

# 米国明細書を流用した欧州明細書の落とし穴

——構造的クレームと機能的クレーム——

稲 積 朋 子\*  
高 橋 明 雄\*\*

**抄 録** 特許権の権利範囲を定めるクレームをどのように記載すべきか。これはどの国においても最も重要な課題である。日本企業が外国出願を行う場合、使用言語や特許実務の違いという障壁を乗り越えなければならない。米国と欧州に着目すると、英語という共通の言語を使用できるが故に、特許実務の違いに対する検討を省略し、米国と欧州に同一のクレームで出願を行うという実務が蔓延しているように思われる。本稿では米国と欧州のクレームドラフティングの違いについて検討を行った。その結果、米国流クレーム（構造的クレーム）と欧州流クレーム（機能的クレーム）では、発明の捉え方がそもそも異なることが判明した。米国や欧州においてよりよい特許権を取得するためには、各国現地代理人への指示内容や基礎となる日本出願明細書の記載内容の見直しが必要となるであろう。

## 目 次

1. はじめに
2. 事例説明
  2. 1 事例の選定理由
  2. 2 発明提案書
3. 日米欧クレーム例
  3. 1 日本クレーム例
  3. 2 米国クレーム例
  3. 3 欧州から見た米国クレーム
  3. 4 欧州クレーム例
  3. 5 欧州クレーム作成上のポイント
4. 問題点と対応策
  4. 1 日米欧クレーム比較から見る問題点
  4. 2 対応策A
  4. 3 対応策B
  4. 4 対応策C
  4. 5 その他の留意点
5. おわりに

## 1. はじめに

外国特許に対する関心の高まりに伴い、将来の外国出願を意識した日本語明細書を好む出願

人が増えている。特に、米国向け英語明細書の作成を容易にするため、日本語明細書の作成段階において、一文の長さを短くする、主語を明確にする、クレームの構成要件を明確にするなどの対策が施されている<sup>1)</sup>。

一方、欧州特許条約に基づく特許出願（欧州出願）は、米国と同様に英語での出願が可能であるため、米国向け英語明細書を流用して欧州出願を行うケースも少なくない。

しかし、各国の特許制度や実務が異なる以上、各国で好まれる明細書やクレームは当然に異なる。使用言語が同じというだけの理由で、同一の英語明細書を用いて米国出願と欧州出願を行っている現状には疑問を抱かざるを得ない。

本稿では、ドイツ駐在の日本弁理士と米国駐在の日本弁理士が、米国向け英語明細書を流用して欧州出願を行うことの問題点を分析すると

\* GIP Europe 弁理士 Tomoko INAZUMI

\*\* グローバル・アイピー東京特許業務法人 弁理士 Akio TAKAHASHI

ともに、その対応策を提案する。

## 2. 事例説明

### 2.1 事例の選定理由

クレームドラフティングの議論をする際、具体的な発明がない状態で抽象的な議論をしても説得力に欠ける。そこで、議論の対象となる発明を選定する必要性が生じるが、専門とする技術分野が異なる人でも理解可能な発明を選定することは必ずしも容易ではない。クレーム解釈について裁判所で争われた発明を題材とすることも考えられるが、その発明の技術内容を理解するにはその特許明細書を精査する必要がある、限られた紙面のみで発明を十分に説明するのは難しい。

ところで、日本の弁理士試験にクレームドラフティングの科目は存在しないが、欧州弁理士試験 (European Qualifying Examination) にはクレームドラフティングの科目が存在する。試験という性格上、特定の受験生しか技術内容を理解できないような発明では公正性が担保されないため、平均的な技術理解力を備えていれば理解できるような発明が試験の題材として用いられる。そのため、欧州弁理士試験の題材となる発明はクレームドラフティングの対象として適切なものである<sup>2)</sup>。

このような観点から、本稿では2003年欧州弁理士試験のPaper A Electricity/Mechanicsの発明を題材として用いる<sup>3)</sup>。

次節の発明提案書に基づき、クレームの作成を試みる。

### 2.2 発明提案書

弊社ではあらゆる産業や工場で用いられる電気測定装置や試験装置の開発や製造を行っている。ほとんどの装置は普通の電線から供給される電気エネルギーによって駆動される。しかし

ながら、特定の状況においては、ある領域内に設置された測定装置や試験装置に電気エネルギーを供給することができない場合がある。例えば、その領域に電磁放射が存在することによって、電気エネルギーの供給が妨げられるような場合である。より具体的には、その領域の電線がアンテナとして作用し、外部の電磁放射が受信され敏感な試験環境に伝導され、結果的に試験条件に許容できない変化を及ぼしてしまう。

