



米国特許Overview

November, 2008 (Thu)

By Tatsuo YABE

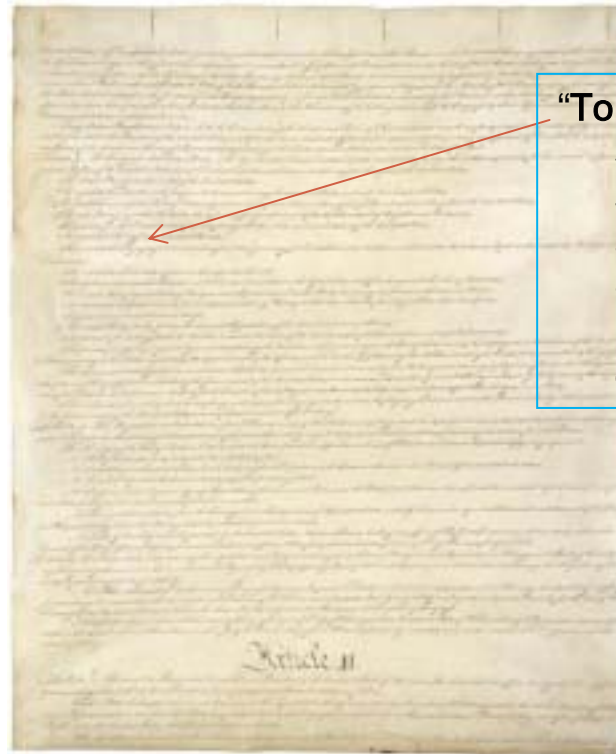
Contents Revised on Nov. 13, 2008
Original: December 08, 2006

合衆国憲法と米国特許？

U.S. Constitution Created September 17, 1787

Ratified June 21, 1788 Location National Archives Authors Delegates of the Philadelphia Convention

Page 1/4 & Page 2/4
(copy of original)



“To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

合衆国憲法と米国特許？

■ 合衆国憲法第1章第8条8項：1787年9月17日合衆国憲法成立

- 『著作者及び発明者がなした著作物及び発見に対し、一定期間、排他権を保障することによって、科学及び有用な技術の進歩を促進する』

“To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

注意: 合衆国憲法第1章8条 = 連邦議会の権限

- 1790年 連邦特許法 制定
- 1836年、1870年、1874年、旧特許法
- 1952年 現行特許法の基礎が制定
- 1995年 付与後17年から出願後20年に；仮出願開始
- 1999年 発明者保護法制定 (例外付き公開制度: 当事者系再審査；特許有効期間の補償制度
- 2000年11月29日以降 英語で公開された米国指定PCT出願はPCT出願日が102条(e) date
- 2004年9月21日以降の米国出願は優先権を主張することで優先権の内容を組み込んでいることになる。
- 200X年 特許法改正案 S1145 & H.R. 1908 (1年グレースピリオド付の先願主義へ；全公開；先使用の抗弁；その他)???

保護対象 35U.S.C. 101

- 35 U.S.C. 101: 新規で有用な方法、機械、製造物、組成物、またはそれらについて新規且つ有用な改良を発明した者は、それに対して特許を受けることができる。
- 1952年(現行特許法の基礎)の連邦議会議事録: S. Rep No. 1979 Cong., 2nd Session 5 (1952)
 - “Statutory subject matter include anything under the sun that is made by man”
 - Thomas Jefferson (1801-1809: 3rd President)の哲学(“ingenuity should receive a liberal encouragement”)が生きている。
- 特許権者が生成したバクテリアは自然界で発見された如何なるバクテリアとも明白に性質を異にするもので、その有用性に大いなる可能性を備えている(MPEP2105: **Diamond v. Chakrabarty Sup Ct. 1980**)
- 101条の『有用性』とはクレームされた発明が現実社会における価値を提供できるということである(**Nelson v. Bowler, CCPA1980**)
- **State Street Bank**事件(CAFC1998年): ビジネス手法に関する発明であるということのみで特許を否定されない。 ビジネス手法は特許不可主題ではない。
- **In re Nuijten**: 電気信号は特許保護可能な主題か? State Street Bankの“Tangible”の要件を再検討。 最高裁: 裁量上訴却下: 信号は特許を受けられない。(2008年10月06日)
- **特許不可主題**
 - 自然法則(重力); 自然現象(電気・磁場) 抽象的な考え(実用的な適用がない場合)
 - 自然界で発見された鉱物或は植物 数学の公式・アルゴリズム
 - コンピュータープログラム自身 (MPEP2106. 01) 記憶媒体形式、方法クレーム形式にするとOK

保護対象 35U.S.C. 101

In re Bilski

Fed .Cir. 大法院判決 (October 30, 2008)

CAFC大法院判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基準は、1972年の合衆国最高裁判所、Benson事件で判示されたテスト (Machine – or – Transformation テスト) が適切であるとした。 当該Machine – or – Transformationテストとは以下の(1) または(2) が満たされれば101条で規定するところの特許可能なプロセスクレームであると判断する:

(1) クレームされたプロセスは特定の機械 (Machine)、或は、装置に関連付けられているか？ 又は

(2) クレームされたプロセスは特定の物 (Article) を異なる状態或は別の物に変換 (Transformation)するか？

保護対象 35U.S.C. 101

In re Bilski (cont'd)

