

日米欧中で通用するクレームドラフティング  
(中訳文)

伊東国際特許事務所 所長弁理士 伊東 忠重  
副所長弁理士 大貫 進介  
副所長弁理士 山口 昭則  
副所長弁理士 吉田 千秋  
所長代理弁理士 鶴谷 裕二  
所長代理弁理士 加藤 隆夫

(翻訳) DEQI Intellectual Property Law Corporation

## 在日本、美国、欧洲、中国通用的权利要求撰写

2014年2月

(刊登于日本的杂志《知识产权管理》 Vol. 64 No. 2 2014)

伊东 忠重<sup>1</sup>  
大贯 进介<sup>2</sup>  
山口 昭则<sup>3</sup>  
吉田 千秋<sup>4</sup>  
鹤谷 裕二<sup>5</sup>  
加藤 隆夫<sup>6</sup>

### 摘要

在向美国、欧洲和中国进行海外申请时，从基础的日本申请阶段开始，就期望撰写尽可能在日本、美国、欧洲和中国都通用的权利要求，这种期望近些年来与日俱增。为了实现这个期望，需要立足于日本、美国、欧洲和中国的权利要求的类型及权利要求解释的考虑方法的差异等方面，还需要充分考虑在日本、美国、欧洲和中国在权利要求的记载要件等方面的差异。

在本稿中，根据这些差异，在日本申请的说明书的实施例这一栏的最后，建议撰写出基础权利要求，该基础权利要考虑到了日本、美国、欧洲和中国所要求的要件的差异，并从该基础权利要求中选择所需的权利要求进行修改，来撰写出日本、美国、欧洲和中国各国的权利要求。

<sup>1</sup>日本专利代理人（具有代理专利侵权诉讼资格）、美国专利代理人 Tadashige ITOH

<sup>2</sup>伊东国际专利事务所日本专利代理人（具有代理专利侵权诉讼资格）、Shinsuke OHNUKI

<sup>3</sup>伊东国际专利事务所日本专利代理人 Akinori YAMAGUCHI

<sup>4</sup>伊东国际专利事务所日本专利代理人 Chiaki YOHIDA

<sup>5</sup>伊东国际专利事务所日本专利代理人 Yuji TSURUYA

<sup>6</sup>伊东国际专利事务所日本专利代理人 Takao KATO

## 目录

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. 序言                                       | 3.3 权利要求结构                |
| 2. 日美欧中的权利要求的解释及权利范围的相关要件                   | 3.4 从属形式                  |
| 2.1 保护对象                                    | 3.5 权利要求的个数限制             |
| 2.2 侵权行为                                    | 3.6 修改的限制（禁止增加新特征）        |
| 2.3 权利要求解释的基本考虑方法                           | 3.7 能够实施要件（相当于“公开充分”）     |
| 2.4 软件相关发明                                  | 3.8 支持要件                  |
| 2.5 功能性限定权利要求                               | 3.9 小结                    |
| 2.6 方法特征表征的产品权利要求（product-by-process claim） | 4. 撰写在日美欧中通用的权利要求的一个例子    |
| 2.7 小结                                      | 4.1 撰写在日美欧中通用的权利要求的基本考虑方法 |
| 3. 日美欧中的权利要求的记载相关要件                         | 4.2 软件相关发明领域中的具体例子        |
| 3.1 清楚                                      | 4.3 将翻译考虑进去的日文文本的撰写       |
| 3.2 发明的单一性                                  | 5. 总结                     |

\* \* \* \* \*

## 1. 序言

随着经济活动的全球化及网络的发达等，获得不仅在日本、而且在世界上通用的强大的专利的这种需求与日俱增。

至今为止，向美国、欧洲、中国等外国进行申请时，一般采用的方法是：将已经申请完的日本申请的说明书和权利要求书在向外国申请时进行适当的改变后来做成用于外国申请的说明书和权利要求书。

但是，最近的一种倾向是，从日本申请的准备阶段就有意会向外国申请的申请人增加。如果在做成日本申请的说明书和权利要求书时，还打算向外国申请的话，较为合理的做法是：撰写的内容不仅要符合日本、还要符合打算海外申请的那些国家的授权要件和专利实务。通过这样做，日本申请的说明书和权利要求书多会变得更加清楚，内容会很充实。

在本稿中，我们对日本、美国、欧洲和中国（以下简称“日美欧中”）这些人们多会选择申请的国家的授权要求和专利实务的差异进行研究，而且，我们以如下前提来进行研究分析：即关于如何撰写好在日美欧中都通用的权利要求书，是以在 IT 相关、通信相关、机械相关等领域向日美欧中申请的情况为前提。

## 2. 日美欧中的权利要求的解释和权利范围的相关要件

首先，关于日美欧中的权利要求的解释和权利范围的相关要件的差异等进行研究。

## 2.1 保护对象

### (1) 什么是保护对象

1) 在日本, 专利法第 29 条第 1 款中规定的“能够在产业上利用的发明”的要件被分为“发明”要件和“能够在产业上利用”要件(所谓“产业上的利用性”)。

发明是指利用自然法则的技术思想的创作中具有高度的创作(专利法第 2 条第 1 款)。在日本不构成发明的例子, 比如: 自然法则本身、仅仅是发现而并非是创作的、违反自然法则的、没有利用自然法则的、不是技术思想的<sup>1)</sup>。

2) 在美国, 保护对象如美国专利法(以下简称“USC”)第 101 条规定的 process、machine、manufacture、composition of matter 或是对它们的新的有用的改良。但自然法则、自然现象、抽象概念不是专利保护对象<sup>2)</sup>。

3) 在欧洲, 对于发明指什么, 并没有给出定义。但在欧洲专利条约(以下简称“EPC”)52(2)中, 举出了不被认为是发明的主题等例子。根据该规定, 不被认为是发明的有: “发现”、“科学逻辑和数学方法”、“精神上的活动”、“游戏的方法”、“用于执行商业方法的计划、规则、方法”、“计算机程序”和“信息的提供”。

4) 在中国, 专利法第 2 条第 2 款中给出了发明的定义。发明是指, 对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。“有形物”和“方法”是保护对象。对于没有采用用于解决技术问题的技术手段的方案, 在中国不会获得保护<sup>3)</sup>。

### (2) 软件

在这里, 我们先就软件在日美欧中各国是否成为保护对象进行简单的说明, 具体内容请参照“2.4 软件相关发明”。

1) 在日本, 软件相关发明如果以方法、产品(装置、程序、存储有程序的介质)的形式可获得保护<sup>4)</sup>。

2) 在美国, 程序本身不被保护, 记录有程序的非暂时性的(non-transitory)记录介质是专利保护对象<sup>5)</sup>。

3) 在欧洲, 计算机程序及其本身(as such)是作为发明不被认可的主题(EPC52(2))。但被保护的主体如果包含技术特征的话, 是能成为保护对象的<sup>6)</sup>。

4) 在中国, 计算机程序本身及储存了程序的记录介质都不是保护对象(专利法 25 条第 1 款(2))<sup>7)</sup>。

### (3) 医疗相关发明

1) 在日本, 给人做手术、治疗或诊断的方法没有产业上的利用性, 认为不受专利的保护<sup>8)</sup>。

另外, 医疗设备的操作方法、测量人类身体的各器官的结构、机能等为了收集人体各种资料的方法是保护对象<sup>9)10)</sup>。还有, 动物的治疗方法、美容方法及医疗装置(器械)也是保

护对象。

2) 在美国，医疗相关发明也是保护对象。但关于医疗行为（不包括生物技术专利），不接受停止侵害的请求和损害赔偿的请求（USC278 条（C））。

3) 在欧洲，对人类或动物的手术方法、诊断方法等治疗方法的发明，不会得到专利权保护（EPC53）。治疗是在减轻疼痛和痛苦的同时，一般来讲是与疾病的处理相关、在狭义上是与实际的治疗措施相关<sup>11)</sup>。用于维持健康的预防措施相当于用于治疗<sup>12)</sup>。美容性措施和治疗性措施虽然比较难以区别，但权利要求明确要求保护化妆性措施，而没有要求保护治疗性处理的话，那么化妆性措施将能获得专利权<sup>13)</sup>。

4) 在中国，人类或动物的疾病的诊断方法、治疗方法不是保护对象（专利法第 25 条第 1 款（3））。在诊断、治疗方法的实施中使用的装置、物质、材料或单单是一种美容方法的话，能够成为发明保护对象。

#### （4）机械相关等领域的发明

除了软件领域和医疗相关领域以外，例如在机械相关的领域中，对日美欧中的发明保护对象几乎没有差异<sup>14)</sup>。

## 2.2 侵权行为

（1）在日本，以商业目的实施他人的发明专利的行为是直接侵权行为（专利法第 2 条第 3 款、第 68 条）。因此，家庭内部等的个人行为的实施等、在不以商业目的的实施情况下，不构成直接侵权。另外，在间接侵权中，无论是否存在直接侵权，都有可能存在间接侵权成立的情况（专利法第 101 条 1、2、4、5 号）。

（2）在美国，发明的制造、使用、许诺销售、销售或进口、还有在发明为工艺的情况下，基于获得的专利可以赋予禁止第三方进行专利产品的使用、许诺销售、销售或进口的权利（USC 第 154 条（a）（1））。

另外，教唆进行发明的侵权行为的，承担作为侵权人的责任（教唆侵权）（USC271 条（b））。

对于成为发明的本质部分的产品（该产品并不是用于非侵权用途的生活必需品或商品），虽然明知上述产品是为用于侵害专利权而特别制造或特别改造，但还进行许诺销售、销售或者进口的，作为帮助侵权人应承担侵权责任。（USC271 条（c））。

另外，在美国，“以商业目的”不作为专利权实施的要件。因此，对于消费者个人也可能追究侵权行为。

（3）在 EPC 中，关于侵权行为没有规定，因此在欧洲作为侵权行为的例子，我们以德国为例来说明一下在德国的侵权行为。

在德国，赋予了禁止如下行为的权利：如果是产品发明，则第三人生产、提供、出售或

使用该产品，或为了该目的进口这些产品或占有的行为；如果是方法发明，则使用该方法、或将该方法提供给他人的行为（德国专利法第 9 条）。在德国，专利权不会涉及以个人而非商业目的所实施的行为（德国专利法第 11 条）。

