

外国出願 米国 vs. 中国
-機械・電気編-
～緩い国と厳しい国である
米中の審査対応実務について考える～

2014年 11月26日
レクシア特許法律事務所

弁理士 立花 顕治
弁理士 山下未知子

©2011 Lexia Partners All rights reserved.

©2011 Lexia Partners All right reserved.

AGENDA

1. 外国出願における目標
2. 翻訳
3. 法源
4. クレームの記載
5. 審査手続
6. IDSの実務
7. 文言の解釈
8. 方法特許による権利行使
9. 機能的記載
10. ソフトウェア関連発明
11. 進歩性
12. 補正

外国出願における目標

1. 広い権利の取得
2. 安いコストでの権利取得

3

低コストで広い権利の取得は可能か？

1. できるだけ少ない数のオフィス・アクション
2. 庁費用の削減
3. 代理人費用の削減

4

オフィスアクションを考える

1. 記載要件などの予測性の高いオフィスアクションは、確実にもらわないようにする。
→国内明細書、出願戦略などで確実な解消が可能
2. 新規性や進歩性のような予測性の低いオフィスアクションは、一度はもらうことがあるが、複数回もらわないように早期に解決する方策を検討すべきである。



オフィスアクションの低減



審査時のコスト・時間の低減、
権利行使時の包袋禁反言の低減、
及び権利行使時の検討時間の低減

5

オフィス・アクションの予測性

予測性の高いオフィス・アクション

- ・記載に関するローカルルール
- ・絶対新規性(自己衝突)
- ・単一性
- ・翻訳の不備
- ・補正の要件



予測性の低いオフィス・アクション

- ・新規性、進歩性

↓
これらのオフィス・アクションを
いかに減らすか

↓
これらのオフィス・アクションは、
未然に防げる可能性が高い！

- ↓
- ・外国実務の理解
 - ・審査官とのインタビューの利用(争点の明確化)
 - ・現地代理人との効果的なコミュニケーション

コストの予測性の向上

外国出願において、特に重要なこと

1. 外国代理人は、基本的に、出願人の意図に関わらず、オフィスアクションにのみ基づいて、応答案を検討する。
2. 基本的に、数ある方策の中から、拒絶理由を解消する1つのソリューションしか提示しない。
3. 他のソリューションを引き出すには、こちらから提案、要望を出すしかない。
4. 少なくとも採りうる手段についての知識がなければ、外国代理人からベストなソリューションは引き出せない。

7

翻訳

8

翻訳の重要性 (気持ち悪い翻訳の例)

【請求項1】

制振用ダンパ装置であって、構造体への取り付け用のベースプレートに装着されたエネルギー変換装置を備え、
該エネルギー変換装置は、少なくとも1つのスプリングにより支持される可動部分を提供し、
前記可動部分は、第1の直径(D_1)を有する内側領域(55、65)と第2の直径(D_2)を有する外側領域(57、67)との間を延びる少なくとも1つのフラットセンタリングスプリング(31、32)であり、

前記センタリングスプリング(31、32)は、少なくとも2つのカットアウト(50、60)を提供し、それぞれは、前記スプリング(31、32)の外側(67)に向かって凸側部に沿い巻回される少なくとも1つの部分(51、61)を有した枝状であることを特徴とする制振用ダンパ装置。

翻訳の重要性

気持ち悪いクレームでは、まともな審査はできない。記載不備が挙げられるほか、関係のない公報が挙げられる可能性が高い。

外国人も同じであり、変なクレームは、審査できない。

翻訳の重要性

■ 翻訳文に不備がある場合に起こり得る問題

- ・内容を理解してもらえない
 - 関係のない引例
 - おかしい審査
 - オフィスアクションを繰り返す
 - 代理人による検討時間の増大
- ・権利化できない
- ・権利行使できない



コストの増大

11

翻訳の重要性

日本語で意図した内容が、翻訳文に現れているか？



そのためには



- ・翻訳に適した日本語
- ・翻訳者が迷わない日本語
- ・適切な単語の選択
- ・簡潔な短い日本語

12

誤訳の生じる日本語の例

1. 一文が長い
2. 主語、述語、目的語が対応してない。又は、いずれかが抜けている。
3. 修飾語がどこに係っているか分からない
4. 時間の前後関係が不明確
5. 原因と理由の関係が不明確
6. 代名詞の多用
7. 造語
8. 単数と複数(日本語は、単数と複数が同じ形態)

13

イメージ

移動部材、可動部材は、日本語では同じ意味

英語にすると、

移動部材⇒moving member

可動部材⇒movable member

微妙な違いがある

14

造語の怖さ

「移動検出部」は、どう訳しますか？

- ・検出部が移動するのか
あるいは
- ・移動するものを検出するか????

15

備えている、設けられている???

設けられている

配置されている

備えている

具備している

有している

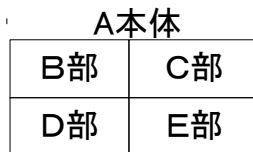
配設されている

↓

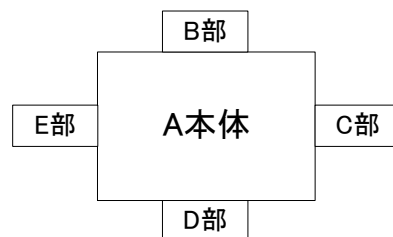
似たような意味だが、、、、

構造の中の位置づけに注意⇒意味が全く異なる

1. A本体の中に、各部が存在する。(A comprises B, C, D and E.)



2. A本体とは別にB～E部材が存在する。(A is provided with B, C, D and E.)



クレームの文言 (限定的な翻訳)

～をロックするA部材(常にロックする)

⇒A member which locks ～

～をロックするように構成されたA部材(ロックしないときもある)

⇒A member configured to lock ～

クレームの文言（米国人が好きな記載方法）

面、辺、端部に番号を付けることが多い。

- ・表面→第1面
- ・裏面→第2面
- ・端部→first end、second end
- ・その他、四角形などの辺の表現にも使用される

日本人は、一方、他方が多い。しかし、一方、他方は英語にできない！

一方 one 他方 the other

↓ これが既出になると、、、、

the one said the other ←これは明らかに間違い

中国語への翻訳において留意すべき点

■中国語の文法

主語 + 動詞 + 目的語（我 爱 你）

→英語と似ている

■中国語の特徴

直接的・具体的な説明が多い

結局、英語と同様に、疑義の少ない日本語を書くべき！

中国語への翻訳において留意すべき点

- 長文を避ける
- 修飾語の係り先の明確化
- 「こと」、「もの」といった代名詞を避ける
- 「その」も避ける
- 副詞は動詞に近い位置に配置する

21

中国語への翻訳において留意すべき点

■ 日本語の漢字に引きずられて訳される場合がある。日本語から中国語よりも、英語から中国語の方が適切な訳が当てられる場合がある。

(例1)

日本語原稿「副画素」

中国語訳語「副像素」

(技術用語としても必ずしも誤りではないが、日本語に引きずられている感がある。一度、英語のsub-pixelに置き換えてから中国語に訳すと、「子像素」又は「亚像素」の方が使われていることがわかる。)

(例2)

日本語原稿「比較式」

中国語訳語「比较式」

(同じく、英語のcomparison expressionに置き換えてから中国語に訳すと、「比较表达式」の方が使われていることがわかる。)

22

係り受けに関する誤訳と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
前記第1の駆動回路は、その表面にパンプ電極が形成された第1の集積回路チップであり	上述第1驱动电路是在其表面形成有凸点电极的第1集成电路芯片 (前記第1の駆動回路は、その(=第1の駆動回路の)表面にパンプ電極が形成された第1の集積回路チップであり)	上述第1驱动电路是第1集成电路芯片, 在该第1集成电路芯片表面形成有凸点电极 (前記第1の駆動回路は、第1の集積回路チップであり、該第1の集積回路チップの表面にパンプ電極が形成され)	修正前の訳文は原文通りに「其」(その)と訳出している。しかし、中国語の「其」は直前の内容を指すことが多いので、「その」が「第1驱动电路」(第1の駆動回路)を指すのか、「第1集成电路芯片」(第1の集積回路チップ)を指すのかははっきりせず、いずれかという「第1驱动电路」(第1の駆動回路)を指しているを読み取れる。 一方、日本語の請求項における「その」は、後の部材名を指す場合もある。

23

クレームの文言に関する問題と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
～からなる～により構成される	由…构成(～からなる)	「由…构成」(～からなる)又は「包含…」若しくは「包括…」(～を含む)	「由…构成」は閉鎖クレームを意味し、「包含…」又は「包括…」は開放クレームを意味するので、内容を鑑みて訳出する。
～を含む	包含…、包括…(～を含む)		
手段	手段、机构(手段)	「方法」(方法)、「步骤」(ステップ)、「装置」(装置)、「单元」(ユニット)	「手段」はそのまま翻訳すると不明瞭と審査されるおそれがあるので、内容を鑑みて用語を変えてそれぞれ訳出する。

24

明細書の文言と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
明細書における請求項の引用「請求項～に係る～」	(そのまま訳出する)	(そのまま訳出する)	中国の審査規定により、明細書において「請求項～に係る」のような請求項の引用は禁止されているが、そのまま訳出する。

25

2パートクレームに関する誤訳と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料であって、下記一般式(1)で示される化合物からなることを特徴とする有機発光材料。	一种有机发光材料，其特征在干，其为发射荧光及延迟荧光的有机发光材料，包含由下述通式(1)表示的化合物，(有机发光材料であって、蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料であり、下記一般式(1)で示される化合物を含むことを特徴とする有機発光材料。)	一种有机发光材料，其发射荧光及延迟荧光，其特征在干，包含由下述通式(1)表示的化合物，(蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料であって、下記一般式(1)で示される化合物からなることを特徴とする有機発光材料。)	中国語の請求項は、「其特征在干」より前が前文を示し、それより後ろが特徴部を示す。修正前の訳文は、「一种有机发光材料」(有機発光材料)のみが前文として訳出されており、前文と特徴部が日本語原稿通り訳出されていない。

26

法源

27

 美国

35 USC (特許法)

37 CFR (規則)

MPEP (審查基準)

