

外国／PCT出願における 請求項及び明細書の記載と 手続の進め方のご提案



2022年3月28日

弁理士・米国弁護士 龍華明裕

クレーム

PCTではマルチマルチ従属をサポートする

- マルチマルチ従属: EPO, EP各国、CA、AU、NZ など
- シングルマルチ従属: JP, CN, KR, TWなど
- シングル従属: USではシングルに分ける事が推奨される。
(∵庁費用が下がり、無効になりにくい)

PCTでは

- ①マルチマルチにし、各国の拒絶応答時に従属先を減らすか、
- ②シングルマルチにし、マルチマルチ従属に補正するためのサポートを明細書に追記する。

①のメリット: 中国、韓国ではマルチマルチ従属でも進歩性が審査されるので、応答時の補正範囲が広がる。

①のデメリット: 中国、韓国では必ず一度OAを受ける。

PCTでは請求項を、積極的に20項書く

- ① 米国では独立項3項を含む合計20項まで費用が同一
- ② EPOでは請求項が15を超えると€250／請求項かかる。

しかし従属項の特徴を従属先に optionally... と追記できるので移行時に請求項を減らすことが容易

プログラムクレームを媒体クレームに 書き換える

中国ではプログラムをクレームできない。
韓国のprogram、USのprogram productも、
ハードウェアに格納されたprogramに限定されている

⇒ 記録媒体のクレームに書き換える

PCT: 書き換えるためのサポートを明細書に記載する

USでは原則として means plus function (means for -ing、～するための手段)を避ける

USでは、means plus functionが、明細書に記載した事項と、それと均等な事項に限定して解釈される(112条F)

- ⇒ 原則としてクレームに手段(means)と書かない
物理的な物が必須ならそれを記載する
例) heating means ⇒ heater

但しmeans plus functionクレームは、狭いので無効になりにくい

- ⇒ 20項に満たない場合は、means plus functionクレームと、物理的な物によるクレームの双方を書く

meansと書いた場合は、各meansの具体例を列記する。

明細書

米国では日本出願をIncorporateする

⇒ 英訳時に誤訳や訳抜けがあった場合に、基礎出願に頼らずに、
Incorporateされている日本出願に基づいて補正をできる

記載例:

[Commonly owned] Japanese patent application no **** , filed on
[Date], is hereby incorporated by reference in its entirety.

英語PCT出願:

米国に移行する予定の場合は、同様に**基礎出願を incorporate する。**

背景技術は殆ど書かない

- ∴ 米国では背景技術に記載した事項が、先行技術として扱われる

本発明が前提とする構成

⇒ 本発明の一部として**実施形態に書く**

本発明と異なる構成

⇒ 対比例として**実施形態に書く**

ソフトウェア発明では具体的なハードウェアと 発明による効果を加筆する

∵ USではソフトウェア発明がAbstract Ideaとして拒絶されることが多い

⇒ 拒絶応答時に、具体的なハードウェアを
クレームに書き加える

単なるCPU, Memoryでは十分でない

⇒ その発明で効果を得られる**代表的なハードウェア／
システム**も明細書に記載しておく。

発明の効果を、実施形態の効果として記載する

- 効果の記載は、進歩性の拒絶理由を回避するために重要
欧州出願では、General Disclosureに書くことが推奨されている
- しかし本発明の効果、本発明によれば、と書くと、そのような効果を得られる発明に権利範囲が限定される(US, JP他)
⇒ 発明の効果を、**実施形態の効果**として記載する

注：カナダでは記載した効果を得られないと権利無効 (promise doctrine)
⇒ 効果を得られ「**得る** (may achieve)」と記載する

日本とPCTの明細書に 「マルチマルチ従属のサポート」を記載する

例)

XはAとBを備える。(※請求項1から)

Xは更にCを備えても良い。(※請求項2から)

上記いずれかのXは、更にDを備えても良い。(※請求項3から)

上記いずれかのXにおいてBはb1とb2を有しても良い。(※請求項4から)

●実施形態の手前に「**発明の一般的開示**」というセクションを設け、全請求項を上記の様に記載する。下線部を加えることでマルチマルチ従属への補正をサポートできる。

(注：反論対策も講じることが更に好ましいので、どうぞ相談ください)

分離可能な特徴ごとに「上記いずれかのXにおいて、***でも良い。」という文章に分ける

∵ 欧州では下記が困難

- ①従属項に記載された一部の特徴のみを独立項に加えること
- ②実施形態から一部の特徴を抜き出して請求項に書き加えること

実施例に記載された、他の主要な特徴を同様に記載する
特定の重要なcombinationも記載する

PCT: USへの継続出願時には削除する

⇒ 中国移行時には全てClaim Upする(∵請求項の追加は無料)

手続きの進め方のご提案

日本で審査を受けてからPCT出願する

日本で早期審査 ⇒ 拒絶理由 ⇒ 補正 ⇒ 外国出願
(実施関連発明)

効果:

- 外国出願の有用性を判断しやすい
- 引例を考慮して明細書を補充できる (放棄の減少)
- 補正クレームをBaseとして外国の請求項を検討する
→ 各国での拒絶理由の減少 (合計費用が下がる)

EPOで国際調査する

効果：英語の文献を早期に発見できる

⇒ 無効な権利を得ることを防ぎやすい

⇒ 国内移行時に自発補正をできる

EPで肯定的な調査報告が得られると、
容易に特許査定を得られる国が多い

EPOの(補充)国際調査を受けると、 EPOでの権利化までの総コストが下がる

国際調査機関 (ISA)	国際調査費用 (A)	国内審査費用の減 免(他の官庁が国 際調査をした場合 と比較) (B)	維持年金と +代理人費 用の減額(C)	総額 (その国に国内移 行する場合) (A - B - C)
EP	¥ 229,300	€1,390 (EP内調査費用)	€880+€150	約-10万円
補完国際調査 (EP)	CHF2,112			約-5万円
JP	¥ 143,000	¥ 59,000	0	約11万円*

*請求項15項, 減免なし, の場合の庁費用(2022年4月1日)

通貨レートは2022/3/28現在(€1 = ¥135, CHF 1 = ¥132)

国際調査報告に基づいて、 国内移行時に自発補正する

同時に、EP調査報告への意見書に相当する書面を提出する

効果： 拒絶理由の平均回数が減る

⇒ 権利化までの費用が削減

以上、ご不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にご連絡ください。
ありがとうございました。