

REPORT

USPTOによる35 U.S.C. §112に関する新規審査手引き

2011年2月22日

USPTOは、審査官に対して、請求項が35 U.S.C. §112(以後§112と省略)、特に§112、第2段落に遵守しているかどうかを判断するための新規審査手引きを発行しました。手引きは、2011年2月9日付け連邦官報(フェデラルレジスター)に掲載されました(手引きのコピーが目次と共に本スペシャルレポートに添付されています)。この日付現在、手引きは有効であり、この日付前後に提出された出願に適用されます。

手引きの目的は、特許の質を上げることにあります。そのため、手引きでは、審査官が出願人に対して審査中に(例えば、§112、第2段落に基づく請求項の拒絶による)請求項の範囲に関する質問を記録上で解決するように義務付けるべきであると強調しています。従って、当事務所では、オフィスアクションにおいて§112、第2段落に基づく拒絶件数が少なくとも短期間増加すると予想しています。また、手引きでは、§112、第2段落に基づく今後の拒絶を回避/克服するための提案が記載されています。

手引きでは、請求項の文言が§112、第2段落に遵守しているかどうかを評価する際、審査官に対して最初に請求項の用語について最も幅が広く理屈に適った解釈をするように指示しています。その後、最も重要な質問とは、請求項の文言が曖昧であるかどうか、もしくは請求項の境界が明白かつ正確であるかどうかということです。手引きでは、幅広く解釈された請求項の境界および限定が明白でない場合(すなわち、当事業者が明細書の観点から請求項を読む際にその請求項を理解しないであろう場合)、その請求項は不明瞭であるとして拒

絶されるべきです。手引きでは、審査官が特に、機能的文言(物理的特徴ではなく、物が何をすることによりその物を定義する文言)、程度を示す用語(例えば、「実質的に有さない」等)、主観的用語(例えば、「審美的に喜ばしい」等)を綿密に評価するように勧めています。

I. 機能的文言

機能的文言について、手引きでは、審査官に対して: (1) 請求項が包含する内容の範囲についてはっきりとした指摘があるかどうか; (2) 文言が、発明の境界線を明確に示すか、もしくは解決すべき課題あるいは得るべき結果のみを記しているかどうか; および (3) 当事業者は、請求項がどのような構造もしくはステップを包含しているかということを請求項から知るであろうかどうかということを考慮することを勧めています。

請求項における機能的表現の曖昧さを解決するには、手引きでは、出願人は、次の例のような行動をとることができるかと記載しています: (1) 質的な機能的特徴ではなく、量的な測定基準(例えば、特性の数的限定等)を記載する; (2) 明細書において、請求された発明を満たす例と満たさない例と共に特質を計算する公式が記載されていることを示す; (3) 請求項の限定が満たされるかどうかを判断する際、明細書において、当事業者に教示するのに十分である一般的な手引きおよび例が記載されていることを示す; もしくは (4) 記載された機能を実行する特定の構造を記載するように請求項を補正する。

2011年2月22日

II. 程度を示す用語と主観的用語

程度を示す用語と主観的用語について、手引きでは、審査官に対して、請求項に記載された用語の程度もしくは範囲を測定する何らかの基準を明細書で提示しているかどうかを検討するように勧めています。

程度を示す用語について、程度を測定する基準が明細書に記載されていない場合、審査官は、(例えば、技術分野で認められている基準等により)当業者が請求項の範囲を確実にすることができるかどうかを判断すべきです。手引きでは、正確な数的測定が明細書に記載されていなくても、程度を測定するために使用され得る例もしくは教示(例えば、程度を測定する基準を示す図面等)がある場合、程度を示す用語を記載する請求項は、不明瞭であるとされるべきではないとしています。

主観的用語について、手引きでは、審査官に対して、請求項の範囲を測定する何らかの客観的基準が明細書で提示されているかどうかを考慮すべきであるとしています。請求項が、限定なしで主観的な判断を必要とする場合、請求項は不明瞭であるとして拒絶される可能性があります。

手引きでは、不明瞭な程度を示す用語もしくは主観的用語についての拒絶を克服するには、出願人は、明細書を読む際に当業者が請求項の文言の意味を確定することができるという証拠(すなわち、37 CFR §1.132に基づく宣言書)を示すことができます。そうでなければ、出願人は、程度を示す用語もしくは主観的用語を削除するように請求項を補正することができます。