裁判例

 中国

專利法

實施細則

審查指南

司法解釋

指導的案例

裁判例

28

クレームの記載

29

クレームの形式

基本は構成要件列挙型 →最も読みやすい

「本体とキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルの中程に信号分配器を設け、該分配器に他の入出力装置を接続したことを特徴とするコンピュータ装置。」



「本体と、
キーボードと、
前記本体及びキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルと、
前記RS232Cインターフェースケーブルの中程に設けられた信号分配器と、
前記分配器に接続された他の入出力装置と、
を備えているコンピュータ装置。」



中国は、2パート形式(ジェプソン型)であるが、
出願時は構成要件列挙型でよい。



特徴部分は先行文献との相対的な関係で決まるから



日米欧中へは、構成要件列挙型が標準となる。

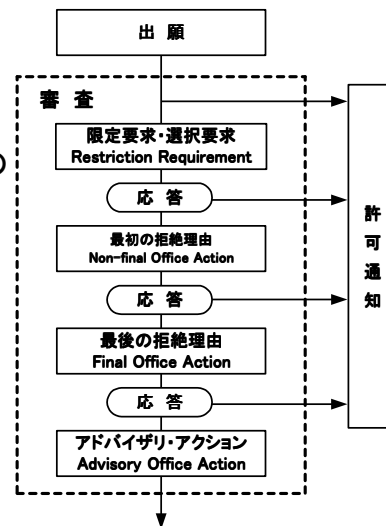
(ジェプソン型の例)

A, B, C, D, 及びEを有するXであって、 ←前提部分
FとGとを有することを特徴とするX。 ←特徴部分

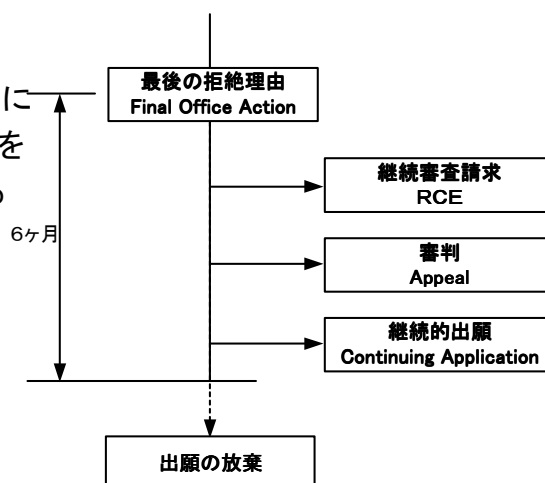
審査手続



- ・実体審査に入る前に、単一性の審査が行われる(限定要求)。
- ・少なくとも最初の拒絶理由と最後の拒絶理由の2回の拒絶理由が発行される。

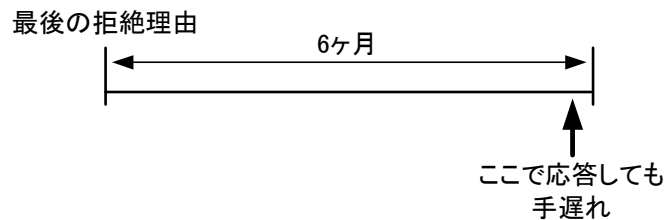


最後の拒絶理由通知が発行されると、6ヶ月以内に特許査定を得るか、審査を継続する手続が完了する必要がある。





最後の拒絶理由に対する応答



- ・簡単な補正により、解消可能か → 早期の応答
- ・広い補正により、解消可能か → RCEの検討



ACP 2.0 (AFTER FINAL CONSIDERATION PILOT 2.0) の利用

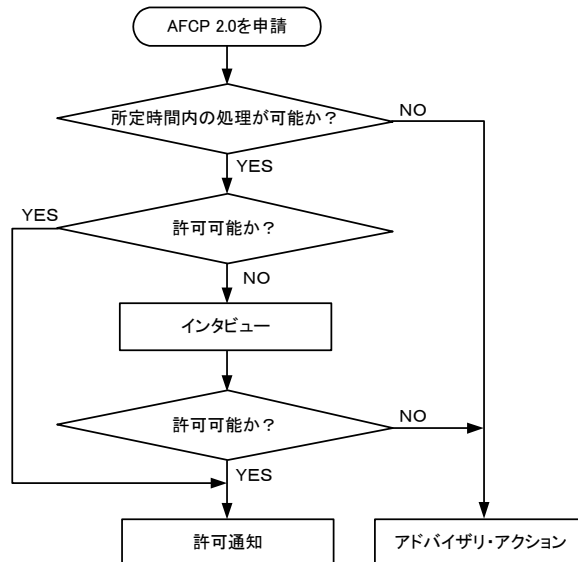
・ファイナル・アクション後の拒絶理由への応答は、補正の制限が厳しい。

- (a) クレームの削除
- (b) 前回のオフィス・アクションで審査官から要求された形式への補正

・これに対して、ACP 2.0では、所定の要件下で、ファイナル・アクション後の補正の制限を緩和した。



ACP 2.0での審査の流れ

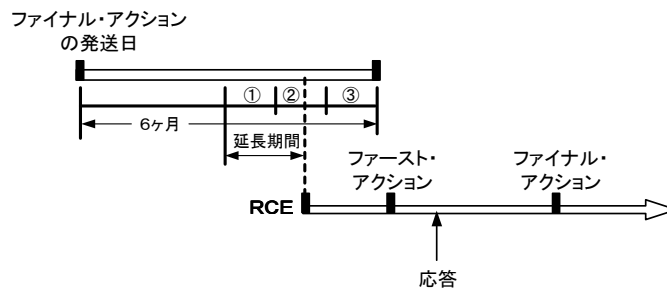


ACP 2.0で認められる補正

- (i) クレームの削除または方式的不備を解消するような補正
- (ii) オブジェクションが指摘されているクレームを独立形式に書き換える補正
- (iii) オブジェクションが指摘されているクレームの限定を独立クレームに組み込むための補正であって、限定的な更なる審査または調査でその新たなクレームが許可され得るもの
- (iv) 最終的に拒絶(rejection)されたクレームを削除せずに新たなクレームを追加する補正であって、その補正によって、限定的な更なる審査または調査で出願が許可され得ると判断できるもの
- (v) 限定的な更なる審査または調査を要する新たな限定を追加する補正であって、その補正により出願が許可され得るもの
- (vi) 規則1.131に係るデklarレーション(引例よりも発明が先に完成していたことの宣誓)又は規則1.132に係るデklarレーション(実験成績証明書など反論の補強)の提出であって、その応答により限定的な更なる審査または調査で出願が許可され得るもの

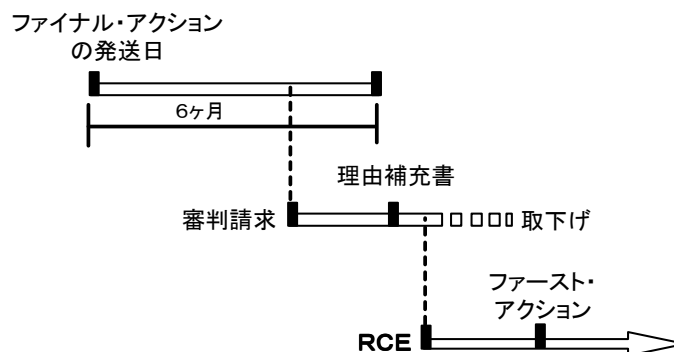
RCE(継続審査請求)

RCEは、最後の拒絶理由通知後、審査をもう一度、再開する米国特有の手続である。補正書を提出することが条件となる。



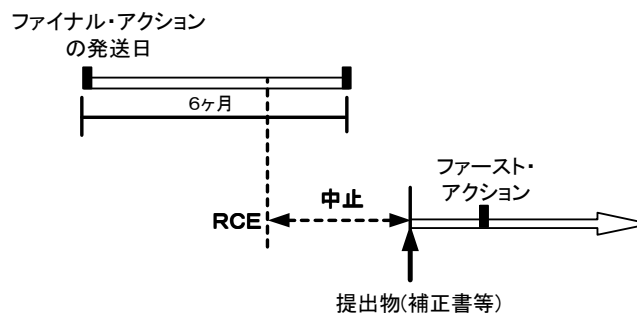
RCE(継続審査請求)

RCEは、審判における審決に対する連邦巡回控訴裁判所への上訴の通知、または民事訴訟の開始時までに行うことができる。したがって、審判請求後に、審判を取下げ、RCEに移行することも可能である。

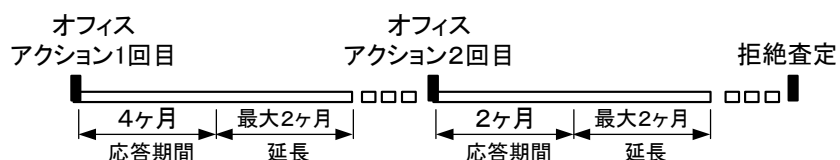


RCE(継続審査請求)

RCEは、補正書を提出することが条件であるが、期間内に応答案が確定せず、時間を要する場合には、最大6ヶ月の手続の中止(Suspension)を請求することができる。この場合、中止期間終了後に、補正書等を提出することになる。



オフィス・アクションは通常2回発行され、応答によって拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定が発行される(審査指南第2部第8章6.1.1)。但し、1回目のオフィス・アクションに対する応答において、拒絶理由が全く解消されていない場合には、2回目のオフィス・アクションを発行することなく、拒絶査定が発行される場合がある。特に、補正を行わないで応答する場合には、拒絶査定が発行される可能性に留意すべきである。





IDSの実務

43

IDSの概要

米国では、出願に係る発明の特許性に関連のある文献を提出する義務がある。出願人が、このような文献を知っている場合、いわゆる情報開示陳述書(IDS: Information Disclosure Statement)の提出義務が課される。

日本における先行文献情報開示要件と似ているが、考え方が根本的に異なる。日本の制度は、審査を補助し、迅速な審査を実現することを主たる目的としている。

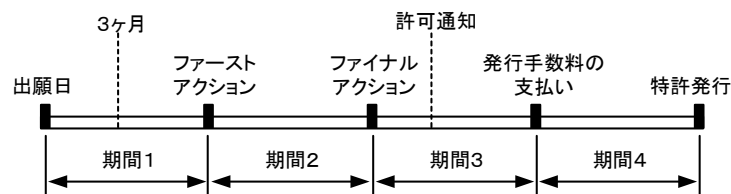
一方、米国では、特許性に関連のある文献を出願人が知っているにもかかわらず、それを開示しないのは、衡平の観念にも反し、詐欺によって特許を取得することは許されないという考えに基づく。