さらに、本大法廷判決は以下を説示した：

本多数意見はBenson判決の **machine – or – transformation**の適用を支持するも、科学技術のさらなる発展・進歩によって当該テストの妥当性に疑義が生じる未来を予見し、そのときには合衆国最高裁が新たなテストを設定するであろうと述べている。（判決原文P14、P15）

プロセスクレームにおいて特定の「機械」を規定する、或は、「特定の物への変換」を既定したとしても、それらクレームされた「機械」あるいは「変換」は、発明プロセスにとって非本質的な問題解決後の行為（ステップ）であってはならない。（判決原文P16）

特許可能主題であるか否かを判断するのに、State Street Bank事件の判示、「有用で、現実の確実な結果を得られるか否かで判断することで特許可能主題であるか否かを判断する」は不十分であるとした。（判決原文P20）

さらに、裁判所の助言者からの質問、特許可能主題であるか否かを判断するのに「技術的なものであるかどうかで判断するテスト」の採用に関して当該テストは不明瞭であり、不適切であるとした。（判決原文P21）

ビジネスモデルであるから特許不可主題であるという判断は間違いであるとしたState Street Bank事件の判断は正しい。ビジネスモデルは101条の特許可能主題ではないという規則は存在しない。（判決原文P21）

プロセスクレームが101条の特許可能主題であるか否かを判断するのに、プロセスクレームが十分に物理的なステップ（Physical Steps）を既定しているか否かで判断するのは間違いである。（判決原文P23）

発明者

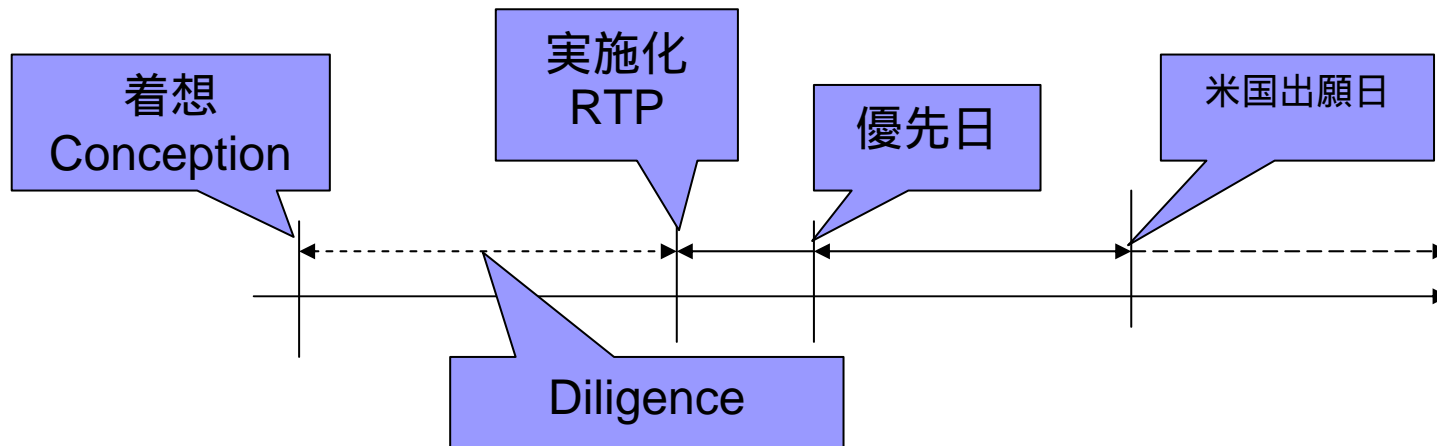
- 発明のアイデアを創出した者が発明者であって、その者の指示に忠実に従って汗を流し実験等を繰り返し、発明を具体化したものは発明者とは限らない。
- 原則、特許出願時に発明者のサインが必要(出願後でも補充可能)
- 発明者が願書にサインを拒む場合には共同発明者或いは譲り受け人によるサインでOK(但し発明者の敵意を示す証拠提出要) 37CFR 1.47(a)(b)

合衆国で生じた発明 を基に日本出願をするには？

- 合衆国(領土含む)内で生じた発明は発明者の国籍に拘らず第1国を米国出願とすること;
- 合衆国内で起こった発明を他国へ出願する場合にはライセンス要
 - 米国出願受領書に外国出願のためのライセンス自動的に許可;
 - 米国出願後6ヶ月経過により自動的に;
 - 特許庁にPetitionすること;
 - 先に外国に出願してしまった場合には事後的にライセンスの申請は可能、但し、状況を説明し、そのような制度を周知していなかったことを説明しなければならない。

発明日

- 発明を『実施化した日』とそれを『着想した日』があり、『勤勉な努力』を継続したる場合には着想日まで遡及できる。



- NAFTA(カナダ、メキシコ)は1993年12月8日まで他のWTO加盟国(日本)は1996年1月1日まで遡及可能

IDS 37CFR1.56

- 発明者は出願時の宣誓書で以下の内容に署名している：
 - 明細書の内容を理解している；
 - 自分が真の発明者であると信じている；
 - 規則1.56条で規定している『特許性に重要と思える情報』を特許庁に開示する義務を認識している；

