

5 日本企業の欧米における戦略的特許取得に関する調査研究(2)

我が国企業が欧米で権利を活用できる特許を取得するための方策の一つとして、米国出願を欧州出願に変換する手法について検討した。昨年度の調査研究で、米国出願の強化策を提案したが、改善された米国出願を基に欧州出願を行う方法の提案である。

本調査研究では、日本企業が出願した欧州特許30件を分析し、クレームや明細書の記載の問題点をまとめた。米国出願時の留意点と比較し欧州特有の問題を抽出し、解決策を検討した。－カテゴリー－独立クレームの原則等の問題を掘り下げた。

また、米国出願時の留意事項をドイツ、英国の法廷弁護士に送り、権利行使の観点から欧州出願の留意点として付加すべき項目を確認した。

これらを基に、日本、米国そして欧州に出願するための明細書のチェックリストをまとめた。また、更にこれらを実施するための海外代理人の有効活用策をまとめた。

以上の成果を基に日本出願をベースに、日米欧三極で権利を有効に主張できる特許明細書作成手法を提案した。

I 本調査研究の目的と課題

世界知的所有権機関(WIPO)が2002年に公表した世界各国の特許出願データによれば、日本企業等の全出願数の71%が欧州と米国へ出願されており、中でも米国がもっとも多い。日本企業は海外出願については米国を最重要視し、ついで欧州特許庁である。

海外出願に積極的に取り組んでいる企業へのヒアリングの結果によれば、日本企業は日本出願をベースに米国出願用明細書を作成し、欧州出願のフォーマットに変換している。

こうした日本企業の海外出願の動向に基づき、日本出願をベースに、米国・欧州に出願していく手法を検討することを企図した。ここで提案する手法は特許取得のみを目的とせず、各国での係争にあたり成功裏に権利主張可能なクレーム・明細書の作成を目的とするものである。

昨年度(平成14年度)は日本企業が取得した米国特許の問題点を分析し、クレームを含む明細書の記載方法の改善について提案した。このように改善された米国出願を基に、欧州特許庁への出願明細書を作成することができれば、権利活用という観点から見た強い海外特許網が期待できる。

日本で生まれた一つの発明について日米欧三極に出願できる手法の構築を目指し、今年度は日本企業の欧州取得特許を分析するとともに、米国特許出願の欧州出願への変換について検討した。

II 日本企業の所有する欧州特許の分析

1 背景

日本企業の欧州特許30件の実態調査を行い、調査結果

に基づき、クレーム・明細書に記述について問題点を明らかにし、対策を考察した。サンプルは主として公開公報について調査し、必要に応じて登録公報を調査した。

2 クレームに関する課題

(1) 問題とされた項目

30%以上の案件について問題を指摘された項目について、その内容とチェックポイントを以下に示す。

項目1:多数の異なったクレームカテゴリーを有しているか。

方法、装置、製品、組成、使用等の異なったクレームカテゴリーを有しているかをチェックしたものである。これは欧州特許条約施行規則(以下EP規則という)29(2)に依拠する。欧州特許庁の審査に対して不可欠な項目ではないが、権利行使を考慮し、幅広い発明の保護を図ることを特許出願において考慮しているかチェックしたものである。

項目2:一つのカテゴリーに対して一独立クレームか。

EP規則29(2)は一つのカテゴリーに対して独立クレームを2以上認めないと規程する。本ルールは欧州特許庁の拒絶理由であるのでチェックした。

項目3:クレーム数は10以内か。

EP規則31は、10を超えたクレームについてはクレーム追加手数料(追加1クレームにつき40ユーロ)を納付しなければならないため、経済的観点から重要な項目である。

項目5:多数項従属クレーム形式を採用しているか。

EP規則29(4)は、クレームの多数項従属形式を認める。本形式のクレームは、侵害者あるいはライセンシーに対して多用な対処が可能となる。クレームを10以内に抑えるための有力な手法であること、及び多数項従属クレームを基に更に多数項従属クレームを立てられるという米国では認められない

