



セミナー

「米国での特許権利化（機械）」

概要紹介：その一

私が所属するUnited IP Counselors, LLCは、大阪の新樹グローバル・アイピー特許業務法人をグループ拠点として世界各地に展開するUnited GIPsの一員です。最近ではグループ体制を活かしたコラボ活動にも力を入れており、先日、新樹グローバル・アイピーの三崎弁理士が担当したセミナーのお手伝いをするようになりました。私が本誌に寄稿させて頂く機会をお借りして、今回と次回の二回にわけて概要をご紹介します。

「米国での特許権利化（機械）」と題し、米国でいかに円滑に広い権利を取得するかをテーマにしたセミナーです。サブタイトルを「米国実務に合わせた考え方のチューニング」としており、米国特許庁の審査官と日本の実務担当者との間に存在する考え方のズレを「チューニング」することで、権利化が各段に容易になることをポイントとしています。

・権利化には考え方を米国実務（審査官）に合わせる必要がある（チューニング）。

・米国での権利化を円滑に進めるためには現地代理人の能力の有効活用が重要。その上でも考え方のチューニングは重要

第1部：イントロダクション

一般的な法律解説という視点を超え、具体例なども盛り込みながら、米国特許実務を担当される方々に「実際のところどうなのか」という情報を提供できるように工夫されています。第2部では、以下のように出願書類の作成上の注意点や中間手続についての説明がされています。

出願書類の作成上の注意点

第2部

クレーム

① Element-by-Element Style (構成要素列挙) が推奨される
Aと、Bと、Cと、を備えた冷蔵庫。

AとBとを有する冷蔵庫において、Cを備える冷蔵庫
(ジェブソククレーム)

Preambleの記載は特許性には考慮されない。Cを備えた本来意図していない引例が挙がる可能性がある。
Preambleの記載は従来技術の自認となり得る。
AとBとが発明の構成であるか否かが不明確。

出願書類の作成上の注意点

第2部

クレーム

② ミーンズプラスファンクション (MPF)

拒絶理由ではないが、権利範囲が明細書に記載された実施例およびその均等物に限定される。

権利範囲は狭くなるおそれがあるため、避けるのが正攻法

MPFについては、この他に、回避方法として機能的限定ではなく構造的限定（構成要素の配置や部材同士の位置関係など）を記載すること、明細書に具体例が開示されていないと明瞭性違反の拒絶も受ける可能性があること、MPFを戦略的に活用して無効にされにくい権利化を目指す手法もあることなどが紹介されています。

出願書類の作成上の注意点

第2部

クレーム

③ 方法クレーム

米国では物のクレームにおいて機能的部分は、特徴として考慮されにくい場合があるため、方法クレームを予め作成しておくことも一歩の余地がある。

私の経験からしますと、米国の審査では物クレームの機能的表現 (functional language) は引例との差異を構成するものとして考慮されないケースが多く、これが日本の実務担当者との間で認識のズレを生じさせる大きな要因となっているように思います。例えば、「～

を検知するセンサ」とクレームに記載がある場合に、革新的な対象物が検知できるセンサであったとしても、それをどのように実現しているか構造的な記載がなければ、先行技術として一般的なセンサが引用されて「(クレームに構造が記載されていないため)本発明と引例とは構造が同じであり同じ機能を果たすことは可能である」としてばっさり切られるケースが多々あることをご理解頂くとチューニングに有効であると思います。

出願書類の作成上の注意点

クレーム

④その他の注意点

※長すぎる構成部材の名称は好ましくない

※名称は限定とみなされないおそれが高いので注意必要。



クレームにおいて構成部材の名称を長くしても引例との差異にはなりませんし、日本語では漢字が並ぶことでコンパクトに見えるものであっても、英語にしますと非常に長い名前となり、審査官に混乱をもたらすことにも注意が必要です（実際に審査官とのインタビューで指摘されることもよくあります）。また、具体例として示されているように、「上部開口」といっても、クレームにおいて何が「上」なのか記載がなければ、審査官は恣意的に「上」を解釈することができ、こちらが意図したように解釈されないことも非常によくあるケースです。

中間手続

米国代理人が日本からの指示で気になる点

◆効果の主張にこだわる(101条を除く)

→効果はあまり考慮されない

◆反論内容と、クレーム文言とが不一致

→US特有の問題ではない

◆米国ではBroadest Reasonable Interpretation (BRI)により審査官にクレームの内容を広く解釈する裁量が大きく認められているため、日本側のクレーム解釈と審査官のクレーム解釈とにずれが生じている場合がある

「上部開口」の例もそうですが、出願人が意図する解釈と、米国の審査官に認められているBRIによる解釈との差異が、ズレを生じさせる最大の要因であると言えます。

中間手続

●Broadest Reasonable Interpretation (BRI)

ただし、審査官の判断を完全に不当とも言えない場合もある

例えば、第1方向と第2方向



第1方向と第2方向とは異なると書かないと右の場合も含む

審査官によって判断が異なることもこちらを大きく悩ませる要因であります。極端な例では第1方向と第2方向は「異なる」とクレームに記載されていないので「同じ」であるとも言えると解釈されたケースがあります。このように審査官がこちらの想像を超える解釈をしていたというのはよくあることで、合理的 (reasonable) でないとして反論することも一案ではあります。一方で、少しクレームに限定を追加することで（それは審査官の解釈を回避するための補正であって、発明の内容を大きく限定するものではない）、すんなり特許になるという経験も数多くしてきましたので、チューニングという意味では非常に大切な考え方であると思います。次回は第3部：仮想例をご紹介します。

筆者紹介



加藤奈津子 (かとうなつこ)

世界各地に展開するUnited GIPsの米国グループ事務所 United IP Counselors, LLC 代表。米国パテント・エージェント。京都大学法学部卒業。ワシントンDCのジョージワシントン大学大学院にて米国知的財産法の修士号を取得するとともに、パテント・エージェント受験資格を得るに十分な技術系の単位を米国の大学にて取得。趣味はスポーツ観戦。ワシントンDC近郊在住。