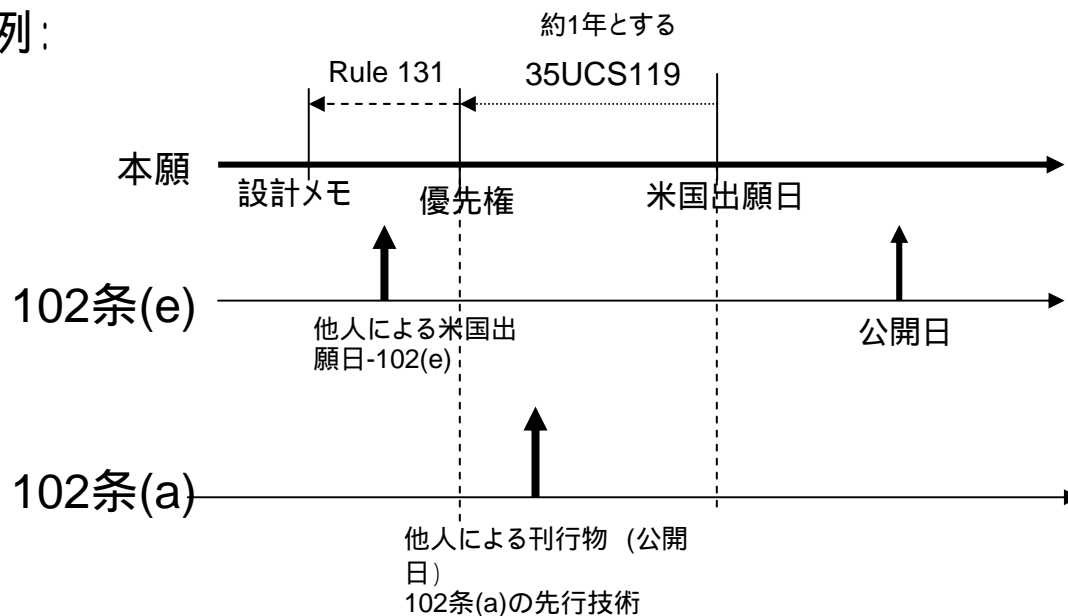
 - 37CFR1.56(a) “information material to patentability”とは？
37CFR1.56(b)(1), (2) & MPEP2001.05 (Materiality under Rule 1.56(b))
 - それ単体・或いは他の情報と組み合わせると一見したところ特許不可となる場合；
 - 出願人の拒絶理由に対する反論・或いは特許性の主張に反する情報或いはそれと矛盾する情報
 - (重複する場合には提出する必要はなし)

 - MPEP2001.04 IDSする必要のない情報：
 - 特許を取得する上で重要ではない情報
 - 発明にかかわる商業上の成功

本当に先発明主義か？ 1/2 102条

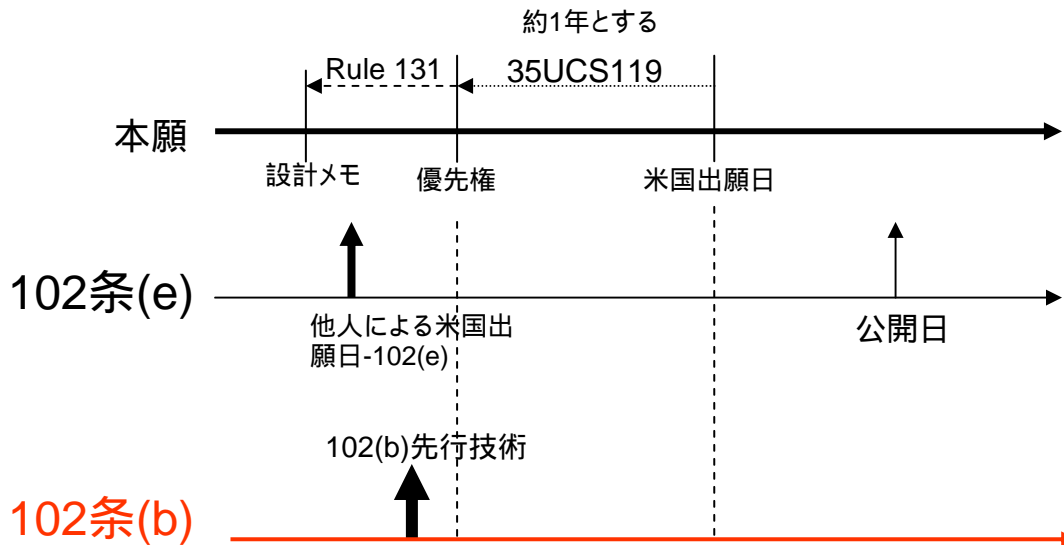
- 何が先行技術になるかは102条の条文に規定されており、実務上は102条(a); (b); (e)が適応される。102(a); 102(e)は発明日を起算日としているが102(b)は米国出願日を起算日とし、同米国出願日の1年以上前の刊行物(販売・使用など含む)を先行技術と規定している。
- 然るに米国出願日の1年以上前の刊行物がない場合にのみ発明日の遡及によって先行技術を回避できる。

□ 例:



