

クレーム記載形式およびクレーム課金の 各国相違に基づく諸問題に関する調査・研究

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 特許請求の範囲（以下、「クレーム」という。）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している。そのため、出願人にとってクレームをどのように構成するかは非常に関心の高い事項である。ところで、クレームを構成するにあたっては、多面的な保護を図るべく複数の請求項からなるクレームを用意するのが一般的となっているが、出願人はクレームの記載形式を満たすことに留意し、また、請求項の数や従属構成に応じて必要となる特許庁費用、代理人費用にも配慮しつつ妥当なクレーム構成により出願手続を進める必要がある。そこで、各国のクレーム記載形式、及びクレーム課金に関するユーザーの対応状況を調査・分析した結果、日本から欧米中に出願する際には、各国制度に適応させるためのユーザー負担が生じていることの一定の裏付けが得られた。

目 次

1. はじめに
2. 各国制度の比較
 2. 1 クレーム記載形式
 2. 2 クレーム課金体系
3. アンケート結果とその考察
 3. 1 日本事務所にとっての課題認識
 3. 2 アンケート結果についてのまとめ
4. 包袋調査とその分析
 4. 1 マルチクレームの対応状況
 4. 2 マルチマルチクレームの対応状況
 4. 3 総請求項数
 4. 4 包袋調査結果についての考察
5. 課題整理と国際調和の必要性
 5. 1 クレームの引用形式
 5. 2 請求項数に応じた課金と制限
 5. 3 クレーム記載形式
 5. 4 クレーム課金体系
6. 現状制度下における対応策
 6. 1 各国の課金を踏まえたクレームセット
 6. 2 課題を踏まえた具体的対応策
7. おわりに

1. はじめに

経済のグローバル化に伴い、知的財産におけるグローバル化も進展し続けている今日において、日本企業が特許等の権利取得を図るうえで、外国出願を視野に入れた計画的な権利設計を図ることが求められている。

また、世界規模の出願件数の統計をみると、日本、米国、欧州、中国、韓国の5極特許庁の出願件数だけで全世界の8割以上の出願件数に至ることも知られている。このような状況を受けて、5極特許庁では継続的に国際調和の取り組みを推進しているが、それに先駆けて日本、米国、欧州の3極特許庁では、出願人が共通の出願様式で、各国特許庁に特許出願明細書を提出できるようにするための施策として共通出願様式（Common Application Format）を2007

* 2013年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

年に導入¹⁾し、企業の海外での円滑な権利取得、コスト削減に貢献してきたという背景がある。

出願様式の統一により、ユーザーの形式的な手続対応負担は幾分軽減されたものの、なお形式面に着目しても主要国におけるクレームの記載形式、クレーム課金制度については非統一な部分や各国特有の制限があり、出願人は出願国ごとにクレームの構成を作り変えて手続きをしているのが実情という声もある。

そこで、本稿では、5極特許庁における制度比較を行ったうえで、ユーザーアンケートおよび包袋調査を行うことにより、クレーム記載形式、及びクレーム課金に関する実態と課題を明らかにし、ユーザーにとって好ましい各国制度の在り方を検討するとともに、現状制度下におけるユーザーの対応策について提案する。

なお、本稿は2013年度特許第1委員会第1小委員会メンバーである、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（J X日鉱日石エネルギー）、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（富士フィルム）、吉本 敦（日立製作所）が担当した。

2. 各国制度の比較

はじめに、各国におけるクレーム記載形式と、クレーム課金制度が、現状どのように設計されているのか紹介する。以下、5極特許庁の制度を比較する。

2.1 クレーム記載形式

クレーム記載形式としては、クレームサポート要件、明確性要件（日本国特許法36条6項各号等）といった所謂クレーム記載要件が想起されるが、ここではクレームの形式的な要件のみ

に着目し、クレームの引用形式、表現形式、及び請求項数の制限についての比較を行った。

(1) クレームの引用形式

先に記載した他の請求項を引用して記載する従属請求項を作成するにあたり、複数の請求項を引用する従属請求項の記載形式としてマルチディペンデントクレーム（以下、「マルチクレーム」という。）、マルチマルチディペンデントクレーム（以下、「マルチマルチクレーム」という。）がある。ここで、マルチクレームとは、複数の請求項を引用する多項従属クレームをいい、マルチマルチクレームとは、マルチクレームを更に引用する多項従属クレームをいう。表1は、5極特許庁におけるマルチクレーム、マルチマルチクレームの使用の可否を示した表である。

表1 クレーム引用形式の比較

	日本	米国	欧州	中国	韓国
マルチクレーム	○	○	○	○	○
マルチマルチクレーム	○	×	○	×	×

マルチクレームについてみると、5極特許庁すべての国において、利用自体は認められていることが分かるが、米国については、後に述べるように、料金的な制約が設けられている点に留意が必要である。また、中国においては、独立項とその従属項の間には、別の独立項を配置することはできず、直前の独立項のみ引用可能である（特許法実施細則21条）。このため、マルチクレームの利用は認められているものの複数の独立項を引用することはできず拒絶理由となる。一方、マルチマルチクレームについては、日本、欧州でのみ利用が認められ、他国については認められておらず拒絶理由となる。

(2) クレームの表現形式

クレームの表現形式としては、さまざまな観点での比較をすることができるが、表2では代表的な形式として、2パート形式（ジエブソン形式）及びマーカッシュ形式について比較した結果を示す。

表2 クレーム表現形式の各国相違

	日本	米国	欧州	中国	韓国
2パート形式	－	解釈	推奨	推奨	－
マーカッシュ形式	－	－	－	－	－

2パート形式についてみると、5極特許庁すべてにおいて利用することが可能である。ただし、欧州、中国では2パート形式の利用を推奨しているのに対し、日本、米国、韓国についてはそのような規定はない。なお、米国では2パート形式を用いた場合にプリアンブル部分を従来技術と解釈される点に留意が必要である（MPEP2129）。

つぎに、マーカッシュ形式は5極特許庁すべてにおいて利用可能であり、特別な制限を課している国はない。マーカッシュ形式のクレームは、医薬・化学系の特定分野で利用される場合が多いが、ある意味各国で統一的に利用できる形式と言える。

その他クレームの表現形式としては、機能的クレーム、除くクレーム等の各国対比をすることもできるが、実体的な審査の相違の問題となるため、ここでの検討は行わない。

(3) 請求項数の制限

独立請求項数の制限については、日本、中国、韓国に関しては単一性を満たす範囲で制限なく使用することができる。しかし、米国では独立項の数が3項を超えた場合に課金される制度となっている。また、欧州では1カテゴリーの独立項を原則として1つに制限している（以下、

「1カテゴリー1独立項の原則」という。)。ここで、カテゴリーとは、生産物、方法、装置又は用途の各カテゴリーをいい、一定の要件を満たす場合にのみ例外的に1つのカテゴリーに複数の独立項が認められる（EPC規則43(2)）。

