

外国出願のためのコストコントロール
ー機械・電気編ー
～一体どれだけコストがかかるのか□□○
オフィスアクションの予測性に基づくコストの削減～

2013年2月26日
レクシア特許法律事務所
弁理士 立花 顕治

©2011 Lexia Partners All right reserved

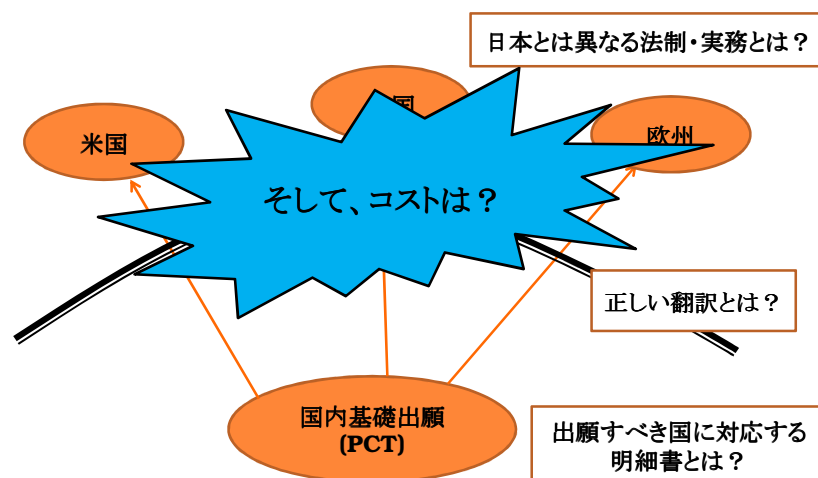
AGENDA

1. コスト削減総論
2. コスト削減各論 ～出願時～
3. 翻訳文の重要性
4. コスト削減各論 ～予測性の高いオフィスアクション～
5. コスト削減各論 ～予測性の低いオフィスアクション～
6. コスト削減各論 ～留意すべき手続き～
7. コスト削減各論 ～現地代理人とのコミュニケーション～

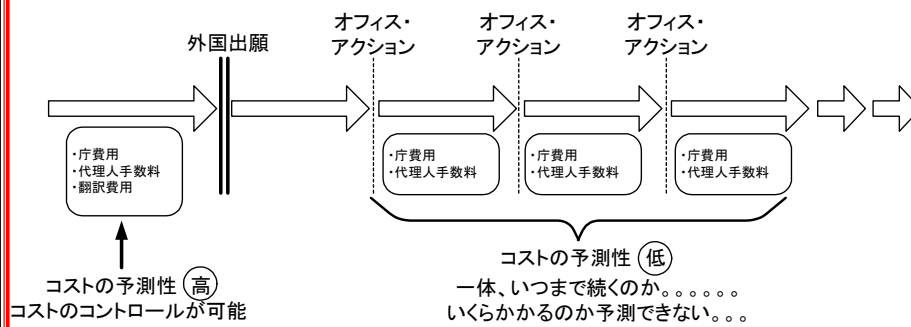
コスト削減総論

3

外国出願において検討すべきこと



出願に関するコスト



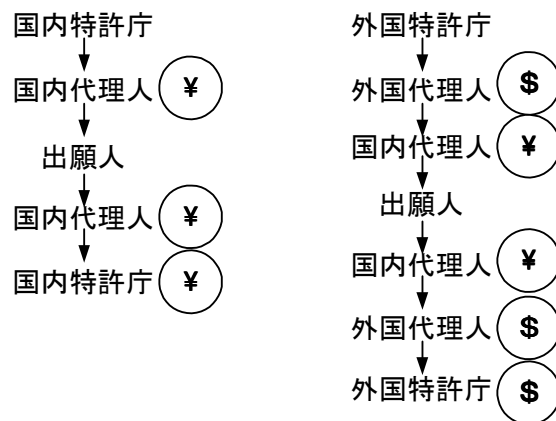
外国出願のコスト構造

出願時

国内出願	外国出願
庁費用	庁費用
国内代理人費用	国内代理人費用
	外国代理人費用
	翻訳費用

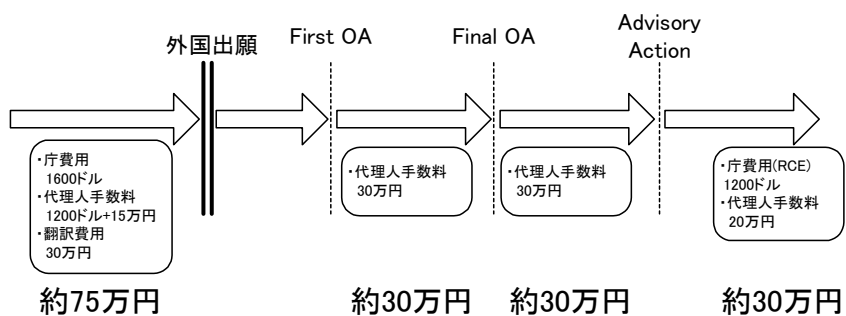
外国出願のコスト構造

中間対応時



7

コストシミュレーション -米国出願の場合-



コスト削減の方針

1. オフィスアクションを考える。
2. 不要な手続きを考える。
3. 現地代理人とのコミュニケーションを考える。
4. 固定費の削減を考える。

オフィスアクションを考える1

1. オフィスアクションはコスト増大の主たる原因であり、無駄なオフィスアクションをもらわないことが、コスト削減に最も寄与する。
2. オフィスアクションにはコスト削減の観点から2種類に大別できる。1つは、予測性の高いオフィスアクションであり、もう一つは予測性の低いオフィスアクションである。予測性の高いオフィスアクションをもらわないようにすることで、コスト低減が可能となる。

オフィスアクションを考える2

1. 予測性の高いオフィスアクションとは、法律や規則で規定されているもののうち、その法律等にしたがうことで確実にあるいは極めて簡単に解消できる客観性の高いオフィスアクションである。

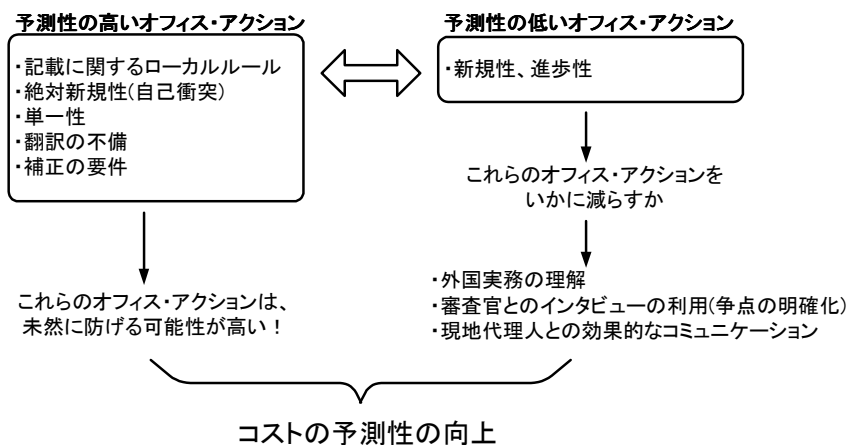
予測性の高いオフィスアクション:

- 軽微な記載要件(米国のオブジェクションなど)
- 新規性喪失の例外
- 自己衝突
- 単一性 など

2. 予測性の低いオフィスアクションとは、**新規性や進歩性**のように、各国のデータベースの相違や審査官の主観も作用する客観性の低いオフィスアクションである。

11

コストの予測性



オフィスを考える3

1. 予測性の高いオフィスを考える3は、確実にもらわないようにする。
→国内明細書、出願戦略などで確実な解消が可能
2. 新規性や進歩性のような予測性の低いオフィスを考える3は、一度はもらうことがあるが、複数回もらわないように早期に解決する方策を検討すべきである。



オフィスを考える3の低減



審査時のコスト・時間の低減、
権利行使時の包袋禁反言の低減、
及び権利行使時の検討時間の低減

13

不要な手続を考える

1. 延長
2. 日本語出願（場合によっては、戦略になる）



迅速な対応が必要

14

現地代理人とのコミュニケーションを考える

1. 現地代理人は、時間で動く。時間がかかればかかるほど、コストが高くなる。
2. 効率的な指示の出し方を検討する。指示の出し方によって、現地代理人が検討にかかる時間を短縮できる。
3. 現地代理人は、日本の法制を知らない。相手方の法制にしたがって指示を出すべき。
4. 現地代理人は、ファミリー出願を知らない。ファミリー全体を考えたオフィスアクションの解消方法を検討すべき。

