



「米欧中出願を予定している日本出願のクレームドラフティングの実務」

日本弁理士会関東支部主催研修会

2018年11月29日

原宿総合特許事務所 弁理士 鶴谷裕二



鶴谷裕二

略歴：

- 1990年－1992年 W I P O (ジュネーブ)法律担当官
多国間交渉に関する業務を経験
- 2008年 特許庁にて審査・審判・国際交渉・
国際協力・国際協定締結等の業務を歴任後退職
(その間2006年－2008年 特許審査第四部 電話通信 審査長)
- 2008年－2017年 都内特許事務所 副所長
内外の特許取得、侵害訴訟、知財デューデリジェンス等を経験
- 2017年－現在 原宿総合特許事務所 所長
(2005年－現在 金沢工業大学大学院客員教授)

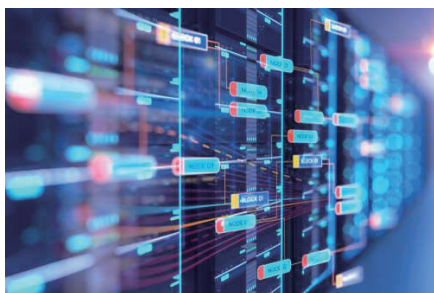
強い知的財産をグローバルに保護するための クレームドラフティングの知識 考慮すべきファクタ

1. 保護領域の拡大への対応
2. 権利行使を容易化するための対策
3. 発明該当性への対応
4. コスト削減への対策
5. クレームとクレーム以外記載部分との関係
6. 各国の特殊性に関する対応

3

© 2018 Yuji TSURUYA

1. 保護領域の拡大への対応



グローバルな知財保護

- 実社会の事業・情報が、データ化・ネットワークを通じて自由にアクセス可能に(IoT)
- 集まった大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で利用可能に(ビッグデータ)
- 機械が自ら学習し、人間を超える高度な判断が可能に(人工知能(AI))
- 多様かつ複雑な作業についても自動化が可能に(ロボット)

→ これまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能に。

これに伴い、産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性。

知的財産の保護形態の多様化、保護のニーズの増加、更なるグローバル化

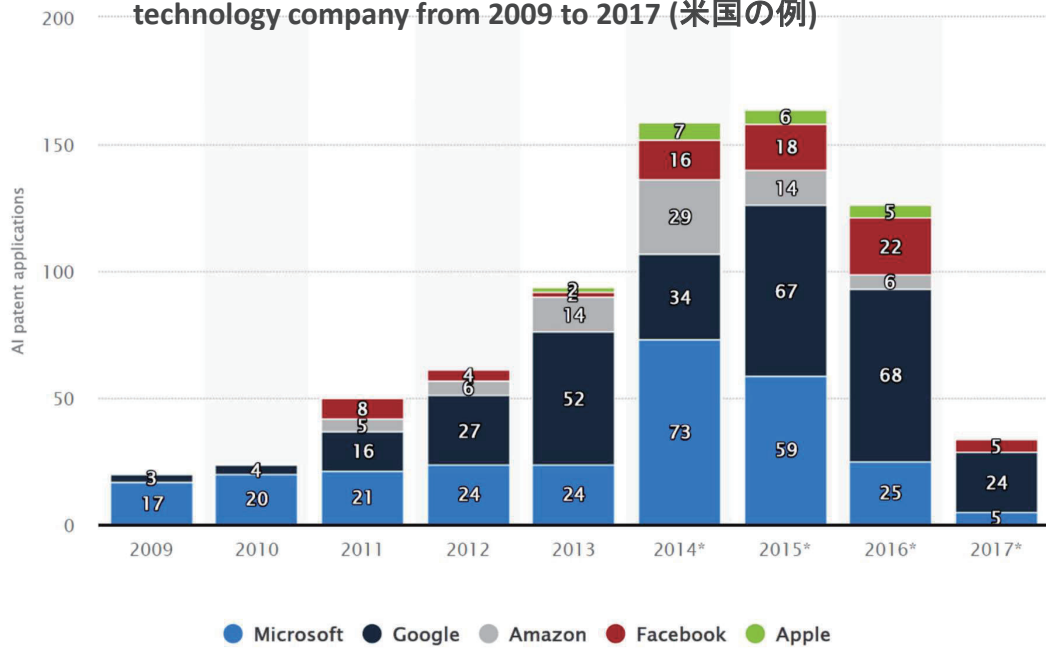
経済産業省
第4次産業革命について
「産業構造部会新産業構造部会」における
検討内容