総請求項数の制限については日本、韓国では制限がないが、米国、欧州、中国は所定の請求項数（米国では20項、欧州では15項と50項、中国では10項）を超えた場合に課金される制度となっている。

2. 2 クレーム課金体系

5極特許庁において、出願、審査請求、特許登録・発行、特許維持年金についてクレーム課金体系を比較した（表3）。

表3 課金体系の比較

	日本	米国	欧州	中国	韓国
出願	定額型	混合型	混合型	混合型	定額型
審査請求	従量型	－	定額型	定額型	従量型
特許登録発行	－	定額型	定額型	定額型	－
特許維持年金	従量型	定額型	定額型	定額型	従量型

「－」該当する制度無

本稿では、課金体系において、一定額の料金のみ課金が行われる型を「定額型」、一定額の基本料金に加え、1請求項から項数に応じた課金が行われる型を「従量型」、所定の請求項までは一定額であるが、所定の請求項数を超えると超えた項数に応じた課金が行われる型を「混合型」と定義した。なお、各費用は、電子出願を前提とし、庁に支払う費用のみを意味し、代理人に支払う手数料等を勘案していない。

(1) 請求項数が関連する庁費用

出願に係る課金体系は、日本・韓国が請求項数に関係のない定額型であるのに対し、米国・

欧州・中国が請求項数の影響を受ける混合型であった。しかしながら、この混合型であっても、請求項数に応じた追加課金が始まる請求項数は、米国では21項以上、欧州では16項以上と51項以上と2段階、中国では11項以上と、国により異なっている。

なお、ここで留意すべきは、請求項数のカウント方法が米国だけ異なる点である。米国以外の4極特許庁では、請求項が独立項であろうと従属項（マルチクレーム、マルチマルチクレームを含む）であろうと、文字通り1請求項としてカウントされるのに対し、米国では、規則1.16に基づく手数料の計算による総請求項数のカウントにおいて、マルチクレームは直接引用されている請求項数であるとみなす旨が示されている（MPEP608.01(n)）。すなわち、マルチクレームが、例えば「請求項1乃至3のいずれか一項に記載の…を備えた装置」とあれば、そのマルチクレームのカウント数は3項ということになる。

審査請求にかかる課金体系は、日本・韓国が従量型であるのに対し、欧州・中国は定額型であった。従量型を採用する日本・韓国では、審査請求時までに請求項数を補正することにより、課金される費用をコントロールすることが可能である。

特許登録・発行にかかる課金体系は、制度のある米国・欧州・中国が定額型であった。特許維持年金にかかる課金体系は、日本・韓国が従量型であるのに対し、米国・欧州・中国が定額型であった。

(2) 権利化までの費用

権利化までの費用「出願+審査請求+特許登録・発行」の課金体系についてみると、「定額型+従量型+制度無」を採用する日本・韓国と、「混合型+定額型+定額型」を採用する米国・欧州・中国とに大別することができる。ほぼ基

本料金と同一とみなせる請求項数である1項、及び出願における追加課金が始まる請求項数である11項（中国）、16項（欧州）、21項（米国）、51項（欧州）で出願から権利化までに要する費用を比較した結果を図1に示す。図からも明らかのように欧州の費用が突出していることが分かる。欧州では、出願維持年金も更に課されることを加味すると、権利化までの費用は余計に高額となる。

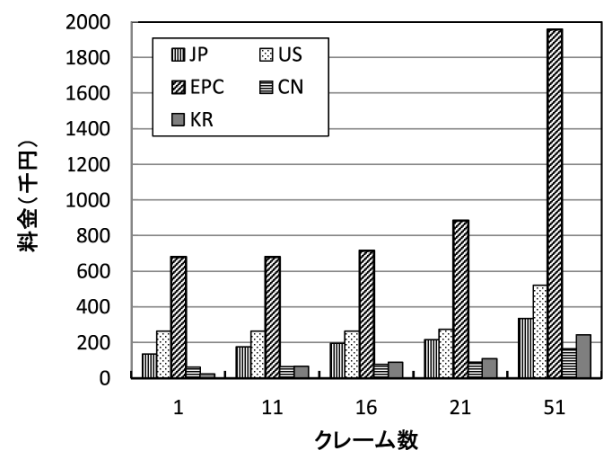


図1 出願から権利化までに要する費用

(3) その他

請求項数による課金以外で注意すべき各国特有の課金制度を紹介する。

米国においては、マルチクレームへの課金があり、マルチクレームが存在するとUS \$ 780 (約8万円)、独立項が3項を超えると超過した独立項1項毎にUS \$ 420 (約4.3万円)の追加料金が発生する。なお、明細書、特許請求の範囲、要約書、及び図面のページ数の合計が100頁を超えると、50頁毎にUS \$ 400 (約4万円)の追加料金が発生する。

欧州においては、明細書、特許請求の範囲、要約書、及び図面のページ数の合計が35頁を超えると、1頁毎に€14 (約2千円)の追加料金が発生する。ただし、PCTルートで移行時に補正なく欧州に出願した場合は、PCT国際公開公

報（第1国出願の言語）における明細書，特許請求の範囲，及び図面のページ数の合計が基準となることに留意すべきである（Guidelines for Examination in the EPO, September 2013, PartA, Chapter III, 13.2）。

中国においては，明細書，要約書，及び図面のページ数の合計が30頁を超えると，1頁毎に50元（約850円）の追加料金が発生し，さらに300頁を超えると，1頁毎に100元（約1,700円）の追加料金が発生する。

日本，韓国においては，特筆すべき特有の課金制度はない。

なお，当委員会では，5極特許庁のクレーム料金を横並びで容易に比較できる一覧表（文末【別表1】）を用意したので，参考にしていただきたい。

3. アンケート結果とその考察

さて，各国制度の比較からも分かるように，クレーム記載形式，クレーム課金制度については，5極特許庁のすべてにおいて統一されている部分は多くない。このような状況を踏まえて，当委員会メンバー（14名）の所属企業における実態調査を行ったところ，いずれの企業においても課題を感じつつも，クレーム記載形式，クレーム課金制度への対応は，形式的な手続きに過ぎないとの理由から特許事務所に依頼している場合が殆どであるとの意見が多かった。そこで，当委員会では，日本事務所における対応状況を調査すべく，アンケートを実施した。