15

固定費の低減を考える

1. ここでの固定費とは、
 - 代理人費用
 - 翻訳費用
2. 代理人によって異なる
↓
どの代理人を選択するかでコストが変わる

16

コスト削減のための方策

1. オフィスアクションを考える。
2. 不要な手続き考える。
3. 現地代理人とのコミュニケーションを考える。
4. 固定費の低減を考える。



すべきこと

- ・外国出願を意識した明細書の作成
- ・迅速な決定、手続き
- ・外国のプラクティスを知る
- ・代理人を選ぶ

コスト削減各論 ～出願時～

出願時の費用1 ～庁費用～

- ・特許庁への出願手数料 ←削減不可
- ・出願手数料の加算料 ←削減可能
 - － 明細書等のページ数
 - － クレーム数
 - － マルチ従属
 - － Large Entity / Small Entity

19

出願時の費用1 ～庁費用～

▶明細書等のページ数に関する手数料

	日本	米国	欧州	中国
明細書等の頁数制限と手数料	－	100頁以上、50頁に付き、270ドル (明細書と図面の合計頁数)	36頁以上は、1頁に付き12ユーロ (明細書、クレーム、要約書、および図面)	・30頁以上は、1頁に付き50元 ・300頁以上は、1頁に付き100元 (明細書と図面)

- ・1ページに収める図面の数を増やすことでページ数を削減可能

20

出願時の費用1 ～庁費用～

▶ 多国出願を前提にすると、複数従属のないクレームが望ましい。

- 請求項1 X。
 請求項2 請求項1に記載のX。
 請求項3 請求項1に記載のX。
 請求項4 請求項1に記載のX。

▶ クレームの数の目安は、15個

	日本	米国	欧州	中国
複数従属クレームの複数従属	○	—	○	—
クレームの項数制限と手数料	1項につき、4000円(PCT経由以外の通常の国内出願)	・ 21項目以降、1項につき、80ドル ・ 独立項4以上1項につき420ドル ・ 複数従属クレームを含む場合780ドル	16項目以降、1項につき、225ユーロ	11項目以降、1項につき、150元

21

出願時の費用1 ～庁費用～

■ 米国

- ・クレーム15個、マルチクレームなし、独立項3個
→加算なし
- ・クレーム15個、マルチクレームあり、独立項4個
→114000円の加算

■ 欧州

- ・クレーム15個
→加算なし
- ・クレーム20個
→約120000円の加算

22

出願時の費用1 ～庁費用～

Large Entity / Small Entity

米国では、従業員500名以下の会社が出願人の場合、手数料が半額になる。

例) 出願時の手数料

1600ドル → 800ドル(約75000円の削減)

但し、従業員が500名を超えた場合には、早急に申告する必要がある。→ 不公正行為を問われることがある。

23

出願時に補正を要する法制の相違

国ごとの法律の相違により、原則、出願前に補正をしなければならないことがある。

- 発明のカテゴリー
- マルチのマルチ従属

24

発明のカテゴリの相違

認められる発明のカテゴリの相違

- ・ ソフトウェア関連発明

	日本	米国	欧州	中国
カテゴリー	方法、装置、記録媒体、プログラム	方法、装置、記録媒体	方法、装置、記録媒体、プログラム	方法、装置

米国、中国はプログラムの発明は認められない。

- ・ 米国→記憶媒体で代用
- ・ 中国→方法で代用

25

補正を要する国ごとのプラクティスの相違

	日本	米国	欧州	中国
複数従属クレームの複数従属	○	—	○	—

代理人の補正手数料は、概ね150～300ドル

補正を依頼しない場合には、約15000円～28000円の削減

26

出願時の費用2 ～代理人費用～

▶ 代理人費用に含まれるもの

1. 国内代理人
 - ・出願依頼手数料(各国代理人への依頼手続き)
 - ・明細書の検討手数料
2. 外国代理人
 - ・特許庁への出願手数料
 - ・明細書の検討手数料

*代理人によって大きく異なる

27

出願時の費用2 ～代理人費用～

外国代理人の選定

- ・大都市の事務所か 地方都市の事務所か?
- ・EPの場合、ドイツの事務所か、それ以外の事務所か?

事務手数料は、大都市の事務所は概ね高い

OA対応は、結局は人による。お気に入りの弁護士/弁理士を早く見つけるべき。

例) 米国 出願手数料

ワシントンDC(1500ドル) オハイオ(750ドル)

28

出願時の費用2 ～レクシア特許法律事務所～

	PCT	米国	欧州	中国
出願手数料	148,000円	148,000円	148,000円	148,000円
出願手数料に含まれるもの	1. 出願手続 2. 電子出願費用 3. 優先権費用 4. 通信費 5. 送金手数料	1. 出願準備・依頼 2. IDS提出(1回分) 3. 翻訳文後提出 4. 通信費 5. 送金手数料	1. 出願準備・依頼 2. 審査請求依頼費 3. 翻訳文後提出 4. 通信費 5. 送金手数料	1. 出願準備・依頼 2. 優先権費用 3. 審査請求依頼費 4. 通信費 5. 送金手数料
請求項、実施例等の追加検討	20,000円～			
分割出願等	50,000円（米国の継続出願、一部継続出願もこれに準じます。）			

29

出願時の費用3 ～翻訳費用～

・特許事務所に頼むと
概ね45～60円/word

・翻訳会社に頼むと
概ね25～30円/word

特許事務所でしてくれることは?????

ちなみに、レクシアは38円/word

例) 約10ページの明細書の翻訳料(英文ワード数 8300)

単価 50円→415000円

単価 38円→315000円

単価 25円→207500円

30

出願時の費用3 ～翻訳費用～

■ 翻訳費用を安くする方策

- 重複する記載の翻訳依頼の削除
 - ・リクレーム
 - ・要約書
- よく使う記載のモジュール化
 - ・特定の説明を明細書間で流用

31

迅速な手続きの必要性

延長費用

■ 米国

- ・1ヶ月 200ドル (19000円)
- ・2ヶ月 600ドル (57000円)
- ・3ヶ月 1400ドル (13300円)



迅速な出願により、発生しないようにできる。

32

迅速な手続きの必要性

■ 日本語出願

日本語出願を行うことで、Late filing feeが発生する。

・米国 庁費用140ドル 代理人 200～300ドル



迅速な出願により、発生しないようにできる。

33

戦略的な日本語出願

米国、欧州では、日本語出願を行うことで、誤訳訂正が可能となる。誤訳の治癒を担保するための戦略として検討すべき。

米国では、庁手数料を含めて約40000円加算

	日本	米国	欧州	中国
PCT	○	○ 但し、日本語で国内移行した場合に限る	○ 但し、日本語でPCT出願した場合に限る	○
パリルート	○ 但し、外国語書面出願に限る	○ 但し、日本語で出願した場合に限る	○ 但し、日本語で出願した場合に限る	—

34

翻訳文の重要性

35

公表公報を見て、
気持ち悪いと思ったことはないですか？

36

翻訳の重要性

【請求項1】

制振用ダンパ装置であって、構造体への取り付け用のベースプレートに装着されたエネルギー変換装置を備え、
該エネルギー変換装置は、少なくとも1つのスプリングにより支持される可動部分を提供し、
前記可動部分は、第1の直径(D_i)を有する内側領域(55、65)と第2の直径(D_o)を有する外側領域(57、67)との間を延びる少なくとも1つのフラットセンタリングスプリング(31、32)であり、

前記センタリングスプリング(31、32)は、少なくとも2つのカットアウト(50、60)を提供し、それぞれは、前記スプリング(31、32)の外側(67)に向かって凸側部に沿い巻回される少なくとも1つの部分(51、61)を有した枝状であることを特徴とする制振用ダンパ装置。

37

翻訳の重要性

気持ち悪いクレームでは、まともな審査はできません。記載不備が挙げられるほか、関係のない公報が挙げられる可能性が高いです。

外国人も同じです。変なクレームは、審査できません。

38

翻訳の重要性

■ 翻訳文に不備がある場合に起こり得る問題

- 内容を理解してもらえない
 - 関係のない引例
 - おかしい審査
 - オフィスアクションを繰り返す
 - 代理人による検討時間の増大
- 権利化できない
- 権利行使できない



