

# マルチマルチクレームを制限する省令改正施行後の状況と検討

## 令和4年度特許委員会第1部会

### 要 約

令和4年度、特許委員会第1部会では、日本の特許制度の課題の検討と改善に向けた取組みについて、マルチマルチクレームを制限する省令改正施行後の状況およびその対応策の検討を行った。

対応策として、マルチマルチクレーム制限違反の出願を減ずるための方策、手続補正の機会確保のための方策を検討した。なお、マルチマルチクレームに関する審査の運用に関しては、引き続き審査事例の集積に努め、本改正の影響をさらに分析し、必要に応じて運用のありかた等について検討を行う必要がある。

### 目次

- はじめに
- 省令改正施行後の状況
  - 出願状況
  - 本件省令改正に付随して改訂された審査基準について
- 考察
  - 想定されうる課題等（マルチマルチクレームが認められる欧州等の国に出願する場合の留意点）
  - マルチマルチクレーム制限の対応案
- まとめ

## 1. はじめに

特許制度の課題について、マルチマルチクレームを制限する省令改正施行後の状況およびその対応策の検討を行った。マルチマルチクレームを制限する改正省令施行からはまだ日が浅く、改正の影響を分析するには、審査事例の集積が十分ではない。そこで、特許委員会では、省令改正施行後の状況を確認するとともに、マルチマルチクレーム制限について現時点で予想される課題を仮想事例化し、各事例を前提に有効であると想定される対応策等を検討した。検討の結果、現時点で考えられるマルチマルチクレーム制限への対応策として、下記(1)の方策及び(2)の制度導入を提案する。

### (1) マルチマルチクレーム制限違反の出願を減ずるための方策

- ・ツールを過信せず、複数人による目視の確認を行い、出願人自ら特許庁提供のセルフチェックフォーム（Webブラウザ）を手作業で利用する等の対応をすること
- ・（将来に向けて）マルチマルチクレームのチェック機能を電子出願ソフトに組み込み、電子出願ソフトで出願する際に、自動でエラーや警告を表示させる等の機能追加を行うこと

### (2) 手続補正の機会確保のための更なる審査基準改訂

- ・マルチマルチクレームを実体審査ではなく方式審査の対象とすること
- ・マルチマルチクレームに該当する請求項についても他の要件を審査すること（特許・実用新案審査基準第II部

第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件の改正)

・マルチマルチクレーム制限違反を解消する補正がされ、それにより通知することが必要となった拒絶理由のみが通知される場合に、最初の拒絶理由通知とすること

なお、マルチマルチクレームに関する審査の運用に関しては、本改正の影響を具体的に分析するため、引き続き審査事例の集積に努め、今後、必要に応じて運用のありかた等についてさらに検討を行う必要がある。

以後、単に第何条との表記等は各国特許法の条文を示す。

## 2. 省令改正施行後の状況

### 2.1 出願状況

特許庁ウェブサイトの更新情報<sup>(1)</sup>(令和4年7月4日)によると、マルチマルチクレームを含む特許出願の割合は、省令改正施行前(令和4年3月31日以前)は65%であったが、令和4年4月出願分は6.0%、同年5月出願分は4.5%に減少している。実用新案登録出願に関しても、省令改正施行前は25%であったのに対して、令和4年4月出願分は3.3%、同年5月出願分は2.6%に減少している。このように出願人(および代理人)は、本省令改正に応じた出願を行っているといえる。

なお、省令改正施行後のマルチマルチクレームを含む出願の内訳は不明であった。例えば外国からの出願なのか、代理人を指定しない個人の出願なのか、審査請求時に補正をすることを前提とした出願なのか、チェックミスによる出願なのか、不明である。

### 2.2 本件省令改正に付随して改訂された審査基準について

#### (1) マルチマルチクレーム制限違反とされる請求項について

本省令改正施行にあたっては、付随して改訂された審査基準について、審査の運用に関し、事前の意見募集等でいくつかの懸念が示されていた。

改訂された審査基準の審査基準第II部第2章第5節「2.2 特許法施行規則第24条の3第5号の違反について」では、マルチマルチクレーム制限違反について、「審査官は、特許法施行規則第24条の3第5号に違反する請求項に係る発明及び同請求項を引用する請求項に係る発明については、第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号以外の要件についての審査対象としない。」<sup>(2)</sup>とされている。すなわち、同号違反については、他の要件が審査されない。

また、拒絶理由通知後、マルチマルチクレーム制限違反を解消し損なうと、いきなりの拒絶査定にもなりうる<sup>(3)</sup>。

さらに、マルチマルチクレーム制限違反を解消する補正がされ、新規性・進歩性の審査をすることが必要となった結果、通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知となる<sup>(4)</sup>。