4

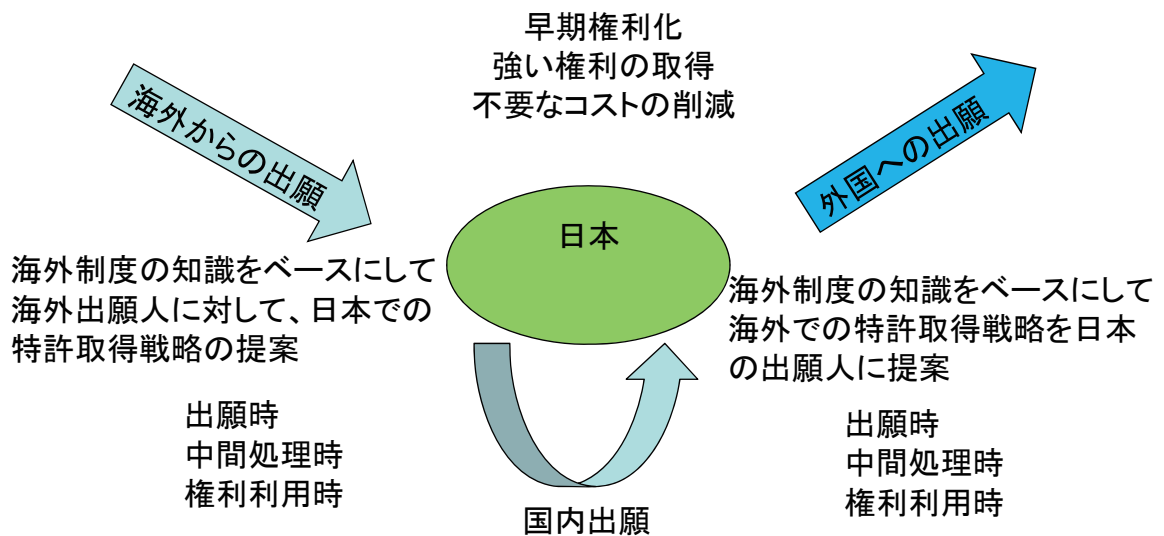
© 2018 Yuji TSURUYA

1. 保護領域の拡大への対応

Artificial intelligence (AI) patent application activity of leading technology company from 2009 to 2017 (米国の例)



1. 保護領域の拡大への対応



1. 保護領域の拡大への対応

AI関連発明の特許

(1) 実施可能要件・サポート要件の担保

明細書、図面において、当業者がAI技術を実施できるように記載する。

(2) AI部分をブラックボックス化したクレーム作成

AI技術自体が、公知のAI技術であるのであれば、そのAIのメカニズムは、クレームに記載しないで、クレームを作成することも重要。(明細書には詳細に書く)
AIに与えるパラメータ、学習用データの与え方等、AI周辺部分に特徴があれば、その部分だけをクレームアップすることも重要。

(3) 学習済みモデルも権利化可能である。

学習済みモデルの作成に特徴があれば、その部分をクレームアップする。

7

1. 保護領域の拡大への対応

IoT関連発明の特許の取得

(1) IoTデバイス自体の特許の取得の困難性

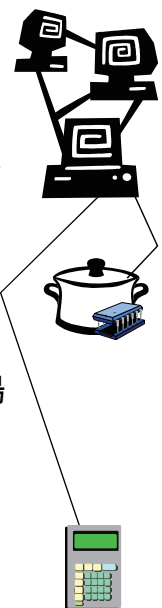
IoTデバイス自体は、センサと通信装置などの従来技術で構成されることが多いため、IoTデバイス自体を特許の対象とすることが一般的に難しい場合がある。

また、IoTデバイス自体は、複数のメーカーから販売されることが想定されるため、侵害者のターゲットが拡大し、権利行使が困難となる場合も想定される。

このため、他の構成の部分を権利化することを模索することが重要。

(対応策)

- IoTデバイスを管理するサーバに関連する技術の権利化
- IoTデバイス、管理サーバ等を含むシステムを製造する発明の権利化

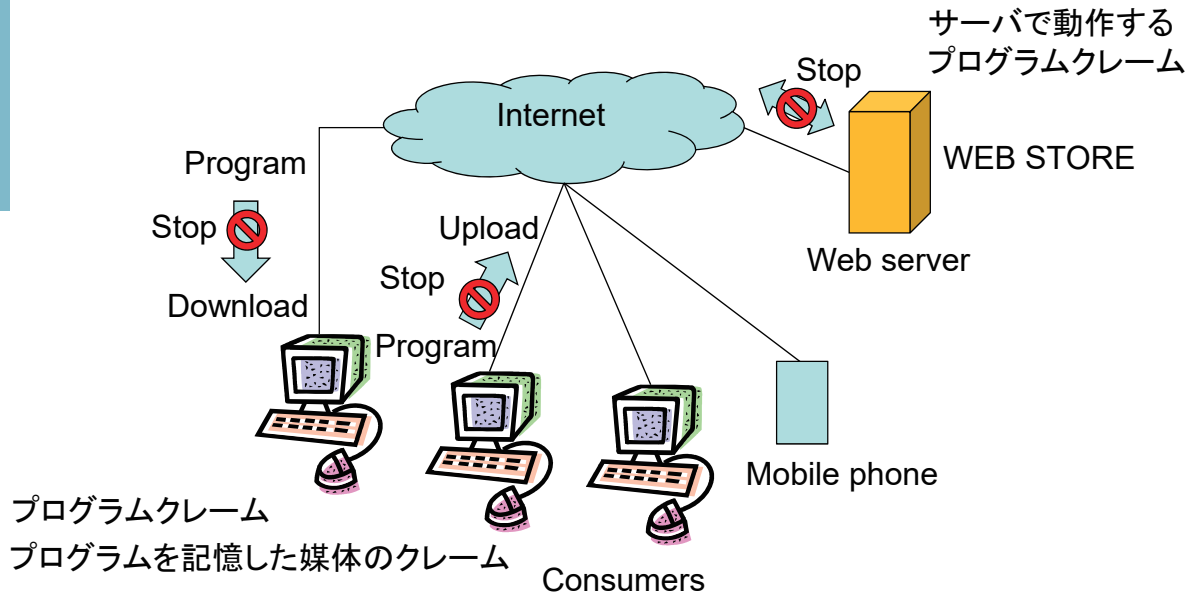


8

2. 権利行使を容易化するための対策

単一の動作主体の特許の取得(権利行使の相手の特定のしやすさ)

GUI関連の特許の取得(侵害の発見、侵害立証が容易)