コストの増大

39

翻訳の重要性

日本語で意図した内容が、翻訳文に現れているか？



そのためには



- 翻訳に適した日本語
- 翻訳者が迷わない日本語
- 適切な単語の選択
- 簡潔な短い日本語

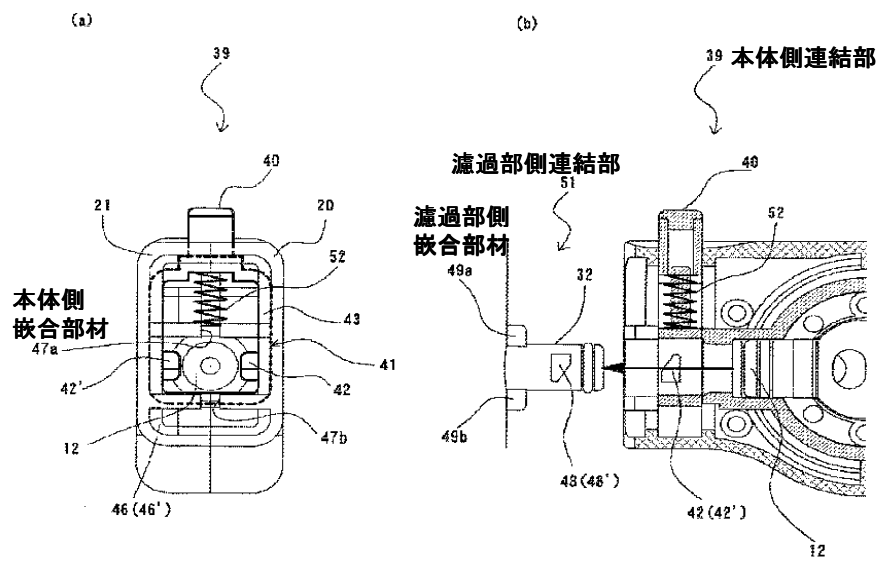
40

事例

【請求項5】

前記本体側連結部は、浄水器用濾過部側に設けられた濾過部側嵌合部材と嵌合し、該本体側連結部の軸芯周りの回転を防止するための本体側嵌合部材を備えていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の浄水器用本体。

41



42

翻訳者が迷わないようにするには



【請求項5】

前記本体側連結部は、本体側嵌合部材を備えており、

当該本体側嵌合部材は、浄水器用濾過部側に設けられた濾過部側嵌合部材と嵌合し、該本体側連結部の軸芯周りの回転を防止する、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の浄水器用本体。

(もう一つの問題)

本体側嵌合部材(A)は、(浄水器用濾過部側に設けられた) 濾過部側嵌合部材(B)と嵌合し、、、



A fits in B

(AがBの中に入り込む)

「嵌合」という文言を使うと、英訳した文言の“fit in”は、「一方が他方に入り込むこと」を意味する。したがって、「他方が一方に入り込む」という形態を含まなくなる。



英訳したときに、曖昧さがなくなる。両方の形態を含めたい場合には、“engage”か？

正しい翻訳文（英文）作成のためには

1. 翻訳文の正否は、元になる日本語に大きく依存する。翻訳しやすい日本語であれば、誤訳の可能性が格段に低くなる。仮にチェックが甘くても、致命的なミスを減らすことができる。
2. いわゆる特許用語は対応する英語がない、または意味する範囲が異なることが多く、誤訳の元になる。したがって、できるだけ使わないようにすることが好ましい。

誤訳の原因

1. 一文が長い
2. 主語、述語、目的語が対応してない。又は、いずれかが抜けている。
3. 修飾語がどこに係っているか分からない
4. 時間の前後関係が不明確
5. 原因と理由の関係が不明確
6. 代名詞の多用
7. 「もの」の多用(～は、～をするものである)
8. 造語

47

日本語と英語の相違の例

1. 接続詞
英語では、接続詞はあまり使わない
2. 順接の「が」
順接でも、「～であるが、～」というような使い方がある。
→翻訳者が迷う。
3. 単数と複数
日本語は、単数と複数が同じ形態

48

造 語

クレーム中で造語を使う場合……

1. 明細書中に必ず定義を入れる。
2. 造語と、その訳との間に乖離はないか？
ネイティブも同じイメージで捉えられなければ、審査官が誤解する



記載不備の拒絶

翻訳に迷う文言

「移動検出部」は、どう訳しますか？

- ・検出部が移動するのか
あるいは
- ・移動するものを検出するか？？？？

クレームの形式

基本は構成要件列举型 →最も読みやすい

「本体とキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルの中程に信号分配器を設け、該分配器に他の入出力装置を接続したことを特徴とするコンピュータ装置。」



「本体と、
キーボードと、
前記本体及びキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルと、
前記RS232Cインターフェースケーブルの中程に設けられた信号分配器と、
前記分配器に接続された他の入出力装置と、
を備えているコンピュータ装置。」

欧州と中国は、2パート形式(ジェプソン型)であるが、
出願時は構成要件列举型でよい。



特徴部分は先行文献との相対的な関係で決まるから



日米欧中へは、構成要件列举型が標準となる。

(ジェプソン型の例)

A, B, C, D, 及びEを有するXであって、 ←前提部分
FとGとを有することを特徴とするX。 ←特徴部分

プレアンブルは必要？

- ・基本的に不要である。
- ・権利範囲に含めたくない構成の言及が必要なときのみ、必要。

例)

～を有するホイールに取付けられるタイヤであって、

Aと、

Bと、

Cと、

を備えているタイヤ。

■日本の所謂「おいて書き」クレームにおけるプリアンブルの解釈

米国のプリアンブル、欧州・中国の前提部分に相当する、「おいて」の前の記載も含めて、発明の要旨が認定される。

無効審決取消訴訟：東京高裁／昭和47年（行ケ）第121号

「被告は、本件特許発明における叙上の冷却要件は、その表現形式からみて、公知事項であり、本件特許発明における特徴事項ではないから、対比する要がない旨主張する。しかし、特許請求の範囲の記載として、「……において」という表現形式の場合、「において」の前に記載された事項が、公知事項ないし上位概念を表示する場合の用語例として通常用いられることが多いということはいいうるとしても、常にそうであるとは限らないし、また、上記のような場合においても、当該部分が発明の前提要件をなしている場合には、その限りにおいて発明の対象ないし範囲を限定することとなるものであることは、いうまでもないところであるから、このような場合には、この部分を全く無視すべきではなく、右の部分をも含めて発明の要旨を定めるべきものと解すべきところ、……」

米国のプリアンブル、欧州・中国の前提部分に相当する、「おいて」の前の記載も含めて、発明の技術的範囲が判断される。

侵害訴訟: 名古屋地裁／平成七年(ワ)第四二九〇号

「特許請求の範囲は、特許権の及ぶ技術的範囲を定める基準であり、その記載は明確でなければならず、発明と従来技術等との関係を分かりやすくし、発明の特徴部分を明確にするために、「……(従来技術)……において、……することを特徴とする……(発明の名称)」という、「おいて形式」(いわゆるジェブソンタイプ)により、記載されることが多い。

「おいて」形式により特許請求の範囲が記載されている場合、その前提技術自体が独立して発明の要旨となることはなく、前提事実の構成のみを有する従来技術が、発明の技術的範囲に属さないことは明らかである。

これに対し、前提技術の構成並びに発明の特徴部分の構成を併せ持つもの、すなわちその物が発明の構成要件のすべてを有する場合に、前提技術の構成が、その発明の技術的範囲に属することもまた明らかである。」

先行詞

- ➡ クレーム中、初めて登場する構成要件については、“a”、“an”を部材等の構成要件の前に付する。一方、2回目以降に登場する構成要件については、“the”、“said”を用いる。
- ➡ 日本におけるクレーム作成実務では、「前記」、「上記」などの文言を付して先行する構成要件であることを明示する。このような「前記」などの先行詞を付さないクレームも散見されるが、翻訳の観点からすれば、必ず付しておくことが好ましい。これは、翻訳者によっては、「前記」が付されていないと、初めて登場する構成要件として“a”を付して翻訳するおそれがあることによる。英語では、“a”の付されている文言と、“the”の付されている文言とでは権利解釈が大きく変わる可能性があり、既出の構成要件にも関わらず、“a”が付されると、誤った権利解釈がなされるおそれがある。
- ➡ すべての既出の文言に「前記」を付すと冗長になるおそれがあるが、誤訳の可能性を考えると、そのように付しておくことが好ましい。

クレームの文言

面、辺、端部に番号を付けることが多い。

- ・表面→第1面
- ・裏面→第2面
- ・端部→first end、second end
- ・その他、四角形などの辺の表現にも使用される

日本人は、一方、他方が多い。しかし、一方、他方は英語にできない！

一方 one 他方 the other

↓ これが既出になると、、、、

the one said the other ←これは明らかに間違い

57

備えている、設けられている???

