

「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

- ・意見募集の際に寄せられた審査基準に関するご質問・ご意見、及び、それに対する考え方を示しました。
- ・とりまの都合上、寄せられたご意見は項目毎に分けた上で、適宜集約しています。
- ・審査基準や事例集に記載されていない仮想事例に関するご質問、今回の審査基準改訂案と直接関係しないご質問・ご意見に対してはお答えしていません。

| No. | 御意見の概要 | 御意見に対する考え方 |
|-----|--|---|
| 1 | 基準改訂の意見を述べる以前の問題として、そもそもマルチマルチクレームを規制すべき理由がよく分からないので、説明をしていただきたい。 | マルチマルチクレームは、日米欧中韓の主要庁のうち、欧州は認めているものの、日本から多くの出願がされている米国・中国・韓国においては制限されており、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての各請求項の記載を組み合わせて把握することが必要であるなど、第三者の監視や審査において過度の負担を生じさせる要因となっています。このような状況に鑑み、産業構造審議会的財産分科会基本問題小委員会が令和3年2月にとりまとめた方針を踏まえ、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点から、マルチマルチクレームの制限を導入することとしました。 |
| 2 | 審査基準改訂後は、実際の運用状況をみながら、必要に応じて運用変更するなど、柔軟に対応していただきたい。 ・マルチマルチクレームを新規性、進歩性等の要件の審査対象とせず、マルチマルチクレーム違反を解消する補正をした後の拒絶理由を最後の拒絶理由とする運用は、国際的に最も厳しい運用ということが出来る。 ・このような世界に類を見ない厳しい運用を実施した場合に、従前と比較してどのような不都合・不経済が発生するかは計り知れない部分がある。 ・審査基準改訂により予想外の不都合・不経済が発生しているかどうかを注視しながら、必要に応じて審査基準を見直していただきたい。 | 今後の運用状況等を見ながら、適切な対応に努めていきます。 |
| 3 | 第II部第2章第5節の2.1例7及び発明のカテゴリーが異なる多数項引用形式請求項について意見を提出します。 EPO審査基準(F.IV.3.8)では、異なるカテゴリーの請求項を引用する請求項は従属請求項ではなく独立請求項である旨が明記されています。中国の審査指針にも同様の規定が存在し、異なるカテゴリーの請求項を引用する請求項は独立請求項であるためにマルチマルチクレームの制限は適用されません。 今般のマルチマルチクレームの制限は国際調和の観点の一つの理由としてなされたものと理解しております。そうすると、誤解を防ぐために、本改正では単に審査負担の観点から引用する請求項の数を問題としたりせず、本改正でいう引用形式請求項とはEPO等における独立／従属請求項とは全く異なる概念であること、日本における引用形式請求項の判定基準は、EPO等における独立／従属請求項の判定基準とは全く異なることを、何らかの形で明確しておく必要があるのではないのでしょうか。 | 今回の改訂は、「引用形式請求項」について、改訂前の審査基準の考え方を変えるものではありません。 |
| 4 | 意見：省令改正で制限される「マルチマルチクレーム」が、「直接的なマルチマルチクレーム」だけであるのか、「間接的なマルチマルチクレーム」まで及ぶのか明確にして欲しい。 理由：審査基準案では、下記(1)のように定義され、例として下記(2)が挙げられています。下記(2)は、「直接的なマルチマルチクレーム」といえます。これに対して、下記(3)のように「直接的なマルチマルチクレーム」を回避しただけの、「間接的なマルチマルチクレーム」の取り扱いが不明です。下記(4)に述べるとおり、審査負担の観点では、差がほとんどありません。 (1) 省令改正により制限される「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチマルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味する。 (2) ※マルチマルチクレームを引用する請求項の例(下記請求項5) 請求項1：Aを備える装置。 請求項2：さらにBを備える請求項1に記載の装置。 請求項3：さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。(＝マルチマルチクレーム) 請求項4：さらにDを備える請求項1～3のいずれかに記載の装置。(＝マルチマルチクレーム) 請求項5：Dが1である請求項4に記載の装置。 (3) 「間接的なマルチマルチクレーム」の例(下記請求項5) 請求項1：Aを備える装置。 請求項2：さらにBを備える請求項1に記載の装置。