

Nidec Motor Corp. 対 Zhongshan Broad Ocean Motor : 審査官の不当な新規性欠如の却下に
対するさらなる擁護材料

連邦巡回裁判所は、最近、明快な新規性欠如事項についての意見、ならびに審査慣行における使用を目的とした優れた引用を提起した。本事件では、当事者系レビュー（IPR）手順における「特許公判審査部（PTAB）」判決に係る上訴に対し、連邦巡回裁判所は Nidec（日本電産）の「米国特許第 21 7,208,895 号」請求についての「審査部」の新規性欠如の発見を却下した。

日下（Kusaka）にとって先行（技術）文献である「米国特許 5,569,995 号」が「特許第 21 ~895 号」請求に先んじたという発見において、「PTAB」は、文献を読む熟練職人が請求された配列/配置「J.A.21（citing 「*Kennametal, Inc. 対 Ingersoll Cutting Tool Co.*, 780 F.3d 1376, 1381」（Fed. Cir. 2015）に言及）を「即座に想起する」であろう限り、先行（技術）文献が請求項の要素を開示しない場合であっても新規性欠如が発見可能とする見解を支持した。連邦巡回裁判所は「審査部」の判決を却下し、「審査部」が不当に請求項の要素の開示を前提とすることで「*Kennametal*」を誤用していると指摘した。裁判所は、文献を目にする熟練職人が不足する限定を「即座に想起する」であろう場合に、限定が欠落する文献において請求が新規性欠如に相当しうるとする見解を「*Kennametal*」が立証しないことを明らかにした。むしろ、「*Kennametal*」は、限られた数のコンビネーションの可能性を開示することで、考えられるコンビネーションの 1 つが開示されることになるのかどうかに取り組むのである。熟練職人が即座にそれらを想起するという理由から、「*Kennametal*」は「審査部」が不足する限定を充填することを許可しない。

実際のところ、先行技術が新規性欠如の却下における不足要素を事実上開示することが、通常の技術にて瞬時に認識されると審査官が主張する際に、往々にして、こうしたことが生じる。Nidec（日本電産）の事件はそうした論点に対して応答するうえでの推奨される擁護材料であり、なぜなら、当該事件は、指摘された単一の先行（技術）文献から何かしらの要素が不足しているとする新規性欠如の却下を支持不能であることを確認するからである。むしろ、全ての要素が明示的あるいは本質的に文献に存在するはずである。しかし

ながら、「*Kennametal*」は 1 つの要素の明示的な開示に関連し、そうした要素は特定の請求されたコンビネーションの完全な説明ではなく、限られた数のコンビネーションの可能性として開示されると考えられる。