

**ビジネス方法特許出願の
効率的な準備と手続について**

**Successfully Preparing and Prosecuting
a Business Method Patent Application**

**Presented at AIPLA
Spring 2001**

By

**John J. Love
Wynn W. Coggins**

**Translated by Hideo FURUTANI, Patent attorney
日本語訳 弁理士 古谷栄男**

訳者注：これは、米国特許庁の審査部長である**John J. Love**氏達によって、2001年春のAIPLA(American Intellectual Property Law Association)の会合にて発表されたものである。原文は、米国特許庁テクニカルセンター2100のウェブサイトにおいて公開されている。<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/>
なお、脚注は、全て訳者が付したものである。

I. 概要 (EXECUTIVE SUMMARY)

このところ米国特許商標庁の運営が企業の関心を集めており、特にビジネス方法関連発明の審査分野が注目されている。しかしながら、ビジネス方法1のクレームを構成するのは何であるかについて、特許関係者の間でも幾分混乱が生じている。この“ビジネス方法”という用語は、様々なプロセスクレームを説明するためにつかわれてきた総称的な用語である。現時点では、連邦巡回控訴裁判所は、ビジネス方法クレームを、その他一般のプロセスクレームから区別する特徴は何であるのかを、定めていない。しかし、裁判所は、ビジネスを行う方法について述べたクレームは“ビジネス方法”のクレームとして区別すべきでなく、他のプロセスクレームと同じように扱うべきであると定めている。*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* 47 USPQ2d 1596, 1604 (Fed, Cir. 1998)².

ビジネス方法に関連する出願の中で一般の注目の的となっているのは、米国でクラス705に分類されるビジネスデータ自動処理技術についての出願審査を担当する部署である。この分野は電子商取引とインターネットに関する技術の急成長を反映して、ここ最近で相当な成長ぶりを見せている。ビジネス方法に関連した出願においてクレームされる方法は、経済的なデータ処理(financial data processing)に何らか

1 (訳者注)：日本の特許庁においては、ビジネス関連発明という呼び方をしている。また、日本の一般メディアは、ビジネスモデル特許という表現をしている

2 (訳者注)：事件の概要は、<http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/BS/BS9.html>を参照のこと

の関係があるので、この出願の大部分はこの分野に出願されている。しかし、全てのビジネス方法クレームがクラス 705に分類されるというわけではない。例えば、教授方法 (methods of teaching) はクラス 434 「 教育及び実演(Education and Demonstration)」に分類され、ゲームをする方法(Methods of playing games)はクラス 273 「 娯楽用の装置,ゲーム(Amusement Device, Games)」に、作物の産出量を高める方法(Methods of improving crop yields)はクラス 47 「 植物栽培(plant husbandry)」に分類される。尚、これらはほんの一例で、このほか“ ビジネス方法 ” と言いうるようなプロセスクレームは、それらの技術によって分類され審査が行われる。

2000年3月29日、米国特許庁は電子商取引とビジネス方法に関する技術の審査の質を向上させるべく、ビジネス方法特許のアクションプランを発表した。それに先行する対策の一環として開催されたフォーラムでは、相互の懸案事項や問題、考えられる解決方法が議論され、この技術分野における米国特許庁の取り組みとその成果についても話し合われた。先行技術資料に関する民間からの情報提供も集められており、増加する非特許文献(NPL)の情報収集やデータベースの入力情報も探し続けられている。これらの対策において活発な議論が交わされたが、それはここでは特に取り上げない。

ここでは、テクノロジーセンター 21003で審査される特定技術の定義を明らかにし、クラス 705で審査されるビジネス方法に関連したトピックを説明し、そのクラス 705の定義にまつわる議論を取り上げ、さらにクラス 705に分類されるビジネス方法出願の効率的な準備及び審査手続きについてのガイダンスを提供する。