#### (2) 日本の審査基準と他国との対比

マルチマルチクレーム制限は国際的調和の観点等から導入されたものであるが、他国では例外として許容される場合がある。例えば、下表の※印のようなクレームについては認められる場合がある。

一方、日本では、審査基準上、一切例外なく、違反とされる。したがって、マルチマルチクレーム制限の制度が異なる国での出願を基礎としてパリ条約優先権を主張して日本国に出願する場合等に、不都合が生じるのではないかと懸念がある。

日本国のマルチマルチクレーム制限に関する審査は諸外国に比べて厳しいものであり、国際調和の観点から、マルチマルチクレームを制限することとしたにも関わらず、その運用が最も厳しいことについては、意見募集の段階から複数の批判がなされていた。

例えば、中国、韓国、台湾では、特許請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれていても、新規性、進歩性、記載要件の審査がなされる。

なお、中国<sup>(6)</sup>では、将来の権利行使の便宜、新規事項追加の回避等に鑑みて、出願時にマルチマルチクレームを

表1 「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」<sup>(5)</sup> 8頁表から抜粋

	米国	欧州	中国	韓国	イギリス	フランス	ドイツ
マルチクレーム	○ <sup>*1</sup>	○	○	○	○	○	○
マルチマルチクレーム	×	○	× <sup>*2</sup>	× <sup>*3</sup>	○	○	○

※1 マルチクレームの使用は認められているが、マルチクレームの使用による課金がある。また、マルチクレームは、そこで直接引用がされているクレームの数があるとみなされ、マルチクレームに従属するクレームは、そのマルチクレームにおいて直接引用がされているクレームの数であるとみなされる。

※2 上位のマルチクレームを引用しており、かつ自らもマルチクレームであって、(請求項の記載の末尾が引用する請求項の記載の末尾とは異なる) 独立クレームであるものと、マルチマルチクレームが上位の単項引用クレームを引用しており、その単項引用クレームがさらに上位のマルチクレームを引用しているものは例外として認められる。

※3 発明を明確かつ簡潔に記載するために2以上の項を引用せざるを得ない請求項は、2以上の項を引用する他の請求項がその請求項を引用しても例外的に認められる。

解消するのではなく、出願後、審査の推移や将来の権利行使を見据えたうえで補正するほうがよいとされている。

韓国の審査基準<sup>(7)</sup>では、マルチマルチクレーム制限違反について「特許法第42条第8項の違反で拒絶理由を通知する」との記載はあるが、「他の要件について審査対象としない」という日本の審査基準のような記載はない。

台湾<sup>(8)</sup>も、マルチマルチクレーム制限違反の場合に、他の特許要件を審査対象としないといった記載はなく、実際の運用としても、マルチマルチクレーム制限違反以外の拒絶理由も同時に通知される。

米国では、マルチマルチクレーム制限違反かどうか、方式審査又は実体審査(記載要件)の対象となるが、実体審査の対象となる場合に他の要件も審査される(MPEP608.01(n))。

以上のとおり、マルチマルチクレーム制限違反が実体審査で見いだされた場合に他の要件を一切審査しないというのは、日本独自の運用であり、諸外国に比べて厳しいと考えられる。

また、マルチマルチクレームが制限された結果、従前はクレームアップされていた組み合わせが特許請求の範囲に記載されない事案が生じやすくなること、最後の拒絶理由通知<sup>(9)</sup>や審判段階での補正、特に「限定的減縮」の運用が緩和されるのかどうか、実質的に補正が限定的になってしまうのではないかとの意見がある<sup>(10)</sup>。

かかる意見に対して、特許庁の考え方として、例えば、特許法第17条の2第5項の規定の適用について、「審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにすることとしております。今後の運用状況等を注視しながら、適切な対応に努めていきます。」<sup>(11)</sup>とされている。

本原稿作成時においては、マルチマルチクレーム制限違反の事例が少ないこともあって、具体的な審査事例を取得できなかった。今後、施行日以降の出願が審査に付され始めることに伴い、問題が顕在化する可能性がある。今後の審査において、どのような運用されるか注目される。

### 3. 考察

マルチマルチクレームを制限する省令改正(特許法施行規則第24条の3第5項及び実用新案法施行規則第4条第5項の追加)は、令和4年4月1日に施行されたが、本原稿作成時点では、本省令改正による影響等を検討するだけの審査事例の集積が十分とはいえない。事例に基づくマルチマルチクレーム制限の影響の分析は今後委ねる。

マルチマルチクレーム制限は国際的調和の観点も踏まえて導入されたものであるが、日本の審査基準によれば、追加課金による許容や部分的な許容がある他国と異なり、一切の例外を認めないものである点で最も厳しい運用となる。また、実体審査においてマルチマルチクレーム制限違反が見いだされた場合に、そのマルチマルチクレームについて他の要件(新規性、進歩性、記載要件)を一切審査しないとの運用は、マルチマルチクレーム制限を課している諸外国(米国、中国、韓国、台湾)では導入されていない日本独自の運用である。これらの状況を踏まえて、実務の参考に資するべく、マルチマルチクレーム制限について現時点で予想される課題を仮想事例化し、有効

