

特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド(11)*

ーリンクングクレームと、その作成ー

会員 藤芳 寛治

目次

- I. リンキングクレームの概要
- II. リンキングクレームに関する MPEP の記述
- III. 作成例：光通信用モジュール

I. リンキングクレーム linking claim の概要

1) 米国特許法に、1 出願に 2 つの独立した independent 発明 (のクレーム) がある場合は (下記注を参照)、特許審査官は分割を要求する、という規定 (121 条) は古くから存在した。この規定は、1952 年の法改正において、独立した、という基準乃至概念に加えて、区別すべき distinct という基準が追加された。以後、審査官から patentably distinct 特許性付与の根拠が異なる、という言葉を使った限定 (分割) 要求が出るようになった。但し、2 つのクレームが distinct であっても、2 つがリンクングクレーム……これがテーマ……であれば、分割要求は例外的に回避出来るという実務が生まれた。(注：2 つの独立した発明があることと、独立クレームが 2 つあることは別)

2) しかし、注意して頂きたいのは、distinct であるから、1 つの出願に含めない、という審査官の認定を覆すことは、審判請求では出来ない (長官への申立 petition となるが、価値なし)。即ち、審判請求では取り上げられないテーマである。→米国には、審査という概念の中に、「本案審査 prosecution on the merits」という (小) 概念があり (これは出願クレームを許可するか、否かだけを含む。この概念は日本には無い)。この本案審査に不服な場合だけ、要するにクレームの特許性が否定されたことに対する不服だけが、審判請求出来る。これ以上詳細なことは、本稿では省略する。

3) 他方、米国の方法のクレームの“方法”の内容は、日本の常識的な意味の“方法”より、広い。例えば、或る物 (製品) を A 点から B 点へ運ぶ。……この「運ぶ」は方法の要素になることは、日本と同じである。しかし、米国では、運ぶ装置 (移送手段) を A 点に設置する、という表現を使って、方法の要素 step にする。従って、設置された装置を使って (これがミーンズを使って表現される)、製品を A 点から B 点へ運ぶことが方法のクレームとなり得る。この点、日本であれば、「運ぶ装置」に特徴があるのであれば、それは物の発明になり得ても、方法の発明になるのは不合理である、という議論が出る様な場合でも、米国では問題にならないで、方法の発明 (の要素) になり得る。別言すれば、方法クレームに装置 (物) の要素を取り込むことは可能と思われる。

4) 日本から装置とその装置を利用する方法の 2 種類のクレームを含んだ出願を出すと、分割要求が出されることが多い。リンクングクレームは、米国審査官から、分割 (限定) 要求 restriction requirement を出された時に、これに対抗する為の手段として貴重である。従って、リンクングクレームの作り方は、多くの特許事務所で行われている (と思われる) にも拘わらず、事務所のノウハウとして抑えられているので、殆ど公開されていない (esoteric で、exoteric でない)。或いは筆者の Patent 誌への投稿 (H15.1 月号) が初めてではないか? 他方、リンクングクレームを作ることは、クレームの範囲を狭くすることを伴うので、顧客の了解を得ることが必要である。しかし、筆者の経験では、分割 (限定) 要求を黙って受け入れないで、対処して行く方が、顧客には喜

* (1)は 2001 年 1 月号, (2)は 3 月号, (3)は 4 月号, (4)は 7 月号, (5)は 9 月号, (6)は 2002 年 1 月号, (7)は 2002 年 3 月号, (8)は 2003 年 1 月号, (9)は 9 月号, (10)は 12 月号に掲載

ばれる。

II. リンキングクレームに関する MPEP の記述

1) MPEP809.03 にあるリンキングクレーム成立の要件とその作成例。但し、リンキングクレームという言葉は、(その定義では) distinct な 2 つのクレームの両方に特許性が認められることが条件となっているので、正しくは、特許成立の後で使うべき言葉であるが、米国審査官は審査中にリンキングクレームという言葉を使って来るので、便宜のため、本稿でも特許性の審査の点は省いて、使用する。

(A) 2 つのクレームが、属概念クレームと種概念クレームの関係で関連している場合。これは主として化学化合物の場合に適用される。(例えば、ハロゲン塩素、臭素などにリンクする)

(B) 2 つのクレームが、物をつくるための方法クレームと、その方法要素を取り入れた物のクレームである場合、2 つのクレームはリンクしている。

(C) 2 つのクレームが、方法のクレームと、その方法に用いる装置(手段 means)のクレームである場合、2 つのクレームはリンクしている。

(D) 2 つのクレームが、物のクレームと、その物を使用する方法のクレームである場合、2 つのクレームはリンクしている。

2) 上記の中で、リンキングクレーム作成に使い易いのは、(C)であると云われる。これは、方法のクレームに物の要素(手段表現)を取り入れることは比較的容易であるからである。下記の作成例は(C)に該当するものである。

