

日本出願を基礎にした米国特許出願の 品質向上及びコスト削減対策



OSHALIANG

Intellectual Property Law

2018年3月2日

渡辺 裕一
パートナー

watanabe@oshaliang.com

+1.713.228.8600 (main)

アウトライン

- I. 日本語明細書の翻訳の留意点
- II. 米国実務に適切なクレームの書き方
- III. USPTO審査加速化パイロットプログラム
- IV. USPTO無料パイロットプログラム

I. 日本語明細書の翻訳の 留意点

審査の質に与える影響

- 日本語から英訳された明細書は、米国審査官にとって理解しづらい
- 米国審査官は、読みにくい明細書やクレームをじっくりと読解する時間がないので、審査の質に影響が出る
- クレームの意味がうまく伝わらない場合、米国特許法第112条(a)、(b)拒絶を受け、新規性・非自明性の審査が疎かになってしまうリスクがある
 - 35 U.S.C. § 112(a)
 - Best mode, written description, enablement
 - 35 U.S.C. § 112(b)
 - Definiteness

米国代理人の仕事の質に与える影響

- 日本語形式のクレームは米国代理人にとっても理解しづらい
 - 中間処理に費やす時間(費用)が増大する
 - クレーム・明細書の明瞭性に関する形式的な拒絶理由に応答するために、無駄な費用が発生する
- 特許付与後もクレーム解釈で問題が生じる
 - 特許権の範囲を見極めるのが困難
 - 米国特許法112条(a)、(b)段落の拒絶に対し、クレームだけを書き直すと、明細書との対応性が失われる

権利行使が困難

- クレームの意味が分らないと、特許権の範囲も不明
- 特許権の範囲が分らなければ、侵害があるか否か判断しにくい
- 当業者にも分かりにくいクレームを、訴訟の陪審員に説明するのは極めて困難
- ライセンス交渉も困難

翻訳の質向上に関する提案

- 日本出願明細書を作成する際の留意点
 - － 長文や冗長な表現は避け、なるべく短く簡単な文章を書く
 - － 用語の一貫性を保つ
 - － 名詞が単数か複数か明確にする
 - － 主語・動詞・目的語の関係を明確にする
 - － 読点（、）の使い方に要注意
 - 読点は、意味的にまとまっている部分と、それとは別の部分を切り離すために使うべき
 - － 主語のない文章は避ける

翻訳の質向上に関する提案

- 日本出願明細書を作成する際の留意点（2）
 - 不明確で曖昧な表現は避け、捉えたい特徴を的確に記載する
 - 例えば、日本語では、「行う」という動詞が曖昧に使われていることが多い
 - 「～を行う」より、もっとはっきりした動詞を使うことが
 - 例えば、「プロセッサは、平均値と閾値を比較するための比較処理を行う」を英訳すると、曖昧な英語になる（“the processor performs comparison processing for comparing the average value to the threshold value”）
 - 「プロセッサは、平均値と閾値を比較する」と記載した方が、英文も分かりやすく、自然な文章になる（“the processor compares the average value to the threshold value”）

II. 米国実務に適切な クレームの書き方

アウトライン形式

- 米国の審査官に分かりやすく、権利行使にも最適
- 均等論に基づく均等範囲が狭く解釈されてしまうリスクを減少させる
 - Prosecution history estoppel（審査経過禁反言）
 - クレームに対する補正が特許性に関する理由でなされた場合、補正された構成要素に対して均等論は適用外となる
 - All-elements Rule
 - クレームの構成要素（element）と被疑侵害品の構成要素を夫々比較して、要素毎に均等範囲を判断する
 - 構成要素は一段落と解釈されてしまう可能性がある

米国のクレーム形式

- 米国の特許クレームはPreamble, Transition, Bodyによって構成される

A processor comprising:

a plurality of arithmetic and logic unit modules comprising:

a first arithmetic and logic unit module comprising an arithmetic and logic unit that executes a first operation process; and

a second arithmetic and logic unit module comprising an arithmetic and logic unit that executes a second operation process; and

a storage device connected to the plurality of arithmetic and logic unit modules,

wherein the processor executes either the first or the second operation process by switching a connection structure between the first and the second arithmetic and logic unit modules.

