

特許に係わる最近の動向(3)

～米国特許要件の判断基準に関する重要な判決～

知的財産事業部 熊坂 晃
kumasaka@jfe-tec.co.jp

背景

従来、米国での特許審査は、日欧の特許庁に比べて甘いとされてきました。その一因として、審査の拠り所となる連邦控訴裁判所における非自明性(≡進歩性)の判断基準が、出願人に有利であったことが挙げられます。ところが最近、その上級審である連邦最高裁判所が、KSR社 対 Teleflex社の特許侵害訴訟判決(127 S.Ct.1727(2007))において、新たな判断基準を示し、米国での判断基準が、日欧のそれに近づきましたので、紹介します。

非自明性の新たな判断基準

新たな判断基準は、異なる先行文献に開示された公知技術を組み合わせて、「発明の非自明性」(日本で特許されるための要件の一つである「発明の進歩性」に概ね相当します。)を主張するに際し、動機付けの存在を立証しなければならないという、

いわゆるTSM(Teaching, Suggestion, Motivation)テストについて、より柔軟性の高い判断を行う手法を確立したものです。

具体的には、この動機付けを立証するために用いられる証拠として、発明当時の当業者の認識を柔軟に考慮できることが明確になりました。このように柔軟な判断手法が確立されたことにより、「発明の非自明性」(≡発明の進歩性)の欠如を理由として、特許出願が拒絶され、又は、特許権が無効と判断される可能性は、実質的に高くなりました。

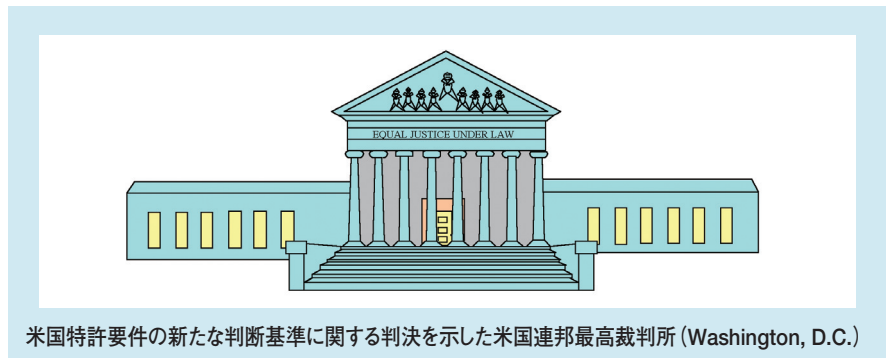
新たな判断基準の影響、及び、対策

この結果、出願の審査においては拒絶がされ易く、また、過去に発行された特許

の有効性を争う事件でも、無効と判断されるものが増える予想されます。

このような影響への対策として、1)出願内容の調査を十分行い、非自明性を確保した請求項で出願する、2)発明の構成の他に、発明の効果についても、明細書に十分記載することで、従来技術との差異を明確にする、等が必要になります。

これらの対策を採ることにより、自明と判断される可能性が高くなった新たな判断基準の下でも、有効な権利を取得することができ、真に企業価値の向上に資する米国特許Portfolioの形成が可能になるものと考えます。



米国特許要件の新たな判断基準に関する判決を示した米国連邦最高裁判所(Washington, D.C.)

お問い合わせ先

【営業本部】

東京 TEL:03-3510-3251 FAX:03-3510-3469
salesmarketing@jfe-tec.co.jp
名古屋 TEL:052-561-8630 FAX:052-561-3374
nagoyasales@jfe-tec.co.jp
大阪 TEL:06-6459-1093 FAX:06-6459-1099
osakasales@jfe-tec.co.jp
阪神 TEL:0798-66-2033 FAX:0798-66-2161

【分析・評価事業部】

LSIから埋蔵文化財にいたる、広範囲の分野における高精度な分析・試験・評価
千葉 TEL:043-262-2313 FAX:043-262-2199
chiba-com@jfe-tec.co.jp
京浜 TEL:044-322-6208 FAX:044-322-6528
keihin-com@jfe-tec.co.jp
知多 TEL:0569-24-2880 FAX:0569-24-2990
chita-com@jfe-tec.co.jp
倉敷 TEL:086-447-4621 FAX:086-447-4618
kurashiki-com@jfe-tec.co.jp
福山 TEL:084-945-4137 FAX:084-945-3989
fukuyama-com@jfe-tec.co.jp

【環境技術事業部】

kankyoigyobu@jfe-tec.co.jp
環境と省エネルギーに関するあらゆる測定、分析、評価、コンサルタント
千葉 TEL:043-264-5212 FAX:043-264-5212
京浜 TEL:044-322-6200 FAX:044-322-6528
福山 TEL:084-946-6960 FAX:084-946-6966
東京 TEL:03-3217-2177 FAX:03-3217-2169
埼玉 TEL:048-854-7928 FAX:048-854-7928
横浜 TEL:045-506-1096 FAX:045-506-1096
新潟 TEL:025-275-1101 FAX:025-270-7209
静岡 TEL:0543-37-0250 FAX:0543-37-0251
福岡 TEL:092-643-6890 FAX:092-643-6891

【材料技術事業部】

material@jfe-tec.co.jp
各種材料、製品、構造物の研究開発サポート、損傷解析、最適利用技術の提言
千葉 TEL:043-262-2186 FAX:043-262-2986
京浜 TEL:044-322-6189 FAX:044-322-6528
名古屋 TEL:052-561-8630 FAX:052-561-3374

【計測システム事業部】

isales@jfe-tec.co.jp
分光器関連、画像検査関連、商品の開発販売、各種分野の計測診断、数値解析
千葉 TEL:043-262-2014 FAX:043-262-2665
京浜 TEL:044-322-6273 FAX:044-322-6529

【知的財産事業部】

pat@jfe-tec.co.jp
知的財産の発掘・権利化、特許調査・出願支援、知財研修、係争等のサポート
東京 TEL:03-3510-3355 FAX:03-3510-3471

【技術情報事業部】

joho@jfe-tec.co.jp
各種技術動向・情報調査、翻訳、WEB・DTP制作、ISO等のマネジメント支援、IT開発
京浜 TEL:044-322-6429 FAX:044-322-6520

詳しくは、当社ホームページで <http://www.jfe-tec.co.jp>

◆このパンフレットの送付中止、宛名変更は jfe-tec-news@jfe-tec.co.jp へご連絡ください

JFE-TEC News <2008>

No.16
2008年7月発行

発行人/大村雅紀
発行所/JFEテクノリサーチ(株) 技術情報事業部
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-10(柳屋ビル)
Tel: 03 - 3510 - 3425

©JFE Techno-Research Corporation 2008

印刷所/大日本印刷株式会社