9

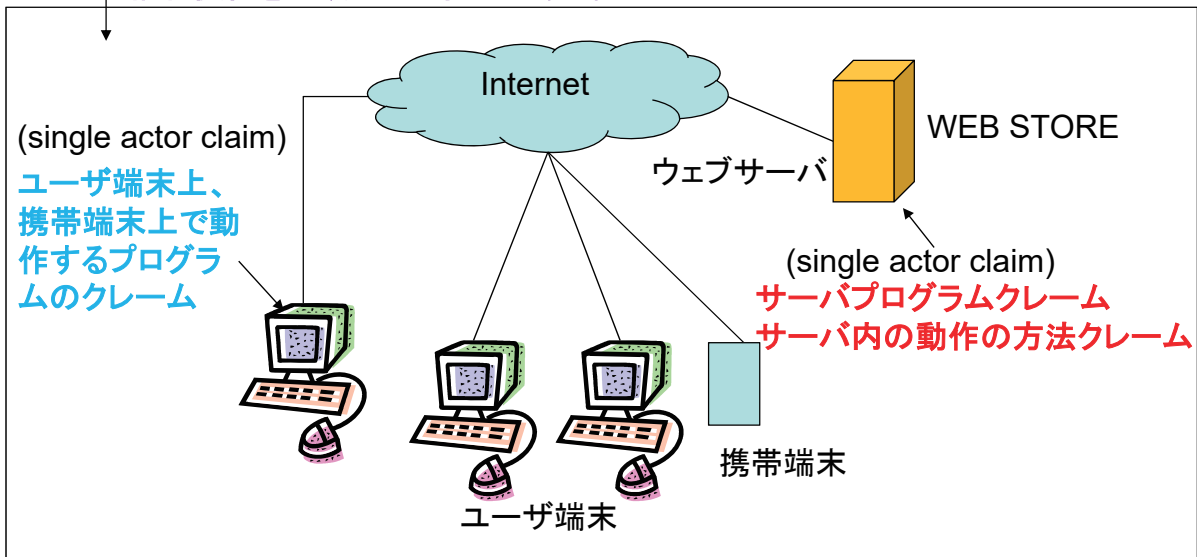
2. 権利行使を容易化するための対策

単一の動作主体のクレーム (Single actor)

権利行使を考慮し、単一の動作主体のクレームを作成することが望ましい

システムクレームは、サーバ管理者と、ユーザ端末の個人の複数者が関与し、侵害者が複数となるため、事実上権利行使がしにくい。

システムを製造する方法のクレームであれば、システムインテグレータに対する権利侵害を主張できる余地がある。



10

2. 権利行使を容易化するための対策

GUI部分の発明の権利取得

Easy to find infringement act

Easy to enforce patent rights

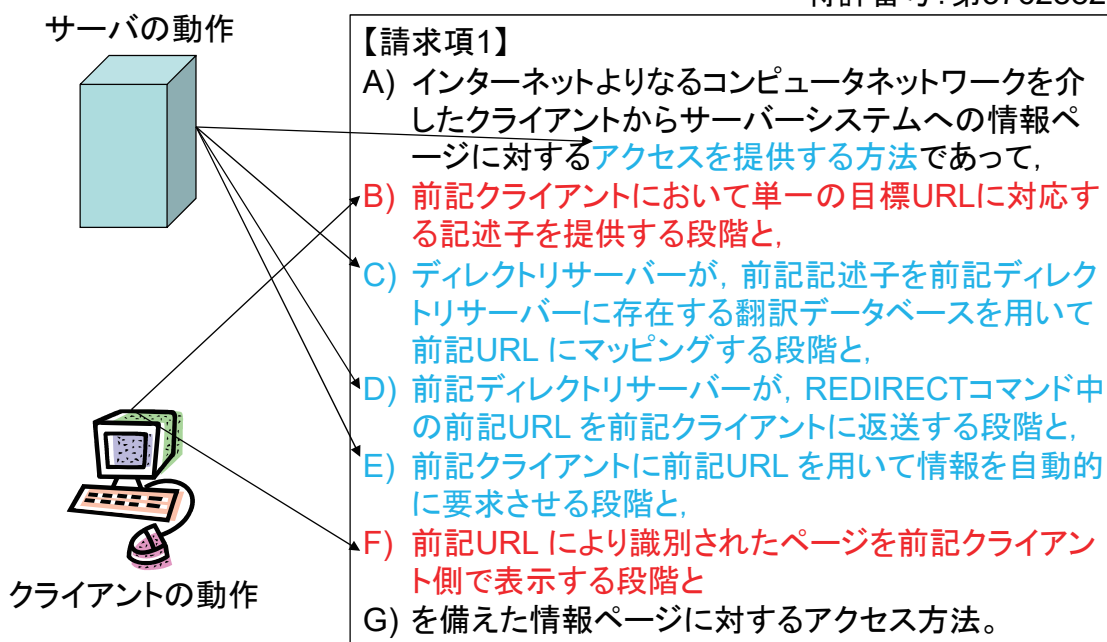


11

2. 権利行使を容易化するための対策

単一の動作主体のクレームに関する事例

特許番号: 第3762882号



知財高裁平成22年3月24日判決(インターネットナンバー事件)
(平成20年(ネ)第10085号特許侵害差止等請求控訴事件)

12

2. 権利行使を容易化するための対策

単一の動作主体のクレームに関する事例

知財高裁平成22年3月24日判決(インターネットナンバー事件)
(平成20年(ネ)第10085号特許侵害差止等請求控訴事件)

