

日米特許制度の違いによる影響と特許を生み出す環境について

1 背景

電力会社の事業形態を考慮すると、外国特許はあまり必要ないのではないかとと思われるかもしれませんが、中部電力では、主に電力の応用技術について、製造メーカー等と外国特許出願しています。これまで約70件名について外国特許出願をしており、このうち約8割が米国に特許出願しています。今回、米国・カナダの電力会社研究所、特許事務所を訪問したため、日米特許制度の違いによる影響と特許を生み出す環境を紹介します。

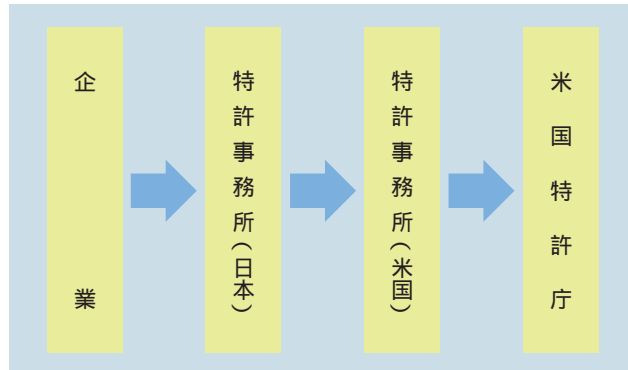
2 訪問先

米 国	電力会社・電力研究所	3箇所
	電力関連メーカー	1箇所
	特許事務所・法律事務所	3箇所
	特許関連箇所(特許庁、裁判所)	2箇所
カナダ	電力会社・電力研究所	4箇所

3 日米特許制度の違いによる影響について

当社も含め、米国へ特許出願する場合、米国に販売店等の拠点がある企業を除き、多くの企業は日本の特許事務所へ出願依頼し、日本の特許事務所が米国の特許事務所とやりとりを行うため、日本の企業が米国の特許事務所と直接協議することはほとんどありません。

このときの米国への特許出願は、日本への特許出願をもとにする場合が多く、日本と米国の特許制度の違いが特許権の取得に影響する可能性があります。



第1図 米国への特許出願の流れ(代表例)

(1) 日米特許制度の主な違いとその影響

日本の特許事務所から依頼を受けた米国特許事務所は、発明者と直接協議しないため、出願する技術的内容を把握せず、形式的な提案にとどまることが多くなり、結果として第1表のような日米特許制度の違いによる影響が解消されない場合があるということが分かりました。

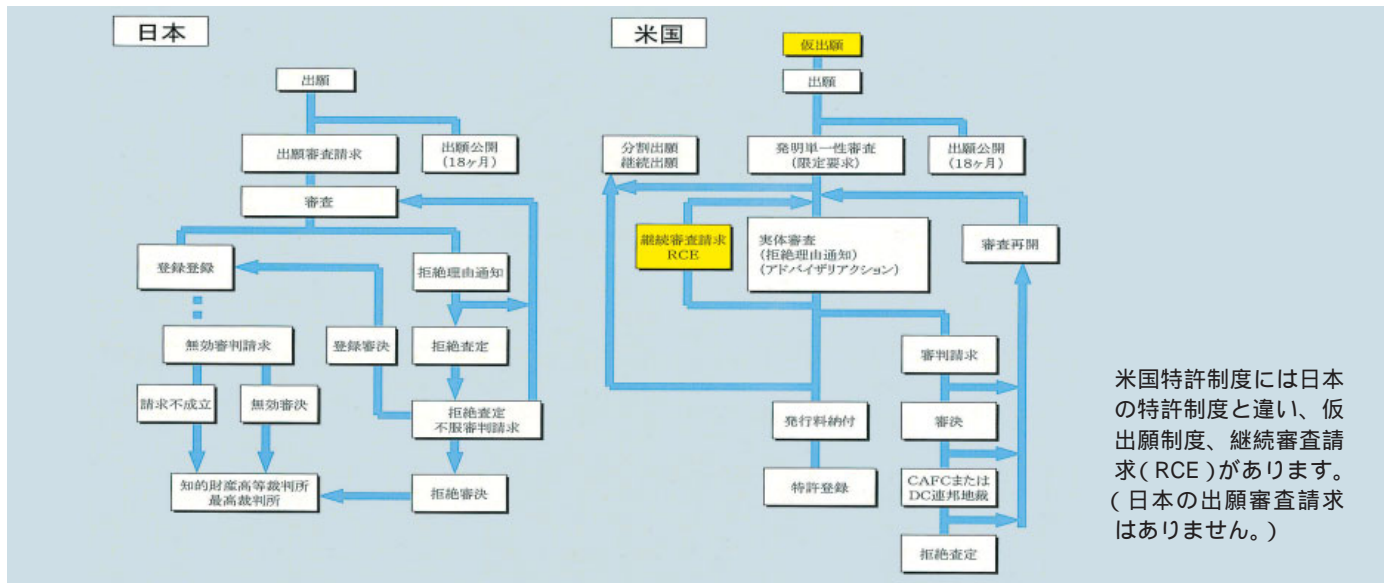
米国特許事務所によっては、米国制度に適應するようクレームを補正し、発明の単一性、多項従属クレームを解消した明細書を、クライアントへ提示する特許事務所もあります。こうした特許事務所を利用することで、特許費用の削減することができる上、効果的な特許権を得ることができるため、日本の企業も米国特許事務所を指定する必要性を感じました。

