

米国特許情報

「ルーチンの最適化」に過ぎないので自明であると認定された場合
どのように対応すべきかを示唆する最近の CAFC 判例

2017年09月11日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国特許法第 103 条により拒絶するためには、その立証責任は審査官にあり、審査官が一応自明であることを出願人に示さなければなりません。複数の先行技術を組み合わせることでクレーム発明が自明であると認定するためには、審査官は、公知技術を組み合わせるための動機付けを示す必要があります。このように、クレーム発明が自明であると認定すると、クレーム発明が自明でないことを出願人が立証しなければなりません。

KSR 最高裁判決に鑑み、USPTO はクレーム発明が自明であると認定するための根拠として下記の根拠を例示しています。

- ・ 先行技術の構成要件を公知の方法で組み合わせることで予想可能な結果を得ていること
- ・ ある公知の構成要件を他の構成要件で単純に置換して予想可能な結果を得ていること
- ・ 公知技術を用いて類似の装置（方法や製品）を同様に改良していること
- ・ 改良可能な状態にある公知の装置（方法や製品）に公知技術を適用して予想可能な結果を得ていること
- ・ 「試みるのが自明」—成功するという合理的な期待を持って、特定された予測可能な有限個の解決方法から選択していること
- ・ ある技術分野において公知のものは、設計上の動機やその他の市場の力に基づいて、同じ技術分野や異なる技術分野で使用するためのバリエーションが当業者によって予測可能であること
- ・ 先行技術文献を改変したり先行技術文献の教示を組み合わせたりしてクレームされた発明に到達するように当業者を導いたであろうことを先行技術が教示、示唆、または、動機づけていること

たとえば、クレーム発明が、先行技術の開示に基づいて「ルーチンの最適化」に過ぎないので自明であると認定された場合、これに対して出願人はどのように対応すれば、クレーム発明が先行技術に対して非自明性を有していることを審査官に理解してもらえるのでしょうか。このことについて、最近の判例に基づき、以下に詳細に説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、
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.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・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。

<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>
<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。