上記の問題を避けながらエネルギーを伝達する代替手段として、光学的にエネルギーを伝達することが知られている。例えば、非導電性の光ファイバーでレーザー光を光電セルに伝達し、光電セルが光エネルギーを電気エネルギーに変換する。

しかしながら、光電セルによって変換される電圧は低く、所望の電圧を生成するためには多数の光電セルを直列に接続する必要がある。更に、光電セルによって生成される電圧がDC (直流) 電圧であるため、高いAC (交流) 電圧を必要とするほとんどの測定装置や試験装置を駆動するのに適していない。光電セルによって生成されたDC電圧をAC電圧に変換するDC/AC変換器はあるものの、これらは温度に敏感であり、複雑な電気回路が必要となる。

そこで、光エネルギーをAC電圧に直接変換することが望まれている。

図1と図2は、光エネルギーをAC電圧に変換するシステムを示すものである。図1は、静止状態の変換システムの簡易図であり、図2は、光エネルギーが供給された時のシステムの簡易図である。

図1と図2に示されるように、本変換システム

ムにおける唯一のエネルギー源であるレーザ10は、光ファイバー12に光を導くように配置されている。光ファイバー12は、電磁放射が存在する領域14を越えて光を伝達し、限定領域16に伝達される。

光エネルギーが限定領域16に入ると電気エネルギーに変換され、電磁場を測定する装置のような電気装置32に供給される。

変換システムは、光ファイバー12の端24に隣接して配置される2つのプリズム20、22を備え、光ファイバー12を通過した光を交互に受信する。光がプリズム20に入ると表面20Aで反射し、光電セル26に入射する。光がプリズム22に入ると表面22Aで反射し、光電セル28に入射する。各光電セル26、28に光が照射されると、光エネルギーは個々の電圧に変換される。

光電セル26、28からの電圧出力は、電磁コイル34、36にそれぞれ供給される。これらのコイルは光ファイバー12の端24の近傍に取り付けられた鉄要素38、40に対して磁氣的に作用する。鉄要素38と40は互いに光ファイバー12の反対側

に配置されている。一方のコイルに電流が流れたときにそのコイルによって生成される磁場が対応する鉄要素をコイルに向かって引きつけ、端24が個々のプリズムに向くように、鉄要素38、40はコイル34、36に対して配置されている。このようにして、光電セル26、28に交互に光が照射される。

クランプ35は、光ファイバー12の支点37となる。光ファイバーが実質的に単一の面内を動くよう、支点は光ファイバー12の端24の十分近くとするべきである。これにより、コイル34、36によって交互に生成される力に応じて前後に動き、端24が実質的に同一経路を動くようになる。

装置32の所望のAC電圧を得るために変圧器30に供給される出力AC電圧が生成されるように、光電セル26、28は接続されている。変圧器30は、光電セル26、28の出力AC電圧を装置32に要求されるレベルに上げる。

