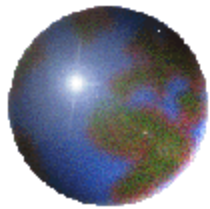


2014年2月度東西部会



クレーム課金、及びクレーム記載要件 に関する各国制度の調査・研究

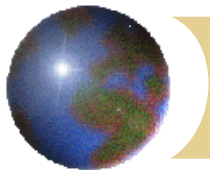
～日本出願を基礎として
主要国へ出願する際の課題を中心として～

2014/2/25(関東) 土屋美和

2014/2/28(関西) 半澤崇幸

特許第1委員会 第1小委員会

日本知的財産協会



本日の発表について

本日の発表は、2013年度特許第1委員会第1小委員会*¹の活動成果*²の一部を抜粋して発表するものである。

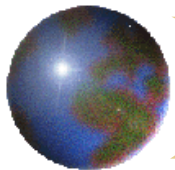
* 1 メンバー

安生剛(小委員長 パナソニック), 田中裕紀(小委員長補佐 富士通), 貝瀬知香子(JX日鉱日石リサーチ), 白土和隆(花王), 杉浦弘人(TDK), 角直人(日東電工), 土屋美和(三菱重工業), 豊島正義(本田技研工業), 中昭夫(日本触媒), 半澤崇幸(いすゞ自動車), 本荘太一(カシオ計算機), 山本幸一(東芝), 山本充(富士フイルム), 吉本敦(日立製作所)

* 2 論説(知財管理誌 2014年掲載予定)

クレーム課金、及びクレーム記載要件に関する各国制度の調査・研究

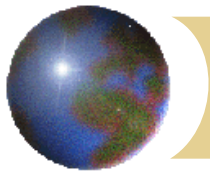




目次

1. 背景および目的
2. 現状制度の比較
3. ユーザーの認識課題
4. JIPAにおける分析アプローチ
5. 調査結果および考察
6. 現状制度下における対応
7. おわりに





1. 背景および目的

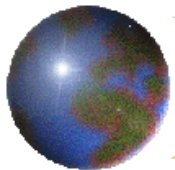
特許請求の範囲(以下、「クレーム」という。)の記載は、特許発明の技術的範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有するとされている。したがって、出願人は自己の発明が十分に保護されるように、複数の請求項を組み合わせてクレームを構成するのが通常である。

しかしながら、クレームの記載要件は、各国ごとに規定・運用が異なっており、さらに、請求項数や形式(独立/従属、マルチ/マルチマルチ)に応じて出願料や審査請求料が異なっていることから、自由な権利設計の妨げとなっている側面がある。

そこで、当委員会では、クレーム課金制度、及びクレーム記載要件に関する各国制度の調査、研究を行うことにより、各国制度の調和の必要性、および現状制度下におけるユーザーの対応策について検討することとした。

なお、クレーム記載要件としては、特許法36条6項各号に規定される所謂クレームサポート要件、明確性要件といった点も考慮する余地はあるが、ここでは、各国審査における形式的側面に着目し、特に重要と思われる項目についての検討を行った。





2. 現状制度の比較

以下では、5庁における現状制度について比較する。

■ クレーム課金制度

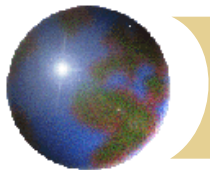
① 請求項数が影響する特許庁費用

	JP	US	EP	CN	KR
出願料	×	○	○	○	×
審査請求料	○	—	×	×	○
特許登録・発行料	—	×	×	×	—
特許維持年金	○	×	×	×	○

「○」: 請求項数の影響あり

「×」: 請求項数の影響なし

「—」: 該当する制度なし



2. 現状制度の比較

■ クレーム課金制度

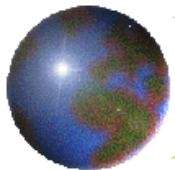
② 課金体系の分類

	JP	US	EP	CN	KR
出願料	×	定額型	定額型	定額型	×
審査請求料	従量型	—	×	×	従量型
特有の課金	—	* 独立クレームが3項を超える際の1独立クレームごとの課金 * マルチクレームに対する課金	—	—	—

定額型：所定請求項までは一定額であるが、その請求項数を越えた項数に応じた金額を課金

従量型：一定額の基本料に加え、1請求項から項数に応じた金額を課金

次ページに課金体系（従量型/定額型）のイメージ図を示す。

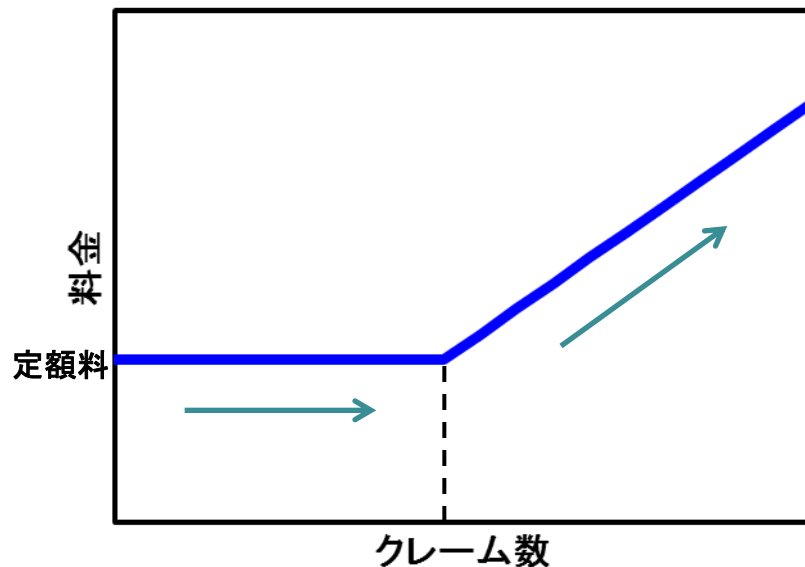


2. 現状制度の比較

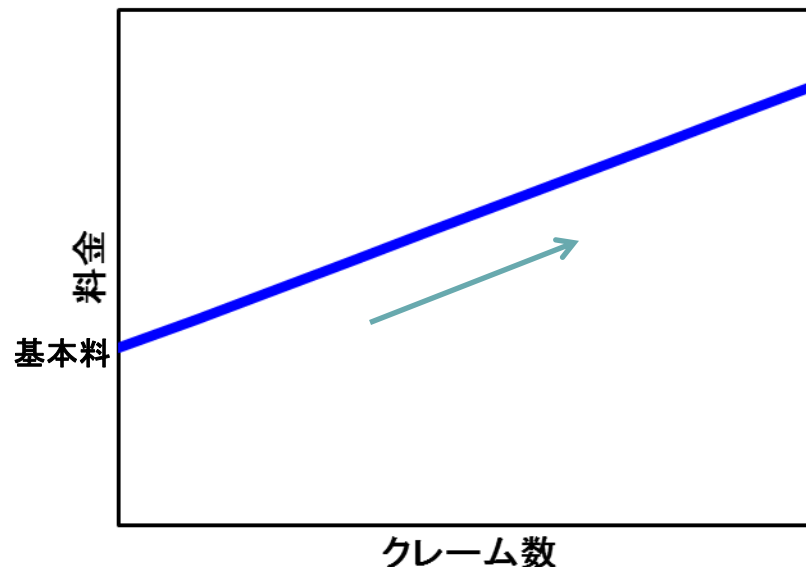
■ クレーム課金制度

② 課金体系の分類

【定額型】 (US, EP, CN)

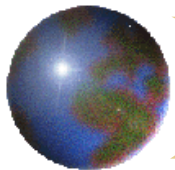


【従量型】 (JP, KR)



定額型：所定請求項までは一定額であるが、その請求項数を超えた項数に応じた金額を課金

従量型：一定額の基本料に加え、1請求項から項数に応じた金額を課金



2. 現状制度の比較

■ クレーム記載要件

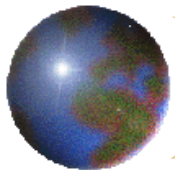
① クレーム引用形式

	JP	US	EP	CN	KR
マルチクレーム	○	○ *	○	○	○
マルチマルチ クレーム	○	×	○	×	×

*…利用可能であるが、\$780の追加課金

マルチクレーム：複数の請求項を引用する多項従属クレーム

マルチマルチクレーム：マルチクレームを、さらに複数引用する多項従属クレーム



2. 現状制度の比較

■ クレーム記載要件

② クレーム記載形式

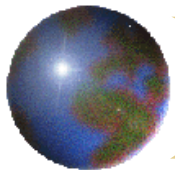
	JP	US	EP	CN	KR
2パート形式 (ジェプソン形式)	制約なし	制約なし	推奨	推奨	規定なし
マーカッシュ形式	制約なし	制約なし	制約なし	制約なし	制約なし

③ カテゴリーごとのクレーム数制限

	JP	US	EP	CN	KR
1カテゴリー 1独立クレーム	—	—	○	—	—

※ 欧州では、製品(products)、装置(apparatus)、方法(process)、用途(use)に分類される各カテゴリーの独立クレーム数を、原則として1請求項に制限している。(EPC規則43(2))





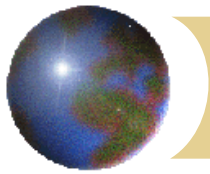
3. ユーザーの認識課題

1) クレーム課金制度について

- ➡ i) 基本料金に1請求項ごとの課金を加える**従量型(日本型)**と、一定額に対し所定請求項数を超えた場合に追加課金が生じる**定額型(欧米型)**とに分類される点
- ➡ ii) 定額型の課金体系において、**追加課金が生じる所定請求項数**が国によって異なる点(中国:10項、欧州:15項/50項、米国:20項)
- ➡ iii) 国によって、クレーム記載形式に応じた**特有の課金設計**を有している点(US:独立クレーム数が3を超える場合の課金など)

2) クレーム記載要件について

- ➡ i) 請求項の引用形式(**マルチクレーム、マルチマルチクレームの可否**)が相違する点
- ➡ ii) 請求項数に対する制限(**独立クレーム総数、総クレーム数、カテゴリ別クレーム数など**)の有無
- iii) 2パート形式(ジェプソン形式)の請求項における**プリアンブル部分の解釈や、取扱い**が異なる点
- iv) **発明の単一性に関する取扱い**が異なる点



