

米国特許情報

自明であると認定された場合、どのようにして認定されたかについて
確認することの重要性が示された最近の CAFC 判決

2017年07月24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。

先行技術文献に鑑み、クレーム発明が一応自明であると認定された場合、出願人は、幾つかの対応を行うことが可能です。たとえば、クレーム発明が自明ではない旨を反論により立証することによって、当該認定を克服することが可能な場合があります。この場合、審査官/PTAB がどのようにして一応自明であるとの認定を行ったかが問題になることがあります。

クレーム発明が一応自明であるとの認定に対し、PTAB がどのようにして一応自明であるとの認定を行ったかが問題になった CAFC 判例があります。この CAFC 判例について、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。