静止状態の変換システムにおいて、光ファイバーの端24はプリズム20と対向するようにわずかにオフセットしている。このようにして、レ

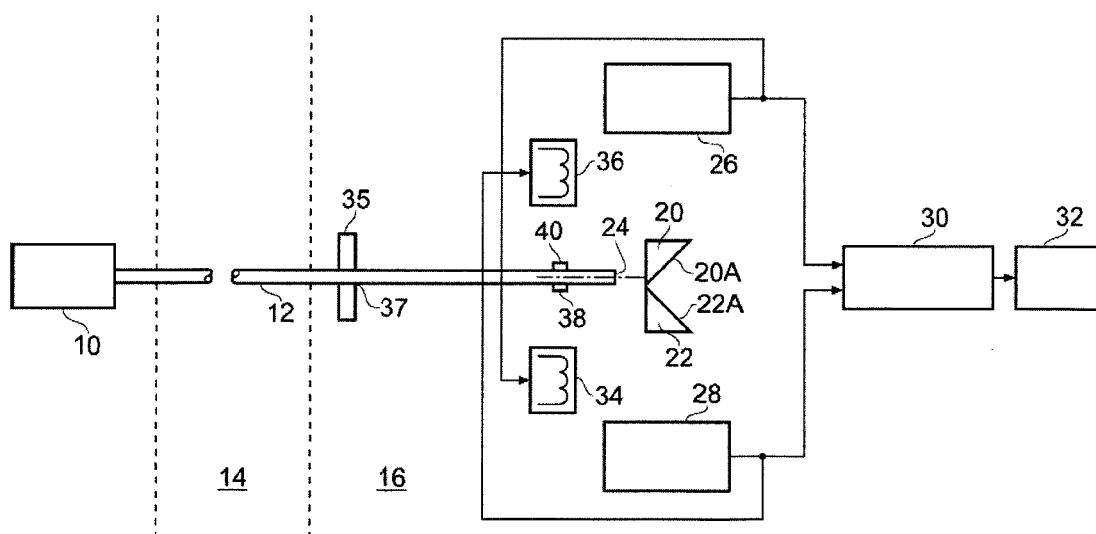


図1 静止状態の変換システム

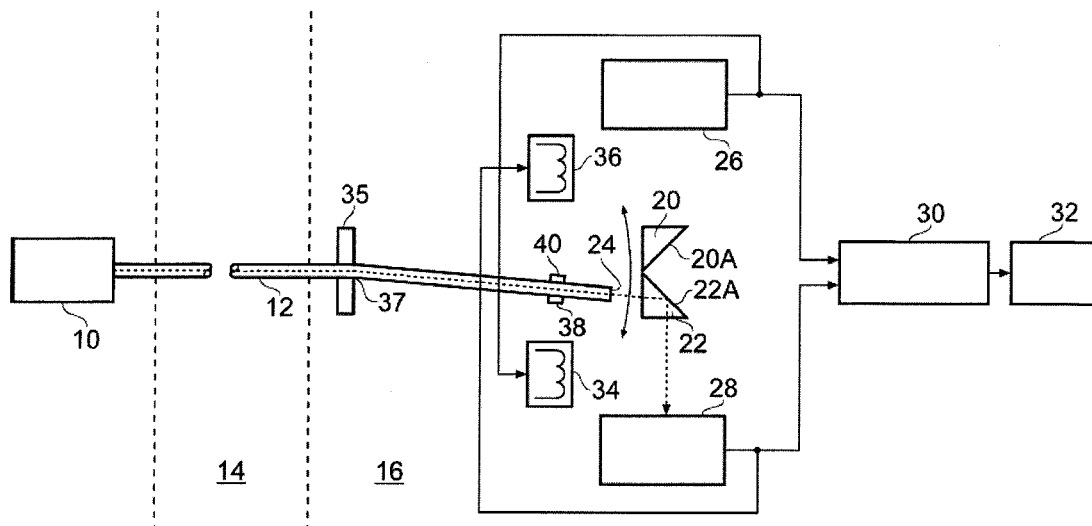


図2 光エネルギー供給等の変換システム

ーザ10が点灯したときに、十分な光がプリズム20に案内され、光電セル26へ向かって反射し、変換システムの動作が開始する。コイル34に電圧が印加され、光ファイバー12をコイル34の方向に引っ張り、プリズム20への光を取り除き、光をプリズム22に導く。プリズム22を通過する光が光電セル28を照射することにより、コイル36に電圧が印加され、光ファイバー12をコイル36の方向に引っ張る。変換システムにレーザー光が入射する限りこのサイクルは繰り返され、コイル34と36の間で光ファイバーの端24は前後に往復する。

鉄要素38, 40は別々の要素である必要はなく、単一のリングや鉄材料のスリーブを用いてもよい。

また、プリズム20, 22は鏡に置き換えてもよい。また、光電セル26, 28が光ファイバー12の近くに適切に配置されるのであれば、光ファイバー12からの光に光電セル26, 28が直接照射されてもよい。

上記システムは、光ファイバーが往復運動す

るものである。しかしながら、光ファイバーから出力される光が光電セルに交互に導かれるのであれば、他の配置も可能である。例えば、光ファイバーではなく光電セルが往復運動してもよい。

### 3. 日米欧クレーム例

#### 3.1 日本クレーム例

上記発明提案書に基づいて作成される典型的なクレーム例を紹介する<sup>4)</sup>。

まず、本発明における必須の構成要件について検討する。本発明のポイントは光ファイバー12から出力される光が2つの光電セル26, 28に交互に供給されることであるから、2つの光電セルは必須の構成要件となるであろう。

また、光ファイバー12から出力される光が「どのようにして」2つの光電セル26, 28に交互に供給されるかを規定する必要があるであろう。具体的には、光ファイバー12の先端付近に鉄要素38, 40が設けられており、電磁コイル34, 36によって生成される磁場によって光ファイバー12が上下に振動し、光が出力される方向を制御している。したがって、光ファイバー12から光が出力