な対応策を検討した。

### 3. 1 想定されうる課題等（マルチマルチクレームが認められる欧州等の国に出願する場合の留意点）

#### （1）新規事項の追加

マルチマルチクレームを使用する理由として、権利化との関係ではあらゆる組み合わせが開示されていることになり中間対応がしやすい、訂正審判の際に有利、欧州で補正する際に新規事項の追加に該当しにくいといった理由が挙げられる<sup>(12)</sup>。

日本では補正等によって、複数の単項引用請求項を独立請求項に組み込んでも、新規事項の追加を指摘されることは少ないが、欧州特許庁では補正による新規事項追加の判断が厳格であり、直接的にかつ一義的に導き出せない事項と判断される恐れがある。

例えば、「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究」で実施された国内ヒアリング調査に対して、「欧州では新規事項の追加（EPC123条（2））の判断が厳しく、欧州で補正するとき新たなコンビネーションを作ると新規事項になるので欧州で新たなコンビネーションと見られないように出願の段階でなるべくマルチマルチのコンビネーションを作っておくことが大事になる。」<sup>(13)</sup>との意見が紹介されている。つまり、出願時からマルチマルチ関係にある従属クレーム同士を組み合わせていけば、新規事項の追加に当たらないものが、補正時に複数の単項引用クレームの組み合わせを行うと、新しいコンビネーションとされて、新規事項の追加に該当すると判断される恐れがある。

#### （2）サポート要件

欧州は、サポート要件の判断が厳しく、マルチマルチの関係にある従属クレーム同士に相当する上位概念の記載が出願時の明細書にないと、実施例レベルに限定補正しなければならない事態になる恐れがある。

#### （3）対応

欧州での権利化では、上記の補正実務を踏まえて、日本出願時には、特許請求の範囲では、マルチマルチクレーム制限違反にならないように、マルチマルチクレームを記載せずにマルチクレームまでを記載したうえで、明細書の最後の箇所に、付記として、マルチマルチクレームに準じた記載を残しておく対応がとりうる。パリ優先権を主張して欧州出願を行う際には、付記としておいたマルチマルチクレームをクレームアップして出願するという対応がよいと考えられる。

### 3. 2 マルチマルチクレーム制限の対応案

委員会の検討のなかで挙げられた、想定されるミスの例、マルチマルチクレーム制限違反を解消する際に想定される課題・対応案・方策を以下に記載する。

（1）欧州の出願を基礎にしたマルチマルチクレームのPCT出願を日本に移行する場合に、原出願のまま移行し、日本国内の審査でマルチマルチクレーム制限違反の拒絶を受けるケース

<対応策>

欧州代理人等に、日本ではマルチマルチクレームが制限されていること、その後の補正が制限される場合があること等を事前連絡し、日本移行時にマルチマルチクレームを解除又は分解することに同意してもらう。また、マルチマルチクレームを分解しても、各クレームが十分にサポートされるように、出願当初の明細書等の内容を充実化する。

（2）チェックツール不具合でマルチマルチクレームのまま出願してしまうケース

<対応策>

・ツールを過信せず、複数人による目視の確認を行い、出願人自ら特許庁提供のセルフチェックフォーム（Webブラウザ）を手作業で利用する等の対応をする。

・マルチマルチクレームのチェック機能を電子出願ソフトに組み込み、電子出願ソフトで出願する際に、自動でエラーや警告を表示させる等の改善を行う。なお、外国への移行を見据えて、マルチマルチクレームで出願できる余地を残すために、マルチマルチクレーム制限違反については警告表示はされるが、目視で確認し、操作で了解をすれば、最終的には出願が可能なタイプのエラーとすることが好ましい。

(3) 1回目の拒絶理由通知でマルチマルチクレーム制限違反を通知され、マルチマルチクレームを補正で解消したが、2回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知であったため、外的付加の補正ができず、進歩性で拒絶査定されるケース

#### <対応策>

2回目の拒絶理由通知でどのような引用文献が提示されるか分からないため、回避が困難なことも多いが、出願時又は1回目の応答補正時に、意識して、外的付加した（別の発明特定事項を付加した）請求項を作成しておく。

(4) 1回目の拒絶理由通知でマルチマルチクレーム制限違反を通知され、チェックツール不具合でマルチマルチクレームの一部を解消しないまま応答し、拒絶査定されるケース

