

PTAB が BRI 基準を *Phillips* 基準に変更

著者：Suzanne E. Lecoche

2018 年 10 月 12 日

2018 年 10 月 11 日、合衆国特許商標庁 (USPTO) は「特許審判部の事実審理におけるクレーム解釈に関するクレーム解釈基準の変更」と称する最終規則を発表した。この最終規則は当事者系レビュー (*Inter Partes Review*: IPR)、付与後レビュー (*Post-Grant Review*: PGR)、ビジネス方法特許に関する暫定措置 (*Transitional Program for Covered Business Method*: CBM) に適用されるもので、2018 年 11 月 13 日を以て発効する。

新たな規則によれば、特許審判部 (PTAB) は *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*) の判例で提示された基準 («*Phillips* 基準») に従って失効前の特許のクレーム (請求項) を解釈し、補正申請書により提案されたクレームに差し替えることになる。この基準には、当業者の解釈による通常かつ慣習的な意味に即したクレーム解釈や、当該特許に関する審査経過等が含まれる。*Phillips* 基準は、PTAB が現在適用している「最も広い合理的解釈」 (*Broadest Reasonable Interpretation*) という基準 («*BRI* 基準») に代わるものとなる。

失効した特許および失効間近の特許のクレーム解釈については、PTAB は既に *Phillips* 基準を適用している。審査中の特許および特許出願については、USPTO は現在 *BRI* 基準を適用しており、今後も同じ基準を適用していく意向である。

BRI 基準に基づくクレーム解釈は単に最も広い解釈というだけでなく合理的な解釈でなければならないとされているが、*BRI* 基準の下では *Phillips* 基準の場合よりも広いクレーム解釈が潜在的に可能であるため、結果的により広範囲の先行技術が含まれることになり、それによって特許性が否定されることがある。これに対して *Phillips* 基準は、クレームを通常かつ慣習的な意味に解することを要求するが、クレーム解釈にあたって第一に依拠すべきは内部証拠 (すなわち、特許明細書、図面、USPTO の審査経過) であり、その後で外部証拠が援用されるとしている点は *BRI* 基準と同様である。

また、特許法第 282 条(b) (35 U.S.C. §282(b)) に基づく民事訴訟や ITC での手続の中でクレーム文言の解釈が既に示され、それら先行するクレーム解釈が IPR、PGR もしくは CBM の記録に適時的に記載されている場合、PTAB はそれらの解釈を考慮する旨を定めた新たな規定が、PTAB により追加されている。

第 III 条と同様の *Phillips* 基準が適用された場合、特許クレームの解釈について連邦裁判所や ITC の解釈と PTAB の解釈との整合性が高まり、異なる審判機関にまたがる司法の効率性は向上するだろう。連邦裁判所と PTAB での手続が同時進行している状況でクレーム解釈がなされる場合や、一方の審判機関が既にクレームの解釈を示している場合、前述した傾向は特に顕著になるだろう。だが、PTAB での手続において、クレーム解釈にどちらの基準が適用されたか——*BRI* 基準か *Phillips* 基準か——が実際の帰結に決定的な影響を及ぼす事例はごく少数に留まるだろうというのが衆目の一致するところである。

PTAB はさらに、*Phillips* 基準を適用する場合、当局は妥当と思われる範囲でクレームの特許性を支持する方向で特許クレームを解釈するという意向を明確にしている。

新規則が施行されたとしても、連邦地裁、ITC および PTAB における立証責任の基準に変化はない。連邦裁判所と ITC が特許クレームを無効と認定するためには「明白であって確信を抱くに足る証拠」(clear and convincing evidence) が要求されるが、PTAB は特許無効の立証にあたって「証拠の優越」(preponderance of evidence) を要求するのみである。その上、連邦裁判所と ITC においては制定法に基づく有効性の推定が特許クレームに適用されるが、PTAB での手続にはそのような推定が存在しないという違いもある。

新規則の前文を参照するには以下のリンクをクリックされたい：

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