される方向を制御する制御部（鉄要素38, 40, 電磁コイル34, 36）も構成要件として必要であろう<sup>5)</sup>。

さらに、光ファイバー12から光が出力される方向を制御するものを制御部と規定するのであれば、光ファイバー12も構成要件として規定しておく必要がある。

以上の検討から、例えば、以下のようなクレームを作成することが考えられる。

#### 【請求項1】

エネルギー源によって生成された光エネルギーをAC電圧に変換するために用いられる変換装置であって、

光を導く導光路と、

光エネルギーを第1電圧に変換する第1光電変換部と、

光エネルギーを第2電圧に変換する第2光電変換部と、

前記導光路から出力される光が第1光電変換部と第2光電変換部とに交互に供給されるように、前記導光路から光が出力される方向を制御する制御部と、

を備えることを特徴とする変換装置。

一見すると請求項1で本発明が適切に表現されているようにも思われる。しかし、発明提案書を詳細に検討すると、最後の一文には、光ファイバーが振動する代わりに光電セルが振動してもよいことが記載されている（以下、光電セルが振動する形態を「変形例」と呼ぶ）。この場合、光ファイバー12から光が出力される方向は一定であり、光ファイバー12の先端付近に配置される2つの光電セル26, 28が振動することにより、光ファイバー12から出力される光が2つの光電セル26, 28に交互に供給される。したがって、「導光路から光が出力される方向を制御する制御部」では、変形例がカバーされない。

変形例もカバーされるように請求項1の修正を検討すると、変形例も、導光路、第1光電変換部、第2光電変換部、制御部という構成要件を備えていることが分かる。請求項1と異なるのは制御部が制御する対象であるが、光ファイバーが振動する形態と光電セルが振動する形態とでは振動する対象自体が異なるため、これらの形態を1つにまとめるのは容易ではない。そのため、実務的にはこれらの形態を無理やり1つの独立クレームにまとめるよりも別々の独立クレームとする場合も少なくないと考えられる<sup>6)</sup>。変形例を別途独立クレームとして表現する場合、例えば、以下のようなクレームとすることが考えられる。

#### 【請求項2】

エネルギー源によって生成された光エネルギーをAC電圧に変換するために用いられる変換装置であって、

光を導く導光路と、

光エネルギーを第1電圧に変換する第1光電変換部と、

光エネルギーを第2電圧に変換する第2光電変換部と、

前記導光路から出力される光が第1光電変換部と第2光電変換部とに交互に供給されるように、第1光電変換部及び第2光電変換部の位置を制御する制御部と、

を備えることを特徴とする変換装置。

なお、請求項1, 2では、将来的に米国出願することを想定し、発明の構成要件が明確となるようエレメント・バイ・エレメント形式のクレームとしている。

また、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは、米国では明細書中に記載された対応する構造、材料、または行為もしくはそれらの均等物をカバーするものとして解釈されるため

(米国特許法112条第6段落), 各構成要件について可能な限り機能的限定ではなく構造的限定としている。

### 3. 2 米国クレーム例

次に, 米国クレーム例を紹介する。上述した日本クレームは将来的に米国出願することを想定して作成しているため, 基本的には日本クレームを英語に翻訳すれば米国クレームが完成する。

#### Claim 1.

A conversion system adapted to convert optical energy generated by an energy source into an AC voltage, the conversion system comprising:

a light guide part configured to convey light;

a first photoelectric conversion part configured to convert the optical energy into a first voltage;

a second photoelectric conversion part configured to convert the optical energy into a second voltage;

a control part configured to control a direction of the light conveyed from the light guide part so that the light conveyed from the light guide part alternately illuminates the first and second photoelectric conversion parts.

#### Claim 2.

A conversion system adapted to convert optical energy generated by an energy source into an AC voltage, the conversion system comprising:

a light guide part configured to convey light;

a first photoelectric conversion part configured to convert the optical energy into a first voltage;

a second photoelectric conversion part configured to convert the optical energy into a second voltage;

a control part configured to control positions of the first and second photoelectric conversion parts so that the light conveyed from the light guide part alternately illuminates the first and second photoelectric conversion parts.