#### <対応策>

・ツールを過信せず、複数人による目視の確認を行い、出願人自ら特許庁提供のセルフチェックフォーム（Webブラウザ）を手作業で利用する等の対応をする。

・マルチマルチクレームのチェック機能を電子出願ソフトに組み込み、電子出願ソフトで補正書を提出する際に、自動でエラーや警告を表示させる等の機能追加を行う。

(5) マルチマルチクレームを解消する際に削除した従属関係に係る発明について、侵害訴訟において意識的除外ではないかと疑義の生じる可能性

#### <対応策>

このような疑義は想定されにくいかもしれないが、マルチマルチクレームを解消するための補正において、漏れがないように分解して従属クレーム化する対応策がある。削除する従属項が発生する場合にも、その補正が「単に形式的にマルチマルチ関係を解消するための形式的補正である」ことを意見書に記載しておく等の対応策がある。

(6) 諸外国に比べてマルチマルチクレーム制限違反に対する厳しすぎる扱いの是正に向けて、手続補正の機会を確保できるような方策の実現に向けた制度改訂

#### <方策1>

マルチマルチクレームを実体審査ではなく方式審査の対象とする。出願後の方式審査により、手続補正指令を通知されれば（第17条第3項）、その手続補正指令に対応することで、その後の実体審査で、それ以外の要件が最初から審査される。なお、出願人が審査請求するか否かを決めていない場合には、自発補正がなされないことがある。

#### <方策2>

審査請求後に方式審査により、出願人に手続補正指令を通知する。その手続補正指令に対応することで、その後の実体審査で、それ以外の要件が最初から審査される。

#### <方策3>

マルチマルチクレームについても他の要件を審査する運用に改訂する（特許・実用新案審査基準第II部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件の改正）。

#### <方策4>

マルチマルチクレーム制限違反を解消する補正がされ、それにより通知することが必要となった拒絶理由のみが通知される場合に、最初の拒絶理由通知とする（特許・実用新案審査基準第I部第2章第3節 拒絶理由通知の改正）。

## 4. まとめ

令和4年度、特許委員会第1部会では、日本の特許制度の課題の検討と改善に向けた取組みについて、マルチマルチクレームを制限する省令改正施行後の状況およびその対応策の検討を行った。対応策として、マルチマルチクレーム制限違反の出願を減らすための方策、手続補正の機会確保のための方策を検討した。なお、マルチマルチク

クレームに関する審査の運用に関しては、引き続き審査事例の集積に努め、本改正の影響をさらに分析し、必要に応じて運用のありかた等について検討を行う必要がある。

なお、マルチマルチクレーム制限の導入により、生じうるミスの事例等を指摘したが、逆に、マルチマルチクレーム制限の導入趣旨の一つに審査処理負担の軽減があるところ、むしろ制限することで、発明の把握が容易となり、出願人として把握すべき文献の種類・数も減ることとなり、迅速かつ適切な権利化につながるのではないかと指摘もあった。

最後に、本報告書の作成にあたり、短時間で効率的な情報収集・検討に協力いただいた特許委員会メンバーに感謝を表す。

## 令和4年度特許委員会第1部会

藤田 貴男、藤野 睦子、澤田 優子、吉田 安子、神童 利勝、萩森 学、坂本 靖、筆宝 幹夫

### (注)

- (1) <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html#seigen>
- (2) 特許・実用新案審査基準第II部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件
- (3) 特許・実用新案審査基準第I部第2章第5節 査定1頁
- (4) 特許・実用新案審査基準第I部第2章第3節 拒絶理由通知1~5頁
- (5) 一般社団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」令和3年3月8頁
- (6) 工業所有権情報館 新興国等知財情報データベース (<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/1737/>) は、中国では、審査の運用としてマルチマルチクレーム制限違反以外の拒絶理由も同時に通知されることを前提に、原則として、マルチマルチクレームの従属クレームの引用関係を解消する補正は、将来の権利行使や出願後の審査経過を見据えて行うほうがよいとする。
- (7) 韓国特許庁特許・実用新案審査基準 149頁等 ([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf))
- (8) 発明専利申請書第7章 審査意見通知書及び査定 (<https://qr.paps.jp/XzoMs>)
- (9) 同第I部 第2章第3節 拒絶理由通知4頁 例7
- (10) 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について ([https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220210\\_tokkyo-shinsakijun-kekka.html](https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka.html))
- (11) 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する御意見の概要と御意見に対する考え方 ([https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210\\_tokkyo-shinsakijun-kekka/220210\\_tokkyo-shinsakijun-gaiyo.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka/220210_tokkyo-shinsakijun-gaiyo.pdf))
- (12) 「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」令和3年3月一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所、80-81頁 ([https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken\\_kouhyou/2020\\_04.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2020_04.pdf))
- (13) 前掲59-81頁脚注73

(原稿受領 2023.10.2)