

米国の限定要求指令と選択要求指令に対する対応上の留意点

2014年02月10日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国特許プラクティスによれば、審査の過程において、実体審査前に限定要求（requirement for restriction）及び／又は選択要求（requirement for election）が発行されるケースがあります。これは、特許出願が、米国特許法第121条に規定の発明の単一性を充足していないと審査官が判断したからです。つまり、当該特許出願には、単一の発明ではなく、複数の発明が含まれていると審査官が認定した場合、上記の要求が発行されます。

米国特許法第121条は、分割出願に係り、次のように規定しています。

「2以上の独立し区別可能な（independent and distinct）発明が、一つの特許出願でクレームされている場合、USPTOの長官は当該特許出願を複数の発明のうちの一つに限定するように要求することができる。」

たとえば、米国の特許プラクティスによれば、他の製法でも製造できる「プロダクト」と、他のプロダクトの製造にも適用できる「プロダクトの製造方法」とは、発明の単一性を満たさないと認定されます。したがって、これらの発明を一つの特許出願で権利化することはできません。

また、「プロセス」と「プロセスを実施するための装置」の場合であって、他の装置でも実施可能な「プロセス」や他の方法にも使用し得る「プロセスを実施するための装置」である場合、「プロセス」と「プロセスを実施するための装置」とは、発明の単一性を満たさないと認定され、これらの発明を一つの特許出願で権利化することができません。

これらの場合、いずれか一つの発明を審査の対象として選択する必要があります。以下に詳しく説明します。

【全8頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長：新井 孝政（大阪本部在籍）

外国専門部長代理：岡部 泰隆（大阪本部在籍）

TEL：06-6351-4384（代表）

E-Mail：iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。

特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.