クレーム形式

- Preamble
 - 簡潔に、クレームのBodyを理解する為に必要な情報のみ記載
- Transition
 - 非限定的 (Open-ended) (例 “comprising,” “including”)
 - 記載された構成要素を最低限含むと解釈される
 - 限定的 (Closed-ended) (例 “consisting of”)
 - 記載された構成要素以外はクレーム範囲外と解釈される
 - “wherein” / “whereby”
 - Whereinの記載内容は審査官に考慮されるが、wherebyの記載内容は考慮されないことが多い
- Body
 - クレームの各構成要素の対応関係を明確に記載

クレーム簡潔化の具体例

A processor that executes a predetermined operation process by switching a connection structure between a plurality of arithmetic and logic unit modules, each of the arithmetic and logic unit modules comprising:

a plurality of arithmetic and logic units, one being an arithmetic and logic unit module including an arithmetic and logic unit configured to execute a first operation process as the predetermined operation process, and another being an arithmetic and logic unit module including an arithmetic and logic unit configured to execute a second operation process as the predetermined operation process; and

a storage device storing data related to the predetermined operation process.

クレーム簡潔化の具体例

A processor that executes a predetermined operation process by switching a connection structure between a plurality of arithmetic and logic unit modules, each of the arithmetic and logic unit modules comprising:

a plurality of arithmetic and logic unit (ALU) circuits comprising:

a plurality of arithmetic and logic units, one being an arithmetic and logic unit module including an arithmetic and logic unit configured to a first ALU circuit that executes a first operation process as the predetermined operation process, and

another being an arithmetic and logic unit module including an arithmetic and logic unit configured to a second ALU circuit that executes a second operation process as the predetermined operation process; and

a storage device storing that stores data related to the predetermined first and the second operation processes,

wherein the first or the second operation process is executed in response to the processor switching a connection structure between the first and the second ALU circuits.

クレーム簡潔化の具体例

A processor comprising:

- a plurality of arithmetic and logic unit (ALU) circuits comprising:

- a first ALU circuit that executes a first operation process, and

- a second ALU circuit that executes a second operation process; and

- a storage device that stores data related to the first and the second operation processes,

- wherein the first or the second operation process is executed in response to the processor switching a connection structure between the first and the second ALU circuits.

III. USPTO審査加速化 パイロットプログラム

四つの加速化プログラム

- **優先審査 (Track I: Prioritized Examination)**
- PPH (Patent Prosecution Highway)
 - 許可されたクレームとほぼ同じクレームに限定
- 早期審査 (Accelerated Examination)
 - 先行技術調査と、特許性の反論書が必要
 - 申し立てを準備するための弁護士費用も高い
- 特別審査 (Petition to Make Special)
 - 出願人が65歳以上か不健康なのが条件

優先審査の庁費用

- Large entity
 - 申請費用(\$4,000) + 手数料(\$140) = \$4,140
- Small entity
 - 申請費用(\$2,000) + 手数料(\$70) = \$2,070
- Micro entity
 - 申請費用(\$1,000) + 手数料(\$35) = \$1,035

優先審査の要件

- クレーム数は独立クレーム4項、合計30項に限定
- オフィスアクション期限の延長、または継続審査請求（Request for Continued Examination）をすると、優先審査から外され、普通審査になる
- USPTO年間申請受付の上限件数は一万件
 - USPTOの優勢審査ウェブサイトを参照

