

令和2年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

要 約

目的

現在の各国・地域における特許請求の範囲の記載ルールの特長を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を調査する。



公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書及びインターネットを利用して、日本、米国、欧州（EPO）、中国、韓国、英国、フランス、ドイツの特許請求の範囲の記載ルール等を調査し、特許請求の範囲の表現形式（請求項の引用形式・記載形式）に関連する法令等、特許請求の範囲の表現形式に係る各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金についてまとめた。

海外質問票調査（知的財産庁）

米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツの知的財産庁に対して、2013 年以降の法令改正、審査基準等の運用の変更、同運用に影響を及ぼした判決の有無、マルチマルクレームに関するサーチの審査実務について、質問票調査を行い、特許請求の範囲の表現形式（請求項の引用形式・記載形式）に関連する法令等、特許請求の範囲の表現形式に関する運用実態についてまとめた。

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない国内外の情報について、海外に本社を有する米国、欧州、韓国のグローバル企業 9 者、米国、欧州、中国、韓国の国際法律事務所 4 者の計 13 者に対して海外質問票調査を実施し、また、グローバルに事業展開している国内企業 15 者、国際的な業務を行っている特許事務所 6 者の計 21 者に対して国内ヒアリング調査を実施し、特許請求の範囲の表現形式（請求項の引用形式・記載形式）に関する法令等、特許請求の範囲の表現形式に関する運用実態についてまとめた。



まとめ

現在の各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの特長を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を把握することができた。

特許請求の範囲の記載ルールの国際調和を進める上では、本調査で明らかとなった、各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの特長がユーザーに与える種々の影響を総合的に勘案しながら、特許請求の範囲の表現形式のあるべき姿を検討していくことが重要である。

I. 本調査研究の背景・目的

特許請求の範囲は、特許権の権利範囲を画定する重要な書類であり、特許法第 36 条に規定された要件を満足するものでなければならない。その一方で、同法の規定を満足する限りにおいて、特許出願人は、特許請求の範囲を自由に記載することができ、様々な表現形式¹を利用することができる。

また、特許請求の範囲は、請求項に区分され、請求項ごとに特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項が記載されるが、複数の請求項の間に従属関係を持たせることも可能である²。

ビジネスのグローバル化が進展するに伴い、企業等は、複数の国・地域で特許権を取得し、競争力を確保する必要がある。これについては、例えば、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty: PCT）に基づく国際出願の件数が堅調に増加し続けていることから理解される。

特許権が各国・地域ごとに設定されることから、特許出願人は、同一内容の発明を特許出願する場合であっても、各国・地域の法令等にしがたって出願書類をそれぞれ準備する必要がある。そして、特許請求の範囲には、各国・地域が求める言語への翻訳だけでなく、必要に応じて、各国・地域固有のルールに基づく表現形式の変更も求められる。

グローバルに特許権を取得しようとする場合、特許出願人は、出願書類の作成や知的財産庁への手続に相応の人的・金銭的成本を支払わなければならない。よって、日本国内出願のために作成された書類を翻訳するだけで諸外国・地域へ出願できるようになれば、日本の事業者のグローバルなビジネス展開を後押しできる。

日本のユーザーからは、特許出願に係る記載要件を国際的に揃えて欲しいという声があり、五大特許庁のユーザー会合でも度々議論されてきたところである。そして、特に特許請求の範囲については、各国・地域のルールに応じて書き換える作業を省略したいという要望がある。

本調査研究は、現在の各国・地域における特許請求の範囲の記載ルールの相違点を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を調査することを目的とする。

本調査研究で得られた情報は、日本国内の法令・運用の検討や、五大特許庁の枠組みに代表される国際的な検討体での議論において、基礎資料として活用する。

¹ 2 パート形式（「(前提技術)において、・・・(特徴点)・・・である●●」と表現される）や、マーカッシュ形式（複数の選択肢の組合せとして表現される）などが慣用されている。

² 例えば、「●●をさらに含む請求項 1 に記載の方法」といった表現が可能である。

Ⅱ． 調査研究内容及び実施方法

1． 公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、及びインターネットを利用して、情報を収集、整理及び分析し、結果をとりまとめる。