このように知っている文献を提出しない行為は、不公正行為(inequitable conduct)として、権利行使不能(unforceable)となるおそれがある。

44

提出時期

時 期	要 件
期間1	ファースト・アクションの発行前、または出願日から3ヶ月以内のいずれか早い方
期間2	期間1の経過後、ファイナル・アクション、または許可通知までのいずれか早い方
期間3	期間2の経過後、特許発行料の支払いまで
期間4	特許発行料の支払い後、特許発行まで



45

QPIDS (QUICK PASS IDS PILOT)

上記期間4では、特許発行料を支払った後に、情報を提出する場合には、特許発行料の支払いを取り下げ、且つ審査を再開するためにRCEを行わなければならない。

これに対して、QPIDSに基づく手続を行うと、手数料の返還の可能性はある。

46

QPIDS (QUICK PASS IDS PILOT) の手続き

■QPIDSを申請するには以下の手順を行う。

- (i) 提出すべき文献、及びQPIDS申請フォーム(PTO/SB/09)
- (ii) 規則1.97(e)の陳述書及び手数料
- (iii) 特許発行の取下書及び手数料
- (iv) RCE及び手数料

■QPIDSの効果

- (i) QPIDSの申請書が提出されると、審査官は審査を再開する必要があるか否かを検討する。
- (ii) 審査官が、審査の再開が必要であると判断した場合には、規則1.97(e)の陳述書とともに支払った手数料が返還され、RCEによる審査が行われる。
- (iii) 審査官が、審査の再開が必要でないと判断した場合には、RCEに関する手数料が返還され、提出されたIDSを考慮した訂正許可通知書が発行される。

QPIDS (QUICK PASS IDS PILOT) の留意点

審査の再開に関わらず、特許発行の取り下げに係る手数料は返還されない。また、規則1.97(e)の陳述書が提出できない場合、例えば、対応外国出願の拒絶理由の発行から3ヶ月を経過した場合には、QPIDSを申請することはできない。その他、QPIDSとして処理できない場合には、通常の期間4の手続が行われる。

提出書類

先行文献	提出すべき書類
英語文献 (USPTOが発行したもの)	・文献のリスト
英語文献 (USPTO以外が発行したもの)	・文献のリスト ・文献のコピー
非英語文献	・文献のリスト ・文献のコピー ・簡単な説明 (簡単な説明の代用) ・全文訳 ・英文のサーチレポート、拒絶理由通知、 またはそれらの翻訳文 ・部分訳 ・要約の訳文

THERASENSE事件による新たな法理

・IDS提出義務違反に当たるかの従前の基準は、以下の2つの
バランスを見ることであった(Sliding Scale)

(i)提出しなかった情報が、特許性の判断において重要性が高い(material to patentability)こと

(ii) 特許商標庁を欺く意図(intent to deceive)があったこと

しかし、Therasense事件では、上記(i)(ii)を個別に判断し、両方が
明らかな場合に、不公正行為が認定されると判断した。また、重
要線の判断については、“but for”基準、つまり開示されなかつ
た先行技術を審査官が知っていたとすれば、審査官はそのクレ
ームに特許を許可しなかったであろうという基準とした。

→つまり、不公正行為の判断の基準が上がった。

THERASENSE事件後に不公正行為が認められなかった判決

- 1st Media, LLC v. Electronic Arts, Inc., _ F.3d _ (Fed. Cir. 2012)
- American Calcar, Inc v American Honda Motor Co, Inc (Fed Cir 2012)
- Hospira, Inc v Sandoz, Inc (D NJ 2012)
- Joy MM Delaware, Inc v Cincinnati Mine Machinery Co (WD Pa 2011)
- Ameranth, Inc v Menusoft Systems Corp (ED Tex 2011)
- Techs Inc v Research in Motion Ltd (ND Cal 2011)
- BASF Corp v Aristo, Inc (ND Ind 2012)

ほとんどの判決で、欺く意図が証明できなかった。

51

IDS。。。提出するか、しないか？？？

- IDS提出義務違反が問われるのは、裁判
- IDS提出義務違反が問われる確率は非常に低い
- 代理人に聞けば、必ず提出しろ、または迷ったら提出しろ、という

じゃあ、どうする？？？？？

52

文言の解釈



文言解釈の原則

1. Reasonable Broadest Interpretation (MPEP 2111)

クレームの文言は、合理的に最も広く解釈する。

2. Plain Meaning (MPEP 2111.01)

クレームの文言は、明細書に定義がない限り、当業者の観点から、その文言の持つ通常の意味に解される。また、クレームの文言は、実施形態に限定して解釈されない。

3. 物の発明における方法的要素の解釈

物の発明の特許性は、その物の製法には依拠しない(MPEP 2115)。



装置クレームの解釈(MPEP 2114)

- ・物のクレームは、構造的に先行文献との差異を主張できなければならない。
- ・クレームに係る装置が採用されるべき用途が、先行文献に係る装置と相違したとしても、先行文献がクレームのすべての構造を開示している場合には、両者に相違はない物のクレームにおける装置の動作方法は、先行文献との差異として解釈しない。
- ・先行文献に係る装置がクレームに係るすべての機能を奏する場合であっても、クレームに係る発明との間に構造的な差異があれば新規性がある。
- ・先行文献に機能に関する開示がなかったとしても、それによって新規性は主張できない。それは、先行文献の中には内在的に問題となる構造が開示されているからである (In re Schreiber(Fed. Cir. 1997))
- ・物の発明の特許性は、その物の製法には依拠しない(MPEP 2115)。

55



ルール！

米国では、物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでしか、特許を得られない。

→物のクレームに、機能的、方法的、または用途的要素が入っている場合には、無視される可能性が高い。

例) 印刷により形成された第1層
撮影用のセンサ

→構造を記載することが必須

「～を解除するように」 →解除するための構成は？

「～を規制するように」 →規制するための構成は？

「カメラの接続に用いられるコネクタであって～」→カメラのための特有の構成は？

56



ルール！

→物のクレームに、機能的、方法的、または用途的要素が入っている場合には、無視される可能性が高い。

そうすると、、、

限定要求(Restriction Requirement)においては、物のクレームを選択しがちであるが、物のクレームであっても、方法的な要素に特徴がある発明では、特許性を主張できない可能性がある。したがって、そのような発明の場合には、方法のクレームを選択することを検討すべきである。



文言解釈の原則（審査指南 第三章3.2.5）

1. 用途特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、請求項における用途特徴は保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているかを考慮しなければならない。もし、当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途特徴にも製品の構造及び/又は組成上の変化が暗に含まれていないならば、当該用途特徴に限定された製品請求項は対比文献の製品に比べては新規性を具備しない。

例えば、抗ウイルス用の化合物 X の発明は、触媒用化合物 X の対比文献に比べると、化合物 X の用途が変化しているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式には何らかの変化もないため、抗ウイルス用化合物 X の発明は新規性を具備しない。

但し、もし当該用途には製品が特定の構造及び/又は組成が暗に含まれているならば、つまり、当該用途に製品の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなり、当該用途における製品の構造及び/又は組成を限定する特徴を考慮しなければならない。例えば、「クレーン用フック」はクレーンの寸法と強度などの構造だけに対応するフックを指すものであり、同じ形状を持つ一般つり人向けの「魚釣り用フック」に比べて、構造が異なり、両者は違う製品である。



2. 性能、パラメータ特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、請求項における性能、パラメータ特徴は、保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているかを考慮しなければならない。当該性能、パラメータは、保護を請求する製品の対比文献と区別される構造及び/又は組成が暗に含まれている場合には、当該請求項は新規性を具備する。

逆に、当業者が当該性能、パラメータに基づいても、保護を請求する製品を対比文献と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献と同一であることを推定できるため、出願された請求項に新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、請求項中の性能、パラメータ特徴を含めた製品が、対比文献の製品と構造及び/又は組成において違うことを証明できる場合を除く。

例えば、専利出願の請求項が X 回折データなど複数種のパラメータにより特徴づけられた結晶形態の化合物 A であり、対比文献で開示されたのも結晶形態の化合物 A である場合、もし、対比文献の開示内容に基づいても、両者の結晶形態を区別できなければ、保護を請求する製品が対比文献の製品と同一であることを推定でき、当該出願された請求項は、対比文献に比べて、新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、出願された請求項により限定された製品が対比文献に開示された製品とは結晶形態において確かに異なることを証明できる場合を除く。

59



2. 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、当該製造方法により、製品にある特定の構造及び/又は組成をもたらすかを考慮しなければならない。もし、当業者は、当該方法が必然的に、対比文献の製品と異なる特定の構造及び/又は組成を製品にもたらすことを断定できれば、当該請求項は新規性を具備する。

逆に、もし出願された請求項により限定された製品が対比文献の製品に比べて、記述された方法が違うものの、製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。ただし、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び/又は組成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか、若しくは当該方法で対比文献の製品と異なる性能を与えることを証明することにより、その構造及び/又は組成上で変化していることを示している場合は除く。

例えば、専利出願の請求項が、「X 方法で作られたガラスカップ」であり、対比文献に開示されたのは「Y 方法で作られたガラスカップ」である。両方法で作られたガラスカップの構造、形状、構成材料が同じであれば、出願された請求項は新規性を具備しない。逆に、もし前述の X 方法に、対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。

60



ルール！

中国では、原則的に、物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張する必要がある。

但し、性能、用途、方法による記載であっても、構造的な差異が存在することを証明できれば、引用文献との差異が主張できる。

方法特許による権利行使



■米国では、証拠開示手続(Discovery)により、以下の証拠を収集することができる。

特許分析に関する社内資料

開発記録、製造記録、出荷記録、販売履歴、

開発者や工場の担当者のメモ、記録、証言

工場内の製造工程表(ノウハウを含む)、製造マニュアル

設計図面

関連する証拠を保持しているであろう従業員(特許部員、開発担当者、製造担当者など)のメール、コンピュータ内の記録、ノート

発明者の実験ノート、発明者の証言

但し、Privilege/work product immunityとして保護されているものを除く

⇒米国の裁判においては、方法特許であっても、真実を知ることができる。

63



専利法第61条

特許権利侵害を巡る紛争が**新製品**製造方法の発明特許に関連する場合、同様の製品を製造する部門又は個人はその製品の製造方法が特許の方法と違うことを証明する証拠を提出しなければならない。