(＝非マルチマルチクレーム) 請求項3：さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。(＝マルチマルチクレーム) 請求項4：さらにDを備える請求項3に記載の装置。(＝非マルチマルチクレーム) 請求項5：さらに、Aが1である請求項1、請求項2および請求項4のいずれかに記載の装置。(＝?) (4) 「マルチマルチクレーム」が制限されない現在の運用では、請求項が全5項の場合、審査対象発明数は、最大16となり、審査負担が大きいことは理解できます。上記(2)の場合、審査対象発明数は、12でしかありません。上記(3)の場合でも、審査対象発明数は、10に達します。 | 審査基準改訂案「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2.2(2)の例8のとおり、択一的な多数項引用形式請求項である請求項が、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項を間接的に引用している場合は、特許法施行規則第24条の3第5号違反となります。 ご意見中の(3)の場合、択一的な多数項引用形式請求項である請求項5が、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項3を請求項4を介して間接的に引用していますので、特許法施行規則第24条の3第5号違反となります。 |
| 5 | 国際調和のため、マルチマルチクレームを禁止することは理解できます。 しかしながら、「マルチマルチクレームに係る請求項については、特許法第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(以下「マルチマルチクレームに係る委任省令要件」という)以外の要件についての審査対象としない。」ことは、理解できません。マルチマルチクレームを禁止している中で、このような運用を行っている国はありません。よって、このような運用を行うことは、かえって国際調和に反することになると考えます。 また、上記のような運用は、出願人にとって非常にデメリットが大きいものです。よって、日本への出願を減らそうとする動きが出ることも懸念されます。 | 今回の改正は、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点からマルチマルチクレームを制限したものです。そして、上記趣旨に反することなく、また適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。 なお、例えば、米国においては、マルチマルチクレームに対しては方式拒絶(objection)が通知され、新規性・進歩性等の審査対象とはならず、PCT規則6.41においては、マルチマルチクレームを国内法令が禁止している場合には、国際調査機関又は国際予備審査機関は、当該クレームについての調査及び審査を行わないことができる旨も規定されています。 |
| 6 | マルチマルチクレームは、委任省令要件以外の要件(新規性、進歩性等)についても審査すべきである。 ・産業構造審議会的財産分科会特許制度小委員会第16回審査基準専門委員会ワーキンググループ配付資料「 https://www.jp.go.jp/resources/shingka/sanyou-kouzou/shousai/kijun_wg/document/16-shinyou/01.pdf 」を参照すると、今回のマルチマルチクレームに関する議論は、「我が国においても、国際調和の観点からマルチマルチクレームが他のマルチマルチクレームの基礎となることを制限してはどうか」という点から始まったと理解される。しかし、改訂審査基準案における、マルチマルチクレームを新規性、進歩性等の審査対象にしないという運用は、中国や韓国の審査運用と大きく異なる。これは、国際調和の観点から大きく逸脱する改訂である。 ・例えば、中国や韓国では第1回の拒絶理由通知時にマルチマルチクレームを指摘される(特許査定までに修正せよという指摘)ことが多いが、マルチマルチクレームについても新規性、進歩性等の判断が示される。中国や韓国では、特許査定までの間にいつでもマルチマルチの問題を解消できる。しかし、日本においてマルチマルチクレームを新規性、進歩性等の審査対象としない、中国や韓国に比して厳しい運用としてしまうと、アジア3国(日中韓)のうちこの3国に出願しようかと迷う海外出願人にとって日本が選択肢から外される可能性が危惧される(外国からの出願減少に拍車がかかりかねない)。 ・特にPCT経由の出願において、結果的には、審査請求時にマルチマルチを解消するための補正書の提出が強制されることになり、出願人に余計な負担を強いることになる。この点、中国や韓国では、実体審査に入る前にマルチマルチを解消するための補正を行わずに拒絶理由通知への応答時に対応すればよい。