侵害主体性の争点

侵害者Yの主張

本件特許の構成要件B及びFは、クライアント側(パソコンユーザのマシン)で行われる段階であるから、Yがこれらを行っていない。

知財高裁判事事項

本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とされており、上記2(1)Aのとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載から、本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、上記のような「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である。

13

2. 権利行使を容易化するための対策

単一の動作主体のクレームに関する事例

(1) サーバーが主体となる仮想クレーム案

- A) インターネットを含むコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって、
- B) ディレクトリサーバーが、前記クライアントから単一の目標URLに対応する記述子を受信する段階と、
- C) 前記ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いて前記URLにマッピングする段階と、
- D) 前記ディレクトリサーバーが、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送することで、前記クライアントに前記URLを用いて情報を自動的に要求させ、前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示するように促す、段階と、
- E)
- F)
- G) を備えた情報ページに対するアクセスを提供する方法。

14

2. 権利行使を容易化するための対策

単一の動作主体のクレームに関する事例

(2) クライアントが主体となる仮想クレーム案

- A) インターネットを含むコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供するプログラムであって、
- B) 前記クライアントにおいて単一の目標URLに対応する記述子を、ディレクトリサーバーに提供する段階と、
- C)
- D) 前記ディレクトリサーバーから、REDIRECT コマンド中のURL を前記クライアントが受信する段階であって、前記URLは、前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースにおいて前記記述子からマッピングされたものである、段階と、
- E) 前記URL を用いて情報を自動的に要求する段階と、
- F) 前記URL により識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と、
- G) をクライアントのコンピュータに実行させるプログラム。

英語で表現する場合には、wherein clauseとなるような表現、受け身形の表現などによって、クライアント機器(サブコンビネーション)のクレームに、ディレクトリサーバ(他のサブコンビネーション)の特徴を陰に盛り込んだ構成要件を作成している。

15

2. 権利行使を容易化するための対策

「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合に関する日本特許庁の取り扱い

システム全体のクレームは、複数の動作主体が関与することが多いため、権利行使上使いにくい場合が多い、また、クロスボーダーに係る侵害行為に対しても、使いにくい。(米国:ブラックベリー事件)



特許を多国展開する場合には、システムを構成する個々のサブコンビネーションに特化したクレームが必要

審査官は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定する。(日本審査基準第III部 第2章 第4節4.1)

サブコンビネーションの発明と、引用発明との間に相違点があるときには、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有しているものと判断する。(日本審査基準第III部 第2章 第4節4.2.1)

なお、「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、この限りでない(日本審査基準第III部 第2章 第4節4.2.2)

16

3. 発明該当性への対応

コンピュータソフトウェア関連発明の保護形態の相違を把握して権利取得

日本	米国	欧州	中国
プログラム自体 プログラムを記録した媒体 データ構造 構造を有するデータ	プログラムを記録した媒体 A non-transitory machine readable medium	プログラム自体 プログラムを記録した媒体 データ構造 構造を有するデータ 信号	プログラムを記録した媒体 2017年4月施行の審査指南改正により、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。

17

コンピュータソフトウェア関連発明の日米欧の発明該当性 (Eligibility) のルールの歴史

	Japan	The United States	Europe
Before 1990	1975 Guidelines for computer related invention (part one) 1982 Guidelines for examination of microcomputer related invention 1988 Treatment of computer related invention in examination (draft)	1909 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine 1972 Gottschalk v. Benson 1978 Parker v. Flook 1981 Diamond v. Diehr	1987 T0208/84 (VICOM Appeal decision)
First half of 1990	1993 Revised Examination Guidelines for certain technical fields Section 1 "Computer software related invention"	1994 In re Schrader 1994 In re Alappat 1994 In re Warmerdam, In re Lowry Protection of medium containing software	
Second half of 1990	1997 Supplemental Guidelines for "Computer software related invention" Protection of medium containing software	1998 State Street Bank useful, concrete and tangible result test Denial of exclusion for business method invention from patent protection	1995 T0769/92 (SOHEI Appeal Decision) 1998 T1173/97 (IBM Appeal Decision) Technical effect or technical character is tested
After 2000	2000 Revised Examination Guidelines for certain technical fields Section 1 "Computer software related invention" Protection of program claim Claim which defies appropriate concrete data processing is allowable 2002 Revision of Patent Law Program claim is allowable 2008.1 Commissioner of JPO ask the taskforce whether the definition of invention in patent law should be revised. 2018.4 Examination Handbook	2005 Draft Guidelines for Statutory subject matter 2008.10.30 Bilski CAFC Machine-or-Transformation Test 2010.06.28 Bilski Supreme Court 2012 Mayo Supreme Court 2014.6 Alice Supreme Court 2014.12 USPTO guidelines Alice Mayo test 2018 Guidelines update	2000.09 T0931/95 (Pension Benefit System Partnership Appeal Decision) Apparatus claim for business patent could be allowable 2000.11 EPC Diplomatic Conference 2005.7 EC Computer Directive dropped 2008.1.25 in UK Astron Clinica Case, Program claim is allowable 2008.10.8 in UK Symbian Case, Operating system (DLL) patentable 2010.05.12 Opinion to President asking EPO Board of Appeal regarding Software protection 2018 Guidelines for Examination

18

日本のコンピュータプログラムクレーム

【請求項5】

コンピュータを、

.....