新製品でない場合には、上記規定は適用されない。

但し、

■原告が、証拠保全を含めて挙証責任を十分に果たしている場合には、被告側に挙証責任を負わせることがある(最高人民法院2013年7月1日 (2013)民申字第309号)。

⇒方法特許であっても、裁判所で真実が明かされる場合がある。

64



方法特許の権利行使を補助するための法律

1. 生産方法の推定(特許法第104条)
2. 具体的態様の明示義務(特許法第104条の2)
3. 文書提出命令(特許法第105条)

機能的記載

機能的記載

1. 機能的記載とは、発明特定事項を構造ではなく、そのものの持つ機能で記載することをいう。

2. 機能的記載の例

- ・ 計測手段と協力する組立手段
- ・ 加減圧手段
- ・ 回動を規制
- ・ 開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する

審査段階における機能的記載の取り扱い



「請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1 (2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、『熱を遮断する層を備えた壁材』は『断熱という作用ないしは機能を有する層』という『物』を備えた壁材と解する。(審査基準 新規性・進歩性)」



あるいは、記載要件違反となる。
⇒具体的構成の限定が必要になり得る。

明確性要件違反

「出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。」(審査基準 記載要件)

サポート要件違反

「機能・特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可能であるが、その結果、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものになる場合には、第36条第6項第1号違反となる」。(審査基準 記載要件)

69

侵害訴訟における機能的記載の解釈



機能的な表現に係るクレームの技術的範囲は、明細書の実施例+αと判断される傾向にある。

・東京地裁－平成15年(ワ)第19733号(アイスクリーム充填苺事件)

「この機能的表現は、本件特許発明の目的そのものであり、かつ、「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は、本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって、本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。

・・・特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」

70



・東京地裁一平成8年(ワ)第22124号(磁気媒体リーダー事件)

「右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」

・東京高裁一昭和50年(ワ) 2564 (「貸ロッカー」事件)

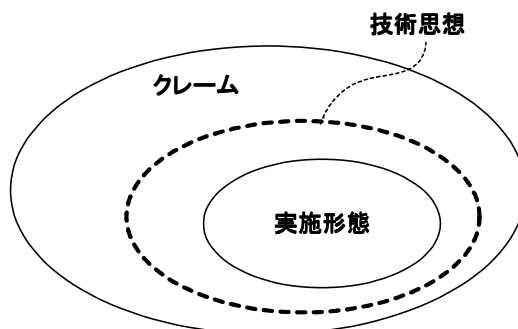
「本件考案は、その明細書の右のような抽象的な実用新案登録請求の範囲の記載のみによつては、とうてい、その技術的範囲を定めることはできないものというべきである。そこで、本件考案の技術的範囲を定めるためには、右明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載のとおりの内容のものとして、限定して解さなければならない。」

・東京高裁一昭和51年(ネ)783 (「部品の自動選択及び組立装置」事件)

「「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件…右構成要件は、きわめて機能的、抽象的に表現されており、しかもその技術的な意味内容が明細書の記載や技術情報から明瞭であるといえない以上、明細書に記載されている実施態様に開示されている具体的な技術的思想を知ることによって、その意味を確定すべきものであり、これを一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても、…」



機能的記載の解釈としては、①実施例限定説と、②技術的思想説があるが、技術的思想型が通説となっている。



**米国特許法第112条(f)**

「コンビネーションクレームの要素は、その要素をサポートする構造、材料又はアクトを詳述することなく、特定の機能を実現するための手段(means)又はステップとして表現することができる。そのようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又はアクト、及びそれらの均等物をカバーするものと解釈される。」



■クレームの構成として、means for (機能)が含まれている場合には、112条(f)の適用が推定される。

■means for (機能)に限られず、機能的な記載を含む構成は、112条(f)の適用が推定される。

例) mechanism for, module for, device for, unit for, component for, element for, member for, apparatus for, machine for, system for

■means for (機能)の形式に限定されず、“configured to”, “so that”の形式であっても、112条(f)の適用対象となる。

■上記のようなフレーズが用いられていたとしても、構造的な記載が入っていれば、112条(f)の適用を免れる(あるいは、反論可能)。例えば、“clamp”, “filter”など。



112条(f)が適用された場合

■クレームの機能的な記載に対応する具体的な構造及びその均等物が、クレームとして解釈される。



明細書がクレームの一部となる。

Reasonable Broadest Interpretationの例外

■審査官は、明細書中の、クレームに対応する具体的な構造の記載を指摘する(2013年からの新たな運用)。



審査段階で、クレームの範囲を規定する(パテントロール対策)。



審査官は、指摘した具体的な構造に対して、引用文献をサーチする。

75



112条(f)が適用された場合

■クレームの機能的な記載に対応する具体的な構造が、明細書に記載されていない場合



クレームが不明確であるとして112条(b)で拒絶

■対応する具体的な構造であるためには？

- ・クレームの機能的な構成に対し、その機能を奏する具体的な構造であるとして、明細書中の記載とクレームとが、当業者によってリンクできるものである。
- ・具体的な構成が、明細書中に記載されていないが、incorporated by referenceによって、特定されている場合には、補正により、当該referenceから引用する補正を行うことができる。

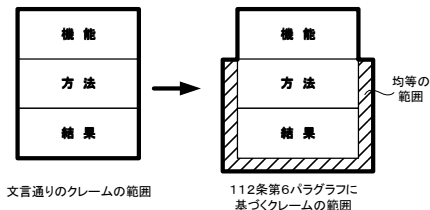
76

112条(f)の均等物とは？

CAFCIによれば、特許法第112条第6パラグラフは、均等論についての規定ではなく、文言解釈の規定であるとされている。したがって、**112条第6パラグラフ中の均等物は、文言解釈の過程として行われる。**均等かどうかの判断は、Graver Tank事件の判例に基づく。

文言侵害上の均等か否かの判断

- ・機能………同一
- ・方法………同一＋均等の範囲
- ・結果………同一＋均等の範囲



以上を満たしていれば、均等物と判断される。機能は同一でなければならないため、例えば、接続手段の例として、ねじ止めが記載されていたとすると、釘は、均等物の範囲にはいるが、接着剤は機能が異なるため、均等物とは認められない。その他の方法、結果については、同一の範囲に加え均等まで範囲が広がるため、文言通りの範囲よりも広い範囲までクレームが広がる。



MPFクレームの権利化後の解釈

- 審査段階で特定された明細書中の具体的な構造、及びその均等物
- 均等論が適用され、MPFクレームにさらに、さらに均等が判断される場合もある。
- 均等論と112条(f)の均等物との比較

	均等論	112条(f)の均等物
対象	クレームの文言	明細書中の構造物
均等の範囲	機能、方法、結果が実質的に同一	機能が同一
判断時期	侵害時	登録時



MPFクレームの利点

(i) 複数の構造のクレームを一つにすることができる。

Johnson & Johnson v. R.E. Service Co., Nos. 99-1179, 99-1180 (Fed. Cir. 2001)では、明細書に記載があっても、クレームされていない発明は、公衆に開放されたとして均等論の適用が制限された。したがって、複数の実施形態で構造を説明している場合、その一部の構造のみをクレームしていると、クレームしていない構造については保護されないおそれがある。これに対して、**これら実施形態をまとめる概念としてMPFクレームを使用すれば、一つのMPFクレームですべての実施形態をカバーできることになり、上記のような均等論適用の制限を免れることができる。**

(ii) 補正による減縮がなされても均等の範囲が維持される。

Festo事件以降、補正により減縮された範囲には、一定の場合を除いて均等が認められなくなった。しかし、MPFクレームにおいては、補正により減縮されたとしても、実施形態に記載の構造の均等物にまで権利範囲が及ぶ。したがって、MPFクレーム以外の構造で特定した場合に比べて、減縮してもなお均等の範囲は維持される。

(iii) 見かけの権利範囲が広い。

MPFクレームの保護範囲は、上述のように広くはないが、文言上は広い範囲をカバーするため、**第三者に対しては、侵害行為を躊躇させる圧力となり得る。**

79



構造的特徴によって限定するよりも、機能的表現を用いて限定する方がより適切な場合に限り、機能的表現は許される。

審査指南

「通常、製品の請求項では、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構造的特徴によっても限定できない、又は技術的特徴が構造的特徴によって限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは効果は説明書に定めた実験或いは操作或いは所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。」

cf. 日本の審査基準

「例えば、「物の発明」の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることができる。」

80



機能的な表現に係るクレームの技術的範囲は、明細書の実施例＋均等と判断される。

司法解释 第4 条(2009年)

「クレームの中に機能又は効果で記述された構成要件に対しては、人民法院は明細書と図面の記述する当該機能或いは効果の具体的実施形態及びその均等の実施形態を考慮して、当該構成要件の内容を確定しなければならない。」

81



審査段階では、...

審査指南第2部分第2章3.2.1(サポート要件)

請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含める請求項に対して、該機能的限定が説明書にサポートされているかを審査しなければならない。請求項に限定された機能が明細書における実施形態に記載された特定の方式で完成したものであり且つ所属する技術分野の当業者が明細書に記載されていないその他の代替方法を採用して機能を達成できることが明らかでない場合、或いは所属する技術分野の当業者が一つ或いは幾つかの方式で発明又は実用新案が解決しようとする技術課題を解決できず、かつ同様な技術効果も達成できないと疑う理由がある場合は、請求項には前記ほかの代替的形態或いは専利発明や実用新案の技術的課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。



①当業者が明細書に記載されている形態以外の形態で同じ機能を達成できるか不明な場合や、②請求項に発明の課題・効果を達成できない構成が含まれてしまう場合は、サポート要件違反の拒絶理由となる。

82

機能的記載のまとめ

	日本	米国	中国
審査段階	広く解釈	実施例+ 均等物 (MPF)	広く解釈
侵害裁判	実施例+ α	実施例+ 均等物	実施例+ 均等物

1. 日本と中国は、審査と侵害裁判との間に解釈の乖離がある。つまり、機能的記載は、審査を通りにくく、且つ実施例に限定解釈されるおそれがある。
2. 米国では、審査と侵害裁判とで解釈が一致している。
3. 多国出願では、実施例の充実が必要である。

ソフトウェア関連発明



発明のカテゴリー

- ①方法、②装置、
- ③プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、
- ④コンピュータプログラム

特許法第2条第1項

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

特許法第2条第3項第1号

物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、...

