

=====

受験番号：09IPL007

級／科目：「1級／知財法務実務」

=====

問1（抄訳）

ナイテンは、たとえクレームが行為に言及していなくても、
方法カテゴリに含まれ得ると主張するが、
法定の「方法」は行為を要するものであるから、採用できない。
また、信号に係るクレームがエンコードという行為に
言及しているとも主張するが、せいぜい、
同クレームが「物」に向けられたプロダクトバイプロセスクレームである
と言えるに過ぎず、
同クレームが行為を要する「方法」クレームに属するとは言えない。

問2（全訳）

限定要求または選択要求

審査官が出願の審査プロセスを開始するとき、
当該審査官は、2以上の独立した異なる発明に向けられたクレームが
その出願に含まれていないかを決定し得る。
代替的に、または上記に加えて、
当該審査官は、1つの発明における特許性のある違いを有する
2以上の種に向けられたクレームがその出願に存在するかを決定し得る。
現在の特許商標庁の実務では、
単一の発明に向けられたクレームを選択することを出願人に対して要求する
強力な決定権が審査官に与えられており、
この場合において、審査官は、当該出願の審査過程において、
選択された発明以外の発明に向けられたクレームを考慮しない。
1つの発明の2以上の種に向けられたクレームが存する場合、
審査官は、最初に審査すべき1つの開示された種を選択するように
出願人に対して要求し得る。

このことは、出願人が当該出願において同発明の異なる種に向けられたクレームを維持することを審査官が後に認めることを妨げるものではない。しかし、これは、審査官が構築した先行技術次第である。

結果として、第1回目の局指令は、単に、独立した異なる発明に向けられたと考えるべき各種クレーム群、または、発明の異なる種に向けられたと考えるべき各種クレーム群（またはその両方）を出願人に伝え、さらに、審査すべきクレームの限定または選択を行うよう出願人に要求するだけの文書となり得る。このような局指令の表紙としては特許商標庁の書式「PTOL-326」が通常用いられ、局指令の残りの部分は、タイプライターによる書式で提示される。出願人による応答のための期間は、通常1ヵ月と決められている。今日では、電話による限定要求の実務が、実体的なものではない上記書面による1回目の局指令の多くを除外している。