そのため、マルチマルチを制限するとうだけの国際調和となっており、改訂審査基準案による運用は実質的に国際調和となっていない。 ・マルチマルチの組み合わせすべてについて審査をすることが審査負担を生じさせている、というところは理解できない。その一方で、改訂審査基準案による運用は出願人にとっての不利が大きい。そのため、マルチマルチクレームのすべてを新規性、進歩性等の審査対象とすることができないとしても、例えば、下記のような運用に変更することを検討いただきたい。 マルチマルチの請求項においては、委任省令要件違反の拒絶理由とともに、一番小さい番号の請求項のみを引用するものとして、その請求項についてののみ、新規性、進歩性等の判断を示す。例えば、マルチマルチクレームである請求項4が請求項1～3を引用するものである場合、請求項1を引用する請求項4に係る発明の新規性、進歩性等の判断を示す。 | 今回の改正は、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点からマルチマルチクレームを制限したものです。そして、上記趣旨に反することなく、また適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。 また、マルチマルチクレームについて、特定の従属関係を有する部分のみを審査対象とすることは、運用を複雑化し、審査負担の一因となり得ると考えられています。 なお、例えば、米国においては、マルチマルチクレームに対しては方式拒絶(objection)が通知され、新規性・進歩性等の審査対象とはならず、PCT規則6.41においては、マルチマルチクレームを国内法令が禁止している場合には、国際調査機関又は国際予備審査機関は、当該クレームについての調査及び審査を行わないことができる旨も規定されています。 |
| 7 | 「マルチマルチクレームに係る請求項については、特許法第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(以下「マルチマルチクレームに係る委任省令要件」という)以外の要件についての審査対象としない。」というは、あまりにも怠慢が過ぎます。マルチマルチクレームかどうかによって極微細な記載要件違反に過ぎないものであるため、新規性・進歩性等の実質的な特許要件についても審査すべきです。 | 今回の改正は、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点からマルチマルチクレームを制限したものです。そして、上記趣旨に反することなく、また適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。 |
| 8 | 中国・韓国・台湾との調和が、今回の改訂の主な目的だと思いますが、中国・韓国・台湾では、マルチのマルチクレームが存在しているにもかかわらず、新規性・進歩性等の審査は、行われず、マルチのマルチクレームが存在しているにもかかわらず、単一性や新規性・進歩性については、請求項1に従属する部分のみを審査すれば十分であり、審査負担の観点からしても、マルチのマルチクレームを審査しない理由にはならないと思います。 以上の通り、国際調和及び審査負担の観点から考えると、マルチのマルチについても、単一性や新規性・進歩性については審査をした上で、マルチのマルチが存在している拒絶理由として通知しては如何でしょうか？ | 今回の改正は、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点からマルチマルチクレームを制限したものです。そして、上記趣旨に反することなく、また適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。マルチマルチクレームを含まない出願とするために、マルチマルチクレームのチェックツールをご活用ください。 また、マルチマルチクレームについて、特定の従属関係を有する部分のみを審査対象とすることは、運用を複雑化し、審査負担の一因となり得ると考えられています。 なお、例えば、米国においては、マルチマルチクレームに対しては方式拒絶(objection)が通知され、新規性・進歩性等の審査対象とはならず、PCT規則6.41においては、マルチマルチクレームを国内法令が禁止している場合には、国際調査機関又は国際予備審査機関は、当該クレームについての調査及び審査を行わないことができる旨も規定されています。 |

| | |
|---|--|
