

出願明細書中に記載の先行技術が実施可能か否かについて
どのように判断されるかを示す CAFC 判例

2017年04月17日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

新規性の判断に用いられる先行技術文献は、実施可能であることが求められます。クレーム発明に関連して開示していることを過度な実験をすることなく実施できることを先行技術が当業者に教示する場合、そのクレーム発明は新規性を有していないと認定されます。

しかしながら、プロセキューション時に USPTO によって引用された先行技術は、特許出願人によってそのことが直接問題にされない限り、実施可能であると推定されます。特許出願人が直接問題にした場合であって、先行技術が実施可能ではない旨の論証が取るに足りない (frivolous) ものではない場合、立証責任は USPTO にシフトされます。

出願人は、通常、先行技術が実施可能ではないとの意見を具申する場合、裏付けのある理由を提示する必要があり、この場合、出願人の立場をサポートする宣誓書等を自ら進んで提出することも可能とされています。しかしながら、全てのケースにおいて必ずしもこのようにする必要はなく、取り敢えず、専門家の助力なしに先行技術が実施可能ではないことを申し立て、それが認められることもあります。

以下、最近の CAFC 判例に基づいて、出願明細書中に記載の先行技術が実施可能であるか否かがどのように判断されるかについて説明します。

【全 4 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。