II. 当該組織について (KNOW THE ORGANIZATION)

どのような大きな団体や組織に対しても同じであるが、疑問が生じたときに正しい回答を得て問題を解決するには正しい問い合わせ先を知っておくことが大切で

ある。Table 1 は、テクノロジーセンター (TC) 2100における技術分担、及びそれぞれの担当責任者であるテクノロジーセンターの各部長(Director)について示したものである。Table 2 は部署 2160 ("ビジネス方法")の技術分担とそれぞれの担当責任者である審査長(SPE)を示したものである。

3 (訳者注) <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/> を参照のこと。

Table 1

テクノロジーセンター 2100 コンピュータアーキテクチャ、ソフトウェア及び電子商取引	
部長(Director) :	Peggy Focarino (703) 306-5484
	部署 2120 – 諸コンピュータ出願
	部署 2170 – グラフィカルユーザーインタフェース
部長(Director) :	John Love (703) 306-5484
	部署 2130 – 暗号, セキュリティ
	部署 2160 – 電子商取引
部長(Director) :	Allen MacDonald (703)305-9700
	部署 2150 – コンピュータネットワーク
	部署 2180 – コンピュータアーキテクチャ

Table 2

部署 (WORKGROUP) 2160 – クラス 705	
.審査部門 2161 – ビジネスにおける暗号/郵便料金計測	
	審査長(SPE) : Jim Trammell (703) 305-9768
.審査部門 2162 – インセンティブ・プログラム/クーポン	
	審査長(SPE) : Jim Trammell (703) 305-9768
.審査部門 2163 – オペレーションズ・リサーチ	
	審査長(SPE) : Tariq Hafiz (703)305-9643
審査部門 2164 – 金融&銀行業務	
	審査長(SPE) : Vincent Millin (703) 308-1065
.審査部門 2165 – 電子ショッピング	
	審査長(SPE) : Vincent Millin (703) 308-1065
.審査部門 2166 – 医療/保険	
	審査長(SPE) : Tariq Hafiz (703)305-9643
.審査部門 2167 – 販売時点情報管理システム(POS)/在庫調査/会計関係	
	審査長(SPE) : Robert Olszewski (703)308-5183

III. クラス 705 – 定義

クラス 705の表題は“金融、ビジネス方法、経営管理、コスト・価格決定に関連したデータ処理”である。クラス 705の定義は“次のデータ処理あるいは計算業務を行う装置又は方法: 1) 企業の業務、管理、又は経営、2)金融データ処理、若しくは3) 商品又はサービスの料金請求の決定”となっている。

以上より、705に分類されるのは電子商取引、インターネット、金融・ビジネス方法・経営管理・コスト/価格決定に関連するデータ処理をコンピュータで実行するプロセスだけである。“ビジネス方法関連出願”に属すると考えられるその他の出願は、全てそれらの技術によって分類、割当てが行われ審査される。

IV. 出願提出前に検討しておくこと

手続の進行(pendency)が問題となっている場合には、出願人は米国特許法施行規則(37 CFR)第1.102条に基づく優先審査申請書 (Petition to Make Special) の提出を検討してみるのもよい。これについては特許審査便覧(MPEP)708.02を参照すること。通常であれば出願審査は有効米国出願日の順に始められるが、施行規則第1.102条に基づく申請書を提出すればある種の例外的措置を受けられる場合がある。これはクラス 705の出願にも当てはまる。例えば侵害が発生したり迅速な審査が望まれる場合など、出願人はこの施行規則第1.102条に基づく早期審査の特別許可を特許庁に申請することができる。早期審査の許可が得られる他の出願例については、特許審査便覧(MPEP) 708.02を参照すること。

クラス 705だけでなく米国特許庁で扱われるその他のクラスについても同じであるが、出願人は開示義務と早期審査の要件を満たすよう事前調査を行い情報開示書を提出しておくことが望ましい。こうすることにより無関係な書面やわずかな関連

