

どのような場合に商業的成功が非自明性の有効な証拠とならないかを示す興味深い CAFC 判例

2016年10月11日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国特許プラクティスにおいて、クレーム発明の自明性を判断する際、しばしばグラハム事件が引用されます。具体的には、(i) 先行技術の範囲と内容、(ii) 本発明の技術分野における通常の知識レベル、(iii) 先行技術と本発明との差異、及び、(iv) 商業的成功等の二次的考慮 (**secondary consideration**) の4点について検討された上で、クレーム発明が自明であるか否かが認定されます。なお、上記の(i)~(iii)は、所謂、一次的考慮に該当する事項です。

過去の判例は、二次的考慮に関し、次のように判示しています。

- ・ 二次的考慮に関する証拠は常に考慮されるべきであり、審査に疑問がある場合にだけ考慮するものではない。
- ・ 二次的考慮に関する証拠は、決定的且つ説得力のある証拠になることがある。
- ・ 二次的考慮に関する証拠は、裁判所が後知恵による不適切な認定を事前に阻止することができ、自明であると認定する前に、二次的考慮に関する証拠が考慮されるべきである。

このように、クレーム発明の自明性を判断する際、**二次的考慮についても常に検討されるべき**であり、二次的考慮は、重要性における「二次的」を意味するものではなく、上記の(i)~(iii)の一次的考慮に対するものです。したがって、これら2種類の考慮は、重要性においては何ら区別されるべきではありません。

以下に、どのような場合に商業的成功が非自明性の有効な証拠とならないかをについて説明します。

【全5頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、
下記の担当者まで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

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料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.

【弊所のウェブサイト・facebook】

弊所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

< 弊所総合ウェブサイト > : <http://www.harakenzo.com>
< 商標専門サイト > : <http://trademark.ip-kenzo.com>
< 意匠専門サイト > : <http://design.ip-kenzo.com>
< 弊所法務部 facebook > : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
< 広島事務所 facebook > : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。