＜アンケート実施時期＞

2013年11月上旬～中旬にアンケートを行った。

＜対象＞

当委員会メンバーの取引先である日本事務所を特定分野に偏らないように，無作為に選択した。

＜結果＞

31事務所から回答が得られ，各事務所のメイ

ンクライアントの業種を図2に示す。技術分野としては化学系が最も多かったが，全体として幅広い技術分野から回答が得られた。

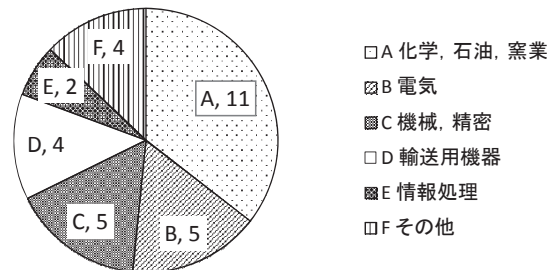


図2 アンケート対象事務所の技術分野内訳

3. 1 日本事務所にとっての課題認識

まず，日本事務所は各国の一般的なクレーム記載要件について，どのような点に課題を感じているのだろうか？クレーム記載要件で留意している点を選択形式（複数回答可）で質問した結果を図3に示す。

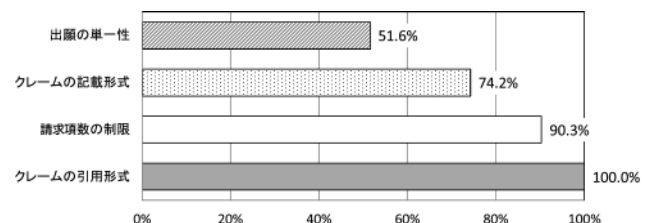


図3 クレーム記載要件で留意している点（複数回答可）

クレームの引用形式について留意しているとの回答が最も多く，次いで，請求項数の制限，クレームの記載形式，出願の単一性，の順であった。特徴的なのは「クレームの引用形式」を選択した回答者が100%だった点であるが，これはマルチマルチクレームを日常的に利用することの多い日本ユーザーの立場からすると，マルチマルチクレームの引用形式を認めない国（米国，中国，韓国）にクレームを適応させる必要から，当然の結果と言えよう。ただし，いずれの項目も半数を超える回答が得られてお

り、いずれの項目についても決して負担が少ない訳ではないことが窺える。

以下、各課題項目における問題点についての詳細アンケートの結果を紹介する。

(1) クレームの引用形式について

クレームの引用形式では、米国の制度で負担が大きいとの声が多く挙がっていた。特に、マルチクレーム利用に対する課金制限については、米国だけの特有の制度であり、図4に示すように、多数の回答者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た(82.1%)。

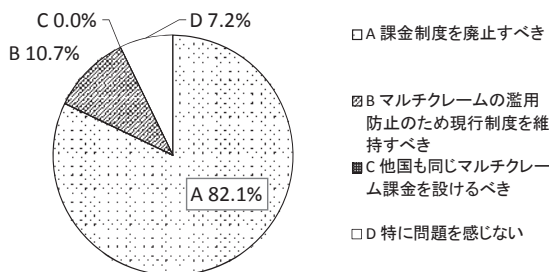


図4 米国のマルチクレーム課金について

次に、マルチマルチクレームの可否について、日本・欧州で利用可能であり、米国・中国・韓国では認められていないが、図5に示すように、マルチマルチクレームの各国での許容を望むという回答が多かった(67.6%)。

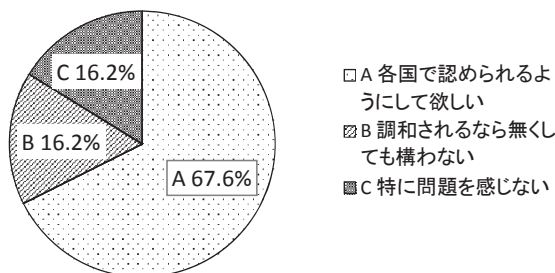


図5 マルチマルチクレームについて

この理由として、請求項数を少なくできるというメリットが考えられ、発明保護の観点からも有利であるとの声もあった。ただし、制度が

調和されるのであれば、マルチマルチクレーム自体の各国制度を無くしても構わないとする回答も一定数得られた(16.2%)。

(2) 請求項数の制限について

請求項数の制限により特に問題となる点についての回答結果を図6に示す。なお、ここでの請求項数の制限には、欧州の1カテゴリー1独立項の原則といった直接的制限のほか、米国、欧州等の一定の請求項数超過に対する追加課金などの間接的制限も含むものとした。

出願国ごとにクレームを再構成する必要がある点が問題視されており、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と思われる。

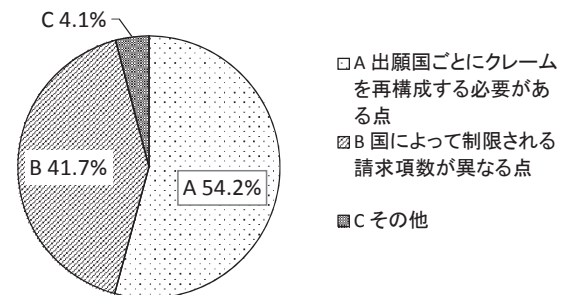


図6 請求項数の制限の問題点

また、欧州の1カテゴリー1独立項の制限については、図7に示すように、制限を上回ることが少ないとの回答(17.9%)もあるが、いったん制限を超えると、補正や分割が強いられるため、問題視する意見が多かった(71.4%)。

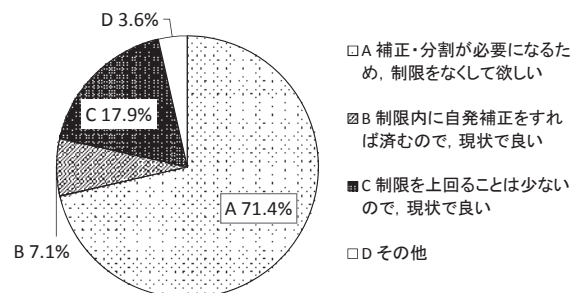


図7 1カテゴリー1独立項の制限(欧州)

(3) クレームの記載形式について

2パート形式の問題点について、Office Actionで指摘を受ける国としては欧州、プリアンブル部分が従来技術と解釈される国としては米国をそれぞれ想定した質問となったが、図8に示すように、いずれも回答者の半数近くがこれらの項目を選択していた。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。

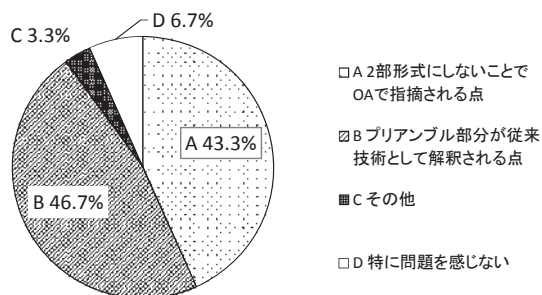


図8 2パート形式についての問題点

(4) クレーム課金体系について

権利化までのクレーム課金体系で問題があると感じる国については、図9に示すように米国、欧州に対する問題意識が高かった。

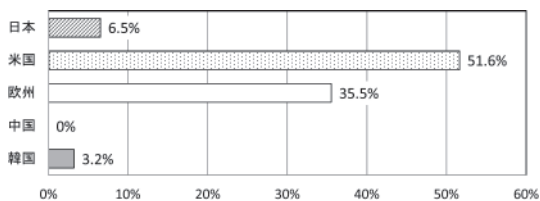


図9 クレーム課金体系で問題があると感じる国(複数回答可)