III. マーカッシュグループ

手引きでは、当業者がマーカッシュクレームの境界および限定を判断できない場合には、審査官は、§112、第2段落に基づきマーカッシュクレーム(すなわち、「～からなるグループから選択された」)を拒絶してもよいとしています。例として、マーカッシュグループの全構成要件を把握するこ

とができないこと、もしくはマーカッシュグループの種概念に単一構造的類似性がないこと(すなわち、同一の認められた物理的、化学的、もしくは技術分野で認められた分類に属しない)もしくは共通使用を有さない(すなわち、機能的に均等ではない)ことが挙げられます。

不明瞭によるマーカッシュクレームの拒絶を克服するには、出願人は、グループの構成要件が単一構造的類似性もしくは共通使用を有するという証拠を示すことができます。

IV. 従属項

手引きでは、審査官が従属項を審査する際、まず請求項が§112、第4段落(すなわち、請求項は、同一出願中で先の請求項についての言及を含み、請求した内容を更に限定し、先の請求項の全限定を含む)に遵守しているかどうかを判断すべきであるとしています。手引きでは、これらの要件を満たさない場合、審査官は§112、第4段落に基づき請求項を拒絶すべきであるとしています。

§112、第4段落に基づく拒絶を克服するため、出願人は、先の請求項に関して言及し、内容を更に限定し、もしくは先の請求項の全限定を含むように請求項を補正することができます。

V. 手段及び機能(ミーンズ-プラス-ファンクション)の請求項

手引きでは、審査官に対して、請求項が用語および関連した機能的文言を記載する場合、§112、第6段落が請求項に適用されるかどうか(すなわち、請求項がミーンズ-プラス-ファンクションの限定もしくはステップ-プラス-ファンクションの限定を含むかどうか)を判断するため、請求項を評価すべきであると指示しています。請求項が「～するための手段」もしくは「～するためのステップ」を記載し、機能的文言を含む場合、§112、第6段落が適用されると考えられます。請求項にこれらの表現がない場合、§112、第6段落が適用されないという反駁可能な強い推定が存在します。

2011年2月22日

手引きでは、機能的文言と関連して請求項が非構造的用語(例えば、構造の名称ではなく、「手段」の単なる代替である「機構」のような用語等)を記載する場合、審査官は、§112、第6段落が請求項に適用されるとみなすべきであるとしています。しかし、(1) 非構造的用語より先に構造的修飾語が記載され、非構造的用語が明細書で定義され、もしくは非構造的用語が特定の構造として技術で周知されている場合、もしくは(2) 非構造的用語が、記載された機能を達成するための十分な構造もしくは材料により修飾されている場合、§112、第6段落が請求項に適用されない可能性があります。

従って、手引きでは、請求項が次の基準を満たす場合、審査官に対して§112、第6段落を適用するように指示しています：(1) 請求項に「～のための手段」もしくは「～のためのステップ」のような表現、もしくは構造的修飾語のない非構造的用語が使用されている；(2) 「～のための手段」もしくは「～のためのステップ」のような表現もしくは非構造的用語が、機能的文言により請求項中で修飾されている；および(3) 「～のための手段」もしくは「～のためのステップ」のような表現もしくは非構造的用語が、特定の機能を達成するための十分な構造、材料、もしくは行為により修飾されていない。

手引きでは、§112、第6段落が請求項に適用されるかどうか明確でない際、審査官は§112、第2段落に基づき請求項を不明瞭のため拒絶すべきであるとしています。

手引きでは、§112、第6段落の限定が§112、第2段落に遵守していることを確実にするため、明細書では、対応する構造、材料もしくは行為を請求された機能と明確に関連付けさせなければなりません。コンピューターで実施されるミーンズ-プラス-ファンクションの限定について、明細書では請求されたコンピューターもしくはマイクロプロセッサに関連付けられた機能を実行するアルゴリズム(例えば、数学的公式、フローチャート、本文中の記述等)を開示していなければなりません。手引きでは、アルゴリズムを開示する