（4）在中国，下述行为构成侵权：为生产经营的目的（以商业目的）制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品。（专利法第 11 条第 1 项）。

### 2.3 权利要求解释的基本考虑方法

（1）在日本，发明专利的技术范围是根据权利要求书的记载内容而规定的（专利法第 70 条第 1 款）。权利要求书中所记载的用语的意思是考虑说明书及附图的记载内容来进行解释的（专利法第 70 条第 2 款）。再有，摘要的内容不用于解释权利保护范围（专利法第 70 条第 3 款）。

另外，在理解或解释说明书中的技术用语时，当然需要参考词典等中的定义或说明，但只根据词典想要得到对用语的理解或解释是不妥当的，应首先根据说明书及附图的记载内容，对在该说明书或附图中所使用的技术用语的意思或内容进行理解或解释<sup>15)</sup>。

还有，在脂肪酶案件中，对于新颖性和创造性中的发明要点的认定，在没有特殊规定下，是根据权利要求书的记载内容来认定。仅限于存在如下特殊规定时，会认为“允许参考说明书的‘发明的详细说明’（译者注：发明的详细说明是指日文说明书中除了发明名称部分之外的内容）部分的记载内容”。该特殊规定是：权利要求书记载的技术性意义无法毫无疑问地清楚地理解；根据说明书中的“发明的详细说明”的记载内容，一看就明显是笔误；等等<sup>16)17)</sup>。

（2）在美国，审查时对权利要求进行合理且最宽的解释。通过在有修改权利要求机会的审查阶段中进行合理且最宽的解释，从而减少了在授权后会进行不恰当地较宽的权利要求解释的可能性<sup>18)</sup>。

在权利行使时，重视说明书及审查历史等内部证据，适当会参考词典和专家证言等外部证据，来进行权利要求解释<sup>19)</sup>。

在美国，摘要 (Abstract of the disclosure) 是可以用作解释权利要求的一种内部证据<sup>20)</sup>。

申请人通过自己清楚地定义用语，由此可以对权利要求用语赋予和通常的惯用意义不同的意思<sup>21)</sup>。

（3）在欧洲，说明书中，除存在注明的规定或给出具有特别的意思的情况之外，权利要求中的用语会解释成在本技术领域中具有通常的意思和范围。在具有特别的意思的情况下，审查员会要求尽可能仅用权利要求的用语对权利要求进行修改以使得意思清楚<sup>22)</sup>。

摘要仅作为技术信息被使用，不能用于解释权利要求（EPC85）。

(4) 在中国，发明的保护范围是根据权利要求的内容来确定的。说明书和附图可以用于解释权利要求的内容（专利法第 59 条第 1 款）。必须对权利要求中记载的技术特征进行全部考察，在被控侵权技术中如果包含权利要求的全部技术特征或包含与之等同的技术特征的话，被控侵权技术被认定为属于专利权的技术范围<sup>23)</sup>。

在无法明了权利要求的意思的情况下，可以结合技术手册、教科书等公知文献及本领域技术人员的常规理解来解释<sup>24)</sup>。

摘要的内容不能用于解释专利权的保护范围<sup>25)</sup>。

## 2.4 软件相关发明

(1) 在日本，计算机软件相关发明是可以用品（程序、存储有程序的介质）、方法这两种来保护的<sup>26)</sup>。

为了使得计算机程序相关的发明获得保护，“使用硬件资源来具体实现软件执行的信息处理”，这点是必需的。也就是说，通过软件被读入到计算机，利用软件和硬件资源协作的具体手段，来实现满足使用目的的信息的运算或加工，由此构建满足使用目的的特有的信息处理装置（器械）或其操作方法，这是必需的<sup>27)</sup>。

另外，如果方法步骤的动作主体可能包括人时（不清楚时），认为包含该步骤的方法发明是不清楚的<sup>28)</sup>。还有，以像素为单位的图像处理等那些本来无法将人成为动作主体的步骤中，即使步骤中没有写明动作主体，但也是清楚的，这样使用是允许的。

(2) 在美国，对于权利要求所记载的各步骤，并没有特别要求记载动作主体<sup>29)</sup>。

因此，作为技术特征的步骤也可以包含由人来执行的行为。不过，如果是只依靠精神活动来实施所要保护的发明的情况，则像这样的发明不属于保护对象。

在美国，信号权利要求（过渡性的信号传送形态）本身不属于保护对象<sup>5)</sup>。

程序本身虽然不属于发明保护对象，但记录了程序的非暂时性（non-transitory）的记录介质属于保护对象<sup>5)</sup>。

(3) 在欧洲，如果所要求保护的发明一看不具有技术特征，会以 EPC52 (2) 而被驳回。看主题并通过是否具有技术特征的审查后，审查员会研究新颖性和创造性，建立客观的技术问题<sup>30)</sup>。

具体的说，计算机程序在使计算机运行的时候，如果有可能带来超出常规的物理性效果的“进一步的技术效果”的话，就能成为专利保护对象<sup>6)</sup>。

作为“进一步的技术效果”，例如，列举了对工业处理的控制、显示物理性存在的处理数据、所要求的计算机资源的管理、通信链路上的数据发送速率等带来影响的内容。

在欧洲，对于权利要求中记载的各步骤，不要求记载动作主体<sup>31)</sup>。步骤的动作主体不管是什么，但如果是相当于没有包含技术分析或技术贡献而完成精神活动等的方法，则不能成为专利保护对象<sup>32)</sup>。

对于介质的权利要求是可以获得专利保护的，对其的判断和计算机软件相同<sup>33)</sup>。

另外，信号权利要求也可以获得专利保护。具体的授权案例有 EP83352。

(4) 在中国，在涉及到利用程序的装置或方法的发明中，执行程序的目的为了解决技术问题，执行程序来进行控制或处理是反映了技术手段，并获得技术效果的情况下，像这样的装置或方法可以通过专利进行保护<sup>34)</sup>。

申请种类不管是方法还是装置，必须记载“在整体上反映了该发明的技术方案、并解决了技术问题”的技术特征<sup>35)</sup>。

## 2.5 功能性限定权利要求

(1) 在日本，例如对于“产品的发明”的情况，可以使用作用·功能·性质·特性·方法·用途等各种各样的表达方式。同样，对于“方法的发明”的情况，作为用于限定发明的事项、也可以使用在行为或动作中所使用的产品，或其他的表达形式。只要发明是清楚的就可以被接受<sup>36)</sup>。

在权利行使中，和审查不同，实际案例中，功能性限定权利要求通过限定在实施例所公开的范围来进行解释<sup>37)38)</sup>。

(2) 在美国，通过功能性限定规定发明是没有问题的，功能性限定必须和其他的权利要求限定同样地进行考虑<sup>39)</sup>。然而，需要注意的是，功能性限定有可能会使得权利要求不清楚<sup>40)</sup>。

对于包含所有的手段和方法的这种非限定性的功能性限定，有可能会造成公开不充分，或不满足记载要件的问题<sup>41)</sup>。

作为功能性限定的一个例子，有时会使用 Means plus Function (手段加功能) 的表达方式，但根据 USC112 条第 6 段，对于 Means plus Function 权利要求，在审查时及权利行使时，均作为对说明书中记载的对应的结构、产品或行为及它们的等同物来解释<sup>42)</sup>。

另外，Single Means Claim (纯功能性限定权利要求) 不被接受<sup>43)</sup>。

(3) 在欧洲，即便是在说明书中针对某一特征只给出了唯一的一个实施例，如果本领域技术人员可以知晓针对与其相同的功能使用其他的手段，那么在权利要求中就可以用功能特征的方式进行描述。但是，如果在说明书中只是含糊地描述“能够采用其他的手段”，这样写可以说是不充分的<sup>44)</sup>。

(4) 在中国，相比某一技术特征用结构特征限定不如用功能特征来限定更为恰当的情况下，用功能特征限定发明是允许的<sup>45)</sup>。



在功能性限定权利要求的审查中,对所保护的产品和对比文件中记载的产品通过功能不能区别的时候,判断为不具备新颖性<sup>46)</sup>。

权利行使上,对于在权利要求中用功能表示的技术特征,人民法院会结合说明书和附图所给出的该功能的具体实施方式和与其等同的实施方式,来确定该技术特征的内容<sup>47)</sup>。

## 2.6 方法特征表征的产品权利要求 (Product-by-Process Claim)

(1) 在日本,发明对象即产品的构成在与制造方法无关、且用物理性质无法直接限定、或难以限定或者在某些情况下限定不恰当时,方法特征表征的产品权利要求是允许的<sup>48)</sup>。

另外,关于技术范围的解释,有进行了如下认定的案例:在不存在申请时根据产品的结构或特性无法直接限定或难以限定的情况下(所谓“非真正的 Product-by-Process Claim”),其权利要求保护的的范围被限定成用权利要求中记载制造方法而制造的产品<sup>49)50)51)</sup>。

(2) 在美国,产品的专利性不依赖于其制造方法,如果权利要求所要保护的产品从现有技术中的产品来看是显而易见的话,这样的产品就没有专利性<sup>52)</sup>。

在无效判定过程中,通过用不同的方法制出的现有技术产品,来否定方法特征表征的产品权利要求的新颖性或显而易见性。在侵权判定过程中,只是是通过权利要求记载的方法所生成的产品时,会构成侵权<sup>53)</sup>。

(3) 在欧洲,产品仅是以利用新的方法制造出来的这一事实来说,认为不具有新颖性<sup>54)</sup>。

(4) 在中国,技术特征在结构特征或参数特征无法清楚地表达的情况下,用方法特征表征的产品权利要求是允许的<sup>55)</sup>。

如果能判断为,方法必然会使得权利要求所要保护的产品具有与对比文件中的产品不同的特定结构、组成等的话,则权利要求所要保护的发明就具有新颖性<sup>56)</sup>。

## 2.7 小结

经上述分析,对于日美欧中的权利要求解释和权利范围的相关要件的区别,如下面的表1所示。另外,关于表1没有显示的事项,并不是意味着没有区别,因为无法简洁地将区别表达出来,所以在表1中就没有写进去。

