



包袋から解析する限定要求に対する有効な対応の調査・研究

国際第一委員会 WG3 (2015年度)

亀井 晃

2016年11月22日、25日

11月度東西部会



メンバー紹介

- ◆ 2015年度国際第1委員会WG3メンバー：
 - 稲森創（WGリーダー、住友化学）
 - 岩崎英樹（リコー）
 - 小川百合香（東芝）
 - 亀井晃（日本電気）
 - 小林宏伸（京セラ）
 - 千田谷直樹（ブラザー工業）
 - 平田陽一（ルネサス エレクトロニクス）
 - 村田貴朗（三菱レイヨン）
 - 福本良太（副委員長、愛三工業）





国際第一委員会WG3報告

◆ 報告内容

- 活動の目的
- 発明の単一性の規定
- 米国限定要求等への対応
 - 調査・研究内容の紹介
 - 事例紹介
- まとめ





活動の目的

◆ 背景

- ・ 一昨年度、米国の特許出願の審査で単一性なしと判断された割合（限定要求率）は、主要国の中でも突出して高いことを報告した

◆ WG3の活動

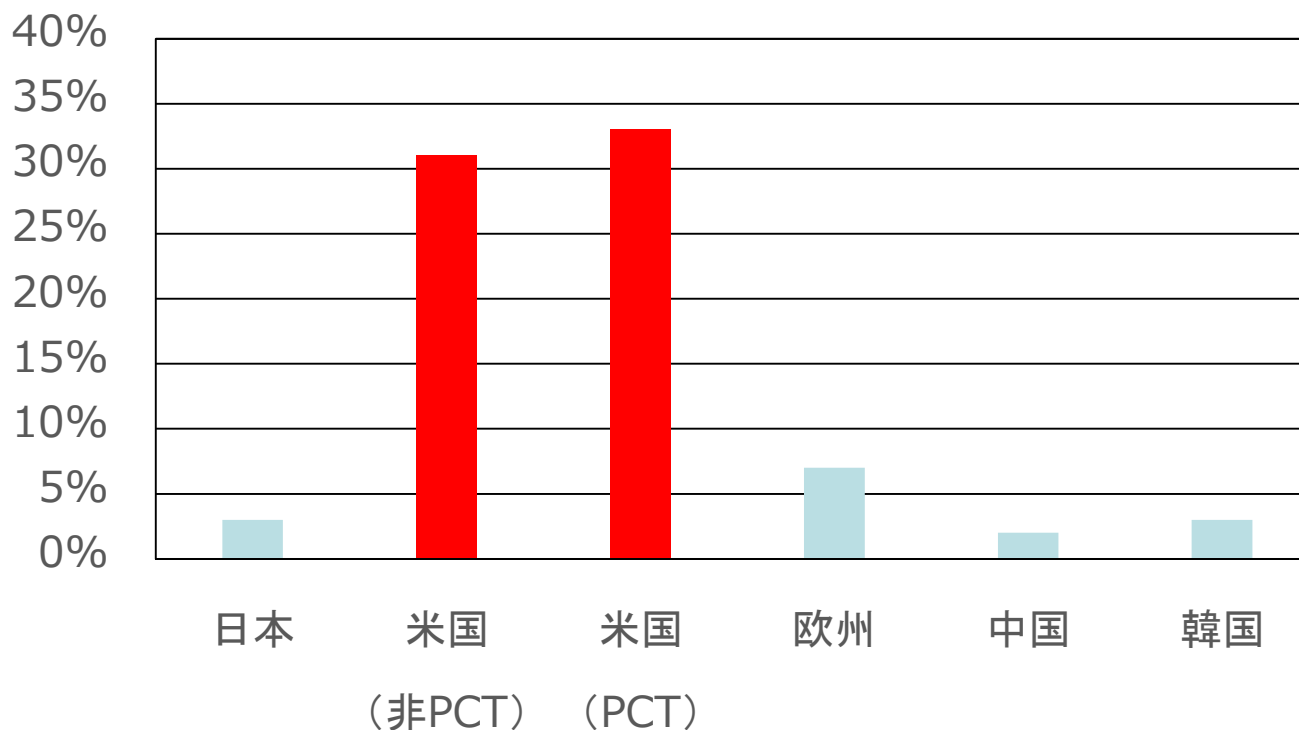
- ・ そこで、米国における限定要求に如何に対応すべきであるか、多数の包袋を調査し、検討した