### 3. 3 欧州から見た米国クレーム

冒頭で述べたように, 米国向け英語明細書を流用して欧州出願を行うケースは少なくない。上述した米国クレームでの欧州出願の指示を受けた場合, 欧州代理人は以下のような印象を受ける。

#### (1) 1つのカテゴリに対する独立クレームを1つにする必要がある

原則として欧州特許条約では, 1つのカテゴリに対して2つ以上の独立クレームを含むことは許されない (Rule 43(2) EPC)。上記米国クレームでは, 物の発明に対して2つの独立クレームが存在する<sup>7)</sup>。このままでは, いずれかの独立クレームしかサーチされず, 結果として他の独立クレームは審査されない (Rule 62a(1), (2))。そこで, 欧州代理人は2つの独立クレームの制御部を下線部のように並列的に記載することにより, 以下のような1つの独立クレームを作成する。

A conversion system adapted to convert optical energy generated by an energy source into an AC voltage, the conversion system comprising:

a light guide part configured to convey light;

a first photoelectric conversion part configured to convert the optical energy into a first voltage;

a second photoelectric conversion part configured to convert the optical energy into a second voltage;

a control part configured to control a direction of the light conveyed from the light guide part or positions of the first and second photoelectric conversion parts so that the light conveyed from the light guide part alternately illuminates the first and second photoelectric conversion parts.

## (2) 欧州代理人であれば最初から1つの独立クレームを作成する

本稿の日本クレーム作成段階においては、変形例も包含し得る1つの独立クレームを無理やり作成するのではなく、2つの独立クレームに分ける日本の実務家が多いと仮定して2つの独立クレームを作成した。

しかし、欧州代理人が本発明のクレームを作成する場合、最初から1つの独立クレームを作成するのが一般的である。上述した日本クレームや米国クレームではクレーム範囲が狭いと感じる欧州代理人も多い。上述した日本クレームや米国クレームとは無関係に欧州代理人が作成する欧州クレームについて、次節で説明する。

### 3.4 欧州クレーム例

欧州代理人が作成するクレームの一例を以下に紹介する。

An apparatus for converting an optical energy input into an AC voltage, comprising:  
first and second energy conversion means

(26, 28) operable to convert input optical energy into a respective voltage output and being connected for producing said AC voltage; and

directing means (34-40) operable to cause the input optical energy to be directed alternately to the first and second energy conversion means (26, 28).

(参考日本語訳)

光エネルギーを交流電圧に変換する装置であって、

入力された光エネルギーを電圧出力に変換するように形成され、前記交流電圧を生成するように接続されている第1及び第2エネルギー変換手段(26, 28)と、

前記入力された光エネルギーを、前記第1及び第2エネルギー変換手段に交互に導くように形成されているガイド手段(34-40)と、を有する装置。

日本クレーム(米国クレーム)と欧州クレームを比較すると、以下のような相違点がある。

#### (1) 導光路を構成要件として規定しない

いずれも第1第2光電変換部(第1及び第2エネルギー変換手段)、制御部(ガイド手段)を構成要件として有している。

しかし、欧州クレームでは導光路を構成要件として有していない。これは後述する制御部(ガイド手段)の規定の仕方の違いに起因するものである。

#### (2) 第1第2光電変換部(第1及び第2エネルギー変換手段)の規定の仕方の違い

日本クレームでは、第1光電変換部と第2光電変換部の相互関係については制御部において規定している。これに対し、欧州クレームでは、交流電圧を生成するように第1及び第2エネルギー

ギー変換手段が接続されていることが規定されている。

### (3) 制御部（ガイド手段）の規定の仕方の違い

日本クレームの作成段階では、光ファイバー12から出力される光が「どのようにして」2つの光電セル26, 28に交互に供給されるかを規定する必要があると考えた結果、2つの独立クレームを作成するに至り、また、導光路を構成要件とした。

しかし、欧州クレームのガイド手段は、「入力された光エネルギーを第1及び第2エネルギー変換手段に交互に導くように形成されている」と規定するのみであり、光エネルギーを「どのようにして」第1及び第2エネルギー変換手段に交互に導くかが規定されていない<sup>8)</sup>。

結果的に文言上、光ファイバーが振動する形態と光電セルが振動する形態を包含するクレームとなっている。

## 3. 5 欧州クレーム作成上のポイント

ここで、欧州クレーム作成上のポイントを説明する。

### (1) 機能が完結するように機能的に記載する

欧州では発明を機能的に表現することが好ましいと考えられている。そのため、米国では避ける傾向にあるmeansを積極的に用いることが好ましい<sup>9)</sup>。

また、発明により達成される機能が完結するように機能的に記載することが好ましい<sup>10)</sup>。上記欧州クレームでは、交流電圧を生成するように第1及び第2エネルギー変換手段が接続されていること、及び、入力された光エネルギーを第1及び第2エネルギー変換手段に交互に導くようにガイド手段が形成されていることにより、光エネルギーを交流電圧に直接変換すると

