

# グローバルクレームの世界

～欧米で適切に発明を認定してもらうために～

## ソフトウェア関連発明 編

2017年8月23日

レクシア特許法律事務所

機械電気部門

# 1. 序論

# レクシア機械電気部門の提案する 外国の審査で通用するクレーム

## 1. 外国の法制に適合したクレーム

→グローバルクレーム1.0

(弊所執筆の書籍「日米欧中に対応した特許  
出願戦略と審査対応実務」等で紹介済み)

## 2. 外国人が書くクレームの癖、しきたりを考 慮したクレーム

→グローバルクレーム2.0

# グローバルクレーム2.0の世界

- グローバルクレーム1.0を前提として、外国人に違和感なく受け入れられるクレーム
- 具体的には、日本独自のしきたりを排除し、外国人が使うクレームの文言、クレーム構造、及び明細書の構造を模したものの。
- 特に、外国の大手企業の出願を参考にする。

# なぜグローバルクレーム2.0が 필요한のか？

以下は、日本の審査基準に記載されているクレームであり、日本人がよく書く機能構成を含むクレームである。

## 【請求項\*】

種々の商品の売上げを予測する装置であって、  
売上げを予測しようとする日を**入力する手段**、  
予め過去の売上げ実績データを記録しておく**売上げデータ記録手段**、  
予め変動条件データを記録しておく**変動条件データ記録手段**、  
予め補正ルールを記録しておく**補正ルール記録手段**、  
過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平隗して**第1の予測値を得る手段**、  
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき**補正ルールを選択する手段**、  
適用すべき補正ルールに基づき第1の予測値を補正して**第2の予測値を得る手段**、及び  
第2の予測値を**出力する手段**、  
からなる商品の売上げ予測装置。

# 日本のソフトウェア関連発明の クレームの問題点

1. 欧米人が書くソフトウェア関連発明のクレームの型が、日本の実務とは多々異なる。例えば、上記クレームの各構成は、ソフトであるのか、ハードであるのかが一見して明確ではない。一方、欧米では、ハードを示す文言、ソフトを示す文言が明確であり、一見して、どちらであるか分かる。

2. 欧米では、ソフトウェア関連発明に使用する単語が決まっており、ここから外れると、欧米の実務から乖離してしまうおそれがある。



外国のしきたりに沿っていないクレームや明細書は、  
外国の審査官にとって審査し難い。



発明の誤った認定、それに基づく不適切なサーチが  
行われる可能性がある。

グローバルクレーム2.0の導入により、  
欧米の審査官が審査しやすいクレーム  
及び明細書を提供できる！

グローバルクレーム2.0でのクレーム及び明細書の  
作成により、審査官に違和感なく受け入れられること  
が期待される。これにより、発明の認定がスムーズで、  
且つ、適格になり、正しいサーチが行われ、引例との  
対比も適格になる。

このレポートでは、欧米の大手企業が、ソフトウェア  
関連発明のクレームをどのように記載しているかを  
分析する。

## 2. 欧米で用いられる ソフトウェア関連発明のクレームの型



# 発明のカテゴリ

1. 方法クレーム
2. デバイスクレーム
3. プログラムクレーム

※方法クレームが最初に登場することが圧倒的に多い

# 方法のクレームの名称

USP 8,429,409 (Google)

1. A computer-implemented method for resetting secure elements within network computing devices configured to conduct financial transactions, comprising:

US 2014/0365226 (Apple)

1. A method for operating an intelligent automated assistant, comprising:

US 2015/0279358 (IBM)

1. A method for spoken term detection, comprising:

US 2016/0259499 (Apple)

1. A method, comprising:  
at an electronic device with a display and one or more input devices:

※“A computer-implemented method”というフレーズは、よく使われる。

# 方法のクレーム

USP 8,429,409 (Google)

1. A computer-implemented method for resetting secure elements within network computing devices configured to conduct financial transactions, comprising:

receiving an encrypted reset request message by a secure element of a network computing device configured to conduct financial transactions, the encrypted reset request message being associated with a request to change control of the secure element from a first trusted service manager to a second trusted service manager, the encrypted reset request message originating from a source other than the first trusted service manager;

providing a communication key within the secure element;

decrypting the encrypted reset request message within the secure element using the communication key;

verifying authorization for the reset request message; and

clearing parameters associated with the first trusted service manager from the secure element based on instructions provided in the verified reset request message that originated from the source other than the first trusted service manager.

