

考量各國各式規定 撰寫PCT申請案

• RYUKA •
with Free Vision

龍華 明裕
日本專利師
美国加州律師

2018年9月

此教材所提供的資訊僅為一般資訊，並非法律建議。由於每個案件都具其特點，在未與個人律師進行諮詢的情況下，讀者不應僅憑此教材的資訊就採取或不採取任何措施。法律隨時發生修正與變動，本教材可能無法隨每次法律的最新修正進行更新。演示本教材不表示與龍華智慧財產法律事務所之間有任何客戶委託關係。龍華智慧財產法律事務所不對本教材承擔任何法律責任。

1. 申請專利範圍之附屬:

依各國司法規定而異

| | JP, EP, CA, AU, NZ | CN, KR | US |
|---------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 多項附屬之 多項附屬 | ○ ▪ 保護範圍較廣 ▪ 有較高可能性讓附屬項被審查 | △ 不允許, 但仍被審查 | × 由於請求項費用高, 且易被判無效, 故不建議 |
| | 對將來的修正較佳 | | |
| 單項附屬之 多項附屬 | ○ 在請求項費用方面 算為一個請求項 | | |

PCT申請案撰寫為多項附屬之多項附屬， 因為：

事後追加附屬項

比刪除附屬項困難，且，尤其在歐洲(新的組合)，
可能不被接受

US: 藉由從PCT申請案之延續申請(bypass申請案)進入國內階段
時，可容易改變申請專利範圍之附屬

CN, DE: PCT階段之請求項數改變審查費用

CN, KR: 多項附屬之多項附屬仍會對其進步性被審查
⇒從多項附屬之多項附屬作的修正範圍較廣

2. 在日本與歐洲， 電腦程式可為保護個體

| | JP, EP | US, KR, CN |
|---------------------|--------|------------|
| 電腦程式 | 可 | 不可 |
| 儲存電腦程式之記憶體 或記錄媒體 | 可接受 | 可 |
| 建議 | 重寫成 可 | |

因為透過網路販賣電腦程式：
將直接侵犯電腦程式請求項，而非記憶體請求項
那麼，記錄媒體請求項呢？

電腦程式請求項之形式

日本專利審查指南 (Japan Patent Examination Guideline, “JPEG”)

- 一種電腦程式, 其使電腦
執行步驟A, B ...
(進行運作作為手段A, B / 實現功能A, B)

歐洲專利局之專利審查指南 (Guideline for Examination, “EPGE”)

- A computer program comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out steps A, B, ...
(the method as claimed in claim 1.)

在日本, EPGE形式亦可接受

針對日本與歐洲國家階段 於PCT申請案中支持電腦程式請求項

針對日本國家階段

於優先權基礎與PCT申請案中至少包含如下述之標準記載

[0052] 藉由網絡2010提供軟體程式, 該軟體程式安裝於快閃記憶體2040, 由CPU2000讀取出至RAM2020。之後這些軟體程式由CPU2000讀取並使CPU2000執行參考圖-- 與 --記載於本說明書中之所有步驟。

針對 歐洲國家階段

於「發明內容」或「一般開示」的部份, 寫相似於電腦程式請求項之記載

3. 於PCT申請案中

撰寫 手段 + 功能請求項 & 步驟 + 功能請求項

| | JP, KR, EP | US |
|----------------------|---|---|
| 保護範圍 | <p>可實現該功能之任何物</p> <p>(雖不明確的用語將參照說明書被解釋, 且在日本通常會受限制)</p> | <p>只限於說明書中開示的實施方式及等同之實施方式</p> <p>Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)(en banc), 35 USC 112(f)</p> |
| 建議 (兩者皆寫) | 撰寫功能請求項 | 撰寫引用結構特徵之結構請求項 |