しかないような情報を提出しないようにすることができる。また、できる限り提出が大量にならないようにすること。しかしどうしても大量になってしまう場合は、最も関連の強い情報をはっきりわかるようにしておくこと。さらに、出願の担当審査官が当該出願の出願人や譲受人が保有する他の出願まで把握することはできかねるため、そういった出願を審査官に提示してもらえると審査手続の合理化を行う上で非常に役に立つ。ある出願の先行技術や直接関連する情報を、その関連出願を担当する審査官にきちんと提示すると出願人は不要な手続の遅れを避けることができる。出願人の情報開示義務をさらに詳しく知りたい場合はMPEP Chapter 2000を参照すること。

外国語の明細書を原語のまま提出するときは、出願人は特許庁の規則に従うように予備的補正を行っておくことが望ましい。しばしば審査手続規則に従っていない、外国語の明細書を全くそのまま言葉通りに翻訳したものが提出されている。これは開示要件と記載要件上、多くの問題を生じてしまうことになる。さらに、不十分に書かれた外国語書面のクレームは第二回目のオフィスアクションが最終とされた場合、審査手続中に出願人が行える補正が一回に限定されてしまうことがある。

V. 出願内容 - 明細書

実際的な応用を明確に示すこと

クレームされた発明は全体として実用的な発明でなければならない。つまり、“ 有用的であり、具体的であり、かつ有形的な効果(useful,concrete and tangible result) ”を生じるものでなければならない。 *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)を参照すること。この要件の目的は、特許の保護対象をある一定のレベル、つまり“ 現実社会 ”における価値

を有する発明に限定することであって、逆に単なる思いつき(idea)や想像(concept)にすぎない主題や、将来の調査研究について分析したにすぎないものは保護対象から除外しようというものである。米国特許審査便覧(MPEP) 2106を参照すること。また、数学的アルゴリズムについては、それがクレーム内に存在するというだけでは第101条の拒絶理由とはされず、そのかわりに審査官によりクレームされた発明が“ 有用的であり、具体的であり、かつ有形的な効果 ”を生じるかどうか審査される。そしてその効果を生じると判断されたときは、クレームされたその発明は実用的な発明とされ、第101条有用性の要件が満たされると判断されるのである。以上より、明細書が必要な要素を全て備えており、クレームされた発明の実際的応用について全て明確に記載されていることは極めて重要なことなのである。

出願人は、その発明に有用性(useful)があると信じる旨を説明するのに立場上最も適している。出願人は明細書を次のようにすること:

1. 発明の明確な説明をその明細書中に書くこと ;
2. 解決される問題について説明すること ;
3. 発明のベストモードを明確にすること ;
4. その発明がどのように“有用的で、具体的で、かつ有形的な効果”を生じるのかを明確にすることにより、その発明で主張する全ての実際的応用を明確に示すこと。(State Street参照);
5. 以前にも述べたことであるが、その発明に関連し最も知られている先行技術について論じること。

注意: 上記1と3は特許法施行規則第112条の要件である。これを満たすようにすることは審査の不必要な遅れを防ぐ方法の一つである。

記載要件

出願人は出願時点において、クレームする発明の所有が出願人にあることを適正な明確さで当業者に伝えることができなければならない。その所有（Possession）は、現実に関明を実施化したり、細部まできちんと描いた図面や十分に特徴を説明した書面をもって証明することができる。また、ここでは何が普遍的かということや、何が当業者にとって周知であるのかを詳しく述べる必要はないのでご留意いただきたい。以上も審査の不要な遅れを防ぐ一例であって、クラス 705のみならず特許庁で扱われる全分野に対しても当てはまることである。