前記定位設定手段は、前記複数の遅延素子のうちの異なる遅延素子から、前記複数の楽音信号をそれぞれ楽音信号を取得する、**共鳴音生成装置として機能させるコンピュータプログラム。**

米国等の外国出願を考慮すると、例1の記載形式が最も自然であり望ましい。

例1: コンピュータに手順A、手順B、手順C、...を実行させるためのプログラム

例2: コンピュータを手段A、手段B、手段C、...として機能させるためのプログラム

例3: コンピュータに機能A、機能B、機能C、...を実現させるためのプログラム

EPのプログラムクレーム

7. **A computer program** causing a computer incorporated in a resonance tone generation apparatus.....**the computer program causing the computer to function as the resonance tone generation apparatus comprising:**
a plurality of resonance tone generation means

例2の記載形式

USのプログラム記憶媒体クレーム例

14. A non-transitory processor-readable medium storing a computer program for a computer.....
the computer program, when executed by a processor, causing the computer to function as the resonance tone generation apparatus performing:
retrieving a musical tone signal



例1の記載形式

中国のプログラムクレーム

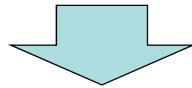
6. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序使得并入应用
.....

6. アプリケーションを組み込むためのコンピュータプログラムが格納されたコンピュータ可読記憶媒体

2018年4月 ソフトウェア関連発明に係るハンドブックの改訂等

「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」ことが必要(審査ハンドブック附属書B)

発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。
審査ハンドブック附属書B 第1章2.1.1.1(2)a



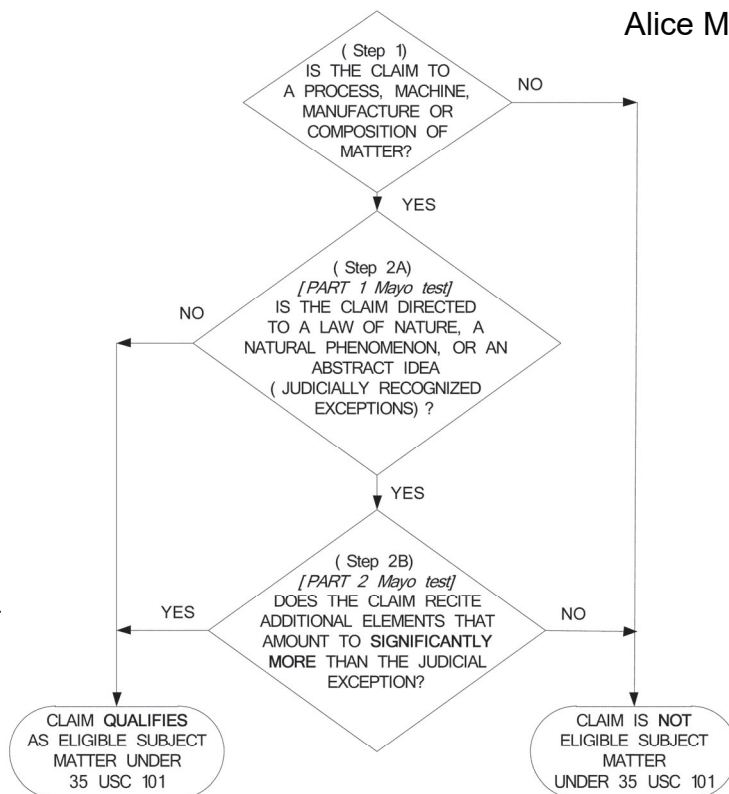
ポイント

ハードウェアを請求項に明記することに力点を置くよりも、発明の課題を達成するためにどのような処理を行っているかを具体的なレベルでクレームに記載することが重要。

幾度となく事例が追加されている経緯から演繹的に発明該当性及び進歩性等のクライテリアを把握することで、クレームを作成することが重要。

方法の発明の場合には、人間の動作を排除するように、主語を明記することも重要。

Alice Mayo test



Federal Register
/Vol. 79, No. 241
/Tuesday,
December 16, 2014
/Rules and
Regulations

米国

3. 発明該当性への対応

Alice Mayo testのポイント



クレームの記載

技術的な課題をどのように(HOW)解決しているかをクレームに具体的に明記する。
技術の改善に直結する特徴をクレームする。

明細書等の記載

従来技術の課題の明記する。
その課題に対する技術的な解決手段を記載する。

25

米国

3. 発明該当性への対応

米国の最近の事例(Tab patents)

DATA ENGINE TECHNOLOGIES LLC, v. GOOGLE LLC,
CAFC, October 9, 2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PROFITS: SALADS									
2										
3		Large Caesar	Tossed Spinach			Total Cost				
4		\$1.00	\$0.50	\$0.75		\$2.25				
5		\$2.75	\$2.75	\$2.75	(1)					
6		\$1.75	\$2.75	\$2.75						
7		275.00%	550.00%	366.67%						
8										
9										
10										
11		Avg Profit	2							
12		% Profit	397.22%	Last Updated						
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21						\$1.00	\$0.50	\$0.75		
22						\$2.75	\$2.75	\$2.75		
23						\$1.75	\$2.25	\$2.00		
24						275.00%	550.00%	366.67%		
25										
26										
27										

Spread sheet tabs

FIG. 4G

260a



FIG. 2D

USP5,590,259

26

(Claim 12 of '259) **Eligible**

12. In an electronic spreadsheet system for storing and manipulating information, a computer-implemented method of representing a three-dimensional spreadsheet on a screen display, the method comprising:

displaying on said screen display a first spreadsheet page from a plurality of spreadsheet pages, each of said spreadsheet pages comprising an array of information cells arranged in row and column format, at least some of said information cells storing user-supplied information and formulas operative on said user-supplied information, each of said information cells being uniquely identified

by a spreadsheet page identifier, a column identifier, and a row identifier;

while displaying said first spreadsheet page, displaying a row of spreadsheet page identifiers along one side of said first spreadsheet page, each said spreadsheet page identifier being displayed as an image of a notebook tab on said screen display

and indicating a single respective spreadsheet page, wherein at least one spreadsheet page identifier of said displayed row of spreadsheet page identifiers comprises at least one user- settable identifying character;