本当に先発明主義か？ 2/2 102条

□ 例：



先願が進歩性の判断材料 103条

■ 35 USC 103(a): 非自明性

- 特許しようとする発明が102条で規定する先行技術に対して新規性を有していたとしても当該発明と先行技術との差異が発明がなされた時点において当業者にとって当該発明の技術を自明にせしめる場合には特許されない。

■ 35 USC 103(c): 適用例外

- 102条(e)項、(f)項、または(g)項に相当する先行技術であって発明がなされた時点において同一人に所有される場合

自明性の判断基準 1/2 103条

■ MPEP2141: 自明性の判断 **Graham判決の基準:**

Graham v. John Deer, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)

- 先行技術の開示範囲と内容を特定する;
- 先行技術とクレームの差異を確定する;
- 関連技術における当業者のレベルを解明する;
- 副次的(客観的)な証拠を検討する;
 - 商業上の成功 (Commercial Success)
 - 長期に渡る必要性の認識 (Long-Felt Need) しかし数々の失敗
 - 成功に対する疑問 (Skepticism by Experts)
 - 競合者によるライセンスの要求

自明性の判断基準 2/2

103条

- 審査官が『一応の自明性拒絶』をするときには以下の要件を満たさなければならない: MPEP 2143 ([但し最新MPEP2143](#) の前段は2007年10月10日に施行されたPTO審査官の自明性拒絶のガイドラインに鑑み大幅に改定された) [2008年8月18日公開](#)
 - 第1要件: 先行技術を改良、あるいは先行技術文献の教示内容を組み合わせることに対する「示唆」或いは「動機付け」が先行技術文献、或いは、当業者の知識で一般的に周知でなければならない。

Confirmed by *KSR v. Teleflex* (Sup Court on April 30, 2007)
 - 第2要件: 上記改良或いは組み合わせが成功するということが合理的に期待できるものでなければならない;
 - 第3要件: 先行技術文献(或いはそれらが組み合わせられるとき)がクレームの構成要素の全てを教示或いは示唆していなければならない。

記載要件 35U.S.C. 112(1)&(2)

- 米国特許法第112条第1パラグラフ：
 - 記載要件
 - クレーム主題が明細書でサポートされていること；
 - 実施可能要件
 - 当業者(客観的)が明細書を読んで発明を実施できること；
 - ベストモード
 - クレームされた発明にとってのベストモード；
 - 出願時における発明者にとってのベストモード(当業者にとってのベストモードである必要はない)。
 - パリ優先で出願する場合に米国出願時にベストモードをアップデートする必要はない(MPEP2165.01 IV) *Standard Oil Co. v. Montedison* (D. Del. 1980)
- 米国特許法第112条第2パラグラフ(クレーム記載要件)
 - 明細書は出願人が発明と信じる発明主題を特定し、明確に、一つ以上のクレームで完結されなければならない。

多数項従属クレーム 35 U.S.C. 112(3),(4),(5)

- 多数項従属クレームが1つでも存在すると380ドル追加;

□ 例)

1. A device comprising an element B and an element C
2. A device according to claim 1, wherein element C is a resistor
3. A device according to claim 1 or claim 2, wherein element C is a resistor

US\$390

- 多数項従属クレームに直接或いは間接的に従属する多数項従属クレームは審査されない。 35USC112(5)

□ 例)

1. A device comprising an element B and an element C
2. A device according to claim 1, wherein element C is a resistor
3. A device according to claim 1 or claim 2, wherein element C is a resistor
4. A device according to claim 3, wherein element C is a resistor
5. A device according to claim 3 or claim 4, wherein element C is a resistor
6. A device according to any one of claims 1 to 5, wherein element C is a resistor

Improper Multiple
Dep Claims

Improper Multiple
Dep Claims

Means + Function Claim 35USC112(6)

- 構成要素を何であるかというよりも、特定の機能を果たす手段或は工程で規定する。但し、そのように表現された構成要素は、明細書で開示した構造、材料、行為とその均等物に限定解釈される。

【Example】

Claim 1.

A device comprising:

X;

Y; and

means for connecting X and Y.

Specification/Dwgs only discloses “a screw”, then “means for connecting” is construed to “a screw” and its equivalent.

Claim 1.

A device comprising:

X;

Y; and

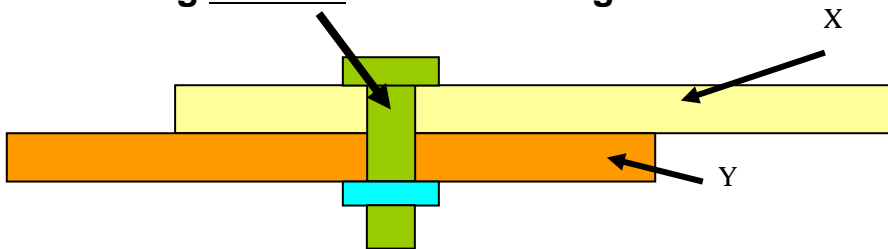
a connector which connects X and Y.

Then any form of member that connects X and Y will be encompassed in the scope of “connector”.

Means + Function Claim 35USC112(6)

Specification:

Disclosing a screw for connecting X and Y.



Claim 1.

A device comprising:

X;
Y; and
means for connecting X and Y.

Claim 1.

A device comprising:

X;
Y; and
a connector which connects X and Y.