調査にあたっては、平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書³」（以下、「平成 24 年度の調査研究」と称する）及び平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許請求の範囲に係る課金制度と記載要件の在り方に関する調査研究報告書⁴」（以下、平成 25 年度の調査研究）と称する）を確認し、同報告書の発行以降に報告された書籍、論文、調査研究報告書、インターネット情報を調査する。

（1） 国内調査・検証

調査対象は、特許請求の範囲の表現形式に関連する法令（特許法及び関連する政令・施行規則）、運用（審査基準、審査ハンドブック）、判例、ユーザー（企業、弁理士、弁護士）、学者からの評価とする。

調査内容は、特許請求の範囲の表現形式の類型と類型別の留意点、請求項の従属関係を表現する際の留意点、請求項の記載形式と請求項数との関連性、国際的な視点からみた特異点、国内・海外ユーザーからの意見等とする。

（2） 海外調査・検証

調査対象国・機関は、米国、欧州（EPO）、中国、韓国、英国、フランス、ドイツとする。

調査対象は、国内調査と同様とする。

調査内容は、国内調査と同様の調査内容に加えて、日本では許容されるが海外では禁止又は制限されている表現、海外ユーザーが日本へ出願する際の書類作成に係る行動（日本のみで許される表現形式に書き換えることがあるか等）、特許請求の範囲の解釈に特異な影響を与える表現形式・表現方法等とする。

³ 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所、2013 年 2 月）

⁴ 平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許請求の範囲に係る課金制度と記載要件の在り方に関する調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所、2014 年 2 月）

2. 海外質問票調査（知的財産庁）

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない海外の情報について、米欧中韓英仏独の知的財産庁（米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）、英国知的財産庁（UKIPO）、フランス産業財産庁（INPI）、ドイツ特許商標庁（DPMA））に対して、質問票調査を行う。

調査内容は、2013 年以降の法令改正、審査基準等の運用の変更、同運用に影響を及ぼした判例の有無等とする。

3. 海外質問票調査（企業・事務所）

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない海外の情報について、海外に本社を有するグローバル企業又は国際法律事務所に対して、質問票調査を行う。

調査内容は、特許出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素、表現形式の相違による影響（審査結果への期待、権利行使時の扱いやすさ、権利範囲の理解のしやすさ、出願から登録、権利維持の負担、権利範囲又は先行技術としての解釈等）、各国・地域ごとの出願方針（表現形式を変更するか否か等）、表現形式について特に留意している日米欧中韓英仏独以外の国・機関、1 出願当たりの平均的な請求項数等とする。

4. 国内ヒアリング調査

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない国内の情報について、グローバルに事業展開している国内企業、国際的な業務を行っている特許事務所（国内弁理士）に対して、ヒアリング調査を行う。

調査内容は、海外質問票調査（企業・事務所）における海外のグローバル企業や国際法律事務所に対するものと同様とする。

5. とりまとめ

公開情報調査、海外質問票調査及び国内ヒアリング調査で得られた結果について、調査対象国・地域ごとに特許請求の範囲の表現形式に関するルールと運用実態をとりまとめる。

Ⅲ. 特許請求の範囲の表現形式に関するルール

1. 請求項の引用形式・記載形式

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式について、各国・地域の特許請求の範囲の表現形式に関する法令（特許法及び関連する政令・施行規則）、運用（審査基準・審査ハンドブック）、海外質問票調査（知的財産庁）、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査で得られた情報から、平成 25 年度の調査研究も参考にして、請求項の引用形式・記載形式についてまとめた。

請求項の引用形式（マルチクレーム⁵及びマルチマルチクレーム⁶）と記載形式（2 パート形式⁷のクレーム）に関するルールの概要を以下にまとめた。

● 請求項の引用形式（マルチクレーム及びマルチマルチクレーム）

日本では、マルチクレームは認められており、マルチマルチクレームを認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていない。

米国では、マルチクレームは認められているが、マルチマルチクレームは認められていない。

欧州では、マルチクレームが認められており、マルチマルチクレームを認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていない。

中国では、マルチクレームは認められているものの、マルチマルチクレームは一部の特殊な例外を除き認められていない⁸。

韓国では、マルチクレームは認められているものの、マルチマルチクレームは一部の特殊な例外を除き認められていない。

⁵ マルチクレーム（multiple dependent claims）とは、複数の請求項を引用する請求項であり、請求項の引用形式の一つである。マルチ従属クレーム、多数項従属クレーム、多項従属クレーム、多数従属クレーム、複数従属クレームなどとも称される。

