

<米国>



## 新たな米国向け特許明細書の検討

Posz Law Group, PLC  
Associate

**Jacob L. Mangan**

USPTO と米国の裁判所における最近の政策変更の組み合わせにより、米国の特許出願人は、より詳細な特許明細書を作成するようになってきている。2015年にUSPTOは、米国特許の質を向上させるための政策イニシアチブを開始した。実際には、米国の特許審査官は、十分な詳細説明が欠落していることを理由に、クレームや特許明細書を拒絶することにより、この政策転換を実施している。例えば、審査官は現在、米国特許法第112条(b)に基づいて、以前よりも頻繁にクレームを拒絶している。さらに、審査官は機能ブロック図でのみ記述されている機能に対し、112条(b)、同条(f)およびMPEPの他のセクションの組み合わせに基づき拒絶理由を通知している。

最近の米国の訴訟では事実上、特定の種類の請求項をサポートするために必要とされる詳細説明のレベルに関する要件が変更されている。例えば、最近の米国の事件で、審査官は今や112条(f)に基づき、クレームを以前より容易にミーンズプラスファンクションクレームであると解釈することができる。「手段」と同等な汎用的プレースホルダーとみなし得る任意の用語、例えば「ユニット」「モジュール」「デバイス」および「機構」などは、112条(f)に基づきミーンズプラスファンクションクレームであると解釈され得る。

クレームの用語が112条(f)に基づいて解釈される場合、審査官は、ミーンズプラスファンクションの用語に解釈するために、特許明細書から構成例を見つけなければならない。しかしながら、特許明細書が例示的な構成要素(例えば、マイクロコンピュータ、アクチュエータまたはセンサ)を記述することなく一般用語のみを列挙している場合、審査官は特許明細書がミーンズプラスファンクションの用語を適切にサポートしていないため、クレームが不確定であるとして112条(b)に基づき拒絶するだろう。

これらの変更を考慮して、特許出願書類の作成者は、事実上可能な限り多くの機能の構成例と一般化されたアルゴリズムを含める必要がある。例えば、マイクロコンピュータやプロセッサとしてのコントローラの例を挙げることができる。特許明細書には、フローチャート、論理図、および回路図などの機能ブロック図以外の図が必要である。機械系の出願では、可能な場合は、CAD ファイルに基づく図面の特許明細書に記載する必要がある。また、特許出願書類の作成者は、「ユニット」「モジュール」「デバイス」および「機構」などの「手段」と同等な用語のしよを避ける必要がある。加えて、特許部門は、発明者にこれらの詳細情報の提示を求めるように発明開示書類を改訂すべきである。

特許出願書類の作成者は、特許明細書の明確性を確保するために、日本向け出願書類で使用されている特定の言語を注意深く検討する必要がある。まず、各文の主語と目的語の両方が明確に識別されるよう、短い文章を書く。次に、自動詞など、主語や目的語が隠れてしまう用語の選択を避ける。このことは、特に出願が国内段階に入る際に、より文字どおりの翻訳を必要とする PCT 出願において、クレームの意味を明確にするのに役立つはずである。詳細な明細書が、広範なクレームを限定するものではないことに留意されたい。

要約すると、USPTO と米国の裁判所は、より詳細な特許明細書を要求するよう、方針を転換している。これに対応して、特許出願書類の作成者は、機能を実現するための構成例とアルゴリズムを列挙して、構成要素とプロセスの詳細な説明を提示する必要がある。さらに、日本向け特許出願書類の作成者は、文章の主語と目的語を明確に示す、短い文章で書くべきである。

(邦訳:当研究所)

< the United States >

## Considerations for New Patent Specifications Destined for the US

Posz Law Group, PLC

Associate

**Jacob L. Mangan**

A combination of recent policy changes at the USPTO and US courts is now forcing US patent applicants to draft more detailed specifications. In 2015, the USPTO began policy initiatives to improve the quality of US patents. In practice, US patent examiners implement this policy shift by rejecting claims and specifications essentially for lacking sufficient detail. For example, examiners now reject claims more frequently for being considered indefinite under 35 U.S.C. § 112(b). In addition, examiners are issuing rejections for features that are only described with functional block diagrams based on the combination of §§ 112(b) and (f) and other sections of the MPEP.

Recent US court cases have also, in effect, modified the requirements for the level of detail required to support certain types of claim terms. For example, under recent US cases, examiners can now more easily interpret claims as means-plus-function under 35 U.S.C. § 112(f). Now, any term that could be considered a generic placeholder equivalent to the term “means” can be interpreted under 35 U.S.C. § 112(f), such as “unit,” “module,” “device,” and “mechanism.”

When a claim term is interpreted under § 112(f), the examiner must find an example structure from the specification in order to interpret the means-plus-function term. However, if the specification only lists a generic term without describing an example component (e.g., a microcomputer, an actuator, or a sensor), the examiner may reject the claim as indefinite under § 112(b), because the specification does not adequately support the means-plus-function term.

In view of these changes, patent drafters should include example components and generalized algorithms for as many features as practically possible. For example, the specifications can list an example of a controller as a microcomputer or a processor. The specification should provide drawings other than functional block diagrams, such as flow

charts, logic diagrams, and circuit diagrams. For mechanical applications, specifications should provide drawings based on CAD files if possible. Patent drafters should also avoid terms equivalent to means, such as “unit,” “module,” “device,” and “mechanism.” In addition, patent departments should revise invention disclosure forms to ask the inventor to provide some of these details.

Patent drafters should carefully consider the specific language used in JP specifications to ensure clarity in the specification. First, write short sentences, because both the subject and object of each sentence typically remain clearly identified. Second, avoid word choices that hide the subject or object, such as intransitive verbs. This should help clarify the meaning of claim terms, especially in PCT applications that require a more literal translation when entering the national stage application. Note that a detailed specification should not limit broad claims.

In summary, the USPTO and US courts have shifted policies to require more detailed specifications. In response, patent drafters should provide a detailed explanation of components and processes by listing example components and algorithms to achieve functions. Furthermore, JP patent drafters should write in short sentences that clearly identify the subject and object of sentences.