Specification/Dwgs only discloses “a screw”, then “means for connecting” is construed to “a screw” and its equivalent.

Then any form of member that connects X and Y may be encompassed in the scope of “connector”, i.e., screw, rivet, glue, & welding.

Means + Function Claim 35USC112(6)

□ **Step ofはmeans plus function claimの推定を受けない。**

- **CARDIAC PACEMAKERS, INC., GUIDANT SALES CORPORATION, and ELI LILLY AND COMPANY, vs. ST. JUDE MEDICAL, INC., CAFC decided on 2004.10.20**

□ **EP出願では積極的に means + functionを使用するのが望ましい。**

112条第6項で規定される均等物：

- 112条第6項で規定される均等物の範囲を解釈するには、Graver Tank事件で判示された均等を判断するための法理、即ち、機能、手法、結果の実質同一性の3パートテストを使用すべきである。 *Dawn Equipment Co. v. Kentucky Farms: Fed. (Cir. 1998)*
- 112条第6項で規定される均等物と均等論の法理との違いは、均等論の法理に基づく均等の判断は出願時に存在していなかった技術 (after-arising technology) をも包括しうるが、112条第6項の均等物はお出願時に存在していなかったものを含まない。 *Chiuminatta Concrete v. Cardinal (Fed. Cir. 1998)*

出願費用

■ 出願費用

- 1070ドル(内訳:基本費用:320ドル; サーチ費用:530ドル; 審査費用:220ドル)
- 国内事務所手数料(翻訳込み:明細書25枚): **約40-60万円**
- 現地事務所手数料 約800ドル
- クレーム数超過費用:4つ目の独立クレームから220ドル/claim;20個を超えるクレームに対して52ドル/claim

■ 中間手続き

- 応答手数料: 現地代理人・日本事務所: **合計4000ドル~6000ドル/1回のOA**

■ 特許発行費用

- 発行費用: 1500ドル
- 公開費用: 300ドル

■ メンテナンス費用

- 3.5年度: 970ドル
- 7.5年度: 2450ドル
- 11.5年度: 4070ドル

例) 通常のパリ優先での米国出願(日本語明細書約20枚;図面10枚;クレーム20個以内;OA2回)

- 米国特許成立までに約150万円~200万円 (小規模事業者は米国特許庁費用は半額)
- 特許成立後期限満了までの維持費用 約80万円 (小規模事業者は約40万円;但し大規模事業者にライセンスを与えると小規模事業者のStatusを失う)

As of Oct 2008

中間手続きのルール

■ 第1回目の拒絶通知

- 新規性・自明性拒絶・記載要件不備に対応する；
- 6ヶ月以内に応答すること(法定期限)。3ヶ月を超えると1ヶ月ごとに延長費用発生(1ヶ月延長:130ドル；2ヶ月延長490ドル；3ヶ月延長1110ドル)；
- 3ヶ月以内に応答することにムキになる必要はない。(1ヶ月延長費用は安いので現地代理人に十分な時間をあげること(1ヶ月延長費用は現地代理人の20分間のチャージにしかすぎない。現地を急がせて品質の悪い応答書を提出されると、その修復或はさらなる対応で50万以上の費用は平気で掛かる)
- 重要な出願で審査官の理解が乏しいと思える場合にはここでインタビューをするのがベスト(この時点では審査官はインタビューを拒めない)。但し西海岸の代理人を使っている場合には電話インタビューが好ましい。

■ 第2回目の拒絶通知

- 基本的に最終拒絶となる。審査官の実体的な仕事はここで終わる(さらなる実体審査をしてもらうにはRCEをするしかない)。インタビューを要請するのもOK(約8割くらいは認められる)。
- 法定期限のぎりぎりまで応答書を提出し、6ヶ月の期限内にアドバイス通知が来ない場合には要注意(審査官の検討時間をこちらが支払う必要あり。審判請求(Notice of Appeal)を提出して2ヶ月の時間(pendency)を買うか、RCEを提出する必要あり。

■ アドバイス通知:

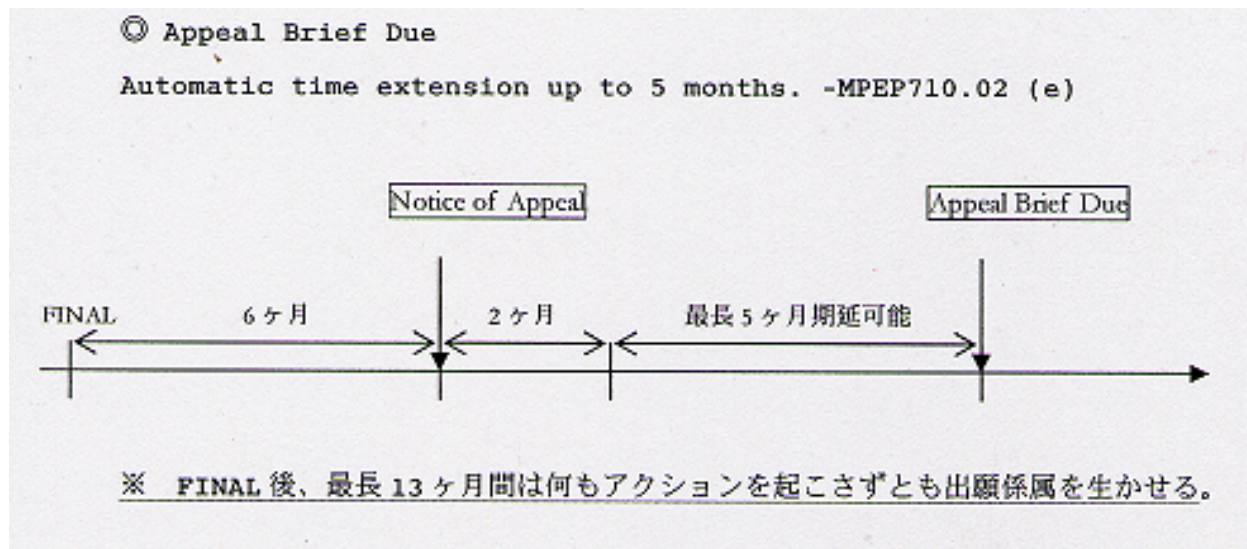
- RCE(継続審査請求)するか、審判請求をする。

最終拒絶に対する応答 (1/3)

- 最終拒絶 (FINAL) に対する補正で審査官にENTERされるのは: **MPEP714.12**
 - (a) クレームをキャンセルする;
 - (b) 審査官の指示・要求に従う補正;
 - (c) 審判請求の争点を明瞭にするための補正;
- FINAL に対して実体的にクレームを補正をする場合にはRCEが必要; しかし、RCEをすることのみでは応答は完了しない;
- FINAL に対して結果的にRCEをする場合には、まずは応答書を提出すること、その後RCEをすることが望ましい; (RCE後に応答書を提出するとRCE後第1回目の拒絶通知がFINALになる場合がある); **MPEP706.07(b)**
- FINAL後のインタビューは実務上多くの場合に認められるが審査官は拒否できる;
MPEP713.09

最終拒絶に対する応答 (2/3)

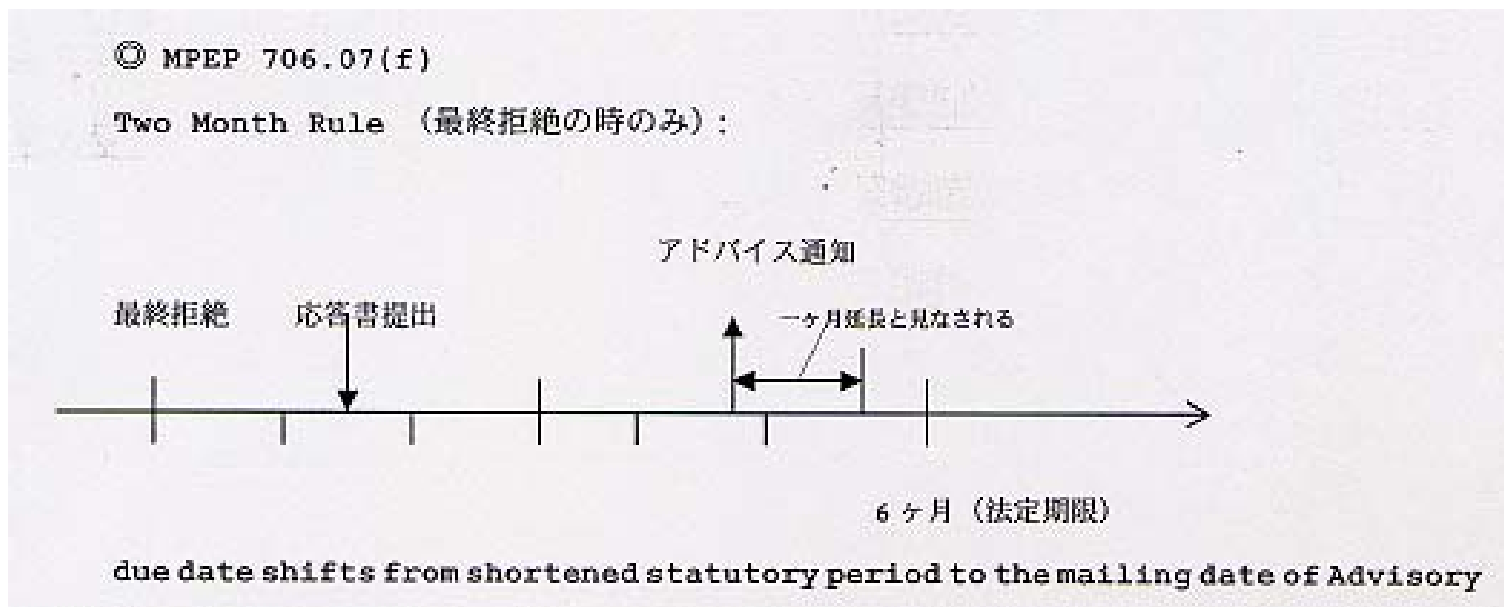
- FINALに対する応答期限は通常3ヶ月とされるが1ヶ月づつ3回まで期限延長可能(6ヶ月の法定期限内で自動的に期限延長されるので応答期限の延長申請は不要; 応答時に期限延長費用の支払いによって期限延長が成立); **Rule 1.136(a)** automatic time extension
- FINALに回答した後にアドバイス通知が発行された場合には同通知に回答するまでの期間の継続性を出願人が確保する必要あり(6ヶ月の法定期限内かそれを超えそうな場合には審判請求を6ヶ月期限内に行う); **MPEP710.02(e); MPEP1205.01 & Rule 1.136(a)**



