

米国資料  
“teaching away”に基づく非自明性の反論に関し  
注目すべき最近の CAFC 判例から学ぶべき留意事項

2018年04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が認められています。

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 subsection X.D.参照)。

上記先行技術の組み合わせの動機付けは、どのような場合に消滅してしまうのかについて、最近、CAFC が興味深い判決を下しました。この CAFC 判例について、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等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](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】

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。