4. JIPAにおける分析アプローチ

以下、3つのアプローチにより分析を行った。

1) 各国課金体系の比較・分析

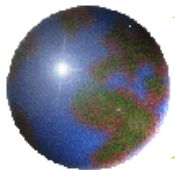
- ・・・現状制度の各国間の課金制度設計を対比し、他国と比べて特異な点を明らかにする。

2) JIPA委員の企業内実態調査と日本事務所へのアンケート調査

- ・・・外国出願するにあたり、日本ユーザーの多くはクレームドラフティングを日本事務所に依頼していることより、他国クレーム対応負担は日本事務所がもっとも把握していると考え、アンケートを実施した。

3) 包袋調査

- ・・・各国クレーム対応状況の実態を把握するためには、包袋を調査するのが正確である。今回は、日本を基礎出願として米・欧・中・韓に出願している5庁クレームが対比可能な案件を対象とした。

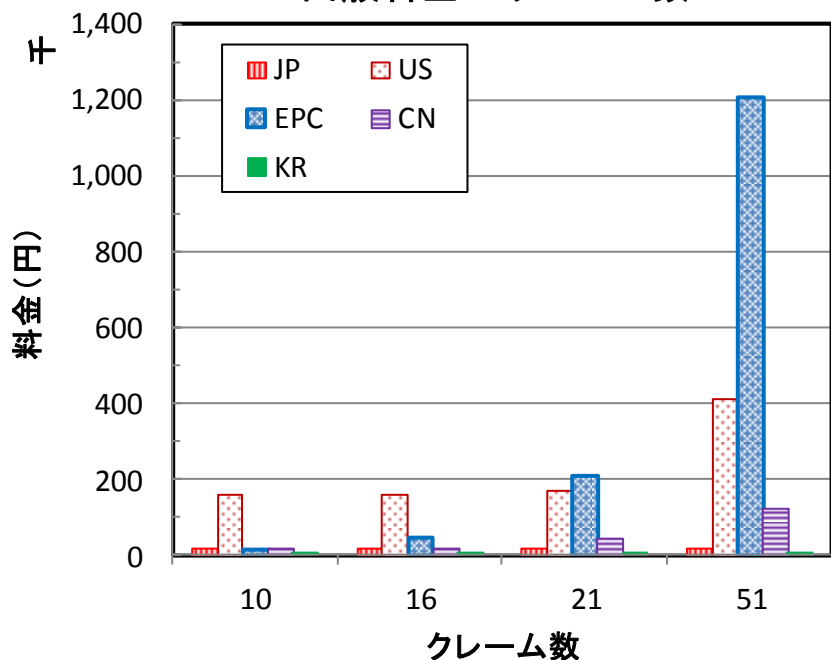


5. 調査結果および考察

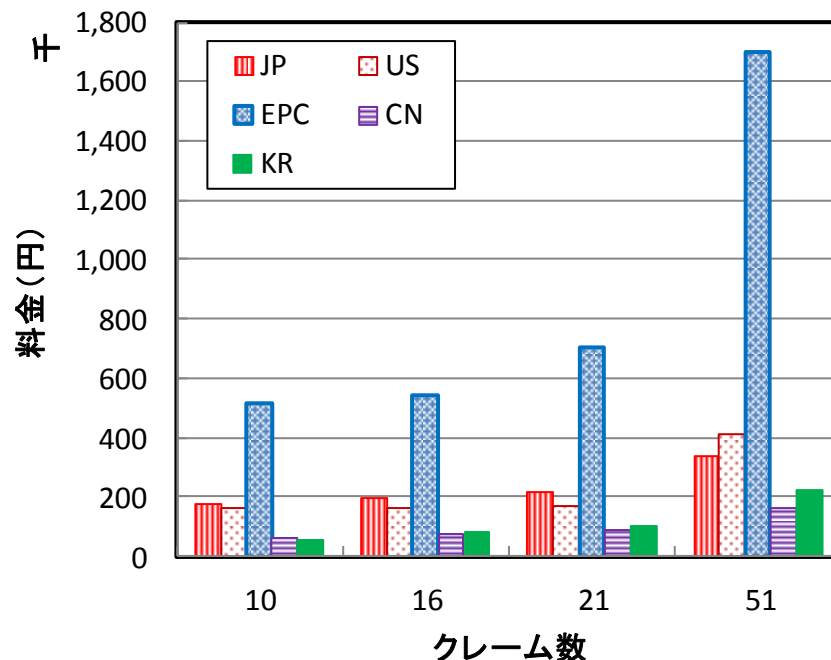
1) 各国課金体系の比較・分析

① 料金(出願料+審査請求料)とクレーム数との関係

出願料金 vs クレーム数

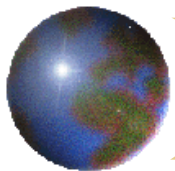


料金(出願+審査請求) vs クレーム数



5庁を比較すると欧州のコストが突出していることが明確

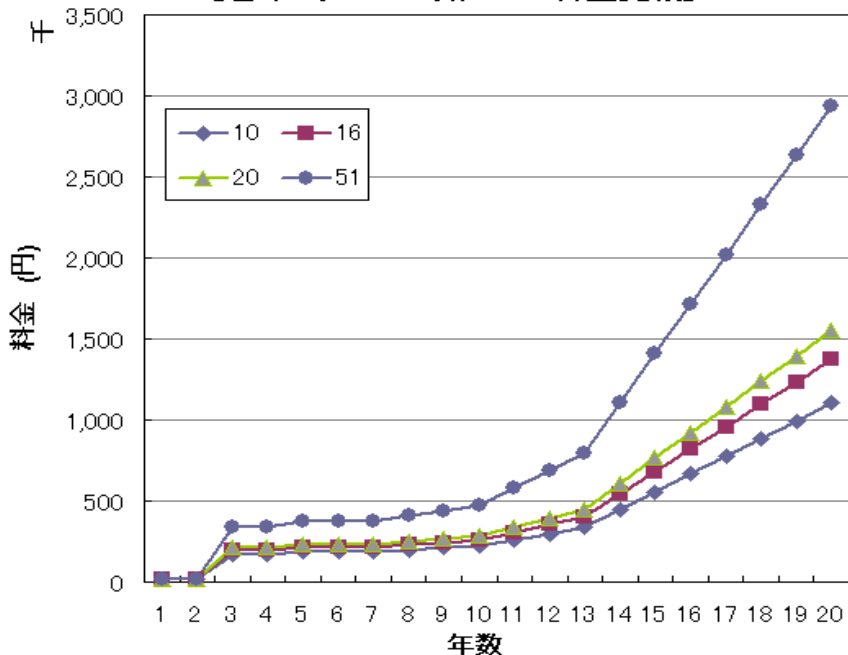




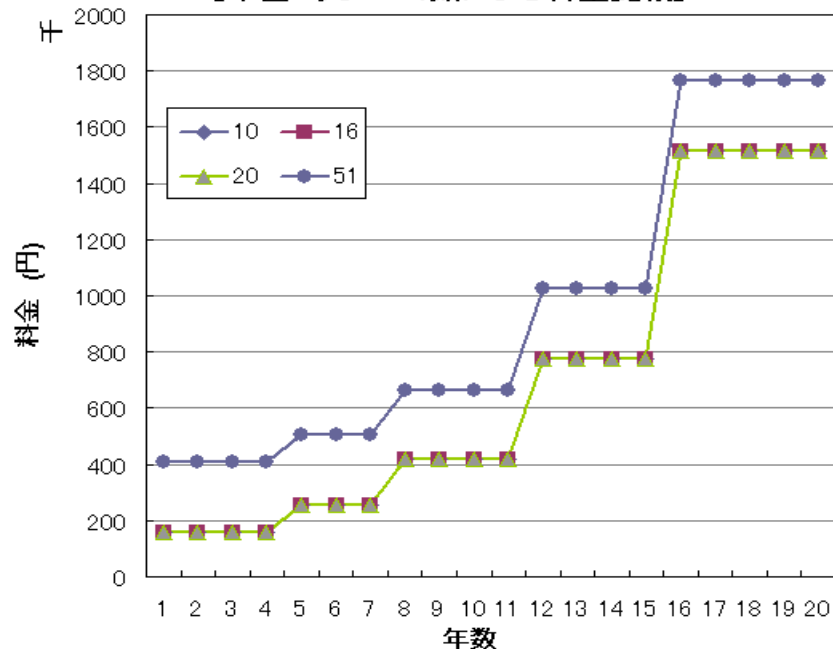
5. 調査結果および考察

② クレーム数の違いによる料金(出願～満了)負担の推移

【日本 クレーム数による料金比較】

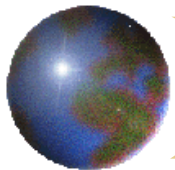


【米国 クレーム数による料金比較】



日本では、クレーム数に応じた年次ごとの料金差はあるが、経年変化は緩やかにカーブ(増額)している。
 米国では、クレーム数51の際に年次ごとの料金差が大きく、経年変化については段階的に増額されているため、特定年での負担が大きい。





