



米国特許商標庁から非自明性についてのオフィスアクションを受けました。該オフィスアクションに対して、数値限定を加える補正を行ったうえで反論することを考えていますが、当初明細書には比較例に係る実験データが記載されていません。このような場合、比較例に係る実験データを提出することはできるのでしょうか？

(神奈川県 J. A)



1. はじめに

米国においては、非自明性(103条)についてのオフィスアクションに対して応答する場合に、当初明細書に示されていない実験データを添付した宣誓書(declaration)を補強証拠として提出する手続きを取ることができます(37 CFR(特許規則)1.132)。以下に、37 CFR 1.132による宣誓書(以下、宣誓書)について説明します。

2. 宣誓書について

米国において審査官は、宣誓書に添付された実験データや該実験データに基づく証言について、公知文献あるいは専門家の見解書と同等の証拠として真摯に検討することが義務付けられています。

この宣誓書は、その末尾に「署名者は、故意の虚偽陳述およびそれに類するものは、18 U.S.C. 1001に基づき罰金もしくは拘禁、またはその併科により処罰されること……について警告を受けており、本人自身の知識によって行う全ての陳述が真実であること……を宣言する」と宣誓して署名するものです。

3. 宣誓書に記載する事項について

宣誓書に記載する事項には、以下のものが挙げられます。

(1) 出願を特定する情報(出願人、出願日、出願番号、および審査官の氏名など)

(2) 「DECLARATION UNDER 37 CFR 1.132」という標題

(3) 宣誓者についての情報

具体的には、氏名、住所、最終学歴、職歴、現在所属する組織でのポスト、著者または編者としての出版物がある場合には、該出版物の名称などを記載する必要があります。

なお、発明者が宣誓者になっても支障はありませんが、客観性の観点から、発明者以外の者(職務発明に係る出願の場合には、組織外の専門家(大学教授など)による宣誓が好ましいとされています。

(4) 具体的な供述内容

比較例に係る実験データを補充する場合には、そのデータと当初明細書に開示された実施例に係る実験データとの関係から、本件発明が予想外の効果(unexpected results)を奏するといえることを供述します。

また、今回のような場合には、その

実験データを取得した実験条件についても記載する必要があります。

なお、宣誓書では、非自明性の主張を補強するために、商業的成功(米国以外の商業的成功でも可)や本件発明の課題が長い間未解決であったことを主張することもできます。この場合には、主張内容に応じて供述内容の項を記載する必要があります。

(5) 供述内容に虚偽がないことについての宣誓

(6) 宣誓者の署名および宣誓者が署名した日付

4. まとめ

以上のように、米国における非自明性についてのオフィスアクションに対する応答時には、当初明細書に比較例に係る実験データが記載されていない場合でも、宣誓書によって該実験データを提出することができます。

しかしながら、新たにデータを取得するための実験は、発明者に負担を強いることになり、また、宣誓書作成費用も発生するので、当初明細書に十分な実験データを記載しておくことを推奨します。