4. 支持軟體發明

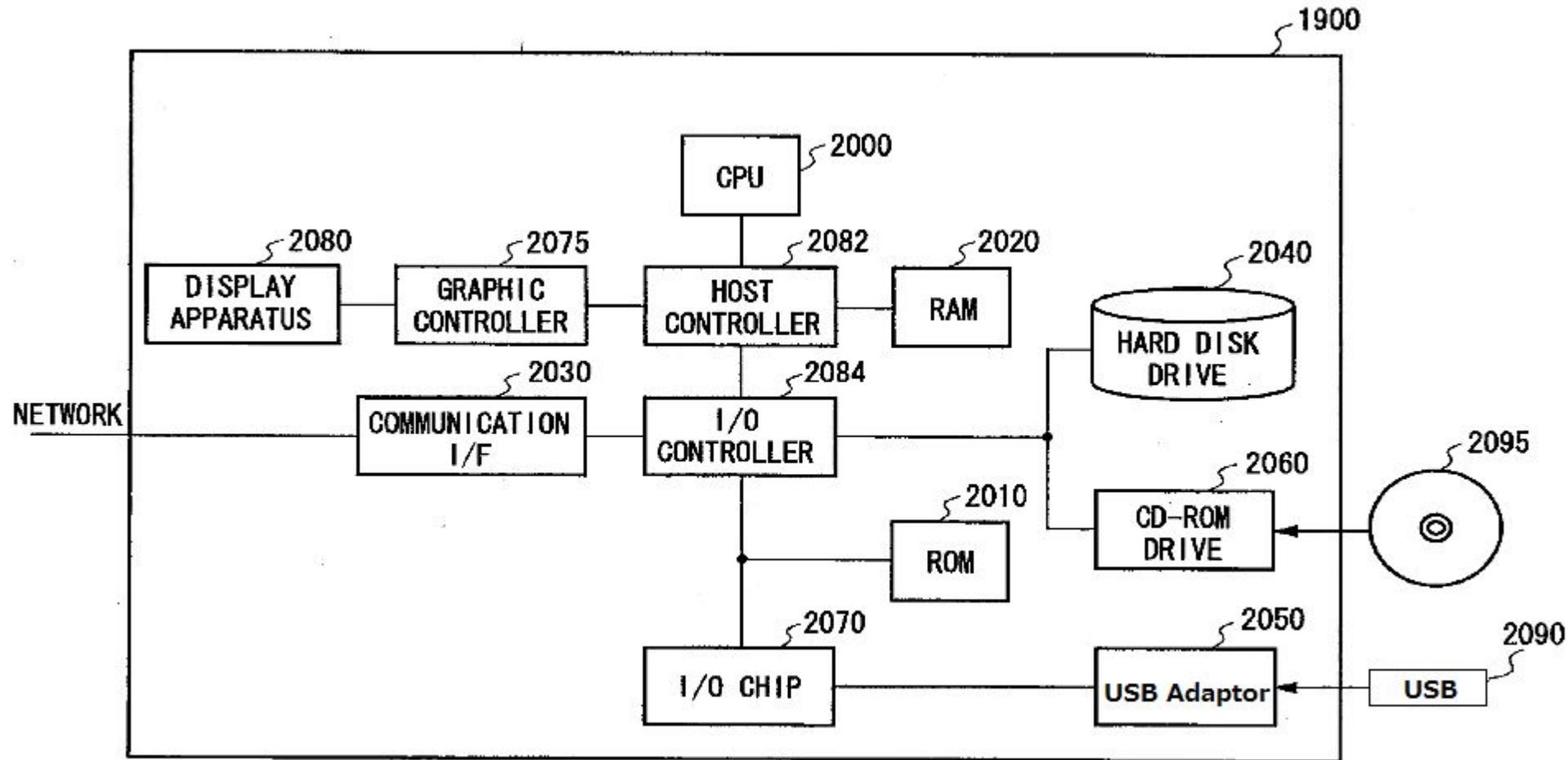
| | 一般建議 | RYUKA 建議 |
|-----------|--------------------------------------|--|
| JP KR | 於申請專利範圍中寫與硬體之 合作關係 | <p>寫出在技術領域(PC, 網路, 其他硬體)但非抽象領域(經濟, 心理, 人類活動等)上存在之問題</p> <p>解釋:</p> <p>1) 申請專利範圍之特徵如何幫助針對US適格性與JP, EP進步性解決問題, 以及</p> <p>2) 在JP, US, EP適格性上, 與硬體的合作關係</p> |
| US | 明確寫出什麼是 "something more" 及其理由 | |
| EPO CN | 明確指出申請權利範圍之元件如何 貢獻解決技術問題 | |

撰寫便於將來修正的PCT申請案

1. 即使硬體為典型的PC或手機, 仍然記載該硬體為儲存與記憶體
2. 記載軟體如何使用表, 資料庫, 或暫時性資料
3. 記載出: 表, 資料庫等儲存於儲存或記憶體中

對PCT申請案與優先權申請案

追加電腦示意圖



於PCT申請案與優先權申請案中 記載與硬體之合作關係

(雖然非理想,)如下述之簡單記載, 在某程度上可幫助於日本與美國之修正

[0050] 實施方式中記載的表 --- 與 ---, 及 資料/情報 --- 與 ---可從硬碟驅動器2040中讀取, 並由CPU2000儲存於RAM2020中。之後CPU2000可讀取表--- 與 ---, 及 資料/情報 --- 與 ---, 對其進行處理, 並再度將其儲存於RAM2020。

[0050] Tables --- and ---, and data/information --- and --- described in the embodiments can be read from hard disk drive 2040 and temporarily stored in RAM 2020 by CPU 2000. CPU 2000 may then read tables ----, and --- and data/information --- and --- from RAM 2020, process them, and store them to RAM 2020 again.

5. 支持對歐洲與中國之將來可能的修正

1. 取出所有的申請專利範圍之元件
2. 將其列舉在發明內容的部份
3. 追加所有可能之申請專利範圍之元件於發明內容的部份
4. 理想上, 追加技術問題和各元件之效果, 以及這些效果之各個具體組合
5. 在進入中國國家階段時, 將這些所有的元件移動至附屬項
因為: 請求項費用並不會增加
可於無效審判時追加至獨立項

6. 不採用一部份歐洲專利局要件

二段式 (其特徵在於 ...)

接續於申請專利範圍元件之符號

考量點:

EP: 二段式之前言部份依據先前技術而改變
二段式與符號於審查之後可容易地追加

US: 原始PCT申請案之二段式與符號, 即使之後被刪除, 仍
會限制請求項之權利範圍

關於 RYUKA

我們雖然創業至今只有20年歷史，員工人數為120人，但是業內這樣評價我們：

日本知識產權新星獎

日本排名前五的專利事務所

日本排名前十的商標事務所

日本排名前二十的專利事務所

日本排名前二十的商標事務所

ILASA

Asia IP

Asia IP

MIP

MIPs

我們致力於積極地交流，這使我們能更深入地了解我們的客戶和其創造發明的過程。

我們將更精進努力學習以在未來對所有客戶與社會做出更大貢獻。