| <p>9 審査対象について</p> <p>今回の改訂の目的は、審査負担の軽減、第三者の監視負担の軽減、国際調和の3つと理解しております。特に国際調和については、米・中・韓をはじめとする他の国ではマルチマルチ従属を認めないことから、日本においてもマルチマルチ従属を認めないよう改訂するものと考えています。</p> <p>しかし、中国や韓国では、施行規則違反を指摘されるものの審査対象から外されるということはないと理解しています。そうすると、マルチマルチ従属の請求項を審査対象から外すというのは国際調和の目的とは一致しておらず、他国と比べても厳しいものになるように思います。</p> | <p>今回の改訂は、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点からマルチマルチクレームを制限したものです。そして、上記趣旨に反することなく、また適切な請求項の記載形式によりた出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。</p> <p>なお、例えば、米国においては、マルチマルチクレームに対しては方式拒絶(Objection)が通知され、新規性・進歩性等の審査対象とはなっており、PCT規則6.4Cにおいては、マルチマルチクレームを国内法令が禁止している場合には、国際調査機関又は国際予備審査機関は、当該クレームについての調査及び審査を行わないことができる旨も規定されています。</p> |
| <p>10 マルチのマルチの禁止に関して</p> <p>以下の請求項で、最後の拒絶理由通知が来て、請求項4の内容で減縮して差別化したいとします。</p> <p>【請求項1】 Aを備える装置。 【請求項2】 Bを備える、請求項1に記載の装置。 【請求項3】 Cを備える、請求項1又は2に記載の装置。 【請求項4】 Dを備える、請求項1～3の何れかに記載の装置。</p> <p>この場合、請求項4の内容を請求項1に加えることは限定的減縮にならないので、請求項1～3を削除して、請求項4を独立項にすることになります。</p> <p>ただ、請求項4は、請求項2～3に従属している内容を含んでいるので、これを利用して以下の従属項を作成できると思います。</p> <p>【請求項1】 A+Dを備える装置。 【請求項2】 Bを備える、請求項1に記載の装置。 【請求項3】 Cを備える、請求項1又は請求項2に記載の装置。</p> <p>今後は、マルチのマルチが禁止されるので、審査前の請求項は、以下のようになります。</p> <p>【請求項1】 Aを備える装置。 【請求項2】 Bを備える、請求項1に記載の装置。 【請求項3】 Cを備える、請求項1又は2に記載の装置。 【請求項4】 Dを備える、請求項1又は2に記載の装置。</p> <p>この請求項では、請求項4は、請求項3への従属を含みませんので、限定的減縮の制限のもとでは、以下の補正しかできなくなってしまう。この問題は、請求項数が多岐にわたるほど深刻です。</p> <p>マルチのマルチの禁止を導入する際には、限定的減縮の際の従属項の扱いについて、何らかの手当が必要だと思います。</p> <p>【請求項1】 A+Dを備える装置。 【請求項2】 Bを備える、請求項1に記載の装置。</p> | <p>マルチマルチクレーム制限後においても、必要な発明特定事項の組み合わせについては、特許請求の範囲に記載することは引き続き可能であり、必然的に特許法第17条の2第5項に規定する補正の要件を満たすことが困難になるものではないと考えています。</p> <p>今回の改訂は、「限定的減縮」について、改訂前の審査基準の考え方を変えるものではありませんが、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ます。</p> |
| <p>11 マルチマルチクレームが禁止されるようになった場合、最後の拒絶理由通知後や審判段階での補正要件、特に限定的減縮の運用は緩和されるのでしょうか。</p> <p>例えば、 請求項1:A 請求項2:A+B 請求項3:さらにCを備える請求項1又は2 請求項4:さらにDを備える請求項1又は2 となっていて、請求項3で新規性・進歩性が認められた場合、 補正後に 請求項1:A+D 請求項2:さらにDを備える請求項1 とするとは、DがAまたはCに密接に関連しない構成の場合、限定的減縮とはみなされない可能性があります。 このような補正は、過去の審査結果を有効に利用できる範囲として許容されると考えてよいのでしょうか？</p> | <p>マルチマルチクレーム制限後においても、必要な発明特定事項の組み合わせについては、特許請求の範囲に記載することは引き続き可能であり、必然的に特許法第17条の2第5項に規定する補正の要件を満たすことが困難になるものではないと考えています。</p> <p>今回の改訂は、「限定的減縮」について、改訂前の審査基準の考え方を変えるものではありませんが、改訂前の審査基準においても、第17条の2第5項の規定の適用に当たっては、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もの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できるとしてあります。</p> <p>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ます。</p> |