表1 日美欧中的权利要求解释及权利范围的相关要件

		日本	美国	欧洲	中国
专利保护对象	程序	○	×	△	×
	人的治疗行为	×	○	×	×
构成侵权的行为	具有“商业目的”是必须的吗	○	×	—	○

软件相关发明	方法发明中的步骤的动作主体	要	不要	不要	不要
	信号权利要求	×	×	○	×
	介质权利要求	○	○	○	×
方法特征表征的产品权利要求	在审查时方法构成限定吗	×	×	×	○
	权利行使时方法构成限定吗	○*	○	—	○

\*在是真正 Product-by-Process Claim 的情况下：×

### 3. 日美欧中的权利要求的记载的相关要件

下面，我们对日美欧中的“权利要求的记载”的相关要件的区别等进行分析。

#### 3.1 清楚

##### (1) 说明书与权利要求的一致

1) 在日本，认为权利要求的记载本身是清楚的情况下，会看一下说明书或附图中是否存在针对权利要求的用语的定义或说明。有时会有根据其定义或说明，反而使得权利要求变得不清楚的情况。

发明是否清楚，不仅要考虑权利要求的记载内容，也要考虑说明书的记载内容及附图，还要以申请当时的本领域技术人员的技术常识为基础，从不清楚是否达到了给第三方带来了理解不充分的不利后果进行考虑来判定。其结果，根据权利要求的记载如果认为能够清楚地把握想要获得专利保护的发明的话，那么就满足了清楚要件<sup>57)</sup>。还有案件在判决中显示“当然不能使权利要求的记载内容其自身不清楚”<sup>58)</sup>。

2) 在美国，权利要求用语为了清楚并得到说明书的支持，要求权利要求和说明书之间要一致。但是，并不要求在说明书中要使用权利要求中的用语，在说明书中存在针对权利要求用语的意思的指引即可<sup>59)</sup>。

3) 在欧洲，因说明书和权利要求不一致而使得在保护程度上产生疑义，而构成 EPC84 规定不清楚或不支持时，需要避免全都不一致<sup>60)</sup>。

4) 在中国，关于上位概念的权利要求，审查的是这种上位概念是否能在说明书中得到证明（专利法第 26 条第 4 款）。

##### (2) 相对性的用语

1) 在日本，如“薄”“宽”“强”等相对性的用语，在单独使用的时候，一般会导致限定的范围不清楚，因此这些用语的单独使用是不允许的。

2) 在美国，不一定会因使用了表示程度的用语而使得权利要求不清楚<sup>61)</sup>。通过根据说明书

看本领域技术人员能否理解权利要求，来确定权利要求是否恰当<sup>62)</sup>。

3) 在欧洲，如“薄”“宽”“强”等这些相对性用语最好不要在权利要求中使用。但是，如果是“高频”等在特定的技术领域已得到广泛认可的用语，则可以使用(便览 C 部 III 章 4.6)。

4) 在中国，如“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”“很广的范围”等这些标准不清楚的用语，因不清楚而不被允许<sup>63)</sup>。

### (3) 大约、大概等用语

1) 在日本，在审查阶段有可能会指出“大致”、“大约”、“大概”等用语是不清楚的<sup>64)</sup>。

2) 在美国，一般如果在说明书等中存在对权利要求用语的指引、或者所属技术领域的技术人员能够理解该用语的意思的话，那么权利要求就是清楚的<sup>65)</sup>。

3) 在欧洲，是从申请的上下文来看、意思是否清楚来判断。关于新颖性、创造性，只有是不妨碍相对于现有技术清楚地识别出发明的情况才允许使用<sup>66)</sup>。

4) 在中国，像“大约”、“接近”、“等等”“或类似物”等一般性不清楚用语，也都因不清楚而不允许使用<sup>63)</sup>。

### (4) 商标的使用

1) 在日本，该商标的使用只有在如果不使用商标就不能表达该产品的时候才被允许。但是，关于包含欲用商标名称限定产品的描述的权利要求，至少自申请日前到申请当时，用该商标名称所限定的产品是具有特定的质量、组成、结构等的产品，作为所属技术领域的技术人员如果对此不清楚的话，该发明会认为是不清楚的(日本专利法施行规则(以下简称“日专规则”)样式 29 之 2)<sup>67)68)</sup>。

2) 在美国，商标在权利要求中使用其本身并不是不恰当的，但商标在权利要求中用作确定特定的材料和产品的这种限定时，权利要求是不清楚的<sup>69)</sup>。

3) 在欧洲，通常商标的使用不被认可。但其使用如果一般认为是不可避免并且有正确的意思时，这种使用是允许的<sup>70)</sup>。

4) 在中国，应该避免使用注册商标来限定物品或产品的这种描述<sup>71)</sup>。

### (5) 任意性特征(例如：优选)

1) 在日本，如果存在任意附加的事项或选择的事项连同“例如”、“等等”、“优选”等词汇一起记载的这种表达，造成发明的保护范围不清楚时，因为在什么样的条件时需要该任意附加的事项或选择的事项是不清楚的，所以有可能造成权利要求的记载事项被理解为多种意思<sup>67)72)</sup>。

2) 在美国, 在一个权利要求中, 不允许既记载有较宽的范围, 又记载有其中较窄的范围。(例如: (A) “a temperature of between 45 and 78 degrees Celsius, preferably between 50 and 60 degrees Celsius”; and (B) “a predetermined quantity, for example, the maximum capacity.”)。但是, 在记载了较宽范围的权利要求的从属权利要求中规定了较窄范围的话就没有问题<sup>73)</sup>。

如果 for example, such as 等用语在权利要求中使用的话, 有被判为不清楚的判例<sup>74)</sup>。

3) 在欧洲, “优选”“例如”等表达方式不予考虑<sup>75)</sup>。

4) 在中国, “例如”、“优选”、“特别”、“必要的时候”等一般性不清楚用语的使用, 也会因不清楚而不被允许。

除附图标记或者化学式及数学式中使用的括号之外, 权利要求中应尽量避免使用括号, 以免造成权利要求不清楚, 例如“(混凝土) 模制砖”。然而, 具有通常可接受含义的括号是允许的, 例如“(甲基) 丙烯酸酯”, “含有 10%~60% (重量) 的 A”<sup>63)</sup>。

#### (6) 所达到的效果

1) 在日本, 用所达到的效果来限定技术方案的这种记载是被允许的。但是, 例如在“发明的详细说明”的部分, 只记载了用特定手段限定的技术方案, 参照申请时的技术常识, 也不能说将“发明的详细说明”中所公开的内容扩大(或一般化)到权利要求所要保护的范围内时, 就会认为是违反了日本专利法第 36 条第 6 款 1 号的规定<sup>76)</sup>。

2) 在美国, 如果在权利要求中仅仅记载了发明所要解决的技术问题、实现的功能或结果, 则权利要求的保护范围有可能会被认为不清楚<sup>77)</sup>。

另外, 例如在方法权利要求中, 即便是将由记载的步骤而意识到的结果只记载在 whereby 部分, 也会因内容重复而不予考虑<sup>78)</sup>。

3) 在欧洲, 一般认为用所达到的效果限定的权利要求不应该被允许, 但如果是用其他的权利要求限定方法无法准确地表达权利要求的情况等, 则是允许的<sup>79)</sup>。

4) 在中国, 在产品的权利要求中, 应该避免用效果特征来限定技术方案<sup>80)</sup>。

#### (7) 数值限定、数值测定方法的明示

1) 在日本, 可以用数值范围来限定技术方案。另外, 下述情况有可能被判定为发明不清楚: 用否定的表达方式进行的限定, 只给出上限或下限的限定, 比较基准不清楚的限定, 包含零的限定等。在说明书中, 必要时需要用数值的测定方法来限定<sup>48)81)</sup>。

2) 在美国, 在权利要求中即使使用数值来进行限定, 通常也不会有不清楚的问题<sup>73)</sup>。但是, 对于只有上限或只有下限等这种没有限定的数值范围有可能会被认定为不清楚<sup>82)</sup>。

3) 在欧洲, 用数值作为特征限定产品, 只在用其他方法不能充分限定发明的情况下才被允许。如果是通常不会被使用的参数, 由于不能和现有技术进行比较, 因此可能会被认定为不

清楚<sup>83)</sup>。

4) 在中国, 申请时, 权利要求的特征点涉及数值范围时, 通常应给出两端值附近的数值(最好是两端值)的实施例, 当数值范围较宽时, 还应当给出至少一个中间值的实施例<sup>84)</sup>。

#### (8) 用途发明

1) 在日本, 作为产品的发明的用途发明是被允许的<sup>85)86)</sup>。“使用(利用)”作为“利用方法”来对待<sup>87)</sup>。

2) 在美国, 对于现有的组成发现了未知的特性, 这并不会使得该组成在专利上具有新颖性<sup>88)</sup>。针对现有的构造发现了新的用途的话, 如果是作为使用方法的话则可能获得专利保护<sup>89)</sup>。

3) 在欧洲, “产品的用途”权利要求和“使用产品的方法”权利要求被视为等同<sup>90)</sup>。

4) 在中国, 如果用途由产品本身固有的特性决定, 而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变, 则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性<sup>91)</sup>。

#### (9) 附图标记

1) 在日本, 为了理解权利要求的内容, 在必要时, 可以将附图标记放入括号中记载(日专规则样式 29 之 2)<sup>92)</sup>。

在实务中, 记载附图标记是比较罕见的。有可能会对权利解释不利, 构成限定性的解释。

2) 在美国, 在权利要求中使用附图标记的时候, 要记载在括号中。一般认为附图标记不会对权利要求的保护范围带来影响<sup>93)</sup>。但是, 目前没有判例清楚地给出了权利要求中的附图标记不会影响权利要求的保护范围, 因此从权利行使考虑的话, 需要引起足够的注意。

3) 在欧洲, 附图标记放入括号中记载。

在存在较多实施例的情况下, 仅将最重要的实施例的附图标记放入独立权利要求中即可。但是, 附图标记不得视为用于限定权利要求所要保护的事项, 其是为了便于理解权利要求<sup>94)</sup>。

