

外国特許出願関連費用を低減するための方法

2018年7月5日 弁理士 須藤 淳



特許業務法人
後藤特許事務所
GOTOH&PARTNERS

外国出願をする場合には、1つの発明について複数国へ出願する場合が多く、また、国内外の代理人の手数料や翻訳料が発生するため、国内で特許を取得する場合と比較して費用が高額となります。外国出願件数の増加に伴うコストの上昇に悩まれている知財担当者の方は多いのではないでしょうか？そこで、外国特許出願関連費用を低減するための方法を、いくつかご紹介致します。

1 国内出願について早期審査の有効活用

国内出願をした後、その出願を基礎とする外国出願をするか否かを悩まれている場合には、国内出願をした後、直ぐに早期審査請求をすることが考えられます。早期審査請求をした場合には、遅くとも6か月程度で特許庁から審査結果が得られるため、その結果を見て外国出願をするか否かを判断すれば、明らかに権利化が困難な無駄な外国出願を防ぐことができます。

注) 早期審査請求を行うためには、所定の条件を満たす必要があります。また、早期審査請求の結果、出願の査定が確定した場合には、その出願を基礎とする国内優先権主張出願を行うことができないというデメリットがあります。

2 パリルート出願の活用

出願国が決定しており、かつPCT出願の国際調査報告を利用する必要がないのであれば、パリルートで出願することによって、出願時の費用を低減することができます。具体的には、PCT出願の場合に発生する庁費用約20万円及び国内代理人手数料を節約することができます。また、パリルートで出願した場合には、各国毎に法律に適合するクレーム及び明細書を用意することができるため、各国出願時に初期補正する必要がなく、現地代理人の手数料を低減することができます。

PCT出願において、国際段階での補正及び審査官面接の積極活用

近年、各国特許庁間での審査結果の相互利用が推進されており、また、各国特許庁の審査において国際調査報告が利用される頻度が高くなっています。その結果として、複数国へ出願した場合には、各国において同じ引用文献で拒絶されるケースが増えています。

したがって、国際調査報告が否定的な見解であった場合には、各国での拒絶理由通知の回数を減らして現地代理人手数料を低減するために、国際段階での補正（19条、34条補正）を積極的に活用することが考えられます。また、国際段階で国際予備審査請求と共に審査官面接を行うことによって、国際予備報告で肯定的な見解が得られる可能性が高まり、各国での拒絶理由通知の回数の低減が期待できます。

クレーム数に気を付ける

① クレーム数が多いと出願時の庁費用がかさむため、クレーム数には注意が必要です。例えば、主要国でのクレーム加算額は以下のとおりです。EPC(欧州特許条約)に基づく出願では、16項以上のクレームを作成すると高額になるため、特に注意が必要です。

米国出願：20項を超えると 100 ドル／項

EPC出願：16～50 項は 235ユーロ／項、50項を超えると 585ユーロ／項

中国出願：10項を超えると 150元／項

② 米国出願では、独立クレームが4項以上ある場合には、460ドル／項の費用が発生します。また、EPC出願では、同一カテゴリー（製品、方法、装置、又は用途）に複数の独立クレームを含めるることは原則認められないため、同一カテゴリーに複数の独立クレームを含む場合には、将来的に分割出願せざるを得なくなる可能性があります。したがって、独立クレーム数にも注意が必要であり、出願国によっては、複数の独立クレームを包含する上位概念クレームの作成が費用低減に寄与します。

ヨーロッパへの出願においてEPC出願の回避

EPC出願では、登録までの庁費用は少なくとも 4,600ユーロであり高額です。これに対して、ドイツ出願では、登録までの庁費用は400ユーロ程度でありEPC出願の10分の1程度です。また、EPC出願では年金も高額です。

このように、EPC出願では庁費用が高額であるため、ヨーロッパへの出願国数が1又は2と少ない場合には、権利化を希望する国へ直接出願することによって費用を低減することができます。