| <p>12 補正について</p> <p>もし特許法第17条の2第5項に規定される補正制限が課された状況で、マルチマルチ従属を解消しようとする場合には、従属関係をばら補正(いわゆる増項補正)をすることが考えられますが、このような補正は認められると考慮してよろしいでしょうか。</p> <p>審査基準の第IV部 第4章 目的外補正の(2) 特許請求の範囲を減縮する補正に該当する具体例の(ウ)に該当する場合には認められると理解しております。</p> | <p>特許法第17条の2第5項に規定される補正の制限が課された状況において、マルチマルチクレームを解消しようとする補正については、限定的減縮や明瞭でない記載の釈明などを目的とする補正と認められない場合には、目的外補正となります。補正の制限が課されるより前に、マルチマルチクレームを含まない出願とするために、マルチマルチクレームのチェックツールも活用ください。</p> <p>なお、第17条の2第5項の適用にあたっては、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としています(審査基準第IV部第4章1.1 特許法第17条の2第5項)。</p> |
| <p>13 「マルチマルチクレーム違反を解消する補正により、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件について審査することが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知については、最後の拒絶理由通知とする」に、反対します。</p> <p>マルチマルチクレーム違反は、形式的瑕疵であり、それらの請求項に対する実質的な審査も行わずに、最後の拒絶理由通知とすることは、出願人の立場を考慮せず、弾力性を欠いた基準である。このような基準で運用される特許制度は、日本の競争力を衰退させる。</p> <p>マルチマルチクレーム違反は、実体的な審査に入る前に形式的に判断できるものであるから、期間を指定して補正命令や通知を出し、それでも補正がないときに上記のような運用をすることが妥当である。</p> <p>最後の拒絶理由通知とすることによって、権利化の可能性のある発明であっても経済上の都合から諦めざるを得ない場合もある。様々な出願人に配慮すべきである。</p> | <p>従来より、先行技術調査の除外対象とした発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、新規性、進歩性等についての審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知を、「最後の拒絶理由通知」として、マルチマルチクレーム違反を解消する補正により、新規性、進歩性等についての審査をすることが必要になった場合についても、同様の扱いとしました。また、マルチマルチクレームを含まない出願とするために、マルチマルチクレームのチェックツールを御活用ください。</p> |
| <p>14 今般の改訂につき、質問させていただきます。</p> <p>下記改訂事項3について、になります。</p> <p>「特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件(第36条第6項第4号及び特許法施行規則24条の3第5号)以外の要件について審査対象となつた発明について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、前記委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知。」</p> <p>独立項がターゲットとなりうる単一性要件違反とは異なり、この最後の拒絶理由のターゲットは、主として実質的には従属項(マルチマルチの書き換えクレーム)であると考えられます。</p> <p>新規性・進歩性については、独立項が認められれば従属項も認められ(特許査定)、独立項が認められなければ従属項も認められない(原則拒絶査定)のが通常ですが、今般の改訂後でも同様と考えてよいのでしょうか？</p> <p>つまり、新規性・進歩性について、マルチマルチ書き換えクレームに対して最後の拒絶理由が通知されるケースがあるのか、それとも実質的に記載要件だけを想定すればいいのか、明確にさせていただけますと幸いです。</p> | <p>新規性、進歩性について、従前の運用から変更はありません。また、ご指摘の改訂事項3について、「委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要になった結果」の「委任省令要件以外の要件」は、記載要件だけでなく、新規性、進歩性等の他の特許要件も含まれます。</p> |