4) 在中国, 权利要求中引用的附图标记不得解释为对权利要求的限制(细则第 19 条第 4 款)。

#### (10) 否定性限定

1) 在日本, 如果是因否定性限定使得发明的保护范围不清楚, 则不可以使用否定性表达方式<sup>67)</sup>。

“‘除……之外’的权利要求”(除くクレーム)是被允许的, 但基本上都是为了克服审查意见才使用, 在申请时就使用“除……之外”这种记载方式的权利要求比较少见<sup>86)</sup>。

2) 在美国, 只要否定性限定本质上并非是暧昧的或不清楚的, 并且权利要求的边界明确, 就没有问题。否定性限定或“除……之外”的条件必须在申请时的公开内容中有依据<sup>95)</sup>。

3) 在欧洲, 只有在补充肯定性特征会造成不清楚或不准确时, 否定性限定才会被认可<sup>96)</sup>。对于“‘除……之外’的权利要求”, 如果被去除的事项(实施例)记载在原说明书中, 但经去除后得到的发明(实施方式)并没有隐含地记载在原说明书中时, 就会认定为是增加了新特征<sup>97)</sup>。

#### (11) 选择性记载(替代特征)

1) 在日本, 如果用于限定技术方案的特征是用选择项来表达的, 因为该选择项之间不具有相似的性质或功能而使得发明不清楚时, 则不能使用这种表达方式<sup>67)</sup>。

2) 在美国, 在权利要求中使用“OR”的这种选择性记载是恰当的<sup>98)</sup>。

3) 在欧洲, 权利要求中可以记载多个替代特征。但是, 单个权利要求中的替代特征的数量和记载内容不得使权利要求不清楚, 不得难以解释<sup>99)</sup>。

4) 采用并列选择法概括时, 被并列选择概括的具体内容应当是等效的<sup>100)</sup>。

### 3.2 发明的单一性

(1) 在日本, 发明的单一性是用两个以上的发明是否具有相同或对应的特别技术特征(以下简称“STF”)来判断。也就是说, 一个发明的一个 STF 和其他的所有发明的各自 STF 是否是相同的或对应的来判断。如果不存在相同的或对应的 STF, 则不满足发明的单一性要求。

即便是 STF, 但如果明显是相对于发明的现有技术没有贡献的话, 该技术特征为 STF 这个结论有可能会在事后被否定<sup>101)</sup>。

(2) 在美国, 权利要求是在“独立”(independent)或“不同”(distinct)的时候, 构成要求限定的对象。在设计、动作和效果上不存在关联的发明是彼此“独立”的。在设计、动作和效果中的至少一个方面不存在关联、且一方相对于另一方是可获得专利权的发明, 这样的发明是彼此“不同”的<sup>102)</sup>。在美国, 没有 STF 这种考虑方法。

方法和执行该方法的装置是指至少满足以下一个条件的情况为互不相同:

- (A) 通过实质上不同的装置, 或通过人手 (by hand), 能够执行该方法;
- (B) 使用该装置能够执行实质上不同的方法<sup>103)</sup>。

方法和通过该方法生成的产品是指至少满足以下一个条件的情况为互不相同:

- (A) 该方法不是用于生成该产品的显而易见的方法、并且使用该方法能够生成实质上不同的产品;
- (B) 通过实质上不同的方法能够生成该产品<sup>104)</sup>。

(3) 在欧洲, 对于欧洲申请, 规定的是“应是涉及仅一个发明或一组发明, 且该一组发明

相互关联以形成单一的总发明构思”（EPC82）。

在 EPC82 条中要求的发明相互关联,应是针对相同或相应的 STF 在权利要求中表现的技术关联性。对于 STF,规定的是该对象发明作为整体超越现有技术做出的贡献。(EPC 规则 44 (1))。

(4) 在中国,一个申请应限于一个发明构思。属于一个发明构思的两个以上的发明可以为一件申请提出(专利法第 31 条)。

必须具备一个或者多个相同或者相应的特定技术特征(STF)。STF 是指每一项发明作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征(细则第 34 条),也就是说,是相对于现有技术,使发明不仅具有新颖性还具有创造性(“创造性”在日语中叫“进步性”)的技术特征<sup>105)</sup>。

### 3.3 权利要求结构

(1) 在日本,技术特征列举型和吉普森型(Jepson Claim,即两分法)中的任一种类型,都可以确定适当的技术范围<sup>106)</sup>。

另外,前序部分(前提部分)也作为定义技术范围的技术特征来对待<sup>107)108)</sup>。

对于使用“具有”、“包含”(comprising, including)来列举技术特征,一般不排除还存在未被列举的技术特征的情况,即称为所谓的“开放(open)式”。与之相对,使用“由……组成(よりなる)”(consisting of)来列举技术特征,一般排除还存在未被列举的技术特征的情况,即称为所谓的“封闭(closed)式”。关于使用“由……组成(よりなる)”的用语的权利要求,有案例将其解释为“只由……组成(のみよりなる)”<sup>109)</sup>。

(2) 在美国,前序部分是否限定权利要求,这要通过具体案子情况来具体分析<sup>110)</sup>。需要将用于限制权利要求技术方案的结构的前序部分的记载内容作为对权利要求的限定内容来对待<sup>111)</sup>。如果权利要求技术方案的全部限定记载在权利要求主体部分中,在前序部分中记载了发明的目的或所设想的用途而不是权利要求技术方案的限定定义,那么前序部分作为限定将不予考虑,不会对权利要求的解释有任何影响<sup>112)</sup>。如果在前序部分中记载的发明的目的或所设想的用途带来了结构性差异,那么就起到了限定权利要求的作用<sup>113)</sup>。

用吉普森型记载权利要求的时候,在前序部分中记载的事项被认为是他人的现有技术内容<sup>114)</sup>。但是,关于使用吉普森型记载权利要求,如果给出了其他合理的理由,则可以推翻是现有技术的这种认定<sup>115)</sup>。

在美国,comprising是和including、containing或characterized by同义的词,是包含式表达方式(open),即不排除未被记载的附加要件<sup>116)</sup>。

consisting of这种表达方式是排除了在权利要求中未被记载的要件<sup>117)</sup>。

consisting essentially of这种表达方式是可以在权利要求的保护范围中含有基本的、且不会对新颖性带来实质性影响的产品<sup>118)</sup>。

having 这种表达方式是通过参考说明书来进行解释,从而确定是 open 还是 closed<sup>119)</sup>。

(3) 在欧洲, 权利要求定义了合适的范围内应采用两分法。即, 前序部分和紧邻其后的技术特征部分 (EPC 规则 43 (1) (a) (b))。

不合适的两分法包括如下情况:

是处于同等地位的公知技术的组合, 并且创造性主要存在于其组合上;

是功能上彼此相关的产品的复杂系统, 创造性是这些元件中的几个或其相互关系上的改变<sup>120)</sup>。

另外, 作为应该需要避开两分法的特殊情况, 有如下情况: 只有相关现有技术符合 EPC54 (3) (未公开的在先申请) 的情况<sup>121)</sup>。

在审查创造性时, 发明是由权利要求整体来限定的, 因此前序部分的特征也会被考虑<sup>122)</sup>。

在欧洲, 对于 comprising, 会被解释成包含 (open)。对于 consisting of, 当化合物的成分的比率用百分比限定时, 任何追加的成分都被排除, 百分比的合计应是 100%<sup>123)</sup>。

(4) 在中国, 原则上, 是用前序部分和特征部分分开的两分法 (细则第 21 条第 1 款)。但是, 发明的性质不适于用两分法表达的, 独立权利要求可以用其他方式撰写 (细则第 21 条第 2 款)<sup>124)</sup>。

用两分法表达不合适的情况如下:

- ① 开拓性发明
- ② 发明的本质特征在组合上
- ③ 发明的改进之处是现有部分的省略或替代
- ④ 发明的改进在于系统中部件的更换或者其相互关系上的变化。

前序部分也和特征部分具有同等的作用。

中国也有 open 形式和 closed 形式的记载方式。

### 3.4 从属形式

(1) 在日本, 多项从属权利要求 (multiple dependent claim) 以及多引多都是允许的 (日专规则第 24 条之 3)。

另外, 允许权利要求引用的是种类不同的权利要求。还有, 如果独立权利要求包含 A、B、C、D 时, 用 E 替换 D 的这种从属权利要求, 即所谓的“替换型权利要求”也是被允许的。

(2) 在美国, 从属权利要求记载了对发明内容的进一步限定, 包含了所引用的权利要求的全部限定 (USC112 第 4 段)。

多项从属权利要求是选择性地引用多个权利要求, 其不能成为其他的多项从属权利要求



的引用项 (USC112 条第 5 段)。

另外,“替换型权利要求”是不被允许的<sup>126)</sup>

(3) 在欧洲,从属权利要求是包含前面的其它权利要求的全部特征的权利要求 (EPC 规则 43 (4))。

如果独立权利要求是两分法,从属权利要求不仅可以对于特征部分进行限定,也可以对前序部分的特征进行限定。

对于引用种类不同的权利要求的情况和“替换型权利要求”,都是允许的,但不是作为从属权利要求,而是作为独立权利要求来对待<sup>126)</sup>。

(4) 在中国,从属权利要求只能引用在前的权利要求。多引多不被允许 (细则第 22 条第 2 款)。

### 3.5 权利要求的个数限制

(1) 在日本,权利要求的个数是没有限制的。申请审查的费用依据实际的权利要求数量来确定,与引用的形式无关。

(2) 在美国,对于种类 (category) 的数量、独立权利要求的数量、各种类下的独立权利要求的数量等,没有特别明确的限制。如果独立权利要求超出 3 个、总权利要求数量超出 20 个,就会产生额外费用。

使用多项从属权利要求时,单凭使用多项从属权利要求的这一事实,就会产生额外费用,与权利要求数量无关。另外,在按照权利要求数量计算费用中,根据将多项从属权利要求展开后的权利要求数量来计算费用。