最終拒絶に対する応答 (3/3)

2 Month Rule: (最終拒絶のときのみ)

FINALに対して2ヶ月以内に応答するとアドバイス通知が到達してから期限延長がスタートする (例: アドバイス通知が“4.5”ヶ月目に来た場合であってもその日から1ヶ月期限延長の起算日とする); **MPEP706.07(f)**



審判請求 35USC134

- いずれかのクレームが2回にわたり拒絶された、或は、最終拒絶を受けたる場合には特許庁審判部に審判を請求できる。実務的には112条(1),(2)拒絶;新規性・自明性に関わる拒絶理由を基礎として審判請求可能。
- Notice of Appeal → Appeal Brief → Examiner's Answer → (Reply Brief; Oral Hearing) → Bd Decision → CAFC or Dist Ct for DC
 - 2004年統計データ: 出願人完全勝利(38%); 一部勝利(11%)
- Pre-Appeal Brief Conference (2005年7月より)
 - Notice of Appealと同時にPre-Appeal Brief Confを申請する。審査官に明白な誤りがある場合には有利(約2ヶ月以内で結果でる)。クレームと引例との相違点を実質的に議論する場合には不向き。

均等論

■ 均等の判断:

- Graver Tank事件 1950 - Function/Way/Result (FWR Test)
- Warner Jenkinson 事件1997 – All Element Rule / Estoppel
- Festo事件 2002 – No DOE to Narrowly Amended Element (with 3 exceptions)

■ ボールスプライン判決との比較

次枚スライド

USとJP DOE比較

	US	JP (from Tsubakimoto Sup Decision:1998)
Rule for applying DOE	No distinction between essential element of non-essential element	(1st Req.) DOE applies to only Non-essential part of the invention (非本質部分にのみ適用可能)
Rule for applying DOE	Function/way/result test established by Graver-Tank Known Interchangeability established by Graver-Tank & affirmed by W-Jenkinson	(2nd Req.) Capable of replacement (置換可能性) (3rd Req.) Easily replaceability in view of skilled in the art (置換容易性)
Time to determine Equivalent	At time of Infringement	At time of Infringement
Defense for the accused infringer: "PHE"	Narrowing Amendment during the prosecution for any reasons for patentability (101, 112, 102, & 103), then gives rise a presumption that DOE is not applicable to the amended element in claim.	(4th Req.) Intentional Exclusion of the element in question (of the accused product) (意識的除外)
Defense for the accused infringer: using a prior art (Free Art Defense)	Wilson Sporting Goods Doc of Hypothetical Claim (Very similar to Formstein defense)	(5th Req.) Accused product is within a free art or easily created from a free art . (自由技術の抗弁) (Very similar to Formstein defense)

究極のクレーム判断者

■ CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) 連邦巡回控訴裁判所

- US Custom Ct (1909)とUS Court of Claims (1855)より1982年10月1日に設立された。 CAFCの設立前のUS Court of Claimsの判決は先例として使用されている。

- Uniformity;
- No Inter-Circuit Conflict;
- Strengthen Patent Doctrine (Non-Obviousness; Patent Eligibility; Inequitable Conduct; Preliminary Injunctions; Damages)

□ 12人の判事: Art III Judges

■ Paul R. Michel (Chief Judge)	1941	BA	
■ Pauline Newman	1927	Ph.D.(Chem)	Pat Attny
■ Haldane Robert Mayer	1941	BS	Army
■ Alan D. Lourie	1935	MS(Chem)	Pat Attny
■ Randall R. Rader	1949	BA in Engl	Known to be Patent Judge
■ Alvin A. Schall	1944	BA	
■ William Curtis Bryson	1945	BA	
■ Arthur J. Gajarsa	1941	MA	Pat Ex/Pat Attny/ P of McDermott
■ Richard Linn	19??	BSEE	Pat Ex/Pat Attny
■ Timothy B. Dyk	19??	BA	
■ Sharon Prost	19??	MBA	
■ Kimberly Moore	19??	MSEE	

□ Avoid being a Special Court:

- 30% - Patent Cases;
- 15% - Trade related cases (Custom, Anti-Dumping,...)
- 15% - Federal Contract, Takings, Taxes, ...
- 30% - Federal Employer Due Process
- 10% - Veterans, Congress, ...