コンピュータ関連発明

コンピュータ関連発明においては、出願人に以下に示すような説明も含めた出願を準備してもらえると、効率的な審査を行うことができる。

- ソフトウェアの命令でプロセスを実行した時、そのプログラムされたコンピュータが何を行うのかということ。つまり、プログラムされたコンピュータの機能性について。
- その機能性を提供するためにコンピュータがどのようにシステムとして構築 (configured)されるのかということ。つまり、プログラム化されたコンピュータを構成している要素は何か、そして提示された機能性を提供するためにこれらの要素がどのように構築され、相互に関連しているのかについて。
- プログラムされたコンピュータと、発明を構成しているコンピュータ以外の他の要素との関係。なお、これは該当する場合でよい。これはそのコンピュータが、機械、装置、材料など発明の一部である他の要素とどのように統合されているのか、あるいはクレームされたプロセスの中でどのようにそのコンピュータが使用されるのかということについてである。
- ソフトウェアが発明実施のベストモードの一部を構成するとき、それらのベスト

モードの記述はソフトウェアの機能を開示すれば十分である。チャートやソースコード・リストは、ソフトウェアの機能を開示するための必須の要件ではない。
(*Fonar Corp. v. General Electric Co.*, 107 F. 3d 1543, 1549, 41 USPQ 2d 1801, 1805 (Fed Cir. 1997)).

注意: ソフトウェアプログラムの機能がすでに明細書中で明らかになっており、通常の技術を有する当業者が必要なソフトウェアのプログラムを生成してその機能を実施することができるであろうような場合には、ベストモード要件を満たすために、必ずしも、ソフトウェアプログラムの開示を行う必要はない。

機能的文言

特許性の判断を行う時、米国特許庁はmeans-plus-function⁴あるいはstep-plus-functionに対応するよう明細書に開示された構造を無視することはできない。*In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)⁵。このためクレーム中

4 (訳者注) : means-plus-functionとは、権利請求の範囲を記述するクレームにおいて、発明の構成要素を機能によって表現したものである。たとえば、“切断手段(means for cutting...)”と表現するような場合である。means-plus-functionにて表現した場合、その範囲は、かかる機能を有するもの全てではなく、これに対応づけて記述された実施形態とその均等物とすると規定されている(米国特許法第112条第6項)。“切断手段(means for cutting...)”に対応するものとして、ナイフが実施形態として記述されている場合には、ナイフおよびその均等物が範囲となる。

5 (訳者注) : 注4に示すように、means-plus-functionにて記述した場合には、権利範囲解釈の際にその範囲が制限されるにもかかわらず、特許庁の審査手続では、その機能を有するもの全てを対象として審査がなされていた。たとえば、上記の例であれば、切断する機能を有するものであれば、何であれ、新規性を否定する根拠としての引用例になっていた。

このような、権利解釈と審査手続との不整合を争ったのが、この*Donaldson*事件である。この判決により、審査手続においても、means-plus-functionによって記載した場合には、その実施形態と均等物に限定して審査が行われるようになった。

にmeans-plus-function(又はstep-plus-function)による限定が記述されている時は、出願人は明細書中でそれに対応する構造、物質、あるいはその機能を果たすための行為を明確に示さなければならない。また、means-plus-function(又はstep-plus-function)による限定は明細書の開示と一致するように解釈される。明細書において、クレームされた発明を限定する意図で、それが定義づけられている場合には、審査官はその限定のとおりのものおよび、その均等物として解釈する。もし何も定義づけられていなければその限定の範囲を決定するべく審査が行われることとなる。 e.g. *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Labs.*, 124 F.3d 1419, 1424, 43 USPQ2d 1896, 1900 (Fed. Cir. 1997)を参照すること。上記に鑑みて、出願人は、機能的な用語を用いるかまたは用いないかを決定することになる。クレーム中のフレーズと用語は明細書によって明確に裏付けられていなければならぬこと、そしてコンピューター関連の発明では通常のプログラミングは提出しなくてよいがかわりにフローチャート(flow diagram)を使用するようにすることを繰り返し述べておく。