(参考) 一昨年度の調査結果

◆ 調査結果

単一性違反の指摘割合



結果

- ・ 米国(非PCT)の指摘割合は高く
- ・ 米国では、PCTと非PCTでほぼ同じ

調査対象：2013年10月1日から2013年12月31日の間にファーストアクションが通知された案件





発明の単一性の規定

各国の単一性に関する規定

| | 根拠条文 | 規定概要 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 日本 | 特許法第37条 施行規則第25条の8 | 共通の「発明の特別な技術的特徴」(special technical feature)がある発明は単一性を満たす。 |
| 米国 | 米国特許法第121条 特許規則1.141 | “independent and distinct inventions”は単一性が無いとできる(いずれか一つに限定させることができる)。 |
| 欧州 | 欧州特許条約第82条 特許規則第44条(1) | 一の発明または“single general inventive concept”を形成するように関連している一群の発明は単一性を満たす。 |
| 中国 | 中国専利法第31条第1項 実施細則第35条第1項 | 複数の発明の相互間において一つの全体的構想による関連がある場合は単一性を満たす。 |
| 韓国 | 韓国特許法第45条第1項 施行令第6条第1項 | 個々の発明が単一の発明概念を形成する場合は単一の出願に含めることができる。 |
| PCT | PCT第17条(3)(a) PCT規則第13規則 | 1又は2以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときは単一性を満たす。 |

★日本、欧州、中国、韓国およびPCT：

「先行技術に対して貢献する特別な技術的特徴 (special technical feature : STF) が単一性の判断基準としている点で共通。

★米国：「独立した別個の発明 (independent and distinct inventions) は単一性が無い」と規定。STFを基準としていない。





発明の単一性の規定

◆ PCT出願の単一性に関する規定

| | 規定概要 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 日本 | 特になし |
| 米国 | 長官は、発明の単一性に係る疑問点を、条約及び条約規則の要件の範囲内で、第121条に基づいて再審査させることができる。 (米国特許法第372条(b)(2)) |
| 欧州 | 追加調査手数料に関する規定のみ |
| 中国 | 追加料金(単一性回復料)に関する規定のみ |
| 韓国 | 特になし |