※ハード構成を明確にしたものが多い。

# デバイスクレーム

US 2016/0029206 (Apple)

16. A mobile device, comprising:

wireless circuitry configured to communicate with at least one wireless node via a wireless network;

a display;

sensor circuitry;

one or more processors; and

one or more memories having program instructions stored thereon that are executable by the one or more processors to cause the mobile device to:

detect, using the sensor circuitry, a condition associated with the mobile device, wherein the condition comprises at least one of an environmental condition, a wireless connection condition, or a location condition; and

automatically implement, in response to detecting the condition, an adjustment to a display parameter.

ハードウェア構成

ソフトウェア本体

ソフトウェア構成  
(ステップ)

# デバイスクレーム

## ■ハードウェア構成

- 一見してハードウェア構成と、ソフトウェア構成が明確に分かるように書かれている。
- ハードウェアの必須構成は、プロセッサとメモリである。
- memoryという単語は、不揮発性メモリを指すことが非常に多い。単にmemoryと書かれているときは、不揮発性メモリであることがほとんどである。
- その他、以下のように、記憶媒体と記載することもある。

USP 9,302,770 (Google)

a non-transitory computer readable medium comprising program instructions stored thereon; and

# デバイスクレーム

## ■ソフトウェア構成の記載例

- デバイスクレームの中でのソフトウェアは、以下の方式により記載される。
  - (i) メモリや記憶媒体に記憶されているものとして記載
  - (ii) プロセッサにより実行されるものとして記載(プロセッサの構成の中に記載)
  - (iii) ハード構成と並列に、1つの構成として記載
- ソフトウェア本体は、program instructionsと記載されることが多く、その下に動名詞、あるいは不定詞にて、実行されるステップが記載されることが多い。その他、単にprogram, moduleと記載されることもある。
- 「プロセッサにより実行される」と、記載されることが定型である。  
“executed by the processor ....”

# デバイスクレーム

## ■ソフトウェア構成の記載例

- メモリに記憶されるものとして記載された例

US2016/0029206 (Apple)

16. A mobile device, comprising:  
wireless circuitry configured to communicate with at least one wireless node via a wireless network;  
a display;  
sensor circuitry;  
one or more processors; and  
one or more memories having program instructions stored thereon that are executable by the one or more processors to cause the mobile device to:  
detect, using the sensor circuitry, a condition associated with the mobile device, wherein the condition comprises at least one of an environmental condition, a wireless connection condition, or a location condition; and  
automatically implement, in response to detecting the condition, an adjustment to a display parameter.

# デバイスクレーム

## ■ソフトウェア構成の記載例

- プロセッサに実行されるものとして記載された例

USP 9,302,770 (Google)

a processor operable to the-execute the program instructions to:

- (i) during a delivery operation in which the delivery device is lowered to a ground via the tether, position the retaining rod in the first position to secure the payload to the delivery device;
- (ii) determine that the delivery device is at or near the ground; and
- (iii) in response to determining that the delivery device is at or near the ground, move the retaining rod from the first position to the second position such that the payload is released from the delivery device.



# デバイスクレーム

## ■ソフトウェア構成の記載例

- ハードウェア構成と並列に記載された例

US 2016/0259499 (Apple)

23. An electronic device, comprising:  
a display;  
a touch-sensitive surface;  
one or more sensors to detect intensity of contacts with the touch-sensitive surface;  
one or more processors;  
memory; and  
one or more programs, wherein the one or more programs are stored in the memory and configured to be executed by the one or more processors, the one or more programs including instructions for:  
displaying, on the display, a first user interface that includes a plurality of user interface objects, wherein a respective user interface object is associated with a corresponding set of menu options;  
detecting, via the one or more input devices, a first input that corresponds to a request to display menu options for a first user interface object of the plurality of user interface objects; and,

# デバイスクレーム

## ■ソフトウェア構成の記載例

- 特殊な例(私見) — 機能構成だけでシステムを記載した例

US 2016/0259499 (Apple)

16. A system for spoken term detection, comprising:  
a query module capable of receiving phone level out-of-vocabulary (OOV) keyword queries;  
a mapping module capable of converting the phone level OOV keyword queries to words;  
an indexing module capable of generating a confusion network (CN) based keyword searching (KWS) index;  
and  
a search module capable of using the CN based KWS index for both in-vocabulary (IV) keyword queries and the OOV keyword queries.