(3) 在欧洲,权利要求的数量如果超过 15 个,则要求支付额外费用。权利要求的数量如果是 51 个以上,会被要求支付更加高额的额外费用。

另外,独立权利要求按照每一种类 (category) 被限定为“一个”(EPC 规则第 43 (2))。

但是,对于发送机和接收机这种彼此关联的产品、用于生产化合物的多种制法这种特定课题的替代解决方法等情况,作为例外允许使用两个以上的独立权利要求 (EPC 规则第 43 (2) (a)-(c))。

(4) 在中国,存在缴纳申请附加费的义务 (细则第 95 条)。申请附加费是指权利要求数量超过 10 个的时候等缴纳的费用。该费用的金额是以权利要求的数量等来计算的<sup>127)</sup>。

### 3.6 修改的限制 (禁止增加新特征)

(1) 在日本,和其他国家一样,限制引入新特征 (日本专利法第 17 条之 2 第 3 款)。另外,

不仅是修改成“原始说明书中明确记载的特征”会被允许，而且即便没有明确记载，而修改成“从申请时的原始说明书等的记载中可以显而易见的特征”，这也不属于引入新的技术特征，所以也是允许的<sup>128)129)130)</sup>。

(2) 在美国，用语的改变说法不属于新特征，只要用语改变说法后还保持相同的意思，就允许这样修改<sup>131)</sup>。含有申请时已知的词典的定义或其领域中已被认知的定义，则不属于新特征<sup>132)</sup>。如果公开的装置理所当然会执行某种功能、具有某种特性、根据某种理论来动作、或者会起到某种效果的话，则对于该装置，就是和公开了这些功能、理论、效果的装置相同，在之后做修改来写上该功能、理论或效果，这种修改不属于增加新特征<sup>133)</sup>。

(3) 在欧洲，修改时不得包含超出申请时原始申请内容的主题（EPC123（2））。

如果增加了从申请时公开的信息中不能直接或明确地导出的信息，则超出了申请时的内容，因此属于增加新特征<sup>134)</sup>。

修改的时候，确定修改部分，并应给出修改依据（EPC 规则 137（4））。

(4) 在中国，申请的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围（专利法第 33 条）。

原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容<sup>135)</sup>。

原说明书和权利要求书记载的范围是指包含如下，在判决中存在包含下述内容的判例。

- ①用原说明书、附图和权利要求的文字或图形等明确表达的内容；和
- ②所属技术领域的技术人员通过原说明书、附图和权利要求的全部内容能够直接、明确地推导出的内容<sup>136)</sup>。

### 3.7 能够实施要件（译者注：相当于“公开充分”）

(1) 在日本，根据说明书和附图中记载的关于发明的实施的教导和申请时的技术常识，在所属技术领域的技术人员要实施发明的情况下，无法理解怎样实施时（例如，为了发现如何去实施，需要进行超出所属技术领域的技术人员可期待的程度的试行错误和复杂高度的实验等时），则认为记载的“发明的详细说明”没有达到所属技术领域的技术人员能够实施的程度（专利法第 36 条 4 项）<sup>137)138)139)</sup>。

(2) 在美国，需要以所属技术领域的技术人员能够实施发明的方式来记载发明（USC112 条第 1 段）。关于是否满足能够实施要件，通过为了发明的实施是否要进行过度的不合理实验来判断<sup>140)</sup>。

(3) 在欧洲，申请应以足够清楚且完整的方法公开发明，以使得所属技术领域的技术人员能够实施发明（EPC83）。

另外，除了实施例之外，还需要包含所属技术领域的技术人员不需要过多负担或创新的

技术而使用众所周知的一般性知识，就足以能够实施发明的程度的信息<sup>141)</sup>。

(4) 在中国，说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准（专利法第 26 条第 3 项）。

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果<sup>142)</sup>。

### 3.8 支持要件

(1) 在日本，关于支持要件，要求不得超出如下程度的记载范围，即所属技术领域的技术人员能够认识到权利要求所要保护的技术方案在“发明的详细说明”部分能够解决发明的技术问题的这一程度<sup>143)</sup>。

即，如果判定为权利要求所要保护的技术方案超出发明的解决技术问题的范围时，权利要求所要保护的发明和“发明的详细说明”部分的发明就不能说实质上是对应的，从而违反了日本专利法第 36 条 6 款 1 号的规定<sup>144)145)</sup>。

(2) 在美国，说明书需要包含发明的记载内容（USC112 条第 1 段）。关于是否满足记载要件，通过从所属技术领域的技术人员的视角来看，申请时是否显示了申请人拥有所要求保护的技术方案来判断<sup>146)</sup>。

(3) 在欧洲，权利要求应通过说明书来证明（EPC84）。这意味着：全部的权利要求主题应在说明书中有依据，以及权利要求不得超出说明书和附图的范围且不得超出对技术的贡献合法化的范围<sup>147)</sup>。

(4) 在中国，权利要求必须以说明书为依据（专利法第 26 条第 4 款）。

权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围<sup>80)</sup>。

### 3.9 小结

经过上述分析，对于日美欧中权利要求的记载相关要件，从下面的表 2 可以了解其不同点。另外，关于在表中未显示的事项，并不是意味着没有不同点，而是由于在表中无法简洁地表达其不同点，因此就没有记载在表中。

表 2 对于日美欧中的权利要求的记载相关要件

		日本	美国	欧洲	中国
清楚	说明书和权利要求的一致	要	要（不严）	要（不严）	要
	相对性用语	△~×	○	×	×
	大约、大概这种用语	△	△	×	×

	商标的使用	△	△~×	×	×
	任意性特征	△~×	×	○	×
	所达到的效果	△~×	×	△~×	△~×
	数值限定	○	○	△	○
	附图标记	×	×	○	○
	否定性限定	△	○	△	—
发明的单一性（是否需要 STF）		要	不要	要	要
权利要求结构 （前述部分是否构成限定）		○	△	○	○
从属形式	多项从属权利要求	○	△ （高额费用）	○	○
	多引多	○	×	○	×
	替换型权利要求	○	×	○	△
个数限制 （不产生超出费用的上限）		—	总数：20 独权项：3	总数 15	总数 10
修改的限制 （增加新特征的判断水平）		中等水平	宽松	严格	严格
支持要件（得到说明书的支持）		与中国相比，宽松			严格

以上，在第 2 章中，我们分析了“日美欧中的权利要求的解释及权利范围的要件”，在第 3 章中，我们分析了“日美欧中的权利要求的记载相关要件”的不同点，而在下一章（第 4 章）中，根据这些不同点，我们将对如何撰写出日美欧中通用的权利要求进行考察。

#### 4. 撰写在日美欧中通用的权利要求的一个例子

从前面分析的要件中可知，在机械等领域中，日美欧中的要件并没什么不同，但在软件相关发明等领域中，日美欧中的要件各有不同。因此，关于撰写成日美欧中任一国家都通用（只进行日语权利要求的翻译工作就可以了）的理想权利要求，因为考虑到各国要件不同，因此在现实中比较难以实现。

但是，通过采取以下建议的对策，能够容易地撰写出日美欧中各国通用的权利要求。

也就是说，首先，将放入了在日美欧中的任一国家中要求记载在权利要求中的所有内容作为基础权利要求来进行撰写。在日美欧中的任一国家中要求的要件是指，例如软件相关发明中的“动作主体”的记载，在欧洲要求的“附图标记”的记载等。

另外，作为基础权利要求的集合，在日美欧中的任一国家承认保护的权利要求也都要撰

写进去。“在日美欧中的任一国家承认保护的权利要求”是指，例如计算机程序、医疗行为。

然后，从这个基础权利要求书中删除在该国不允许记载的内容，并删除记载内容在该国会不被认可的权利要求，从而能够有效地撰写出各国使用的权利要求书。

在说明书的实施例的说明部分之后，记载如“从上述实施例能够理解以下的方式。”这样的一句话，将基础权利要求和各国使用的权利要求按照权利要求书那样按项来进行记载。不用说，需要按照说明书和附图能够支持基础权利要求的集合的方式对说明书和附图进行撰写。

下面，在本章中，首先对在日美欧中通用的权利要求撰写的基本考虑方法进行叙述，即，对基础权利要求和各国使用的权利要求的撰写的基本考虑方法进行叙述。然后，以日美欧中的要件区别点明显的软件相关发明的情况为例，撰写基础权利要求和各国使用的权利要求。

另外，对于日本企业来说，一般首先用日语撰写说明书和权利要求书，然后将日语翻译成英文或中文，因此对于想到将向英文和中文进行翻译的日文权利要求的撰写中应注意的事项，我们也会进行考察。

#### 4.1 撰写在日美欧中通用的权利要求的基本考虑方法

##### (1) 基础权利要求的集合

在制作基础权利要求的集合中，请注意以下所示的事项。

##### 1) 关于权利要求的解释和权利范围的要件（在第2章中已分析的要件）

###### ① 保护对象

如果是软件相关发明，撰写能够把握住技术贡献的权利要求作为基础权利要求。进一步地，还要撰写出程序的权利要求、介质的权利要求。

另外，如果是医疗相关发明，作为基础权利要求，除了要撰写出医疗器械的权利要求和医疗器械工作方法的权利要求，还要撰写对人进行手术、治疗或诊断的方法权利要求。

###### ② 构成侵权的行为

作为基础权利要求，也可以撰写包括消费者即个人的实施在内的权利要求。

###### ③ 权利要求解释的基本考虑方法

在基础权利要求中使用说明书中已明确定义的用语。

###### ④ 如果是软件相关发明，作为基础权利要求，明确动作主体来撰写方法的权利要求。

###### ⑤ 功能性限定权利要求

在基础权利要求中，不仅要撰写功能性限定权利要求，还要撰写显示了结构性特征的权利要求。

## ⑥方法特征表征的产品权利要求 (product-by-process claim)

注意要尽可能撰写出产品上具有特征的权利要求, 而不要只撰写出方法特征表征的产品权利要求。

## 2) 权利要求记载的相关要件 (在第 3 章中已分析的要件)

### ① 清楚

首先, 关于清楚, 基于所要求的事项最为严格的国家, 具体要注意以下事项。

- 要在说明书和附图中设置针对权利要求的用语的定义和说明, 以免被认定成权利要求的记载内容不清楚。

- 在权利要求中, 不要使用如“薄”“宽”“强”这种相对性用语、“大致”“大约”“大概”等这种用语和“例如”“等等”“最好”等这种用于表示任意性特征的用语、以及不要使用商标。