昨今の注目ポイント (1/4)

■ 特許法改正案 S1145 & H.R.1908

- 新規性に関わる条文(条件付先願主義へ移行)
- 先使用の抗弁適用拡大 登録後の無効手続き・情報提供 クレーム解釈の中間控訴 等

■ 規則改定案

- IDSの開示要件 (出願人に負担増！) Not Completely Dead Yet!
- 審査クレーム数の制限 ; (本年4月1日に差止め決定:現在PTOがCAFCに控訴中)
- 早期審査 ; (Already Implemented on Aug 25, 2006)
- 継続出願の数を制限 ; (本年4月1日に差止め決定:現在PTOがCAFCに控訴中)

■ KSR事件 (合衆国最高裁判決2007年4月30日) 自明性の判断基準 (TSMルールの厳格適用否定、MPEP2143の一応の自明性拒絶の要件を再確認した。 当業者の知識レベルで組み合わせられる引例はTSMが引例に明示されていなくとも組み合わせられる)

昨今の注目ポイント (2/4)

- 自明性拒絶に対する審査官用のガイドライン:

(2007年10月10日公開)

PTOは自明性拒絶の根拠の例示として7つの根拠(A)～(G)を提示した。(次枚スライド)

- 新MPEP2141～2145(自明性に関するセクション)

(2008年8月18日にUSPTOウェブサイトで公開された。)

KSR最高裁判決と上記審査官に対するガイドラインを考慮にいれ審査便覧の自明性拒絶に対するセクションの内容が大幅に改訂された。改訂内容を確認し、適切な対応が必要(B/C: 米国特許出願中間処理業務において自明性拒絶との戦いが約80%以上)。

自明性拒絶に対する審査官用のガイドライン:

(2007年10月10日公開)

自明性拒絶をするときの根拠として妥当な理由は以下を含む(以下の理由に制限されることはない);

- (A) 周知の方法に基づき先行技術の要素を組み合わせ予想される効果(結果)を得る場合;
- (B) 一つの周知の要素に置換することによって予想される効果(結果)を得る場合;
- (C) 類似した装置(方法又は製品)を改良するために周知の技術を周知の手法で使用する場合;
- (D) 改良の準備が整っている周知の装置(方法、又は、製品)に、既知の技術を適用することによって予想される効果(結果)を得る場合;
- (E) “Obvious to try” 妥当な成功の可能性をもって、特定され、予想される有限数の中から選択する場合;
- (F) 一つの分野における周知の業は、当業者によってその代替案(変更)が予測可能な場合には、設計上の必要性(動機付け)、或いは、市場ニーズ(市場を動かす力)に基づいて、同分野或いは違う分野においてそれを変更し使用することを助長すると考えられる場合;
- (G) 先行技術を変更し、或いは、先行技術の教示内容を組み合わせることでクレームされた発明に到達するように当業者を導くような教示・示唆・動機付け(TSM)が先行技術にある場合;

昨今の注目ポイント(3/4)

In re Bilski (Fed. Cir. En banc: 2008年10月30日)

CAFC大法廷判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基準は、1972年の合衆国最高裁判所、Benson事件で判示されたテスト(Machine – or – Transformation テスト)が適切であるとした。

- (1) クレームされたプロセスは特定の機械 (Machine)、或は、装置に関連付けられているか？ **又は**
- (2) クレームされたプロセスは特定の物(Article)を異なる状態或は別の物に変換 (Transformation)するか？

In re Nuijten Patentable Subject Matter - 35USC101

Is “electrical signal” patentable subject matter?

電子透かし技術に関する発明で、同技術は映画データ等、著作権を伴うデータの違法コピーを防止できるが同データの送信時にコンテンツと干渉するという問題があり、Nuijtenは当該干渉を相殺する付加的データを電気信号に組み込むという発明をなした。2007年9月20日CAFC判決(信号は特許可能な主題ではない)；2008年02月大法廷審理請求却下； **2008年10月6日最高裁裁量上訴却下**

eBay 合衆国最高裁判決 2006年5月16日

特許に基づく差止め請求権は自動的に認められるか？ 特許に基づく救済は民法上の救済措置の例外ではない。
4つの要件を満たすことが必要 Irreparable Harm / Inadequacy of Legal Remedies / Balance of Hardships / Public Interest

MedImmune 合衆国最高裁判決 2007年01月9日

ライセンサーに略式確認判決の請求権はあるのか？ 合衆国憲法第3章で、連邦裁判所は「実際の係争: Actual Controversies」の無い事件に対して裁判管轄がないとしている。「実際の係争」という要件を満たすためにライセンサーが態々ライセンス契約を破棄し、ライセンサー(特許権者)から訴えられる状態に自らを置く必要はないと判断した。

昨今の注目ポイント(4/4)

In re Seagate: (Fed. Cir. En banc 2007) 2007年08月20日

CAFC大法廷は故意侵害を証明するための過去の基準「積極的な注意義務(affirmative duty of due care)」を「**客観的に無謀であったか(objective recklessness)**」という判断基準に変更した。新判断基準の下に故意侵害を立証するには、特許権者は(1)被疑侵害者が客観的に高い確率で有効な特許を侵害している可能性があるにも関わらず、その行為を継続した、及び、(2)被疑侵害者はその行為が故意侵害であることを知っていた或は知るべきであった、という2つの要件を証明しなければならない。

In re Swanson: (Fed. Cir. 2007) 2008年09月04日

「特許性に関する実質的な新しい疑問」を提示する**先行技術文献**が以前に、(1) 審査官によって審査中に考慮された、(2)過去の訴訟において連邦地裁によって考慮された、または、(3)CAFCによって考慮された場合であっても、(1)、(2)、(3)の何れかに該当するからといってそれだけの理由で、「**特許性に関する実質的な新しい疑問**」が存在すること、および、再審査請求を否定することにはならない。



Thanks

Tatsuo YABE
November 27, 2008