

=====

ID 番 号 : 00092

受験番号 : 11IPL005

級／分野 : 1級／知財法務実務

=====

〔問 1〕

「一応の自明性」は、当初はそれを示す審査官に立証責任があるが、出願人にそれが示されると、出願人側に、反論する形での立証責任が移行する。特許法 103 条の下で適切な判断を下すには、審査官は当時の当業者の水準に戻って、その発明が全体として当時自明であったかを判断しなければならない。審査過程で出願人の開示を知ってしまうことの影響は否めないが、先行技術から拾い集めた事実に基づいて法的結論に達するべきである。

〔問 2〕

「参照による援用」の運用

「参照による援用」は、ある文献の長々とした本文を作成中の書類の一部に援用する際に、その本文自体を再現しないことによって、時間と書類上のスペースを効果的に節約する手法である。この手法は、例えば、ある情報を特許明細書に包含させる際に、明細書のサイズが過度に大きくならないという点で有用である。MPEP（特許審査手順マニュアル）および米国連邦巡回控訴裁判所の判例法に記載されている一定の制限は受けるものの、この手法は特許庁によって認められている。

特許庁は、「本質的内容」と「非本質的内容」との間に一線を画しており、特許出願中に本質的内容を援用することのできる書類の種類に一定の制限を設けている。

「本質的内容」は、米国特許法第 112 条の第 1 段落に記載の要件を満たす必要があるものとして定義されている。すなわち、以下に述べるもののいずれかでなければならない。

- (1) クレームされている発明を記述していること。
- (2) クレームされている発明を実施可能な程度に開示していること。
- (3) 発明者によって考えられる、クレームされている発明を実施するための最良の様態を記載していること。

本質的内容を援用することが許されるのは、参照することによって自身が「本質的内容」を援用していない、米国特許あるいは公開された米国特許出願を参照する場合のみである。以下のもののいずれかを参照する場合には、本質的内容を援用することは許されていない。

- (1) 公開されていない米国特許出願
- (2) 外国出願または外国特許
- (3) 非特許刊行物

非本質的内容とは、発明の背景を示す目的、あるいは最新技術を例証する目的で言及された事項である。

係属中の出願が、非米国特許または非米国特許出願から、本質的内容を参照することによって援用している場合には、どうなるのであろうか。出願人は、不適切な「参照による援用」を、以下のものを提出することによって訂正することが可能である。

- (1) 参照することによって援用されていた内容を包含するように、明細書または図面を補正する補正書
- (2) 補正により挿入された内容は、補正前には参照することによって援用されていたものであり、新規事項を含んでいないことを述べる陳述書