

特許庁での請求項解釈：何が理にかなっているか？

米国特許商標庁（PTO）は、特許出願の審査において、明細書を勘案して最も広く理にかなった解釈を請求項の用語に与える。*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005)参照。この同じ基準は、*当事者系レビュー*に基いて特許審判部（「審判部」）がレビューする特許にも適用される。37 C.F.R. §42.100(b)。より具体的には、請求項は、明細書に他の意味を有すると規定されている場合を除き、用語の通常かつ慣例的な意味と一致し、当業者により解釈される明細書と図面の範囲内での意味または用法と一致する意味を有すると解釈される。*特許審査および手続マニュアル* § 2111 [R-07.2015]参照。また、*In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004)、*In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1259, 94 USPQ2d 1640, 1643 (Fed. Cir. 2010)、(*Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Fed. Cir. 2015)も参照。

最近の米国連邦控訴事件（*In re Nuvasive, Inc.*）は、判例ではないが、請求項の解釈は明細書と結びついていなければならないとの要件を浮き彫りにする。この特定の事件では、lateral trans-psoas path に沿った外科的方法という文脈の中での「lateral」という語の意味に重点が置かれた。請求項を解釈するにあたって、審判部は、自明性を判断するために依拠された先行特許の発明者の証言に依拠した。この先行技術発明者の証言は、たとえ差異があっても関連する外科的方法に関する自身の特許の文脈内での用語「lateral」の意味を明らかにした。連邦控訴裁判所は、審判部の「lateral」という語の解釈は、係争中の特許の明細書に結びつけられるのではなく、むしろ別の特許および異なる外科的方法に結びつけられた証言に依存したため、不当に広いと下した。さらに、裁判所は、係争中の特許の明細書は、「lateral」という語の適正な範囲が審判部の解釈より限定的であることを示していると下した。実際に、裁判所は、「審判部の解釈は、用語から請求項文言での意味を一見奪っている」と下した。

実務において、審査官と審判部は、予見性および自明性に基く拒絶の枠組みを提示する際に、最も広く理にかなった解釈基準に大きく依存する。請求項が限定を明細書から取り込むように解釈され得なくとも、明細書は、請求項の用語の意味に関する有意の指針をもたらす。本件は、解釈が明細書を踏まえた広さの面で理にかなっていることを確かなものとするために、特許実務者は PTO の請求項解釈をしっかりと検討する必要があることを際立たせる。