



弁理士 佐々木善紀

今回は米国における限定要求 (Restriction Requirement) への対応について考えてみます。

はじめに

物クレームと製造方法クレームとを一つの出願に含めた場合、米国での実体的な審査に入る前に、限定要求を受けることがあります (37 CFR 1.142(a))。この際、選択しなかったクレームは審査の対象から外れることとなります (37 CFR 1.142(b))。さて、この審査の対象から外れるクレーム (Withdrawn クレーム) に対して補正がなされるのを見て、不思議に思ったことはないでしょうか？

再結合 (Rejoinder)

Withdrawnクレームに補正を行うのは、再結合 (Rejoinder) を期待するからです。再結合とは、選択したクレームについての出願が特許可能となった際に、Withdrawnクレームを再度組み込んでもらえるというものです (MPEP 821.04)。Withdrawnクレームを権利化しようとする、分割出願を行うか、この再結合を行うかの2択となるため、再結合も重要になります。なお、Withdrawnクレームが再結合されるためには、特許可能と判断されたクレームの構成要件をすべて備えていることが必要です。

再結合の例

物クレームと製造方法クレームとを記載した出願の例に考えてみましょう。ここでは、限定要求に対して、物クレームを選択し、将来の再結合を期待して製造方法クレームを物クレームに從属させるように補正しました (図1)。こうすることで、物クレームが特許可能となった際に、再結合される可能性が出てきます (MPEP 821.04, MPEP 806.05(f))。

Claim 1	物クレーム (独立項)
Claim 2	製造方法クレーム (独立項)
	↓ { 物クレームを選択 ・ 製造方法クレームを Claim 1 に從属させるよう補正
Claim 1 (Original)	物クレーム (独立項)
Claim 2 (Withdrawn)	Claim 1 に記載の物を製造する、製造方法クレーム (從属項)

《図1：限定要求に対する補正例1》

製造方法クレームを選択した場合は？

それでは、逆に、製造方法のクレームを選択し、物クレームを製造方法のクレームに從属するように補正していた場合 (図2) は、どうでしょうか？表面的には、補正後の物クレームが、製造方法の構成要件を備えるように見え、将来、再結合されることを期待することもできそうです。しかし、実はこのような補正をしたとしても後で物クレームを再結合することはできません。物クレーム自体の特許性があるか否かに関わりなく再結合できなくなりますので、この点には注意が必要です。

Claim 1	製造方法クレーム (独立項)
Claim 2	物クレーム (独立項)
	↓ { 製造方法クレームを選択 ・ 物クレームを Claim 1 に從属させるよう補正
Claim 1 (Original)	製造方法クレーム (独立項)
Claim 2 (Withdrawn)	Claim 1 に記載の製造方法により得られる、物クレーム (從属項)

《図2：限定要求に対する補正例2》

選択の違いによってこのような差が生じるのは、プロダクトバイプロセスクレーム (PBPクレーム) に対する米国審査における取り扱いが影響しているためです。米国審査においては、PBPクレームに記載された発明の特許性判断がいわゆる「物同一説」に基づくため、製法的な要件が考慮されません (MPEP 2113)。この考えに照らすと、限定要求に対する補正によって、物クレームに製造方法クレームの構成要件を加えたとしても、製法的な要件が無視されることとなります。すなわち、補正後の物クレームは、特許可能となった製造方法クレームの構成要件のすべてを備えるという再結合のための要件を充足しえないこととなります。換言すると、限定要求を受ける前と状況が変わらないこととなり、物クレームが再結合されることはありません。

上記のように、限定要求に対する対応次第によって、物クレームの権利化手段をひとつ失う可能性があります。再結合まで見据え、物クレームの特許性があると考えられる場合には物クレームを選択するなど対応を慎重に検討するのが良いと思います。

以上