

NEWSLETTER

知財速報

● 米国の限定要求（RR）と中国の単一性要求（UR）は、審査する特許の出願において、出願人により複数の出願から選択させることが要求されるため、表面からは似ている。したがって、出願人がUSPTOのRRとCNIPA（2018年8月28日から、SIPOはCNIPAに改名された）のURを答弁するとき、同様の戦略を用いることを考慮するときには合理的なようである。しかしながら、これら2つの実務は大きく異なり、本文は、(I) 独立及び従属請求項、(II) 製品とその製造方法に関する請求項の2つの特許出願の一般的な状況を例として、米国の限定要求（RR）と中国の単一性要求（UR）との類似点と相違点について検討してみる。

米国の限定要求（RR）と中国の単一性要求（UR）との 実務における特徴対比

米国の限定要求（RR）と中国の単一性要求（UR）は、審査する特許の出願において、出願人により複数の出願から選択させることが要求されるため、表面からは似ている。しかしながら、これら二つの実務は異なっている。

USPTO からは、以下の場合において RR を発行し、一つの出願に少なくとも二つの発明が存在し、かつ（1）これらの発明が独立又は異なっている、（2）RR を発行しなければ、審査官に厳しい検索負担が生じる。CNIPA（2018年8月28日から、SIPOはCNIPAに改名された）のURは、PCT実施細則を基にする、即ち、（1）特許の出願は一つの発明に関する、又は、（2）特許の出願が複数の発明に関する場合には、これら発明が一つの全体的な発明思想を構成し、これは、一般的には先行技術の検索に基づき、独立請求項の新規性又は進歩性の方式判断による結果によって決定することが要求される。

明らかに、この二つの要求の基礎となる原理は異なっている。USPTOは、限定要求を発行すべきかを決定する核心要因として、厳しい検索負担があるかを考慮する。米国のMPEPの『特許審査手続要覧』を参照してください。一方、CNIPAは、検索負担を核心とせず、検索と審査の易さを主の要因とする。以上から分かるように、USPTOは審査官の検索負担にもっと注意を払うが、CNIPAは審査効率にもっと注意を払う。これが、多数の出願がCNIPAのURではなく、USPTOのRRが要求される理由を説明する。

1. 独立及び従属請求項を例とする

一般的に、出願人は、広い上位概念で概括された独立請求項（genus claim と呼ぶことができる）、かつ若干の狭い実施例を保護する従属請求項（species claim と呼ぶことができる）を望んでいる。このような場合、USPTOは、RRを発行し、出願に二つ以上の発明（groups/genus）、二つ以上の実施例（species）、及び/又は、二つ以上のさらなるサブ実施例（sub-species）があることを指摘して、出願人にこれらの中から、ぜひ審査されよう請求項を選択させることを要求する可能性が高い。

例えば、請求項1は、ベローズカバーを持つ便座についての独立請求項であり、請求項2～3は、ベローズカバーが折り畳み式カーテンであること、及びベローズカバーが滾筒カーテンであることをそれぞれ保護する場合がある。

RRを受け取った後、出願人が請求項2を選択したと仮定すると、審査官の検索は非常に確定できる。もし上位概念で概括された独立請求項1の検索結果が肯定的であれば、当然、従属請求項2及び3は特許可能であり、これは、取り下げた請求項3が再び入れることができることを意味する。もし独立請求項

1 の検索結果が否定的であれば、従属請求項 2 の検索結果にかかわらず、出願人は請求項 3 を保護するための別の出願を提出しなければならない。

ところが、CNIPA においては、これらがそれぞれ上位概念で概括された独立請求項に依存する場合、審査官は、基本的に、出願人が実施例を保護する従属請求項から選択を行うことを要求する可能性が低い。一般に、独立請求項 1 の検索結果が特許可能でない場合、審査官は、実施例を保護する従属請求項の先行技術の検索を続けて行う。例えば、審査官が請求項 2 及び 3 に影響する先行技術が発見されなかった場合である。このような場合、出願人は、旧請求項 1 及び 3 の特徴を含む独立請求項 1 を保護するように、請求項 2 を請求項 1 に組み込み、及び/又は、新規出願を提出することができる。

