



先日、日本で特許出願をした案件について、米国、中国および韓国にパリ優先権主張出願することを考えています。



外国出願する際のクレーム作成の注意点について教えてください。

(山口県 K. F)



1. はじめに

外国出願においては、許可される従属クレームの記載形式が国ごとに異なります。

また、国によっては、クレーム数により、出願時に特許庁へ追加の費用を支払う必要(追加費用が発生すること)もあります。

これらの観点から、今回パリ優先権主張出願を考えられている米国、中国および韓国について、国ごとにクレーム作成の留意点を説明します。

2. 米国での留意点

(a) 従属クレームの記載形式

複数のクレームを引用する従属クレーム(いわゆる、マルチクレーム)の記載は許容されるものの、マルチクレームを含む複数のクレームを引用する従属クレーム(いわゆる、マルチマルチクレーム)の記載は許容されません(特許規則1.75(c))。

例えば、クレーム3をクレーム1および2を引用する形式で記載することは許容されるものの、そのうえで、クレーム4をクレーム1から3を引用する形式で記載することは許容されないということです。

(b) 追加費用

以下の場合には、出願時に追加費用が発生します。

- ・独立クレームが4以上の場合(1クレームにつき420ドル)
- ・総クレーム数が21以上の場合(1クレームにつき80ドル)
- ・マルチクレームの記載がある場合(780ドル)

3. 中国での留意点

(a) 従属クレームの記載形式

マルチクレームの記載は許容されるものの、原則として、マルチマルチクレームの記載は許容されません(専利法実施細則22条2項)。

しかしながら、マルチマルチクレームに記載された発明に係る物の種類と、それが引用するマルチクレームに記載された発明に係る物の種類とが互いに異なる場合は例外となり、許容されます。

このような例としては、マルチクレームに記載された発明に係る物が“塗工液”であり、マルチマルチクレームに記載された発明に係る物が“被覆膜”である場合などが挙げられます。

(b) 追加費用

出願時の総クレーム数が11以上の場合には、1クレームにつき150人民元の追加費用が発生します。

なお、出願後の自発補正により総クレーム数が11以上となった場合には、追加費用は発生しません。

4. 韓国での留意点

(a) 従属クレームの記載形式

マルチクレームの記載は許容されているものの、マルチマルチクレームの記載は許容されていません(特許法施行令5条6項)。なお、中国のような、マルチマルチクレームに対する例外の適用はありません。

(b) 追加費用

クレーム数によって、出願時に追加費用は発生しません。

5. おわりに

上記のように、許容される従属クレームの記載形式は国ごとに異なり、また、国によっては、クレーム数に応じて、出願時に追加費用が発生することもあります。

これらの点に注意のうえ、外国出願のクレームを作成してください。