そのうち、まず、米国課金制度の問題点としては、図10に示すように、米国特有のマルチクレーム課金や独立請求項数に対する課金について問題視する回答が多かった(64.5%)。その一方で、総請求項数に対する課金については、許容できるとする回答が32.3%に上り、一定の理解が示されている傾向にあった。

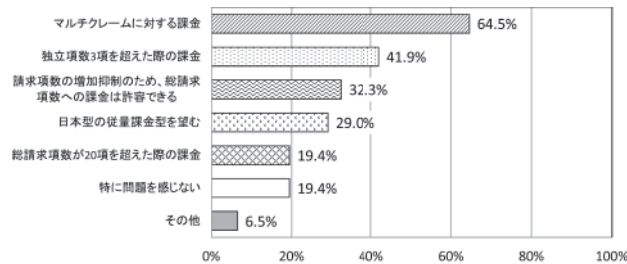


図10 米国課金制度の問題点(複数回答可)

また、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、図11に示すように、極端に問題点の指摘が大きい項目はなかった。しかしながら、全体的に料金設定が高額であるとの声も挙がっており、クレーム課金体系に問題があると感じる原因となっていると考えられる。また、総請求項数に対する課金については、許容できるとする回答が25.8%に上り、米国と同様、一定の理解が示されていた。

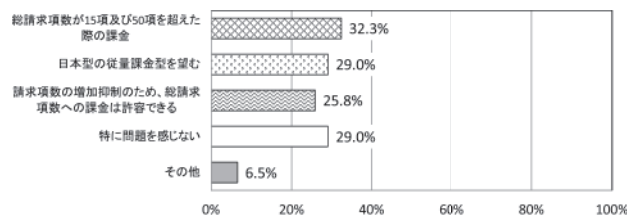


図11 欧州課金制度の問題点(複数回答可)

3. 2 アンケート結果についてのまとめ

アンケートの結果、一般的なクレーム記載要件に関する各課題項目に関して、留意しているとの回答が設定した全ての項目において半数を超えており、いずれの課題項目についても負担を感じていることが分かった。また、各課題項目については、①米国におけるマルチクレームの課金制度廃止、②マルチマルチクレームの各国での許容、③請求項数制限の撤廃、などの要望が高く、さらに、④米国・欧州におけるクレーム課金制度の問題意識が高い傾向がみられた。

このアンケートでは、日本事務所を対象に実施したこともあり、自由度の高い日本制度に比べ、制約の多い米国や欧州の制度に対して問題意識が高くなったことが考えられる。ただし、米国や欧州の制度は請求項数増加の抑制を意図しているという側面もあり、各国制度の調和の観点も含め、許容できるとの声も一定数挙がっていた。

4. 包袋調査とその分析

アンケートの結果から、日本ユーザーのクレーム対応状況は見てきたものの、客観的な評価結果を得るために、包袋調査により各国出願時のクレーム対応状況の実態把握を試みた。そこで、日本ユーザーの一般的な出願を想定し、日本を基礎出願として米国・欧州・中国・韓国に出願している5極特許庁におけるクレームが対比可能な案件を抽出し、分析することとした。
 <対象>

2012年6月1日～6月30日に米国で出願公開された案件を基準とし、基礎出願を日本として、米国、欧州、中国、韓国に出願（5庁出願）されているもの500件を抽出した²⁾。この抽出した500件のうち、複合優先、分割出願、5庁全てについてデータを参照できなかった案件を除外して、334件を最終的な調査対象とした。

<結果>

まず、334件について出願ルートの内訳を図12に示す。

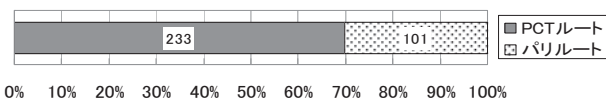


図12 出願ルート比率

PCTルートが233件、パリルートが101件で、約7対3の割合であった。各観点での分析は、PCTルート、パリルートに分けて検討を行ったが、出願ルートの違いによる傾向はほとんど見

られなかったため、以下の分析結果ではPCTとパリルートを合算した結果を示す。

4. 1 マルチクレームの対応状況

基礎出願である日本出願のマルチクレームの有無を図13に示す。

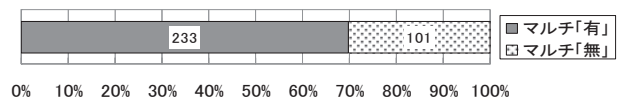


図13 日本出願のマルチクレームの有無

図13に示すように、調査対象334件中、233件（69.8%）がマルチクレームを含む出願であった。これを踏まえて、日本出願でマルチクレームを有する233件について、対応する米国、欧州、中国、韓国の出願でマルチクレームが解除された割合を調べた。なお、中国と韓国の出願については、調査手法の関係上、パリルートのみデータである。以下のデータについても同様である。

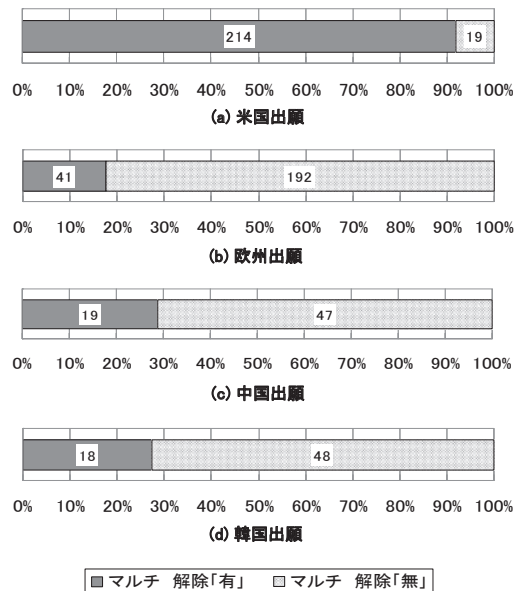


図14 各国のマルチクレーム解除率

図14(a)に示すように、233件中、214件（91.8%）は米国出願でマルチクレームが解除されていた。一方、対応する欧州、中国、韓国の出願

でマルチクレームが解除された割合を調べたところ図14(b)～(d)に示すように、米国出願とは対照的に、欧州、中国、韓国の出願では、マルチクレームが解除された割合は30%以下であった。