いう機能が完結する。

なお、機能が完結していない場合、発明が明確でないとして拒絶される可能性がある（Art. 84 EPC）。

### (2) 非動作時の装置も保護範囲に入るように機能的に記載する

第1及び第2エネルギー変換手段について“first and second energy conversion means (26, 28) that convert input optical energy into a respective voltage output and being connected for producing said AC voltage”のような記載にする場合、非動作時の装置は光エネルギーを電圧出力に変換していないという理由でイ号装置が権利範囲外であると判断する裁判官が欧州には存在する。

このような権利解釈を避けるために、非動作時の装置も保護範囲に入るよう、configured to, operable to, arranged to, for …ingなどの表現を用いることが好ましい。

### (3) 発明対象の装置が広く解釈されるようにforを活用する

発明対象を“A converting apparatus”と記載すると変換装置に限定して解釈されるおそれがあるが、“An apparatus for converting”と記載すれば、変換装置以外の装置であっても変換するのに適した装置にまで権利範囲に含まれる。

## 4. 問題点と対応策

### 4. 1 日米欧クレーム比較から見る問題点

上述した日本、米国、欧州のクレーム例について、どのような印象を受けたであろうか。本発明をクレームするのであれば、欧州クレームのような1つの独立クレームで第一国出願するのが当然と考える実務家もいるであろう。一方、



日本クレームのように2つの独立クレームに分けて第一国出願するという実務家もいるであろう。

クレームに対する考え方は、専門とする技術分野やこれまでに受けてきた特許教育、各社の特許戦略などにより各個人で異なる。そのため、本発明に対してどのようなクレームを作成すべきかに関して、絶対的な解答は存在しない。

しかし、日米欧のクレームを比較してみると、多くの方が以下のポイントに気付くのではなかろうか。

- (1) 将来的に米国出願することを想定して日本クレームを作成しているため、日本クレームと米国クレームは使用言語が異なるにも関わらず、クレーム構成は類似している。
- (2) 米国クレームと欧州クレームは使用言語が同一であるにも関わらず、クレーム構成はかなり異なる。

同一の発明に対するクレームの違いは、単に特許制度や使用言語の違いというより、発明の捉え方の違いと考えるべきかも知れない。米国では一般に構造的な限定（構造的クレーム）により発明が特定される。一方、欧州では一般に機能的な限定（機能的クレーム）により発明が特定される。日本では発明を特定するための事項として物の構造の表現形式だけでなく、作用や機能などの表現形式を用いることが認められており<sup>11)</sup>、米国と欧州の中間に位置すると考えられる。

これまでに米国向け明細書を流用して欧州出願を行った経験のある日本の実務家は、欧州出願に対して問題点を感じていなかったかも知れない。何故なら、米国流の構造的クレームは欧州では狭いクレームと考えられるため、新規性・進歩性等の拒絶理由に該当しにくく、結果として審査段階での問題点が少なくなっていたためである。そのため、欧州ではより広い権利

を取得できる可能性があるにもかかわらず、その可能性に気付かず明細書の開示範囲に対して狭いクレームで権利取得を行っているという落とし穴にはまっている実務家が多いのではなかろうか。

次節以降でこの落とし穴にはまらないための対応策を紹介する。各対応策にはメリットとデメリットが存在する。各出願人の出願戦略も考慮しながらふさわしい対策を施し、各国の実務に沿った権利取得につながれば幸いである。

## 4. 2 対応策 A

日本では構造的クレームだけでなく機能的クレームも許容されるため、将来の米国出願を意識して構造的クレームにより日本出願してもよいし、欧州出願を意識して機能的クレームにより日本出願してもよい。

対応策 A は、欧州出願を意識して機能的クレームにより日本出願を行う。対応策 A のクレーム例を以下に示す。

### 【請求項 1】

光エネルギーを交流電圧に変換する装置であって、

入力された光エネルギーを電圧出力に変換するように形成され、前記交流電圧を生成するように接続されている第 1 及び第 2 エネルギー変換手段と、

前記入力された光エネルギーを、前記第 1 及び第 2 エネルギー変換手段に交互に導くように形成されているガイド手段と、を有する装置。

### 【請求項 2】

光を導く導光路をさらに有する、請求項 1 に記載の装置。

### 【請求項 3】

前記ガイド手段は、前記導光路から光が出力される方向を制御する、請求項 2 に記載の装置。

### 【請求項 4】

前記ガイド手段は、前記第1および第2エネルギー変換手段の位置を制御する、請求項1又は2に記載の装置。

請求項1は上述した欧州クレームと同様である。請求項2は上述した欧州クレームの構成要件に含まれていなかった光ファイバーを含むクレームである。請求項3は光ファイバーが振動する形態であり、請求項4は光電セルが振動する形態である。