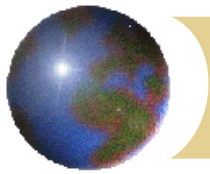
5. 調査結果および考察

③ 課金基準となる請求項数のカウント方法

	JP	US	EP	CN	KR
カウント方法	実際の請求項数	マルチクレームは、引用先の請求項数	実際の請求項数	実際の請求項数	実際の請求項数

米国では、マルチクレームを1項とカウントするのではなく、引用している請求項の数だけ請求項数としてカウントする点で他国と異なる。

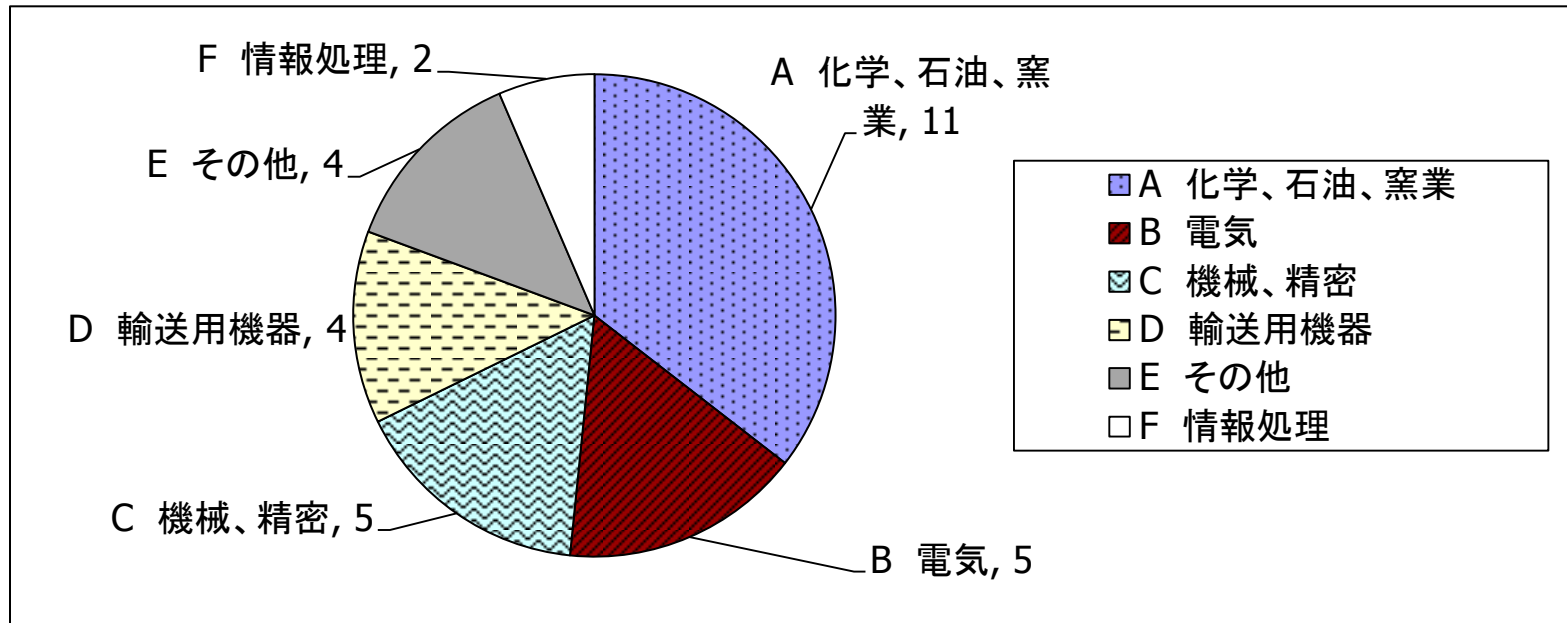
* 規則1.16に基づく手数料の計算における総クレーム数のカウントは、マルチディペンデントクレームでは、直接引用されているクレーム数であるとみなされる(MPEP608.01(n))。



5. 調査結果および考察

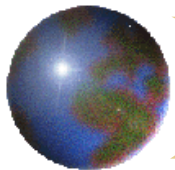
2) JIPA委員の企業内実態調査と日本事務所へのアンケート調査 (2013年11月実施)

以下では、日本事務所(31事務所)のアンケート結果を紹介する(抜粋)。



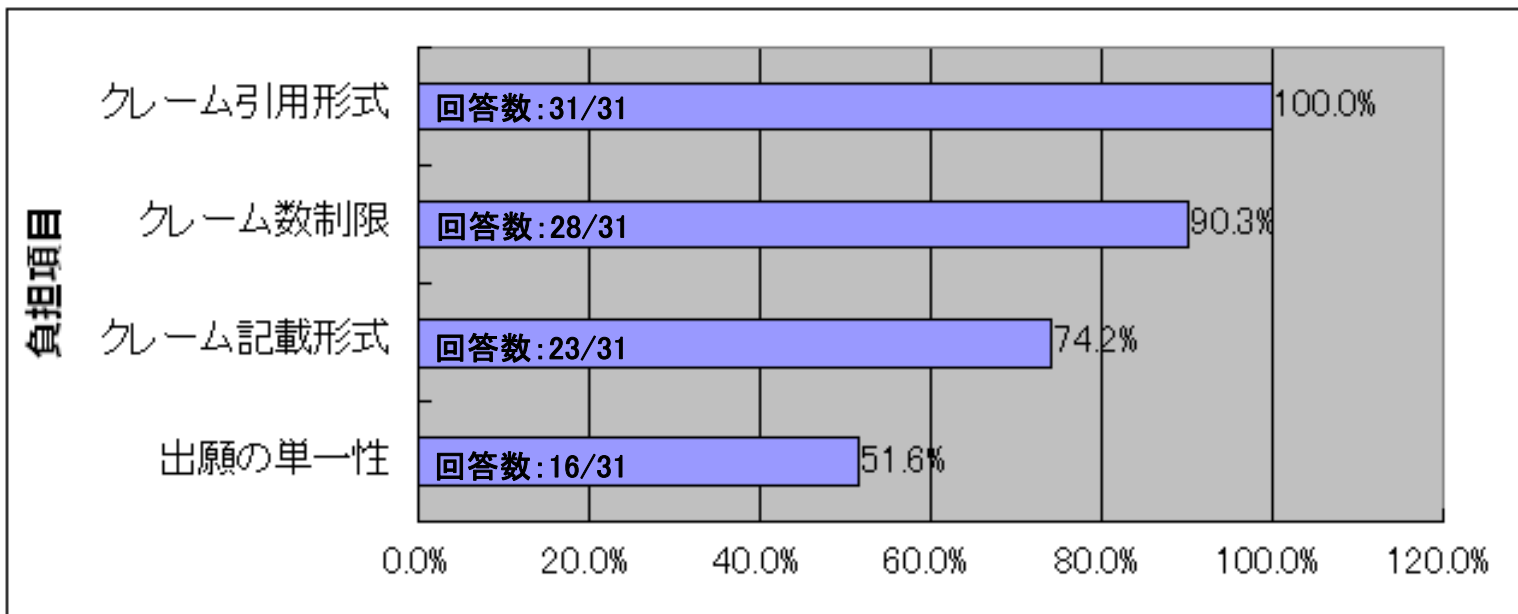
※アンケート対象は、JIPA各委員の取引先である2~3事務所を特定分野に偏らないように、無作為に選択した。





5. 調査結果および考察

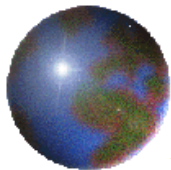
■ 対応負担が大きく、困っている点の上位ランキング (※複数回答可)



クレーム引用形式(マルチ、マルチマルチ)への対応負担がもっとも大きい。ただし、いずれの項目も決して負担が少ない訳ではない。

<アンケートによる個別意見>

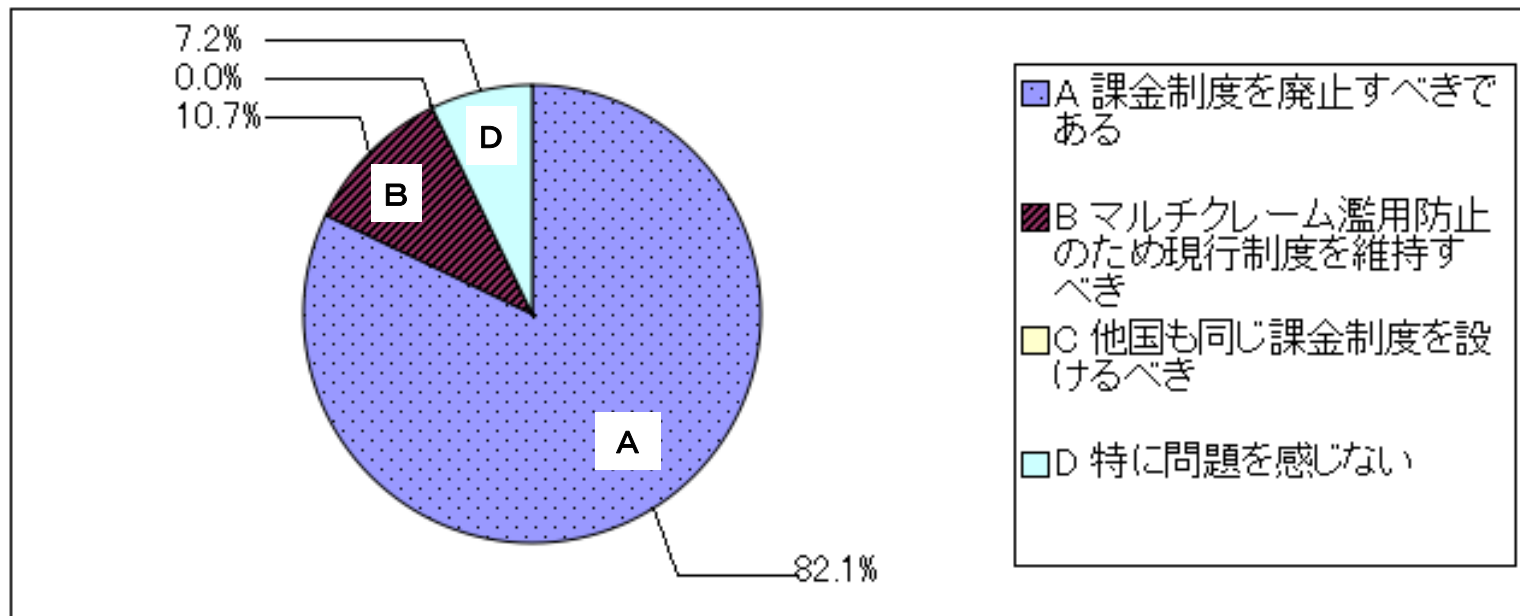
- ・ 国ごとの記載要件は理解していても、米国に統一してしまうことが多い。
- ・ クレームの構成をいずれの国でも認められる形式に整えたうえで、グローバル出願することもある。



