

=====

受験番号：09IPL005

級／科目：「1級／知財法務実務」

=====

[問1]

特許可能な「方法」には行為が必要であり、行為を記述せずとも自己のクレームが「方法」であるとの原告の主張には理由がない。また原告は、自己のクレームは行為を記述している主張する。しかし、同クレームがプロダクト・バイ・プロセス・クレームとなり得るとしてもその対象は物であって方法ではなく、同クレームの対象は依然信号自体である。原告のクレームは、一個又は一連の行為をクレームする方法クレームには該当しない。

[問2]

限定または選択

審査官は、出願審査手続を開始するとき、当該出願中に、二個以上の独立かつ区別可能な発明をクレームする請求項が含まれていると判断することがある。これに代えて、またはこれに加えて、審査官は、一個の発明に特許しうる程度に区別可能な発明の種（下位概念）が二個以上開示されていると判断することがある。現在の特許商標庁の実務においては、審査官には、出願人に対し一個の発明のみをクレームする請求項を選択するよう要求する点で広い裁量を与えられており、この場合、審査官は、その当該出願審査中、その選択にかかる発明以外の発明をクレームする請求項についてはいずれも考慮しない。

一個の発明にかかる二個以上の種（下位概念）をクレームする請求項の場合、審査官は、出願人に対し、最初の審査の目的のために、開示された種（下位概念）のうち一個を選択するよう要求することができる。この選択の要求があるからといって、審査官が、出願人に対し、同じ出願において、同一の発明にかかる他の種（下位概念）をクレームする請求項を維持することを、後に許すことができなくなるものではないが、しかし、これを許すか否かは、審査官によって明らかにされた先行技術に依存する。

結果として、最初の拒絶理由通知は、単に、出願人に対して、独立かつ区別可能な複数の発明、もしくは、発明中の別々の種（下位概念）のいずれかをクレームすると考えられる種々の請求項群のいずれかの存在、または、これらの両者の存在を告知し、さらに、出願人に対し、審査のために請求項の選択または選定を行うことを要求する書面にとどまることがある。特許商標庁の書式 PTOL-326 は、かような拒絶理由通知のための送付状として通常使用されるものであり、当該通知書のその余は、タイプされた形で提供される。1か月の期間は、出願人による応答のための通常は不変の期間である。今日、電話による限

定要求の実務によって、実体に関わらないこれら最初の通知の多くは省略されている。

(回答終わり)