ことなく、機能がコンピューターもしくはプロセッサにより実行されることを単に開示するだけでは、十分ではないとしています。

VI. 分析と提案

この手引きは、§112、第2段落の遵守に関する請求項審査についての現行のUSPTOの方針から実質的に離れてはいません。しかし、手引きでは、審査官が請求項が不明瞭であるかどうかを評価する際、更に批判的となり、拒絶を出しすぎるほうがよいとしています。「そのような拒絶は、出願人に対して、文言が明瞭である理由の説明により、もしくは請求項の補正により応答するように義務を課せるため、発行以前に請求項の限定に関して記録を明確にすることができる」からです。従って、当事務所では、オフィスアクションにおける§112、第2段落に基づく拒絶件数が少なくとも短期間増加すると予想しています。

従って、当事務所では、出願作成中、また審査中に次のような行動をとることをお勧めします：(1) 程度を示す用語もしくは主観的用语を使用する場合、明細書でそのような用語の意味に関する指図をする、そうでなければ；(2) §112、第6段落の適用を希望するかどうかを判断し、その点について請求項の文言が出願人の意図と明確に一致していることを確認し、明細書において§112、第6段落に基づき解釈される限定にある機能に関連付けられる構造、材料、もしくは行為を開示していることを確認する；(3) 明細書においてアルゴリズムが、コンピューターで実施されるミーンズ-プラス-ファンクションの限定に関連して適切に開示されていることを確実にする；および(4) マーカッシュ限定と従属項が手引きにある要件に遵守していることを確実にする際に注意する。

また、次のようなこともお勧めします：(1) 今後の応答で(例えば、不必要な禁反言を避けるため等)できるだけ説明が少なくなるように、§112、第2段落に基づく拒絶を解消するため審査官との個人面接；(2) (例えば、当業者が、請求項の範囲内およびもしくは範囲外にあるものの例を示すため、明細

2011年2月22日

書から請求項の境界および限定を判断することができたであろうことを示すため等)§112、第2段落に基づく拒絶に反駁するため37 CFR §1.132に基づく宣言書を提出することが可能であり、希望するかどうかについての判断; および (3) 審査官の請求項の解釈が正確なものであるかどうかについての慎重な検討。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。

2011年2月22日

下記に新規手引きの簡単な目次を記載します:

トピック	フェデラルレジスター中の個所
第1部: 35 U.S.C. §112、第2段落(請求項の明確性)に遵守することを確実にする 背景	7163ページ、セクション I
ステップ 1 -- 請求項の解釈	7164ページ、セクション II
最も幅が広く理屈に適った解釈	7164ページ、セクション II(A)
評価基準	7164ページ、セクション II(B)
35 U.S.C. §112、第6段落の適用	7164ページ、セクション II(C)
ステップ 2 -- 請求項が明瞭であるかどうかを判断する	7164ページ、セクション III
請求項における機能的表現	7164ページ、セクション III(A)(1)
程度を示す用語	7165ページ、セクション III(A)(2)
主観的用语	7165ページ、セクション III(A)(3)
マーカッシュグループ	7166ページ、セクション III(A)(4)
従属項	7166ページ、セクション III(A)(5)
明細書と請求項間の対応	7166ページ、セクション III(B)
35 U.S.C. §112、第6段落に基づき請求項を解釈する	7167ページ、セクション III(C)
35 U.S.C. §112、第6段落が請求項に適用されるかどうかを判断する	7167ページ、セクション III(C)(1)
35 U.S.C. §112、第6段落が適用される請求項を 35 U.S.C. §112、第2段落に基づき拒絶する	7167ページ、セクション III(C)(2)
コンピューターで実施されるミーンズ-プラス-ファンクションの限定	7168ページ、セクション III(C)(3)
ステップ 3 -- 不明瞭な請求項の文言を解消する	7169ページ、セクション IV
明確な記録を作成する	7169ページ、セクション IV(A); 7170ページ、セクション IV(D)
オフィスアクションにおける十分な説明をする	7169ページ、セクション IV(B)
コンパクトな審査をする	7169ページ、セクション IV(C)
第2部: コンピューターで実施される請求項の機能的限定についての審査	7170ページ、第2部
書面記述裏付けを判断する	7170ページ、セクション I
実施可能性を判断する	7171ページ、セクション II
先行技術に基づき特許性を判断する	7172ページ、セクション III