

# 米国特許取得ストラテジーマニュアル

## 限定命令と応答のストラテジー(前)

米国で特許取得に成功するには、米国特許出願に関わる制度を理解したうえで、これを使いこなせるようになることが必須です。このシリーズでは、特許出願の手続き全般について解説するとともに、最速で特許を取得するために、出願手続きの各段階におけるストラテジーについて紹介していきます。

ニューヨーク州・コロンビア特別地区弁護士  
弁理士 山口 洋一郎



### 質問

米国出願に対する限定命令を受けましたが、分割出願はしたくありません。できるだけ多くのクレームについて特許を得るには、どのように応答したらよいですか。

### 回答

実施例ごとの限定命令には、ジェネリック・クレームがなければジェネリック・クレームを作つて応答し、作れないときは、マーカッシュ・クレームを作つて応答します。物クレームと方法クレームに対する限定命令には、物クレームを選択し方法クレームは物クレームの従属クレームに補正します。サブコンビネーションごとの限定命令には、補修部品のサブコンビネーション・クレームを選択し、他のサブコンビネーション・クレームを選択クレームの従属クレームに補正して応答します。審査官は、原則として選択実施例クレームの特許性が認められれば、全部のクレームについて、審査します。

### 1. はじめに

米国出願に2以上の別発明が含まれている場合、審査官は限定命令を出します。そうすると、出願人は審査を受ける1個の発明を選択して応答しなければなりませんが、そのまま単純に1個の発明を選択して応答すると、非選択発明については後で分割出願をしない限り、パブリック・ドメインにな

り、誰でも実施できることになってしまいます。

審査官が複数発明と認めるパターンには、①実施例（図）ごと、②クレーム（カテゴリー）ごと、③サブコンビネーションごと——の3パターンおよびこれらの組み合わせがあります。PCT国際出願の国内段階移行出願では、PCTと同じ基準、すなわち単一の発明概念（共通の特別技術的特徴の有無）が適用されます。それぞれのパターンに応じて、応答時にクレームを適切に補正し、「with traverse」で応答すれば、原則として全ての実施例について、特許査定を同時に得ることができます。分割出願の必要がなくなります。

### 2. 限定命令のルール

1つの出願に2以上の別発明（independent or distinct inventions）が包含されている場合、調査・審査負担の軽減のため、長官は出願人に審査対象を1つの発明に限定する（restrict）よう命じる（require）ことができます（米国特許法121条）。出願人が当該別発明について分割出願をしたときは、120条の規定により出願日は親出願日に遡及します。審査官は親出願を拒絶理由に引用し、親出願発明と同一であると主張して分割出願を拒絶することはできません（121条）。

限定命令は、原則として最初の非最終拒絶理由通知より前に出されます。同拒絶理由通知に対する補正により2以上の発明があると認められたときは、審査官は、最終拒絶において限定命令を出すことがあります（規則1.142（a））。

応答期限は、限定命令の送付日から2カ月で、1カ月ごとに4カ月まで延長可能です。

限定命令が出されたら、出願人は、審査官の認定に異議があっても、どの発明について審査を受けるか、応答しなければなりません。限定命令に不服がある場合は、理由を述べたうえで「with traverse」で、不服がなければ、「without traverse」で応答します。前者の場合、限定命令がファイナルになったときにPetitionを提出して不服の審査を受けることができます。Petitionは、後に述べるrejoinderを審査官が認めなかつた際、これを認めさせるために提出します。

限定命令を受けたときは、クレームの補正が自由にできます。よって、選択発明が特許査定される際、非選択発明をカバーするクレームもrejoinされて、併せて特許査定されるよう、非選択発明をカバーするよう補正するとともに、restrictionの不当性ではなく、rejoinderの正当性を説明しながら「with traverse」で応答することをお勧めします。そうすれば、審査官がrejoinderを認めないときにPetitionを提出して審査官の誤りを指摘し、rejoinderを認めさせることができるので、審査官はPetitionが出されて上司に誤りを指摘されることを好まないので、「with traverse」で応答することは審査官にプレッシャーをかけることになるでしょう。

なお、審査官は、電話による限定命令を出すことができます (MPEP 812.01)。現地代理人から電話による限定命令を受けたとの連絡があったときは、審査官に書面で出すよう要求してください。そうしなければ、限定命令を精査し、クレームを補正する機会がなくなるからです。

### 3. 限定命令のパターン

限定命令には、①実施例ごとの限定命令、②カテゴリーごとの限定命令、③サブコンビネーションごとの限定命令——の3種類があります。また、これらの組み合わせもあります。以下、それぞれについて説明します。

#### (1) 実施例ごとの限定命令

明細書中の実施例ごと、図面ごと、マーカッシュ・グループのメンバーごとにそれが別発明 (distinct inventions) と認定されます。その理由は、審査負担が過大になることで

す。審査官は限定命令において、通常、特許分類を示したうえで調査範囲が広範囲にわたり調査・審査負担が大きいと主張しますが、当を得ない分類指定や分類指定のないものなど、質の悪い限定命令もあります。

マーカッシュ・グループのメンバーは、それぞれ実施例であり、それぞれ別発明と認定されることがあります。適正なマーカッシュ・クレーム (代替可能なメンバーのリストを含むクレーム) とは、①単一の構造類似性を有し、②メンバーが共通の用途を有するものです (MPEP 803.02)。

#### (2) カテゴリーごとの限定命令

物クレームと方法クレームとが別発明と認定されます。原因是、いずれかのクレーム (通常は方法クレーム) が広すぎることです。限定命令の理由は、例えば「該クレーム物は他の方法でも作れる」「該クレーム方法は他の物も作れる」というものです。

#### (3) サブコンビネーションごとの限定命令

複数のサブコンビネーション (例: プラグとソケット) が別発明と認定されます。限定命令の理由は、いずれかのサブコンビネーション・クレームが広すぎ、別のサブコンビネーションと組み合わせられるというものです。コンビネーションも同様です。

## 4. 限定命令各パターンのRejoinderのルール

#### (1) 実施例ごとの限定命令のRejoinderのルール

選択実施例をカバーするジェネリック・クレーム (複数の実施例を包含するクレーム) が特許されるとき、ジェネリック・クレームに従属する非選択実施例の従属クレームの審査も行われ、拒絶理由がなければ併せて (rejoinされて) 特許されます (MPEP 806.04(d)、821.04)。

なお、MPEPによれば、出願人がrejoinderの権利を維持するためには、非選択発明のクレームは、特許されるクレームの全ての限定を含まなければなりません。よって非選択発明クレームは、選択発明クレームの限定を含むように補正していかなければなりません (MPEP 821.04)。

マーカッシュ・クレームについて、MPEP 803.02は、「マ

カッシュ・グループに別発明が含まれていても、数が少ないか相互に十分に関連しており、審査負担が少ないとときは、別発明についても審査をしなければならない」とありますので、マーカッシュ・グループについて限定命令を受けたときには、選択メンバー以外の全てのメンバーについて審査が受けられるように、上記のMPEP803.02を引用して応答することが肝要です。

### (2) カテゴリーごとの限定命令のRejoinderのルール

物クレームが特許されるとき、物クレームの全ての限定を含む方法クレームは、rejoinされて、併せて特許されます。非選択方法クレームは、特許される物クレームの全ての限定を含まなければ（含むように補正されていなければ）、rejoinderは認められません（MPEP 821.04）。したがって、物クレームと方法クレームとについて限定命令が出されたら、必ず物クレームを選択し、方法クレームは物クレームの従属クレームに補正するか、物クレームの限定を全て含むように補正します。実際には、前者のほうが、物クレームの補正時に方法クレームの補正を要しないでお勧めです。

方法クレームを物クレームの従属クレームとして追加し、限定命令の対象となった方法クレームは、そのまま残すことも可能です。そうすれば、物クレームが特許される運びになったとき、その方法クレームについて分割出願をするかどうかを検討する良い機会になります。

### (3) サブコンビネーションごとの限定命令のRejoinderのルール

サブコンビネーションごとに別発明であると主張されたとき、非選択サブコンビネーションのクレームを選択サブコンビネーションと組み合わせられるサブコンビネーションとして、選択サブコンビネーション・クレームの従属クレームに補正すれば、選択サブコンビネーション・クレームがジェネリック・クレームとなります。

## 5. 限定命令に対する応答

限定命令が出された場合、クレームはいかようにも補正できます。そこで、以下に述べる補正だけでなく、もしクレームが米国スタイルでないときは、ここで米国スタイルに補正

しましょう。米国スタイルのクレームは、審査官が好むだけでなく、権利行使に際して技術の面で素人である裁判官や陪審員にクレーム発明を理解してもらうのに有利です。

### (1) 実施例ごとの限定命令に対する応答

実施例ごとの限定命令を受けたら、まず全ての実施例をカバーするジェネリック・クレームの有無を確認します。ないときは、それを作り、全ての実施例のクレームをその従属クレームとなるように補正します。ジェネリック・クレームを作れないときは、全ての実施例を選択的に記載するマーカッシュ・クレームを作ります。

このようにしてジェネリック・クレームまたはマーカッシュ・クレームがある状態としたうえで、審査官が別発明と認定した複数の実施例のうち、審査対象とする実施例を1個選択し、その実施例をカバーするクレームを指摘します。そして、審査官がrejoinderを認めなかったときにPetitionを出して争うために、「with traverse」で応答します。traverseの理由として、非選択実施例をカバーするジェネリック・クレームが特許される際、非選択実施例のクレームもrejoinされて、特許されるべきであると主張しましょう。

審査官は、非選択実施例をカバーするジェネリック・クレームに特許性が認められるとき、限定命令を取り下げるとともに、非選択実施例の従属クレームを審査し、拒絶理由がなければ、非選択実施例の従属クレームも併せて（rejoinして）特許査定をします。もしrejoinderをしなかったら、Petitionを提出して非選択クレームをrejoinして特許するように要求します。

マーカッシュ・クレームに関して審査官は、選択実施例であるマーカッシュ・クレームのメンバーに特許性が認められるとき、マーカッシュ・クレームの非選択実施例メンバーの審査も順次行い、全ての非選択マーカッシュ・メンバーに拒絶理由がなければ、マーカッシュ・クレームの全メンバーについて特許査定をします。

もし審査官が、選択マーカッシュ・メンバーに特許査定する際に、非選択マーカッシュ・メンバーについて、審査をせず特許しなかったときは、Petitionを提出して非選択マーカッシュ・メンバーのrejoinderのリクエストをします。

## (2) カテゴリーごとの限定命令に対する応答

方法クレームが、物クレームの特許性が認められたときにrejoinされて同時に特許されるためには、選択物クレームの全ての限定を含んでいなければなりません。物クレームと方法クレームとが別発明であると認定されたら、物クレームを選択してください。方法クレームは、物クレームの従属クレームに補正するか、物クレームに従属するクレームとして追加します。そうすれば、物クレームの特許性が認められたときに、方法クレームの限定命令は取り下げられ、方法クレームの審査が行われます。そして方法クレームについて拒絶理由がなければ、方法クレームはrejoinされて、特許性が物クレームと併せて認められ、特許査定が出されます。方法クレームのrejoinderが認められないときは、Petitionを提出して争いましょう。

方法クレームを物クレームの従属クレームとする場合、別発明と認定された方法の独立クレームは、残しておくこともできますが、物クレームの特許性が認められたときに審査官は職権で非選択方法クレームを削除して特許査定をするか、形式的な拒絶理由通知であるEx Parte Quayle Actionを出し、当該方法クレームを削除するように要求します。そこで当該方法クレームを削除する補正をすれば、特許査定が出されます。

この時点で、当該非選択方法クレームの分割出願の必要性の有無を検討しましょう。当該方法クレームが、物を製造する方法であるとき、米国外でその方法により製造された物を米国に輸入する行為は特許権の侵害となります（特許法271条(g)）ので、分割出願をする価値があります。分割出願をしなければ、方法発明についてはパブリック・ドメインになるので、他人が当該方法を使用して外国で製造した生成物を米国に輸入しても、侵害を主張できなくなる点に注意してください。

## (3) サブコンビネーションごとの限定命令に対する応答

複数のサブコンビネーション、コンビネーションがそれぞれ別発明であると認定されたら、他人に模倣されては困るサブコンビネーション（例えば消耗部品）のクレームを選択し、非選択サブコンビネーションのクレームは、選択サブコンビ

ネーション・クレームの従属クレームに補正します。コンビネーション・クレームは、複数のサブコンビネーションの組み合わせですので、当該非選択サブコンビネーション・クレームの従属クレームに補正し、「with traverse」で応答します。traverseの理由として、当該非選択サブコンビネーション、コンビネーション・クレームは、選択サブコンビネーション・クレームの従属クレームであり、選択サブコンビネーション・クレームの全ての限定を含んでいることを指摘します。

このように補正して応答すると、非選択サブコンビネーション・クレーム、コンビネーション・クレームは、審査対象から外され、選択サブコンビネーション・クレームのみについて審査されます。そして選択サブコンビネーション・クレームが特許されるとき、非選択サブコンビネーション・クレーム、コンビネーション・クレームは、併せて（rejoinされて）特許されることになります。rejoinderが認められないときは、Petitionを提出して争いましょう。

## 6. まとめ

本稿では、限定命令を受けたときのルールと非選択実施例クレーム、非選択方法クレーム、非選択サブコンビネーション・クレームが選択クレームの特許時に特許されるルールを紹介しました。そして、限定命令に対して、選択実施例、クレームが特許されるとき、全てのクレームが併せて特許されること、その実現を助けるために「with traverse」で応答すべきであることを説明しました。次回は、実施例ごと、カテゴリーごと、サブコンビネーションごとの限定命令に対する望ましい補正・応答について事例を用いて紹介します。

### やまぐち よういちろう

米国知的財産コンサルタント、深見特許事務所非常勤顧問。早稲田大学法学部卒、ジョージワシントン大学ロースクールLLM卒。特許庁電気系審査官、審判官、制度改正審議室長補佐、国際課長補佐等歴任。退官後ジョージワシントン大学ロースクール非常勤講師（5年間）、東京大学先端科学技術研究センター特任教授（2年間）等歴任。米国知的財産制度に関する論文・著作、講演多数。