第1表 日米特許制度の違いによる影響

	日 本	米 国	影響等
特許発明	先願主義 (先の出願に特許を付与)	先発明主義 (先の発明に特許を付与)	米国特有の先発明を主張して特許権を覆す場合、1~3億程度の訴訟費用が必要な上、立証困難のため、訴訟で負けることも限らない。このため、基本的には先願主義に則り手続きをすればよいと思われる。
特許要件	進歩性	非自明性	新規性の他に、日本では進歩性を要求されるが、米国では非自明性であるため、特許要件面では、日本の特許は米国特許になりやすい。
発明の単一性	米国に比べて広い	狭い	米国特許は発明の単一性の解釈が狭いため、日本出願をベースとして出願する方法では特許として成立する可能性が少ない。 (場合により、方法と装置を別出願する必要がある。)
クレーム	多項従属クレームを多用	-	米国特許制度では、多大な費用を必要とする上、特許になる可能性も低い。

(2) 米国特許制度の手続きの主な特徴について

主な特徴	内 容
仮 出 願	後で通常出願するために行うものであるが、審査は行われないものの、他人を排除できるため、先発明を立証するための先願という意味では効果的に使うことができる。
継続審査請求(RCE)と審判請求	最後の拒絶理由通知後、補正をする場合は、継続審査請求(RCE)を行い、補正をしない場合は、審判請求することとなる。一概にどちらがよいとは言えないが、補正の有無により戦略が異なる。(訪問した特許事務所では、ほとんどの場合がRCEにより、審判請求は5%程度) 新規性が問題となっているとき、英語表記の解釈をはっきりさせたいときは審判請求をする方がよく、不明確な記載については、審判請求しない方が得策である。



第2図 日米の特許出願手続きの流れ

(3) 米国特許事務所から見た日本企業が留意すべき事項

項 目	内 容
書 類	<ul style="list-style-type: none"> 出願時に、宣誓書等の必要書類が欠如しているため、米国特許庁への費用に加え、米国特許事務所への費用が必要となっており、無駄な出費となっている。時間的制約もあるが、出願時にすべての書類をそろえて出願する方が得策である。 情報開示申告書(IDS)の開示が不十分な場合がある。
内 容	<ul style="list-style-type: none"> 直接審査に関わるわけではないが、「発明の背景」「発明の要約」が長い場合、簡潔にした方がよい。 クレームにおいて、「だけ」やその他の制限用語を多く使用しており、その使用は避けた方が得策である。 クレームと明細書が一貫した用語ではない場合がある。また、記載すべき内容が欠如している場合があるため、もれなく記述する必要がある。

4 特許を生み出す環境について

電力需要が急激に伸びており、新発電所・変電所建設が必要である一方、環境意識へ意識の高まりから、十分な新発電所・変電所建設ができていない現状がある。また、電力関連の環境への取り組みを強化することはもちろんのこと、電力には直接関係のない環境問題にも取り組むことで、将来、環境取引を利用して発電所建設等に利用しようとする動きがあると感じました。

研究には10年程度を見越した長期研究、数ヶ月から数年程度の短期研究があり、各研究は優先順位付けされています。長期研究には、新エネルギーや環境に関する内容があり、この分野については、米国へ特許出願する

価値があると思われます。

5 まとめ

今回訪問した電力会社は、それほど積極的に特許出願していないと感じましたが、環境分野は電力会社に限らず様々な企業が特許出願しており、必要性を見極めた上で当社としても特許出願する必要があると感じました。

また、特許制度の違いを知ることは重要であり、効果的な特許出願の方法について学ぶことができました。この成果を今後の当社の米国特許出願に活かしていきたいと思えます。

執筆/ 鶴留芳成
Tsurudome.Yoshinari@chuden.co.jp