

特許・実用新案審査基準改訂案の概要

令和4年2月10日

審査基準室

1. 特許に関する審査基準改訂案の概要

(1) マルチマルチクレーム¹の制限（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（特許法第36条第6項第4号）」等）

マルチマルチクレームの制限については、特許法第36条第6項第4号が委任する特許法施行規則第24条の3に新たに第5号を設けて以下のとおり規定する予定²。

省令の施行後（施行日は本年4月1日の予定）にする特許出願において、特許請求の範囲にマルチマルチクレームが記載される場合、当該請求項は特許法施行規則第24条の3第5号に違反し、第36条第6項第4号（委任省令要件）違反の拒絶理由が通知される。

<特許法第36条第6項第4号>

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一～三 （省略）

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

<パブリック・コメントに付した省令案（特許法施行規則第24条の3）>

第二十四条の三 特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

一～四 （省略）

五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

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 省令改正については、1月25日にパブリック・コメントの募集を終了し、現在改正に向けた手続を行っている。本審査基準改訂案は、パブリック・コメントに付した省令案に基づくものであるが、今後、省令案の内容に修正があり、かつ、審査基準改訂案の内容に修正が必要となった場合（技術的な修正は除く）には、改めて審査基準改訂案についてパブリック・コメントを行う。

(2) マルチマルチクレームの審査について（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（特許法第 36 条第 6 項第 4 号）」等）

省令の施行後にされた特許出願の審査においては、マルチマルチクレーム制限導入の趣旨等を踏まえて、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。

マルチマルチクレームを引用する請求項(※)についても同様に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の審査対象としない。

※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 d 1 である請求項 4 に記載の装置。

<マルチマルチクレームを含む出願の発明の単一性の判断について（第 II 部第 3 章「発明の単一性」）>

マルチマルチクレーム違反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の審査対象としない請求項については、発明の単一性についても判断せず、それ以外の特許請求の範囲について、発明の単一性を判断することとする。

(3) マルチマルチクレーム違反を解消する補正後の審査について（第 I 部第 2 章第 3 節「拒絶理由通知」）

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（先行技術調査の除外対象とした発明について、補正により新規性・進歩性等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と同様とする)。

2. 実用新案に関する審査基準改訂案の概要

(1) マルチマルチクレームの制限 (第 X 部第 1 章「実用新案登録の基礎的要件」)

実用新案についても、実用新案法第 5 条第 6 項第 4 号が委任する実用新案法施行規則第 4 条に新たに第 5 号を設けて、マルチマルチクレームを制限する。

省令の施行後にする実用新案登録出願にマルチマルチクレームが含まれる場合、実用新案登録請求の範囲の記載に関する委任省令要件違反となり、実用新案法第 6 条の 2 に規定する要件 (基礎的要件) を満たしていないと判断され、補正命令がなされる。

<実用新案法第 5 条第 6 項第 4 号>

- 6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一～三 (省略)
 - 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

<パブリック・コメントに付した省令案 (実用新案法施行規則第 4 条) >

- 第四条 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
- 一～四 (省略)
 - 五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

3. 特許・実用新案審査基準の改訂箇所一覧

a) 第 I 部第 1 章「審査の基本方針と審査の流れ」

2. 「審査の流れ」において、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第 24 条の 3 第 5 号)、発明の単一性の要件 (第 37 条)、記載要件 (第 36 条) 等の調査の除外対象に関わる要件について検討し、先行技術調査の対象とする発明を決定する旨規定する。

b) 第 I 部第 2 章第 2 節「先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」

2.1「調査対象の決定」において、一回目の審査においては、審査官は、請求項に係る発明のうち、「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. 及び「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4. に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とすること等を規定する。

c) 第 I 部第 2 章第 3 節「拒絶理由通知」

3.2.1 「最後の拒絶理由」とする場合において、補正によりマルチマルチクレームが解消されて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をすることが必要となった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合等を追記する。

また、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の審査対象とならない発明に関しては、拒絶理由通知において、その旨を明記する旨規定する。

d) 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（特許法第 36 条第 6 項第 4 号）」

1. 「概要」に、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号が設けられた趣旨を記載する。また、2. 「第 36 条第 6 項第 4 号についての判断」において、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反する請求項及び同請求項を引用する請求項に係る発明については、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の審査対象としない旨を規定すると共に、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反となるマルチマルチクレームの類型を追加する。

e) 第 II 部第 3 章「発明の単一性」

4. 「審査対象の具体的な決定手順」において、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反に基づいて、特定の請求項に係る発明について当該委任省令要件以外の要件についての審査対象から除外する場合には、当該請求項を除いた後の特許請求の範囲に基づいて、第 37 条の判断を行い第 37 条以外の要件についての審査対象を決定する旨規定する。

f) 第 X 部第 1 章「実用新案登録の基礎的要件」

実用新案登録請求の範囲の委任省令要件違反の類型として、マルチマルチクレームを追加する。

(以上)