5. 調査結果および考察

■ クレーム引用形式について

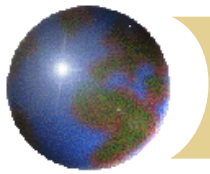
i) マルチクレーム利用に対する課金制限（米国）



大多数が、米国のマルチクレームに対する課金の廃止を望んでいる。

<アンケートによる個別意見>

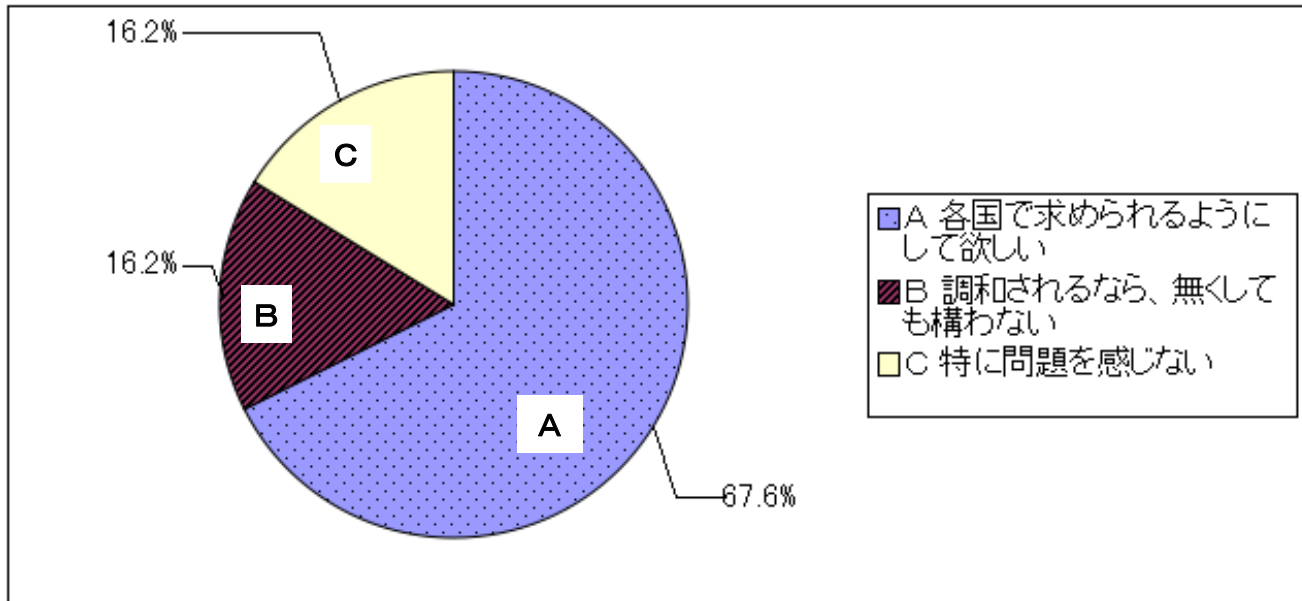
- ・マルチクレーム解除により請求項数が増加し、OA応答時の補正に手間がかかる。
- ・クレーム総数に対する制限は理解できるが、マルチクレームに対する制限は出願人への負担が大き過ぎる。



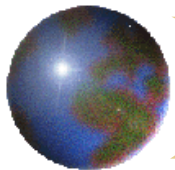
5. 調査結果および考察

■ クレーム引用形式について

ii) マルチマルチクレームの可否 (日・欧:○、米・中・韓:×)



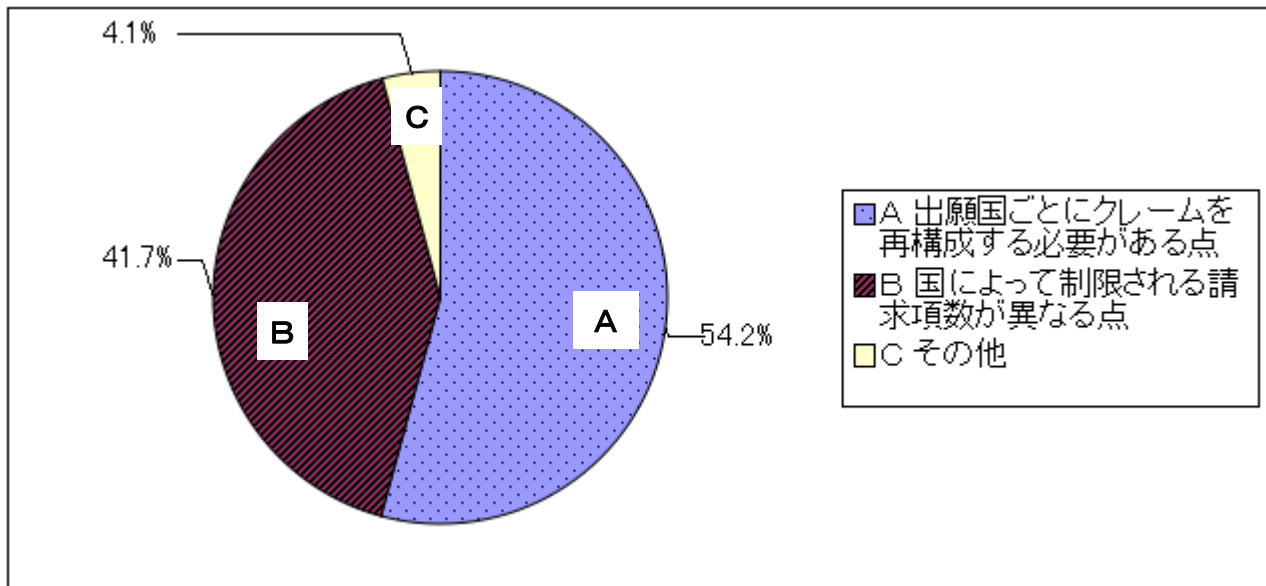
マルチマルチクレームの各国での許容を望む声が2/3(67.6%)である一方、無くしても構わないとする回答も一定数(16.2%)得られた。
この点は、出願人/第三者視点で異なる。



5. 調査結果および考察

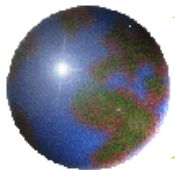
■ クレーム数制限について

i) クレーム数制限により特に問題となる点



※クレーム数制限には、クレーム総数に対する課金による制限(定額制)の他、米国の独立クレーム数3項を超える際の課金による制限、欧州の1カテゴリー1独立クレームの制限を含む。

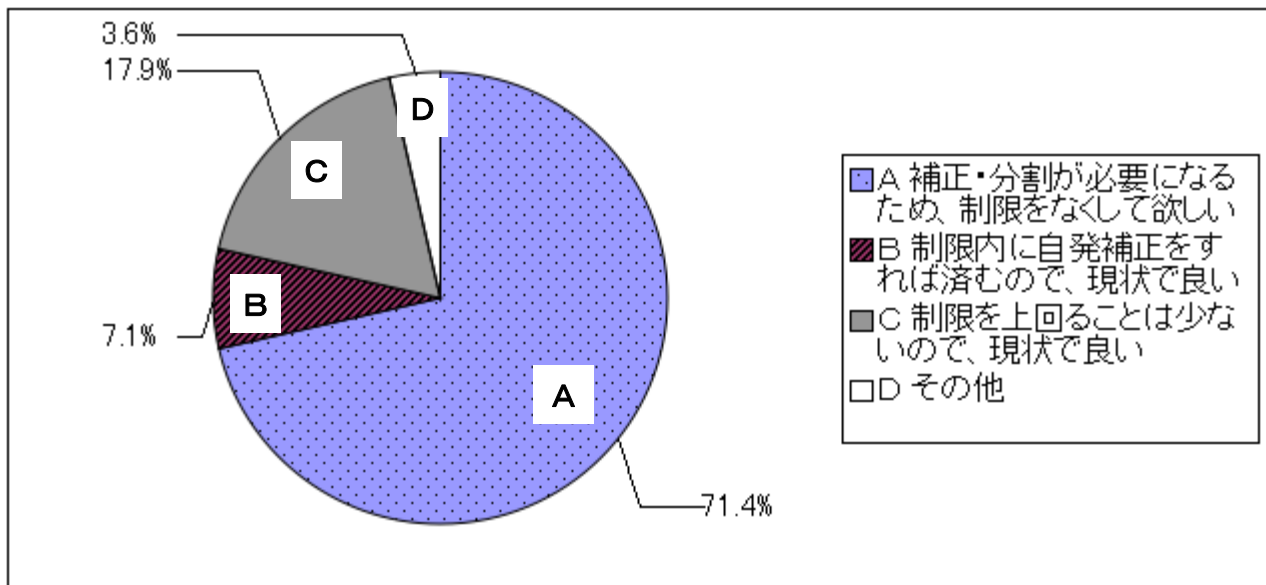
クレーム数制限について問題視しているユーザーは、各国の制限事項が統一され、国ごとのクレーム再構成が不要になることを望んでいる。



5. 調査結果および考察

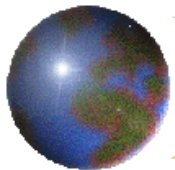
■ クレーム数制限について

ii) 1カテゴリー1独立クレームの制限（欧州）



※ 欧州では、製品(products)、装置(apparatus)、方法(process)、用途(use)に分類される各カテゴリーの独立クレーム数を、原則として1請求項に制限している。(EPC規則43(2))

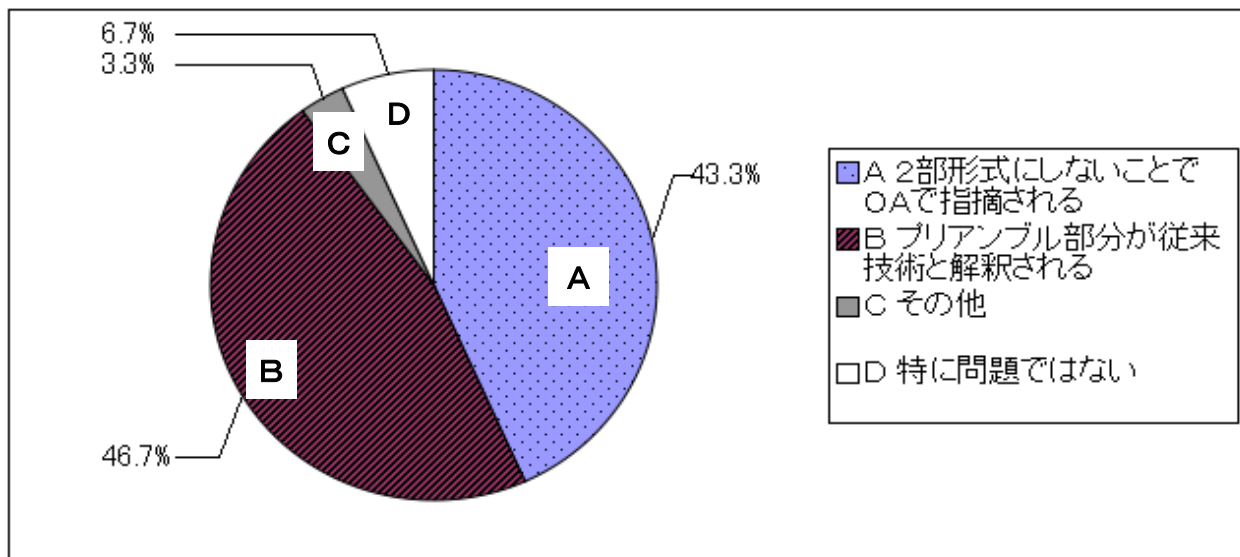
制限を上回ることが少ないとの回答もあるが、いったん制限を超えると補正/分割が強いられるため、問題視する声大きい。



