

=====

受験番号：09IPL004

級／科目：「1級／知財法務実務」

=====

問1

原告は、特許請求の範囲に「所与の符号化プロセスに従って符号化される」信号を規定したことを理由に、行為を保護する「プロセスクレーム」としての特許性を主張した。しかしCAFCは、原告の請求項は、製造方法または製造プロセスによって「物」を規定する「プロダクトバイプロセスクレーム」であり、その保護対象は「物」である「信号」であって「行為」ではないので、「プロセスクレーム」ではないと判断した。

問2

限定または選択

審査官が出願の審査プロセスを開始してから、2以上の独立した個別の発明についてのクレームがその出願に含まれると認めることがある。そうではなく、またはこれに加えて、単一の発明に対する、特許が受けられる程度に個別である2以上の種発明についてのクレームの存在を認めることがある。現行の（米国）特許商標庁の審査実務では、単一の発明のみについてのクレームだけを選ぶよう出願人に要求することについては審査官の裁量の幅が大きく、クレームが選ばれた場合、その特定の出願の審査においては選ばれた発明以外のいかなる発明についてのいかなるクレームも考慮されない。

1つの発明についての2以上の種発明についてのクレームがあった場合、審査官は、最初の審査対象として開示された種のうち1つだけを選択するように出願人に要求することができる。この要求がされても、出願人が同一の出願において同一の発明についての他の種クレームを維持することを、その後審査官が許可することは妨げられないが、許可できるか否かは、審査官が発見した先行技術いかに依存する。

結果として、出願人に対する最初の拒絶理由通知では、複数の独立した個別の発明についてのクレームと判断される異なるクレーム群、もしくは、1つの発明に対する別々の種発明についてのクレームと判断される異なるクレーム群、またはその両方が含まれることを

単に通知するのみとなり、さらに出願人に対して、審査すべき請求項について必要な選択または選定をするよう要求することとなる。このような拒絶理由通知では、通常は特許商標庁の指令概要様式PTOL-326が表紙として用いられ、通知の残りの部分はタイプ打ちされた様式で提示される。出願人の応答のために通常1月の期間が定められる。今日では、電話によって（口頭で）限定する実務が行われ、実体的ではない審査内容を通知するこれらの書面による局指令は、その多くが省略されている。