設けられている

配置されている

備えている

具備している

有している

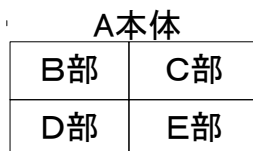
配設されている

↓

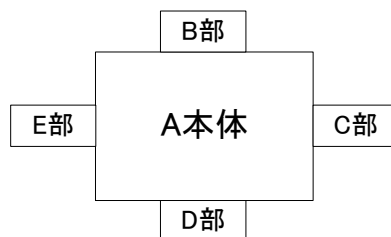
似たような意味だが、、、、

構造の中の位置づけに注意⇒意味が全く異なる

1. A本体の中に、各部が存在する。(A comprises B, C, D and E.)



2. A本体とは別にB～E部材が存在する。(A is provided with B, C, D and E.)



コスト削減各論

～予測性の高いオフィスアクション～

予測性の高いオフィスアクションとは？

法律や規則で規定されているもののうち、その法律等にしたがうことで確実にあるいは極めて簡単に解消できる客観性の高いオフィスアクションである。

→出願前の戦略策定時、日本語明細書の作成時に解決可能

61

1. 出願前に検討すべきこと

62

新規性喪失の例外規定

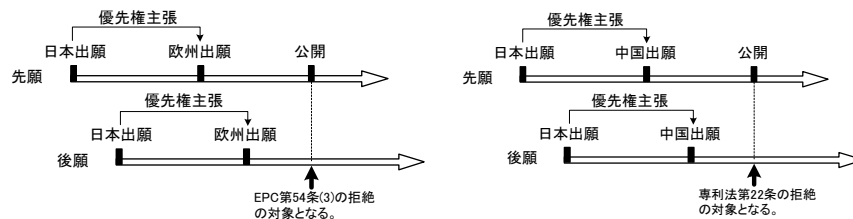
	日本	米国	欧州	中国
新規性喪失の例外規定	○	○	○	○
新規性喪失期間	出願前6ヶ月	出願前1年	出願前6ヶ月	出願前6ヶ月
対象	すべての開示	すべての開示	博覧会展示	・博覧会展示、 ・学会発表、 ・意に反する公知
証明書提出期間	出願日から30日以内	提出義務なし	出願日から4ヶ月以内	出願日から2ヶ月以内

対 応

新規性喪失の例外について、日本で認められている刊行物、電気通信回線を通じた発表は、米国を除いては認められない。博覧会、学会発表についても、日本特許庁が認めるものが該当しない可能性が非常に高い。したがって、少なくとも欧州、中国を外国出願の対象国とする場合には、新規性喪失の例外規定はないと考えるべきであり、発明の公開を予定している場合には、出願後にする必要がある。

自己の出願による抵触 ～新規性による拒絶～

欧州、中国は絶対新規性を基準とするため、自己の出願によって拒絶される場合がある(Self-Collision)。



各国の規定

	日本	米国	欧州	中国
抵触する出願に関する規定	○ 29条の2	○ 102条(e) 自明性ダブルパテント	○ 54条(3)	○ 22条
例外規定、対応	出願人同一 発明者同一	・発明者同一 (102条(e)) ・ターミナル ディスクレイ マー(自明性ダ ブルパテント)	—	—

対応

(i) 欧州、中国における上述した拒絶理由は、例えば、明細書の開示が同じで、クレームが相違するような先願と後願で生じやすい。特に、同じ図面を用いた場合には、拒絶理由が発行されやすい。したがって、拒絶理由を回避するためには、先願と後願とが重複しないようにし、先願に記載のないポイントで後願を行うなど、先願と後願との関係を整理する必要がある。また、単一性に考慮しつつ、複数の優先権を主張し、1つの出願にまとめて出願するという方法もある。

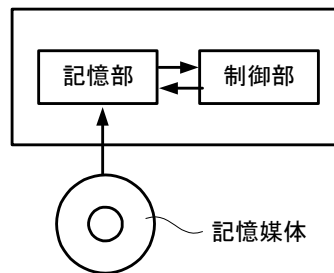
(ii) 米国では、自明性の範囲までダブルパテントして判断されるため、先願と後願との間での差異を明確にして出願を検討すべきである。

2. 日本語明細書作成時に検討すべきこと

クレームの構成要件は図面に表す（米国）

図面はすべてのクレームの特徴を記載しなければならない(規則1.83(a))

- ・クレームの構成要件のすべてが図面に現れているか？
- ・方法クレームをフローチャートで示す必要はない
- ・ソフトウェア関連発明では、記憶媒体を図面に示しておくべきである。



要約書

米国では、comprisingやsaidなどの法律的な文言を使うとオブジェクションの対象となる。また、日本は詳細な記載を要求されるが、米国の権利解釈の実務を考慮すると、要約は、クレームのコピーで十分である。

	日本	米国	欧州	中国
ワード数	400字以内	50～150ワード	150ワード以内	300字以内
権利解釈時の参酌	—	○	—	—

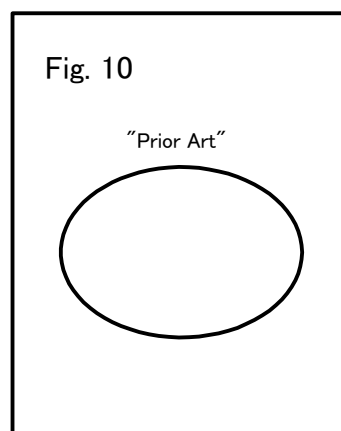
図面

カラー図面は、日本、米国を除いて認められていない。したがって、多国出願を行う場合には、できるだけカラー図面を利用しないようにすべきである。

	日本	米国	欧州	中国
カラー図面	○ 上申書にて提出可能	○	—	—
写真	○ 図面に貼り付けて提出	○	○ 図面に貼り付けて提出	○ 図面に貼り付けて提出

図面（米国）

従来技術を示す図面には、“Prior Art”の文字を付さなければならない(MPEP 608.02(g))



オブジェクションのコスト

1回の対応に付き約5～10万円

単一性

	日本	米国	欧州	中国
単一性の判断時期	実体審査時	実体審査前	調査時及び実体審査時	実体審査時
単一性の要件	特別な技術的特徴の有無	2以上の独立した区別可能な発明の有無	特別な技術的特徴の有無	特別な技術的特徴の有無
単一性の広さ	—	狭い	日本と同等	日本と同等
複数の独立クレームに対する要件	—	—	○	—

単一性の対応

■ 米国

限定要求 1回の対応に付き約5～10万円

■ 欧州

オフィスアクション 1回の対応に付き約10～20万円

単一性に対する対応

(i) 米国では単一性違反が示された場合、原則的には分割出願しか解決方法はない。よって、安易に複数の国内出願を組み合わせる外国出願を行うと、単一性違反により結局は分割出願を強いられることになる。一方、その他の国では、補正により単一性違反を解消できるため、実体的な審査開始後でも対応が可能である。但し、単一性違反のクレームの構成を主題とするようなシフト補正は認められない。したがって、シフト補正のような補正によってしか拒絶理由が解消できない場合には、分割出願で対応しなければならない。

(ii) 米国では、一旦、単一性が認められると、複数の独立クレームが含まれていても問題ない。中国も単一性の要件を満たす限り、複数の独立クレームが認められる。しかし、欧州では、同一のカテゴリについて複数の独立クレームが認められる可能性が低い。したがって、原則的には、1つのカテゴリについて、1つの独立クレームとすることが望ましい。

コスト削減各論

～予測性の低いオフィスアクション～

77

予測性の低いオフィスアクションとは？

- ・新規性
- ・進歩性
- ・サポート要件

など

異なるデータベースに起因したり、審査官の主観により左右される可能性があるオフィスアクション



1回もらうのは仕方がない。
何度ももらわないようにするには。。。。

コストを低減する応答

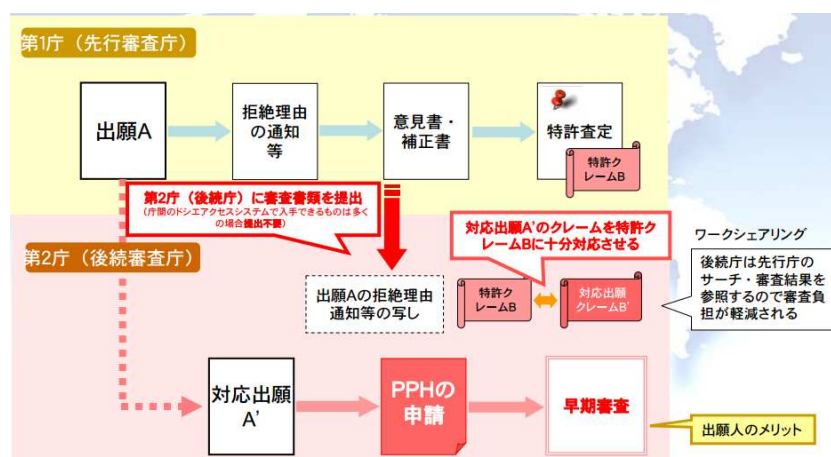
■ 制度を利用したコストの低減

- ・PPHの活用
- ・インタビューの活用

■ 効果的な応答によるコストの低減

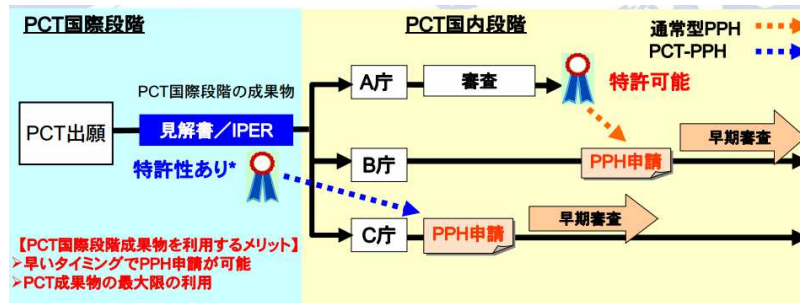
- ・外国の実務に適合した応答
 - KSRガイドライン(米国)
 - 課題解決アプローチ(欧州)
 - 審査指南に沿ったアプローチ(中国)