5. 調査結果および考察

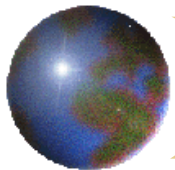
■ クレーム記載形式について

i) 2部形式についての問題点



OAで指摘を受ける国としては欧州、プレアンブル部分が従来技術と解釈される国としては米国が想定されるが、いずれも半数近くのユーザーがこれらの項目を選択している。

補正で対応可能なため致命傷にはならないが、負担が生じる一因となっていることが分かる。

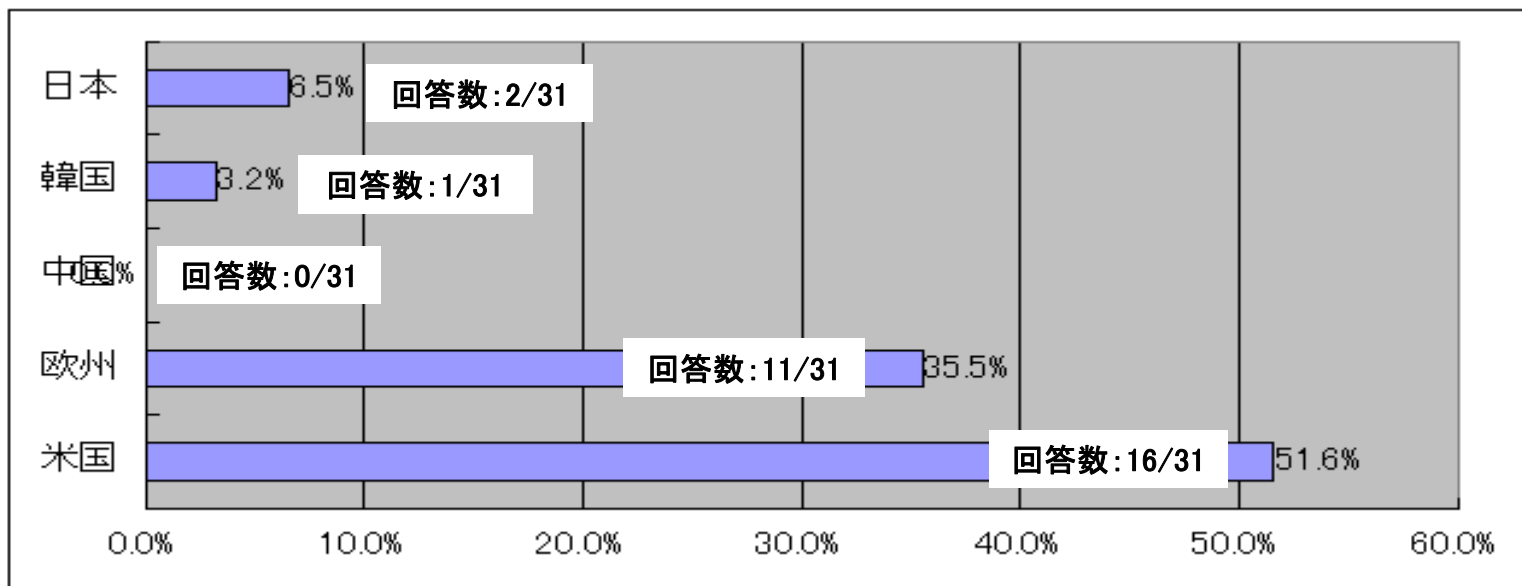


5. 調査結果および考察

■ クレーム課金体系の相違について

i) 問題があると感じる国 (※複数回答可)

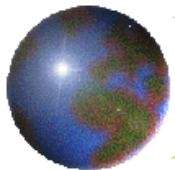
※ アンケート回答者の87%が、いずれかの国で問題があると回答。



米国、欧州に対する、問題意識が高かった。

<アンケートによる個別意見>

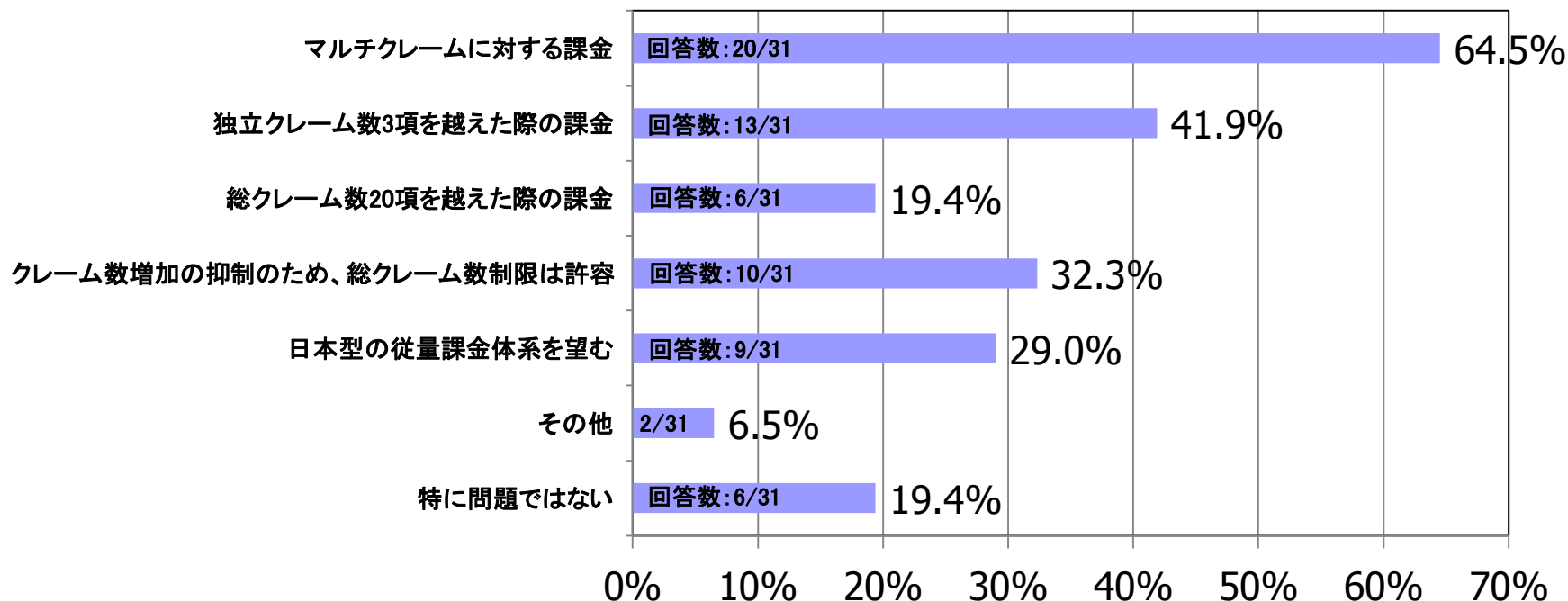
- ・ 欧州は定額クレーム数を超えた際の追加課金が高額過ぎる。



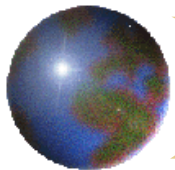
5. 調査結果および考察

■ クレーム課金体系の相違について

ii) US課金制度の問題点は？ (※複数回答可)



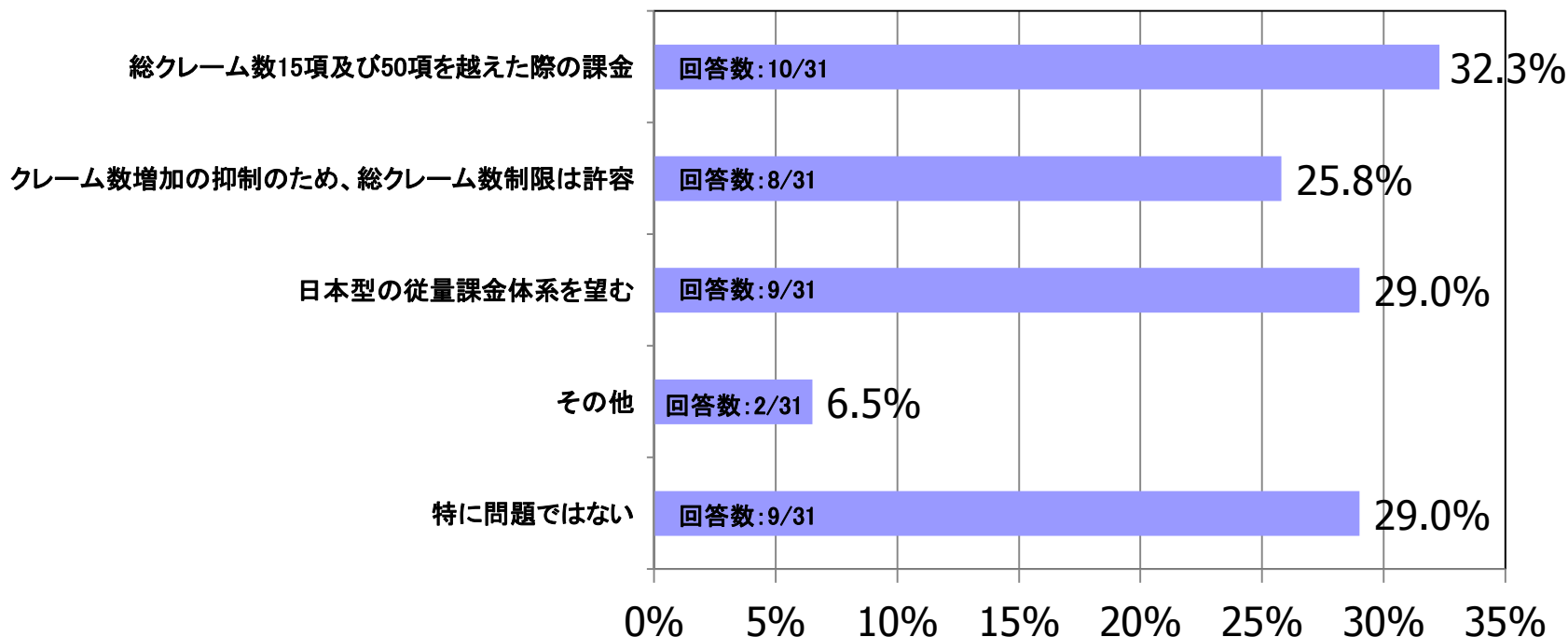
米国特有のマルチクレーム課金や独立クレーム数に対する課金については問題視しているものの、定額型の課金として設計されている総クレーム数に対する課金については、一定の理解が示されている傾向にある。