⁶ マルチマルチクレームとは、複数の請求項を引用する請求項（マルチクレーム）を少なくとも1つ引用し、かつ、複数の請求項を引用する請求項である。マルチマルチ従属クレーム、多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）を引用する多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）、多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）に従属する多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）、などとも称される。

⁷ 2 パート形式とは、前提部（プリアンブル）と特徴部からなる記載形式であり、「……（前提部）において、……（特徴部）を特徴とする」といった形式である。2 部形式、ジェブソン形式、おいて書きの形式などと称されることもある。

⁸ 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。

長野篤史「中国、韓国及び台湾におけるマルチマルチクレームの取り扱い」知財管理、Vol. 87, No. 3, p.405-412（2017 年）

英国、フランスでは、マルチクレーム、マルチマルチクレームを認めないとする特段の規定はなく、マルチクレームもマルチマルチクレームも制限されていない。

ドイツでは、マルチクレームは認められており、マルチマルチクレームを認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていない。

表 1 マルチクレーム及びマルチマルチクレームの取扱い

	日本	米国	欧州	中国	韓国	英国	フランス	ドイツ
マルチクレーム	○	○※1	○	○	○	○	○	○
マルチマルチクレーム	○	×	○	×※2	×※3	○	○	○

- ※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であるとみなされ、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。

● 請求項の記載形式 (2 パート形式のクレーム)

日本では、特段の制限なく 2 パート形式を用いることができる。

米国では、2 パート形式を用いることができるが、前提部がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実にも照らしてその都度行われる。しばしば、2 パート形式を用いた場合に前提部が従来技術と解釈されうる。

欧州では、2 パート形式での記載が推奨されている。

中国では、独立クレームについて 2 パート形式が推奨されているものの、これに限らないとされている。

韓国では、特段の制限なく 2 パート形式を用いることができる。

英国では、特段の制限なく 2 パート形式を用いることができる。

フランスでは、すべてのクレームについて 2 パート形式が推奨されているものの、これに限らないとされている。

ドイツでは、特段の制限なく、2 パート形式を用いることができる。

表 2 2 パート形式のクレームの取扱い

	日本	米国	欧州	中国	韓国	英国	フランス	ドイツ
請求項の表現形式	特に制限はない	特に制限はない	2 パート形式推奨	2 パート形式推奨だがこれに限らない	特に制限はない	特に制限はない	2 パート形式推奨だがこれに限らない	特に制限はない

2. 各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツの特許出願・特許維持に係る料金（庁費用）について、請求項の表現形式に係る点を中心にまとめた。

日本、韓国では、出願料は定額制であるものの、審査請求料、特許料は請求項数によって加算される従量制である。米国、欧州、中国、フランス、ドイツでは、出願料はある請求項数まで定額制でありそれを超えると料金加算が発生し、特許料は請求項数によらず定額制である。英国では、出願料、特許料は定額制であり、調査料はある請求項数まで定額制でありそれを超えると料金加算が発生する。

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける出願から特許権満了までのトータルの庁費用を比較すると、欧州の庁費用が突出して高額である。日本と米国は同程度であり、中国、韓国は比較的安価である。

また、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける請求項数と出願に係る庁費用を比較すると、欧州の出願に係る庁費用が突出して高額である。

IV. 特許請求の範囲の表現形式に関する運用実態

1. 海外知的財産庁の審査実務

マルチマルチクレームを認めていない国（米国、中国、韓国）の審査実務について、米国特許庁商標庁（USPTO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）に調査を実施した。

マルチマルチクレームを認めていない国（米国、中国、韓国）におけるマルチマルチクレームのサーチに関する審査実務は、以下のとおりであった。

USPTO は、国内審査のサーチでも PCT の国際調査機関としてのサーチでも、マルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象外としており、マルチマルチクレームを認めないとする法令を厳格に運用している。

CNIPA は、国内審査のサーチでも PCT の国際調査機関としてのサーチでも、マルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象としており、マルチマルチクレームを一部例外を除いて認めないとする法令があるものの、その運用については寛容である。

