

米国特許ニュース (速報)

米国特許商標庁、レビュー制度におけるクレーム解釈を
これまでの審査で使用される「最も広いリーズナブルな解釈」から
訴訟で用いられる「当事者による通常で慣習的意味の解釈」
にする新ルールを発表
11月13日(火)以降に請願されるレビューに適用

服部健一
米国特許弁護士
2018年10月

1. 概略

AIA 特許法により、当事者系レビュー(IPR)、登録後レビュー(PGR)、そしてビジネス方法レビュー(CBM)が導入されたが、これらの手続きは訴訟に用いられるディスカバリー等を取り入れて、審理の内容を強化して、しかも当業者である審判官が判断するので特許の有効性がよりの確に行われることを目的としていた。

しかし、これまでの運用では、特許審査のやり直しであることから、クレーム解釈が「最もリーズナブルな解釈」と広く、且つ補正が非常に困難であるのでこれまで80%以上のクレームが無効とされてきたため批判が強かった。そのため、米国特許商標庁の Ianc 新長官(元訴訟弁護士)は、レビュー制度のクレーム解釈を訴訟の基準に引き上げる新 CFR§42.100 (IPR)、§42.200 (PGR)そして§42.300 (CBM)を発表した。¹

2. 新ルール内容

当事者系レビューの新 CFR§42.100 の内容は下記の通りである。

§ 42.100 Procedure; pendency.

(b) In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under § 42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. 282(b), including construing the claim in accordance with the ordinary and customary meaning of such claim as understood by

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/11/2018-22006/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the>

one of ordinary skill in the art and the prosecution history pertaining to the patent. Any prior claim construction determination concerning a term of the claim in a civil action, or a proceeding before the International Trade Commission, that is timely made of record in the inter partes review proceeding will be considered.

§42.100 手続き：手続き中での基準

(b) 当事者系レビューの手続き中においては、特許のクレーム、又は§42.121 条に基づいたモーションによって提案された補正クレームは米国特許法第 282 条(b)に基づく民事訴訟(注：連邦裁判所における通常の特許訴訟)におけるクレーム解釈と同じ基準が用いられなければならない、それにはその技術分野の当業者によって理解されるクレームの通常で慣習的意味とその特許のプロセキューションヒストリーに従ったクレーム解釈を行うことを含む。

クレーム用語についてのクレーム解釈がそれまでの民事訴訟において既に存在し、それが当事者系レビューにおいて証拠として適時に導入されていれば、それらは考慮される。

出所：<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-11/pdf/2018-22006.pdf>

§42.200(PGR)そして§42.300(CBM)の内容についても同文の条文となっている。この新ルールによると既に許可されたクレームだけでなく、補正が提案された新しいクレームでさえも訴訟での基準であるプロセキューションヒストリーを考慮した上での通常で慣習的意味が適用されるので、特許は無効にし難くなり、かなり強化されることになる。

この新しいルールは 2018 年 11 月 13 日に発効し、その日以降に請願された IPR、PGR、CBM 手続きに適用される。

このクレーム解釈基準は 2005 年の CAFC の Philips オンバンク判決で述べられた基準である。 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F. 3d. 1303 (Fed. Cir.) 2005 (en banc). 特許侵害訴訟でも 2005 年以来当然この基準を用いており、且つ米国特許商標庁は侵害訴訟には関与しないので、侵害訴訟にはこの新ルールは影響しない。

(以上の新ルールの詳細は追って報告の予定。)