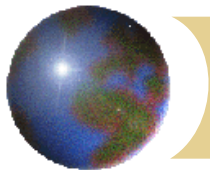
5. 調査結果および考察

■ クレーム課金体系の相違について

iii) EP課金制度の問題点は？ (※複数回答可)



欧州では、米国のような特有の課金制度は設定されていないため、極端に問題を指摘する声の大きい項目はない。
しかしながら、全体的に料金設定が高額であるとの指摘が多い。



5. 調査結果および考察

3) 包袋調査

<調査対象>

2012年6月1日～6月30日にUSで出願公開された案件のうち、基礎出願を日本として、EP, CN, KRにも出願(5庁出願)されているもの500件を抽出。

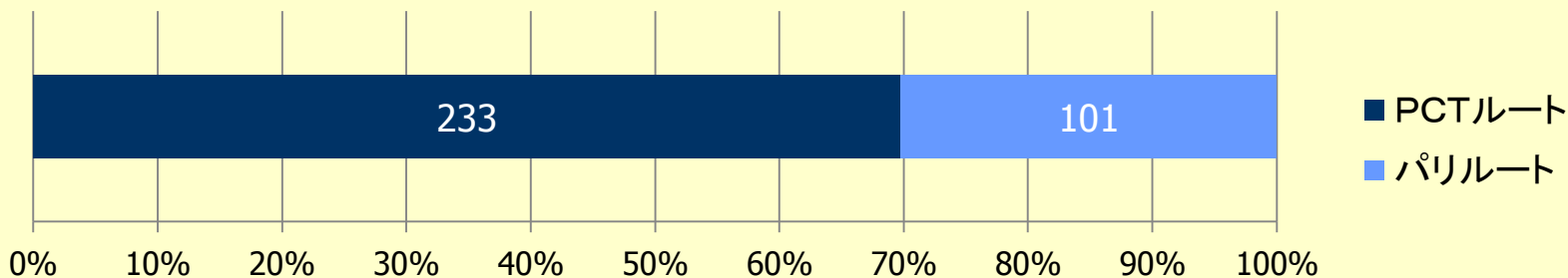
抽出した500件のうち、複合優先、分割出願、5庁すべてについてデータ参照できなかった案件を除外し、「334件」を調査対象として選択。

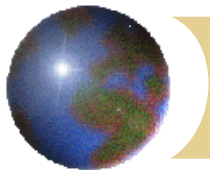
<紹介する調査結果>

上記対象データを用いて、基礎日本出願のマルチクレーム、マルチマルチクレームが米国出願時にどのように修正されたのかを調査したので、以下に紹介する。

<調査結果>

■ 出願ルート比率



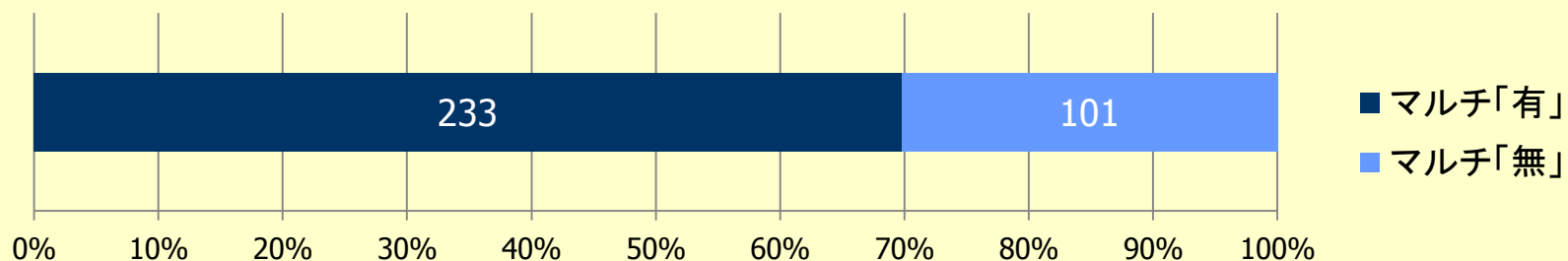


5. 調査結果および考察

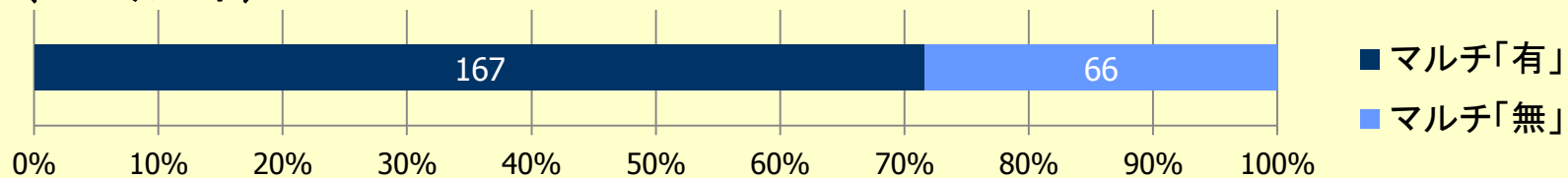
<調査結果>

■ マルチクレーム

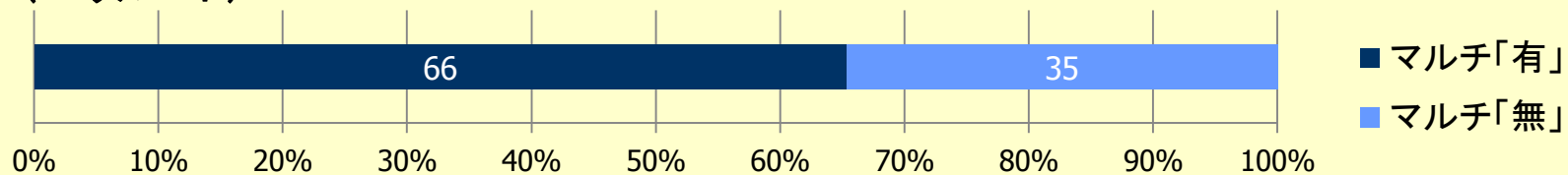
★JP基礎出願でのマルチクレームの有無割合

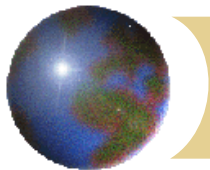


(PCTルート)



(パリルート)



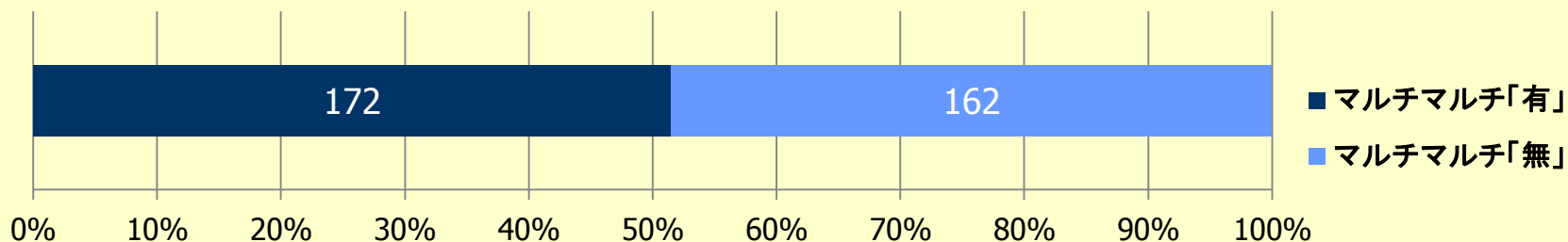


5. 調査結果および考察

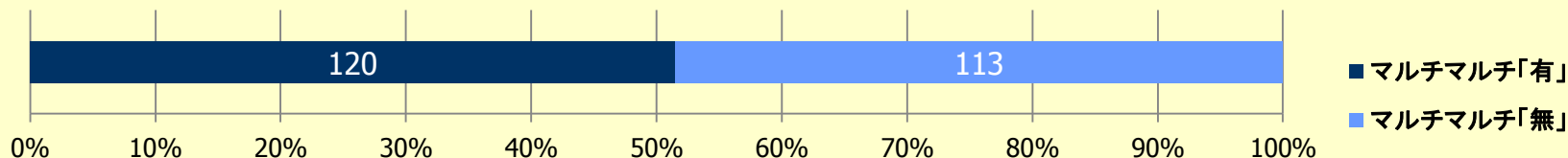
<調査結果>

■ マルチマルチクレーム

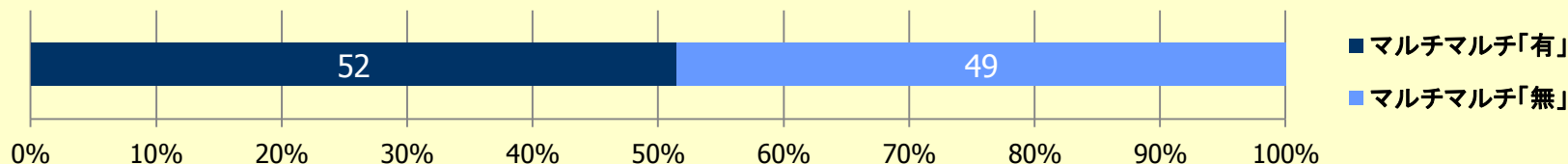
★JP基礎出願でのマルチマルチクレームの有無割合

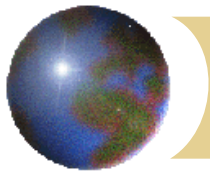


(PCTルート)