★発明の単一性判断の基準は、いずれの国でも、実質的にPCTの基準。

★米国では、審査官が単一性を満たさないと判断した場合は、
(通常は、実体的な審査に先立って) 限定要求を発行。



発明の単一性の規定（米国の審査基準）

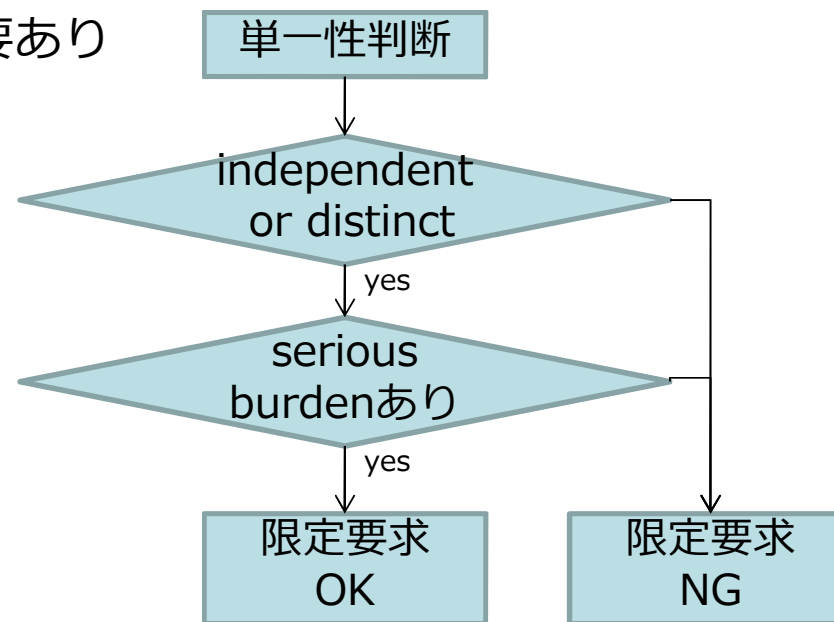
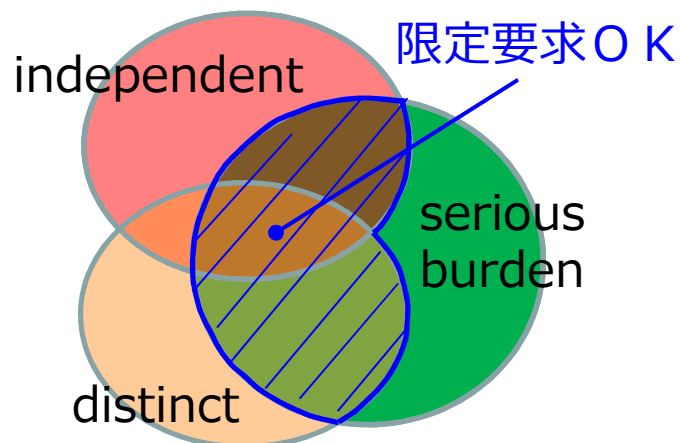
◆ 米国出願(非 P C T)の単一性の審査基準（MPEP 800章）

| MPEP | 規定事項 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 803 | <p>限定要求を出すには、特許的に識別可能な複数の発明が以下の2つの条件を満たしている必要がある。</p> <p>(A) 複数の発明が” independent or distinct”であること。</p> <p>(B) 限定要求を発出しなかったとしたら審査にserious burdenが生じること。</p> |

要件：以下、(A),(B)の両方を満たす必要あり

(A) independent or distinct

(B) serious burdenあり





発明の単一性の規定（米国の審査基準）

◆ “independent or distinct”の基準

| MPEP | 規定事項 |
|-----------|----------------------------------------|
| 806.05 | 関係する(related)発明(どのような場合別個(distinct)か) |
| 806.05(a) | コンビネーション・サブコンビネーション |
| 806.05(d) | 一緒に使用可能な複数のサブコンビネーション |
| 806.05(e) | 方法とその実施のための装置 |
| 806.05(f) | 製造方法と製造物 |
| 806.05(g) | 製造装置と製造物 |
| 806.05(h) | 製造物とその使用方法 |
| 806.05(i) | 製造物、製造方法、及び使用方法 |
| 806.05(j) | 関連する製品、関連する方法 |
| 806.06 | 独立した発明 |

例) 製法と製造物の関係の場合、

以下のいずれかであれば、“distinct”(806.05(f))

(A)その製造物の自明な製法でなく、且つ、その製法で他のものも作れる場合

(B)その製造物が他の方法でも製造できる場合

★「その物の製造に適している方法か否か」の基準ではなく、立証は容易。





発明の単一性の規定（米国の審査基準）

◆ “serious burden”の基準

| MPEP | 規定事項 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 808.02 | 審査官は下記の1つを基に serious burden が存在することを説明する必要がある。 (A) 特許分類が異なる。 (B) 技術分野が異なる。 (C) 調査範囲が異なる。 |

- “serious burden”の立証のためには、
上記 (A), (B), (C)のいずれかを示せばよい。

- ★ 「物」と「製造方法」など、カテゴリが異なる場合、
⇒ 特許分類も異なる場合が多い。
⇒ “serious burdenあり” の立証は容易。





発明の単一性の規定（米国の審査基準）

◆ 米国出願(PCT)の単一性の審査基準（MPEP 1800章）

| MPEP | 規定事項 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1893.03(d) | <p>発明の単一性欠如を指摘するためには、審査官は、</p> <p>(1) クレームの異なるグループのリストアップ、</p> <p>(2) それぞれのグループがなぜ互いのグループ間で単一性がないのか(つまり、なぜ単一の一般的発明概念がないのか)、</p> <p>それぞれのグループ固有のSTFを明記して、説明しなければならない。</p> |

