

# 米国特許出願におけるクレームセットは十分ですか？

特許後の訂正とクレームセットを充実させることの意義

副所長・弁理士 黒木 義樹



## 1 はじめに

日本と米国の特許制度は、類似点がある一方で相違点も多いため、日本の感覚で実務を進めると足を掬われかねない事項が多々あります。

2020年4月発行の季刊創英ヴォイスでは、注目すべき相違点として、

- ①On-Sale Bar
- ②Patent Marking
- ③Joint Ownership of Patents
- ④Foreign Filing License / Export Control

の4点を取り上げました。

本稿では、注目すべき相違点として新たに「特許後の訂正」について説明したいと思います。

## 2 特許後の訂正について

### (1) 特許後の訂正の機会と訂正のデメリット

米国において特許されたクレームを訂正する機会として、再発行(Reissue)、査定系再審査(Reexam)、当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)があります。通常、クレームを拡張する訂正はできないものの、Reissueによれば、原特許の発効から2年以内であればクレームを拡張することもできます。

しかし、米国では減縮・拡張を問わず特許クレームを訂正して内容が実質的に変更されると、原特許は放棄されたもの(あるいは無効であったもの)として扱われます。その結果、訂正前の侵害行為に基づく損害の賠償は追求不能になり得ます<sup>1)</sup>。また、訂正後の侵害行為に対しても一定の実施権(中用権)が認められる場合があります(252条、307条(b)、318条(c)、328条(c))。中用権には、絶対的な中用権と衡平法上の中用権がありますが、ここでは説明を省略します。

この点、日本では訂正後における特許請求の範囲で特許権の設定登録がされたものとみなされるため(日本国特許法128条)、訂正後の特許発明の技術的範囲に含まれていれば訂正前の侵害行為も含めて権利行使できるのとは大きく異なります。

### (2) クレームセットを充実させるメリット(特許後)

このように、米国では特許クレームを訂正して内容が実質的に変更されると権利行使に支障を生じてしまいますが、もともと従属クレームに規定されている内容であれば実質的に内容の変更は無いため、権利行使に影響はありません。つまり、例えば、新たな先行文献が見つかって独立クレームは無効であるものの、従属クレームは先行文献を回避可能であり、且つ、被疑侵害品はその技術的範囲に含まれる場合は、当該従属クレームに基づいて権利行使を進めることができます。

したがって、米国では違う切り口で独立クレームを作成しておいたり、意味ある従属クレームを追加しておいたりして、クレームセットを充実させておくことがとても重要になります。

クレームセットを充実させておけば、IPR等での特許の有効性チャレンジに対し、ある独立クレームは無効になっても、他の独立クレームや従属クレームが生き残る可能性を高められます。

どのような技術内容のクレームが最終的に価値を生み出すのか事前に予測することは難しいものの、出願時や審査時に手間を掛けてクレームセットを充実させておけば、特許後に有効性がチャレンジされても1個でもクレームが生き残れば、その1個のクレームに基づいて侵害の責めを追求して莫大な賠償金を受け取れることだってあります。

なお、クレームセットを充実させることは、IPRを請求する相手方へのプレッシャーを高める点でも意義があります。すなわち、IPRは庁費用と代理人費用を合わせて1件当たり3000-4000万円ほど必要になると言われます。一方、申立ては14000ワード以内という制限があります。したがって、無効にすべきクレーム数が多くなれば一つのクレームに対する無効性の主張に割けるワード数が少なくなり、議論が散漫になります。これに対し、十分な主張を展開しようとして2件のIPRを請求するとすれば、費用が高額になります。

ご存知の通り、米国では独立クレーム3個まで、全クレーム数20個まではクレーム数に関する庁費用は無料ですので、少なくともこの範囲内ですでに多くクレームを作成してクレームセットを充実させるのが好ましいです。もちろん、クレームセットの見直しには費用が発生しますが、メリットを考えると十分に検討に値するものと思われる。

下記表1は、日本の特許出願時における平均請求項数の推移を示しています<sup>2)</sup>。

表1によれば、全出願の平均請求項数は徐々に増えており、2021年は全出願で見ると12.1個となっています。ここで、外国からの出願は比較的に請求項数が多いため、「PCT経由以外の出願」を見た方がより日本人の出願の感覚に近いかもしれません。この場合は、2021年は9.7個となっています(パリルートでの外国からの出願も考慮すると、日本人の出願のクレーム数はもっと少ない可能性があります)。

表1：日本の特許出願時における平均請求項数の推移

	特許出願時における平均請求項数の推移	
	全出願	PCT経由以外の出願
2012年	9.6	8.2
2013年	9.8	8.3
2014年	9.5	8.0
2015年	10.2	8.5
2016年	10.1	8.5
2017年	10.4	8.6
2018年	10.7	8.8
2019年	11.0	9.0
2020年	11.4	9.3
2021年	12.1	9.7