KIPO は、マルチマルチクレームを認めないとする法令がありながら、国内審査のサーチではマルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象とする寛容な運用、又は審査官の判断で全て又は一部の組合せをサーチの対象とする比較的寛容な運用である。一方、PCT の国際調査機関としてのサーチでは、審査官によって異なっており、マルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象外とする厳格な運用もあれば審査官の判断で全て又は一部の組合せをサーチの対象とする比較的寛容な運用もあるようである。

2. 海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の概要

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツへの出願において、特許出願人が特許請求の範囲の表現形式を検討する際に考慮する要素、表現形式の相違による影響、各国・地域ごとの出願方針、表現形式について特に留意しているその他の国・機関、1 出願当たりの平均的な請求項数を中心とする質問票を作成し、海外質問票調査（企業・事務所）を実施した。米国企業 1 者、欧州企業 6 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者の計 13 者から回答を得た。

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツへの出願において、特許出願人が特許請求の範囲の表現形式を検討する際に考慮する要素、表現形式の相違による影響、各国・地域ごとの出願方針、表現形式について特に留意しているその他の国・機関、1 出願当たりの平均的な請求項数を中心とする質問票を作成し、国内ヒアリング調査を実施した。質問票は、海外質問票調査（企業・事務所）と共通とした。企業 15 者、特許事務所 6 者の計 21 者にヒアリング調査を実施した。

3. 特許出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素

特許出願人が特許請求の範囲の記載形式（2 パート形式のクレーム、マーカッシュ形式⁹のクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム¹⁰、サブコンビネーションクレーム、

⁹ マーカッシュ形式とは、化学の分野でよく使われる、複数の構成要素で形成されるあるグループの中から、必要な構成要素を任意に選択するように記載する形式であり、択一形式による記載形式の一つである。「A、B、C、D からなる群から選択された、1 種類又は 2 種類以上の物質を含む～」の表現が一例である。

¹⁰ ここでは、平成 24 年度の調査研究に倣い、請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載のある請求項を「機能・特性等により表現されたクレーム」と定義した。機能だけで表現された、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームだけでなく、構造・材料等の限定を含むクレームも対象とした。

用途クレーム¹¹、スイスタイプクレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなど)、特許請求の範囲の引用形式(独立クレームのみ、マルチクレーム、マルチマルチクレーム)を検討する際に重視する要素について、海外質問票調査(企業・事務所)及び国内ヒアリング調査を実施した。

(1) 記載形式を検討する際に重視する要素

海外質問票調査(企業・事務所)では、出願人は、特許請求の範囲の記載形式として、権利行使(侵害の立証)をしやすいか、広範な権利範囲を構成できるか、出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か、を重視する者が多かった。

国内ヒアリング調査では、出願人は、特許請求の範囲の記載形式として、広範な権利範囲を構成できるか、権利行使(侵害の立証)をしやすいか、出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か、を重視する者が多かった。

(2) 引用形式を検討する際に重視する要素

海外質問票調査(企業・事務所)では、出願人は、特許請求の範囲の引用形式として、コスト(庁費用)を抑えられるか、広範な権利範囲を構成できるか、出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか、を重視する者が多かった。

国内ヒアリング調査では、出願人は、特許請求の範囲の引用形式として、コスト(庁費用)を抑えられるか、出願する全ての国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか、広範な権利範囲を構成できるか、を重視する者が多かった。

4. 表現形式の相違による影響

特許請求の範囲の表現形式(2パート形式のクレーム、マーカッシュ形式のクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム、スイスタイプクレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、マルチマルチクレーム)の相違による影響について、海外質問票調査(企業・事務所)及び国内ヒアリング調査を実施した。

¹¹ ここでは、平成24年度の調査研究に倣い、請求項に係る発明が用途発明又は用途限定発明である請求項を「用途クレーム」と定義した。「用途発明」とは、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づくものの発明を意味する。「用途限定発明」とは、用途限定された物が、その用途に特に適した物を意味すると解されるものの発明を意味する。

(1) 2パート形式のクレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、各国・地域の記載ルールでの2パート形式の推奨の有無や先行技術との差異の立証のしやすさを意識して2パート形式のクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、2パート形式のクレームの特許に対して肯定的な認識が多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、各国・地域の記載ルールでの2パート形式の推奨の有無や先行技術との差異の立証のしやすさを意識して2パート形式のクレームの要否を検討していることがわかった。また、前提部を先行技術と認識されないよう2パート形式を使用しない場合がある一方、発明のポイントを明らかにするためにあえて使用する場合もあることがわかった。米国（前提部が従来技術と認識されうる）と欧州（2パート形式の記載を推奨している）における取扱いの違いを意識して各国・地域に応じて使い分けているユーザーも多いことがわかった。第三者としては、2パート形式のクレームの特許に対して肯定的な認識が多いことがわかった。