実務であることから、どう利用されているかチェックしたものである。

項目6:クレームは参照符号を含んでいるか。

EP規則29(7)は、クレームに記載された技術的特徴の理解が容易になるとときには、その限定部分に図面の参照番号を付すことができると規定している。これにより、クレームが限定解釈されないとされる。

項目13:クレームは二部形式で記載されているか。

EP規則29(1)で規定する二部形式クレームについてである。米国ではできるだけ二部形式(例えばJepson形式)を使用しないのが一般的実務である。欧州と米国で相違のある実務にどう対処しているかをチェックした。

これら問題点のうち、クレーム数(項目3)及びクレーム中の参照符号(項目6)は料金あるいは出願人の判断の問題であると思われる。したがって、これらの項目については詳細に触れず、項目1、2、5、13について詳しく述べたい。

(2) 問題の分析

① 異なったクレームカテゴリが少ない

日本企業の欧州特許には多様なカテゴリの独立クレームが少ないとの結果である。本問題は、米国登録特許を調査した時にも指摘された日本企業の出願が抱える大きな問題の一つである。

日本企業のクレームは、一つの独立クレームの下に多くの従属クレームを有する形式が多い。

また、異なったクレームカテゴリを作成したつもりであっても、審査の過程で独立クレームが削除されていることも考えられる。調査結果によれば、異なったクレームカテゴリを有しない割合は、公開公報では48%であったが、登録公報では59%であった。これは審査の過程で単一性等の理由から、独立クレームが減少していることを意味している。

第2章のクレーム分析で詳しく述べるが、異なるカテゴリの独立クレームを有することは、特許が登録されると、特許権者が様々な侵害者を訴訟することができる可能性を大幅に高めることができるなどの効果が期待できる。

したがって、特許クレームを作成する際、可能な場合は常に異なったカテゴリのクレーム作成に留意すべきである。少なくとも一つの方法および一つの装置を含めることを検討すべきであると思われる。

② 一独立クレームカテゴリの問題

公開公報の段階で55%の案件が問題となっているものである。今回の日本企業へのヒアリング調査では本事項に関しては、約6割の企業が出願時にチェックしていないとの結果であった。欧州特許庁の拒絶理由に当たっているため、慎重に対応する必要があると思われる。

また、出願時に予め治癒させておけば、審査手続中にされるオブジェクションのいくつかを避けることができ、時間的、コ

スト的に有利になるとと思われる。

上位概念に基づきできるだけ独立クレームを作成すること、同一カテゴリ内では単一の独立請求項以外は原則従属請求項とするなどの方法により対処できると思われる。

しかし、上位概念化が困難な場合等どうするかという問題がある。ここで重要なことはEP規則29(2)の例外が認められることである。調査結果によれば、機械系では13%、電気系では36%、化学系では30%が独立クレームについて複数のカテゴリが認められている。

これらは、EP規則29(2)の例外の適用であると推測される。例外の事例としては、選択可能な複数の解決手段があり上位概念化できない、物とその組み合わせ、化合物と組成物等が挙げられている。したがって、一独立クレームカテゴリに対応が困難な場合は、本規定の例外により積極的に独立クレームを作成することを検討すべきである。

③ 多数項従属クレームの問題

コスト面からみたクレーム数の減少の観点からも多数項従属クレームの使用を積極的に検討すべきである。米国出願と大きく異なるため、再度クレームの見直しの作業になるが、日本出願時点で米欧のクレーム案を作成するのであれば、大きな労力の追加とはならないと思われる。

④ 二部形式クレームの問題

二部形式クレームについては、出願当初は真の従来技術がどこにあるかがわからず、審査と共に発明の特徴部分が明らかになっていくことが多いので、二部形式クレームにしても、その後の審査段階で、補正の必要がある。一方、出願時から狭い範囲となるような二部形式にしてしまうと、将来、権利を限定解釈される、又、契約等において不利な扱いを受けるおそれがあるなどの問題が生じるおそれがあるかも知れない。

出願時に二部形式クレームにするか、どうかは難しい問題である。

考え方としては、二部形式クレームは、出願時に先行技術が確実にわかっている場合のみ採用するのが安全といえる。

3 詳細な説明に関する課題

(1) 問題とされた項目

30%以上の案件について問題が指摘された項目は、下記の5項目である。項目の内容とチェックポイントを下記に示す。
項目5:解決手段の記述が、クレームと関連しているか?

