

外国／PCT出願における クレーム及び明細書の記載と 手続きの進め方



2021年1月18日

弁理士・米国弁護士 龍華明裕

各国要件を満たす為の2つの方法を、比較考慮する

- PCT出願時に要件を満たす
- 国内移行時／移行後の補正で満たす

検討要素

- ① 補正が新規事項として否定されないか
- ② 補正の費用の大きさ
- ③ PCT明細書の記載が権利範囲に与える影響

クレーム

請求項を、出来る限り多くの 他の請求項に従属させる

- ①マルチのマルチ: JP、CA、AU、NZ、EP各国など
- ②シングルマルチ: ①②以外(CN, KR, TWなど)
- ③シングル: USではシングルに分ける事(推奨)
(∵庁費用と、無効になりにくさ)

PCT: マルチのマルチにし拒絶応答時に従属先を減らす

理由: 欧州では従属先の追加が新規事項になる恐れがある。
中国の請求項加算額は、PCTクレーム数で決まる。
中国では必ず、韓国でもほぼ必ず、一度はOAを受ける。

請求項の数を15以下にする (EP請求項費用対策)

- ① 欧州における補正サポートの為には
多数の請求項を記載し、欧州移行時に減らすことが望ましい
- ② しかし 中国の請求項加算費用はPCT出願時の請求項数で算出
(ドイツの請求項加算費用は、出願後の最も多い請求項数で算出)

そこで、その他の請求項は、「発明の一般的開示」というSectionに記載する

USでは原則として means plus function (means for -ing、～するための手段)を避ける

USでは、means plus functionが、明細書に記載した事項と、それと均等な事項に限定して解釈される(112条F)

- ⇒ 原則としてクレームに手段(means)と書かない
物理的な物が必須ならそれを記載する
例) heating means ⇒ heater

但しmeans plus functionクレームは、狭いので無効になりにくい

- ⇒ 20項に満たない場合は、means plus functionクレームと、物理的な物によるクレームの双方を書く

meansと書いた場合は、各meansの具体例を列記する。

プログラムクレームを媒体クレームに 書き換える

日本以外ではプログラム自体をクレーム出来ない
韓国のprogram、USのprogram productも
ハードウェアに格納されたprogramに限定されている

⇒ 記録媒体のクレームに書き換える

PCT: 同様

出願時にクレーム数に留意し、 補正時にクレーム数を維持する

EP: 原則15項書く（それまでfree、以降は€225）

US: 原則独立項3項、全請求項20書く

（それまでfree、以降は\$420/\$80）

他の国: 日本(4000円)より安価

クレームを削除したら、他のクレームを加えることを検討する

PCT: EPに移行する場合は15項まで

移行しない場合はUSに合わせ3/20項まで

明細書

米国では日本出願をIncorporateする

⇒ 英訳時に誤訳や訳抜けがあった場合に、基礎出願に頼らずに、
Incorporateされている日本出願に基づいて補正をできる

記載例:

[Commonly owned] Japanese patent application no **** , filed on
[Date], is hereby incorporated by reference in its entirety.

PCT: 米国に移行する予定の場合は

PCT出願でも基礎出願を incorporate する。

⇒ 米国国内移行時(or継続出願時)にも incorporation を
引き継ぐことができる

背景技術は殆どが書かない

- ∴ 米国では背景技術に記載した事項が、先行技術として扱われる

本発明が前提とする構成

⇒ 本発明の一部として**実施形態に書く**

本発明と異なる構成

⇒ 対比例として**実施形態に書く**

ソフトウェア発明では具体的なハードウェアと発明による効果を、十分に加筆する

∵ USではソフトウェア発明がAbstract Ideaとして拒絶されることが多い

⇒ 拒絶応答時に、具体的なハードウェアをクレームに書き加える

単なるCPU, Memoryでは十分でない

⇒ その発明で効果を得られる**代表的なハードウェア／システム**も明細書に記載しておく。

発明の効果を、実施形態の効果として記載する

- 効果の記載は、進歩性の拒絶理由を回避するために重要
欧州出願では、General Disclosureに書くことが推奨されている
- しかし本発明の効果、本発明によれば、と書くと、そのような効果を得られる発明に権利範囲が限定される(US, JP他)
⇒ 発明の効果を、**実施形態の効果**として記載する

注：記載した効果を得られないと権利無効(CA: promise doctrine)

⇒ 効果を得られる「**場合がある**(may achieve)」と記載する

欧州出願では「発明の一般的開示」を書き加える

∵ 欧州では下記が困難

- ①従属項に記載された一部の特徴のみを独立項に加えること
- ②実施形態から一部の特徴を抜き出して請求項に書き加えること

- ⇒
1. 「**発明の一般的開示**」というセクションを設け、
 2. 請求項の構成をバラバラに文章化して記載する
 3. 実施例に記載された、他の主要な特徴を同様に記載する
 4. 特定の重要なcombinationも記載する

PCT:EPに移行する予定の場合は同様(US移行時には削除する)

⇒ 中国移行時には全てClaim Upする(∵無料)

手続きの進め方

日本で審査を受けてからPCT出願する

日本で早期審査

| 拒絶理由 ⇒ 補正 ⇒ 特許査定 ⇒ 外国出願決定

↓

|

|

PCT出願 ↓

引例を考慮して
記載を追記

特許クレームに基づき
PCTクレームを作成

効果： 外国出願の適切な判断

引例を考慮した明細書の充実（放棄の減少）

各国での拒絶理由の減少（日本の審査費用をペイできる）

EPで国際調査する

効果：英語の文献を早期に発見できる

- ⇒ 無効な権利を得ることを防ぎやすい
- ⇒ 国内移行時に自発補正をできる

EPで肯定的な調査報告が得られると、
容易に特許査定を得られる国が多い

EP, JPの国際調査費用は それらに移行する場合はほぼFree

(US\$)

国際調査機関 (ISA)	英語で受理 する官庁	英語で の国際 調査費 用 (A)	国内審査費用の 減免(他の官庁が 国際調査をした場 合と比較) (B)	維持年金と その代理人 費用の減額 (C)	国際調査の 実質費用 (そこに国内移行 する場合) (A - B - C)
EP	EP, US, JP	2,000	1,000 in EP	1,000 in EP	0
補完国際調査 (EP)	全て	2,200			200
JP	JP, US予定	500*	400 in JP	0	100*
cf. KR	KR, US	1,200	200 in KR	0	1,000
cf. US	US	2,100	400 in US	0	1,700

* Current fee via JPO as receiving office. Unpublished for via USPTO as receiving office

Rounded at US\$100

Assuming: 15 claims (3 ind.), Large Entity

As of April 1, 2015 when: 1US\$=JPY120, KWN1100, EU0.93, CNY6.2, CHF 1 = EUR 0.956

国際調査報告に基づいて、 国内移行時に自発補正する

同時に、EP調査報告への意見書に相当する書面を提出する

効果： 拒絶理由の平均回数が減る

⇒ 権利化までの費用が削減