

US PATENT研究会 ~USクレームを理解する~

7月開催のお知らせ



特許事務所側の弁理士として日々働いていますと、USのオフィスアクションの対応について企業の知財担当の方から次のような声をよく聞きます。

- ・引例との相違を主張するが、審査官が理解してくれない。
- ・同様の内容のオフィスアクションが繰り返され、RCE（継続審査請求）等の費用負担が大き。
- ・US代理人によるクレームの修正の意図がわからない。

これらの原因の多くは、クレームの記載にあります。

日本人である私たちは、通常、クレームを日本語で作成し、それを翻訳者が英訳したものをUSに出願します。その出願を扱う際に、私たちは日本語のオリジナルクレームを頭に入れつつ英文クレームを解釈しますが、USの審査官及び代理人は当然英文クレームだけを読み、解釈します。両者の間には、言語の相違に加えて、クレーム解釈に対する特許実務上の相違があります。このため、USの審査官や代理人によるクレーム解釈とこちらのクレーム解釈とが一致せず、こちらの考える「特許請求の範囲」が意図通りにUS代理人やUS審査官に理解されていない状況が容易に出現するのです。

この研究会は、USクレームのUS的な解釈手法の学びを通じて、特許事務所の弁理士への指示あるいはUS代理人への指示をする際に生じがちな上述のような問題を回避することを目的としています。この研究会では、日々のUS特許実務における時間的・コスト的なロスを抑え、強い権利を得ることができる日本人向けのUS出願対応実務について議論し、理解を深めていきたいと考えています。また、回によっては、US Patent Attorneyや特許翻訳のスペシャリストを副講師に迎えて、多角的に知見を深めることを予定しています。

【募集対象】あくまで参考ですが…

- ・US特許の出願担当で、出願やオフィスアクションを1年以上担当されておられる方
- ・英語スキルがTOEIC700点以上のレベル方を想定しています。



【年間スケジュール予定】

第1回：平成30年 6月20日（水）（終了）

USクレームの基本～Element by Elementとは？～

第2回：平成30年 7月18日（水）

M P F（Means Plus Function）クレームとは？

*US Attorney参加予定

第3回：平成30年 8月22日（水）

構造をどう記載する？状態/動作表現の違いを把握しよう！

第4回：平成30年 9月19日（水）

なぜ拒絶？USクレーム解釈におけるBRIとは？

第5回：平成30年10月17日（水）

第1回～第4回のフォローアップ

【第2回テーマ】

M P F（MEANS PLUS FUNCTION）クレームとは？

第2回は、ソフトウェア関連発明のクレームを取り上げます。ソフトウェア関連発明でみなさんまず意識されるのが、MPFクレームではないでしょうか？USの審査では、MPFクレームの適用を回避するべく試行錯誤されているかと思えます。

さて、以下の（1）～（3）は正しいでしょうか？正しくないでしょうか？

- （1）“means for…”との表現は、常にMPFとして解釈される。
- （2）“a processor configured to…”との表現は、常にMPFとして解釈されない。
- （3）MPFとして解釈されることは、常に出願人/特許権者にとって不利益である。

今回は、US独特のMPFクレームの基本を理解していただき、上記命題の真偽を含めどう対応していくべきか皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

*MPFクレーム：USでは、クレームの構成要素を、構造ではなく機能表現を用いて特定した場合、当該構成要素に係る権利範囲は明細書や図面に記載された構造及びその均等物に限定して解釈される場合があります（35 U.S.C. §112(f)）。

開催日

平成30年7月18日（水）15時00分～17時00分

開催場所

サウスホレストビル 新樹グローバル・アイピー6F会議室
（大阪市北区南森町1-4-19） ※詳細は開催前にご連絡いたします

募集人数

10名（定員になり次第締め切らせていただきます）

講師役

原田 泉 氏（新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士）

受講料

無 料（原則として大阪発明協会会員限定）

申込先

一般社団法人 大阪発明協会（<http://www.jiiosaka.jp/>）

電話 06-6479-1926 FAX 06-6479-3930

申込日 年 月 日 講師：原田 泉

弁理士
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
早稲田大学、BA（英文）；
北海道情報大学、BS（情報科学）



US出願を主軸にした多くの外国出願に携わる。日本語クレーム及び明細書の英訳に加えて、英文クレーム及び英文明細書のダイレクト作成も担当。IT分野、ソフトウェア関連発明の出願及び中間処理において10年以上の実務経験をもつ。US関連の勉強会やセミナー講師を多数担当。日本弁理士会会員。

開催日	テーマ	定員
7月18日（水） 15時00分～17時00分	MPF（MEANS PLUS FUNCTION）クレームとは？	10名

会社名 または 氏名	部署名 および 連絡担当者
ご住所 〒	TEL
	FAX

受講者名	所属部署名	実務経験 年数	懇親会（1,000円：17:30～） （いずれかに○をつけて下さい）	E-mail
			参加する 参加しない	
			参加する 参加しない	

※お申し込み者様宛に、国の説明会、講座・セミナーほかの情報をご案内させていただく場合があります。なお、案内などを希望されない場合は、当協会へお申し付けください。

※許可なくして講義内容の録音、録画等をおこなう事を固く禁じます。

※研究会終了後18時より、懇親会（会費1,000円）を開催します。時間に余裕がありましたら是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

◆電車によるアクセス◆

- 地下鉄谷町線・堺筋線／南森町駅
地下鉄2号出口、★印を出て梅田方向へ50m、または地下鉄4-B号出口、☆印を出て国道1号線に沿って西に横断し、約60m直進ください。
- JR東西線／大阪天満宮駅
東西線3号出口、西改札口より◆印を出て梅田方向へ約50m進み、国道1号線に沿って西に横断し、約60m直進ください。