

引用文献の組み合わせの理由を攻撃することの有用性が  
争われた最近の CAFC 判決

2016年09月26日

特許業務法人  
**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

米国の特許プロセキューションにおいて、クレーム発明が一応自明であると審査官によって推定された場合、自明ではないことの立証責任は審査官サイドから出願人サイドへシフトされます (MPEP 2142)。なお、出願人は、この際、自明ではないことを示す追加の証拠を提出することも認められています。

出願人は、クレーム発明が自明であるとの審査官の推定に対し、先行技術の組み合わせがクレーム発明から遠ざかる／クレーム発明を異なる方向へ導くことを教示している ("**teaching away**") ことを示すことによって、上記の推定を覆すことができる場合があります。(MPEP 2145 X.D.2.参照)。

複数の引用文献の組み合わせが、クレーム発明から遠ざかることを教示している旨を立証する措置として、複数の引用文献を組み合わせても、本来の目的という観点から、クレーム発明を動作不能にする、あるいは、不満足なものにすることを立証することが挙げられます。この措置は、しばしば、発明者や専門家等による宣誓書によって実現されます。

引用文献の組み合わせの理由の不当性を攻撃することの有用性が、CAFCにおいて最近争われた判例があります。以下に、この最近の判例について説明します。

**【全 5 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

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](mailto: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】**

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.