- 原则上, 在权利要求中不要记载发明的效果。

- 关于数值限定, 要清楚地给出上限和下限, 必要时, 在说明书中限定数值的测定方法。

- 在权利要求中记载附图标记时, 在权利解释中有可能造成限定性地解释, 从而可能会对权利人不利, 因此虽然在基础权利要求中记载附图标记, 但在日美中三国使用的权利要求中, 要记载成删除了附图标记的形式。

- 对于否定性限定 (“‘除……之外’ 的权利要求”), 原则上在申请时不要记载在权利要求中。

- 如果不会使发明不清楚的话, 对权利要求也可以使用选择性记载 (代替性记载)。

### ② 发明的单一性

在中国, 对于权利要求中所述的技术方案的 STF 要求除了要具有新颖性还要具有创造性 (日语叫“进步性”)。

然而, 在申请时, 并不知道在将来的审查中会引用什么样的文献, 并且通常申请人希望获得尽可能大的范围的权利。因此, 我们认为撰写出的基础权利要求使权利要求中所述的技术方案的 STF 具有新颖性即可。

### ③ 权利要求结构

如果用吉普森型记载权利要求, 有的国家会认定前序部分中记载的事项是现有技术, 所以用技术特征列举型来撰写出基础权利要求。还要注意权利要求技术方案的全部限定都记载在权利要求主体中, 在前序部分中不要记载这些限定。

#### ④从属形式

例如，在中国，多引多是不允许的，但作为基础权利要求，要撰写成多项从属权利要求或多引多。关于中国这样的国家使用的权利要求，我们认为将这些权利要求改写成只从属一个权利要求即可。

#### ⑤权利要求的个数限制

关于权利要求的总数、独立权利要求的总数以及种类和独立权利要求的关系，撰写基础权利要求时不用设定特别的限制。

#### ⑥支持要件、修改的限制（禁止追加新特征）

将所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案记载在权利要求中，并在说明书中也要公布其内容。

并且，鉴于在审查阶段有可能会修改权利要求，为了使该修改不被认定为增加新特征，在说明书中，要充分记载上位概念、中位概念和下位概念这种分层次例子。

#### ⑦能够实施要件（相当于“公开充分”）

能够实施要件与其说是对权利要求，不如说是对说明书所要求的记载要件，说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以使得所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现权利要求中所记载的技术方案，解决该发明的技术问题，并且产生预期的技术效果。

### （2）各国使用的权利要求

各国使用的权利要求通过如下方式来制作：如上述那样，删除在该国不允许的要件，并删除在该国家不允许记载的权利要求。

对于各国使用的权利要求的记载中的注意点，在如下所示的具体例子中进行说明。

## 4.2 对于软件相关发明领域的具体例子

使用日本专利局审查指南中的一个案例即“网络发送信息保存方法”这个发明，来描述“基础权利要求的集合”和“各国使用的权利要求书的集合”的具体例子，以用于制作各国使用的权利要求。下面的具体例子不是为了追求较宽的权利范围、而是为了明确各国使用的权利要求的差异而举出的，所以不一定构成较宽的权利保护范围，对此请理解。

具体例子的技术方案的概要：不是全部保存通过网络发送的新闻等信息，而是利用关键词只选择出对所发送的信息中用户需要保存的信息来进行保存，由此得到削减信息保存装置的存储容量的技术效果。

下面，将列举出各国各自的权利要求。另外，删除线是显示从表 3 的基础权利要求中删除的部分。

表 3 基础权利要求的集合

1. 一种网络发送信息保存方法，其特征在于，包含：
  - 网络发送信息保存装置（200）接收通过通信网络所发送的信息的步骤；
  - 网络发送信息保存装置（200）判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字，并生成根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息的步骤；以及
  - 网络发送信息保存装置（200）根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种，来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置（50）中的步骤。
2. （不含动作主体）一种程序，用于使计算机执行权利要求 1 所述的方法。（欧洲使用）
3. 一种记录介质，记录了权利要求 2 中所述的程序。（欧洲使用）
4. （不含动作主体的权利要求 1 的内容）一种程序，用于使计算机执行如下步骤：～步骤；～步骤。（日本使用）
5. （不含动作主体的权利要求 1 的内容）一种记录介质，记录了使计算机执行如下步骤的程序，进行～；进行～。（美国使用、欧洲使用）
6. 一种网络发送信息保存装置（200），包含：
  - 接收电路（10），接收通过通信网络所发送的信息；
  - 信息保存判断电路（30），判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字，并生成根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息；以及
  - 信息保存执行电路（40），根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种，来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置（50）中。
7. 一种网络发送信息保存装置（200），包含：
  - 接收单元（10），接收通过通信网络所发送的信息；
  - 信息保存判断单元（30），判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字，并生成用于根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息；以及
  - 信息保存执行单元（40），根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种，来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置（50）中。

我们对日本使用的权利要求即表 4 进行分析。日本在基础权利要求 1（方法权利要求）中，禁止用人作为动作主体，所以最好在每个技术特征中写明动作主体。另外，如果技术特征中很明显是由硬件来执行的，则不一定需要记载动作主体。附图标记有可能会造成对权利保护范围的缩小解释，因此最好不要记载。

另外，在日本，基础权利要求 4（程序权利要求）是允许的，因此删除基础权利要求 3（记录介质权利要求）。另外，代替权利要求 4（程序权利要求）也可以记载从属基础权利要求 1（方法权利要求）的基础权利要求 2（程序权利要求）。

还有，在日本，与权利要求 6（将电路作为技术特征的装置权利要求）相比，基础权利要求 7（将单元作为技术特征的装置权利要求）更具有一般性。在装置权利要求中，如果技术特征能够用软件实现，与技术特征写成“～电路”的形式相比，写成“～单元”或“～部”的形式更优选。

对于基础权利要求 1（方法权利要求）的接收方的方法发明，有时会不符合为生产经营



目的而进行的实施，但通过记载基础权利要求 4（程序权利要求）和基础权利要求 7（将单元作为技术特征的装置权利要求），从而会符合程序或该装置的制造、销售等行为是为生产经营目的而进行的实施。

表 4 日本使用的权利要求

1. 一种网络发送信息保存方法，其特征在于，包含：  
 网络发送信息保存装置-(200)-接收通过通信网络所发送的信息的步骤；  
 网络发送信息保存装置-(200)-判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字，并生成根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息的步骤；以及  
 网络发送信息保存装置-(200)-根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种，来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置-(50)-中的步骤。

从基础权利要求 1（方法权利要求）中删除了在美国不需要的动作主体和附图标记，来作为美国使用的方法权利要求（表 5）。另外，在各阶段的结尾记载的“步骤”这样的词还有可能被认定为步骤加功能（step plus function），因此要删除。

使用基础权利要求 5（记录介质权利要求）作为美国使用的程序相关权利要求。在美国，程序本身是不被允许的，但记录介质是允许的。使用基础权利要求 6（将电路作为技术特征的装置权利要求）作为美国使用的装置权利要求。对于将“单元”作为技术特征的装置权利要求，因为有可能会解释成功能性限定（means plus function）、或可能会被解释成软件本身，因此不优选。

表 5 美国使用的权利要求

1. 一种网络发送信息保存方法，其特征在于，包含：  
 网络发送信息保存装置-(200)-接收通过通信网络所发送的信息的步骤；  
 网络发送信息保存装置-(200)-判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字，并生成根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息的步骤；以及  
 网络发送信息保存装置-(200)-根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种，来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置-(50)-中的步骤。

在欧洲，软件相关发明，例如，对于只在商业方法（business model）上有特征的活动由计算机执行的这种发明，作为发明是不成立的，由于必须要有技术效果，所以需要以某些形式在说明书中记载技术效果。

从基础权利要求 1（方法权利要求）中删除了在欧洲不被认可的动作主体，来作为欧洲使用的权利要求（表 6）。另外，在各阶段的末尾记载的“步骤”这一用语，可以这样使用，也可以删除。另外，在欧洲，权利要求在大部分的情况下要求是两分法，但由于两分法的前序部分表示的是现有技术，因此建议在申请时采用基础权利要求的形式，在审查意见通知（检索报告）里给出了现有技术之后，再改成两分法比较好。

另外，基础权利要求 7（将单元作为技术特征的装置权利要求）与权利要求 6（将电路作为技术特征的装置权利要求）相比能够获得较宽的解释，所以优选。

还有，考虑到“1 种类（category）1 发明”的限制，优选将基础权利要求 2（程序权利要求）作为基础权利要求 1（方法权利要求）的从属项，将基础权利要求 3（记录介质权

利要求) 作为基础权利要求 2 (软件权利要求) 的从属项。

另外, 在欧洲, 由于信号权利要求也是被允许的, 因此, 如果信号权利要求比方法权利要求能够更准确地表达发明, 则可在基础权利要求的集合中包含信号权利要求。

表 6 欧洲使用的权利要求

1. 一种网络发送信息保存方法, 其特征在于, 包含:  
 网络发送信息保存装置(200)接收通过通信网络所发送的信息的步骤;  
 网络发送信息保存装置(200)判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字, 并生成根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息的步骤; 以及  
 网络发送信息保存装置(200)根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种, 来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置(50)中的步骤。

在中国, 程序权利要求一般是不允许的, 但如果具备了用于解决技术问题的技术手段, 并带来技术效果的方法或装置的发明, 会受到保护。因此, 可以将删除了附图标记的基础权利要求 6 (将电路作为技术特征的装置权利要求) 作为中国使用的权利要求来记载 (表 7)。

表 7 中国使用的权利要求

1. 一种网络发送信息保存方法, 其特征在于, 包含:  
 网络发送信息保存装置(200)接收通过通信网络所发送的信息的步骤;  
 网络发送信息保存装置(200)判断所述接收的信息的文本中是否至少存在一个关键字, 并生成根据该判断确定为有效和无效中的哪一种的控制信息的步骤; 以及  
 网络发送信息保存装置(200)根据所述控制信息为有效和无效中的哪一种, 来控制是否将所述接收的信息存储到存储器装置(50)中的步骤。

