

平素より大変お世話になっております。

本メールはレクシア特許法律事務所所属の弁護士・弁理士と名刺交換をさせていただきました皆様にお送りしております。

**\*\*知らないと怖い外国出願の実務 その1 1 \*\***

～米国の限定要求とクレームの選択の留意点～

米国では、実体審査を行う前に、単一性の判断が先に行われ、単一性がないと判断された場合には、いずれのクレームを審査するかを出願人に問います(特許法 121 条)。これがいわゆる限定要求です。

日本の実務では、クレームに単一性がないと判断された場合には、強制的にクレーム 1 を含む項番号の小さいクレームが選択されて審査が行われますが、米国では、出願人の希望するクレームの審査を行ってもらうことができます。これが、米国と日本との大きい違いです。

単一性違反、つまり限定要求が指摘される可能性のある形態は、以下の通りです(MPEP 806.05(d))。

- (1) コンビネーション／サブコンビネーション
- (2) 方法／その方法に用いる装置
- (3) 製造方法／その方法により製造される製品
- (4) 装置／その装置により製造される製品
- (5) 製品／その製品を使用する方法
- (6) 製品／その製品の製造方法

ところで、クレームを選択する場合には、以下の点に注意が必要です。

例えば、限定要求により、物のクレームと方法のクレームのいずれかを選択しなければならない場合、一般的には、後々の権利行使のしやすさから物のクレームを選択しがちです。

しかし、メールセミナーその 8 でお話ししましたとおり、米国では、物の発明の特許性は、その物の製法には依拠しないと規定されています(MPEP 2115)。したがって、物のクレームであるにもかかわらず、方法的な要素に特徴がある場合には、物のクレームを選択しても特許性が認められる可能性が非常に低くなります。例えば、物のクレームの構成において、「ある層が印刷によって形成されていること」が特徴である場合には、物のクレームでなく、方法のクレームによって特許性を主張すべきであると考えます。

物のクレームは、構造的に先行文献との差異を主張できなければなりませんので、物のクレームを選択する場合には、構造で特定されていることが必要となります。したがって、そのクレームの特徴が何であるかを十分に検討した上で、限定要求に応答する必要があり、安易に物のクレームを選択すると、永遠に許可されない可能性があることに注意が必要であると考えます。

ご質問や外国出願に関するご相談等ございましたら、レクシア特許法律事務所  
機械・電気部門の立花までお願いします。

tachibana@lexia-ip.jp

弊所の特徴である知財・法務業務のワンストップについては、こちら

・ワンストップサービス(特許編)

<http://www.lexia-ip.jp/One-stop/one-stop-patent.pdf>

今後、当事務所からのご連絡がご不要な場合は、  
大変お手数ですが、下記のメールアドレスまでご一報ください。

-----  
レクシア特許法律事務所 (LEXIA PARTNERS)

〒530-0005

大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

PHONE : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-MAIL : info@lexia-ip.jp URL : www.lexia-ip.jp  
-----