<メリット>

欧州出願を意識した機能的クレームであるため、欧州で好ましい権利を取得しやすくなる。

<デメリット>

- (1) 日本において独立クレームが新規性の拒絶理由を受けた場合、発明の単一性違反の拒絶理由を受けやすくなる（日本国特許法第37条）。この場合、請求項1-3のみが審査対象となり、請求項4は新規性・進歩性等の審査が行われない<sup>12)</sup>。さらに、請求項4の構成要件を独立クレームに追加する補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるとして認められない（日本国特許法第17条の2第4項<sup>13)</sup>。
- (2) 欧州出願を意識した機能的クレームで米国出願を行うと、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム（米国特許法112条第6段落）と解釈される可能性が高い。そのため、米国出願時に構造的クレームに修正することが好ましい。具体的には、対応策Aの請求項3、4をそれぞれ独立クレームに書き換えるとともに、meansなどの機能的表現を削除するなどの作業が必要となる。
- (3) (1)で述べたように、日本での審査を考慮すると多くの日本の実務家は欧州出願を意識した機能的クレームで日本出願を行うことに慣れていないため、欧州流の機能的クレームを作成できる日本の実務家の確保と

いう観点で対応策Aの実現可能性は低い。

日本や米国よりも欧州での特許権を重視する出願人にとっては、対応策Aによる対応が好ましい。

### 4.3 対応策B

対応策Bでは米国出願を意識して構造的クレームにより日本出願を行う。また、日本出願をベースとして米国出願を行う。一方、欧州出願では、米国向け英語クレームを参考とせずに、欧州代理人がゼロからクレームの作成を行う。

<メリット>

- (1) 欧州特許実務に精通した欧州代理人がクレームを作成するため、欧州で好ましい権利を取得しやすくなる。
- (2) 欧州流の機能的クレームを作成できる日本弁理士に比べて、米国流の構造的クレームを作成できる日本弁理士の方が多いと考えられるため、米国流の構造的クレームを作成できる日本の実務家の確保という観点で対応策Bの実現可能性は高い。
- (3) 既に米国出願を意識した日本出願を行っている出願人にとっては、日本出願と米国出願についてはこれまでと同様の方針で実務を行えばよいため、出願人の負担が少ない。

<デメリット>

- (1) 欧州代理人に新たな作業が発生するため、欧州代理人費用が大幅に増加する。
- (2) 欧州代理人が発明の内容を十分に理解できなかった場合<sup>14)</sup>、出願人が意図した発明が正しくクレームされない可能性がある<sup>15)</sup>。

欧州出願に対して費用や時間をある程度かけ、日米だけでなく欧州においてもよい権利の取得を望む出願人にとっては、対応策Bによる対応が好ましい。

### 4.4 対応策C

対応策Cでは米国出願を意識して構造的クレ

ームにより日本出願を行う。また、日本出願をベースとして米国出願を行う。一方、欧州出願では、米国向け英語クレームに基づいて欧州向けにクレームの修正を行う。

欧州向けクレームへの修正は、日本側（日本企業、日本代理人）で行う場合と欧州代理人が行う場合が考えられる。

#### <メリット>

- (1) 欧州流の機能的クレームを作成できる日本弁理士に比べて、米国流の構造的クレームを作成できる日本弁理士の方が多いと考えられるため、米国流の構造的クレームを作成できる日本の実務家の確保という観点で対応策Cの実現可能性は高い。
- (2) 既に米国出願を意識した日本出願を行っている出願人にとっては、日本出願と米国出願についてはこれまでと同様の方針で実務を行えばよいため、出願人の負担が少ない。
- (3) 3. 5節で述べたようなポイントを中心に修正するのであれば、日本側でもある程度の対応が可能である。
- (4) 欧州代理人がゼロからクレームの作成を行う対応策Bに比べて欧州代理人の作業は少ないため、欧州代理人費用の大幅な増加を抑制できる。

#### <デメリット>

- (1) 米国向けクレームをそのまま用いて欧州出願する場合に比べて欧州クレームの質は向上するものの、対応策Bほどの質は求められない。
- (2) 複数の独立クレームを1つにまとめるなど、日本側で作業を行うのが困難な場合もある。その場合は、対応策Bのように欧州代理人に作業を依頼する必要がある。

これまで米国明細書を流用して欧州出願を行っていたが、それほど費用や時間をかけずに欧州特許の質の向上を望む出願人にとっては、対応策Cによる対応が好ましい。

## 4. 5 その他の留意点

いずれの対応策を採用するにしても、基礎出願となる日本明細書の開示内容によっては、優先権の利益を享受できない可能性がある。

将来的に米国流の構造的クレームや欧州流の機能的クレームで米国や欧州にも出願されることを想定し、クレームの各構成要件について、構造的側面から見た説明と機能的側面から見た説明を日本明細書に記載しておくことが重要である。

