

米国関連資料

自明性を理由に、IPR 手続の開始が申し立てられた場合／IPR 手続が開始された場合に
特許権を維持するために教訓となる最近の PTAB による裁決

2019年12月09日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

KSR 最高裁判決において、CAFC の非自明性に係る TSM (“teaching, suggestion, motivation”) テストを破棄し、連邦最高裁判所は、米国特許法第 103 条に規定の有効性の判断をする際に裁判所と USPTO とが用いる判断基準を緩和しました。連邦最高裁判所は、とりわけ技術常識を考慮することを排除した柔軟性に欠ける自明性ルール適用を認めませんでした。

事実、自明性に関する米国連邦最高裁判所の判断基準である「先行技術に対してクレーム発明が自明であるか否かは、究極的には当業者の技術常識をもって柔軟に判断すべきである」は、**KSR** 事件後、多くの判例において何度も引用され強調されています。

特許クレームが自明であるか否かは、IPR (“*Inter Partes Review*”) 手続において当事者間で争われる場合が多くなっています。この際、PTAB (“**P**atent **T**rial **A**ppeal **B**oard”) は、IPR 手続を開始すべきと判断した場合にのみ、審理が行われます。

特許クレームの自明性に関する IPR 手続において、単に先行技術文献と類似している等の十分とは言えない理論的根拠に基づいて、当業者にとって自明であると結論することの是非に関し、最近、PTAB が興味深い裁決を下しました。この件に関し、以下に詳細に説明すると共に、実務上留意すべき事項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。