



## <米国>

### 米国および EPO 出願のための 出願戦略

Howson & Howson LLP  
Partner

**George Anthony Smith, Jr.**

以下の提案は、米国と欧州の両方を目的とする特許出願のドラフティングに関するものですが、他の国や地域にも当てはまる可能性があります。

米国では、明細書の個別の部分から「後知恵」として合成された補正後クレームは、元の明細書において発明者が発明を「保有」していたことが実証されていなければ、「書面による明細」にサポートされていないとして拒絶されることがあります。このように USPTO は「書面による明細」要件を適用しますが、表現には寛容です。元の明細書にない表現は、当業者が明細書および図面から理解するであろうものを明らかに定義していれば、一般に許容されます。これに対し、EPO はきわめて厳格であり、出願した明細書から直接取り出した用語をクレーム補正で使用するよう強要する傾向があります。

以上に鑑み、最終的に米国と EPO の両方で出願することを目的とした優先権出願のドラフティングにあたっては、主題の重要または重要になり得るすべての態様を（できればそれが「重要」と述べることなく）記述し、補正後クレームの基盤として利用できる代替記述を含めることが必要です。

明細書では、改良部分を強調しつつ、あるものが「先行技術」とであると誤って認めるのを避ける必要があります。同様の理由から、EPO は一般に2パート形式のクレームを要求しますが、最初のドラフティング段階のクレームでは「characterized by」という表現を避けるのが賢明です。

(邦訳：星睦研究員)

## Application Strategies For US and EPO Filing

Howson & Howson LLP  
Partner

**George Anthony Smith, Jr.**

The following suggestions for drafting patent applications intended for both the U.S. and Europe may also apply to other countries and regions.

In the U.S., an amended claim synthesized from separate parts of the description as an "afterthought" will sometimes be rejected as unsupported by the "written description" if the original specification does not demonstrate that the inventor was "in possession" of the invention. Even though it applies the "written description" requirement, the USPTO is liberal about wording. Wording not found in the original specification will usually be accepted if it appropriately defines something that a person skilled in the art would understand from the specification and drawings. The EPO, on the other hand, is notoriously strict, and tends to insist that claim amendments use phraseology taken directly from the specification as filed.

Based on the above considerations, a priority application intended for eventual filing both in the US and the EPO, should be drafted so that it describes all aspects of the subject matter that are, or might become, important (preferably without saying that they are "important"), and includes alternative descriptions that can be utilized as bases for amended claims.

The specification should focus on the improvement while avoiding inadvertent admissions that something is "prior art." For the same reason, while the EPO usually requires two-part claims, it is preferable to avoid using "characterized by" in the claims as initially drafted.