本項目は、解決手段の記述がクレームと関連しているかを確認すること、および発明の目的が主クレームにある特徴の組み合わせによって解決され、サブクレームはその発明のさらなる改良に当たるものであるかをチェックすることがポイントである。

項目6:明細書の記述にはクレームの単なる繰り返しを避けて

いるか？

詳細な説明ではクレームを明確にするため、その内容について説明すべきである。こうした点に注意が支払われているかチェックした。

項目7: 発明の詳細な説明は、一般的用語でなされているか？

発明の特徴を記載する場合、不用意に下位概念の用語を用いると限定的解釈の原因となる。そうした点に配慮しているかチェックしたものである。

項目9: 補正前乃至出願当初のクレームを、“clauses”として明細書中に列挙して、いるか。

Clause(節)はクレームそのものではないが、クレームの公開と同等の効果が得られる。こうした欧州特許出願特有の方法に基づき、クレームの料金を抑えるなどの工夫をしているかチェックした。

項目18: 明細書は、発明の説明に広義で上位概念的な用語を用いて記述しているか？

項目7と同じように、権利の広い保護を考慮して詳細な説明を記載しているかをチェックするのが目的である。

なお、項目7と項目18は米国特許においても、日本企業の問題点として指摘された課題であり、そのときに発生原因を分析し、さらに解決策についても提案している。したがって、ここでは項目5、6、9について詳しく述べる。

(2) 問題の分析

① 解決手段がクレームを反映して記述されていることと、クレームをそのまま記述してはならないこととの関係(項目5と項目6との関係について)

欧州では発明の進歩性はProblem-solution-approachで判断される。目的が、最も広いクレーム(独立クレーム)に対応づけるようにし、従属クレームには対応していないことを明らかにしておけば、発明の特徴が明確になる。

そこで、独立クレームを単に記述する方法が考えられるがそれではだめで、クレームの内容の説明を付加すべきというのが、項目6のチェックの意味である。

一方、米国出願の実務においては、発明の目的を記述すると、クレームの限定解釈につながることを懸念されるため、目的は記載せず、できるだけクレームをなぞるだけが推奨される。

したがって、米国特許から欧州特許へ変換している日本出願については、この項目について問題が指摘される可能性が高いといえる。

そのため、米国出願から欧州出願へ変換する際、どのようにこの問題に対処すればよいのかという疑問が生ずると考えられる。

まず目的の記載であるが、米国特許明細書では、発明の解決手段の、複数の異なる側面を列挙したものが多く、欧

州出願に当たって発明の「主たる目的」を再確認し、必要ならば追加しておくことが肝要である。簡潔かつ正確な目的を「主たる目的」として挿入する。

あるいは、「主たる目的」を、単に「従来技術の欠点を解決することが発明の目的である」とだけ書くようにしても構わない。

次に目的とクレームとの関係についてであるが、「上記目的は、独立請求項に記載の特徴の組み合わせにより達成され、また、下位請求項は、発明の更なる有利な具体例を規定する」との趣旨の簡単な記述を挿入することにより対応できる。

このような記述の挿入により、(独立)請求項に挙げられた特徴の組み合わせが発明の目的を解決すると述べつつも、特徴の組み合わせ全体は実施例との対応で記載されていることを表明することとなるからである。

上記は欧州特許明細書を作成するための日本企業関係者の実際的指針になると思われる。

② “Clause”の利用について

審決(J15/88)によれば、複数の独立クレームを「発明の概要」のあとに、“preferred features of the invention”の見出しの下に複数のClause(節)として記載することが可能である。

米国明細書から欧州明細書の変換に当たって、米国スタイルにおける元のクレームをどう残すかという問題があるが、このClauseを使用することにより解決できる。このクローズは欧州出願当初の内容を大幅に拡充することにつながる。これら米国出願で元々あったクレームは発明の様々な特徴の組み合わせや多くの面を論じているからである。