VI. 米国特許法第101条要件への対応

米国特許法第101条は次のように規定している“何らかの新規かつ有用なプロセス、機械、生產品あるいは構成物、もしくはそれらについての何らかの新規かつ有用な改良を発見又は発明した者は、本法の定める諸条件及び諸要件に従うことを条件としてそれらに特許を受けることができる”。最高裁判所は、米国議会によりこの法定主題は“太陽の下、人間の手で作られた全てのものを含む”よう意図されているとする見解を示した。*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980)を参照すること。最高裁判所は特許を受けることができない法定主題の例外3種類についても定め

つまり、上記の例では、切断機能を有するもののうち、ナイフとその均等物だけが、新規性を否定する根拠として採用できるように、特許庁の運用が変更された。

ている。それらは“自然法則、自然現象、及び抽象的なアイデア”である。*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981)⁶を参照すること。さらに最高裁判所は、数学的アルゴリズムという主題は、それが単なる抽象的なアイデアにすぎない場合はそれ自体で特許を受けることができないと定めた。*Diamond v. Diehr*を参照すること。これに最高裁はさらにIn *Diehr*で、ある種の数学的な主題がそれだけで存在しているときは、それが実際的な応用つまり“有用的であり、具体的であり、かつ有形的な効果を有する”ようにならない限り、抽象的なアイデアを表すに過ぎないとの説明も加えている。*State Street*, 149 F.3d at 1373, 47 USPQ2d at 1601-02を参照すること。

以上により、実際的な応用とは、クレームの主題が有用的であり、具体的であり、かつ有形的な効果を生じたときに達成される。そしてこの法定主題であるかどうかの判定は、クラス705に分類されたコンピューター関係の発明のみならず特許庁で審査されるもの全てに対し行われる。なお、これにより発明が法定主題であると判断されても、発明は依然として第102条、第103条及び第112条の特許要件の審査が要求されていることに注意すること。

実際的な応用を2つ以上包含するものであっても、出願人は101条の有用性の要件を満たすにはその応用は1つだけあればよいことになっているので留意すること。

以下の場合、クレームは非法定プロセスを請求していることになる：

- ◆ 実際的な応用のクレームを含まない数学的操作だけからなるもの。
- ◆ 実際的な応用のクレームを含まない抽象的なアイデアを操作するだけのもの。

⁶ (訳者注)：米国最高裁が、初めてソフトウェアを特許対象として認めた判決である。

(例)最高裁は不動産の競売プロセスを管理する方法は単なる抽象的なアイデアの操作にすぎないとした。 *In re Schrader*, 22 F.3d 290, 293-94, 30 USPQ2d 1455, 1458-59 (Fed. Cir. 1994)。同じく最高裁は、物体及び機械の運動の制御方法も単なる抽象的なアイデアの操作に過ぎないとした。また、中心軸を定めることや、階層仮想バブルを“生み出す”工程は、基本的な数学的概念の操作に過ぎないとした。 *In re Warmerdam*, 33 F.3d 1354, 1361-62, 31 USPQ2d 1754, 1760 (Fed. Cir.)⁷。

VII. 出願内容 – クレーム

特許庁の担当官は、クレームは、それを支えている開示を考慮して合理的な最大の解釈を行うことになっている。 *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997)。明細書に限定が書かれていてもそれがクレームで書かれていなければ、クレームにかかわるものとして理解されない。このため、その点は明確に述べる必要がある。クレームの限定はそれぞれ、明示的に (expressly)、暗黙のうちに (implicitly)、または本質的に (inherently) 出願当初の開示によって裏付けられていなければならず、また各クレームには出願人が非常に重要で不可欠であると説明した全要素が記載されていなければならない。

クレーム作成における提案

- ◆ “ジェブソン型”クレーム構成が適切であると考えられる場合には、それを使用すること。つまり “the improvement comprising...” という書き方をすること
- ◆ クレームは合理的な数に限定し、一つの発明について述べること。
- ◆ クレームは、必ず明細書中に適切な先行詞があるようにすること。

