

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12****

～分かりにくい?? 米国の選択要求～

選択要求は分かりにくいという声をよく聞きますので、解説いたします。

米国では、実体審査前に、限定要求とともに選択要求がなされる場合があります。限定要求は、単一性違反を指摘するものであり、いずれのクレームを審査するかを出願人に問うものです(特許法 121 条)。

これに対して、選択要求(Election of Species Requirement, 37 CFR 1.146)は、審査官の審査を助けるため、審査のつかかりの部分を教えてあげるための制度です。例えば、機械・電気系の出願の場合、審査官が、図面からして複数の発明が混ざっていると判断したときには、図面を元に、審査官の主観で発明を分けます。分けられた図面に係る発明がスピーシーズ(Species)になります。

例えば、審査官が3つのスピーシーズがあると判断した場合には、以下のよう
に通知し、どのスピーシーズを審査してほしいかを問います。

スピーシーズ 1 図 1

スピーシーズ 2 図 2

スピーシーズ 3 図 3

その上で、これらスピーシーズがどのクレームに対応しているかを問うてきますので、それに応答します。また、これらスピーシーズを包含するジェネリッククレーム(generic claim)について言及されることがあります。ジェネリッククレームとは、各スピーシーズを包含する上位概念のクレームです。審査官がジェネリッククレームがないと判断した場合には、“Currently, no claims are generic”などと記載されますので、それに対してジェネリッククレームがあれば、反論する必要があります。

以上のような手続により、審査官は、選択されたスピーシーズに係る図面を見ながら、クレームの審査を行うことができます。つまり、審査官は、広いクレ

ームの審査を行う前に、具体的な構造などから審査を開始できるため、サーチ範囲を狭くすることができます。したがって、選択要求は審査官の負担を軽減する制度ともいえます。

そして、スピーシーズに対応するクレームから審査を始め、特許性が認められれば、ジェネリッククレームの審査を行います。ジェネリッククレームの特許性が認められた場合には、それに含まれるすべてのスピーシーズに係るクレームの特許性も認められます。

一方、選択したスピーシーズに係るクレームや、ジェネリッククレームの特許性が認められない場合には、選択されなかったスピーシーズに係るクレームは、分割出願しなければ権利化することはできません。

スピーシーズは、種々の設定方法があります。

例えば、ジェネリッククレームが A, B, C, D の 4 つの構成を有し、この中の構成 B, C が複数の態様(例えば、B について、B1, B2, B3, C について、C1, C2 など)を有して、それぞれ図面で説明されている場合、構成 B, C に関しても別々にスピーシーズの選択を要求される場合があります。

また、選択要求に応答する際に、ジェネリッククレームを作り直した自発補正を行い、その上で、選択要求に応答することもできます。

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
