

MPEP からみた米国の発明の単一性と Restriction Requirement (限定命令)の実務・問題集

日本弁理士共同組合研修会

2007年9月4日(東京)、6日(名古屋)、7日(大阪)

山口洋一郎

下記の事例は、いずれも日本特許庁発行の特許・実用新案審査基準第I部第2章「発明の単一性の要件」から採用した。URLは下記のとおりである。同基準では、全て発明の単一性が認められているが、米国では次のように扱われる可能性がある。<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>

問題1：コンビネーション・サブコンビネーション

請求項1：映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機。

請求項2：受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機。

請求項3：映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機と、受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機とを有する映像信号の伝送装置。

上記の請求項を含む出願において、審査官は、次のグループI及びIIの2個の発明があると認め、いずれかのグループを選択するように命じた。

Group I: 請求項1及び請求項3

Group II: 請求項2及び請求項3

Group Iを選択した場合、請求項2をどのように補正したら請求項1～3について同時に特許を取ることができるか。

問題2：実施例の選択命令

請求項1：窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミックス。

請求項2：窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミックス。

(1) 上記の請求項を含む出願において、審査官は、炭化チタンの実施例と窒化チタンの実施例の2個の区別可能なSpeciesがあるから、いずれかの実施例を選択するように命じた。請求項をどのように補正したら、いずれの実施例についても審査を受けることができるか。審査官は、Generic Claimがないと認定している。

ヒント：ジェネリック・クレームを作る。

(2) この限定命令に応答して請求項 1 の実施例を選択し、請求項 1 をジェネリック・クレームに補正する補正書を提出した。審査官は、MPEPに従って、どのように審査をすると考えられるか。

問題 3 : 製法とその製法の実現のための装置

請求項 1 : セメントに氷の細粒を骨材と共に混入し、型に流し込むコンクリート製品の製法。

請求項 2 : 氷の破砕部及び破砕された氷とセメント、骨材とを混合する混合部とを有する特定構造の装置。

上記の請求項を含む出願において、審査官は、次のグループI及びIIの2個の発明があると認め、いずれかのグループを選択するように命じた。

Group I: 請求項 1

Group II: 請求項 2

(1) 限定命令の理由と考えられるものを2個挙げよ。

(2) この場合、リジョインダー(rejoinder)を求めて応答するならば、いずれのクレームを選択し、非選択クレームをどのように補正するか。

問題 4 : PCT国内段階移行出願における製法とその製法を使用する装置

問題 3 と同じ事例で、PCT国内段階移行出願である。

請求項 1 : セメントに氷の細粒を骨材と共に混入し、型に流し込むコンクリート製品の製法。

請求項 2 : 氷の破砕部及び破砕された氷とセメント、骨材とを混合する混合部とを有する特定構造の装置。

上記の請求項を含む出願において、審査官は、セメントに氷の細粒と骨材とを混入するものを開示しているとする引用例を示し、「特別な技術的特徴」がないからPCT規則13.2に規定する発明の単一性がないとして、次のグループI及びIIの2個の発明があると認め、いずれかのグループを選択するように命じた。

Group I: 請求項 1

Group II: 請求項 2

(1) この場合、リジョインダー(rejoinder)を求めて応答するならば、いずれのクレームを選択し、非選択クレームをどのように補正するか。

(2) 引用例にはどう対処すべきか。