優先審査期間の統計データ



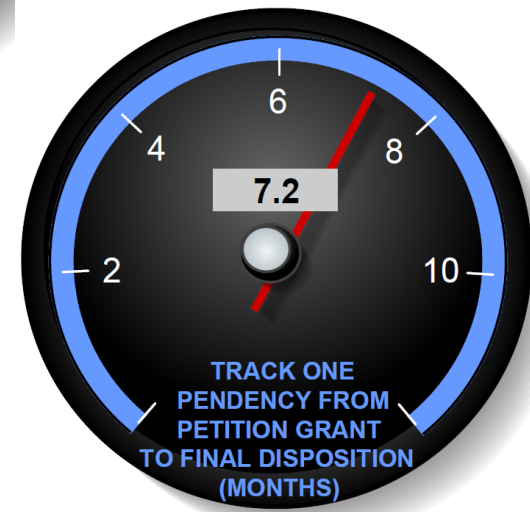
Cumulative for
fiscal year 2018



Cumulative for
fiscal year 2018

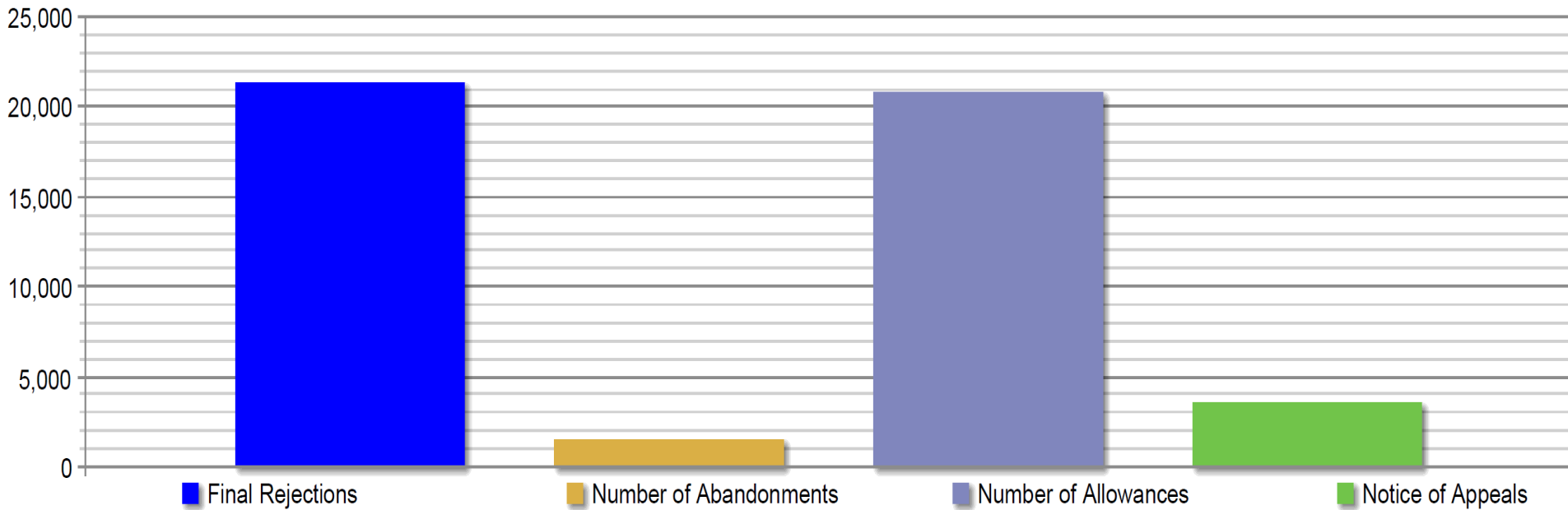


Cumulative for
fiscal year 2018



Cumulative for
fiscal year 2018

優先審査の統計データ



The Track One final disposition numbers displayed are broken out by final rejections, abandonments, allowances and notice of appeals. The totals are cumulative since inception of the program.