<不推荐的权利要求>将“不推荐的权利要求”例子显示在表 8 中。该“不推荐的权利要求”违反 3.1 中所述的“清楚”要件。

表 8 不推荐的权利要求

1. 一种网络发送消息保存方法, 通过由下述步骤组成, 能够削减存储中所使用的存储容量, 消息发送服务器(100)通过通信网络发送消息; 接收单元(10)接收通过通信网络发送的消息; 显示单元(20)显示接收到的消息; 以及消息保存判断单元(30)判断在该消息的文章中是否存在与规定的关键字具有较强的相关关系的语句, 如果存在, 则将有效的控制信息提供给消息保存执行单元(40), 在所述控制消息为有效时, 所述执行单元(40)将所述接收消息迅速存储到消息存储单元(50)中, 所述消息存储单元(50)优选为软盘。

(译者注: 上述表 8 对应的原始日文如下)

1. 記事配信サーバ(100)が通信ネットワークを介して記事を配信するステップと、受信手段(10)が通信ネットワークを介して配信する記事を受信するステップと、表示手段(20)が受信した記事を表示するステップと、記事保存判断手段(30)が該記事の文章中に所定のキーワードと強い相関関係を有する語句が存在するか否かを判断し、存在した場合にアサートである制御情報を記事保存実行手段(40)に与えるステップと、前記実行手段(40)が前記制御情報がアサートである場合に前記受信記事を好ましくはフロッピーディスクである記事記憶手段(50)に速やかに記憶するステップとよりなることにより、記憶に使われる

記憶容量を削減できるネットワーク配信記事保存方法。
---------------------------

上述权利要求例子中，包含到发送方的步骤（发送的步骤）为止需要多个当事人实施，因此难以进行权利行使。技术特征没有分段记载，使得文章不容易懂。整体上使用的逗号很少，使得意思上难以理解。日语“手段”这一用语在中国意思很暧昧。日语“表示手段(20)が受信した記事”这种表达方式，会使得“受信した”的主语不清楚，而且没有逗号，使得单词之间的关系不清楚，容易造成误译，在理解上错误地认为是由显示单元接收到的。

“关键字”的个数不明确。“较强的相关关系”、“迅速”等属于相对性表达方式。这些都造成不清楚。“所述执行单元”中的执行单元在前文中没有出现。使用“优选”这种任意性特征是不合适的。日语“フロッピーディスク”（中译文：软盘）是注册商标。对于“存在した”，容易误解成是过去的时态。“由……组成”（日语：よりなる）是closed形式的表达方式。“能够削減存储中所使用的存储容量”是应达到的效果的内容。

#### 4.3 考虑到翻译的日文撰写

说明书和权利要求会翻译成英文或中文等其他语言，因此最好用“不易产生误译”的日文来写。作为大前提，写出意思清楚易懂的日文是为了避免误译的必要条件。例如，在各段落中，应该遵守如下基本原则：清楚地记载主语和宾语，利用逗号来使得意思划分得清楚，等等。

但是，即便一看就是意思清楚易懂的日语，也可能不足以避免误译。例如，对于技术领域的专家来说是意思清楚的文章，但对于不是该技术领域专家的翻译人员或能够看懂日语的外国翻译人员来说可能意思就不清楚。另外，日语在表面上看意思是清楚的，但为了翻译有时也会有信息不充分的情况。在这里，我将对上述中的几种情况进行分析，并对不易产生误译的文章的写法进行说明。

##### (1) 不清楚的情况

首先，分析一下对翻译人员而言意思不清楚的情况。单词之间的关系清楚是不易出现误译的文章的一个条件。如果单词之间的关系不清楚，文章的意思出现歧义，就会出现误译，翻译上就会造成困难。

例如，日语“サーバからクライアントに要求された信号が送信される”就是单词之间的关系不清楚。也就是说，不清楚“要求された信号”（中文：“所要求的信号”）是“由服务器向客户端发送”，还是“发送”“由服务器向客户端要求的信号”。

在这个例子中，由于动词“要求”和“发送”这两个同一种类的单词在一句中使用，使得在单词的关系上产生歧义。也就是说，由于“要求”和“发送”这两个动词都能和表示“由服务器向客户端”这种方向性的短语结合使用，使得句子的意思上出现歧义。

像这样的句子的意思是否会有歧义，也依赖于各个单词的意思。在上述的例子中，如果将“要求”改成“增幅”（中文：放大），就变成“サーバからクライアントに増幅された信号が送信される”这样的句子，该句子的意思是清楚的。像上述这些句子的构成相同，但依

赖于各个单词的意思，会使得有的句子的意思产生歧义，而有的句子不会产生歧义。

翻译人员最好是对该领域的技术内容熟悉的人。然而，现实是还存在如下的情况：翻译人员不是该领域的专家，或翻译人员的技术知识不足，或翻译人员是外国人。这种情况下，翻译时有可能即便依赖单词的意思也看不出是否存在单词之间的关系。其结果是，翻译上述的“サーバからクライアントに増幅された信号が送信される”（中文：“由服务器向客户端发送被扩大的信号”）的时候，有可能会被错误翻译成“由服务器向客户端扩大的信号”。

因此，为了写成不易产生误译的文章，仅仅是依赖于各个单词的意思使得单词之间的关系清楚是不够的，最好还要在文章的结构上，使得单词之间的关系清楚。

说得极端一点，句子要写得短，在一句中，同一种类的单词只使用一个的话（如动词一个、名词一个），则能够避免出现歧义的句子。但实际上，像同一种类的单词只用一个这种短句子接连不断地排在一起，会造成日文难以阅读。因此，原则上，我们要留心去写尽可能短的句子，但如果要写会出现同一种类的单词的这种长句子时，最好想出合适的办法不要让意思产生歧义。

最简单的办法是通过使用逗点来显示意思的划分。用之前的例子来讲，例如“サーバからクライアントに要求された信号が、送信される”（中文：服务器向客户端要求的信号，被发送）中通过键入一个逗点，写的人所想表达的意思在一定程度上就变得清楚了，从而就缩小了误译的可能性。

但是，有时只用逗点也无法清楚地划分意思。为了排除句子在意思上的歧义，最好再进一步地想办法。

例如，像“サーバからクライアントに信号が要求されると、当該信号が送信される”（中文：如果由服务器向客户端要求信号，则发送该信号）等那样，改变句子的结构，让它失去逗点间的单词彼此的直接关系的话，则能够进一步缩小误译的可能性。再例如，像“サーバからクライアントに要求された信号が、クライアントからサーバに送信される”（中文：“由服务器向客户端要求的信号，从客户端被发送到服务器”）等那样，如果对多个同一种类的单词（这个情况下是动词）进行同等的修饰的话，则能够进一步减少误译的可能性。

对后者进一步说明的话，例如“指紋センサにより検出された指紋情報および音声情報”（中文：“通过指纹传感器检出的指纹信息和语音信息”）这样的句子，有可能被误译成“指纹信息和语音信息”是通过指纹传感器检出的，即“fingerprint information and audio information that are detected by a fingerprint sensor”。因此，像“通过指纹传感器检出的指纹信息和通过传声器检出的语音信息”那样，如果对多个同一种类的单词（这个情况下是动词）能够进行同等的修饰的话，则能够减少误译的可能性。

## （2）信息不充分的情况

下面，对于日语在表面上看上去意思是清楚的，但为了翻译有时也会有信息不充分的情况进行分析。对于日语文章，一般不写明是单数还是复数。而且，在很多情况下也不写明是否指的是集合整体。如果翻译成需要明确指定单数/复数、明示是否指的是集合整体的语言

(比如英语)时,就会形成信息不充分。

例如,“複数の電極のうち、ある電極が5Vに設定され、他の電極が4Vに設定される”这样的日文句子,在翻译时信息就不充分。其原因是弄不清“ある電極”和“他の電極”分别是一个还是多个。在英语中,对于可数名词一般要写明是单数还是复数,因此在翻译上述句子时,需要推测或需要通过附图来认定的工作。

并且,在上述句子中,“他の電極”(中文:“其他电极”)是否是“其他的所有电极”,也就是说是否指的是“其他电极”的集合整体,这些都是不清楚的。如果是英语,需要选择在“other electrodes”前是否加上“the”。如果加上“the”的话,意思就变成“其他的所有电极”;如果不加“the”的话,就暗示着是“其他的所有电极中的几个电极(并非全部)”。关于这点,在翻译时也需要进行推测等的工作。

因此,最好写日语时对于数字和集合的边界要写清楚,例如写成:“在多个电极中,有一个电极被设定为5V,剩下的所有电极都被设定为4V”或“在多个电极中,一部分电极被设定为5V,剩下的电极中的一部分被设定为4V”等。

这种日语语言的性质本身,在写句子的人的心中就容易对“数字和集合”的认识不足。结果就会出现日语句子中的信息没有得到充分地表达的情况。鉴于这点,在写日语的句子时,最好使数字和集合的边界总保持清楚。

如果进一步说一下“数字和集合”的话,对于属于两个集合中的要素之间的对应关系,在日语句子也存在没有得到充分地表达的情况。在记载两个集合的要素之间的对应关系时,对于是一对一的对应关系、还是一对多的对应关系、多对多的对应关系等,最好要加以明确。

## 5. 总结

本稿对日美欧中这些人们多会选择申请的国家的权利要求解释和权利范围的相关要件,以及权利要求的记载要件的差异进行了分析,并且对如何撰写好在日美欧中通用的权利要求进行了研究。

然后,以权利要求撰写的一个例子的形式建议进行两种权利要求(基础权利要求的集合和各国使用的权利要求)的撰写。这时,举例给出了软件相关发明领域(该领域是日美欧中四国的要件上差异明显的领域)中权利要求撰写的方法。