(パリルート)



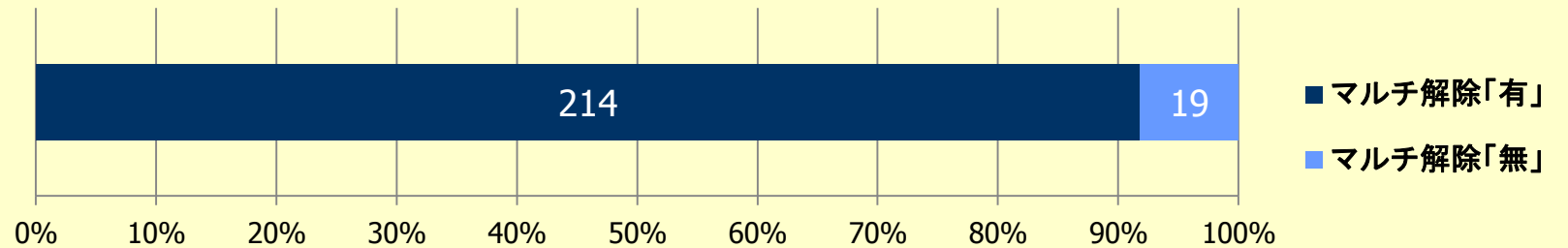


5. 調査結果および考察

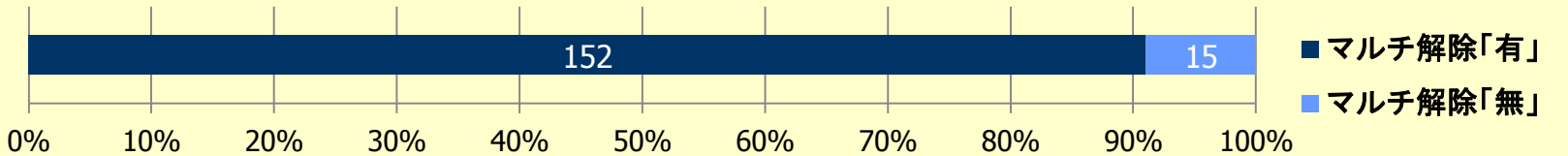
<調査結果>

■ マルチクレームの解除率 (US)

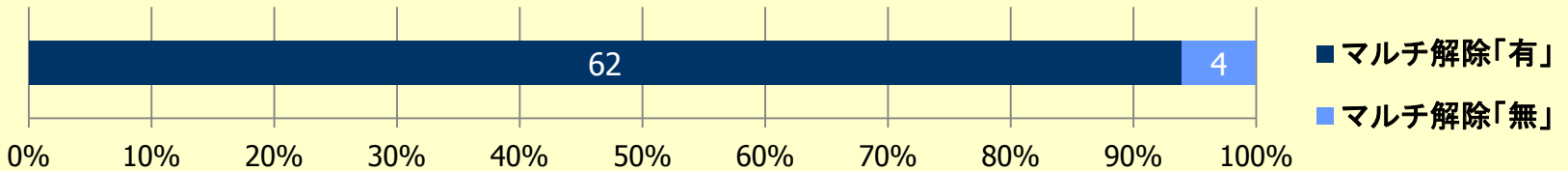
★ JP基礎出願でマルチクレーム「有」の場合のUS解除率

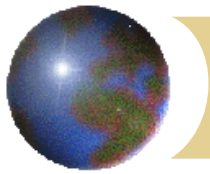


(PCTルート)



(パリルート)



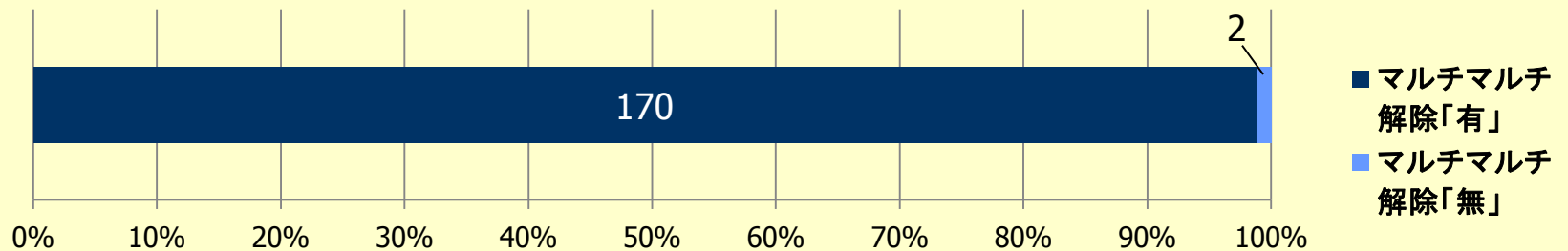


5. 調査結果および考察

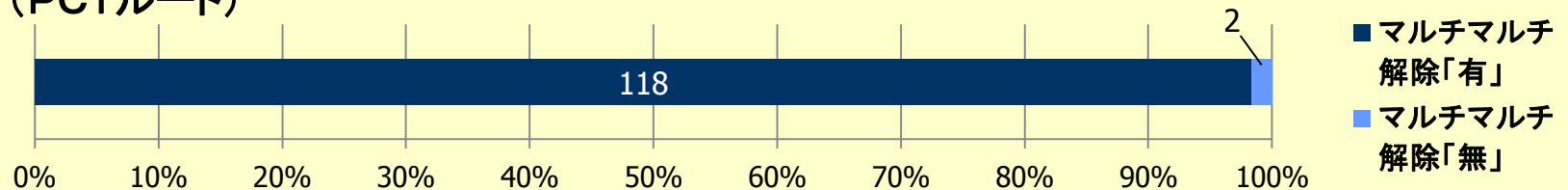
<調査結果>

■ マルチマルチクレームの解除率 (US)

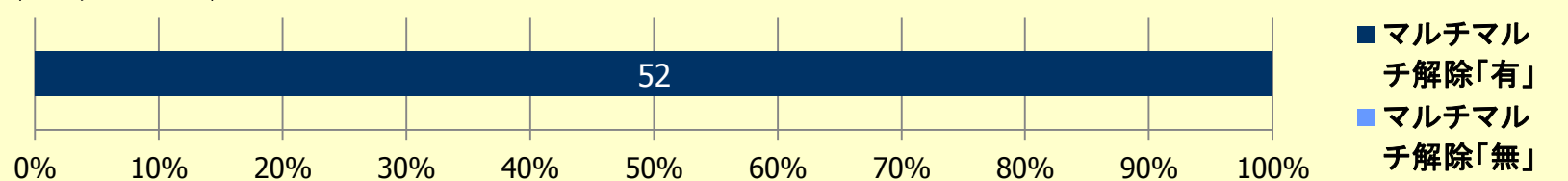
★ JP基礎出願でマルチマルチクレーム「有」の場合のUS解除率

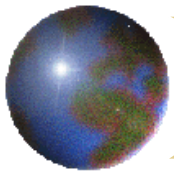


(PCTルート)



(パリルート)





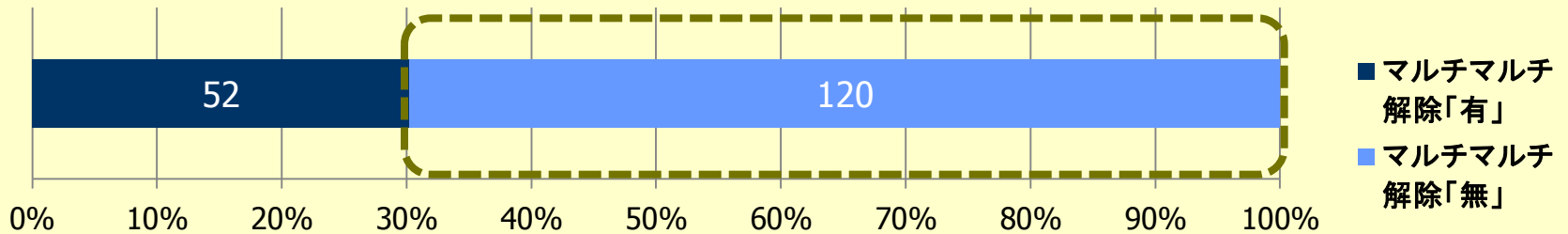
5. 調査結果および考察

<調査結果> **ご参考**

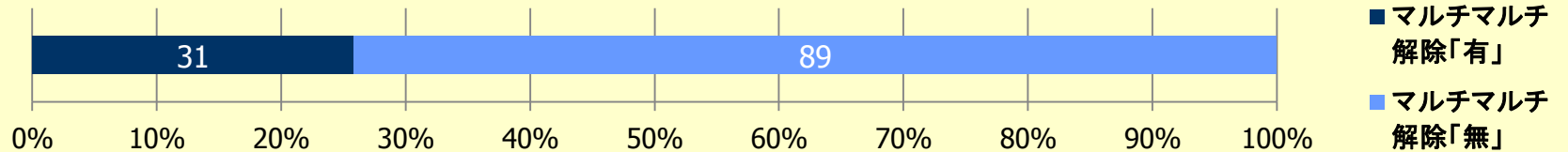
CNではマルチマルチクレームの利用は法的に認められていないにも関わらず、マルチマルチを解除していないケースが7割ある。

■マルチマルチクレームの解除率(CN)

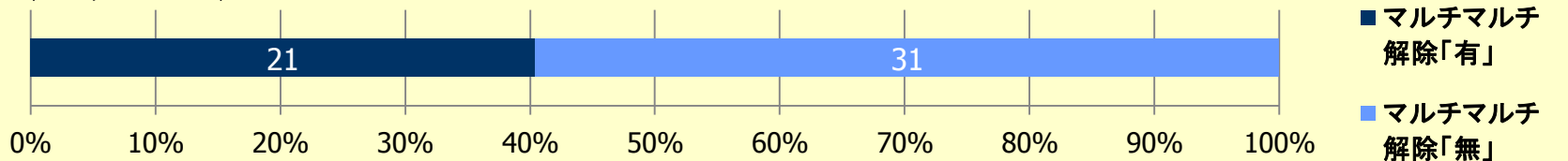
★JP基礎出願でマルチマルチクレーム「有」の場合のCN解除率

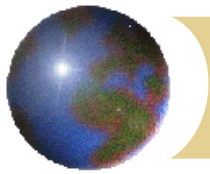


(PCTルート)



