

米国の非自明性判断における反論パターンの注意点

2014-06-03

新樹グローバル・アイピー特許業務法人

弁理士 渡辺尚

1. 米国非自明性判断における主な議論

- ・主引例A+副引例B（主引例Aにない構成要素Cを有している）の場合
 - 1) 副引例Bの構成要素Cは、本発明の構成と異なる(Missing Element)
 - 2) 副引例Bの構成要素Cを主引例Aに結びつける動機はない(Lack of Apparent Reason to Combine)
 - 3) 主引例Aに、構成要素Cを結びつけることに阻害要因がある。(Teaching Away)

2. 各議論の要件

1) **Missing Element** の議論の場合は、この議論を有効にするための前提条件があつて、下記のように前提条件が満たされていない場合は、この議論が有効に働かない。

a) Broadest Claim Interpretation によって、**Element** が出願人の意図より広く解釈されている

米国ではクレームの文言はそのまま解釈され、明細書の内容を読み込むことは行われな
い。日本の感覚で勝手にクレームを解釈していると、議論がかみ合わないことになる。

b) Element by Element Style が実現されていないので、**Element** の比較が適切に行わ
れていない

Element by Element Style が維持されていないと、Missing Element の議論が有効に働
かないことが考えられる。その理由は、審査官が各 Element を正確に理解できないこと
にある。

c) Expression on which unpatentable weight is not given によって、**Element** が出願
人の意図より広く解釈されている

Intended Use, Functional Expression 等がクレームの限定として解釈されていないこと
がある。英語の表現方法を間違ふことで、適切な審査が行われない。

2) **Lack of Apparent Reason to Combine** の議論の場合は、この議論を有効にするため
の前提条件があつて、下記のように前提条件が満たされていない場合は、この議論が有効
に働かない。

d) Interdependency between Elements が記載されていないので、**そもそも Combine**

の議論が成立しない

e) 本発明の作用効果の説明が構成要素に基づいていない（又は、作用効果が得られるように構成要素が記載されていない）ので、本発明の作用効果を説明することができない。

☆重要ポイント

- ・ 引例同士の結びつけに合理的な理由がないことの議論
- ・ 本発明構成要素と引例の構成要素が技術的に異なることの議論

3) **Teaching Away** の議論の場合は、引例Aに対して、副引例Bの構成要素Cを結びつけることによって、主引例の目的が達成できなくなること、又は、主引例が機能しなくなることを説明できなければならない。

3. 日本出願人が陥る不利なパターン（有効ではない反論）

- ・ 本発明の作用効果の説明を行うが、上記の1)～3)の議論を行わない。
- ・ 前提条件に問題があるにもかかわらず、1)の議論を行う。
- ・ 単に各引例に全ての構成がないという理由で、1)の議論を行う（2)の議論を行わない）。
- ・ 作用効果まで考えれば「構成が相違する」とは主張可能であるが、例えば、形状等の外観が同じ部品同士の場合に、1)の議論に固執してしまい、2)の議論を行わない。
- ・ 本発明の構成要素から導き出されない作用効果を主張することで、1)の議論又は2)の議論を行う（構成が明確に書かれていない場合を含む）。
- ・ 本発明の構成要素の技術的意義が副引例Bの構成要素Cのものと異なるという点だけで、3)の議論をすること

以上