

第 1 1 回知的財産翻訳検定試験<第 5 回英文和訳> 1 級/知財法務実務 【標準解答】

〔問 1〕

要約問題解答例

一応の自明性という法的な考え方が、出願審査を進める上ですべての技術分野に関して広く適用される。審査官がある出願について「一応自明」と判断した場合、出願人にはこれに反論する立証責任が生じる。審査官は、対象発明がなされる直前の当業者の立場で発明全体を考慮して自明性を判断する。審査官は、後知恵によらず、先行技術から得られる事実に基づいて非自明性を判断しなければならない。(185字)

参考用全文訳例

一応の自明性という法律上の概念は、出願審査を進める上ですべての技術分野に関して広く適用される手続ツールである。これにより、審査の各段階において、だれが立証責任を負うのが決定される。まず審査官に、自明性に関する一応の結論の基礎となる事実を立証する責任がある。審査官が一応自明と認めなければ、出願人は非自明性の証拠を提出するに及ばない。しかし、審査官がある出願について「一応自明」と判断した場合、出願人にはこれに反論する証拠あるいは主張を行う義務が生じ、出願人は、非自明性についてのさらなる証拠、例えば請求の範囲に記載された発明が先行技術から予測されないより優れた性質を有することを示す試験成績などを提出することがあろう。このように、最初に一応の自明性を評価することで、請求の範囲に記載された発明が自明であるとする先行技術が示されるまで、審査官、出願人双方が出願当初の明細書に記載された先行技術及び請求の範囲に記載された発明の範囲内で証拠を評価すれば良いことになる。

米国特許法第 103 条に関する適切な認定に達するには、審査官は、対象発明がなされる直前でまだ知られていない状態の仮想当業者の立場で判断しなければならない。また、審査官は、すべての事実関係を考慮して、請求の範囲に記載された発明が全体としてその発明直前に当業者にとって自明であったかどうかを判定しなければならない。この判定を行うにあたっては、出願人の開示に関する知識は排除しなければならないが、「差異」を認定し、調査を行ない、発明の扱う対象を全体として評価するためには留意しなければならない。審査過程特有の事情により、出願人の開示に基づいて後知恵に陥りがちであることは避けることが難しいことが多い。しかし、審査官は、許されない後知恵を避け、先行技術から得られる事実に基づいて法律上の結論を出さなければならない。

〔問 2〕

「参照による引用」の利用

「参照による引用」は、作成中の文書の一部として他の文書にある長いテキストを使用する際に、その長いテキストをそのまま導入した場合に要するであろう時間や記載スペース

を効果的に節減する手法である。この手法は、例えば、過度な長文化を招くことなく特許明細書に情報を盛り込むのに便利に用いられ、特許庁も、特許審査便覧や連邦巡回控訴裁判所の判例法に述べられた限定条件の範囲内でこの手法を用いることを認めている。

この実務に関し、特許庁は、「必須な事項」と「必須でない事項」とを区別して考えており、出願人がこの手法を用いて特許明細書中に「必須な事項」を導入する場合には、参照の対象となる文書の種類について制限を課している。

「必須な事項」とは、米国特許法第 112 条の第 1 パラグラフに述べられた記載要件（即ち、（１）クレーム発明を記述すること、（２）実施可能であるようにクレーム発明を開示すること、（３）発明者自らが発明を実施するために最良であると考え形態を開示すること）を満たすために必要な事項であるとされる。「参照による引用」によってこのような「必須な事項」を導入する場合、参照対象として認められるのは、米国特許あるいは米国出願公開公報のみであり、それ自身が「参照による引用」を行っていないことが条件となる。「必須な事項」を（１）公開されていない米国特許出願や、（２）米国以外の国や地域での出願や特許や、（３）非特許文献を参照することによって導入することは許されていない。

「必須でない事項」は、発明の背景や出願時の技術水準を示す目的で参照により引用することができる。

係属中の出願が、「必須な事項」を米国以外の国や地域での特許や特許出願を参照することによって引用しているような場合、出願人はどのような対応がとれるだろうか？出願人は、（１）補正書を提出して引用される事項を挿入するように明細書または図面を補正し、（２）「挿入された事項が既に参照により引用されたものであって新規事項を導入するものではない」ことを述べる文書を提出することにより、このような不適切な参照による引用を是正することができる。