



[米国審決] 先行技術文献がクレーム発明に類似しているか否か

— 非自明性判断 —

- Appeal 2020-002596 「USPTO vs TAPANI TASKINEN and AKI BACKMAN」 (2020年10月28日審決)
- [結論] Lockwoodは本件発明に類似しない。審査官の審査結果を破棄する。
- [主な論点] 米国特許法第103条(先行技術文献に基づく自明性)。...本願: No.13/991,197, ... Lockwood: No.US2003/0014022A1

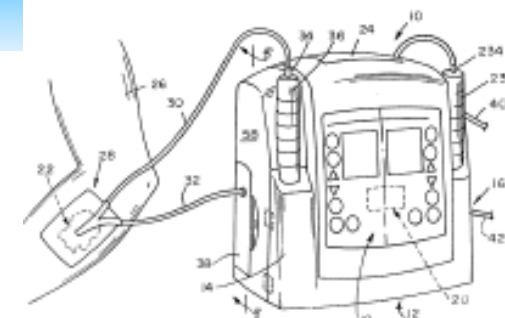
■ 概要

本件クレーム20に係る発明(“adjustable massage apparatus”)に対して、Lockwood(“vacuum treatment devices for a user”)が類似するか否かが争われた事件。

■ 本件クレーム20発明

20. An adjustable massage apparatus, comprising:
 a central unit comprising a low-pressure pump;
 a treatment head, a massage effect being realized based on a suction effect created in association with the treatment head, the treatment head comprising a surface to be faced in contact against skin, a frame, and a low-pressure chamber including a hose connection point and being arranged in connection with the surface; and... (省略)

■ Lockwood Fig.1



■ 「類似技術」であるか否かの判定テスト

- 明細書において言及された課題に関係なく、先行技術文献に記載された技術が、クレーム発明と同じ努力傾注分野に属するものであるか、又は、
- 発明者の努力傾注分野に属さない場合、先行技術文献に記載された技術とクレーム発明が解決しようとする特定の課題とが、依然として、合理的に考えて関連しているか。

■ 審決の要点

- 「先行技術文献に記載された技術がクレーム発明と同じ努力傾注分野に属する」との結論に対して審査官は理由を示していない。
- 特許庁 (USPTO) は、明細書の記載、及びクレーム発明の機能・構造などを考慮して努力傾注分野を決定しなければならない。類似技術であるか否かの判定テストは、審査官の主観的判断に基づくものであってはならない。審査官および審判部は、クレームまたは発明の詳細な説明等を、努力傾注分野を限定／拡大するための根拠としなければいけない。
- 本件において、請求人の努力傾注分野は、「マッサージ装置」であって、「真空治療(処理)装置」ではない。このことは、技術分野、先行技術文献に関する主張、発明の詳細な説明、図面、及びクレームの記載からも認められる。

■ コメント

「先行技術文献の適格性」を争点として103条違反の解消を図る際の参考になる審決である。審査官による理由付けが不十分なときに特に有用であろう。