

米国資料
“teaching away”に基づいて非自明性を反論する際に
留意すべきことが示された重要な CAFC 判例

2017年12月04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ます。 (MPEP 2145 X.D.2.参照)。

上記事情にはありますが、たとえ “teach away” が示せたとしても、先行技術を組み合わせる動機づけを克服することができない場合があることに関し、CAFC は、最近、興味深い判決を下しました。これについて以下に説明すると共に、“teaching away”に基づいて USC 103(a)に対応する際に留意すべき事項について以下に説明します。

【全 4 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。