注) 直接出願の場合には、その国の言語に明細書等を翻訳する必要があります。

したがって、明細書の頁数が多い場合には直接出願のコストメリットが小さくなります。

EPC出願について

1. Euro-PCT出願での初期補正の回避

EPC出願では、出願書類が35頁を超えると15ユーロ／頁の超過ページ料を支払う必要があります。PCT出願経由のEPC出願（Euro-PCT出願）では、出願書類の頁数は、日本語の国際公開公報の頁数に基づいて計算されますが、移行時に補正した場合には補正後の英文出願書類の頁数に基づいて計算されます。日本語書面よりも英文書面のほうが頁数が多くなるため、審査段階で対応可能な補正であれば、移行時に初期補正しない方が費用面で有利になります。

2. 審査において予備請求の活用

EPC出願では、拒絶理由通知に対する応答として主請求（Main Request）と共に、副請求（Auxiliary Request）を提出することができます（副請求は複数提出することができます）。例えば、補正なしのクレームを主請求とし、補正ありのクレームを副請求として提出することができ、主請求のクレームで特許査定されない場合には、副請求のクレームで審査を受けることができます。副請求をうまく活用することによって、拒絶理由通知の回数を減らして現地代理人手数料を低減することができます。

米国出願について

1. 最終拒絶に対して2か月以内に応答する

最終拒絶（Final Action）の発送日から2か月以内に応答書を提出した場合であって、審査官が最終拒絶の発送日から3か月以内にアドバイザリーアクションを発行しない場合には、延長費用を計算する基準日はアドバイザリーアクションの発送日になります。したがって、審査官によるアドバイザリーアクションの発行が遅れた場合であっても、それに対する応答の延長費用を低減することができます。

2. 最終拒絶に対して審判請求の有効活用

米国出願では、最終拒絶後も継続審査請求（RCE）をすることによって再度審査を受けることができる利点がある一方、RCEのループに陥り費用がかさむおそれがあります（RCEの費用 1回目：1,300ドル、2回目以降：1,900ドル）。

そこで、客観的な判断に欠けていると思われる審査官に対しては、最終拒絶に対して審判請求を有効に活用することが考えられます。審判理由補充書（Appeal Brief）が提出されると、まずは審査官により検討されます。審査官は拒絶を維持して答弁書（Examiner's Answer）を発行する際には、審査官の上司及び上級審査官との協議が必要になるため、公正な審査結果が期待できます。審判請求の費用は800ドルですが、審査官答弁書発行後に審判官合議体による審理に移行するための費用2,240ドルは審査官答弁書に対して弁駁書（Reply Brief）を提出するまで支払う必要がありません。したがって、審査官答弁書を見て審査を継続するかRCEによって審査に戻るかを決めることもできます。審判請求を有効活用することによって、RCEのループに陥り費用がかさむ事態を回避することができます。

3. 限定要求に対してリジョインダーの活用

限定要求に対して選択したクレームが特許査定となった場合において、非選択クレームについても権利化を希望する場合には、非選択クレームを分割出願する必要があるため、再度出願費用が発生してしまいます。

そこで、非選択クレームについて、リジョインダーを考慮した補正を行えば（例えば、非選択クレームである方法クレームを選択クレームである物クレームに従属させる補正を行う）、選択クレームが特許査定となった場合には、非選択クレームのリジョインダーが認められて非選択クレームも特許査定となるため、分割出願を避けることができます。

4. 情報開示陳述書（IDS）について

- ① 連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の判決を受け、IDSによる情報開示義務違反の判断基準が従前よりも高くなりました。したがって、ファミリー出願のサーチレポートや拒絶理由通知書で引用された文献を提出する場合には、新規性及び進歩性違反を構成すると評価された文献のみを提出し、それ以外の参考として引用された文献については提出しない対応とすることも一案です。
- ② 非英語文献を提出する場合には、その文献の英訳文の提出は必須ではありません。したがって、ファミリー出願の拒絶理由通知で引用された非英語文献を提出する場合には、本出願のクレームと文献の記載内容との関連性を示す簡潔な説明書（Concise Explanation）を提出したり、拒絶理由通知の英訳文を提出することによって、非英語文献の英訳を省略することも一案です。
- ③ 特許登録料納付後、特許発行前にファミリー出願の拒絶理由通知書で引用された文献をIDSによる情報開示する場合には、QPIDS（Quick Path IDS）を利用することによって、審査官が審査再開の必要性を認めなければRCEに関する費用を節約することができます。

弊所では、上記事項の他、クライアント様のニーズに応じてベストなご提案をさせて頂くことを心がけております。ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡頂けましたら幸いです。