今回調査した30件の内、このClauseを使用していたのは1例のみであった。Clauseを使用することによりクレームを減少できるので、日本企業はクレーム数を10以内にするため、この手法の利用を積極的に検討すべきと思われる。

III 日本企業所有米国特許のクレーム分析結果

1 背景

日本企業所有の特許クレームの主要な問題点の解決策を検討するため、米国特許20件を選び、特許公報および審査経過を調査した。

2 問題とされた項目

多数の案件について問題があると指摘されたクレームの項目は以下のとおりである。指摘内容と対策を示す。

(1) 限定解釈されるクレーム

調査特許20件のうちの4件(20%にあたる)は、技術的範囲を限定される可能性のあるクレームを含んでいた。また、特許出願のうち20%は、当該特許の実体的内容に関する拒絶理

由を受けずに、特許が付与されていた。一回で特許査定されるということは、出願時のクレームが先行技術により決定される技術的範囲よりも狭かった可能性がある。

(2) 独立クレームが一つしかない

過半数の案件(55%)は一つの独立クレームしか有していなかった。独立クレームが少ないことは、日本企業の特許に共通している問題である。

特許クレームを作成する際、可能な場合は常に、少なくとも1つの方法および少なくとも1つの装置を含めること、さらに多面的な側面を定義した独立クレームが必要である。これにより、特許登録後、特許権者が様々な部類の侵害者を訴訟することができる可能性を大幅に高めることができる。

今回の調査結果によれば、75%が製造方法クレームに適した技術内容を含み、20%が使用方法クレームに適した技術内容を含んでいたが、クレーム化されていなかった。

(3) Antecedent Basis

調査登録特許のうち65%が先行的限定(Antecedent)に関する記述上の問題があった。これはものが「初出」にもかかわらず、「前記」と表現している事例であり、こうした論理的矛盾は権利行使時、またはライセンス交渉時等に大きな障害となる。

これらの半分近くは審査手続中に解決されているが、登録特許のうち3分の1以上が依然として何らかの形態の先行的限定に関する記述上の問題点を有している。

この問題も日本企業にとって常に生じていることである。多くの企業は審査手続きの中で解消されると考えているかもしれないが、実際は審査の中で完全に治癒されるわけではない。また、常に改良されることなくAntecedent Basis が繰り返し指摘されるのも問題である。出願企業、翻訳企業、等にこうした過去の事例を蓄積し、問題を少なくしていく努力が必要と思われる。

(4) 択一的文言

調査した登録特許の半数が、「いずれか」、「又は」などの択一的文言を含むクレームを有していた。択一的文言の使用により、クレームの範囲に関してある程度のあいまいさが生じることがよくある。クレームの範囲が容易に確定できる場合でも、そのような文言の使用により、回避が容易だったはずの拒絶が審査中に誘発されかねない。したがって、できるだけ択一的文言の使用を避けるべきである。

クレーム要素に2つ以上の選択肢を与えることが必要である場合、マーカッシュ形式、等他の手法を検討すべきである。

(5) 構成要件のパラグラフ化

調査した特許の35%~40%は、「もの語り」表現を用いており、クレーム要素の概念的分離と一致するように、クレームをパラグラフ化していないものであった。

「要素」が正確には何であるのか明確な定義がないため、

米国法廷は、要素間を区別するのにクレームの構造上の構成を拠所とする可能性がある。したがって、米国のクレームドラフティングでは、要素と概念を構造上分離させ、明確で簡潔な表現を用いて関係を説明することが勧められている。

こうしたパラグラフ化を図ることにより、①各構成要件が明確になり、かつそれらの関係について裁判所の判事、陪審員等が理解しやすくなる、②クレーム解釈における補正の影響が裁判等で問題となるが、補正した構成要件の範囲に留められる可能性がある、等の利点があることが知られている。