4. 2 マルチマルチクレームの対応状況

同様に、マルチマルチクレームについても検討を行った。基礎出願である日本出願のマルチマルチクレームの有無を図15に示す。

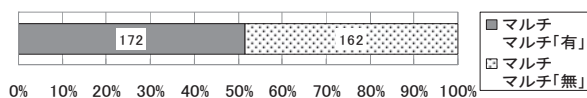
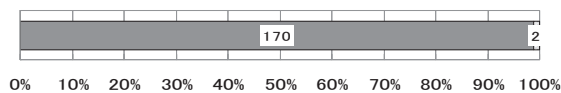
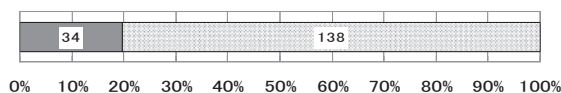


図15 日本出願のマルチマルチクレームの有無

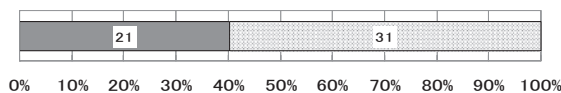
図15に示すように、調査対象334件中、172件(51.5%)がマルチマルチクレームを含む出願であった。これを踏まえて、日本出願でマルチマルチクレームを有する172件について、対応する米国、欧州、中国、韓国の出願でマルチマルチクレームが解除された割合を調べた。



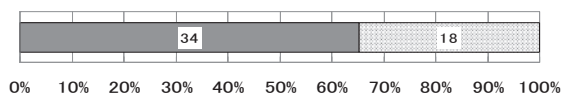
(a) 米国出願



(b) 欧州出願



(c) 中国出願



(d) 韓国出願

■ マルチマルチ 解除「有」 □ マルチマルチ 解除「無」

図16 各国のマルチマルチクレーム解除率

図16(a)に示すように、172件中、170件(98.8

%)は米国出願でマルチマルチクレームが解除されていた。一方、対応する欧州、中国、韓国の出願でマルチマルチクレームが解除された割合を調べたところ図16(b)～(d)に示すように、米国出願とは対照的に、欧州、中国、韓国の出願では、マルチマルチクレームが解除された割合は少なかった。

4. 3 総請求項数

出願時に、米国では総請求項数が20項を超過する場合、欧州では15項、50項を超過する場合、中国では10項を超過する場合に、超過した請求項数に応じて追加課金が見直されているのか分析を行った。

まず、米国出願の追加課金の観点で、基礎出願である日本出願の総請求項数が20項を超過する案件を抽出し、米国出願時に見直しされているか調べた(図17)。

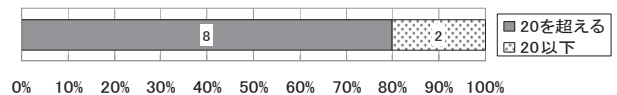


図17 米国出願時の総請求項数

今回の調査では、日本出願の総請求項数が20項を超える案件が10件と少なく、明確な傾向を掴む件数としては少なかった。

次に、欧州出願の追加課金の観点で、基礎出願である日本出願の総請求項数が15項、50項を超える案件を抽出し、欧州出願時に見直しされているか調べた(図18)。

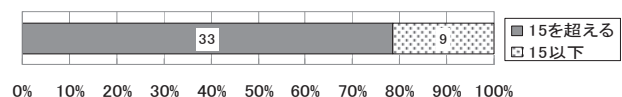


図18 欧州出願時の総請求項数

日本出願の総請求項数が15項を超える案件は42件あり、そのうち、追加課金の生じない総請

求項数15項以下になっていたのは9件(21.4%)であった。また、日本出願の総請求項数が50項を超える案件は無かったため、その観点での分析は出来なかった。

更に、中国出願の追加課金の観点で、基礎出願である日本出願の総請求項数が10項を超える案件を抽出し、中国出願時に見直しされているか調べた(図19)。

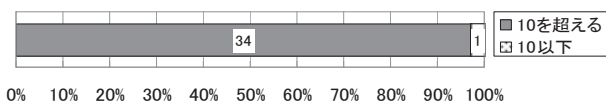


図19 中国出願時の総請求項数

日本出願の総請求項数が10項を超える案件は35件あり、そのうち、追加課金外の総請求項数10項以下になっているのは1件(2.9%)に留まった。なお韓国出願については、総請求項数に制限はないので検討していない。

4. 4 包袋調査結果についての考察

4. 1マルチクレームの対応については、米国出願のマルチクレームの解除率は91.8%であった。これは、米国出願ではマルチクレームの使用が認められてはいるものの、比較的高額な追加課金(US\$780)が課されるためと考えられる。

4. 2マルチマルチクレームの対応については、米国出願のマルチマルチクレームの解除率は98.8%と高い結果であった。これは、マルチマルチクレームの使用が禁止されているため当然であると言える。一方、中国出願については、マルチマルチクレームの使用が禁止されているにも拘らず、マルチマルチクレームの解除率は40.4%と低かった。これは、実務上、マルチマルチクレームの解除は自発補正の期間あるいは実体審査の中でも対応できるためであると考えられる。当然出願時に対応することも可能だが、マルチマルチクレームを解除したとしても審査

官は他の理由で拒絶理由を出すのが一般的であること、また有用な発明の形態を削除してしまい、その結果、権利の保護が不十分になる可能性があることを考慮すると、出願時にマルチマルチクレームを解除するのは得策ではないと考えられる³⁾。

4. 3総請求項数については、米国出願は対象案件が少なく明確な傾向は掴めなかったが、アンケート結果3. 1(4)米国課金制度の問題点でも、総請求項数が20項を超えた際の課金(US\$80×超過請求項数)を問題点として挙げている日本事務所が19.4%と比較的多くはないことから、それほど重要であるとは捉えていないと考えられる。

また、欧州出願、特に中国出願については追加課金の生じない請求項数の範囲内への見直し、ほとんど検討されていない事も分かった。

5. 課題整理と国際調和の必要性

各国クレーム課金体系の対比、アンケート調査、及び包袋調査を通して様々な課題が見えてきた。ここでは、主要な課題を整理しながら、国際調和の必要性について検討する。

5. 1 クレームの引用形式

(1) マルチクレームについて

米国のみマルチクレームに対する高額な課金の設定があり、課金の発生を避けるためにマルチクレーム形式を解除する負担が出願人に生じている。包袋調査結果によると、日本出願を基礎として米国出願する場合には、9割以上がマルチクレームを解除している。さらに、マルチクレーム形式の解除による請求項数の増加により、Office Action応答時の補正負担の増加、他国クレーム体系との相違が発生し、処理が煩雑化している。

また、総請求項数のカウントについて、米国だけがマルチクレームを直接引用されている請

請求項数であるとみなす旨が規定（MPEP608.01（n））されている点についても触れたが、これは出願人がマルチクレームとしてクレームを表現するか、マルチクレームを展開した請求項群としてクレームを表現するかの形式上の差異に過ぎないにも関わらず、マルチクレームを使用しただけで特別な追加課金（\$780）が課されるのは出願人にとっては納得し難いものである。

マルチクレームの使用自体については、米国を含めて5極特許庁すべてが認めているところであり、米国でのマルチクレームに対する課金については早期に廃止されることが望まれる。

