

## 米国特許法第 103 条下の拒絶理由への対応

2012年10月19日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
**WORLD PATENT & TRADEMARK**

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

### 1. はじめに

米国特許法第103条に規定の非自明性は、次のA～Dの4つの事実認定に基づいて判断されます (MPEP 2141)。

- A. 先行技術の範囲と内容を決定する。
- B. 先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にする。
- C. 当業者の技術水準を確定する。
- D. 二次的考察の証拠を評価する。

上記A～Dは、*Graham v. John Deere Co.*において採用された事実認定に基づくものであり、所謂グラハムテストと呼ばれています。KSR最高裁判決後、グラハムテストについては、その重要性が再確認されました。

クレーム発明が自明であると認定するにあたり、審査官は、一応の自明性 (*prima facie obviousness*) を示さなければならないという立証責任を有しています (MPEP 2142)。先行技術 (引用文献) の組み合わせに基づいてクレーム発明が自明であると審査官が認定する際に、教示 (*teaching*)、示唆 (*suggestion*)、動機付け (*motivation*) の有無を検証する TSM テストを過度に厳格に適用すべきでない旨が KSR 最高裁判決 (*KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, USPQ2d 1385, 1395-97 (2007)) において判示されました (MPEP 2141)。また、KSR 最高裁判決において、先行技術に鑑み発明が自明であるか否かは、究極的には当業者の "common sense" (常識) に基づいて柔軟に判断すべき旨が判示されました。\*1

そこで、USPTOは、クレーム発明が自明であるとの認定をサポートするための根拠として以下の7つの場合を例示しています (MPEP 2143)。

- (A) 予想可能な結果を得るための公知の方法に従った先行技術の組み合わせ
- (B) 予想可能な結果を得るための公知要素の単なる置換
- (C) 類似装置 (方法、または製品) を同様の手法で改良するための先行技術の使用
- (D) 予想可能な結果を得るために改良の準備ができていた類似装置 (方法、または製品) に対する先行技術の適用
- (E) 合理的な成功への期待の下で有限の数の認識された予想可能な解決策からの選択 ("Obvious to try")
- (F) 試みられる一つの分野における公知の成果は、その変形が当業者にとって予測可能であれば、設計動機また

\*1 「課題を解決するための設計上、又は市場からの要求が存在する場合、有限数の確認済又は予測可能な解決策が選択肢としてあれば、通常の技術者であればその者の技術理解の範囲内でそのような選択肢を試す十分な動機を有している。もし、このような試みが予測通りの結果物を生むのだとすれば、そのような結果物は、技術の革新と呼べるものではなく、通常の技術と「常識」の産物にすぎない。このような場合、そういった複数の解決策の組合せを試みる事が自明であるという事実をもって、当該結果物は米国特許法第 103 条に基づき自明であることの証明になり得る。」

は他の市場強制力に基づいて同じ分野または異なる分野における変形を促すかもしれない

(G) 当業者がクレームされた発明に想到するために先行技術を修正または組み合わせることを導いた、先行技術における教示、示唆または動機付け

## 【全 1 2 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.