権利行使上からも重要な事項なので、本調査研究では調査特許から構成要件がパラグラフ化されていないサンプルを選び、クレームの最適パラグラフ化について検討したので、その実例を報告書資料編に掲載した。

IV 米国出願明細書の欧州出願明細書への変換

1 日本企業の海外出願の課題

これまで日本企業の欧州特許出願および米国特許出願の問題点及びその対策を検討してきたが、こうした点に配慮して米国出願を欧州出願へ変換する手法について検討した。

これらの問題点は、米国・欧州に共通する課題と欧州に特有のものに分けられる。

i) 共通の課題は、クレームに関して異なるカテゴリーの独立クレームが少ないこと、発明の詳細な説明において、発明をできるだけ上位概念で記載していない点である。これらは日本出願時点から留意すべき重要課題であり、欧州出願にあたって留意されねばならない。

ii) 米国独自の課題として、クレームが限定的に解釈されないためのクレームおよび詳細な説明の記述の仕方がある。クレームでの限定的表現への配慮、構成要件のパラグラフ化、詳細な説明では発明の目的をできるだけ記載しない、等があげられる。

米国出願から欧州出願の変換にあたって、こうした配慮をした明細書等が欧州で不利に取り扱われるかが問題となる。

このことを英国および独国の法廷弁護士に確認した結果によれば、米国流の実務配慮をして欧州へ出願することは問題ないとのことである。欧州では明細書中に発明の内容がきちっと開示されていれば、記載上のミスはカバーできる可能性があり、明細書の記載についてそう神経質になることはない。しかし、米国流の配慮をすれば、欧州における裁判においてクレームの範囲に係わる無用な議論を避けることができるからである。

iii) 欧州特有の課題は、クレームについては、一独立クレーム一カテゴリーの原則、クレーム数10以下、多数項従属クレームの使用、クレーム中の参照符号、二部形式クレームが

あり、また、発明の詳細な説明については、解決手段の記述、クレームの繰り返しを避ける、いわゆる“Clause”の利用の課題が挙げられる。

以上から日米欧に共通する問題点が米国明細書で解決されていれば、本米国明細書を基本に、それに欧州特有の課題を付加することにより、欧州特許への変換が可能となると思われる。

2 基本となる米国出願内容に、欧州特有の課題をどう盛り込むか

(1) 請求項のカテゴリーに係る問題

米国出願の場合と異なり、欧州出願については、前述した欧州特許条約規則29(2)に規定の例外を除いて、同一カテゴリー内では一つの独立請求項しか設けることができない。したがって、この点も変換上の問題の一つである。

この問題に対する対処法としては、下記がある。

- ① 同一カテゴリー内では、一つの独立請求項のほかは、原則、従属請求項化する。
- ② 従属請求項化にあたっては、必要に応じ、多数項に従属する請求項とする。その場合、さらに、いわゆるマルチ・マルチ形式を利用することも可能である。
- ③ 同一カテゴリー内で一独立クレームにできないときは、上記規則の例外によりクレームを立てる。たとえば、物とその物との組み合わせ(バッテリーパックとその組み合わせ)あるいは、化合物の組成と組成物などが例外として認められているようである。

(2) 請求の範囲の記載を二部形式にするか否かの問題

二部形式の要請は、欧州の実務が米国の実務と異なる部分であり、変換上の一問題となる。

また、発明の特徴をなす一部の構成要素を不用意に前提部分に入れてしまった場合、出願人が当該構成要素を従来技術の一部であると認めたと、侵害訴訟等において解されるおそれもある。

審査官による先行技術調査・実体審査が終了していないという意味で従来技術が確定していない出願当初においては、もし先行技術が不明の場合、二部形式に必ずしもしなくてよいと思われる。

(3) 請求項数超過料金の回避・減少方法

欧州特許制度のもとでは、10を超える請求項は、請求項数超過料金の対象となる。クレーム数の減少策としては、下記がある。

- ① 多数項従属請求項の形式を利用して請求項数を減少させる。必要ならば、いわゆるマルチ・マルチ従属方式を採用する。
- ② 米国出願における請求項のうち、欧州出願で請求の範囲に含ませる必要性が低いと判断される請求項については、