# デバイスクレーム

## ■ハードとソフトを区別する文言

以下が、用いられることが多い。

- ソフトウェア構成 → module, component
- ハードウェア構成 → unit

## ■注意

日本語のソフトウェア構成(機能構成)を「\*\*\*\*部」と規定したとき、  
“\*\*\*\* unit”と訳すると、ハードウェア構成と理解される可能性がある。  
ソフトウェア構成は、“\*\*\*\* module”と記載するのが一般的である。

# ブロック図に用いられる文言

US 2011/0238289(SAP)

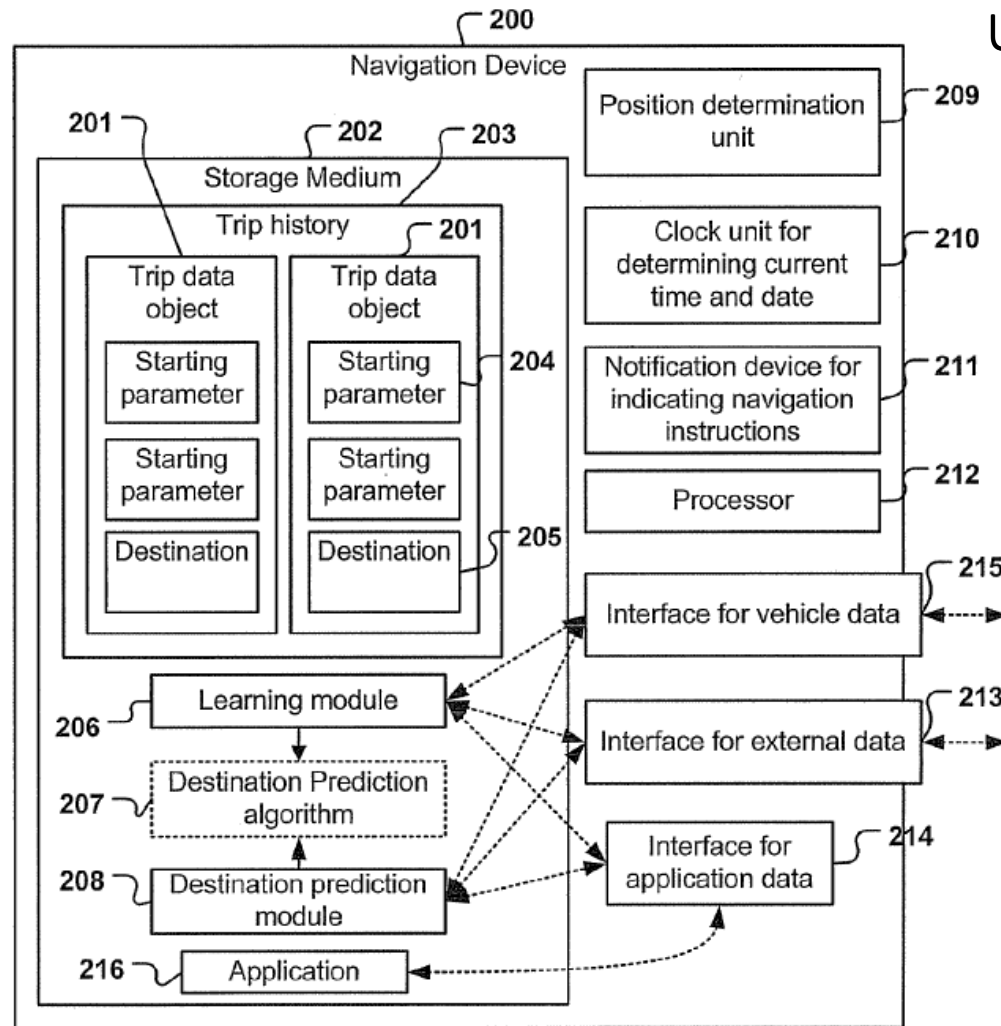


Figure 2

記憶媒体(storage medium)内にある機能構成は、“module”と表されている。

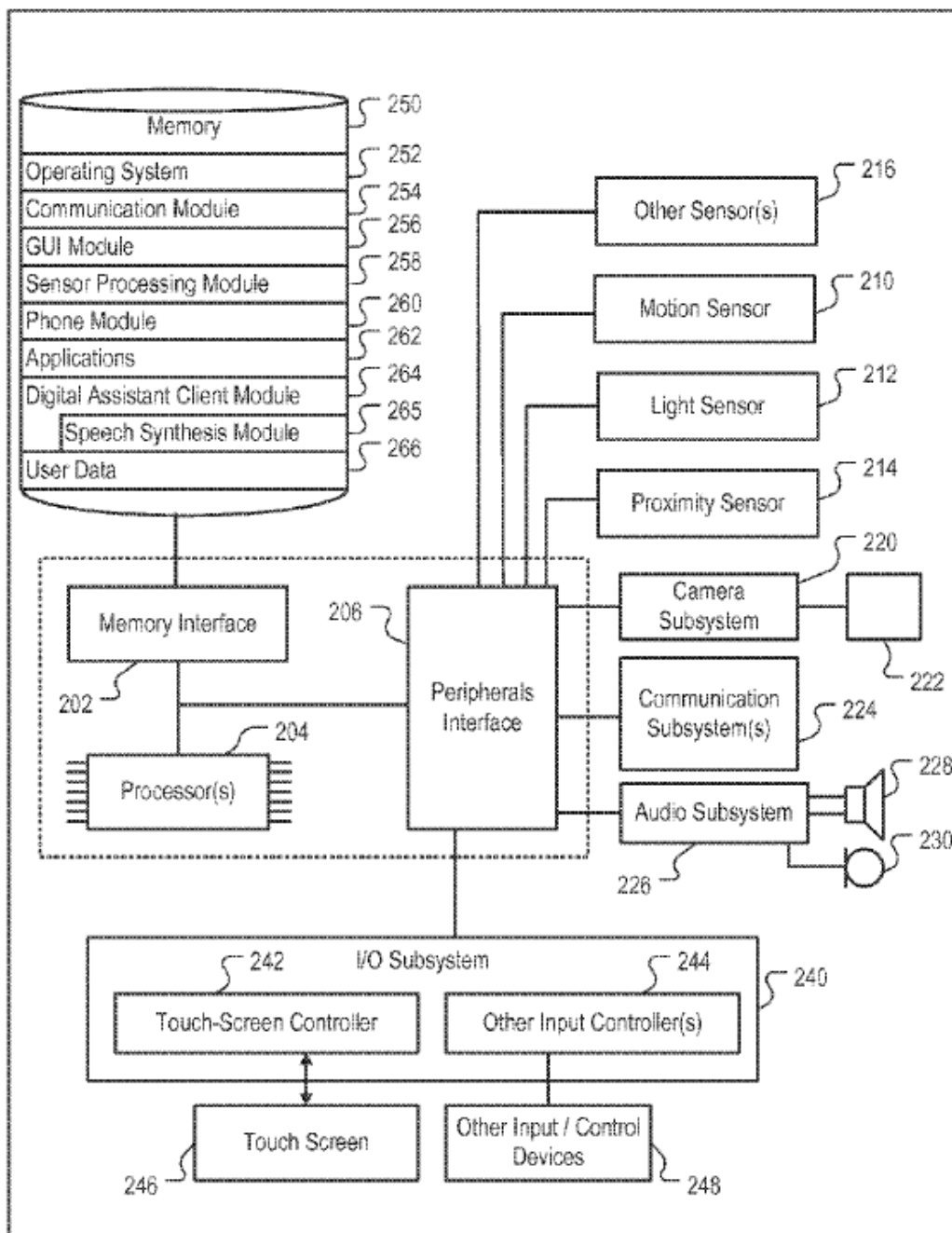
ハードウェア構成に、unitが使われている。この例では、“position determination unit 209”は、GPSアンテナを示している。

構成のワード数は、ほとんど3文字以内

US 2011/0365226 (Apple)

memory(不揮発性)内にある機能構成は、“module”と表されている。

構成のワード数は、ほとんど3文字以内



# プログラムクレーム (媒体クレーム)

US 2012/0226977 (Apple)

19. A non-transitory computer-readable storage medium storing instructions which, when executed by a computing device, cause the computing device to dynamically interact with user input, the instructions comprising:

US 2015/0279358 (IBM)

20. A computer program product for spoken term detection, the computer program product comprising a computer readable storage medium having program instructions embodied therewith, the program instructions executable by a processor to cause the processor to perform a method comprising:

※発明の名称としては、以下のいずれかが用いられることが多い。

- (i) A non-transitory computer-readable storage medium
- (ii) A computer program product (computer readable storage mediumを含むソフトウェア製品)

# プログラムクレーム (媒体クレーム)

## ■ソフトウェア構成の書き方の例

USP 2017/0017677 (SAP)

17. A non-transitory computer-readable media encoded with a computer program, the program comprising instructions that when executed by one or more computers cause the one or more computers to perform operations comprising:

identifying a change to a data object associated with a change notification rule, the change notification rule defining at least one target system to be notified in response to changes to a data set;

generating, substantially instantaneously in response to the identified change, a notification event identifying the data object associated with the change;

デバイスのソフトウェア構成と同じく、プロセッサなどのハード構成を記載した上で、動名詞、不定詞で実行されるステップを記載する。



# プログラムクレーム (媒体クレーム)

1. One or more computer-readable storage media having computer executable components executed by a computing device for editing a video data stream, said video data stream having a sequenced plurality of video frames and being transferred from a video source, said computer-readable storage media comprising:

an analysis component for determining a property value of each of the video frames in the video data stream and determining differences of the property values between successive video frames in the video data stream, wherein the property value of each said video frame is determined by at least one of a time stamp, a face recognition algorithm analysis, a GPS data, and an audio analysis of each said video frame;

a segmentation component for segmenting the video data stream into sequenced video clips as a function of determined differences of the property values between successive video frames, said segmentation component segmenting the video data stream while the video data stream is being transferred from the video source, wherein the analysis component determines a property rating for each of the sequenced video clips in the video data stream, wherein the property rating comprises at least three different values, and wherein the analysis component assigns one of the property rating values to each video clip based on each of the determined property values of each of the video frames included in each video clip;

USP 7,739,599 (Microsoft)

機能構成の集合体として記載する例である。

component、あるいはmoduleとの文言を使用する。



### 3. 日本出願への反映

# 提 案

ソフトウェア関連発明に関し日本の実務で受け入れられているクレームの形式は、外国には適していないことが多い。一方、外国のクレーム形式は、日本でも問題なく受け入れられると考える。



日本出願時から、外国の実務に即したクレームを記載すべき！

# 留意点

## 1. クレームの型

上述した各カテゴリーごとの特有の型で記載すべき。

## 2. 構成を示す単語

外国実務者がよく使う単語を使うべき。造語をそのまま訳すと、十分に認定してもらえないおそれがある。特に、ハードとソフトを区別する単語には注意が必要である。

## 3. 構成のワード数

日本語の構成は長すぎることもある(変動条件データ記録手段など)。英訳したときに、5ワードを超えるような長い構成の名称になると、外国審査官が構成を認定しがたくなる。英訳したときに、原則3ワード以内になることが好ましい。

**おまけ**

**欧州企業特有の記載方法**

# 調査の観点

(1) 欧州企業は、出願当初から2パート形式でクレーム立てることが多いのか？

(2) 欧州の審査過程では従来技術の欄を補正させられることが多々あるが、欧州企業は従来技術をしっかり記載しているのか？

# 調査範囲

- (1) エリクソン (スウェーデン):  
2017/1/1以降公開のJP案件 (13件)
  
- (2) フィリップス (オランダ) :  
2017/1/1以降公開のJP案件 (36件)

# 調査結果

(1) クレーム (一部は対応欧州の公報も確認した)

① エリクソン

2パート形式: 0件

構成要件列挙: 13件

② フィリップス

2パート形式: 1件

構成要件列挙: 36件

(2) 背景技術・課題の記載

① エリクソン: 平均15.2段落

② フィリップス: 平均5.3段落

## まとめ

(1) 欧州企業であっても(多国展開する案件について)出願時から2パート形式にするのは稀であると思われる。

(2) 従来技術・課題の記載は多少厚めと思われる。  
例えば、エリクソンの従来技術が異様に長いのは、規格特許出願が多いことが影響している可能性がある。



# 今後の課題

今後、順次、以下のレポートをお送りする予定です。

主として欧米の大手企業の明細書を分析し、以下の知見を得る予定です。

- ・ 欧米のソフトウェア関連発明の明細書の記載方法
- ・ 欧米のソフトウェア以外のクレーム及び明細書の記載方法



日本語明細書への展開方法の検討