PPH (通常タイプ)



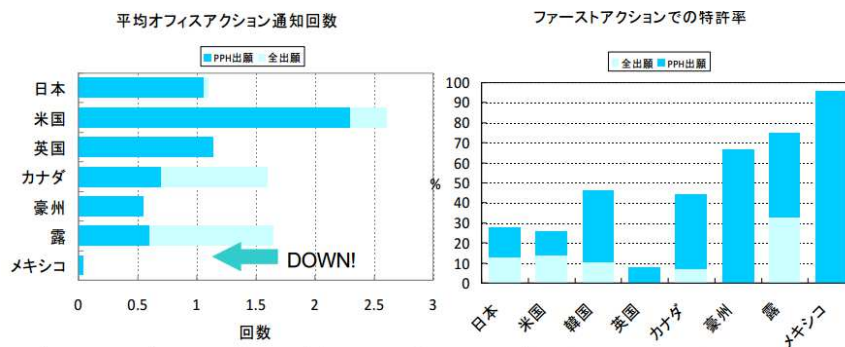
特許庁「特許審査ハイウェイの概要と有効利用について」より

PPH (PCT利用タイプ)



特許庁「特許審査ハイウェイの概要と有効利用について」より

PPHの効果



特許庁「特許審査ハイウェイの概要と有効利用について」より

インタビュー

■ インタビューのメリット

- ・審査官の考えが分かる
→争点が絞られるので審査が長引くのを防止できる
- ・補正の示唆が得られる可能性がある

■ インタビューのデメリット

- ・コストがかかる
→しかし、1回のOAで済めば、トータルコストは激減

補正

補正の実務は、各国で異なる。

各国の実務に適合した補正により、再度のOAをもらわないようにする。

米 国

(i) 出願当初に開示されている明細書、クレーム、図面に記載の事項を追加する補正は認められる。例えば、明細書や図面に開示されている事項をクレームに追加することは新規事項にはならない。

(ii) 明細書で十分にサポートされている記載の上位概念化は認められる(例:「液体に不活性の空気や他の気体」を「液体に不活性な媒体」とする補正は認められる(MEPE2163.05))

(iii) ある文言を、意味の同じ他の文言に言い換えること。例えば、従来慣用されていた文言が、学会などの指定により他の文言に代わったので、そのような文言に補正することは認められる(MPEP2163.07)

米 国

こんな補正でも
認められる!
特許8015993

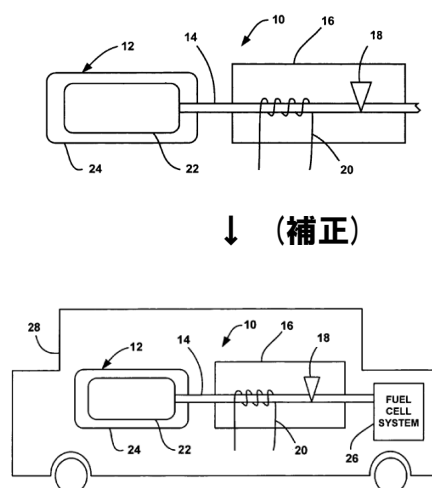


FIGURE 1

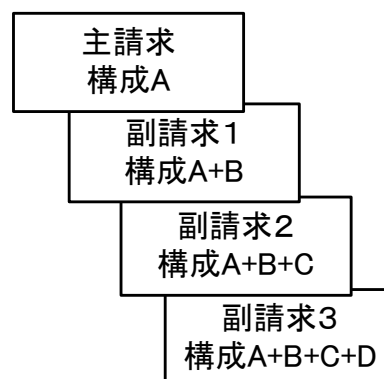
欧 州

日本と同程度の補正が可能である。

欧州特有の制度として、オフィス・アクションへの応答時には、正式な補正書に加え、これが拒絶されたときに検討してもらう補助的な補正書を提出することができる。正式な補正書を主請求(main request)といい、補助的な補正書を補助請求(auxiliary request)という。実務的には、主請求で広いクレームを記載し、補助請求でさらに限定したクレームを記載することで、複数の応答案を検討してもらうことができる。なお、補助請求は複数提出することができる。

→一度の審査で複数の補正案を見てもらうことができる

- ・副請求は、複数提出が可能。
- ・副請求は、直列的な構成の追加が望ましい。



欧 州

留意すべき補正

認められない場合がある

- $A+B+C \rightarrow A+B$ (Cを分離してもよいことが明示されているか)
- $A+B, A+C \rightarrow A+B+C$ (この組み合わせが明示されているか)
- $A+B \rightarrow a+b$ (この組み合わせが明示されているか)

中 国

中国は補正の制限が他国に比べて厳しい。原則的に、補正できるのは、審査意見通知書で指摘された欠陥のみを解消するものでなければならない(実施細則第51条(3))。したがって、例えば、以下の補正は認められない。

- (i) 新しい独立請求項を自発的に追加し、当該独立請求項で限定した技術方案は元のクレームで示されていない。
- (ii) 新しい従属クレームを自発的に追加し、当該従属クレームで限定した技術方案は元のクレームで示されていない。

機能的記載

- ・機能的記載は、各国で審査実務が異なる。
- ・各国での審査実務の相違を理解することで、効率的な審査を受けることができる。

■ 米国

means plus function クレームを作用した場合、権利範囲は狭くなるが、審査段階でも発明が狭く認定されるため、引用文献を回避しやすくなる。

■ 欧州

日本と同じ

■ 中国

審査指南第2部分第2章3.2.1(サポート要件)

請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含める請求項に対して、該機能的限定が説明書にサポートされているかを審査しなければならない。請求項に限定された機能が明細書における実施形態に記載された特定の方式で完成したものであり且つ所属する技術分野の当業者が明細書に記載されていないその他の代替方法を採用して機能を達成できることが明らかでない場合、或いは所属する技術分野の当業者が一つ或いは幾つかの方式で発明又は実用新案が解決しようとする技術課題を解決できず、かつ同様な技術効果も達成できないと疑う理由がある場合は、請求項には前記ほかの代替的形態或いは専利発明や実用新案の技術的課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。



当業者が他の代替的形態で同じ機能を達成したり、同じ技術的課題を解決し、同じ技術的効果を達成できないと疑われる場合は、サポート要件違反の拒絶理由となり、実施例への補正が要求される。

機能的記載のまとめ

	日本	米国	欧州	中国
審査段階	広く解釈	実施例+均等物	広く解釈	広く解釈
侵害裁判	実施例+ α	実施例+均等物	広く解釈(ドイツ)	実施例+均等物

1. 日本と中国は、審査と侵害裁判との間に解釈の乖離がある。つまり、機能的記載は、審査を通りにくく、且つ実施例に限定解釈されるおそれがある。
2. 米国と欧州(ドイツ)は、審査と侵害裁判とで解釈が一致している。ドイツでは、侵害裁判時に、広い解釈がなされる。
3. 多国出願では、実施例の充実が必要である。

93

ソフトウェア関連発明

- ・ソフトウェア関連発明の実務は、各国で審査対応が異なる。
- ・各国での審査実務の相違を理解することで、効率的な審査を受けることができる。

■米国

米国特許法第101条

新規かつ有用な方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本章の条件及び要件に従って、それによって特許を受けることができる。

非自明性

→有用であればよく、日本と同様、非自明性の判断に技術的な側面が求められていないと考えられるが、この点は、明確にされていない。

95

カテゴリーとしては、以下の3つがある。

①方法、②装置、③プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

④コンピュータプログラムは、方法、機械、製品若しくは組成物ではなく、不可。

機能的な記述的データがコンピュータ読み取り可能媒体に記録されると、その記述的データは、構造的にも機能的にもその媒体に関連づけられるとともに、技術の利用によって記述的データの機能が実現されるため、多くの場合、法定主題となる(MPEP2106.01)。