明細書の「発明の概要」の後に、複数の「節」として記載する。

(4) 明細書における「問題点—解決手段—効果」の記載方法

請求された発明を、明細書において、「問題点—解決手段—効果」という書き方を用いて開示することは、欧州特許条約規則27(1)(c)に規定されているが、この規定を遵守しようとする、米国特許明細書を大幅に変更することになる。米国明細書の記載内容をできるだけ利用する場合を下記に示す。

- ① 「発明の背景」において従来技術を十分説明している場合には、発明の目的の説明は、単に「従来技術の欠点を解決することが発明の目的である」旨のみを記す。
- ② 発明の目的と解決手段との関係については、次のような一文をもって説明することができる。「上記目的は、独立請求項に記載の特徴の組み合わせにより達成され、また、下位請求項は、発明の更なる有利な具体例を規定する。」
- ③ 限定解釈の危険を減ずるため、「この発明の概要は、必要な特徴すべてを列挙しているものではなく、よって、これらの特徴群の下位結合(サブコンビネーション)も発明になり得る」との趣旨の一文を挿入することを検討する。

V 日米欧三極への戦略的明細書の検討 欧米出願、チェックリスト

日本企業所有の欧州特許および米国特許を調査した結果以下のことが分かった。

- ① 米国・欧州特許弁護士から共通して、クレームに関して異なるカテゴリーの独立クレームが少ないこと、発明の詳細な説明において発明を上位概念で記載していない点が指摘された。これらは権利活用の観点から見て必須の事項であり、日本出願時において十分に検討しなければならないと思われる。
- ② クレームの記載要件は米国、欧州において相違する。
- ③ 発明の詳細な説明については、米国及びEPの記載要件が微妙に相違する点もあるが、実務上の観点から問題を生じない欧米共通の記載とすることは可能である。

日本特許出願に基づき米欧出願を行う際には上記の点に留意して、翻訳用明細書を作成する必要がある。クレームおよび発明の開示に当たり日本明細書作成時点から留意しなければならない共通事項もあることから、日本の特許出願当初から日本での権利も強く、かつ欧米にもそのまま翻訳して通用するような明細書を書くことが重要である。

そこで、日米欧三極への戦略的出願明細書を検討するとともに、欧米出願明細書等のチェックリストを提案した。

- ① クレームについては、米国、欧州における記載要件が相違するため、米国出願クレームとEP出願クレームを別々に和文原稿で的確に作成する。
- ② 明細書に関しては、欧州出願用にはいわゆる自己衝突

を避けるための処置など欧州出願固有の問題を検討することが重要である。これらの例外を除くと、米国出願も欧州出願も共通した明細書として特に問題はないと思われる。

③ チェックリストを使用して、欧米出願にも適した日本出願の明細書等を作成する上で考慮すべき項目は概観できると思われる。

日本出願内容が当初から充実したものであり、ここでいう翻訳用和文原稿品質条件を満たしているならば、米欧出願に当たっては、単に形式を変更するのみでそのまま流用できるので、それが最も望ましいと思われる。

VI 欧米戦略的出願のための代理人活用提案

米国・欧州において権利活用の観点から強い特許の取得を目指した場合、海外代理人の協力が不可欠と思われる。

今回の企業アンケートの結果によれば、海外代理人をそう積極的に使用せず、企業自身で米欧への出願の実務を進めているようである。ただし、海外代理人のアドバイスを受けて進めた方が良いものも多数あると思われる。そうした効率的分業をはかることが今後の課題と思われる。

更に、海外特許弁護士が挙げた日本企業による海外出願の問題点に関して、今回の日本企業に対するヒアリングでは、多くの日本企業は出願までに十分なチェックを実施していることになっている。しかしながら、海外特許弁護士が分析した実際のサンプルには、それら問題点は依然と解決していないことも確かであり、よって、チェックの仕方や実行の徹底など、日本企業が海外特許弁護士の協力を得て解決していくべき課題はこの点でも残されていると考える。

(担当:主任研究員 入江伸一)