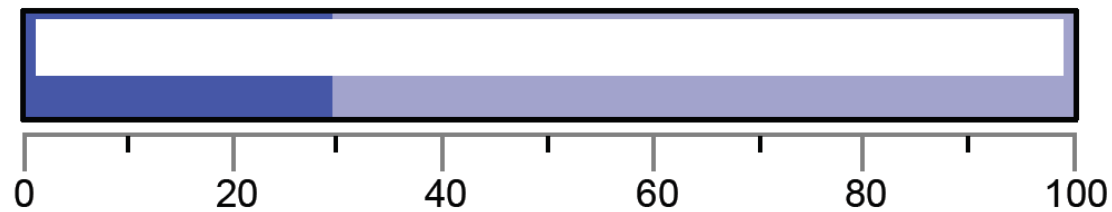
**Cumulative Through
January 2018**

IV. USPTO無料パイロット プログラム

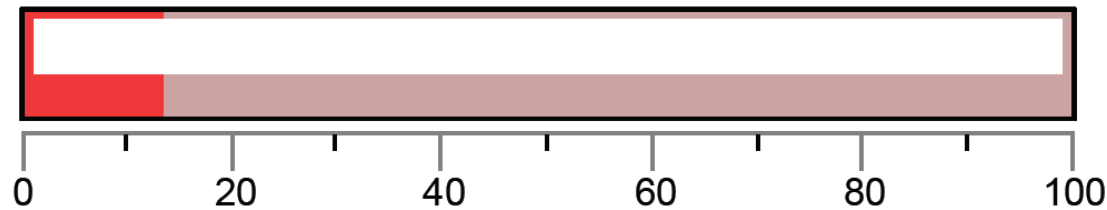
無料パイロットプログラム

- **Full First Action Interview Pilot Program**

- First Office Actionが発行される前に審査官面接を行うことが可能



FAIP First Action allowance rate = 29.2%



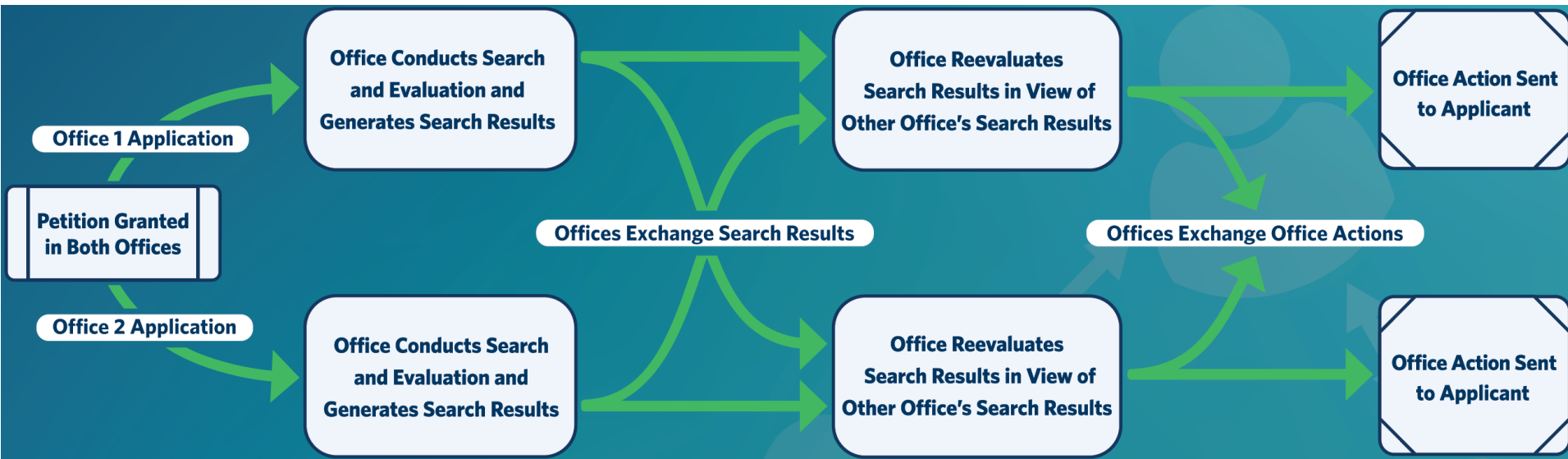
First Action allowance rate in new, non-continuing applications = 13.4%

December 2017

無料パイロットプログラム

- **Expanded Collaborative Search Pilot**

- USPTO・JPO・KIPO（韓国特許庁）の協働調査プログラム



無料パイロットプログラム

- **After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0**
 - Final OAでクレーム補正の制限を緩和し、不要なRCEを削減し審査遅延を解消するためのプログラム
 - AFCPの申し立てを受けた審査官は、最大3時間で補正クレームを審査し、その結果、補正クレームに特許性があると判断したら、特許査定通知を発行する
 - 3時間以内で審査ができなかった場合、クレーム補正は却下されAdvisory Actionが発行される
 - AFCP 2.0を申し立てる前に、審査官に面接を依頼して、クレームの補正内容を説明する

ご清聴ありがとうございました



お問い合わせ先

**Osha Liang LLP
Two Houston Center
Suite 3500
909 Fannin St.
Houston, TX 77009**

JapanTeam@oshaliang.com