⁷ (訳者注) *In re Warmerdam* では、2つの物体の衝突(干渉)を判定する発明について、これが法定の主題に該当するか否かが争われた事件である。発明は、2つの物体の中心点を定め、これを中心とした円を描き、これらの円が重なれば、さら

- ◆ 広範囲のクレームから記載し始め、範囲を狭めていくこと。（Festo判決を考慮して）
- ◆ 範囲を2重に限定することは、通常、112条第2パラグラフの問題を生じる⁸。
- ◆ 特定の狭い範囲を特許性判断のベースとすることを望む場合には、その範囲の限界を示さねばならない。
- ◆ 101条に関わる問題に注意すること：
 - データの羅列（それ自体は特許性がない）
 - 非機能的データ（それ自体は特許性がない）
- ◆ 仲間に頼んで、明細書を読まずにクレームを見てもらうこと

以下に注意すること：

- ◆ 使用意図(intended use)のステートメント
- ◆ “able” や “adapted for” で書かれた文章
- ◆ “whereby”及び “wherein” で書かれた文章

これらのフレーズは、クレーム中の用語を限定する効果を持つか否かという疑問を生じうる。すなわち、クレームの範囲が不明確であるとされる可能性がある。MPEP 2173を参照すること。

means-plus-functionやstep-plus-functionの取り扱い

に小さな円を描いて、その重なりを判定するという手法であった。判決では、方法クレームは、抽象的であるとして法定の主題に該当しないと判断された。

8（訳者注）この文の意味について、筆者に問い合わせたところ、次のような回答が返ってきた。クレームの中で、先に記述した範囲内において、さらに限定した範囲を重ねて記述するような場合である。たとえば、「抵抗値は50～250オー

112条6パラグラフの適用に関し、次に示す3つのクレーム限定の要件がある:

- (1) クレームの限定では“means for”や“step for”の文言を使用しなければならない。
- (2) “means for”や“step for”は機能的用語によって修飾されなければならない;
- (3) “means for”や“step for”というフレーズは記載された機能を達成するための十分な構造、材料あるいは行為によって修飾されてはならない。

“step for”というフレーズを方法クレーム中で使用すると112条6パラグラフが適用される可能性を生じるが、“step”という用語だけあるいは“step of”という語句で使用すれば、112条6パラグラフの適用が推定されないことに注意すること。

米国特許法第112条6パラグラフに基づく審査手続

連邦巡回控訴裁判所は、クレームの文言は合理的な最大の解釈がなされるべきであるとする原則の維持が重要であると認識している。 *In re Donaldson*, 16 F.3d 1189, 29 USPQ 2d 1845 (Fed. Cir. 1994)。このためmeans-plus-functionやstep-plus-functionによる限定で参照される先行技術の出願は、その先行技術の要素がクレームに記載された機能と同一の機能を果たすことが要求される。ここで、その参照された先行技術がクレームと同一の機能を教示している場合には、審査官は*Donaldson*に基づき、そのmeans-plus-functionあるいはstep-plus-functionクレームに対応して明細書中に記述された構造、物質あるいは行為と、先行技術の構造や工程が同じ又は同等であることを証明する最初の立証責任を負う。MPEP 2182を参照すること。さらに、means-plus-functionあるいはstep-plus-functionの限定解釈は明細書と一致するように解釈される。このためクレームと明細書の開示との間で一貫性が保たれていることが重要である。

ムの間であり、70～80オームが好ましい」というようなクレーム記載は、不明瞭性をもたらすであろう。

一応の証明 < Prima facie Case >

先行技術中の要素が

- (1) クレームに記載された機能を果たし、かつ、
- (2) 均等物として明細書に記載されたいかなる明白な定義によっても除外されず、かつ
- (3) 機能手段(means-plus-function)形式又は機能方法(step-plus-function)形式の限定の均等物である