特許法第2条第4項

この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。



発明のカテゴリー

- ①方法、②装置、
- ③プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、
- ~~④コンピュータプログラム~~

米国特許法第101条

新規かつ有用な方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本章の条件及び要件に従って、それによって特許を受けることができる。

機能的な記述的データがコンピュータ読み取り可能媒体に記録されると、その記述的データは、構造的にも機能的にもその媒体に関連づけられるとともに、技術の利用によって記述的データの機能が実現されるため、多くの場合、法定主題となる (*MPEP2106.01*)。

 発明のカテゴリ

- ①方法、②装置、
~~③プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、~~
~~④コンピュータプログラム~~

中国専利法第2条2項

「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。」

審査指南第2部分第9章)

「ある請求項が、1種の計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体や媒体(例えば磁気テープ、ディスク、光学ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム、又はゲームの規則や方法などだけに係わるものである場合には、当該請求項は知的活動の規則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には属さない。」

 発明のカテゴリ

まとめ

	JP	US	CN
方法	○	○	○
装置	○	○	○
コンピュータプログラム記録媒体	○	○	×
コンピュータプログラム	○	×	×



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

ソフトウェア関連発明をドラフトしようとするとき、概ね以下の4つのパターンが考えられる。

ソフトウェア関連発明＝その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明

- ① 非技術的方法(EX. 純粋ビジネス方法、数学的アルゴリズム、ゲームのルール等)
- ② ①を装置(コンピュータ)に化体
- ③ 技術的方法(EX. 機器の制御方法、画像処理方法等)
- ④ ③を装置(コンピュータ)に化体

※①③⇒コンピュータの使用を前提としない

②④⇒コンピュータの使用を前提とする



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

- ①非技術的方法(ex. 純粋ビジネス方法、数学的アルゴリズム、ゲームのルール等)
⇒×(特許法29条1項柱書)

審査基準

請求項に係る発明が、自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取決め(例えば、ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき(例えば、ビジネスを行う方法それ自体)は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

 発明の成立性

- ② 非技術的方法を装置(コンピュータ)に化体 ⇒ ○
※カテゴリーとしては、方法、装置、コンピュータプログラム、及びその記録媒体

CS審査基準

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置(機械)及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

 発明の成立性

- ③ 技術的方法(ex. 機器の制御方法、画像処理方法...) ⇒ ○
※クレーム上にコンピュータの使用を明示する必要はない。(発明の本質部分が自然法則を利用しているため、前記審査基準は適用されない。)

- ④ 技術的方法を装置(コンピュータ)に化体 ⇒ ○
※カテゴリーとしては、(方法)、装置、コンピュータプログラム、及びその記録媒体



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

まとめ

発明の成立性(29条柱書違反)が問題となり得るのは、基本的には、非技術的方法のクレームを記載する場合のみである。

実務上は、発明の成立性を満たす主題であるか否かを判断することが難しいケースも多く、審査官の判断もまちまちである。

従って、必ずしも出願時から動作主体を明示する必要はない。拒絶理由が出たら、補正するという方針で問題がない。

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること」という要件を満たす補正が可能のように、明細書及び図面には、具体的なハードウェア構成(ブロック図)及びアルゴリズム(フローチャート)を必ず記載しておく。



LEXIA PARTNERS



進歩性

ポイント！

有益な効果の主張がなされることが多いが、この効果は、技術的な効果であることは必ずしも必要とされない。非技術的な効果、例えば、ショッピングサイトにおいて閲覧者の購買意欲が増す、ゲームにおいてキャラクターの状態が分かり易くなる・・・等であってもよい。



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

- ① 非技術的方法 (ex. 純粋ビジネス方法、数学的アルゴリズム、ゲームのルール等)
⇒ × or △ (特許法101条)

米国特許法第101条によれば、方法、機械、製品若しくは組成物が特許の対象となるが、自然法則、自然現象、抽象的なアイデアは、特許の対象外となる (Chakrabarty事件: 最高裁判決: 1980年)。

では、どのようなものが抽象的なアイデアとみなされるか？



Bilski 事件: 最高裁判決: 2010年

「発明がビジネスモデルだからといって、それだけで適格性は否定されない」とした。ただし、売買のリスクヘッジの方法に係る本件クレームは「単なる抽象的なアイデアである」として、その適格性を否定した。



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

参考: Bilski 事件のクレーム (売買のリスクヘッジの方法)

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
 - (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
 - (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

※クレームの文言中、ハードウェアとの関連性が規定されていない。



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

Bilski 事件: 最高裁判決: 2010年

CAFCが用いた**機械・変換テスト**(machine-or-transformation test)は、唯一の基準ではないが、有用な基準であるとした。

ー機械変換テストー

クレームされた方法が、(I) 特定の機械または装置に結びつけられている、又は、(II) 特定の物を異なる状態または物へ変換している

MPEP2106

“The machine-or-transformation test is a useful and important clue, and investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101.” *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. ... If so, the claims are less likely to be drawn to an abstract idea; if not, they are more likely to be so drawn.



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

非技術的方法は、抽象的なアイデアであるとして拒絶される可能性が極めて高いと言える。

実務上は、101条の主題適格性を満たさないとの拒絶理由とともに、コンピュータ又はプロセッサを含むように補正するよう、審査官から通知されることが多い。

当該クレームが機械・変換テストをパスしないと考えられる場合は、例えば、各ステップの主体(コンピュータ等)を明確にする補正等を行うことで、101条の主題適格性の問題をクリアし得ると考えられる。



- ② 非技術的方法を装置(コンピュータ)に化体 ⇒○
カテゴリーとしては、方法、装置、コンピュータプログラムの記録媒体



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

参考1: bilski以後に登録されたクレーム(US8548833, date of patent : Oct. 1, 2013)

1. *A computer implemented method* for underwriting an insurance policy for insuring an insured's projected savings from an improvement program *by using a computer system having a computer processor* specifically programmed to perform the method, the method comprising: accessing, *using the computer processor*, aggregate risk distribution data corresponding to projected savings from implementing the improvement plan; selecting, *using the computer processor*, a confidence level for the insurance policy; determining, *using the computer processor*, a risk acceptance value based on the aggregate savings risk distribution data and the confidence level; calculating, *using the computer processor*, a loss cost component for the insurance policy based on the risk acceptance value and the aggregate risk distribution data; and generating, *using the computer processor*, the insurance policy based on the improvement plan, the risk acceptance value, and the loss cost component for the insurance policy.

※クレームの文言中、ハードウェアとの関連性が明確。



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

参考2: bilski以後に登録されたクレーム(US 8,630,843 , date of patent : Jan. 14, 2014)

1. *A method* of generating snippet for review on the Internet, the method comprising the steps of: receiving a review and a set of feedbacks corresponding to said review, wherein said review comprises a plurality of evaluating sentences that evaluates product features of a product; calculating support degrees of each of said plurality of evaluating sentences in the review, the support degrees calculated based on an evaluation of the set of feedbacks corresponding to the review; extracting, by relying on calculated support degrees of each of said evaluating sentences, at least one of said evaluating sentences from said plurality of evaluating sentences; and designating extracted evaluating sentence as a snippet of said review; wherein *at least one of the steps is carried out by using a computer device*.

⇒全てのステップの主体を明らかにする必要はない？

⇒コンピュータ以外が主体となり得る(例えば、人でもよい)ステップについては、過度に限定しないようにする。



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

- ③ 技術的方法(ex. 機器の制御方法、画像処理方法等) ⇒ ○ or △ (特許法101条)

発明の主題が技術的であったとしても、装置との関連性が特定されていない方法クレームの場合には、必ずしも主題適格性が認められる訳ではない。

実際に、画像処理方法のようなクレームであっても、抽象的概念であるとして、101条の主題適格性を満たさないとの拒絶理由を受け取ることもしばしばである。

この場合も、非技術的方法の場合と同じく、例えば、各ステップの主体(コンピュータ等)を明確にする補正等を行うことで、101条の主題適格性の問題をクリアできると考えられる。



- ④ 技術的方法を装置(コンピュータ)に化体 ⇒ ○
カテゴリーとしては、方法、装置、コンピュータプログラムの記録媒体



LEXIA PARTNERS

発明の成立性

まとめ

装置との関連性が特定されていない方法クレームを記載する場合には、非技術的である場合は勿論、そうでなくとも、抽象的アイデアであるとして、主題適格性(101条)の拒絶理由が生じ得る。

当該クレームが機械・変換テストをパスしないと考えられる場合は、装置(コンピュータ)の使用を明確にする補正により対応可能である(例えば、“by using a computer”を挿入)。ただし、過度な限定にならないよう、各ステップごとに精査し、コンピュータによらずとも(例えば、人手でも)実行可能なステップに関しては、安易にコンピュータの使用を明示する補正はしない。

明細書及び図面には、具体的なハードウェア構成(ブロック図)及びアルゴリズム(フローチャート)を必ず記載しておく。(⇒**実施可能要件**: Enablement requirement, MPEP2164.06(c) Examples of Enablement Issues – Computer Programming Cases)

日本の実務に沿っている限り、通常、主題適格性に関する拒絶理由は、容易に解消可能であるため、あまり心配はいらないと言える。



LEXIA PARTNERS



非自明性

米国特許法第101条

新規かつ有用な方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本章の条件及び要件に従って、それによって特許を受けることができる。

ポイント！

新規かつ有用であればよく、日本と同様、進歩性／非自明性の判断に技術的な側面が求められていないと考えられる。



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

- ① 非技術的方法(ex. 純粋ビジネス方法、数学的アルゴリズム、ゲームのルール等)
⇒ × (専利法25条1項(2))

中国専利法第25条

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。

- (一) 科学上の発見
(二) 知的活動の規則及び方法

...

