

どのような場合に引用文献が発明者の解決課題に当然に関連していると認定されるかについて CAFC が判断を下す

2019年11月25日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

MPEP 2141.01(a)には、自明性における類似技術と非類似技術に関し、次のように記載されています。

「米国特許法第 103 条に規定の自明性に係る拒絶理由において引用文献を引用するためには、この引用文献がクレーム発明の技術と類似していることが必要である。但し、これは、努力を傾けたクレーム発明の技術分野と、上記引用文献の技術分野とが同じであることを必ずしも必要とするものではない。」

引用文献は、下記のいずれかの場合、クレーム発明と類似の技術であると認定されます (*In re Bigio*, 381 F.3d at 1325, 72 USPQ2d at 1212)。

- (1) 引用文献が努力を傾けた技術分野と、クレーム発明が努力を傾けた技術分野とが同じである場合 (たとえ、引用文献が異なる課題を解決するものであっても構わない)
- (2) 引用文献が、発明者が直面する課題に当然に関連している場合 (たとえ、引用文献が努力を傾けた技術分野と、クレーム発明が努力を傾けた技術分野とが同じでなくても構わない)

引用文献が発明者の課題と当然に関連している (reasonably pertinent) ためには、発明者の課題を検討する際に、引用文献が当然に (reasonably) 発明者の注意を引き付けるものでなければならない。引用文献が当然に関連しているか否かを決定する際、審査官は、クレーム発明の発明者が直面する明細書に記載 (明示的あるいは暗示的に記載) の課題を考慮すべきである。

引用文献がクレーム発明の課題と当然に関連しているか否かは、解決されるべき課題がどのように理解されたかに依ることが少なくありません。解決すべき課題が狭くまたは制限された方法で理解され、そのような理解が明細書と整合していない場合、利用可能な先行技術の範囲は不適切に限定されてしまいます。審査官は、特定した課題を解決しようとする発明者が課題の解決策を見つけようとして目を向けたであろう理由 (すなわち、その先行技術が特定された課題に関連している事実に基づく理由) を説明しなければならないことが少なくありません。

審査官が解決課題を誤解しており、結果として不適切に非類似の技術に依拠している旨の出願

人によるいかなる反論も、明細書を考慮して十分に検討されるべきです。出願人の反論を評価する際、審査官は、解決すべき課題を理解するためのガイドとして、明細書の教示内容と、当業者によって明細書から当然に引き出されたとであろう推定とに目を向けるべきです。努力を傾ける分野がクレーム発明と異なる先行技術は、類似の技術と判断され自明である旨の拒絶理由が適用されるためには、発明者が解決すべき課題と当然に関連していなければならないとされています。

自明性における類似技術と非類似技術に関し、CAFC 判例に基づいて以下に説明します。

【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。