

# 考量各国各式规定 撰写PCT申请案



龙华 明裕  
日本专利代理  
美国加利福尼亚州律师

2018年9月

本课件所提供的信息 仅为一般性信息，非法律建议。因为每个案件都有其特点，在未与自己律师进行咨询的情况下，读者不应仅凭本课件信息就采取或不采取任何措施。法律 经常会发生修改变动，本课件信息有可能没有随着每一次法律最新的修改而更新。演示本 课件并不因此表示与 龙华知识产权法律事务所之间有任何客户委托关系。龙华知识产权法律事务所对本课件信息不承担任何法律 责任。

# 1. 申请专利范围之附属:

## 依各国司法规定而异

	JP, EP, CA, AU, NZ	CN, KR	US
多项附属之 多项附属	○ ▪ 保护范围较广 ▪ 有较高可能性让附属项被审查	△ 不允许, 但仍然被审查	×  由于请求项费用高, 且易被判无效, 故不建议
	对将来的修正较佳		
单项附属之 多项附属	○ 在请求项费用方面 算为一个请求项		

# PCT申请案撰写为多项附属之多项附属, 因为:

事后追加附属项

比删除附属项困难, 且, 尤其在欧洲(新的组合),  
可能不被接受

US:藉由从PCT申请案之延续申请(bypass申请案), 可容易改变申  
请专利范围之附属

CN, DE: PCT阶段之请求项数改变审查费用

CN, KR: 多项附属之多项附属仍会对其进步性被审查  
⇒从多项附属之多项附属作的修正范围较广

## 2. 在日本与欧洲, 电脑程式可为保护个体

	JP, EP	US, KR, CN
电脑程式	可	不可
储存电脑程式之记忆 体或记录媒体	可接受	可
建议	重写成可	

因为透过网路贩卖电脑程式:  
将直接侵犯电脑程式请求项, 而非记忆体请求项  
**那么, 记录媒体请求项呢?**

# 電腦程式請求項之形式

## 日本專利審查指南 (Japan Patent Examination Guideline, “JPEG”)

- 一種電腦程式, 其使電腦  
執行步驟A, B ...  
(進行運作作為手段A, B / 實現功能A, B)

## 歐洲專利局之專利審查指南 (Guideline for Examination, “EPGE”)

- A computer program comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out steps A, B, ...  
(the method as claimed in claim 1.)

**在日本, EPGE形式亦可接受**

# 针对日本与欧洲国家阶段 于PCT申请案中支持电脑程式请求项

## 针对日本国家阶段

于优先权基础与PCT申请案中至少包含如下之标准记载

[0052] 藉由网路2010提供软体程式, 该软体程式安装于快闪记忆体2040, 由CPU2000读取至RAM2020。之后这些软体程式由CPU2000读取并使CPU2000执行参考图-- 与 -- 记载于本说明书中之所有步骤。

## 针对欧洲国家阶段

于「发明内容」或「一般开示」的部份, 写相似于电脑程式请求项之记载

### 3. 于PCT申请案中

## 撰写 手段 + 功能请求项 & 步骤 + 功能请求项

	JP, KR, EP	US
保护	可实现该功能之任何物  (虽不明确的用语将將参照说明书被解释, 且在日本通常会受限制)	只限于说明书中开示的实施方式及等同之实施方式  Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)(en banc), 35 USC 112(f)
建议 (两者皆写)	撰写功能请求项	撰写引用结构特征之结构请求项

# 4. 支持软体发明

	一般建议	RYUKA 建议
JP KR	于申请专利范围中写与硬体之 <b>合作关系</b>	<p>写出在技术领域(PC, 网路,其他硬体)但非抽象领域(经济, 心理, 人类活动等)上存在之问题</p> <p>解释:</p> <p>1) 申请专利范围之特征如何帮助针对<b>US适格性</b>與<b>JP, EP进步性</b>解决问题, 以及</p> <p>2) 在<b>JP, US, EP适格性</b>上, 与硬体的合作关系</p>
US	明确写出什么是“ <b>something more</b> ”及其理由	
EPO CN	明确指出申请权利范围之元件如何 <b>贡献解决技术问题</b>	

