

KSR 事件判決を受け、USPTO 特許副局長は各審査長向けに内部メモを送付

2007 年 5 月 3 日
JETRO NY 澤井

USPTO の Focarino 特許副局長は本日、今週初めの KSR 事件最高裁判決¹を受け、各審査長向けに内部メモ²を送付した模様。

かかるメモによれば、同最高裁判決を受けて特許審査に関するガイダンスを近く発行予定。ガイダンス発行までは、職員は以下の点に留意すべきと注意喚起している。

- (1) 最高裁は、自明性判断に係るグラハム・ファクターを再確認した。なお、グラハム・ファクターとは、(a)先行技術の範囲と内容の認定、(b)先行技術と本願クレームとの相違点の認定、(c)関連分野の当業者レベルの解明、(d)二次的考慮事項の証拠の評価。
- (2) 最高裁は、自明性判断に係る TSM(教示、示唆または動機)テストを完全には (totally) 否定していない。
- (3) 最高裁は、TSM テストの厳格な (rigid) 適用を却下した。
- (4) 最高裁は、拒絶の理由は明白にすべきと指摘している。

以上を踏まえ、同特許副局長は、特許法 103 条(a)に基づき、従来技術の組み合わせにより拒絶を行う場合には、引き続きその理由を明らかにすべきことは当然であると結んでいる。

(了)

¹ [2007 年 4 月 30 日付け知財ニュース「KSR 事件、連邦最高裁は本件特許の進歩性を認めず、CAFC に差し戻し」](#)を参照

² http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Content_Folders&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=14930