2、製品とその製造方法に関する請求項を例とする

1、圧電部、

圧電部の両側にそれぞれ設けられた第 1 の基板及び第 2 の基板、

第 1 の基板と圧電部材との間に位置する第 1 の電極層、及び

電極基板と圧電部材との間に位置する第 2 の電極層、を含む圧電素子において、

第 1 の基板と、圧電部に近づく第 2 の基板のうちの少なくとも一つの表面に凸部が設けられていることを特徴とする圧電素子。

2、圧電部を提供し、

第 1 の基板及び第 2 の基板を形成して、第 1 の基板と第 2 の基板のうちの少なくとも一

つの第 1 の表面に凸部を有し、

第 1 の基板及び第 2 の基板の第 1 の表面には、それぞれ第 1 の電極層及び第 2 の電極層が形成され、

第 1 の電極層を第 1 の基板と圧電部との間に位置させ、第 2 の電極層を圧電部と電極基板との間に位置させるように、圧電部の両側に第 1 の基板及び第 2 の基板が設けられる、ことを含むことを特徴とする圧電素子の製造方法。

A、RR 又は UR の発行可能性

一般に、このような請求項は単一性が要求されない。CNIPA の実務において、審査基準は、請求項間に同じ又は対応する特徴があるか否かを判断することである。上記のプロセス請求項及び製品請求項には多くの共通の特徴があり、例えば、圧電部、第 1 の基板及び第 2 の基板、基板のうちの一つの凸部、及びこれらの部材間の位置関係などがある。したがって、審査官は、これら二つの請求項についての先行技術の検索を行う。

審査官が、製品請求項の特許性を反対するいずれの先行技術も発見されなかった場合、プロセス請求項及び製品請求項が単一性を有することを受け取る。しかし、製品請求項の特許性に不利なくつかの先行技術が実際に発見された場合には、審査官はプロセス請求項を続けて検索する。このような請求項の策により、出願人が同時に二つの請求項に対して検索及び審査を行うことができ、むしろ、特許性を有していない製品の場合において、プロセス請求項に関する特許が得られる。

しかしながら、上記の場合には、USPTO から限定要求を発行する可能性が高い。

MPEP の 806.05 (f) 規制によると、

「次のいずれか又は両方が、製造プロセスとこのプロセスによって製造された製品とが異なる発明であることを示した場合、製造プロセスとこのプロセスによって製造された製品が異なる発明である：(a) 要求されるプロセスが製品を製造する自明なプロセスではなく、かつ要求されるプロセスが別の実質的に異なる製品を製造することに用いられる。(b) アサートされる製品が別の実質的に異なるプロセスによって製造できる。」

上記の規制によれば、これは、審査官が製品請求項とプロセス請求項とに対して検索することが必要である場合、一般的には限定要求が発行されることを意味する。言い換えると、例えば、要求されるプロセスが製品を製造する明らかなプロセスで、別の実質的に異なる製品を製造することに用いられない場合のみ、RR がない。これは、審査官が製品請求項を検索した後、プロセス請求項を検索する必要がなく、製品請求項に対する検索結果を直接にプロセス請求項に適用できることを意味する。

上記の請求項 1、2 に関する RR を受け取り、出願人が製品請求項 1 を選択したと仮定する。審査官が製品請求項の新規性及び進歩性に影響するいずれの先行技術も発見されなかった場合、プロセス請求項を再び添加するためには、出願人がプロセス請求項を修正しなければならず、許可される製品請求項のすべての特徴を含ませる。この結果と CNIPA とが類似しているが、さらに厳しい。先に述べるように、CNIPA は、プロセス請求項が許可される製品請求項のすべての特徴を含ませることが不要である。これは、製品請求項の検索結果が肯定的である場合、CNIPA が USPTO より広い範囲におけるプロセス請求項

を有することが許可される可能性がある。

USPTO の審査官が製品請求項の新規性及び進歩性に不利なくつかの先行技術が実際に発見された場合、プロセス請求項を続けて検索しないことは当然である。出願人は、RCE、分割出願、継続出願又は一部継続出願 (continuation-in-part application, CIP) を提出するだけによって、プロセス請求項を審査できる。

この点で、出願人が、CNIPA において USPTO より多い審査された請求項を得ることができる。

B. RR 又は UR の成功の機会及びリスクに関する反論

より多くの料金につながる RCE、分割出願、継続出願、又は CIP によってプロセス請求項を削除しようとしめない場合、出願人が、製品請求項とプロセスとの間において請求項の選択と同時に反論することができる。しかし、出願人は、このプロセスがこの製品を製造する自明なプロセスであることを証明すべきである。かつ別の明らかに異なる製品を製造に用いられないことを証明する必要がある。これら RR を克服するための反論意見は、ある程度、包袋の禁反言を生じる。

一方、出願人が CNIPA の単一要求を反論する場合、このような禁反言がなくなる。これは、出願人により製品請求項及びプロセス請求項のための一つの共通又は対応する特定技術特徴を見つけるだけが必要ためである。これに基づいた反論理由は、生じた効果が、製品請求項からプロセス請求項の特許性が独立となっていることである。これは、プロセス請求項が製品を作成する一つの明らかなプロセスとは見なされないためである。これに