27

次ページに続く

(Claim 12 of '259 continued) **Eligible**

receiving user input for requesting display of a second spreadsheet page in response to selection with an input device of a spreadsheet page identifier for said second spreadsheet page;

in response to said receiving user input step, displaying said second spreadsheet page on said screen display in a manner so as to obscure said first spreadsheet page from display while continuing to display at least a portion of said row of spreadsheet page identifiers; and

receiving user input for entering a formula in a cell on said second spreadsheet page, said formula including a cell reference to a particular cell on another of said spreadsheet pages having a particular spreadsheet page identifier comprising at least one user-supplied identifying character, said cell reference comprising said at least one user-supplied identifying character for said particular spreadsheet page identifier together with said column identifier and said row identifier for said particular cell.

28

DATA ENGINE TECHNOLOGIES LLC, v. GOOGLE LLC,
CAFC, October 9, 2018

USP5,590,259

(Claim 12 of '259 continued) **Eligible**

Why eligible ?



Reason

P18-19

[R]epresentative claim 12 is not simply directed to displaying a graphical user interface or collecting, manipulating, or organizing information to improve navigation through three-dimensional spreadsheets. Instead, **the claim recites a specific structure (i.e., notebook tabs) within a particular spreadsheet display that performs a specific function** (i.e., navigating within a three-dimensional spreadsheet). (entasis added)

29

DATA ENGINE TECHNOLOGIES LLC, v. GOOGLE LLC,
CAFC, October 9, 2018

USP5,303,146

(Claim 1 of '146) **Ineligible**

1. In an electronic spreadsheet system for modeling user-specified information in a data model comprising a plurality of information cells, a method for automatically tracking different versions of the data model, the method comprising:

- (a) specifying a base set of information cells for the system to track changes;
- (b) creating a new version of the data model by modifying at least one information cell from the specified base set; and
- (c) automatically determining cells of the data model which have changed by comparing cells in the new version against corresponding ones in the base set.

DATA ENGINE TECHNOLOGIES LLC, v. GOOGLE LLC,
CAFC, October 9, 2018

(Claim 1 of '146 continued) **Ineligible**

USP5,303,146

Why **ineligible** ?



Reason

P23, 24

The mere automation of this process does not negate its abstraction. Unlike claim 12 of the '259 patent, **nothing** in the '146 patent's claims viewed in light of the specification convinces us that **the claimed method improves spreadsheet functionality in a specific way** sufficient to render the claims not abstract.

...

“[T]he mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent eligible invention.”

31

EPOにおける発明該当性 (Eligibility)

特許取得

Applicant



発明該当性

のハードル

EPO examination

進歩性のハードル

コンピュータが用いられている = pass

32

3. 発明該当性への対応

EPO: Law and Practices on the Patentability of Software-Related Inventions

- Relevant provisions of the European Patent Convention (Art. 52)
 - (1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
 - (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph (1):
 - (c) ... programs for computers ...

33

3. 発明該当性への対応

EPO: Law and Practices on the Patentability of Software-Related Inventions (cont'd)

Guidelines for Examination in the EPO Part G – Chapter II-18 3.6

Computer programs are excluded from patentability under Art. 52(2)(c) and (3) if claimed as such. However, following the generally applicable criteria for Art. 52(2) and (3) (G-II, 2), the exclusion does not apply to **computer programs having a technical character**.

...

Claims directed to a computer-implemented method, a computer-readable storage medium or a device cannot be objected to under Art. 52(2) and (3) as any method involving the use of technical means (e.g. a computer) and any technical means itself (e.g. a computer or a computer-readable storage medium) have technical character and thus represent inventions in the sense of Art. 52(1) (T 258/03, T 424/03, G 3/08).

Part F – Chapter IV-5

(iv) Examples of allowable claim types

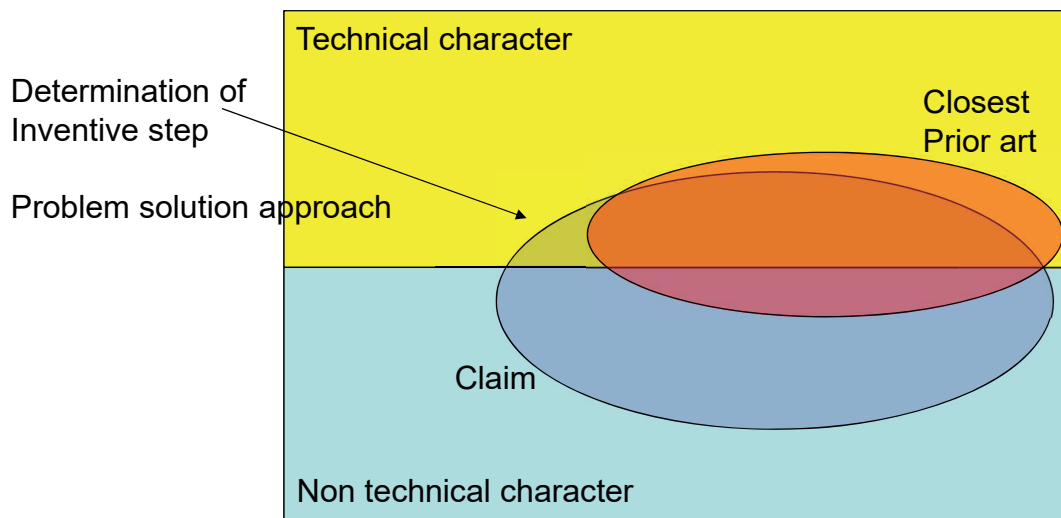
...