96

発明の成立性

米国特許法第101条によれば、方法、機械、製品若しくは組成物が特許の対象となるが、自然法則、自然現象、抽象的なアイデアは特許の対象外となる(Chakrabarty事件: 最高裁判決: 1980年)。

では、どのようなものが抽象的なアイデアとみなされるか？



Bilski 事件: CAFC判決: 2008年

クレームされたプロセス(方法)が米国特許法第101条の下で発明の成立性を満たすか否は、機械・変換(machine or transformation)テストが唯一の基準であるとし、クレームされたプロセスが発明の成立性を満たさないとした。

ー機械変換テストー

- (I) クレームされた方法が具体的な機械または装置に結びついている, 又は
- (II) 具体的な物を異なる状態または物体へ変換している

97

参考: Bilski 事件のクレーム1

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
- (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
- (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

※クレームの文言中、ハードウェアの限定がない。

98

Bilski 事件：最高裁判決：2010年

CAFC判決を維持し、クレームされたプロセスが発明の成立性を満たさないとした。
ただし、

- 1) 機械・変換テストは、有用なツールであるが、これだけが唯一の基準ではない。
- 2) ビジネス方法は、少なくともある状況ではある種の「方法」であり、101条により発明の成立性を満たす。
- 3) 今回の発明は、ある数学アルゴリズムに依存している。この数学アルゴリズムを先行技術とした場合に、特許出願全体として特許性のある発明が含まれていないため、今回の発明は、101条の「方法」に該当しない。

機械・変換テストは唯一の基準ではないとしつつも、他の具体的な基準は示されなかった。機械・変換テストは、過去の最高裁判決でも採用されている基準であり、発明の成立性について考える上で、大きな指針になることには変わりがない。

■ 欧州

欧州特許条約(EPC)第52条

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。

- (a) 発見、科学の理論及び数学的方法
- (b) 美的創造物
- (c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びに コンピュータ・プログラム
- (d) 情報の提示

(3) (2)の規定は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体(as such)に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。

実際には、・・・

EPOは、IBM審決 (T1173/97 1998年7月)において、技術的性質を有するプログラムは、発明の対象とならないものを列挙するEPC52条2項にいうコンピュータプログラムには含まれないと結論付けた。



カテゴリー

実際には、EPC52(3)により、技術的性質 (technical character)を有すれば、

①方法、②装置、③コンピュータプログラム、及び④プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体のクレームに、特許の成立性が認められる。

101

発明の成立性

コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行された場合に、CPUの回路を電流が流れるといった「通常の物理的効果を超えた「更なる技術的効果」を得られる場合に、技術的性質が認められる」(EPガイドライン パートC 第IV章 2.3.6)。

多数の審決例により、クレーム上に、「プロセッサ」、「記憶装置」などのハードウェア要素を記載したり、あるいは「コンピュータに実行されるステップ」などと記載すれば、発明の成立性に関しては、比較的容易にクリアする傾向にある。

→日本の基準を満たせば、欧州の基準を満たすものと考えられる。

進歩性

一方、発明の技術的性質に寄与しない特徴は、進歩性への寄与なしと判断され、進歩性の判断から除外された審決例が散見される(T1161/04, T0958/03, T1284/04,)。

102

■中国:

中国専利法第2条2項

「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。」

「請求項に記載された発明が、計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体や単なる媒体(例えば磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、磁気光ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他のコンピュータ読み取り可能な媒体)に記憶されたコンピュータプログラム、ゲーム規則やゲーム方法など、知的活動の規則及び方法に該当するものである場合、専利保護の客体には属さない。…ただし、保護を請求する媒体が、その物理特性の改良に寄与する場合、例えば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この限りではない。」(審査指南)

カテゴリーとしては、以下の2つがある。

①方法、②装置

③プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、不可。

④コンピュータプログラムは、不可。

103

発明の成立性

「もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決案において、技術的課題を解決することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する際に、自然法則に準拠した技術的手段が反映されており、それによって自然法則に合致した技術的效果を獲得する場合には、このような解決案は、専利法2条2項でいう技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。

(審査指南)



課題、手段及び効果の三要素が全て技術的であれば、発明として成立する。

進歩性

発明の成立性として、課題、手段及び効果の三要素が全て技術的であることが求められる結果、欧州と同様、進歩性へ寄与する構成要素は、技術的であることが求められることになる。

104

ソフトウェア関連発明のまとめ

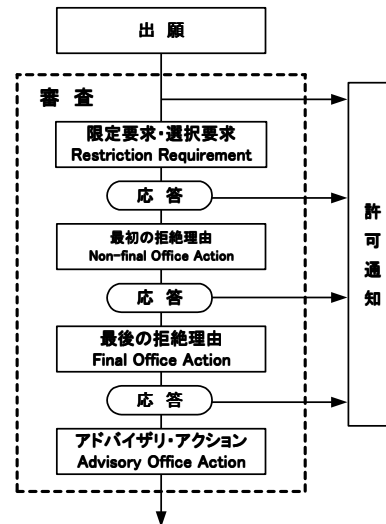
	日本	米国	欧州	中国
カテゴリー	方法、装置、記録媒体、プログラム	方法、装置、記録媒体	方法、装置、記録媒体、プログラム	方法、装置
発明の成立性	ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現される	一つの基準として、機械・変換テスト	ハードウェア要素等を明示	課題、手段及び効果が技術的
進歩性	技術的である必要性はない	有用であればよく、技術的である必要性はない	技術的性質を有する	

コスト削減各論 ～留意すべき手続き～

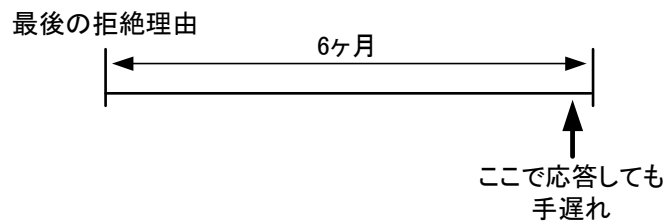
審査の流れ

(a) 米国

- ・最後の拒絶理由に対しては補正が大きく制限される。したがって、最初の拒絶理由に対する応答でできるだけ解決すべきである。
- ・インタビューの活用で、審査官の争点を明確にしておき、早期の拒絶理由解消を図る。



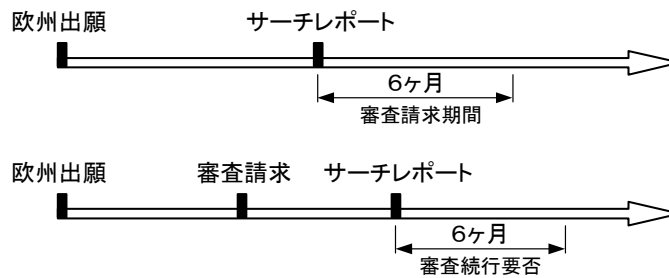
最後の拒絶理由に対する応答



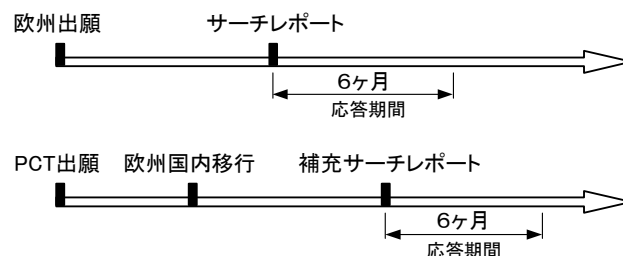
- ・簡単な補正により、解消可能か → 早期の応答
- ・広い補正により、解消可能か → RCEの検討

(b) 欧州

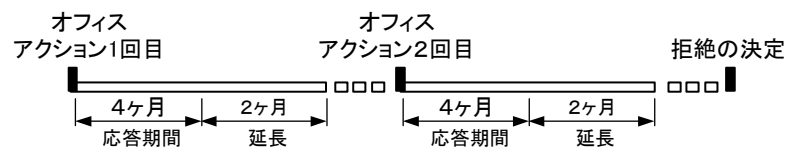
・審査に先立って、サーチレポートが発行される。したがって、出願人はサーチレポートの結果に基づいて、審査を続行するか否かについて検討することができる。



EPC2000の改正により、サーチレポートの見解書が否定的な場合には、出願人は、これに対して応答することが必要となった(規則70a条、161条)。但し、サーチレポートの見解書が肯定的な場合には、応答の必要はない。パリールートによる出願の場合は、サーチレポートの発行から6ヶ月以内に、補正書、意見書の提出による応答を行う必要がある。