なお、構造的クレームと機能的クレームは基本的には両立し得ないと考えられるため、PCT出願に基づいて米国や欧州に移行する場合、PCT出願のクレームをそのまま米国や欧州に移行するのではなく、移行時にクレームを補正することが好ましい。

国内移行時の補正が新規事項の追加とならないようにするために、PCT出願明細書に構造的側面から見た説明と機能的側面から見た説明を十分に記載することが特に重要となる。例えば、PCT出願時のクレームが米国を意識した構造的クレームとなっている場合、明細書中に機能的クレームを記載しておくことも一策である。こうすることにより、欧州への移行時に機能的クレームに補正をしても、新規事項の追加と判断されるのを防ぐことができる。

## 5. おわりに

外国出願の費用を抑えながら特許権の質を維持することは、出願人にとって重要な課題である。本稿で説明したように発明の捉え方が大きく異なる米国と欧州に同一のクレームで出願するという実務は、特許権の質には目をつぶり費用を抑制する実務であるといえる。

米国と欧州の両方に出願する発明は、出願人にとって重要な発明であることが多い。そのような重要な発明が米国や欧州において十分に保

護されていないとすれば、出願そのものの意義を見直す必要も生じかねない。

本稿が、米国特許や欧州特許の質に対する検討が十分ではない現状に一石を投じるとともに、各国の実務に即した出願戦略検討の一助となることを願ってやまない。

## 注 記

- 1) このような対策により、英語に限らず中国語など他の言語への翻訳も容易になる。
- 2) さらに、欧州特許庁が公表する優秀答案や採点公表を参照することにより、欧州流のクレームについて知ることができるというメリットも存在する。
- 3) 説明の都合上、2003年欧州弁理士試験のPaper A Electricity/Mechanicsの問題文 ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/B4DAC8E711314ABEC1257833003C1CD6/\\$File/2003\\_paperA\\_elec-mech\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/B4DAC8E711314ABEC1257833003C1CD6/$File/2003_paperA_elec-mech_en.pdf)) の一部を省略している。
- 4) 実務的には先行技術を把握せずに独立クレームを作成することは不可能であるが、ここでは先行技術の検討を省略し、光エネルギーを交流電圧に直接変換するという課題を解決する独立クレームの典型例を提示する。
- 5) 「制御部」という名称は一例であり、他の名称を採用しても構わない。但し、単に「光ファイバーから光が出力される方向を制御すること」を特徴とする変換装置のように、クレームの最後に特徴部分として規定すべきではない。エレメント・バイ・エレメント形式を基本とする米国においては、「制御部」のように構成要件を明記することが好ましいためである。
- 6) 発明の管理という観点から、2つの出願に分けて出願するという実務も考えられる。
- 7) 米国では基本料金で、独立クレーム3個、総クレーム20個まで出願できる。1つのカテゴリに対する独立クレーム数の制限は存在しない。
- 8) 欧州クレームの参考日本語訳で日本出願を行った場合、日本国特許法第36条の拒絶理由を受けられる可能性がある。具体的には、請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなるとして、特許法第36条第6項第1号の拒絶理由を受けられることが考えられる。また、機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となるとして、特許法第36条第6項第2号の拒絶理由を受けられることが考えられる。
- 9) 欧州では、米国特許法112条第6段落のような規定は存在しない。機能的クレームは、文言通りにその機能を実現するものを全て含むものとして解釈される。
- 10) 日本や米国ではクレームを見て発明の図を描けるクレームがよいクレームであると言われることがあるが、欧州ではクレームを見て発明の図を描けるクレームは必ずしもよいクレームではない。
- 11) 審査基準「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」2. 2. 2 (留意事項) ①
- 12) 審査基準「発明の単一性の要件」4. 2
- 13) 審査基準「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正
- 14) 欧州代理人が発明の内容を十分に理解できない原因として、技術的な問題と英語翻訳の問題がある。欧州代理人が発明の内容を理解できる技術的知識を有していたとしても、明細書の英語翻訳の質が不十分である場合には、発明の理解が困難になる点に注意する必要がある。
- 15) 発明が正しく理解されたか否かを確認するために、期限に余裕を持って欧州代理人にクレームの作成を依頼し、出願前にクレーム案を確認することが必要となるであろう。また、電話会議などにより欧州代理人に発明のポイントを直接伝えることも必要となるであろう。

(原稿受領日 2011年9月20日)