(パリルート)





5. 調査結果および考察

<マルチ／マルチマルチ解除に関するコスト考察> (US)

1) 日本事務所コスト

修正(A) 従属先を1つに絞るクレーム修正

⇒10分程度の作業時間(時給2万円と仮定)→約3千円

修正(B) マルチを展開するクレーム修正

⇒30分程度の作業時間(時給2万円と仮定)→約1万円

2) 現地事務所コスト

予備補正をする場合は、30分程度の現地費用:約2万円(時給4万円と仮定)

3) コスト総計

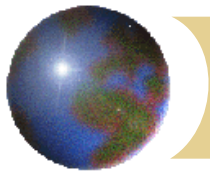
上記(A)＋上記(B)の試算

(パリ:予備補正なし、PCT:予備補正ありと仮定し、修正(A)と修正(B)の割合も1:1と仮定)

- ・ PCTルート: $\{(0.3/2) + (1/2) + 2\} \times 152$ (マルチUS解除件数(PCT)) = **402.8万円／月**
 - ・ パリルート: $\{(0.3/2) + (1/2)\} \times 62$ (マルチUS解除件数(パリ)) = **40.3万円／月**
- ※パリルートでは、修正(A)(B)が半々で存在すると仮定し、予備補正提出なしのため、現地コストは0円と試算。

⇒ 年間総計: $(402.8 + 40.3) \times 12 =$ **5,317万円(年間)**

ただし、この数値は調査母数を5庁出願としたものであるため、あくまで5庁出願した案件についての米国出願におけるマルチ、マルチマルチ解除コストである。



5. 調査結果および考察

<コスト考察(全体件数規模)>

5庁に限定しない場合のコスト試算

(今回の調査では、5庁出願案件に絞っているため、全体件数での試算ができない。
そのため、年間US出願件数から概算額を算出した。)

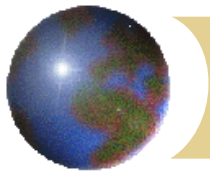
- ・日本を基礎とする米国出願件数: **85,184件**(2011年)
(特許行政年次報告書2013年版より)

5庁の包袋調査で判明したマルチ含有率:70%、マルチ解除率:92%と同じ割合と仮定し、パリルート、PCTルートの費用を1万円として計算すると、

$$85,184 \times 0.7(\text{マルチ含有率}) \times 0.92(\text{マルチ解除率}) \times 1\text{万円} \\ = \underline{\underline{54,858\text{万円(年間)}}}$$

⇒ **総計: 約5億5千万円/年間**

日本ユーザーが、米国に出願するにあたって、基礎日本出願のマルチ、マルチマルチクレーム解除のためだけに、要している年間コスト。



5. 調査結果および考察(まとめ)

1. クレーム課金制度

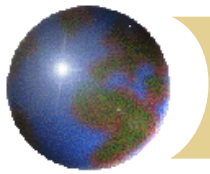
各国ごとにクレーム構成に紐づいた異なる課金体系が設けられているため、無駄なコストを省こうとすると、出願国ごとにクレーム構成を変更する必要があり、対応負担が大きい。

特に、米国の追加課金の制限については多くのユーザーが対応を強いられており、多大な負担が生じている。

2. クレームの引用形式

マルチクレームの利用については、いずれの国でも認められているため、追加課金などの制限を設けることなく利用できることが好ましい。

一方、マルチマルチクレームについての利用可否は各国で統一されていないことよりユーザーは国別に対応している実態があるため、各国で統一されることが望ましい。ただし、出願人の視点と第三者視点では、マルチマルチクレームの必要性についての考え方が対立するため、マルチマルチの存否については、慎重な検討が必要である。



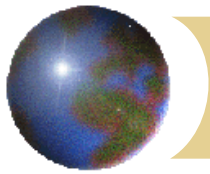
5. 調査結果および考察(まとめ)

3. クレーム数の制限

欧米の課金体系では、一定のクレーム総数を超えると追加課金が発生する仕組み(定額制)になっており、実質的にクレーム数が制限されている。また、追加課金が発生するクレーム総数が国によって統一されていないため、出願国ごとにクレーム構成を変更する必要があり、対応負担が大きい。

4. クレームの記載形式

クレームの記載形式については、各国の審査上の取り扱いや、権利化後の解釈が相違するため、一概に統一を図ることは難しい。ただし、2部形式のクレームについては、各国内の審査にもバラツキが見受けられ不公平感がある。



6. 現状制度下における対応

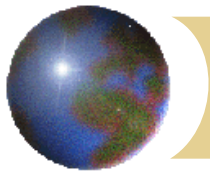
1) 大きなコスト負担を避けるためには？

→ 米国出願に対しては、クレームを再構成することが好ましい。

- ∴ 日本ユーザーの出願はマルチクレームを当然のように利用しているが、そのままの形式では、\$780という高額なコストをUSPTOに支払う必要があるため、少なくともマルチクレームは解除した方がよい。
- ∴ 総クレーム20項を超えると、多大な追加課金(\$80/請求項)が生じるため、クレーム数はマルチクレームを解除しつつも最大で20項以内に収めるべきである。

→ 定額制の課金制度を採用している国(特に、欧州、米国)においては、総クレーム数に留意して対応すべきである。

- ∴ 国ごとに追加課金が生じる請求項数が異なり、また、追加課金のコストも高額であるため、グローバル出願のクレーム構成を統一的設計とすることは現状では好ましくない。



6. 現状制度下における対応

2) マルチマルチクレームは一律に解除すべきか？

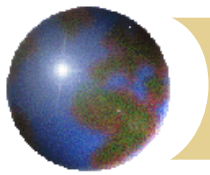
→ マルチマルチクレームについては、必ずしも一律に解除する必要はないと考える。

- ∴ 欧州では、日本同様にマルチマルチクレームの利用が認められており、課金への影響もないため、積極的な利用も可能である。
- ∴ 中国では、マルチマルチクレームの利用は認められていないものの、事後の補正の困難性を考慮すると、審査請求時にはマルチマルチクレームを含ませておくことも得策である。

3) 2パート形式のクレームは避けるべきか？

→ 米国への出願を予定している場合には、利用について慎重に判断する必要がある。

- ∴ 米国では、プリアンブル部分を従来技術と解釈される可能性がある現状制度下においては、できるだけ避けた方がよい。
一方、欧州においては、解釈上の問題はないが、2パート形式とすることを指令により要求されることがある。当初からある2パート形式を予め避ける必要はない。



6. 現状制度下における対応

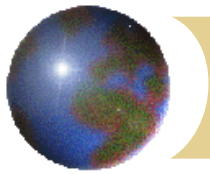
4) 統一的なクレームセットで各国出願する場合、コスト的に最も優位な構成はいかなる形式か？

→ 一律の解を見出すことは難しいが、当委員会では、総コスト分析用の早見表を用意した。(論説掲載予定)

		独立クレーム数				
		1~3	4	5	m	
クレーム数	1~10	JP	15,000	←	←	←
		US	168,000	212,100	256,200	168,000+44,100×(m-3)
		EP	16,675	←	←	←
		CN	16,150	←	←	←
		KR	3,800	←	←	←
		合計	219,625	263,725	307,825	219,625 + 44,100 × (m-3)
	11~15	JP	15,000	15,000	←	←
		US	168,000	212,100	256,200	168,000+44,100×(m-3)
		EP	16,675	115	←	←
		CN:16,150+2,550×(n-10)	18,700~28,900	←	←	←
		KR	3,800	38,000	←	←
		合計	222,175~232,375	266,275~276,475	310,375~320,575	
	16~20	JP	15,000	←	←	←
		US	168,000	212,100	256,200	168,000+44,100×(m-3)
		EP:16,675 + 34,075 × (n-15)	50,750~137,050	←	←	←
		CN:16,150+2,550×(n-10)	31,450~41,650	←	←	←
		KR	3,800	←	←	38,000
		合計	269,000~415,500			
	21~50	JP	15,000	←	←	←
		US:168,000+8,400×(n-20)	176,400~420,000	220,500~464,100	264,600~508,200	168,000+8,400×(n-20)+44,100×(m-3)
		EP:16,675 + 34,075 × (n-15)	221,125~1,208,300	←	←	←
		CN:16,150+2,550×(n-10)	44,200~118,150	←	←	←
		KR	3,800	←	←	←
		合計	460,525~1,766,250			
51~	JP	15,000	←	←	←	
	US:168,000+8,400×(n-20)	428,400~	472,500~	516,600~	168,000+8,400×(n-20)+44,100×(m-3)	
	EP:1,208,300+84,100×(n-50)	1,293,400~	←	←	←	
	CN:16,150+2,550×(n-10)	120,700~	←	←	←	
	KR	3,800	←	←	←	
	合計	1,861,300~				
n	JP	15,000	←	←	←	
	US(クレーム数≧21)	168,000+8,400×(n-20)	168,000+8,400×(n-20)+44,100	168,000+8,400×(n-20)+88,200	168,000+8,400×(n-20)+44,100×(m-3)	
	EP(クレーム数:16~50)	16,675 + 34,075 × (n-15)	←	←	←	
	EP(クレーム数≧51)	1,208,300+84,100×(n-50)	←	←	←	
	CN(クレーム数≧11)	16,150+2,550×(n-10)	←	←	←	
	KR	3,800	←	←	←	

※USマルチクレーム追加料金: + 81,900円(+ \$780)





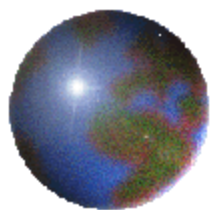
7. おわりに

今回の調査研究を通して、ユーザーは各国の制度設計の相違により負担を強いられながらも、コスト負担を抑えるために他国出願に向けてクレームを再構成していることが窺えた。

しかしながら、ユーザーによって、その対応レベルはまちまちであるため、各国の現状制度を正しく把握し、案件に応じた適切な判断をすべきことが望まれる。

我々の調査・分析が、実務者の皆様の日常業務において少しでも役に立てば幸いである。

なお、ユーザーとしては、このような形式的な枠組みの各国相違については、早期の国際調和が望まれるところであり、日本知的財産協会では、5庁間の制度調和に向けて各国の制度見直しを提案していきたい。



世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました