

<印国・アセアン>



Solution to Problem 欄の最適化と 実務的效果

AsiaWise Professionals
Co-Founder, IP Team Leader

奥 啓徳

インドにおける特許出願では、明細書の構成に関する厳格な規定は存在せず、発明の内容が明確に伝わる範囲で柔軟な記載が認められている。その中でも、「Solution to Problem」欄の記載方針については、実務的な工夫が求められるポイントである。

インド特許庁では、書面審査（FER）の後に、インド代理人と審査官によるヒアリング（面接）が行われるのが一般的であり、この場において審査官は、各クレームに係る技術的效果や機能について、代理人からの口頭説明を求める傾向にある。そのため、明細書のどこかに技術的效果等が記載されていれば足りるとはいえ、代理人が即座に説明内容を把握できるよう、「Solution to Problem」欄に独立項とその効果を明記しておくことは、非常に有用である。

また審査官側にとっても、主張内容の所在が明確である方が、理解や納得を得やすいという利点がある。一方、請求項の文言を単にコピーして並べただけの記載は、技術的価値が乏しく、実務上も推奨されない。

弊所で扱った複数の案件においても、こうした構成が FER 対応やヒアリングの迅速化に寄与しており、実務上のメリットが確認されている。今後は、明細書のボリューム削減というニーズと審査実務への対応を両立するため、「独立項のみ＋効果の説明」という構成が、より現実的な戦略となるだろう。

< India, ASEAN >

Optimization of the ‘Solution to Problem’ Section and Its Practical Effects

AsiaWise Professionals
Co-Founder, IP Team Leader
Yoshinori Oku

In India, there are no strict requirements regarding the structure of patent specifications, and flexible drafting is permitted so long as the invention is clearly conveyed. Among these, the drafting policy for the “Solution to Problem” section is a point where practical ingenuity is required.

At the Indian Patent Office, it is common for a hearing (interview) between the Indian patent agent and the examiner to be held following the issuance of the First Examination Report (FER). In such hearings, examiners tend to request oral explanations from the agent regarding the technical effects and functions of each claim. Therefore, although it is technically sufficient if the specification mentions the technical effects somewhere, explicitly stating the independent claims and their corresponding effects in the “Solution to Problem” section is extremely useful for enabling the agent to grasp the explanation points immediately.

From the examiner’s perspective as well, having the asserted content clearly located facilitates understanding and acceptance. On the other hand, a description that merely copies and pastes the claim wording provides little technical value and is not recommended in practice.

In several cases handled by our office, this drafting approach has contributed to more efficient responses to FERs and to expediting hearings, and its practical benefits have been confirmed. Going forward, in order to balance the need to reduce the overall volume of specifications with the demands of examination practice, the structure of “independent claims only + explanation of effects” will likely become a more realistic strategy.

(Translated by TIIP)