日本の出願人が米国特許出願を行う場合、マルチクレーム対応を行う以外は、あまり基礎の日本出願のクレームに手を入れられないことも多いと思われます。そうと仮定すれば、日本人の米国特許出願におけるクレーム数は10個程度と推測されます。

これに対し、米国特許のクレーム数の平均は2019年で16.22個(特許時のクレーム数であり、出願時はこれより多いと思われる)であるという報告があります<sup>3)</sup>。

この数字を見比べると、日本人の米国特許出願におけるクレーム数は、米国特許出願全体のクレーム数の平均より有意に少ないのではと思われます。「日本人の米国特許はあまり怖くない」という話を米国弁護士から何回か聞いたことがあります。クレームセットの充実度の違いもその背景にあるのではと思われます。

確かに、例えば米国特許で広めの訂正不可避な独立クレームがある一方で、従属クレームは少なく気になるものが無い場合、独立クレームが無効になるか、実質的に訂正されれば過去の損害賠償は免れ得るし、訂正でクレームが生き残っても、場合によっては中用権が認められて提訴後もビジネスを続けられる可能性すらあります。そうであれば、リスクを取ってマーケットに参入してくる者が居ても不思議ではありません。

このように、特許が怖くなければ、他社のマーケット参入を阻止することが難しくなります。

### (3) クレームセットを充実させるメリット(出願中)

上述の通り、クレームセットを充実させることは特許後において種々のメリットがありますが、出願中の審査においてもメリットが大きいです。例えば、

- ・最初のOAで審査官の考えを早期に知ることができる(より多くの情報を引き出す)
- ・審査官が許可し得る構成を早く見つけられる
- ・異なる観点の独立クレームや段階的な従属クレームを権利化することで、全体としてより抜けの無い権利を取得できるなどのメリットが挙げられます。

もちろん、出願前にクレームセットの見直しを行うことで出願時の費用が増加しますが、審査官が許可し得る構成を早く見つけ

られれば、全体のOA回数を減らしてトータルの費用削減が期待できます。

これを徹底して実践しているのが、弊所の米国特許直接手続サービス(SHIP: Soei Hybrid IP Pathway)です。SHIPは、米国現地代理人を通さず、弊所にて米国特許出願を行うサービスです。

弊所のお客様X社の事例を紹介します。X社は、一部の事業領域でSHIPを利用されています。

SHIPでは、追加費用をいただいて、担当者と米国有資格者とで議論しながら、出願前にクレームセットを徹底して練り直しています。これにより、SHIP以外の出願と比べて、特許時の独立クレーム数と総クレーム数の有意な増加が見られ、クレームセットの充実化が図られています。

表2：X社の米国特許のクレーム数

	独立クレーム数(平均)	総クレーム数(平均)
SHIP	2.5	18.4
SHIP以外	1.7	8.3

また、最初のOAで許可の示唆を得られる率が高く、結果として平均のOA回数も少なくなっています。最終的な許可率も非常に高いです。

表3：X社の米国特許のOA回数、許可率、許可示唆率

	OA回数(平均)	許可率	最初のOAでの許可示唆率
SHIP	0.78	100%	92%
SHIP以外	1.27	78%	36%

このように、出願前にクレームセットを見直し充実させることは、出願中の審査においても、特許後においてもメリットが大きいです。

## 3 まとめ

本稿では、日本と米国の特許制度の相違点として「特許後の訂正」に注目し、米国特許出願においてクレームセットを充実させることの意義について説明しました。最後に、メリットを改めて表にまとめて終わりにしたいと思います。

表4：米国特許出願でクレームセットを充実させるメリット

出願中	審査官の考えを早期に知ることができる(より多くの情報を引き出す) 審査官が許可し得る構成を早く見つけられる 異なる観点の独立クレームや段階的な従属クレームを権利化することで、全体としてより抜けの無い権利を取得できる
特許後	IPR等での特許の有効性チャレンジに対し、ある独立クレームは無効になっても、他の独立クレームや従属クレームが生き残る可能性が高まる 高額な特許無効化手続き(IPR)に関し相手に対するプレッシャーを高められる(一つのIPRで無効にすべきクレーム数が増えると、ワードリミットにより一つのクレームに対する議論が散漫になる) 特許後の訂正の必要性を減らして、過去の損害賠償の喪失や、中用権の発生を阻止できる

### 【出典】

- 1) 例えば、Lairtram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346 (Fed. Cir. 1998)
- 2) 特許行政年次報告書2022年版  
(<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html>)
- 3) Visualizing Patent Claims and Figures Over Time (Harrity & Harrity)  
(<https://harrityip.com/visualizing-patent-claims-and-figures-over-time/>)

○この記事に関するお問合せ先  
知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp