

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(後)

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ための、応答例を教えてください。

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・クレームを作って応答し、作れないときは、マーカッシュ・クレームを作って応答します。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。以下の応答例を参照してください。

1. はじめに

本誌2025年6月号では、限定命令のルールおよび rejoinderのルールを説明し、審査官が別発明として認めた複数発明を全て同時に特許してもらうためのストラテジーを紹介しました。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。今回は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、分割出願の必要がなくなることを説明しました。

今回はその続編として、審査官が複数発明と認めるパターンごとに応答例を挙げて、応答のストラテジーを解説するとともに、日本スタイルのクレームを米国スタイルのクレームに直すこと(本誌2025年4月号)についても紹介します。

2. 実施例ごとの限定命令に対する応答例

(1) ジェネリック・クレームが作れるときの応答例

【事例1】以下の例は日本特許庁の「特許・実用新案審査基準 事例集[附属書A]」の発明の単一性の事例集(以下、事例集)の事例8を参考にしたものです。米国審査官が「図1と図2はそれぞれ別speciesであるため、いずれかを選択するとともに、選択speciesをカバーするクレームを指定してください」と命令しました。どのようにクレームを補正して応答したらよいでしょうか。

[限定命令を受けたクレーム例]

1. 中空室を各々有する第1、第2の主軸装置(1、11)および該第1、第2の主軸装置(1、11)にて発生する熱量を放散する第1、第2の放熱装置(8、81)を備え、前記中空室で気化する作動液体の蒸気を各々前記第2、第1の放熱装置(81、8)に案内する蒸気管(10、101)および前記第1、第2の放熱装置(8、81)で凝縮液化する作動液体を各々第1、第2の主軸装置の中空室に案内する液管(12、121)を介して、前記第1、第2の主軸装置(1、

11)と前記第1、第2の放熱装置(8、81)とを交互に直列に接続したことを特徴とする多軸冷却装置。(図1)

2. 中空室を各々有する第1、第2の主軸装置(1、11)および該第1、第2の主軸装置(1、11)にて発生する熱量を放散する単一の放熱装置(8)を備え、前記中空室で気化する作動液体の蒸気を前記放熱装置(8)に案内する蒸気管(10、101)および前記放熱装置(8)で凝縮液化する作動液体を中空室に案内する液管(12、121)を介して、前記第1、第2の主軸装置(1、11)を各々前記放熱装置(8)と接続したことを特徴とする多軸冷却装置。(図2)

図1

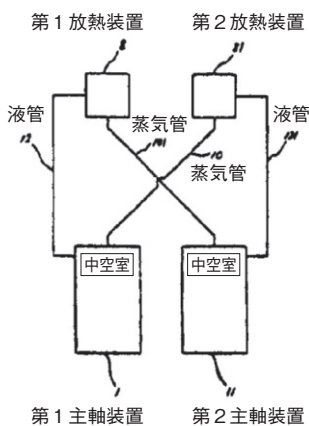
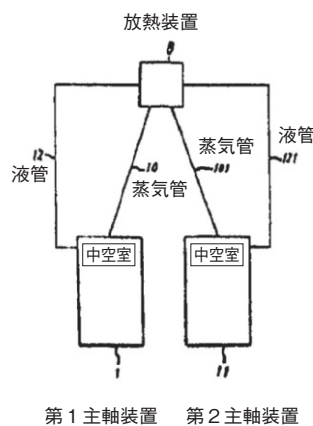


図2



[米国スタイルのクレームに変更する]

クレーム1、2は、米国スタイルでないので削除し、機能的記載を避け、審査官が喜び、権利行使が容易な米国スタイルに全面的に書き換えて、それぞれクレーム3、4とします。その際、「主軸装置」「放熱装置」の「装置」は、特許法112条(f)が適用され、図中ではブロックのみの開示しかなく構造の記載がないという理由で112条(b)により拒絶されるリスクがあるので、物品性のある用語に改めます。

[ジェネリック・クレームを作る]

現在のままではジェネリック・クレーム(複数の実施例を包含するクレーム)がありません。「放熱装置」に着目すると、クレーム1には2個、クレーム2には1個の放熱装置の記載がありますので、クレーム2のほうがジェネリックです。そこで、クレーム2の内容をクレーム3とし、クレーム1の内容をクレーム4とし、クレーム4をクレーム3の従属クレームとします。クレーム3(図2、実施例2)がジェネリック・クレームとなります。

[補正後の米国スタイルのクレーム例]

1-2. (Deleted)

3. (New) 多軸冷却装置は、次のものを備える:

第1の主軸装置(1)の第1の中空室; 第2の主軸装置(11)の第2の中空室; 放熱器; [筆者注: 第1および第2の主軸装置は、他のクレーム要素と関連がないので、削除すべきです]

第1の蒸気管で、該第1の中空室で気化された作動流体を該放熱器に案内する [もの];

第2の蒸気管で、該第2の中空室で気化された該作動流体を該放熱器に案内する [もの];

第1の液管で、該放熱器で液化された該作動流体を該第1の中空室に案内する [もの]; および

第2の液管で、該放熱器で液化された該作動流体を該第2の中空室に案内する [もの] (図2)。

4. (New) クレーム3の該多軸冷却装置において、該放熱器は、第1の放熱器と第2の放熱器とを備え;

該第1の蒸気管は、該第1の中空室で気化された作動流体を該第2の放熱器に案内し;

該第2の蒸気管は、該第2の中空室で気化された該作動流体を該第1の放熱器に案内し;

該第1の液管は、該第1の放熱器で液化された該作動流体を該第1の中空室に案内し; および、

該第2の液管は、該第2の放熱器で液化された該作動流体を該第2の中空室に案内する (図1)。

[応答内容と審査官による審査]

クレーム3と4にカバーされる実施例1(図1)を選択して、応答します。審査官はクレーム3と4を審査し、ジェネリック・クレーム3の特許性が認められれば両方とも特許します。もしクレーム3のみにカバーされる実施例2を選択して応答すると、審査官はクレーム4を審査対象外とし、クレーム3が拒絶されたときにクレーム4は審査しませんので、クレーム4は分割しなければならなくなります。

(2) ジェネリック・クレームが作れないときの応答例

—マーカッシュ・クレームを作る

【事例2】以下の例は事例集の事例10を参考にしたものです。

米国審査官が「図4と図5はそれぞれ別speciesであるため、いずれかを選択するとともに、選択speciesをカバーするクレームを指定してください」と命令しました。どのようにクレームを補正して応答したらよいでしょうか。

[限定命令を受けたクレーム例]

1. 反射鏡(10)と、この反射鏡のほぼ焦点位置に水平に保持され直焦点灯される一本の高圧放電灯(7)と、この高圧放電灯(7)のアークに対してほぼ直角方向に磁界をかける磁界印加手段(8、9)と、上記高圧放電灯(7)のアーク電流の向きを切り換える電流方向切換

手段(27、28)とを有することを特徴とする前照灯装置。(図3、図4)

2. 反射鏡(10)と、この反射鏡のほぼ焦点位置に水平に保持され直流点灯される一本の高圧放電灯(3)と、この高圧放電灯(3)のアーキに対してほぼ直角方向に磁界をかける磁界印加手段(4、5)と、この磁界印加手段(4、5)で印加される磁界のベクトル量を可変制御する制御手段(6、7)とを有することを特徴とする前照灯装置。(図3、図5)

図3

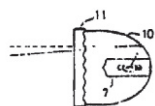


図4

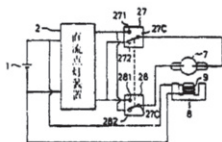
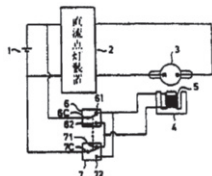


図5



[米国スタイルのクレームに変更する]

クレーム1、2は米国スタイルでないで、これらを削除し、それぞれを選択的に含む米国スタイルのクレーム3とします。「印加手段」「制御手段」は図面に構造記載がありますが、審査官によっては特許法112条(f)を適用する可能性があるで、「手段」は物品性のある用語に書き換えます。

[マーカッシュ・クレームを作る]

クレーム1とクレーム2の2個の実施例は並列的で、両者をカバーするジェネリック・クレームの作成は、不可能ではないものの難しいで、クレーム2における実施例2の要素をクレーム1に加え、実施例1の要素と選択的に記載するマーカッシュ・クレーム3を作ります。

[補正後の米国スタイルのクレーム例]

1-2. (Deleted)

3. (New) 前照灯装置は[次のものを]備える:

反射鏡; 該反射鏡のほぼ焦点位置に水平に保持され直流点灯される高圧放電灯; 該高圧放電灯のアーキに対してほぼ直角方向に磁界をかける磁界印加器; および次の(a)および(b)からなるグループから選択された1個のもの:

(a) 該高圧放電灯のアーキ電流の向きを切り換える電流方向切換スイッチ; および

(b) 該磁界印加器で印加される磁界のベクトル量を可変制御する制御器。

[応答内容と審査官による審査]

クレーム3(a)にカバーされる実施例1を選択して応答します。審査官は実施例2のクレーム3(b)を審査対象外と

したうえでクレーム3(a)を審査し、その特許性が認められればクレーム3(b)も審査し、拒絶理由がなければ、両方の実施例について特許します。

3. カテゴリーごとの限定命令に対する応答例

[事例3] 以下の例は事例集の事例34を参考にしたものです。

米国審査官が「物クレーム1と方法クレーム2とは別発明であるため、いずれかを選択してください」と限定命令を出しました。どのようにクレームを補正して応答したらよいでしょうか。

1. 金属板(1)の表面の所定箇所に金属板(1)表面より突出する……樹脂からなる絶縁部(2)を設け、該絶縁部(2)以外の部分を電気接点部(3)とした電極板(4)と、該電気接点部(3)に対向する位置に薄膜電極(6)を設けた基板(5)とを、対向させて積層一体化してなるキーボードスイッチ。
2. 金属板(1)の表面に、……マスク層(8)を形成し、次いで露出した金属板(1)表面に……樹脂を被着し、その後該マスク層(8)を除去して……突出絶縁部(2)と、それ以外の電気接点部(3)とを有する電極板(4)を形成し、該電極板(4)と薄膜電極(6)を有する基板(5)とを、電気接点部(3)と薄膜電極(6)とが対向するよう積層一体化させることを特徴とするキーボードスイッチの製造方法。