日美欧中四国的授权要件及实务随着时间的推移而变化,即便是在这样的情况下,此次建议的方法也可以作为一种对策来考虑。

在随着经济活动的全球化及网络的发达等,获得不仅在日本、而且在世界上通用的强大的专利的这种需求与日俱增的今天,从“如何在各国中有效地且经济地获得得强大的专利权”这一观点来研究分析权利要求撰写应有的样子,这点是非常重要的。希望通过本稿能给各位会员的专利权相关工作带来帮助。

(收到原稿日期 2013 年 11 月 11 日)

注

- 1) 特許・実用新案 審査基準 (以下称为「基準」) II 部 1 章 1
- 2) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185, 209 USPQ 1, 7(1981)
- 3) 日本貿易振興機構北京センター知的財産部編、専利審査指南 2010、・西島孝喜翻訳監修、2010 年 改訂版 中国特許審査指南、東洋法規出版第二部 (以下称为「指南」) 1 章 2
- 4) 基準 VII 部 1 章 1.1.1
- 5) MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 2106I
- 6) 欧州特許庁審査便覧、AIPPI・JAPAN (2010 年 4 月版) (以下称为「便覧」) C 部 IV 章 2.3.6
- 7) 指南 9 章 2(1)
- 8) 伊東忠彦・伊東忠重監修、改訂 7 版 明細書の書き方 (2012) 経済産業調査会、P186
- 9) 審査基準 II 部 1 章 2.1.1.2
- 10) 大貫進介、特許出願の中間手続基本書 (2012) 発明推進協会、P178
- 11) 技術審判合議体審決 (以下、「T」) 144/83
- 12) 拡大審判合議体審決 (以下、「G」) 5/83
- 13) T144/83
- 14) 指南 1 章 4.3
- 15) 東京高裁平成 6 年 (行ケ) 第 78 号 (自走式オーガ装置事件)
- 16) リパーゼ事件 昭和 62 年 (行ツ) 第 3 号 審決取消 平成 3 年 03 月 08 日 最高裁判所第二小法廷判決 破棄差戻し  
東京高等裁判所
- 17) 明細書の書き方 P315
- 18) MPEP2111
- 19) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1311 (Fed.Cir. 2005) (en banc)
- 20) *Hill Rom Co. v. Kinetic Concepts, Inc.*, 209 F.3d1337, 1341 n.\*, 54 USPQ2d 1437, 1440 n.1 (Fed.Cir. 2000)
- 21) *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d1671, 1674 (Fed. Cir.1994)
- 22) 便覧 C 部 III 章 4.2
- 23) 司法解釈 2009 第 21 号 7 条
- 24) 司法解釈 2009 第 21 号 3 条
- 25) 指南 2 章 2.4
- 26) 明細書の書き方 P158
- 27) 基準 VII 部 1 章 2.2.1
- 28) 基準 VII 部 1 章 1.1.3
- 29) *Ultramercial v. Hulu*, 657 F.3d 1323, 1329, 100USPQ2d1140, 1145 (Fed. Cir. 2011)
- 30) T1173/97
- 31) T424/03
- 32) T95/86, T603/89
- 33) T1173/97, T258/03
- 34) 指南 9 章 2(2)
- 35) 指南 9 章 5.2
- 36) 基準 I 部 1 章 2.2.2.2
- 37) 東京地裁平成 8 年 (ワ) 第 22124 号「磁気媒体リーダー」事件、平成 10 年 12 月 22 日

判決

- 38) 明細書の書き方 P115, P403
- 39) *In re Swinehart*, 439 F.2d 210, 212, 169 USPQ226, 229 (CCPA 1971)
- 40) *Inc. v. M-I LLC*, 514 F.3d1244, 1255 (Fed. Cir.2008)
- 41) *In re Hyatt*, 708 F.2d 712, 714 (Fed. Cir. 1983); *Ariad*, 598 F.3d at 1340
- 42) *In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189, 29USPQ2d1845 (Fed. Cir. 1994)
- 43) MPEP2164.08(a)
- 44) 便覧C部III章 2.1&6.5
- 45) 指南2章 3.2.1
- 46) 指南3章 3.2.5
- 47) 司法解釈 2009 第21号4条
- 48) 基準I部1章 2.2.2.4
- 49) 知財高裁 特別部 平成22年(ネ)第10043号 2012年1月27日大合議判決(在撰稿时本案处于上诉阶段)
- 50) 明細書の書き方 P364
- 51) 特許出願の中間手続基本書 P95
- 52) *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 Fed. Cir. 1985)
- 53) *Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd.*, 580F.3d1340, 1370 n 14, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14(Fed.Cir. 2009)
- 54) 便覧C部III章 4.12
- 55) 指南2章 3.1.1
- 56) 指南3章 3.2.5 (3)
- 57) 明細書の書き方 P138
- 58) 東京高裁平15年3月13日(平成13年(行ケ)第346号審決取消請求事件)基準I部1章 2.2.2.1
- 59) *Bancorp Services., L.L.C. v. Hartford Life Ins. Co.*, 359 F.3d 1367, 1373(Fed. Cir. 2004)
- 60) 便覧C部III章 4.3
- 61) *Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating &Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 221 USPQ 568 (Fed.Cir. 1984)
- 62) MPEP2173.05(b)
- 63) 指南2章 3.2.2
- 64) 明細書の書き方 P75, P145
- 65) *In W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 220 USPQ 303 (Fed. Cir. 1983) ; *In re Nehrenberg*, 280 F.2d 161, 126 USPQ 383(CCPA 1960)
- 66) 便覧C部III章 4.7
- 67) 基準I部1章 2.2.2.3
- 68) 明細書の書き方 P74
- 69) *Ex parte Simpson*, 218 USPQ 1020 (Bd. App.1982)
- 70) 便覧C部第三章 4.8
- 71) 指南2章 2.2.7
- 72) 明細書の書き方 P145
- 73) MPEP2173.05(c)
- 74) MPEP2173.05(d)

- 75) 便覧C部III章 4.9
- 76) 基準I部1章 2.2.1.3
- 77) Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC, 514F.3d1244, 1255 (Fed. Cir. 2008)
- 78) Minton v. Nat' l Ass' n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614, 1620 Fed. Cir. 2003
- 79) 便覧C部III章 4.10
- 80) 指南2章 3.2.1
- 81) 明細書の書き方 P147
- 82) MPEP2173.05(c)II
- 83) 便覧C部III章 4.11
- 84) 指南2章 2.2.6
- 85) 基準I部1章 3.2.1
- 86) 明細書の書き方 P149
- 87) 基準I部1章 2.2.2.1
- 88) Atlas Powder Co. v. Ireco Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999)
- 89) In re Hack, 245F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957)
- 90) 便覧C部III章 4.16
- 91) 指南3章 3.2.5(2)
- 92) 明細書の書き方 P319
- 93) MPEP608.01(m)
- 94) C部III章 4.19
- 95) MPEP2173.05(i)
- 96) C部III章 4.20
- 97) G2/10
- 98) MPEP2173.05(h)II
- 99) 便覧C部III章 3.7
- 100) 指南2章 3.3
- 101) 基準I部2章 2.2
- 102) MPEP802.01
- 103) MPEP806.05(e)
- 104) MPEP806.05(f)
- 105) 指南6章 2.1.2
- 106) 明細書の書き方 P141
- 107) 平成元年(行ケ)第31号
- 108) 明細書の書き方 P319
- 109) 平成11年(ワ)第3012号
- 110) Catalina Mktg. Int' l v. Coolsavings.com, Inc., 289F.3d 801, 808, 62 USPQ2d1781, 1785 (Fed. Cir.2002)
- 111) Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 1962, 1966(Fed. Cir. 1989)
- 112) Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 18217 / 29F.3d1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir.1999)
- 113) In re Otto, 312 F.2d937, 938, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963)



- 114) *In re Fout*, 675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982)
- 115) *In re Ehrreich*, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ504, 510 (CCPA 1979)
- 116) *Mars Inc. v. H. J. Heinz Co.*, 377 F.3d 1369, 1376, 71 USPQ2d 1837, 1843 (Fed. Cir. 2004)
- 117) *In re Gray*, 53 F.2d 520, 11 USPQ 255 (CCPA1931)
- 118) *In re Herz*, 537 F.2d 549, 551-52, 190 USPQ 461, 463 (CCPA 1976)
- 119) *Lampi Corp. v. American Power Products Inc.*, 228F.3d 1365, 1376, 56 USPQ2d 1445, 1453 (Fed. Cir.2000) ; *Lampi Corp. v. American Power Products Inc.*, 228 F.3d 1365, 1376, 56 USPQ2d 1445, 1453 (Fed. Cir. 2000)
- 120) C部III章 2.3.
- 121) 便覧C部III章 2.3.1
- 122) T850/90
- 123) 便覧C部III章 4.13
- 124) 指南2章 3.3.1
- 125) MPEP608.01(n)III
- 126) 便覧C部III章 3.8.
- 127) 指南第5部2章 1
- 128) 明細書の書き方 P117
- 129) 特許出願の中間手続基本書 P213
- 130) 基準III部1節 3.1(1)
- 131) *In re Anderson*, 471 F.2d 1237, 176 USPQ 331 (CCPA 1973)
- 132) *Scarring Corp. v. Megan, Inc.*, 222F.3d 1347, 1352-53, 55 USPQ2d 1650, 1654 (Fed. Cir.2000)
- 133) *In re Reynolds*, 443 F.2d 384, 170USPQ 94 (CCPA 1971); *In re Smythe*, 480 F. 2d 1376, 178USPQ 279 (CCPA 1973)
- 134) 便覧C部VI章 5.3.1
- 135) 指南8章 5.2.1.1
- 136) 墨盒最高法院再審案件 (2010知行字第53号)
- 137) 基準I部1章 3.2
- 138) 明細書の書き方 P116
- 139) 特許出願の中間手続基本書 P123
- 140) *Mineral Separation v. Hyde*, 242 U.S. 261, 270 (1916)
- 141) 便覧C部II章 4.9
- 142) 指南2章 2.1.3
- 143) 明細書の書き方 P65
- 144) 基準I部1章 2.2.1.2
- 145) 特許出願の中間手続基本書 P100
- 146) *Wang Labs. v. Toshiba Corp.*, 993 F.2d 858, 865, 26 USPQ2d 1767, 1774 (Fed. Cir. 1993)
- 147) T409/91