■ 知的活動の規則及び方法の例

審査指南第2部分第1章

[例]

専利出願の審査方法、組織、生産、商業の実施及び経済などにおける管理方法と制度、交通運輸規則、時刻表、試合の規則、演繹・推理及び計画の方法、図書の分類規則、辞書の編集方法、情報検索方法、専利分類法、カレンダーの編集規則と方法、器具と設備の操作説明、各種言語の文法、漢字のコーディング方法、コンピューター言語及び計算規則 速算法或いは語呂、数学理論及び換算方法、心理測定方法、教授、授業、トレーニングと動物訓練方法、各種のゲーム、娯楽の規則と方法 統計、会計及び記帳方法 楽譜、料理レシピ、棋譜、体の鍛錬方法 疾病全面検査方法及び人口統計法 情報の記述方法、コンピュータープログラムそのもの



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

② 非技術的方法を装置(コンピュータ)に化体 ⇒ ×～○(専利法2条2項)

審査指南第2部分第9章

「もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決案において、**技術的課題を解決**することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する際に、**自然法則に準拠した技術的手段**が反映されており、それによって**自然法則に合致した技術的效果**を獲得する場合には、このような解決案は、専利法2条2項でいう技術案に該当し、**専利保護の客体に該当する。**」



ポイント！

技術三要素(技術的課題、技術的手段、技術的效果)が認められなければ、専利法2条2項の「技術案」に該当しない。

純粋なビジネス方法を単に実行するだけのコンピュータや、数学のアルゴリズムを単に実行するだけのコンピュータ等は、技術的でないため、専利保護の客体とならない。



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

ただし、**審査には非常にバラつきがある。**

参考1: 実際に登録されたクレーム (CN 1084011: granted on 2002年5月1日)

個々に決定された販売価格で一定の量の商品および／またはサービスを提供する自動販売機に用いられる販売価格の自動的自己適応式制御方法であって、

予想される前記商品および／またはサービス売上げに基づいて売上予測データを作成するステップと、

前記商品および／またはサービスの現在の売上データを記録するステップと、

前記売上予測データからの前記現在の売上データの偏差に基づいて、少なくとも1つの販売価格を調整するステップと、

適切に調整した前記商品および／またはサービスの販売価格を表示するステップと、を含むことを特徴とする販売価格の自動的自己適応式制御方法。

※パテント2013「中国・インドにおけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の実務についての調査・研究」から転載

効果: 売れ残りや売り切れの発生を防止すること。

※審査指南第9章「コンピュータプログラムに関する発明の専利出願に関する若干の規定」は、2006年に創設



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

参考2: 実際に登録されたクレーム (CN1638328 : granted on 2011年9月28日)

デジタル商品の保護方法であって、
デジタル商品を取得するステップと、
前記デジタル商品を複数のリージョンに、擬似ランダムに分割するステップと、
特異値分解に基づいて、前記複数のリージョン中の少なくとも1つのリージョン
のために特異値ベクトルを生成するステップとを含み、前記特異値ベクトルは、
デジタル商品の干渉に対して高い確率で不変である、ことを特徴とするデジ
タル商品の保護方法。

※パテント2013「中国・インドにおけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の実務についての調査・研究」から転載



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

参考3: 実際に登録されたクレーム (CN1619457 : granted on 2008年9月3日)

グローバル関連プレイリストに従ってコンピューティングデバイス上でオーディオトラック
を再生する方法であって、前記グローバル関連プレイリストは、複数のトラックに対応す
る複数のトラック参照を含み、各トラック参照は複数のコンピューティングデバイスの中
で対応するトラックを一意に識別するグローバルトラック識別子を含み、前記方法は、
前記グローバル関連プレイリストによって参照される第一のトラックを選択するステップと、
前記グローバル関連プレイリスト内の前記第一のトラックと関連付けられたグローバルト
ラック識別子に従って、前記第一のトラックが前記コンピューティングデバイスからその
時点でアクセス可能であるかどうかを判断するステップと、及び
前記判断に基づいて、前記第一のトラックが前記コンピューティングデバイスからその
時点でアクセス可能である場合には、前記コンピューティングデバイス上で前記第一のト
ラックを再生するステップと、を備える、方法。

※パテント2013「中国・インドにおけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の実務についての調査・研究」から転載

⇒ コンピューティングデバイスの制御？



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

- ③ 技術的方法(ex. 機器の制御方法、画像処理方法…)⇒○
※クレーム上にコンピュータの使用を明示する必要はない。
- ④ 技術的方法を装置(コンピュータ)に化体 ⇒○
カテゴリーとしては、(方法)、及び装置が考えられる。

(審査指南第2部分第9章)

「コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の権利要求書は、方法クレームとして書いても、当該方法を実現させる装置である製品クレームとして書いてもかまわない。」

(装置クレーム)

…装置であって、
…する○○部(手段)と、
…する××部(手段)と、
を備える、装置。

(方法クレーム)

…方法であって、
…するステップと、
…するステップと、
を備える、方法。



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

■問題点1

機能モジュールを含む「装置クレーム」は、装置なのか？コンピュータプログラムなのか？方法なのか？それとも…？ 結果、権利範囲が不明確となる。

(審査指南第2部分第9章)

このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決案を実現するための機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

(装置クレーム)

…するための装置であって、
…する○○部(手段)と、
…する××部(手段)と、
を備える、装置。

} 機能モジュール



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

■問題点2

以下のソフトとハードの混合タイプクレームは、機能モジュールと並列にハードウェア要素も含むため、権利範囲を考える上で装置クレームとして解釈され易そうではあるが、審査官によっては、不明確との拒絶理由(26条4項)となる。

(装置クレーム)

…するための装置であって、

…を検知するセンサーと、

…する〇〇部(手段)と、

…する××部(手段)と、

…を表示するディスプレイと

を備える、装置。

機能モジュール

ハードウェア要素



LEXIA PARTNERS



発明の成立性

まとめ

技術三要素(技術的課題、技術的手段、技術的效果)が認められない非技術的な発明は、専利保護の客体とならない。

装置クレームの権利範囲が不明確となり得ることも考慮し、方法クレーム及び装置クレームをセットで作成するようにする。機能モジュールのみを要素とするものと、機能モジュール+ハードウェア要素を含むものと、装置クレームを複数作成してもよい。

方法クレームの各ステップに主体を明示する必要はない。基礎の日本のクレームに含まれている場合には、予め削除しておく。

まとめ(続き)

明細書及び図面には、具体的なアルゴリズム(フローチャート)及びハードウェア構成(ブロック図)を記載するようにする。

(審査指南第2部分第9章)

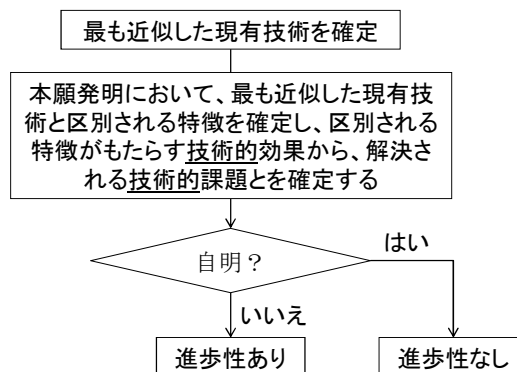
当該コンピュータプログラムの主要な技術的特徴を明確、完全に記述するために、当該コンピュータプログラムの主要なフローチャートを、説明書の添付図面で提供しなければならない。説明書は、提供されたコンピュータプログラムのフローチャートに基づき、当該フローチャートの時間順に沿って、自然言語で当該コンピュータプログラムの各ステップを記載しなければならない。...

...装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない。

すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合...

専利法第22条第3項

発明の創造性とは現有技術に比べて、当該発明に突出した実質的特徴と顕著な進歩があることを言う。



ポイント！

先行技術と区別される特徴が、技術的であることが求められる。

まとめ

	JP	US	CN
①非技術的方法	×	× or △	×
②非技術的方法を装置(コンピュータ)に化体	○	○	×～○
③技術的方法	○	○ or △	○
④技術的方法を装置(コンピュータ)に化体	○	○	○
進歩性	有利な効果の主張は通常行うが、技術的である必要性はない	有用であればよく、技術的である必要性はない	技術的效果が求められる

※ソフトウェア保護に関し、「技術的」であることが求められるCNでは、US・JPよりも厳しい取扱いがなされる傾向にある。

ソフトウェア関連発明の出願戦略

基礎の日本出願時には、発明の内容に応じて、装置、方法及びプログラム等のクレームを作成する。方法クレームにおいては、明らかに非技術的な主題でない限り、出願時からコンピュータ等の使用(「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」態様)を明示しておく必要はない。後に、必要に応じて補正すればよい。

(装置クレーム)

ジェスチャー分析装置であって、
ジェスチャーセンサーから出力されるジェスチャーデータを取得する取得部と、
前記ジェスチャーデータが所定のジェスチャーパターンに合致するか否かを判断する判断部と、
合致する場合、当該ジェスチャーパターンに対応するコマンドを実行するコマンド実行部と、
合致しない場合、その旨を示すエラーメッセージをディスプレイ上に表示させる表示制御部と、
を備える、ジェスチャー分析装置。

(方法クレーム)

ジェスチャー分析方法であって、
ジェスチャーセンサーから出力されるジェスチャーデータを取得するステップと、
前記ジェスチャーデータが所定のジェスチャーパターンに合致するか否かを判断するステップと、
合致する場合、当該ジェスチャーパターンに対応するコマンドを実行するステップと、
合致しない場合、その旨を示すエラーメッセージをディスプレイ上に表示させるステップと、
を備える、
ジェスチャー分析方法。



LEXIA PARTNERS

ソフトウェア関連発明の出願戦略

(プログラムクレーム)

