

=====
ID 番号 : 00096

受験番号 : 111PL006

級/分野 : 1級/知財法務実務
=====

〔問1〕

「一応の自明性」を立証する責任はまず審査官にあり、審査官が一応の立証を行ったのち、出願人は非自明性を立証することになる。クレーム発明を自明にする技術が示されるまで、証拠の評価が免除される。米国特許法第103条に基づき、審査官は当該発明以前の当業者の立場で事実を検討し、クレーム発明が「全体として」自明であったか判断する。「後知恵」ではなく、先行技術から見出した事実に基づく適法な判断が必要である。

〔問2〕

参照による引用の利用

「参照による引用」は、1の文献中の長文テキストをそのまま繰り返すことなく作成中の明細書の一部にする、効率的に時間と空間を節約する方法である。この方法は、例えば分量を過度に増やすことなく特許明細書に情報を組み込むために有用であり、MPEPおよび連邦巡回裁判所の判例に規定された一定の制限に従うことを条件に特許庁に認められている。特許庁は「本質的な内容」と「非本質的な内容」を区別しており、本質的な内容を特許出願に引用できるよう、引用文献の種類について一定の制限を設けている。「本質的な内容」は、米国特許法第112条第1段落の要件、(1)クレーム発明の記載(記述要件)、(2)クレーム発明の実施可能な開示の提供(実施可能要件)、または(3)発明者が最良と考えるクレーム発明の実施様態の記載(ベストモード要件)、を満たすために必要な事項と定義されている。本質的な内容は、それ自身が「本質的な内容」を参照により引用していない米国特許または米国公開特許出願によってのみ、参考により引用することが可能である。本質的な内容は、(1)米国未公開特許出願、(2)外国出願もしくは外国特許、または(3)非特許文献、によって参考により引用することができない。非本質的な内容とは、発明の背景または最新の技術を説明する目的で引用される事柄である。仮に本質的な内容を係属中の特許が非米国特許または出願から参照により引用した場合はどうだろうか。その出願は、不適切な参照による引用を、(1)参照により引用された内容が含まれるように明細書または図面を補正する、および(2)挿入された内容がすでに参照により引用されており、その内容には新規事項が含まれないことを宣誓する、ことによって不適切な参照による引用を訂正することができる。