

=====

受験番号：09IPL006

級／科目：「1級／知財法務実務」

=====

[問1]

裁判所は「方法」という文言は「行為」を要求するとした。ナイテンは彼の信号クレームは「行為」を記載しておりこの信号は符合化方法によって符合化されると主張したが、彼のクレームの記載はプロダクトバイプロセスクレームであることを示唆しており、係るクレームは方法ではなく最終生産物に関するものである。方法クレームは「行為」を含まなくてはならず、彼の信号クレームはこれを含んでおらず、方法に関するものではない。

[問2]

限定または選択

審査官は、出願の審査に着手した場合、この出願には二以上の独立した別個の発明に関する請求項が含まれていると判断することができる。あるいはもしくはこれに加えて、単一の発明において二以上の特許性のある別個の種発明に関する請求項があると判断することができる。現在の特許庁の実務において、審査官は、出願人に対して単一の発明のみに関する請求項を選択することを要求する裁量を与えられており、この場合、この特定の出願の審査中において、審査官は選択された発明以外の発明に関する請求項を検討しない。

請求項が一発明において二以上の種発明を含む場合、審査官は最初の審査のために、出願人に対して単一の開示された種発明を選択することを要求することができる。これは、審査官が出願人に他の種発明に関する請求項を同一の出願において維持することを後に認めることを妨げるものではなく、このことは審査官によって発見される先行技術のいかに依る。

結果として、一回目の拒絶理由通知は、単に、独立した別個の複数の発明、もしくは異なる複数の種発明、またはこれらの両方を含むと考えられる様々な複数群の請求項を出願人に通知し、更に審査のために出願人に対して所要の選択をなすように要求する書面となり得る。特許庁の様式PTOL-326は、係る拒絶理由通知の表紙（カバーページ）として通常用いられ、本通知の残りの部分はタイプされた形式で提示される。出願人による応答のために一ヶ月の期間が通常決められる。今日では、電話による限定要求の手続きによって、実体的ではないこうした一回目の拒絶理由通知の多くは省かれる。