

第9回 知的財産翻訳検定試験<第4回英文和訳> 1級・知財法務実務 標準解答

〔問1〕 要約問題解答例

ナイテンは、自身の特許出願に含まれる信号クレームが方法クレームであると主張した。しかし、控訴裁判所は、現行特許法の立法過程から説き起こして、方法クレームは一つの行為、あるいは一連のステップを含むプロセスとして表現されなければならないと判示し、ナイテンの信号クレームは信号自体の生成方法により記述したプロダクトバイプロセスクレームであり、方法クレームではないと判示し、原告の主張を斥けた。(193字)

参考用全文訳例

特許法上に定義されている「技術」、及びその意味するところは、1952年特許法の立法過程を参照することによってよく理解することができる。

上院司法委員会の報告書によれば、以下の通りである。現行法(1952年より前の特許法)は、「新規かつ有用な技術、機械、生産物を発明し、あるいはそれらの新規かつ有用な改良を行った者は、何人であっても特許を受けることができると規定している。

この文言については、「技術」の語のみが、現行法で「プロセス」と変更されている。

現行法のこの部分で用いられている「技術」の語は、合衆国憲法にある「有用な技術」とは意味が異なり、また現行法の他の部分で用いられている「技術」の語とも意味が異なる。裁判所では、實際上、プロセス又は方法の同意語と解釈されている。

100条に「プロセス」の定義が追加されたのは、「プロセス又は方法」の意味であることを明確にし、ある種のプロセス又は方法の特許性に関して重要でない疑念が表明されていることについて、現行法を明確にするためである。

最高裁判所及び当裁判所は、一貫して特許法上の用語である「プロセス」には行為が必要であると解釈している。

したがって、クレームが行為を含んでいないにもかかわらず、そのクレームが「プロセス」のカテゴリーでカバーされるというナイテンの主張には理由がない。

ナイテンは又、その信号クレームは行為を記載しており、それは、クレームされた信号が、「所定の符号化過程にしたがって符号化されなければならないからであると述べている。しかし、これらのクレームの記載はすべて、それらクレームが、潜在的に、製品がその少なくとも一部において製造方法又は製造過程に関して定義されている、プロダクトバイプロセスクレームであることを示している。

このようなクレームは、依然として最終製品についてのものであり、それに包含されている方法をクレームしているのではない。

クレームに行為が記載されているといっても、物（ここでは信号自体）についてのクレームが、その物の製造過程についてのクレームに変わるわけではない。

プロセスクレームは一つの行為、あるいは一連の複数の行為を含まなければならず、ナイテンの信号クレームはそうではないのであるから、ナイテンのクレームはプロセスについてのクレームではない。

以上

〔問2〕 全訳問題解答例

審査開始にあたり、審査官が、「出願の中に互いに独立した複数の別個の発明を主題とする複数のクレーム（請求項）が含まれている」とか、「ひとつの発明について、特許性判断の観点からは区別されるべき複数のスピシーズクレームがある」と判断する場合がある。あるいはまたその両方が該当すると判断する場合もある。USPTO の最近の審査実務では、「いずれかひとつの発明についてのクレームのみを選択せよ」と出願人に対して要求することについて審査官に大幅な裁量が認められている。そのような要求がなされた場合、審査官は当該出願の審査においては出願人が選択した発明についてのクレーム以外のクレームについては関知しない。また、「ひとつの発明について複数のスピシーズクレームがある」と判断された場合、審査官は出願人に対して、開示されている複数のスピシーズの中で最初にどのスピシーズについて審査を求めるかを選ぶように要求することができる。このような要求がなされた場合であっても、当該出願の中に同じ発明の異なるスピシーズのクレームを維持することを審査官が最終的に認める場合もあり得るが、実際にそのようなようになるかどうかは審査過程で明らかになった先行技術の状況による。

従って、第1回目のオフィスアクションが、単に、「複数の異なる発明を主題としていると思われる複数のクレーム群がある」とか、「同じ発明について複数のスピシーズクレーム群がある」とか、あるいは「その両方が該当する」という趣旨の見解を出願人に対して示し、審査の俎上に載せるべき発明やスピシーズを選択を求めるにとどまるものである場合も往々にしてある。そのようなオフィスアクションにおいては様式PTOL-326の書式がカバーページとして使用され、アクションの残余の部分は続葉にタイプされる。通常1ヶ月の回答期間が出願人に対して与えられる。このような内容のアクションが第1回目のオフィスアクションとされる無駄を防ぐために、最近では選択要求とそれに対する選択回答を電話で行うことも多い。