要件：以下、(A),(B)の両方を満たす必要あり

(A) 「特別な技術的特徴」とは、各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴を意味するもの

(B) 貢献の有無は、新規性、進歩性に関して検討(国際調査機関の基準と同じ)。

★単一性有無の判断基準はPCT基準。





米国限定要求等への対応（調査・研究）

- ◆ 米国で限定要求等への対応について調査・研究
 - 302件の包袋を分析し、対応方法を調査
 - 結果、Traverseが有効活用されていることが判明
 - 98件（約32%）でTraverse
 - そのうち、22件（約22%）で限定要求等の少なくとも一部を取り下げ
 - Traverseが成功した22件と、Traverseが成功しなかった76件とでは、出願人の応答が違った
 - 成功事例では、MPEP等の規定に具体的に当てはめて反論
 - 非成功事例では、形式的な反論や明確な理由なしの反論が多く見られた



米国限定要求等への対応

◆ 米国限定要求等への反論

– 非 P C T 出願（通常の米国出願）

1. 「independentでもなく、distinctでもない」と反論し、その具体的理由を述べる。MPEP 803(A)
2. 「serious burdenがない」と反論し、その具体的理由を述べる。MPEP 803(A)

– P C T 出願（米国移行後を含む）

3. クレームにおける共通の S T F に該当する特徴部分を具体的に示し、「その特徴部分が文献に一切開示されておらず、また文献から自明ではない」と反論する。



米国限定要求等への対応

◆ 反論の成功事例（論説で8例紹介）

| No. | ルート | 補正 | 反論方法 |
|-----|------|----|-----------------|
| 1-1 | 非PCT | 無 | MPEP 803(A) |
| 1-2 | 非PCT | 無 | MPEP 803(A) |
| 1-3 | 非PCT | 有 | MPEP 803(A) |
| 2-1 | 非PCT | 無 | MPEP 803(B) |
| 2-2 | 非PCT | 無 | MPEP 803(B) |
| 2-3 | 非PCT | 有 | MPEP 803(B) |
| → 3 | 非PCT | 無 | MPEP 803(A)/(B) |
| → 4 | PCT | 無 | STF有 |

次ページ以降で、No.3、No.4について事例紹介





米国限定要求等への対応(事例紹介)

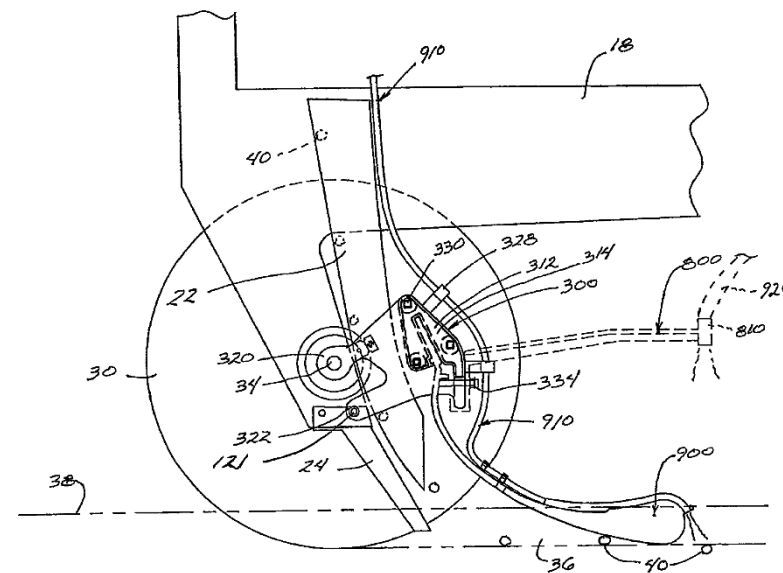
◆ No.3 非PCT 反論方法：MPEP 803(A)/(B)