III. 作成例：光通信用モジュール

(実公平6-10328)

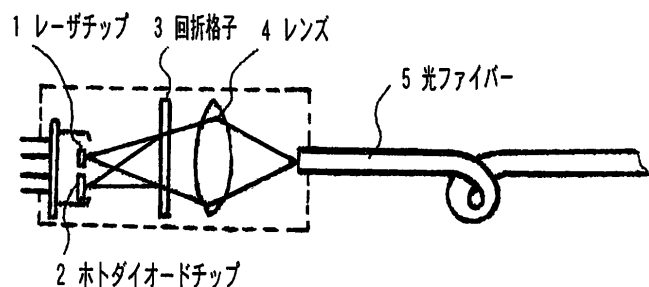
§ 名称：光通信用モジュール

[(*) クレーム 1, 方法, 独立]

半導体レーザチップ 1 とホトダイオードチップ 2 を同一マウント上に有する光始終点と、光信号を双方向に伝送する光ファイバ 5 と、送受光を集光する光学レンズ 4 とを包含する光通信用モジュールを最適に操作する方法であって、

前記光学レンズ 4 と光始終点マウントとの間に、回折格子 3 を設けること、

前記半導体レーザチップ 1 から出射された光は回折格子 3 をゼロ次で通過させ、光ファイバ 5 から入射する光は回折格子 3 で回折させ、次いで、その一次回折光をホトダイオードチップ 2 に集光させることを特徴とする方法。



第 1 図

[(*) Process Claim 1. 独立]

Process for optimum operation of a module for optical communication comprising an optical start/end point located on a common mount for a semiconductor laser chip (1) and a photodiode chip (2), an optical fiber (5) to transmit optical signals two ways, an optical lens (4) to focus the two way optical beams, said process including the steps of:

installing a diffraction gating (3) between the optical lens (4) and the optical start/end point mount;

passing optical beams emitted from the semiconductor laser chip (1) through the diffraction gating (3) on zero order;

diffracting incident optical beams from the optical fiber (5) through the diffraction gating (3) followed by focusing its first order diffracted beams onto the photodiode chip (2).

[(***) クレーム 2→クレーム 1 に従属。方法]

クレーム 1 の光ファイバー 5 から入射する光は回折格子 3 で回折させ、次いで、その一次回折光をホトダイオードチップ 2 に集光させるステップにおいて、該一次回折光の集光を最適にするため、ホトダイオードチップ 2 に集光される光の波長の測定に連動して、回折格子 3 を最適位置へ移動させる手段を用いること。

[(***) Claim 2, Dependent from Claim 1. 方法]

In the step of claim 1, defined as diffracting incident optical beams from the optical fiber (5) through the diffraction gating (3) followed by focusing its first order diffracted beams onto the photodiode chip (2), said step employing means for shifting the diffraction gating (3) to a best position in response to measurements of wave lengths of the beams focused onto the photodiode chip (2) for optimization in focusing the first order diffracted beams.

[(***) クレーム 3→装置のクレーム。独立]

光通信用モジュールであって、レーザ光を半導体レーザチップ 1 から出射し回折格子 3 を 0 次で通過させ更にレンズ 4 を経て光ファイバー 5 へ導く、モジュールからの出射を行い、該モジュールへの入射は、光ファイバー 5 からの入射ビームをレンズ 4 を経て回折格子 3 で 1 次回折させホトダイオードチップ 2 へ集光する双方向光手段と；該一次回折光の集光を最適にするため、ホトダイオードチップ 2 に集光される光の波長の測定に連動して、回折格子 3 を最適位置へ移動させる手段を包含していることを特徴とするもの。

[(***) Claim 3, Apparatus Claim, Independent]

Optical communication module comprising a two way optical means for emitting laser beams from a semiconductor laser chip (1) to pass the beams through a diffraction gating (3) zero order and a lens (4), in turn, to reach an optical fiber (5), upon outgoing from the module, further for receiving laser beams from the optical fiber (5) to pass the beams through the lens (4) and the diffraction grating (3) first order, in turn, to focus onto a photodiode chip (2), upon incoming into the module; said module further comprising means for shifting the diffraction gating (3) to a best position in response to measurements of wave lengths of the beams focused onto the photodiode chip (2) for optimization in focusing the first order diffracted beams.

注記：前記英文クレーム例に符番が引用されているが、これは理解を助ける目的であり、米国特許クレームの実務では、符番はクレームに導入しない。

結論は、クレーム 2 (方法クレーム 1 に従属) と、クレーム 3 (装置クレーム、独立) は同じミーンズフレーズ means phrase を含むので、相互にリンキングクレームとなる。これが審査官に認識されると、限定 (分割) 要求を回避し得る。但し、上記では省略してあるが、means for shifting ……を説明する記述は、明細書中に必要である。

(原稿受領 2003. 12. 15)