

=====

ID 番 号 : 00063

受験番号 : 11IPL003

級／分野 : 1級／知財法務実務

=====

〔問 1〕

審査初期の段階では、まず審査官が、証拠を示して一応の自明を立証する義務を負う。審査官が一応の自明を立証した場合、出願人は非自明性の証拠を提示することができる。審査官は、非自明性の判断のために、発明の主題が全体として従来技術と相違するかを、発明時点での当業者のレベルおよび証拠から判断しなければならない。不当な後知恵は避けなければならない、先行技術から得られる情報に基づいて非自明性を判断する必要がある。

〔問 2〕

参照による引用の使用

「参照による引用の使用」は、文書の中の長い文章を、その文章自体を繰り返さずとも作成中の明細書の一部とするための、時間および紙面の節約のための効率的テクニックである。このテクニックは、たとえば、特許明細書のサイズを過度に拡大することなく情報を特許明細書に含むことのために有用である。そして、そのテクニックは、MPEPおよび連邦巡回控訴裁判所の判例法に記載された、ある制限を前提として、特許庁で認められている。

特許庁は「本質的事項」と「非本質的事項」との区別を示すとともに、本質的事項を特許出願に引用することが認められる文書の種類に、ある制限を課している。「本質的事項」は、米国特許法第112条の第1パラグラフでの要求、すなわち、（１）クレームされた発明が記載されていること、（２）クレームされた発明が実施可能であることを示すこと、（３）クレームされた発明を実行するために発明者が考えたベストモードを記述すること、を満たすために必要なことであると定義される。本質的事項は、参照によらずに「本質的事項」を含む米国特許公報または米国出願公開公報の参照によってのみ引用することができる。本質的事項は、（１）未公開の米国出願、（２）外国特許出願または外国特許、および（３）非特許文献の参照、によっては引用できない。非本質的事項は、発明の背景を示す目的のために参照される事項、あるいは従来技術を示す事項である。

係属中の出願が、本質的事項を非米国特許または非米国特許出願からの参照によって引用したならばどうだろうか？出願人は、（１）参照によって引用された事項を含む明細書あるいは図面を補正するための補正書、および（２）挿入された事項が参照によって既に引用された事項であり、新規事項を含まないとの陳述書を提出することができる。