

## KSR 最高裁判決を踏まえ、USPTO は自明性に係る審査基準を公表

2007 年 10 月 10 日  
JETRO NY 澤井、中山

USPTO は本日、先の KSR 事件最高裁判決(4 月 30 日)<sup>1</sup>を受け、自明性(進歩性)に関する新たな審査ガイドラインを公表した。<sup>2</sup>

USPTO によれば<sup>3</sup>、自明性の判断に際し、引き続きグラハム事件最高裁判決(1966)の判断基準(いわゆるグラハム・テスト)を踏襲する(remain)と強調。具体的には、審査官は①先行技術の範囲と内容、②先行技術とクレーム発明との相違、③関連技術における当業者の水準、④自明性に係る客観的証拠、の四点を自明性の判断に際し引き続き考慮する(continue to consider)としている。更に、USPTO は、クレーム発明を拒絶する際には、引き続き拒絶の理由を説明しなければならないとし、その理由には、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が従前判示してきた TSM テスト(先行技術に教示、示唆または動機付ける記載の存否)も含まれる(include)としている。

原則論として USPTO が現状踏襲を強調する背景には、KSR 最高裁審理を通じ、判断基準の大幅な変更は、制度利用者を混乱させ、併せて、既存の特許権の安定性を損なうなど、多大な影響があるのではないかと知的財産権者協会(IPO)、バイオインダストリー協会(BIO)、知的財産権法協会(AIPLA)等の米産業界・法曹界の関心<sup>4</sup>に応えたものといえる。

こうした現状踏襲を強調しつつ、他方で、ガイドラインは、KSR 判決を踏まえ、上記 TSM テストを必須のものとはせず、かかるテストが適用できない場合であっても、非自明性を問うことが出来ることを明らかにしている。また、KSR 最高裁判決によって判示された理論的根拠個々について、ガイドラインは、内在する事実の解明やその事実から如何に自明性に係る最終判断を推論するか(how to reason)を細かに例示しており、制度利用者にとっては、新たなガイドラインを精査する必要があるだろう。

(了)

<sup>1</sup> 2007 年 4 月 30 日付け知財ニュース「KSR 事件、連邦最高裁差し戻し判決」を参照

<sup>2</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>

<sup>3</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-43.htm>

<sup>4</sup> [http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007\\_0430\\_02](http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007_0430_02) 参照