| <p>15 仮に、マルチマルチクレームを新規性、進歩性等の要件の審査対象としないのであれば、マルチマルチを解消するための補正をした後、当該補正後の請求項について新規性、進歩性等の要件を審査した結果として通知される拒絶理由は、最初の拒絶理由通知とすべきである。</p> <p>・マルチマルチクレームは特許法第36条第6項第4号に違反するものとして拒絶理由の対象となるが、異議理由や無効理由とはならない。すなわち、マルチマルチクレームは形式的瑕疵であるということができる。仮に、マルチマルチクレームを新規性、進歩性等の審査の対象としなかった場合において、マルチマルチを解消する補正によって当該補正後の請求項が新規性、進歩性等の審査対象となるが、当該補正後の請求項についての拒絶理由を最後の拒絶理由とする運用は、マルチマルチクレームという形式的瑕疵であることに比較してペナルティがあまりに重く、バランスを著しく欠いていると言わざるを得ない。</p> <p>・また、マルチマルチクレーム要件違反に対するこのようなペナルティの課し方は、国際的に見ても例をみないものであり、国際調和の観点からも認められるべきものではない。</p> <p>・代理人なしで出願した個人発明家や中小企業の出願人は、マルチマルチの制限に対する理解が低いと考えられるため、マルチマルチを解消する補正をした後の拒絶理由を最後の拒絶理由とする運用は、当該出願人にとって不意打ちであると感じられてしまう。このような運用は、ユーザーからの日本特許庁の信頼を失いかねないものであり、ユーザーフレンドリーとはかけ離れたものである。</p> | <p>「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要に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」とすること、マルチマルチクレーム制限違反についても同様の扱いとしました。また、別途提供しているツールを活用する等によって、マルチマルチクレームを含まない出願へのご協力をよろしくお願いたします。</p> |
| <p>16 国内優先権主張出願の場合、 基礎出願の出願日が2022年3月31日以前であっても、マルチマルチは禁止でしょうか？</p> <p>分割出願の場合、 原出願の出願日が2022年3月31日以前であっても、マルチマルチは禁止でしょうか？</p> | <p>マルチマルチクレーム制限の適用については、出願日を基準に判断されます。</p> <p>したがって、国内優先権主張出願の優先日が、2022年3月31日以前であっても、国内優先権主張出願の出願日が2022年4月1日以降である場合には、マルチマルチクレームは認められません。</p> <p>分割出願の場合、原出願の出願日が2022年3月31日以前であっても、当該分割出願が適法になされて出願日が原出願の出願日まで遡及する場合には、マルチマルチクレーム制限は適用されません。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>17 権利形成の手段として、日本に第一出国願し、その後PCTやパリートを經由して欧州出願することが行われている。このような運用を考慮して日本出願時はマルチマルテクレームと、審査請求前に自発補正してマルチマルテクレームを解消した場合は、「委任省令要件違反の拒絶理由通知への応答」にあらず、最初の拒絶理由通知で最後の拒絶理由通知は発行されないという認識で正しいか。</p> <p>また、方式便覧は改訂されないため、方式審査の段階で補正命令を通知するような運用は行わないという認識で正しいか。</p> | <p>拒絶理由が通知される前に自発補正をしてマルチマルテクレームではなくすれば、委任省令要件違反とはなりません。また、特許法第36条第6項第4号の要件については、実体審査で確認する要件であるところ、マルチマルテクレームについて方式審査で補正命令等がされることはありません。</p> |
| <p>18 以下の2つのクレームセットは同一同数の発明特定事項の組み合わせを含みます。○とDは互いに、マーカッシュ形式で記載するのは不適切な程度に課題が異なりかつ技術的関連性も低い発明特定事項とします。クレームセット2の請求項3のように発明特定事項の並列的な選択的記載が可能であれば、より多くの発明特定事項を審査してもらえるだけでなく、クレームセット1を使用するよりも審査請求料及び特許料を削減することもできます。クレームセット2の請求項3の審査について特許庁のお考えをお聞かせください。</p> <p>クレームセット1 請求項1:Aを含む組成物。 請求項2:Bを含む、請求項1に記載の組成物。 請求項3:Cを更に含む、請求項1又は2に記載の組成物。 請求項4:Dを更に含む、請求項1?3のいずれか一項に記載の組成物。(マルチマルテクレーム違反のため審査されない) 請求項5:Eを更に含む、請求項4に記載の組成物。(マルチマルテクレーム違反のため審査されない)</p> <p>クレームセット2 請求項1:Aを含む組成物。 請求項2:Bを更に含む、請求項1に記載の組成物。 請求項3:Cを更に含む、Dを更に含む、又はC及びDを更に含む、請求項1又は2に記載の組成物。(マルチマルテクレーム違反に該当しない) 請求項4:Eを更に含む、請求項3に記載の組成物。(審査される)</p> | <p>一の請求項に複数の発明を記載する際に、他の請求項の記載を引用せずに「又は」を多用すること等により発明を選択肢で表現すると、第三者がより理解しやすいように簡潔な記載を求めめる簡潔性要件等に違反する場合がありますので十分ご注意ください。</p> |
