

# レクシア特許法律事務所 特許一機械・電気部門

外国出願及び権利行使を想定したマルチ対応型明細書の作成／審査対応スキーム

## 8つの重要マニュアル

### 1. 明細書作成のスキームと目指すべきところ

- ・ 明細書作成の現実
- ・ 審査基準の限界
- ・ 訴訟での争点
- ・ ローカルルールによる記載の問題
- ・ マルチ対応型明細書がめざすところ

### 2. 日本ではOKなのに、外国では禁止されている明細書の記載

- ・ 外国出願において検討すべき3つのポイント
- ・ 参酌すべき外国の法源
- ・ 予測できるオフィスアクションと予測できないオフィスアクション
- ・ 外国出願を考慮した各事項の記載方法  
要約、図面、クレーム、従来技術、課題を解決するための手段、実施形態

### 3. 機能的記載とソフトウェア関連発明

- ・ 機能的記載の国内審査対応
- ・ 権利化後の問題を考慮した明細書の記載方法
- ・ 機能的記載の外国審査対応と国内明細書の記載方法
- ・ 米国112条(f)への対応とそれを考慮した国内明細書の記載方法
- ・ 米欧中のソフトウェア関連発明への対応と国内明細書の記載方法
- ・ 発明の成立性に関する米国101条対応(Alice事件以降)とそれを考慮した国内明細書の記載方法

### 4. 方法特許

- ・ 方法特許の利用パターン
- ・ 侵害事件におけるイ号方法を考慮した明細書の記載
- ・ 日本の侵害事件におけるイ号方法の特定方法
- ・ 海外の侵害事件におけるイ号方法の特定方法

- ・米国の限定要求と方法発明との関係

## 5. 数値限定発明

- ・数値限定発明の国内及び海外の特許性
- ・数値限定発明の国内審査対応
- ・数値限定発明の外国審査対応
- ・数値限定発明の権利解釈
- ・近似的表現の使い方
- ・製造誤差によるばらつきと特許権侵害
- ・測定方法に基づく紛争とその対応

## 6. 翻訳

- ・翻訳の成否が発明の認定に与える影響
- ・翻訳に適した日本語
- ・英語への翻訳で留意すべきこと
- ・中国語への翻訳で留意すべきこと

## 7. 文言解釈

- ・裁判例から分析した文言解釈の類型
- ・侵害を特定できる文言と特定できない文言

## 8. 進歩性

- ・日本での進歩性主張
- ・米国での非自明性主張
- ・欧州での進歩性主張
- ・中国での進歩性主張
- ・多国出願での進歩性の主張を考慮した明細書の作成

ALEXIA  
PARTNERS