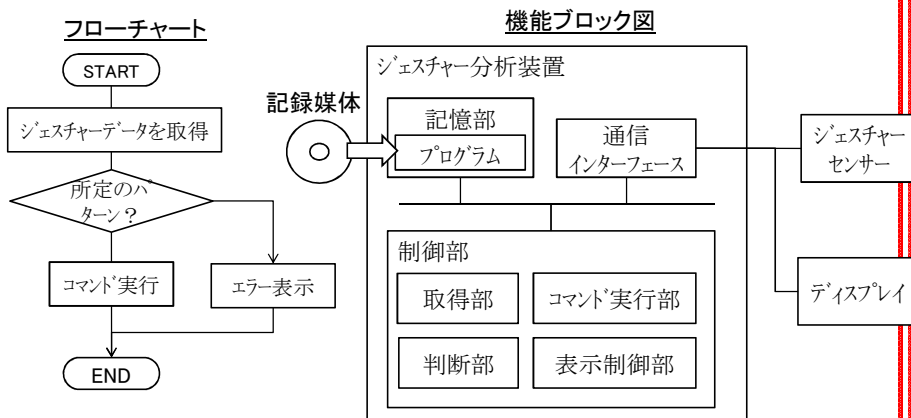
ジェスチャー分析プログラムであって、
ジェスチャーセンサーからジェスチャーデータを取得するステップと、
前記ジェスチャーデータが所定のジェスチャーパターンに合致するか否かを判断するステップと、
合致する場合、当該ジェスチャーパターンに対応するコマンドを実行するステップと、
合致しない場合、その旨を示すエラーメッセージをディスプレイ上に表示させるステップと、
をコンピュータに実行させる、
ジェスチャー分析プログラム。



LEXIA PARTNERS

ソフトウェア関連発明の出願戦略

明細書及び図面には、具体的なアルゴリズム(フローチャート)及びハードウェア構成(ブロック図)を必ず記載する。





XIA PARTNERS

ソフトウェア関連発明の出願戦略

日本の実務と比較した際の、米国出願の際の懸念事項は、主に、「抽象的な概念」に該当するかどうかである。

ただし、基礎出願の内容を前述のように記載しておければ、十分に対応可能である。また、101条(主題適格性)の拒絶にはOA時に対応可能であるため、必ずしも出願時からクレームにおいてコンピュータ等の使用を明示しておく必要はない。



XIA PARTNERS

ソフトウェア関連発明の出願戦略

(装置クレーム)

A gesture analyzing apparatus configured to be connected to a gesture sensor and a display, comprising:
a receiving unit configured to receive a gesture data from the gesture sensor;
a determination unit configured to determine whether the gesture data matches a predetermined gesture pattern;
a command execution unit configured to, if the gesture data matches the predetermined gesture pattern, execute a command corresponding to the gesture pattern; and
a display control unit configured to, if the gesture data does not match the predetermined gesture, cause an error message to be displayed on the display device.

(方法クレーム)

A gesture analyzing method, comprising steps of:
receiving (by using a computer,) a gesture data from the gesture sensor;
determining (by using the computer,) whether the gesture data matches a predetermined gesture pattern;
if the gesture data matches the predetermined gesture pattern, executing (by using the computer,) a command corresponding to the gesture pattern; and
if the gesture data does not match the predetermined gesture, causing (by using the computer,) an error message to be displayed on a display device.



LEXIA PARTNERS

ソフトウェア関連発明の出願戦略

プログラムクレームは、記録媒体クレームに変更する。（明細書に、「記録媒体」を図示しておくことが望ましい。）

（記録媒体クレーム）

A non-transitory computer-readable medium
storing a program, the program causing a computer to
execute steps of:
 receiving a gesture data from the gesture
sensor;
 determining whether the gesture data matches
a predetermined gesture pattern;
 if the gesture data matches the predetermined
gesture pattern, executing a command corresponding to
the gesture pattern; and
 if the gesture data does not match the
predetermined gesture, causing an error message to be
displayed on a display device.



LEXIA PARTNERS

ソフトウェア関連発明の出願戦略

中国では、主題が非技術的な発明に関し、日本やアメリカよりも登録要件（発明の成立性、進歩性）の判断が厳しい傾向にある。明細書全体を見直して、中国で登録可能な「技術的」な内容が含まれているか、再考する必要がある。
ただし、審査のバラつきが大きいため、「非技術的」と思われたとしても、直ちに出席を諦める必要はない。技術的な構成を追加して、権利化を図ることを検討する。

機能モジュールよりなる装置クレームの権利範囲が不明確であることなどを考慮して、できる限り装置及び方法クレームの両方を含むようにする。方法クレームにおいて、コンピュータ等の使用を明示する限定があれば、削除しておく。

プログラムクレームは削除する。



ソフトウェアとハードウェアとの混合クレームのみを記載することは避ける。基礎日本出願の段階で避けておくことも検討する。

(装置クレーム)○

ジェスチャー分析装置であって、
ジェスチャーセンサーから出力されるジェスチャーデータを取得する取得部と、
前記ジェスチャーデータが所定のジェスチャーパターンに合致するか否かを判断する判断部と、
合致する場合、当該ジェスチャーパターンに対応するコマンドを実行するコマンド実行部と、
合致しない場合、その旨を示すエラーメッセージをディスプレイ上に表示させる表示制御部と、
を備える、ジェスチャー分析装置。

(混合・装置クレーム)△

ジェスチャー分析装置であって、
ジェスチャーセンサーと、
前記ジェスチャーセンサーからジェスチャーデータを取得する取得部と、
前記ジェスチャーデータが所定のジェスチャーパターンに合致するか否かを判断する判断部と、
合致する場合、当該ジェスチャーパターンに対応するコマンドを実行するコマンド実行部と、
合致しない場合、その旨を示すエラーメッセージを表示するディスプレイと、
を備える、ジェスチャー分析装置。



進歩性



特許法第103条

(a)クレームに係る発明が、第102条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその発明と先行技術との間の差異が、有効出願日前に、その発明が全体として、当該発明が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは、特許を受けることができない。



自明性判断の基本

自明性判断の基準は、*Graham v. John Deer*最高裁判決において確立されている。すなわち、最高裁は特許法第103条を適用する際に、次の4つの要素を考慮するように要求した(Grahamテスト)。

- (i) 先行技術の範囲
- (ii) 先行技術とクレームとの差異
- (iii) 当業者のレベル
- (iv) 二次的考慮



自明性判断のガイドライン

- (A) **予測可能な結果**を得るために、公知の方法により先行技術を組み合わせたときすべてのクレームの構成要件が、先行文献に記載されており、当業者がそれらを公知の方法で、機能の変化が生じることなく、組み合わせることができるとき。
- (B) **予測可能な結果**を得るために、公知の要素を他の要素に置き換えたとき
- (C) 類似の装置(方法、製品)を改良するために、同様の方法で、公知の技術を用いたとき
- (D) 公知の装置(方法、製品)に公知の技術を適用して、**予測できる結果**を得ることができるとき
- (E) 試みることが自明であることにより、有限の予測可能な解法の中から、選択したとき
- (F) 努力がなされているある市場における公知の作業が、設計上のインセンティブや、他の市場圧力に基づいて、同一の分野または他の分野において使用されるその作業のバリエーションに刺激を与えること。ただし、そのバリエーションは当業者にとって予期できるとき。
- (G) 先行文献の中の、教示、示唆、動機付けによって、当業者が先行技術を修正したり、組み合わせたりしてクレームに係る発明に到達したとき



改訂ガイドラインの抜粋

事件	ポイント
公知技術の組み合わせ Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009).	公知技術の組み合わせは、当業者が、それらの技術の組み合わせる明らかな理由を認識し、どのようにすればよいかを認識している場合には、自明である。
Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).	公知技術の組み合わせは、それらを組み合わせることによってその特性や機能を維持できることが合理的に期待できるとき、クレームに係る発明は自明である。
DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).	KSR事件で議論された予測性は、先行技術の構成を組み合わせることができるという予測を含むとともに、その組み合わせにより意図した目的を達成できるであろうという予測を含む。先行技術の教示による、なぜ当業者が公知の構成を組み合わせるかということに関して提案される理由が弱いとき、クレームの組み合わせが自明ではないという推論は、特に強い。
Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n., 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010).	先行文献がクレームに係る発明の組み合わせに関して阻害要因があり、その組み合わせが 予測された結果 を上回るものであれば、クレームされた先行文献の組み合わせは自明ではない。
公知の構成要件を他に置き換えること Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).	インターネットやウェブブラウザは、情報を伝達し表示する通常のものとなったので、現存するプロセスを、その機能のために取り込むことは自明である。
Agripap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008).	類似する技術は、本願発明の分野の引用文献には限定されないが、出願人の目的のために有用であり当業者によって認識され得る引用文献を含む。
試みることが自明であること Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs, Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).	先行技術によって可能性が絞り込まれた、有限の容易に否定できない数の選択肢から、クレームされた化合物を得る試みは自明であったという点で、クレームされた化合物は自明であった。そしてクレームされた化合物を得る結果は合理的に予想可能であった。
Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs, Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).	先行技術によって可能性が絞り込まれた、限定され容易に否定できない数の選択肢から、クレームされた化合物を得る試みは自明であったという点で、クレームされた化合物は自明であった。そしてクレームされた化合物を得る結果は合理的に予想可能であった。
Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010).	試みることが自明であることの根拠は、問題を解決するための可能な選択肢が周知であり有限であるとき、適切とされる。しかし、もし可能な選択肢が周知、または有限でない場合、試みることが自明であることの根拠は自明性の結論を支持するために使うことはできない。
証拠の考慮 Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 544 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2008).	商業的成功や長年に渡る要求といった自明性の2次的考慮の証拠は、一応の自明性が強力である場合は、これを解消するには不十分かもしれない。商業的成功や長年に渡る要求に基づく非自明性の主張は、商業的成功や長年に渡る要求と先行技術と区別するクレームされた特徴とを結びつけることができない場合には、弱くなる。



応答

主として、以下の2つがある。

- (1) 本願発明には、引用文献にない構成があることを主張する
- (2) 複数の引用文献を組み合わせて本願発明を拒絶している場合には、組み合わせが不相当であることを主張する

これらを適宜組み合わせて、非自明性を主張する。



差異の主張

1. 物の発明の場合、クレームの構成と引用発明の構成との構造的な差異は何か？
2. 構造的な差異があれば、その差異のみを主張する。効果の主張はしない。
例) 引用文献を組み合わせても、～という差異があるので、本願発明には想到しない。
3. KSR後のガイドラインには、「予測可能な結果」との文言が多数出てくるが、その裏返しである「予期せぬ効果」を主張する必要はない。
「設計事項(design choice)」と認定された場合には、効果を主張することもある。