（2）マルチマルチクレームについて

マルチマルチクレームは日本、欧州で許容される一方で、米国、中国、韓国では拒絶される。各国でマルチマルチクレームの利用可否が異なるため、各国ごとの対応が必要となり、出願人の負担となっている。また、各国で共通した特許を取得するためにもクレーム引用形式のバラつきは好ましくない。

しかし、国際調和を考慮した場合には、出願人視点ではクレーム記載の自由度が確保できるため許容する意見がある一方で、第三者視点では監視負担が増大するため否定する意見があり、双方の意見が対立している。視点の違いによる利害対立により国際調和に向けた統一見解を導き出すことは難しいが、各国におけるマルチマルチクレームの利用可否が異なる状況は出願人にとって負担であることは明確であり、審査の公平性なども考慮して知財制度全体として合理的な統一が図られることが望まれる。

5. 2 請求項数に応じた課金と制限

（1）総請求項数に応じた課金

出願時に、米国では総請求項数が20項を超過する場合に、欧州では15項、50項を超過する場合に、中国では10項を超過する場合に、超過し

た請求項数に応じて追加課金される。各国で追加課金される総請求項数が異なる状況では、追加課金を考慮して国毎に総請求項数を調整する必要がある、出願人の負担となっている。

第三者視点としても、総請求項数に追加課金を設けて過度な請求項数の増加を制限することについては、監視負担の軽減につながるため許容できるが、各国で超過の基準となる総請求項数が異なる点については国際調和されることが望まれる。

（2）独立請求項数に応じた課金

米国では独立請求項数が3項を超過する場合には、超過料金が課金される。基礎とする日本出願が独立項を多数含んでいる場合には、米国出願でもクレーム構成をそのまま維持すれば課金がなされるため、実質的には出願人にクレーム体系の再構成が強いられ、作業負担が生じている。

1 出願について単一性が求められる国では、単一性を満たす範囲であれば、独立項を多数含んでいる場合でも調査・審査負担が過度に増大することはないと推測される。したがって、超過料金を課すことによって独立請求項数を実質的に制限する米国の制度は特異であり、廃止されることが望まれる。

（3）独立項のカテゴリーに関する制限

欧州では1 カテゴリー1 独立項の原則による制限が課されているため、クレームの再構成が必要となる場合がある。

上述の（2）独立請求項数に応じた課金と同様に、発明の単一性を満たしていれば審査対象として制限無く認められるべきであり、国際調和の観点からも廃止されることが望まれる。

5. 3 クレーム記載形式

クレーム記載形式において課題となるのは、2パート形式の取扱いであろう。現状ではプリ

アンプル部分の取扱いや解釈が異なるため、クレームの書き直しが必要となる場合がある。特に、欧州では2パート形式を取らないためにOffice Actionが発行されることがある。2パート形式のプリアンプル部分の解釈が権利範囲に影響を与える事があることを考慮すれば、審査段階において特許庁が2パート形式を要求するのは好ましくなく、その使用の有無は出願人の自由意思に委ねるべきであると考えられる。

したがって、2パート形式の使用について、欧州のような審査段階でのOffice Actionによる形式変更を出願人に要求する制度は少なくとも見直されることを期待する。

5. 4 クレーム課金体系

各国での課金体系は異なるため、出願人にとっては管理が煩雑化している。特に、2.2(1)請求項数が関連する庁費用で説明したように、米国・欧州・中国では総請求項数に対する追加課金が行われるが（混合型）、この追加課金によって実質的に一定の請求項数内に制限するようなコントロールが働き、クレームの自由な設計が妨げられているという側面がある。したがって、米国・欧州・中国では総請求項数に対する追加課金が始まる請求項数は少なくとも統一されることが期待される。

各国の課金体系自体については、いずれの形式に統一すべきか判断するのは難しいが、1請求項から項数に応じた課金が行われる型（従量型）を中心としている日本、韓国の課金設計が、請求項数に応じて料金が定まるため、請求項の多少に関わらず公平であり、ある意味リーズナブルな設計といえよう。

6. 現状制度下における対応策

6. 1 各国の課金を踏まえたクレームセット

各国ルールに従い、国ごとに請求項数を調整

して出願することが最も庁費用を抑えることができる。しかしながら、請求項数を調整する場合には、庁費用に加えて代理人費用等のコストが余計に生じるため、請求項数を調整しなかった場合よりも却って総コストが割高になることもある。そこで、ここでは請求項数を調整せずに同一のクレーム構成で5極特許庁に出願する場合を想定し、料金面における最適な請求項数について考察する。

図20は、請求項数に応じた出願+審査請求の合計料金の推移を示したグラフである。図20によれば、出願+審査請求の合計料金は5極特許庁に出願する場合、請求項数が15項までは緩やかに増加し、15項を超えるとクレーム増加に伴う料金増加の傾斜は大きくなり、請求項数が51項以上となるとその傾斜はさらに大きくなる（図中の実線グラフ）。

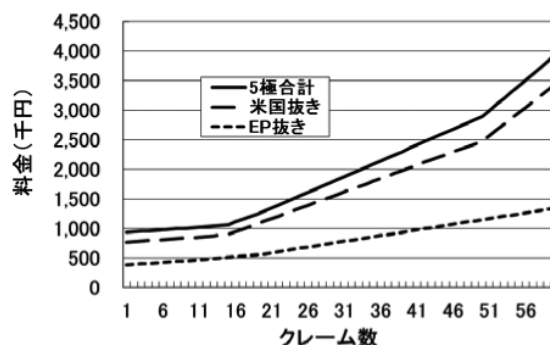


図20 料金（出願+審査請求）と請求項数との関係

米国および欧州の料金制度の影響を調査するため、米国又は欧州のみを除いた4極特許庁へ出願した場合の合計金額の推移も調査した。図20において、破線グラフが米国のみを除いた4極特許庁へ出願した際の合計料金の推移、点線グラフが欧州のみを除いた4極特許庁へ出願した際の合計料金の推移である。ただし、米国においては、特有の課金が影響するため、マルチクレームが無く、独立請求項数が3項以内であることを前提とした。

米国の料金を除いた4極特許庁のグラフ推移

は、ほぼ5極特許庁に出願する場合の実線グラフと同一の傾斜を辿っている。しかし、欧州の料金を除いた4極特許庁のグラフ（点線）では緩やかな傾斜となっていることから分かるように、欧州の料金設定の影響により、前述の請求項15項、50項における料金の転換点が生じていることは明らかである。したがって、同一のクレーム構成で5極特許庁に出願する場合や、5極特許庁に出願をしないまでも欧州出願が含まれている限りは、請求項数を15項以内に抑えることが最も望ましく、多くとも50項以内に抑えることが望ましいと言える。一方、欧州出願が含まれない場合には、請求項数に縛られず比較的自由的な請求項数での出願が可能といえる。

