

米国特許出願において発明法定主題の問題を回避できても記述要件の問題が残る

2012年06月11日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
**WORLD PATENT & TRADEMARK**

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

## 1. はじめに

米国出願に際し、プログラム自体をクレームすることが認められていません。記録媒体クレームに関する USPTO の注意事項に鑑み、**Computer Readable Medium** や **Machine Readable Medium** 等が実務上クレームアップされています。

しかしながら、当初出願明細書に根拠となる記載が存在しない場合でも、記録媒体クレームに対して最も広い合理的な解釈 (reasonable broadest interpretation) がなされるべきであることに鑑み、記録媒体クレームは、次の①②の双方を含むと解釈されます。

- ① **non-transitory tangible medium** (一時的でない有形の媒体) 及び
- ② **transitory propagating signals per se** (一時的な伝送信号自体)

クレームが②の信号自体を規定している場合、米国特許法上の発明(発明法定主題)でないので、米国特許法第 101 条を充足していないと認定されます。この場合、クレーム中に "**non-transitory**" (一時的でない) という文言を追加する補正を行うことによって上記認定を克服できます。

なお、信号自体をサポートする実施例だけが記載されている等の特段の理由が存在しない限り、原則として、審査過程において、上記のような文言を付す補正は新規事項の追加とは認定されません。

## 【全 4 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.