[米国スタイルのクレームに変更し、方法クレームを物クレームの従属クレームとする]

クレーム1、2は、米国スタイルでないで、これらを削除し、米国スタイルのクレーム3、4とします。

1-2. (Deleted)

3. (New) キーボードスイッチは、金属板; および基板; を有する: 該金属板は、電気接点部と絶縁部(2)を有し; 該基板は、薄膜電極を有し; かつ 該基板と該金属板とは、該電気接点部と薄膜電極とが対向する位置に積層一体化している。
4. (New) クレーム3の該キーボードスイッチの製造方法は、次のステップからなる: 該金属板の表面に、……マスク層を形成し; 次いで該金属板表面に、……樹脂を被着し; 次いで該マスク層を除去して該……樹脂からなる該絶縁部と該電気接点部とを有する該電極板を形成し; 該薄膜電極を有する該基板を用意し; かつ 該電極板と該基板とを、該電気接点部と該薄膜電極とが対向するよう積層一体化させる。

[応答内容と審査官による審査]

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ので、方法クレーム2を物クレーム1の従属クレームに補正し、物クレームを選択して応答します。物クレーム1の特許性が認められると、その物の全ての限定を含む方法クレーム2は併せて（rejoinされて）特許されます。

4. サブコンビネーションごとの限定命令に対する応答例

【事例4】以下の例は事例集の事例11を参考にしたものです。米国審査官は「サブコンビネーション・クレーム1（図6）とサブコンビネーション・クレーム2（図7）は別発明であるため、いずれかを選択してください」との限定命令を出しました。どのようにクレームを補正して応答したらよいでしょうか。

1. 各ベルト歯が歯面と歯底面の接続部に凹円筒面状の応力軽減部(23)を有し、前記応力軽減部(23)は前記歯(14)の全外周の1/2の40～60%の外周を持つ歯付ベルト。(図6)
2. プーリー歯(16)の各々が歯先の肩部(33)に凸円筒面を有し、……片側の凸円筒面は前記歯(16)の全外周の1/2の40～60%の外周を持つ歯付プーリー。(図7)

図6

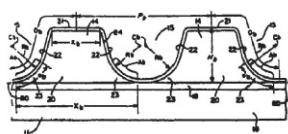
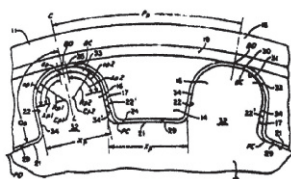


図7



[米国スタイルのクレームに変更し、一方のサブコンビネーション・クレームを他方のサブコンビネーション・クレームの従属クレームとする]

クレーム1、2は、米国スタイルでないので、これらを削除し、米国スタイルのクレーム3、4とします。消耗部品である「ベルト」のクレーム3を選択し、rejoinderを目指して「プーリー」をクレーム3の従属クレーム4としたうえで、コンビネーション・クレーム5を追加します。

1-2. (Deleted)

3. (New) ベルトは、[次のものを] 備える：

第1の歯；第2の歯；該第1の歯と第2の歯との間の歯底面；および該第1の歯と該歯底面との間の凹円筒面；該凹円筒面の外周は、該1の歯の全外周の1/2の40～60%である。

4. (New) プーリーは、クレーム3の該第1の歯と該第2の歯の間に嵌合することができる第3の歯を備える；

該第3の歯は、先端に一对の肩部を有し、該一对の肩部は凸円筒面であり、該一对の肩部の一方の肩部の凸円筒面の外周は、前記第3の歯の全外周の1/2の40～60%である。

5. (New) ベルトコンベアは、クレーム4の該プーリーを備える。

[応答内容と審査官による審査]

応答においてクレーム3のサブコンビネーション（ベルト）を選択すると、審査官はクレーム4、5を審査対象外としてクレーム3を審査します。ジェネリック・クレームであるクレーム3の特許性が認められれば、従属クレーム4、5を審査し、拒絶理由がなければrejoinして併せて特許します。

5. まとめ

本稿では、限定命令を受けたとき、選択クレームの特許時に非選択クレームが併せて（rejoinされて）特許されるために、どのようにクレームを補正するか、例を挙げて説明しました。前回は述べましたが、選択実施例等のクレームが特許されるとき、非選択実施例等の全てのクレームが併せて特許されるために必要な補正を行うこと、その実現を助けるために「with traverse」で応答することが重要です。また、限定命令の応答時には、クレームはどのようにも補正できるので、その後の審査が円滑に進むように、クレームを米国スタイルに直したり、そのクレームが拒絶されるか否かが出願放棄の判断基準となる、最も狭いクレームを追加しておくことをお勧めします。本稿が、限定命令の応答実務に少しでも貢献できることを願っています。

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。