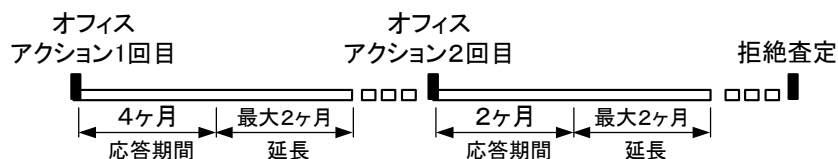


サーチレポートが発行されると、審査部により審査が行われ、拒絶理由が存在する場合には、オフィス・アクション（拒絶理由通知書）が発行される。そして、このオフィス・アクションに対しては、4ヶ月以内に応答する必要がある。延長は2ヶ月に限り可能である。欧州では、制度上、必要があれば何度でもオフィス・アクションが発行される。但し、適正な応答をしなかった場合には、最終の拒絶の決定が発行され、審査が終了することがある。



(c) 中国

オフィス・アクションは通常2回発行され、応答によって拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定が発行される（審査指南第2部第8章6.1.1）。但し、1回目のオフィス・アクションに対する応答において、拒絶理由が全く解消されていない場合には、2回目のオフィス・アクションを発行することなく、拒絶査定が発行される場合がある。特に、補正を行わないで応答する場合には、拒絶査定が発行される可能性に留意すべきである。



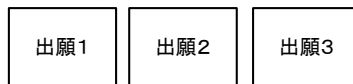
コスト削減のための分割出願

複数の出願をするのと、1つの出願にまとめた後、複数の分割出願をするのでは、どちらがコストが安いのか？

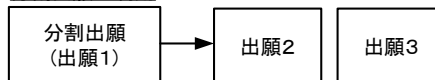


1. 翻訳費用は同じであるが、
2. 出願費用は、代理人によるが、分割出願の方が安い場合がある。
3. IDS, Declarationの再提出が不要となるため、手続きに関するコストは安くなる可能性が高い。

別々の出願



分割出願の利用

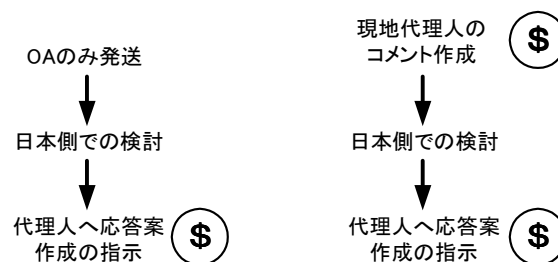


コスト削減各論

～コストを低減する現地代理人とのコミュニケーション～

現地代理人のとのコミュニケーションのタイプ

1. OAが発行されると、現地代理人はOAに関するコメント (analysis)を作成し、それを元に、日本側で検討し、現地代理人は指示を送る。
2. OAが発行されると、現地代理人はOAに関するコメントを作成せず、OAのみ出願人へ送付する。OAを日本側で検討し、現地代理人に応答の作成を依頼する。



現地代理人の時間の使い方

- ・タイムチャージではあるが、無限に時間をかけられない
- ・概ね2000～3000ドルで対応しなければならない。
- ・チャージする費用が決まっているので、自ずとかけられる時間も決まる。→hourly rateが300ドルであれば、約8時間
- ・この8時間を、いかに使ってもらうか。

2000～3000ドル

本願発明の検討	拒絶理由の検討	コメントの作成	出願人からの指示の検討	応答の作成
---------	---------	---------	-------------	-------

現地代理人のとのコミュニケーションの提案

タイプ1のデメリット

- ・現地代理人は、拒絶理由への対応のみを考慮したコメントを作成する。
- ・現地代理人は、発明の背景を知らない
- ・現地代理人は、ファミリー出願を知らない



見当違いなコメントが作成されるおそれがある。

現地代理人のとのコミュニケーションの提案

タイプ2の提案

1. 発明の背景、ファミリー出願を考慮した応答案の作成
2. 現地代理人への応答案作成の指示
 - ・発明の背景を教える
 - ・ファミリー出願を教える
 - ・理解しやすい指示書を作成する

理解しやすい指示書とは？

■タイプ2であっても、現地代理人は、明細書、OAの検討はしなければならない。

- ・補正案を送るときは、必ず、補正の根拠を示す。
- ・どこに何が書いてあるのかを、必ず教える。
- ・クレームと図面との対応を教える。→符号の追記
- ・各国の実務に応じた簡潔な指示書を作成する



検討時間の短縮

指示書送付時に問い合わせるべきこと

- ・当方の応答案での拒絶理由解消の可能性
→インタビューが可能であれば、それによる確認
- ・補正案における言語上の問題の確認
→補正案をネイティブがどのように感じるか

まとめ

1. オフィスアクションをできるだけ少なくすることを考える。
2. 不要な手続きをなくすことを考える。
3. 現地代理人との効率的なコミュニケーションを考える。
4. 代理人とのつきあいを見直し、固定費の削減を考える。

付 録 ～多国出願用明細書の作成～

外国出願用の明細書作成 -総論-

クレーム

基本は構成要件列挙型

「本体とキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルの中程に信号分配器を設け、該分配器に他の入出力装置を接続したことを特徴とするコンピュータ装置。」



「本体と、
キーボードと、
前記本体及びキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルと、
前記RS232Cインターフェースケーブルの中程に設けられた信号分配器と、
前記分配器に接続された他の入出力装置と、
を備えているコンピュータ装置。」

プレアンブル

■米国

“There may be plural indentations to further segregate subcombinations or related steps.” (MPEP 608.01(m) Form of Claims から抜粋)

サブコンビネーションや関連するステップに分割した複数のインデントを設ける。

より具体的には、

米国のクレームは、構成要件を列挙しつつ、①ブリアンブル、②移行フレーズ、③ボディからなる以下のジェブソン形式で記載されることが多い。

① An apparatus...	② comprising:	
A;		③
B; and		
C.		

ただし、ブリアンブルは、先行技術として出願人が認めたものと解釈され得る。 125

37 CFR 1.75(e) は、改良発明の場合、独立クレームは、従来技術又は公知のブリアンブルと、新規な又は改良された部分と出願人が考える要素等を含まなければならない、旨を規定している。

MPEP 2129

III ジェブソンクレーム

ジェブソン形式(すなわち37 CFR 1.75(e)に記載された形式; MPEP § 608.01(m)を参照)でクレームを書くことは、ブリアンブルの主題が他人の先行技術の成果であるという黙示的な承認であると受け止められる。In re Fout, 675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982)(ジェブソンタイプクレームのブリアンブルが認められた先行技術であると判断した。出願人の明細書は他人をブリアンブルの主題の発明者として認めていた。)しかし、この推定は出願人がクレームをジェブソン形式で記載する他の信用できる理由を提示することにより覆るかもしれない。In re Ehrreich, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979)(出願人が同時係属出願との二重特許の拒絶を回避するためにジェブソン形式を用いたと説明し、審査官はブリアンブルの主題を示す技術を引用しなかった。)さらに、ジェブソンクレームのブリアンブルが出願人自身の成果を記載している場合には、クレームに対する先行技術として用いることはできない。Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645, 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984); Ehrreich, 590 F.2d at 909-910, 200 USPQ at 510

審査において、プリアンプルは、原則として、クレームの限定と受け取られないが、覆ることもある。同様に、侵害訴訟においても、プリアンプルがクレームの限定と判断されるか否かは、ケースバイケースであり、明確な基準はない。

プリアンプルは、クレームに活力と意義を与えない限り、限定の効果が与えられない。
(MPEP2111.02)

侵害訴訟: CAFC 判決

例1)

Bristol-Myers Squibb Company v. Ben Venue Laboratories Inc etc., April 20, 2001

「クレームのボディにおいて発明が完全に記述されている場合には、プリアンプルは、クレームに活力と意味を与えず、クレームの限定を構成するものとは言えないので、クレームの構成において重要ではない。」

例2)

Catalina Marketing International Inc. v. Coolsavings.com Inc, May 8, 2002

「出願経過において、クレームされた発明を従来技術から差別化するためにプリアンプルに依拠した場合には、そのような依拠は、クレームされた発明をある程度規定するためにプリアンプルを用いることを示しているのであるから、プリアンプルはクレームの限定に変わる。」

127

■ 欧州

欧州のクレームは、原則として、2パートクレームで記載する必要がある。但し、特許になるときである。前提部分(発明の主題となる先行技術)と、特徴部分との間に配置される“characterized in that”は、引用文献によって決められる。

すなわち、原則として、以下の形式が求められている。

前提部分(発明の主題となる先行技術)
characterized in that 前提部分に追加する特徴部分

また、欧州の実務では、課題解決アプローチによって、出願人が主引例を主張することができ、その主引例によって“characterized in that”の位置を決めることができる。