と審査官が判断した場合、当審査官はその先行技術中の要素が均等物であるとみなされる理由について、その説明及び論理的根拠をオフィスアクション中で示すこととなっている。以下に示す場合、先行技術の要素は均等物であるとの判断が支持される:

- (1) 先行技術の要素が、クレーム内で述べられたものと実質的に同じ方法で同一の機能を果たす場合、そして明細書に開示されたそれに対応する要素と実質的に同じ結果を生じる場合 (Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co., 54 USPQ2d 1308, 1315 (Fed. Cir. 2000); Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1267, 51 USPQ2d 1225, 1229-30 (Fed. Cir. 1999)).
- (2) 通常の技術を有する当業者が、明細書に開示された要素とそれに対応する先行技術中の要素との置換性を認識していたであろう場合(Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308, 1316, 50 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999); Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc., 145 F.3d 1303, 1309, 46 USPQ2d 1752, 1757 (Fed. Cir. 1998); Lockheed Aircraft Corp. v. United States, 553 F.2d 69, 83, 193 USPQ 449, 461 (Ct. Cl. 1977)).
- (3) 先行技術の要素と明細書中に開示された対応する要素の間の違いが非実質的なものである場合(IMS Technology, Inc. v. Haas automation, Inc., 206 F.3d 1422,

1436, 54 USPQ2d 1129, 1138 (Fed. Cir. 2000); Valmont Indus. v. Reinke Mfg. Co., 983 F.2d 1039, 1043, 25 USPQ2d 1451, 1455 (Fed. Cir. 1993)).

- (4) 先行技術の要素が明細書中に開示された対応する要素と構造的に均等である場合 (In re Bond, 910 F.2d 831, 833, 15 USPQ2d 1566, 1568 (Fed. Cir. 1990)).

先行技術が均等物であると結論付けるためには、審査官が少なくとも上記のうち一つの要素を示すことができればよい。それが示されると審査官はクレーム限定の解釈は先行技術の要素と重なっているとの判断を下す。先行技術の要素が均等物であるとの結論を示した上で、必要であると考えられる場合には、審査官はなぜ発明がなされた時点において出願人が述べた構造、材料、あるいは作用を先行技術資料で述べられたものに代用することが通常の技術を有する当業者に明らかであったであろうかということを証明することになっている。In re Brown, 459 F.2d 531, 535, 173 USPQ 685, 688 (CCPA 1972)を参照すること。これ以降、先行技術の要素が当該出願で開示された構造、物質や行為が均等でないことの証明義務は出願人へと移る。In re Mulder, 716 F.2d 1542, 1549, 219 USPQ 189, 196 (Fed. Cir. 1983)を参照すること

第112条第1及び第2パラグラフにおける関連問題点

第112条第6パラグラフは、112条第1及び第2パラグラフの要件を満足させるといふ出願人の義務が免除されることを示したものではない。112条第6パラグラフは、ある種のクレームの限定を許可するものではあるが、112条第1パラグラフの実施可能要件やベストモード要件、同じく第2パラグラフの限定上の要件について明細書の例外を認めるものではない。In re Knowlton, 481 F.2d 1357, 1366, 178 USPQ 486, 493 (CCPA 1973).

VIII. 迅速な審査結果を得るためには

出願人と米国特許庁とがコミュニケーションのパイプでしっかりつながれて建設的な状態が保たれていることがとても重要である。そのため、第一回アクションが

発令された後は、どんなときも審査官とのインタビューを遠慮せずに行うこと。
また継続出願と継続審査の場合では、第一回アクションが出される前にインタビューを行ってもよいだろう。質問や問題があれば審査長(SPE)と連絡を取るようになること。その質問や問題が解決しなければ、特定の分野のテクノロジーセンター部長(Director)に電話することも遠慮しないで行っていただきたい。

以上
(弁理士 古谷栄男訳)