| <p>19 今回のマルチマルテクレームを禁止にする審査基準改定について、それ自体に反対するものではありませんが、単一性の審査の取り扱いの関係で、全ての請求項を請求項1に從属させた記載形式の場合(例えば、米国その他諸外国でよくされる)、請求項2において新規性がない場合、日本では、請求項2と全く別の発明特定事項を規定する請求項3については審査の義務はないと理解しております。</p> <p>米国その他諸外国では、請求項3以降についても全て審査する仕組みとなっており、マルチマルテクレーム禁止後の日本でのこの取り扱いには、米国その他諸外国での取り扱いと大きく異なり、国際的なハーモナイゼーションとまた乖離した特異なものになるように思われます。審査基準における単一性の審査の取り扱いと合わせて改訂していただけるよう検討をいただけたらと良いのではないかとお考えを伺います。</p> <p><請求項2が新規性を有しない場合には請求項3を審査しないで良い> 【請求項1】 Aを含む装置。 【請求項2】 Bをさらに含む、請求項1に記載の装置。 【請求項3】 Cをさらに含む、請求項1に記載の装置。</p> <p>例えば、新規性を有する請求項までは審査するなど、現在の取り扱いに近いものになれば、マルチマルテクレーム禁止による単一性審査への影響は緩和されるのではないかとお考えを伺います。具体的な方法については、貴庁にてご検討いただきたいと思います。</p> <p>もしも既に勘案済みであれば、上記点については特に申し上げることもなくありますが、その場合であっても、少なくとも、現在の単一性の審査基準についてもマルチマルテクレーム禁止を前提としたものに書き換えていただけたらと分かります。現在の単一性の審査基準についてもマルチマルテクレーム禁止を前提としたものに書き換えていただけたらと分かります。</p> | <p>単一性についての判断においては、単一性の要件を満たす一群の発明のほか、まとめて審査をすることが効率的である発明についても審査対象とすることとしており、例えば、審査対象とした発明について審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断をすることなく審査をすることが可能である発明については、審査対象とすることとしております。このため、マルチマルテクレーム制限により、単一性の判断において審査対象とならないものが必然的に生じるとは考えておりません。</p> <p>今回の改訂は、単一性における判断方法(「特別な技術的特徴」、「審査の効率性」に基づく審査対象の決定方法)について、改訂前の審査基準の考え方を要するものではありません。</p> |
| <p>20 マルチマルテクレーム制限に伴い、従来と同様の発明の数を申請しようとする場合、クレームの「数」が増加します。まずは、この認識にお間違いはありませんでしょうか？</p> | <p>マルチマルテクレームで表現される複数の発明全てについて、マルチマルテクレームとならないように請求の範囲に記載する場合には、請求項を分けて記載する必要があります。請求項の数は増えることとなります。なお、マルチマルテクレーム制限国への出願においては、従前から引用する請求項数を減らしてマルチマルテクレームとならない対応が見られるところ、マルチマルテクレーム制限によって必然的に請求項の数が大幅に増加するものではないと考えています。この点、仮に請求項数がいくら増えるとしても、このマルチマルテクレーム制限の方向性が、基本問題小委において、新たな時代にふさわしい産業政策を推進していく必要性やその政策を支える安定的な財政基盤を構築する必要性の観点からとりまとめられたことを踏まえ、審査負担の観点から応分負担とも考えられます。</p> |
| <p>21 JPOがPCT国際調査機関・国際予備審査機関である場合に、マルチマルテクレームは国際調査・国際予備審査の対象外にはならないでしょうか。(2)上記(1)で対象外にはならないという場合は、マルチマルテクレームは国際調査等の対象として調査・審査が済んでいますが、このPCT国際出願が日本国内段階移行した場合は、PCT国際段階で調査・審査が済んでいること、また、36条6項4号が無効理由ではないことから、厳格に適用されることなく引き続き国内審査の対象外にはならず、マルチマルテクレームを審査対象とする運用がなされることとなりますでしょうか。</p> | <p>PCT出願の国際調査・国際予備審査については、従前通り、マルチマルテクレームについても調査・審査対象といたします。また、上記PCT出願が、日本に国内段階移行した場合には、国内法令が適用されるため、マルチマルテクレームは制限されることとなります。</p> |