変な引用文献が挙げられた場合

1. オフィスアクションを分析する。

⇒審査官が挙げた引用文献の当てはめが、正しいか？ 抜けている構成はないか？

2. 審査官がクレームを理解しているか？

⇒審査官が理解できない構成(不明確な構成)は、無視される。

⇒ネイティブスピーカーがイメージできる英語になっているか？

2. 物のクレームの場合、方法的、用途的な構成が含まれていないか？

⇒このような構成は、無視されるため、引用発明との差異が出ない。

組み合わせが不適當である旨の主張

組み合わせが不適當であることを主張する例として、MPEPには、次の例が挙げられている(MPEP 2141)。

(i) 当業者は、既知の方法でクレームの構成要素を組み合わせることができない(例えば、技術的な困難性を理由として：阻害要因(teaching away))。

(ii) 組み合わせされたクレームの構成要素は、各要素を別々に実施したときの機能を奏するものではない。

(iii) クレームされた構成要素を組み合わせたときの効果が予測できないものである。

 審査を促進するために

1. PPH(特許審査ハイウェイ)

登録率 登録率約90% (通常約50%)

1st OAまでの期間 約4ヶ月 (通常約18ヶ月)

2. First Action Interview Pilot Program

1st Action前に審査官と議論の機会を得る方策

一発特許率 約30% (通常約13%)

⇒審査の迅速化により、IDSの提出機会も減らすことができる。

 中国

(専利法第22条 発明及び実用新案の特許要件)

特許が付与される発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を有しなければならない。

(中略)

進歩性とは、従来技術に比べて、当該発明には際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、当該実用新案が実質的な特徴及び進歩を有していることをいう。



■進歩性の判断プロセスの概要

審査指南第2部第4章3.2.1.1によれば、以下のような3ステップによる進歩性の判断を行う。

- (i)最も近似した現有技術を確定する。
- (ii)発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する。
- (iii)保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であるかどうかを判断する。



■ステップ(i)について

最も近似した現有技術とは、例えば、

保護を請求する発明の技術分野と同一であり、解決しようとする技術的問題、技術的效果又は用途が最も近似し、及び/又は発明の技術的特徴を最も多く開示している現有技術、若しくは、保護を請求する発明の技術分野とは違うが、発明の機能を実現でき、かつ発明の技術的特徴を最も多く開示している現有技術など。

最も近似した現有技術を確定する時に、まずは技術分野が同一又は近似している現有技術を考慮しなければならない。



■ステップ(ii)について

審査において、発明で実際に解決する技術的問題を客観的に分析し、確定しなければならない。そのため、先ずは保護を請求する発明が最も近似した現有技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別される特徴で達成できる技術的效果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。この意味で言えば、発明で実際に解決する技術的問題とは、より良好な技術的效果を得るために最も近似した現有技術に対し改善する必要がある技術的任務を言う。



■ステップ(iii)について

示唆がある場合とは？

- (i) 前述の区別される特徴は公知の常識である。例えば、当分野において、当該改めて確定された技術的問題を解決する通常的手段、或いは教科書や参考書などで開示されたその改めて確定された技術的問題を解決するための技術的手段など。
- (ii) 前述の区別される特徴は最も近似した現有技術と関連する技術的手段である。例えば、同一の対比文献のその他の部分に開示された技術的手段が当該その他の部分で果たす役目は、その区別される特徴が保護を請求する発明の中においてその改めて確定された技術的問題を解決するための役目と同じである場合など。
- (iii) 前述の区別される特徴は別の対比文献に開示されている関連の技術的手段であり、当該技術的手段がこの対比文献において果たす役目が、その区別される特徴が保護を請求する発明においてその改めて確定された技術的問題を解決するための役目と同じである。

顕著な進歩の判断

発明に顕著な進歩を有するかどうかを評価する時には主に、発明に有益な技術的效果を有しているかどうかを考慮しなければならない。以下に挙げられる状況は通常、**発明に有益な効果を有し**、顕著な進歩を有するものと認めるべきである。

- (1) 発明は現有技術に比べて、より良好な技術的效果を有する。例えば、品質の改善、生産量の向上、エネルギーの節約、環境汚染の防止と処置など。
- (2) 発明で技術的構想が違う技術方案が提供されており、その技術的效果はほぼ現有技術の水準に達している。
- (3) 発明はある新規な技術発展の傾向を表している。
- (4) ある側面においてマイナス効果も有するが、発明はその他の側面において明らかに積極的な技術的效果を有する。

応答方法

■ 本願発明が、解決しようとする技術的問題が認定されることなく、周知技術または副引例の認定が行われている場合、解決しようとする技術的問題が認定されていないことを主張する。

 周知技術に対して

- 引用文献に記載されていないことを示す
- その”周知技術”は何かを示す
- 本願の特徴と”周知技術”との差異を示す
- ”周知技術”から得られる技術的効果が何であることを示す

補正



各国の補正の実務の相違

1. 日米中では補正の実務に大きい相違がある。
2. 各国の補正実務を知らなければ、適切な範囲の権利を取得することが難しくなる。
3. 特に、補正の内容的制限が厳しい国については、当初明細書の記載が重要となる。



1. 補正は発明の開示に新規事項を導入してはならない(132条(a))。
2. 文言通りの記載は要求されないが、新たにクレームに追加された限定事項は、明示的(express)、暗示的(implicit)、または内在的(inherent)な開示を通じて明細書にサポートされていなければならない(MPEP 2163)。
 - ・暗示的 → 当業者が導き出せることが合理的に予測される推定事項
 - ・内在的 → 物のある特徴が明細書等に明記されていなくても、その特徴がその物に必然的に存在する場合は、その特徴についての内在的な開示が存在する。



具体例

(1) 明細書で十分にサポートされている記載の上位概念化は認められる(例:「液体に不活性の空気や他の気体」を「液体に不活性な媒体」とする補正は認められる(MEPE2163.05))

(2) ある文言を、意味の同じ他の文言に言い換えること。例えば、従来慣用されていた文言が、学会などの指定により他の文言に代わったので、そのような文言に補正することは認められる(MPEP2163.07)



図面の補正

こんな補正でも
認められる!
特許8015993

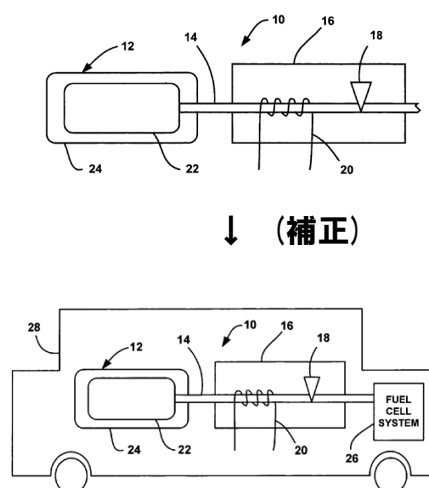


FIGURE 1



LEXIA PARTNERS



INCORPORATION BY REFERENCE (MPEP 2103.07(B))

他の出願内容を援用することができ、補正により組み込むことができる。

1. 冒頭の記載

CROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

“this application claims priority to Japanese Patent Application ***** filed on *****, the entire contents of which are incorporated by reference herein.”

2. 明細書中の記載

those described in US Pat. No. *****, which is incorporated by reference, may be added to *****.



LEXIA PARTNERS



(i) 出願当初のクレームの開示範囲を超えてはならない(33条)。

- ・出願当初の明細書及びクレームの文字での記載
- ・出願当初の明細書及びクレームの記載内容及び添付図面から直接かつ疑いなしに確定できる内容
(審査指南 第二部第八章5.2.1.1)



(ii) 認められない補正(審査指南 第二部第八章5.2.1.3)

- ①独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、クレームを拡大した。
- ②独立クレームの中の技術的特徴を自発的に変更することで、クレームの拡大をもたらした。
- ③明細書だけに記載され、当初クレームとの単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後のクレームにした。
- ④新しい独立クレームを自発的に追加し、その独立クレームで限定した発明は当初クレームに示されていない。
- ⑤新しい従属クレームを自発的に追加し、その従属クレームで限定した発明は当初クレームで示されていない。



(iii) 拒絶理由との関係

原則は、拒絶理由で指摘された欠陥に対する補正のみが認められる。

但し、その他の補正であっても、新たな調査が生じなければ、認められる可能性はある。

(iv) 従属クレームの追加

自発的な従属クレームの追加は制限されているが、審査官によっては認められる場合がある。



最高人民法院の判断(2011年11月25日 (2010)知行字第53号)

■当初明細書等に記載された内容とは、

- (i) 当初明細書、図面及び請求項に、文字または図形で明示的に記載された内容
- (ii) 当業者が、当初明細書、図面及び請求項を総括して直接的明確に導かれる内容

■導かれる内容は、当業者にとって自明なものであれば、当初明細書等に記載された内容と認定すべきである。補正により新たな技術的内容を導入していなければ、当初記載の範囲内を越えていないと認めるべきである。



－中国の実施細則第20条第2項－

実施細則第20条第2項

独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。

・中国では、クレームで発明を特定する際に、必要な技術的事項をすべて記載しなければならない。例えば、クレームに記載された構成が動作するための機構を特定しなければならない。これが中国で限定を促される要因の一つである。



—中国の実施細則第20条第2項—

(例)

【課題】 筐体内部の効果的な洗浄

【請求項1】

筐体と、

前記筐体の内部に回転自在に取付けられ、液体が噴射される噴射口を有する回転羽根と、

を備えている、装置。

【拒絶理由】

筐体内の洗浄という課題解決のためには、上記構成のほか、液体のタンク、ポンプ、洗浄経路などが必要である。

(留意点)

特有の構成に加え、それが動作する前提が必要となる。その前提が一つしか記載されていなければ、限定的な権利となる。上記例では、液体のタンク、ポンプは筐体に備え付けのものしか明細書に記載がなかった。筐体外部のタンクを用いる場合には、権利範囲外となる。また、技術分野ごとに、必要な構成は相違する。



—中国の実施細則第20条—

(留意点)

特有の構成に加え、それが動作する前提が必要となる。その前提が一つしか記載されていなければ、限定的な権利となる。

上記例では、液体のタンク、ポンプは筐体に備え付けのものしか明細書に記載がなかった。筐体外部のタンクを用いる場合には、権利範囲外となる。

技術分野ごとに、必要な構成は相違する。

ご清聴ありがとうございました

講演内容に関するご質問・お問い合わせ先

〒530-0005

大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス21階

レクシア特許法律事務所

電話 06-6448-7777

FAX 06-6448-7766

弁理士 立花 顕治 tachibana@lexia-ip.jp

弁理士 山下未知子 yamashita@lexia-ip.jp