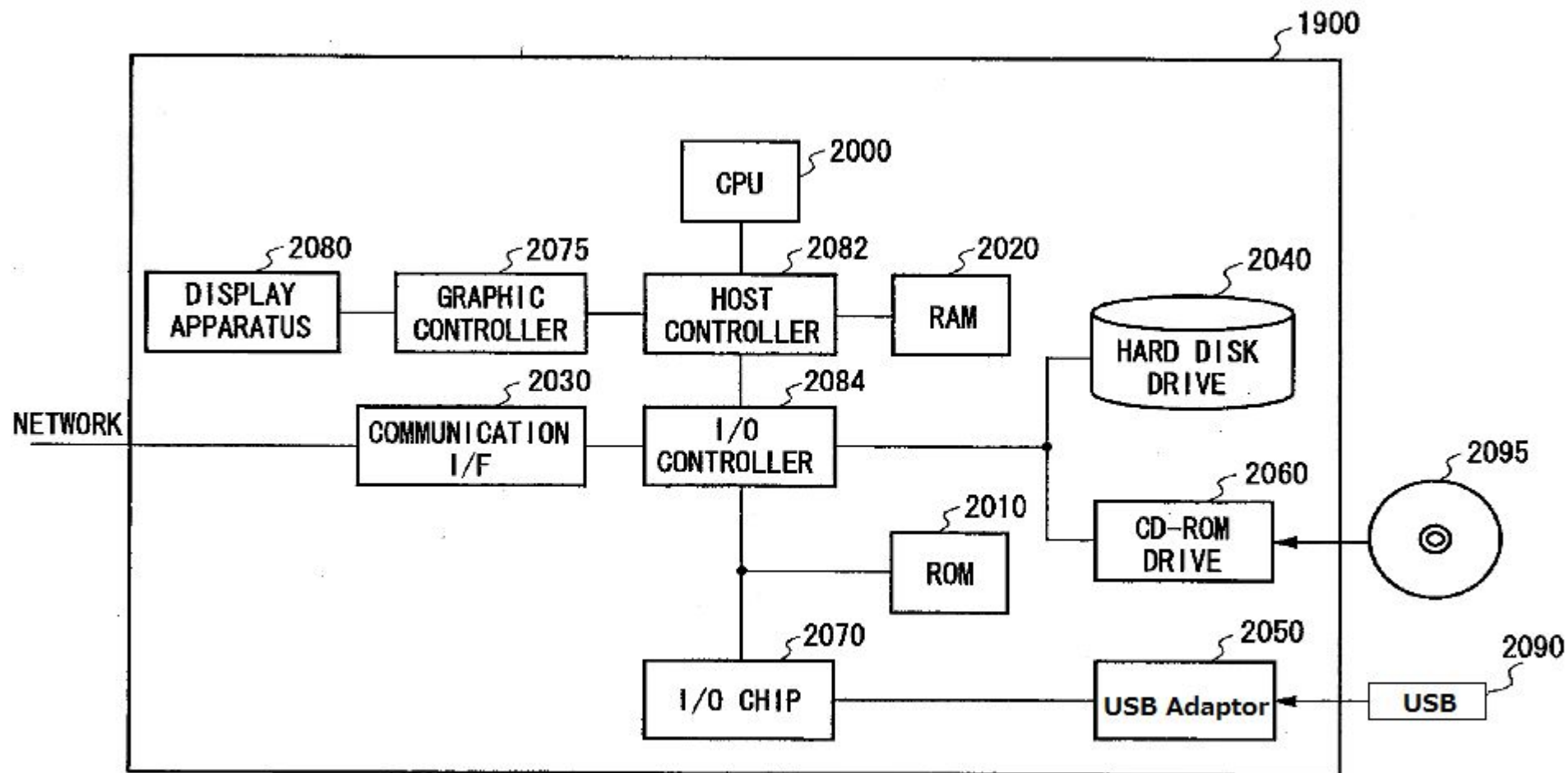


# 撰写便于将来修正的PCT申请案

1. 即使硬体为典型的PC或手机, 仍然记载该硬体为储存与记忆体
2. 记载软体如何使用表, 资料库, 或暂时性资料
3. 记载出: 表, 资料库等储存于储存或记忆体中

# 对PCT申请案与优先权申请案

## 追加电脑示意图



# 于PCT申请案与优先权申请案中

## 记载与硬体之合作关系

(虽然非理想, )如下述之简单记载, 在某程度上可帮助于日本与美国之修正

[0050] 实施方式中记载的表 --- 与 ---, 及资料/情报 --- 与 ---可从硬碟驱动器2040中读取, 并由CPU2000储存于RAM2020中。之后CPU2000可读取表--- 与 ---, 及资料/情报 --- 与 ---, 对其进行处理, 并再度将其储存于RAM2020。

[0050] Tables --- and ---, and data/information --- and --- described in the embodiments can be read from hard disk drive 2040 and temporarily stored in RAM 2020 by CPU 2000. CPU 2000 may then read tables ----, and --- and data/information --- and --- from RAM 2020, process them, and store them to RAM 2020 again.

# 5. 支持对欧洲与中国之将来可能的修正

1. 取出所有的申请专利范围之元件
2. 将其列举在发明内容的部份
3. 追加所有可能之申请专利范围之元件于发明内容的部份
4. 理想上, 追加技术问题和各元件之效果, 以及这些效果之各个具体组合
5. 在进入中国国家阶段时, 将这些所有的元件移动至附属项  
因为: 请求项费用并不会增加  
可于无效审判时追加至独立项

## 6. 不采用一部份欧洲专利局要件

二段式 (其特征在于 ...)

接续于申请专利范围元件之符号

### 考量点:

EP: 二段式之前言部份依据先前技术而改变  
二段式与符号于审查之后可容易地追加审查

US: 原始PCT申请案之二段式与符号, 即使之后被删除, 仍会限制请求项之权利范围

# 關於 RYUKA

我们虽然创业至今只有20年历史，员工人数为120人(38位代理人)，但是业内这样评价我们：

日本知识产权新星奖

*ILASA*

日本排名前五的专利事务所

*Asia IP*

日本排名前十的商标事务所

*Asia IP*

日本排名前二十的专利事务所

*MIP*

日本排名前二十的商标事务所

*MIPs*

我们致力于积极地交流，这使我们能更深入地了解我们的客户和其创造发明的过程。

我们将更精进行努力学习以在未来对所有客户与社会做出更大贡献。