多くのユーザーは米国の課金体系の特殊性から米国課金を意識したクレームの再構成を試みる傾向にあるが、本結果から欧州の料金体系が全体費用に与える影響がいかに大きいか理解することができる。

また、当委員会では、クレームの総数に応じた各国の料金総額を一覧にまとめた（文末【別表2】）。クレームの数や構成は、料金面だけで決められるものではないが、実務者が権利設計を行う上でのひとつの指標にはなると考えられるため、参考にさせていただきたい。

6. 2 課題を踏まえた具体的対応策

6. 1では総請求項数に着目した対応策について検討した。ここでは、更に、マルチ／マルチマルチクレームなどの他の記載形式の利用を加味し、より実務に即した対応策について検討する。

(1) 日本出願（第1国出願）時の対応策

最初の日本出願の段階から1カテゴリー1独立項の原則のもと、独立項は3項以下、総請求項数を15項以下、マルチ／マルチマルチクレームを不使用とすれば、グローバル出願を行うこ

ととなった場合でもクレームの再ドラフトは必要とならないため、合理的である。しかし、この段階では、その後グローバル出願がなされるか否か不明なことも多いため、一律にマルチクレームの使用を避けることはクレーム数の増加を招き、クレーム設計を阻害するデメリットの方が大きい。

そこで、最初の日本出願の段階では、多くの国で使用が禁止されているマルチマルチクレームの使用は避ける一方、マルチクレームについては使用を許容し、後に行う米国出願についてだけマルチクレームを無くす対応を行う（出願時のクレーム構成を変更、又は、予備補正）ことが合理的と考える。

(2) PCT出願（第2国出願）時の対応策

第2国出願としてPCT出願を利用する場合、国際調査報告（ISR）を受信できるため、権利化の可能性、価値ある範囲で権利取得できる可能性などを、各国に移行手続きを行う前に事前評価することができる。したがって、特に多数国への出願を予定している場合に、利用メリットが高い。

・総請求項数（独立項数）について

PCT出願の移行手続においては、基本的に明細書等の逐語訳の提出を行う必要があるため、PCT出願時には出願予定国の各記載形式の中で最も厳しい国の基準に合わせるとともに、全ての料金形態を考慮して料金的に不利にならないようにクレーム構築することが合理的である。その際、現在の料金体系では、中国の総請求項数10項を超える追加料金のインパクトは小さいため、料金インパクトの大きい米国、欧州の料金を考慮すれば十分と考える。したがって、1カテゴリー1独立項の原則のもと、独立項は3項以下、総請求項数を15項以下とすることが最もリーズナブルなクレーム設計と考えられる。

・マルチクレームについて

米国における追加課金を考慮すると、PCT出願ではマルチクレームを使用せず、移行国の全てにおいて同一のクレーム構成とし、他国のクレームセットの審査過程等を参照し易くすることもできる。しかし、マルチクレームの不使用により、従属項数が増加し、総請求項数が15項を超えてしまうと、逆に欧州のクレーム課金の影響を受けることとなる。

そこで、マルチクレームの不使用により総請求項数が15項を超えてしまうPCT出願では、マルチクレームを活用して総請求項数を抑え、米国についてのみ、バイパスルートを利用した継続出願時、又はPCT通常移行時の予備補正によりクレーム従属先を単一に制限することで、マルチクレームに対する追加課金を回避することが合理的と考えられる。

・マルチマルチクレームについて

日本、欧州においては許容されるが、他の多くの国で使用が禁止されている。したがって、このクレーム形式でなければ発明を表現しきれない特殊なケースを除いて、PCT出願ではこのクレーム形式を利用しないことが望ましい。特殊なケースについては、PCT出願時にはマルチマルチクレームを採用し、米国については予備補正で出願時からマルチマルチクレームを無くす補正を行い、他の国ではマルチマルチクレームを含むクレーム構成のまま出願し、出願後に補正によりマルチマルチクレームを無くすこともできる。中国、韓国では、拒絶の対象となってしまうが、出願時にマルチマルチクレームを含むことにより追加課金が課される訳ではないので、補正要件が厳しい中で、このように事後的にマルチマルチクレーム違反を解消することも一案である。

・プリアンブルについて

欧州などでは、公知技術をプリアンブルに記載し、発明の特徴部分をボディ部分に記載することが推奨されている。しかし、出願時点で把

握している公知例が必ずしも最も発明に近い公知例である保証はなく、プリアンブルとして記載すべき事項は、審査の状況に応じて左右される。また、米国ではプリアンブルを公知技術として解釈されるリスクがある。

そこで、PCT出願を行う際には、プリアンブル無しで、冒頭から構成要件を列挙するか、又は、発明のカテゴリーを特定する為に必要最小限の事項（発明の名称程度）をプリアンブルとして記載するに留めることが望ましい。

(3) パリ優先権(第2国出願)利用時の対応策

第2国出願としてパリ優先権を主張した出願を行う場合、最初の日本出願の段階から1カテゴリー1独立項の原則のもと、独立項は3項以下、総請求項数を15項以下、マルチ/マルチマルチクレームを使用しない構成にできているのであれば、そのまま各国言語に翻訳し、出願することが合理的である。

しかし、マルチマルチクレームの使用を回避することにより、総請求項数が15項を超える場合には、欧州についてだけマルチマルチクレームを使用して総請求項数を減らす対応をすることが望ましい。具体的には、15項を超える請求項について課される庁費用が、代理人のクレーム修正コストを上回ることとなる分岐点を特定し、総請求項数が分岐点を超える場合には請求項数を減らす対応を選択することが望ましい。

また、マルチクレームを使用している場合には、米国出願についてだけは、総請求項数に関わらずマルチクレームを不使用とすべきである。

7. おわりに

本稿は、主として日本ユーザーの視点で5極特許庁の制度比較を行ったものである。クレーム記載形式、クレーム課金制度の全般において、日本や韓国は比較的自由度が高いことより、欧米の制度に適応させる手間が大きいと予想して

いたが、今回の調査で一定の裏付けができたといえる。

さらに、日本ユーザーが現行のクレーム課金制度の相違によって、どの程度のコスト的負担が生じているのかについても定量的な算出を試みたので紹介する。具体的には、日本ユーザーの他国出願先としてもっとも多い米国について、日本出願を基礎として出願する際に、日本出願で使用していたマルチクレームを米国出願向けに解除するために要している年間コストを分析した。日本出願を基礎とする米国への出願件数は、85,184件/年(2011年実績)⁴⁾というデータがある。5極特許庁の包袋調査で明らかとなった日本出願におけるマルチクレームの利用率69.8%、米国出願時のマルチクレームの解除率91.8%という割合と、マルチクレームを解除する代理人費用を1万円/件という仮定のもとに算出すると、 $85,184 \text{件} \times 0.698 \text{ (マルチクレーム利用率)} \times 0.918 \text{ (マルチクレーム解除率)} \times 1 \text{万円} = \text{約} 5 \text{億} 5 \text{千万円}$ という結果が得られた。この数値は、米国のマルチクレームの利用に対する課金\$780を避けるためだけに生じている費用であると考えられ、このような費用に目を向ければ、個別の制度ひとつひとつについてもできるだけ早期に調和されることが期待される。