対し、プロセス請求項は、自身が先行技術に貢献する特徴がある。審査官がプロセス自己の特徴を必然的に検索する。

C. RR 又は UR の制限を克服するための補正

米国特許商標局の限定要求から分かるように、RR の補正や削除は、一般的、プロセス請求項が製品要素を完全に「鏡像」し、即ち、「名義」のプロセス要素のみ記載された場合のみ、成功できる。例えば、製品請求項が X 及び Y を含む場合、プロセス請求項に記載されるのが「X を提供」、「Y を形成」などである。即ち、審査官がいくつかの先行技術が製品請求項に不利なことを発見された場合、補正後のプロセス請求項は、審査官が、製品請求項における含まれていないプロセス要素に対して別の検索を実行する必要はない。しかし、プロセス請求項に「実質」的なプロセス要素が記載されている場合、即ち別の検索が必要なら、審査官が RR を固執する可能性がある。

逆に、CNIPA の単一性要求は、出願人が、製品請求項とプロセス請求項との間にいずれの同じ又は対応する特定技術があることを見つけれないと、補正する必要がある。このため、審査官が単一性の要求を取り消す可能性が高い。

D. RR 又は UR に基づく新規出願の提出に関する制限

出願人が、USPTO から発行された RR に基づいて、選択のない発明に対して請求項の分割出願を提出することが決定されると、RR

と一致する必要がある。即ち親特許及び分割特許の出願により保護が要求される発明が、RR において審査官の定められた限界を超えない。そうでないと、分割出願において、非法定の重複授權拒絶意見にぶつかる可能性がある。

一方、CNIPA においては、USPTO における非法定の重複授權拒絶意見に対応する規制がなく、「同一発明」類の重複授權拒絶のみあり、USPTO における法定の重複授權拒絶に似ている。例えば、分割出願における新しい製品請求項 1 が、ただ親出願における古い製品請求項 1 の明らかな変化であっても、例えば、二つの請求項 1 が実質的異なる範囲を持たせるように、一つの実質的な特徴を添加することによって、出願人が、新しい製品請求項 1 の登録を容易に得られることができる。

要約すると、CNIPA の UR は、USPTO の RR に比べ、審査官によりさらに多い請求項を検索・審査され、かつ検索結果をもっと早く出願人に通知することが実際に要求される。出願人が、補正せず直接反論し、及び/又は、単一性要求に基づいて補正した後、再び反論を選択するにかかわらず、CNIPA の成功機会がもっと高く、リスクがもっと低い。最後に、USPTO と異なっているのは、出願人が RR 又は UR の要求に基づいて選択を行い、選択されなかった請求項を別に出願したとしても、CNIPA が非法定の重複授權拒絶意見を施せず、出願人に、実際には同一発明における自明な変形である複数の特許を容易に持たせる。

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは LTBJ@lungtin.com、当該電子メールは当社のウェブサイト www.lungtin.com でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。

張浴月：パートナー、シニア弁理士、弁護士、英徳電気通信代理部部長：LTBJ@lungtin.com

徐擎紅：博士、パートナー、米国登録弁護士、米国弁理士：qinghongxu@lungtin.com



張浴月

(パートナー、シニア弁理士、弁護士、英徳電気通信代理部部長)

張浴月先生は、半導体、自動制御、電子回路、通信及びコンピュータソフトウェア、ネットワーク、電子商取引などの技術分野において豊富な専門知識と代理経験を持ち、コンピュータソフトウェア、ネットワーク、電子商取引に関する発明出願の、国内外の立法や審査についてかなり研究されている。中国、ヨーロッパ、米国、オーストラリアなどの国へ提出された出願案件を千件以上代理したことがあり、国内外の多くの有名なクライアントのために、特許無効審判、訴訟案件も担当してきた。



徐擎紅

(博士、パートナー、米国登録弁護士、米国弁理士)

徐擎紅博士は、クライアントに特許代理、無効審判、訴訟、技術許可、譲渡、企業の知的財産戦略などを含み、幅広い知的財産サービスを提供することに注力し、国家食品医薬品局の医薬品承認手続きに関わる法律や規制に関するアドバイスもクライアントに提供し、さらに欧州や米国の知的財産法律事務所を取り扱いにも優れている。サービスを受けたクライアントには、国際的に有名な多くの企業が含まれており、その業界は、ほとんどのライフサイエンス関連分野と一部の機械的、電子的分野、及びデザイン、商業などを含まれてた。現在、ニューヨーク州及びニュージャージー州裁判所の登録弁護士、米国特許商標庁の登録弁理士である。