- a **computer program** [product] adapted to perform said method
- a computer-readable storage medium/**data carrier** comprising said program;

34

3. 発明該当性への対応

EPOにおけるCS関連発明の進歩性の判断手法



35

3. 発明該当性への対応

日本特許第5823529号

データ構造のクレーム例

【請求項1】

アンビソニクス係数を含む高次アンビソニクスHOAオーディオ・データのためのデータ構造であって、当該データ構造は異なるHOAオーディオ・データ・ストリーム記述についての2Dおよび／または3D空間的オーディオ・コンテンツ・データを含み、当該データ構造は「3」より大きな次数をもつHOAオーディオ・データについても好適であり、当該データ構造はさらに、固定したまたは時間変化する空間位置からの単独オーディオ信号源データおよび／またはマイクロホン・アレイ・オーディオ・データを含むことができ、

前記異なるHOAオーディオ・データ・ストリーム記述は、異なるスピーカー位置密度と、符号化されたHOA波型、HOA次数およびHOA次元性のうち少なくとも一つに関係しており、

あるHOAオーディオ・データ・ストリーム記述は呈示サイトの明確に区別される領域に位置される密なスピーカー配置での呈示のためのオーディオ・データを含み、別のHOAオーディオ・データ・ストリーム記述は、前記呈示サイトを囲む、前記密なスピーカー配置に比べより密でないスピーカー配置での呈示のためのオーディオ・データを含む、

データ構造。

36

3. 発明該当性への対応 米国特許第9,241,216号
データ構造のクレーム例

1. A non-transitory machine readable medium containing a data structure for Higher Order Ambisonics (HOA) audio data including Ambisonics coefficients, which data structure includes 2D, or 3D, or both 2D and 3D, spatial audio content data for one or more different HOA audio data stream descriptions, and which data structure is also suited for HOA audio data that have an order of greater than '3', and which data structure in addition can include single audio signal source data, or microphone array audio data, or both single audio signal source data and microphone array audio data, from fixed or time-varying spatial positions, wherein said different HOA audio data stream descriptions are related to at least two of different loudspeaker position densities, coded HOA wave types, HOA orders and HOA dimensionality, and wherein one HOA audio data stream description contains audio data for a presentation with a given loudspeaker arrangement located at a distinct area of a presentation site, and another HOA audio data stream description contains audio data for a presentation with a different loudspeaker arrangement surrounding said presentation site, wherein said different loudspeaker arrangement has a loudspeaker position density that is lower than that of said given loudspeaker arrangement.

10. Method for encoding and arranging data for a data structure contained in a medium according to claim 1.

37

3. 発明該当性への対応 EP 2 636 036 B1
データ構造のクレーム例

1. Data structure for Higher Order Ambisonics HOA audio data including Ambisonics coefficients, which data structure includes 2D and/or 3D spatial audio content data for different HOA audio data stream descriptions, and which data structure is also suited for HOA audio data that have an order of greater than '3', and which data structure in addition can include single audio signal source data and/or microphone array audio data from fixed or time-varying spatial positions,

wherein said different HOA audio data stream descriptions are related to different loudspeaker position densities and at least one of coded HOA wave types, HOA orders and HOA dimensionality, and wherein one HOA audio data stream description contains audio data for a presentation with a dense loudspeaker arrangement (11, 21) located at a distinct area of a presentation site (10), and another HOA audio data stream description contains audio data for a presentation with a less dense loudspeaker arrangement (12, 22) surrounding said presentation site (10).

9. Method for encoding and arranging data in a data structure according to one of claims 1 to 8.

38

3. 発明該当性への対応 中国特許CN 103250207 B
データ構造のクレーム例 2016.10.21

(英訳)

1. an audio frequency rendering **method**, wherein, receiving package is containing the HOA audio data stream of at least two different HOA voiceband data signals, and use (231, 232) at least the first HOA voiceband data signal in them is for the intensive loudspeaker arrangement being positioned at the zones of different place presenting place (10) (11, 21) present, use (241, 242, 243) at least the second in them and be different HOA voiceband data signal for around the described not intensive loudspeaker arrangement presenting place (10) (12, 22) present, wherein, for described intensive loudspeaker arrangement (11, 21) described voice data represents spherical wave and the first ambisonics rank, for described not intensive loudspeaker arrangement (12, 22) described voice data represents plane wave and/or is less than the second ambisonics rank on described first ambisonics rank. (注: 訳中の符号の記載位置は正確ではありません)

5. an audio-presenting **devices**, comprising

方法クレーム、装置クレームで権利取得している

39

4. コスト削減への対策

クレーム数

日本

制限なし(審査請求料、特許料は連動する)

米国

3独立クレームを超える場合、計20クレームを超える場合料金の増加、

欧州

1カテゴリ1独立クレーム、計15を超えるクレーム場合料金の増加、
例外EPCR43(2) (例: データ処理装置またはシステム、
コンピュータプログラム、コンピュータ可読記録媒体)

中国

10クレームを超える場合料金の増加

40

4. コスト削減への対策

従属クレームの形式

マルチのマルチが許されない国
(多項引用請求項を引用する多項引用請求項)

米国(US特許法112条,MPEP608.01(n))

中国(特許細則規則23(2))

(台湾(施行規則第18条第5項))

