

自明であると認定するためには、その根拠が理路整然と明確に示されることが必要であることが改めて示された最近の CAFC 判例

2016年01月23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。

KSR 事件において、米国連邦最高裁判所は、自明性判断に係るグラハム・ファクターを再確認しました。すなわち、(a) 先行技術の範囲と内容の認定、(b) 先行技術と本願クレームとの相違点の認定、(c) 関連分野の当業者レベルの解明、(d) 二次的考慮事項の証拠の評価が再確認されました。また、米国連邦最高裁判所は、先行技術の組み合わせに基づいて非自明性の特許要件を具備していない旨の認定を行う場合には、その理由を明らかにすべきことは当然であると判示しています。

上記事情にはありますが、複数の先行技術を組み合わせる動機づけを提示せずに、当該先行技術の組み合わせを理由に自明であると不当に認定する審査官も少なくありません。このような場合、どのように対応することができるかを示唆する最近の CAFC 判例があります。以下に、この最近の判例に基づいて、審査官による不当な認定に対し、どのように対応することができるか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。