| <p>22 施行日以後に日本受理官庁にPCT出願をした場合におけるRule6.3の運用を確認させてください。具体的に、マルチマルテクレーム形式で出願した場合の国際調査報告の取り扱いを確認させてください。PCTでは記載要件は拒絶理由にはなりませんが、USのように第1独立クレームとそれに最初に從属するクレームのみ審査される等のリスクを懸念しております。定められた方針に沿って対応したいので、どうぞよろしくお願いいたします。</p> | <p>PCT出願については、従前通り、マルチマルテクレームについても国際調査及び国際予備審査の対象となります。この点はPCTハンドブックの「第4章 4.1.1 調査・審査をしない対象」に記載する予定です。</p> |
| <p>23 国際調査の対象について 特許協力条約の第六規則6.4(a)には、「二以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲(多数従属請求の範囲)は、引用しようとする請求の範囲を択一的な形式によってのみ引用する。多数従属請求の範囲は、他の多数従属請求の範囲のための基礎として用いてはならない。国際調査機関として行動する国内官庁に係る国内法令が多数従属請求の範囲を前二文に規定する請求の範囲の記述方法に従わないときは、国際調査報告に第十七条(2)(b)の規定に基づき表示をすることができる。実際に用いられる請求の範囲の記述方法が指定国の国内法令の要件を満たしている場合には、第二文又は第三文に規定する請求の範囲の記述方法に従わないことは、当該指定国においていかなる影響も及ぼすものではない。」と規定されています。すなわち、特許協力条約では、原則としてマルチマルテクレームを認めないものの、日本国内へ移行した場合には、国内ではマルチマルテクレームが認められるという形であったと理解しています。この度の改訂により、日本は国内法令においてもマルチマルテクレームを認めないこととなりますが、国際調査においてはどのように対応されるのでしょうか。例えば、国際調査報告のForm PCT/ISA/210のBox No.IIIには、「3. Claims Nos. because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a)」という欄がありますが、この欄にチェックが入り、調査対象から除外されることはあるのでしょうか。</p> | <p>PCT出願については、従前通り、マルチマルテクレームについても国際調査及び国際予備審査の対象となります。</p> |
| <p>24 実用新案法におけるマルチマルテクレーム制限を、登録前の補正命令の対象としないようにすべきである。</p> <p>・マルチマルテクレームを制限する趣旨は、クレームの組み合わせが多くなることで審査負担が増えることを防ぐためであると理解する。この趣旨からすると、無審査登録主義の実用新案法において、マルチマルテクレームである場合に実用新案法第6条の2に基づく補正命令を行うことは、マルチマルテクレームを制限する趣旨に整合しない。</p> <p>・実用新案法は無審査で迅速に権利を取得することができる利点を有し、多くの制度利用者は、早期権利取得を目的として出願している。</p> <p>しかし、実体審査を行わずに登録を認める実用新案法において、実用新案登録請求の範囲にマルチマルテクレームが含まれていても審査負担を生じさせることはない。実用新案登録請求の範囲にマルチマルテクレームが含まれることで審査負担を生じさせるのは、実用新案技術評価が請求されたときである。実用新案技術評価は、実用新案権の設定登録前においても請求することが可能であるが、多くは実用新案権の設定登録後に請求される。そのため、登録前の段階において審査負担を生じさせることが稀であると考えられる以上、実用新案法第6条の2に基づく補正命令により、出願人にマルチマルテクレームを補正させる手間と時間を掛ける必要はない。</p> <p>・むしろ、すべての実用新案登録出願において、マルチマルテクレームを含むかどうかの基礎的要素の審査をしなければならない。審査負担が増大することになるため、本末転倒である。</p> | <p>マルチマルテクレーム制限は、審査負担の軽減の他、第三者の監視負担の軽減もその目的の一つとしており、また、特許と実用新案において、請求の範囲の記載形式の要件を異なるものとする、制度が複雑化することから、実用新案においても、特許と同様にマルチマルテクレームを制限すべきと考えます。</p> |