日本ユーザーにとって、各国制度が異なっている現状下では、その制度枠内において柔軟に対応していく他になく、経済状況の厳しい昨今において、いかに費用を抑えて必要十分な権利を獲得し、事業の優位性を獲得するかは重要な問題である。出願人が、試行錯誤して手続負荷、

費用削減を模索し続けている状況を軽減するためにも、クレーム記載形式、及びクレーム課金制度といった各国の形式的枠組みは早期に国際調和に向けて解決、改善されることを期待する。

注 記

- 1) 日本国特許庁ホームページ「三極共通出願様式について」
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/caf.htm> (Web参照日2013年3月31日)
- 2) 案件調査にあたっては、トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社製の「Thomson Innovation」を採用した。
- 3) 新興国等知財情報データバンクの中国/出願実務「マルチマルチクレームの従属クレームへの対応」
(<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/1737/>) においても、中国出願におけるマルチマルチクレームの補正対応について、下記のような結論が示されている。「出願時にマルチマルチの従属クレームの引用関係を補正することは、出願人に実質的なメリットをもたらすことがあまりない(拒絶理由通知の回数を減らすことがほとんどできない)が、多くのデメリットがある。一方、出願後に補正する場合、明らかなデメリットがなく、しかも出願前に補正する場合のデメリットを回避することができる。したがって、原則として、マルチマルチの従属クレームの引用関係については、出願時に補正せず、出願後、発明の実施状況や対応する他の国での審査結果がある程度分かる段階で補正した方がよいと思われる。」
- 4) 特許行政年次報告書2013年版 第1部第1章「国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状」1-1-23図 五大特許庁間の特許出願状況(2011年)のデータを参考とした。

【別表1】

5 極課金体系		2014/3/10時点				
適用時期	2014.1.1以降	2014.4.1以降	2009.5.15以降	2014.3.1以降	2012.4.1以降	
国名	米国	欧州	中国	韓国	日本	
出願基本料 範囲内	独立クレーム 3項以内	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	
	クレーム数 20項以内	15項以内	10項以内	制限なし	制限なし	
出願料金	ページ数 100頁以内	35頁以内	30頁以内	制限なし	制限なし	
	マルチクレーム ×	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	
審査請求	基本料金 US\$1,600	€ 120	RMB 950	₩46,000	¥15,000	
	クレーム数≥21の場合、 US\$80/項 ・独立クレーム数≥4の場合、 US\$420/項 ・マルチクレーム有の場合、 US\$780	・クレーム数：16～50の場合、 €235/項 ・クレーム数≥51の場合、 €580/項	・クレーム数≥11の場合、 RMB 150/項	無	無	
登録料	-	・€3,670 (調査料€1,285, 指定料€580, 審査料€1,805*) ※欧州段階に移行したPCT出願 であって、EPOが国際調査をして いない案件	・RMB 2,500	・基本料金：₩143,000 ・従量料金：₩4,400/項	・基本料金：¥118,000 ・従量料金：¥4,000/項	
	・US\$ 960	・€ 915	・RMB 255	-	-	
その他	【ページ数に応じた追加課金】 ・ページ数≥101頁の場合、 US \$ 400/50頁 ※請求の範囲、明細書、要約書、 図面の合計ページ数	【ページ数に応じた追加課金】 ・ページ数*≥36頁の場合、 €15/頁 ※請求の範囲、明細書、要約書、 図面の合計ページ数 ただし、PCTルートの場合には、 国際公開公報のページ数(書誌的 事項、国際調査報告のページを除 く)	【ページ数に応じた追加課金】 ・ページ数*：31～300頁の場合、 RMB 50元/頁 ・ページ数*≥301頁の場合、 RMB 100元/頁 ※明細書、要約書、図面の合計 ページ数			

【別表2】

料金早見表 (円換算)		独立クレーム数：1～3			
		出願	審査請求	合計	
ク レ ー ム 数	1～10	JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800 EP (¥) 17,040 CN (¥) 16,150 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800 EP (¥) 17,040 CN (¥) 18,700 ~ 28,900 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	122,000 ~ 158,000	137,000 ~ 173,000	
	11～15	EP (¥) 17,040 CN (¥) 18,700 ~ 28,900 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	521,140 ~ 58,300	538,180 ~ 164,800	
	16～20	EP (¥) 17,040 CN (¥) 18,700 ~ 28,900 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	42,500 ~ 80,300	61,200 ~ 84,900	
	21～50	EP (¥) 17,040 CN (¥) 18,700 ~ 28,900 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	182,000 ~ 198,000	197,000 ~ 213,000	
	51～	EP (¥) 17,040 CN (¥) 18,700 ~ 28,900 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	-	164,800	
	16～20	EP (¥) 50,410 ~ 183,890 CN (¥) 31,450 ~ 41,650 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	521,140 ~ 42,500	571,550 ~ 705,030	
	21～50	EP (¥) 217,260 ~ 1,184,990 CN (¥) 44,200 ~ 118,150 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	84,700 ~ 102,300 202,000 ~ 318,000	89,300 ~ 333,000	
	51～	EP (¥) 1,267,350 ~ 1,267,350 CN (¥) 120,700 ~ 120,700 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	234,300 ~ 234,300	238,900 ~ 238,900	
	ク レ ー ム 数 ： n	EP (¥) 1,267,350 ~ 1,267,350 CN (¥) 120,700 ~ 120,700 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	-	420,240 ~ 420,240	
	独 立 ク レ ー ム 数 ： m	EP (¥) 1,267,350 ~ 1,267,350 CN (¥) 120,700 ~ 120,700 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	521,140 ~ 42,500	1,788,490 ~ 163,200	
マルチクレーム有	EP (¥) 1,267,350 ~ 1,267,350 CN (¥) 120,700 ~ 120,700 KR (¥) 4,600 JP (¥) 15,000 US (¥) 164,800	238,700 ~ 118,000 + 4,000 × n	243,300 ~ 133,000 + 4,000 × n		
US (\$)	EP (€)	CN (RMB)	KR (₩)	1,600 + 80 × (n-20) + 420 × (m-3) + 780	
EP (€)	CN (RMB)	KR (₩)	3,790 + 235 × (n-15) 12,015 + 580 × (n-50) 3,450 + 150 × (n-10) 189,000 + 44,000 × n	3,670 2,500 143,000 + 44,000 × n	

【換算レート】 US(\$)=103円, EP(€)=142円, CN(RMB)=17円, KR(KRW)=0.1円 (2014年3月31日時点)

(原稿受領日 2014年7月1日)