



## <米国>

### 米国の当事者系レビュー手続および 特許付与後レビュー手続における クレーム解釈手法

Maschoff Gilmore & Israelsen

Shareholder

David A. Jones

米国発明法 (AIA) は 2011 年 9 月 16 日に成立しましたが、米国における権利付与後の特許異議申立を拡大するための新たな条項を含んでいます。近年、米国特許局は、連邦地裁のより厳しい基準を採用し、クレームを狭く解釈するようになってきていると言われています。AIA の新しい当事者系レビュー手続と特許付与後レビュー手続が実施されても、クレームの有効性を維持するためです。

2012 年 6 月 19 日、知的財産担当次官兼米国特許商標庁 (USPTO) 長官の David Kappos は、USPTO が長年にわたり BRI (Broadest Reasonable Interpretation = 最も広い合理的な解釈) を採用してクレームを解釈しており、そのような基準を変えることは単純に不可能であると述べました。「新たな手続において地裁のアプローチによりクレームを解釈すると、特許商標庁の効率的な運営が損なわれ、表面上一貫性を欠いた結果が生じるばかりか、我が国の IP システムに悪しきポリシーをもたらすことになる」というのが長官の見解です。

当事者系レビューと特許付与後レビューに BRI を適用することで、Kappos 長官は、USPTO の効率的な運用と、審査における一貫した結果を維持しようとしています。さらに長官は、特許クレームの重要な公示機能に言及しています。曰く、特許クレームが持つ公示機能の明快な発展は、AIA の下での当事者系レビューおよび特許付与後レビューにおける BRI 基準により促進されるとのことです。

(邦訳：星睦研究員)

## Claim Construction Methodologies During U.S. Inter Partes and Post Grant Review Proceedings

Maschoff Gilmore & Israelsen

Shareholder

David A. Jones

The U.S. America Invents Act (AIA) was adopted into law on September 16, 2011 and included a new provision for expanded post-grant patent opposition in the United States. Recently, it has been suggested that the U.S. Patent Office use the U.S. district court's higher standard, construing claims more narrowly so as to preserve their validity in implementing the new America Invents Act (AIA) inter partes and post grant review proceedings.

On 19 June, 2012, David Kappos, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office (USPTO), announced that the USPTO has for decades employed the broadest reasonable claim interpretation (BRI) to construe claims before the USPTO and to change such standard would simply be an unworkable and in appropriate change. As stated by Director Kappos, "[e]mploying a district court approach to claim construction in the new proceedings would impair the efficient operation of the Office and result in facially inconsistent results, as well as constitute bad policy for our country's IP system."

In applying the broadest reasonable interpretation standard to inter partes and post grant reviews Director Kappos hopes to maintain efficient operation of the USPTO and consistent results in examination thereof. Moreover, Director Kappos cites to the important public notice function of the patent claim. According to Director Kappos, the clear development of the public notice function in patent claims is encouraged by the broadest reasonable claim interpretation standard during inter partes and post grant reviews under the AIA.