

USPTO、「KSR 最高裁判決を踏まえた自明性に係る審査基準」の改訂版を公表  
－KSR 最高裁判決以降の CAFC 判決から得られる教訓を取り込む－

2010 年 9 月 1 日  
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁 (USPTO) は本日付フェデラルレジスター (官報)<sup>1</sup>において、KSR 事件最高裁判決 (07 年 4 月 30 日)<sup>2</sup>を踏まえて先に公表した自明性 (進歩性) に関する審査ガイドライン (07 年 10 月 10 日)<sup>3</sup>の改訂版 (2010 KSR Guidelines Update) を公表した。

同官報によれば、今回の改訂は、KSR 判決以降の自明性の外形を確認するものであり、KSR 判決以降に連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) により下された判決における自明性に係る判断や考え方などの進展をガイドラインに追加することにより、特許審査官がクレームの自明性判断時に直面する様々な論点に対処するものであるとしている。

具体的には、KSR 判決以降に CAFC により下された 24 の判決を例として取り込み、判決の概要のみならず、当該判決から得られる教訓 (Teaching Point) を明確に示すことによって、自明性判断の審査に役立つようにしている。

USPTO の同日付プレスリリースによれば<sup>4</sup>、今回の改訂版は、クレームが自明とされたもの、されなかったものをケース毎に比較・対比することができ、また、KSR 最高裁判決以降に自明性の適用について判断された CAFC の判例を精査したものであるため、特許審査官や発明者、法曹界にとっても有益なものになるであろうとしている。

なお、同改訂版に対するパブリックコメントも併せて募集している (期限は示されていない)。

(了)

---

<sup>1</sup> [官報 \(PDF\)](#)

<sup>2</sup> [070430【米国 IP 情報】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 \(PDF\) 参照](#)  
[KSR 事件最高裁判決リンク \(PDF\)](#)

<sup>3</sup> [071010【米国 IP 情報】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 \(PDF\) 参照](#)

<sup>4</sup> [USPTO プレスリリース](#)