128

EPC 規則43

クレームの形式及び内容

(1) クレームは、保護が求められている事項を、発明の技術的特徴に関して定義する。適切と認められるときは、クレームには次の事項を含める。

(a) 発明の主題の指定、及び技術的特徴であって、クレームする主題の定義のために必要であるが、結合して先行技術をなすものを示す陳述

(b) 特徴部分であって、「を特徴とする”characterized in that”」又は「によって特徴付けられる”characterized by”」という表現によって始まり、(a)に記載した技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を明示しているもの

EPガイドライン パートC 第Ⅲ章 2 2. 2

2.2 規則43(1)(a)及び(b)は、クレームの方式として、「適当と認められる限り」採用すべき2パートフォームを規定している。最初の部分は、「発明の主題の指定」を表示する記載、すなわち、発明が関係する装置、方法などの一般的技术分野の記載を含む。それに続いて、「クレームされる主題の明示に必要であるが、組み合わせられて先行技術の一部である技術的特徴」の記載を含む。…第2の部分、すなわち、「特徴部分」は、「(a)項(最初の部分)に記載されている特徴との組合せとして、保護が求められている技術的特徴」、すなわち、当該発明が先行技術に追加する特徴を記載すべきである。

2.3b …2パートフォームの目的である。その目的は、先行技術との組合せにおいて、どの特徴がクレームされた主題を規定するのに必要なものであるか、読者に明確に理解させることにある。規則42(1)(b)の要件を充足する先行技術の明細書の表示から前記の点が十分に明確であれば、2パートフォームを強調すべきではない。

■中国

中国のクレームも、欧州と同様、原則として、2パートフォームで記載する必要がある。2パートフォームの考え方も、欧州とほぼ同じである。

実施細則 第二十一条

発明又は実用新案の独立クレームは前提部分と特徴部分を備え、以下の規定に基づいて作成しなければならない。

(1) 前提部分: 保護を請求する発明又は実用新案技術案のテーマの名称及び発明又は実用新案主題が 最も近い既存技術と共有する必要な技術的特徴を明記する。

(2) 特徴部分: 「…を特徴とする」又はこれに類似する用語を用い、発明又は実用新案が 最も近い既存技術と異なる技術的特徴を明記する。これらの特徴は前提部分に明記する特徴と合わせて、発明又は実用新案が保護を求める範囲を限定する。

発明又は実用新案の性質が 前項の方式によって表現するには適さない場合、独立クレームはその他の方式で作成することが出来る。

131

中国専利法審査指南 第2部分 第2章 3.3.1

専利法実施細則21条2項の規定によると、発明又は実用新案の性質が 前述の方式により書くことに適さない場合に、独立請求項は前提部分と特徴部分を分けなくても良い。 例えば以下の場合にはそれに当たる。

- (1) パイオニア発明;
- (2) 状態が同等な既知の技術を組み合わせることにより成された発明で、その発明の実体が組み合わせそのものにある;
- (3) 既知の方法の改善である発明の場合、その改善は、ある物質或いは材料を省いたり、又はある物質や材料で別の物質や材料を取り替えたり、或いはある手順を省いたものである;
- (4) 既知の発明の改善は、システムの中の部品の交換又はその相互関係上の変化である。

近似的な表現 (ABOUTなど)

(1) 米国

米国では、以下のように、“**about**”という文言の取り扱いとは異なるので注意が必要である。

(i) MPEP

MPEP 2173.05(b)には、次のように記載されている。

「クレームの文言が、程度に関するものであり、正確なものでなかったとしても、それだけで無効になることはない。クレームの文言が許可されるか否かについては、当業者が明細書の記載からクレームの文言を理解できるか否かによる。」

(ii) 判例

Kolene Corp. v. Motor City Metal Treating, Inc. (440 F.2d 77, 169 USPQ 77)

(A)クレームには、「約**25~40%**のシアン酸塩アルカリ金属塩を含むアルカリ金属塩の溶液に金属片を浸す工程と、、、」という構成があった。これに対して、イ号方法では、**46~50%**のシアン酸塩アルカリ金属塩を含んでいた。

(B)控訴審では、次のように判示された。

クレームにおける下限の**25%**は、これより下がると望ましい結果を得ることができないという問題から来ており、上限の**40%**はこれより高いとスラッジが生じ経済的ではないという実用上の問題が来ている。したがって、スラッジの問題が解決できれば、**46~50%**での運転も可能であり、実用的な目的からすれば、これは、クレームの範囲内である。したがって、イ号方法は文言上クレームの範囲内と判断できる。

(2) 欧州

欧州では、審査基準C, III, 4.7に次のように記載されており、先行文献との差異が明確に区別できる限りにおいて「**about**」等の近似的な文言を使用することは可能である。但し、審査官によっては削除を求めることもある。

(4.7「約」「およそ」等の文言)

「約」又は類似する「およそ」等の文言が使用されるときはいつでも、特に注意が必要である。このような文言は、たとえば、特定の値(たとえば、「約**200°C**」)又は特定の範囲(たとえば、「およそXからYまで」)の場合に用いられる。審査官はそれぞれの場合において、全体として読み取った出願の文脈において意味が十分に明瞭であるか否かについて判断すべきである。ただし、この種の文言の存在が新規性及び進歩性に関して先行技術から曖昧さなしに発明を区別する妨げとならない場合に限り、その使用を許容することができる。

(3) 中国

審査指南第2部第2章3.2.2には、次のように記載されている。中国では、ほぼ認められないと考えるべきである。

一般的に、「約」、「近く」、「等」、「或いは類似物」などの類似した用語は請求項の範囲を不確かにするため、請求項において使ってはならない。請求項にこの類の用語が現れる場合、審査官は具体的な状況に基づき、当該用語を使うことにより、請求項を不確かにするかどうかを判断しなければならない。しないと判定する場合にはこれを許容する。

従属項

従属項の記載方法

クレーム作成実務では、従属項の記載方法は、限定要素の態様によって従属項の記載が異なる。例えば、以下の独立項があるとき、限定事項によって2つの記載方法がある。

1. A device comprising:
 - an A;
 - a B interrelated with A; and
 - a C interrelated with B.

(i) 追加の構成要件があるとき(外的付加)

2. The device according to claim 1; further comprising a D with interrelated with A.

日本語訳: ～をさらに備えている。

→外的付加が分かる日本語

(ii) 独立項の構成要件をさらに詳細に表すとき(内的付加)

3. The device according to claim 1; wherein element B includes E, F, and G interconnection E and F.

明細書の記載

PL法と明細書

(a) PL法とは?

PL法とは、製造物の欠陥で消費者が身体上、生命上の損害を受けた場合に、製造業者は過失の有無にかかわらず、その損害を賠償する責任を負うことを規定した法律である。

(b) 米国での事例

米国では明細書の記載がPL法での賠償責任に問われた。米国でGM(**General Motors, Corporation**)が販売していた**Corvair**という乗用車は、スイングアスクル式と呼ばれるサスペンションシステムを採用していた。このシステムは、構造が簡単であるという利点を有するものの、旋回時に車体が浮き上がって不安定になるという問題があった。そのため、このシステムによる事故が相次ぎ、賠償責任が問われた。

その根拠として、GM社の出願であるUSP No. 2,911,052の従来技術の欄には、スイングアスクルが危険である旨の記載があった。したがって、GMは、スイングアスクルの危険性を知りつつ、販売を行っていたとして、賠償責任に問われた。このケースでは、明細書の記載がGMに不利に働いた。

(c) 実務上の留意点

上記のように「危険である」という課題は、従来技術に書くべきではない。これにより、PL法上の責任を問われる根拠となりうる。したがって、従来技術に自社技術を引用するときは、「危険である」旨の記載をすべきではない。また、他社技術であったとしても、将来的に提携する可能性のある会社の技術について危険であることを記載すべきではない。実際の明細書にあった適切でない記載を以下に挙げる。

- ・事故が発生するおそれがある
- ・負傷するおそれがある。
- ・有毒ガスが発生するおそれがある。

また、「安全である」という効果は、従来、危険であったことの裏返しであるため、従来技術が危険であったことを推定する根拠となりうるので、適切ではない。したがって、好ましい効果としては、「コストが安い」、「製造が容易」等が挙げられる。

以上の実務は、米国だけでなく、日本、欧州、中国でも適用され得ると考えられる。

ご清聴ありがとうございました。



レクシア特許法律事務所
弁理士 立花 顕治
tachibana@lexia-ip.jp

〒541-0045 大阪市北区中之島6-2-40
Tel: 06-6448-7777
Fax: 06-6448-7766