対応策

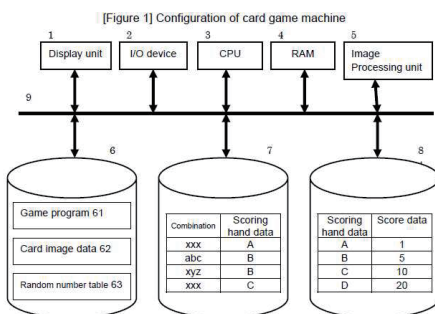
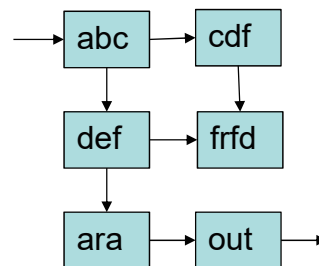
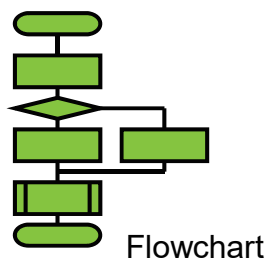
マルチのマルチを単項従属請求項に変更することは、その逆よりも容易であるから、日本出願時のマルチのマルチを見直して、単項従属クレームに修正する。

41

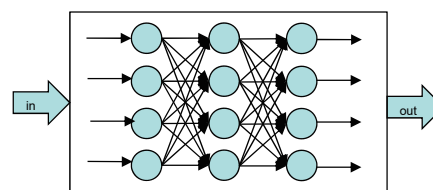
4. コスト削減への対策

図面における留意点

クレームされた構成は、図面に記載されていること(米、欧、中)
EP出願では、請求項の構成要素に、図面で示された引用符号を付ける



Hardware structure



42

5. クレームとクレーム以外記載部分との関係

コンピュータソフトウェア関連発明に関するクレーム、明細書、図面の記載で
留意すべき点

翻訳での容易化を意識して、日本語に主語を明記する場合、文章の主語を何にするか

- 主語を律義に書くと、ほとんどの主語が「コンピュータ」或いは「CPU」等になってしまう。
- フローチャートを説明する文章において、機能ブロック図のブロック名を主語にしない。

受け身で書く(例:ステップS210で、〇〇のデータがメモリに書き込まれる。)

ステップ自体を主語にする(例:ステップS210は、〇〇のデータをメモリに書き込む。)

- 日本での方法クレーム: 人間が動作主体とならないように、主語を明記する(日本特有)

43

© 2018 Yuji TSURUYA

6. 各国の特殊性に関する対応

米国のミーンズプラスファンクションクレーム

審査及び権利解釈において、明細書等の開示範囲に限定される。
35 U.S.C. 112 (f)

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a **means or step** for performing a specified **function** without the recital of **structure, material, or acts** in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

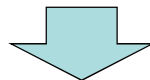
留意点

上記規定は、装置クレームでの構成(ミーンズプラスファンクション)と、方法クレームでの構成(ステッププラスファンクション)の両方を規定している。

装置クレームにおいて、「行為」の限定は、「機能」の限定になる。

一方、方法クレームにおいて、具体的な「行為」の限定は、必ずしも「機能」の限定にならないことが多い。

このため、方法クレームにおいて、ステッププラスファンクションが問題になることが少ない。



米国で、クレームにおいて方法的記載が多い一つの理由となっている

44

© 2018 Yuji TSURUYA

出典: 米国特許クレーム入門改訂版 木梨貞夫著

6. 各国の特殊性に関する対応

米国

方法クレームを引用して、プログラムを記録した媒体クレームを従属項の形式で記載しない。カテゴリが不明確であると指摘される場合がある。

日、欧

方法クレームを引用して、プログラムクレームを従属項の形式で記載できる。方法クレームの従属項も、プログラムクレームでマルチで引用することにより、クレーム数を削減可能。

45

6. 各国の特殊性に関する対応

EP3262777B1

EPのプログラム特許の例、信号特許の例

Claim 11

A **computer program** (805) comprising instructions which, when the program is executed by a network node (800) of a packet data communication network configured forcause the network node (800) to **perform the following steps**:
obtaining a plurality of measured noise and interference power values, IN values, of signals received at a receiver in one or more frequency sub-bands,
determining IN for a lowest X percentile of the measured IN values,
applying the determined IN for the lowest X percentile as a measure of the noise;
obtaining a measured signal strength value for a signal received at the receiver from the first UE,
determining SNR for the signal from the first UE by applying the determined noise measure, and,
deciding that the first UE is to be in TTI bundling enabled mode when the determined SNR is below a first threshold value, and
deciding that the first UE is to be in TTI bundling disabled mode when the determined SNR is above a second threshold value.

Claim 12

A **data carrier containing the computer program** (805) according to claim 11, **wherein the data carrier is one of an electronic signal**, optical signal, radio signal or computer readable storage medium.

46

6. 各国の特殊性に関する対応

外国から日本への出願

日本語訳提出時、又は審査請求時に日本のプラクティスに合致するよう記載する、又は補正書を提出する。

例：

プログラムを記録した媒体→プログラムクレーム

方法クレーム→人間が主体とならないように、クレームに主語を明記

信号クレーム→他の形式に修正する

オムニバスクレーム→削除するのがベター

効果の記載がない→効果の記載のないそのままの記載で、中間処理は対応

治療方法→治療機械の制御方法に修正

47

ご清聴ありがとうございました



原宿総合特許事務所
弁理士 鶴谷裕二

150-0001
東京都渋谷区神宮前6-25-8
神宮前コーポラス13階
TEL 03-6433-5322
FAX 03-6433-5325
tsuruya@harajukusogo.jp
<https://www.harajukusogo.jp>

48