◆ 案件情報

- 出願番号：13/525,015
- 指令種別：限定要求
- 補正の有無：無

◆ 指令の要点

- 種植え器の棚構造に関する発明
- クレーム1および15が独立クレーム
- 審査官は、限定要求において、本件がグループI（クレーム1～14，クラス111，サブクラス118）とグループII（クレーム15～20，クラス111，サブクラス121）とを含み，“independent or distinct”かつ“serious burden”に該当すると認定





米国限定要求等への対応(事例紹介)

- ◆ No.3 非PCT 反論方法：MPEP 803(A)/(B)
- ◆ 出願人の対応
 - “independent or distinct”
 - MPEP 806.06を引用。クレーム1およびクレーム15の**プリアンブル部が同じ**種植え器の棚構造 (a bracket assembly) であり, 互いに関連しているため, 互いに“independent”ではない旨を主張
 - MPEP 806.05 (j) を引用。クレーム1およびクレーム15は**共通のhousing部分を有して**おり, 重複する発明主題を有するため, 互いに“distinct”ではないと主張
 - “serious burden”
 - MPEP 808.02を引用。審査官のグループ I の分類の認定が誤っており、グループ I およびグループ II は**同一の分類に属する**と主張
- ◆ 結果
 - 限定要求は取り下げ



米国限定要求等への対応(事例紹介)

- ◆ No.4 PCT 反論方法：STF有

- ◆ 案件情報
 - 出願番号：13/504,326
 - 指令種別：限定要求
 - 補正の有無：無

- ◆ 指令の要点
 - クレーム数18, 独立クレーム数3
 - 審査官は, 以下3つの発明を含むと認定。(1) クレーム1規定の**変異アルブミンの製造方法**。(2) クレーム2～8, 10～18規定の**変異アルブミン**。(3) クレーム9規定の変異アルブミンをコードする**遺伝子配列**。
 - 審査官は本件クレームに共通するSTFは**変異アルブミン**であると認定し、先行文献に変異アルブミンが開示されており、本件クレームに共通するSTFは特許可能と認められないと判断



米国限定要求等への対応(事例紹介)

◆ No.4 PCT 反論方法：STF有

◆ 出願人の対応

- グループ (1) および (2) には、**血漿中半減期を変化させる特定の変異を用いることをSTF**とするもので、このことはグループ (1) および (2) で共通していること、**このような変異は非自明**であることを主張
- 「方法を規定する発明にあって、各工程が自明であっても、**非自明の出発物質を使用する方法、または最終製品が非自明の方法**は米国特許を受けることができる」と判旨されたIn re Ochiai, 71 F. 3d 1565 (Fed Cir,1995) に言及し、本件規定の血漿中半減期を変化させた変異アルブミンが新規である以上、そのアルブミンを調製する方法も特許を受けることができる、と指摘

◆ 結果

- 限定要求は取り下げ





米国限定要求等への対応

◆ Rejoinderの活用

- 許可可能となった選択クレームの全要件を非選択クレームにも含めるように予め補正していれば、その非選択クレームも実体審査がなされ、許可可能となり得る (Rejoinder)
- Rejoinderが認められる発明のタイプ
 - 同一のカテゴリに属する発明 (MPEP 821.04 (a))
 - 許可可能となった製品の発明と当該製品を含む方法の発明 (MPEP 821.04 (b))
- 付帯請求
 - Rejoinderは、要件を満たせば、審査官によって自動的に認められるはず。しかし、審査官がRejoinderの既定の適用を失念することがある。→Rejoinder Request





まとめ

◆ 米国限定要求等への反論

- MPEPの具体的な当てはめを用いた反論で成功している事例が多く存在
- 適切な反論により、無駄な分割出願を回避し、コスト・時間の低減につながる

◆ Rejoinderの活用

- Rejoinderにより、非選択クレームも同一特許出願で許可されるので、分割出願のコストを低減しつつ、非選択クレームの権利化が図れる
- Rejoinder Requestも有効



最後に

- ◆ 国際第1委員会では、発明の単一性の制度調和に向けた活動に取り組んでいます。
- ◆ 来年度も特許制度調和に向けた活動に継続して取り組む予定。
- ◆ 米国実務の切り口から世界の知財を動かす気概のあるメンバーをお待ちしています。



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