(2) マーカッシュ形式のクレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と請求項数の抑制に関する金銭的な理由の両方からマーカッシュ形式のクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と請求項数の抑制に関する金銭的な理由の両方からマーカッシュ形式のクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

(3) 機能・特性等により表現されたクレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、主に広範な権利範囲を構成できるという理由から、機能・特性等により表現されたクレームを積極的に又は必要に応じて使用を検討していることがわかった。第三者としては、機能・特性等により表現されたクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった問題意識があることがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、技術分野を問わず、主に広範な権利範囲を構成できるという理由から、機能・特性等により表現されたクレームを積極的に又は必

要に応じて使用を検討していることがわかった。一方で、米国や中国での権利範囲の限定解釈を考慮してなるべく使用しないようにしている者も少なからず存在することがわかった。第三者としては、機能・特性等により表現されたクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった問題意識があることがわかった。

(4) サブコンビネーションクレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、広範な権利範囲を構成できることや権利行使のしやすさといった発明の保護に関する実体的な理由によりサブコンビネーションクレームを必要に応じて使用していることがわかった。第三者としては、サブコンビネーションクレームの特許に対する認識は、特許の権利範囲を明確に把握できない、審査の過程を把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識であることがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、技術分野を問わず、権利行使のしやすさや広範な権利範囲を構成できるといった発明の保護に関する実体的な理由によりサブコンビネーションクレームを積極的に又は必要に応じて使用していることがわかった。第三者としては、サブコンビネーションクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

(5) 用途クレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由から用途クレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、用途クレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と必要に迫られた形式的な理由の両方から用途クレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、用途クレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

(6) スイスタイプクレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、記載ルールに関する形式的な理由からスイスタイプクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、

スイスタイプクレームの特許に対して特許の権利範囲を明確に把握できないとの認識が比較的多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と記載ルールに関する形式的な理由の両方からスイスタイプクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、スイスタイプクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

(7) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由で必要に応じて PBP クレームを使用する傾向にあり、使用しない者は各国・地域の記載ルールや運用の差異を意識して使用していないことがわかった。第三者としては、権利範囲の不確定さや先行技術との差異の把握について問題があると認識していることがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、権利行使のしにくさや各国・地域での記載ルールや権利化後の取扱いに起因して PBP クレームを使用しない傾向が強いことがわかった。第三者としても、権利範囲の不確定さや先行技術との差異の把握について問題があると認識していることがわかった。

(8) マルチマルチクレーム

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、マルチマルチクレームが認められている国・地域では、コストを抑えるという金銭的な理由と発明を適切に保護するという実体的な理由の両方の理由からマルチマルチクレームを使用していることがわかった。第三者としては、マルチマルチクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、マルチマルチクレームが認められている国・地域では、コストを抑えるため、発明を適切に保護するため、補正や訂正の許容可能性など、多角的な理由によりマルチマルチクレームを使用していることがわかった。第三者としては、マルチマルチクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

5. 各国・地域ごとの出願方針

既にオリジナルの出願（例えば、PCT 出願）があるとして、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにも特許出願（例えば、国内移行）をする際、特許請求の範囲の表現形式（請求項の記載形式・引用形式）について注意している事項、及び表現形式の変更による労力負担・コスト負担について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査を実施した。

日本に出願する際は、国内外のユーザーともに、請求項の記載形式・引用形式は変更しないケースが比較的多いことがわかった。日本出願に関する変更の負担は比較的小さいと考えられる。

米国に出願する際は、請求項の記載形式は、海外のユーザーは変更するケースと変更しないケースが半々程度であるものの、日本のユーザーは変更するケースが多いことがわかった。請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更するケースが多いことがわかった。米国出願に関する変更の負担は多いと考えられる。

欧州に出願する際は、請求項の記載形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースがやや多いことがわかった。請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。欧州出願に関する変更の負担は比較的小さいと考えられる。

中国に出願する際は、請求項の記載形式・引用形式は、海外のユーザーでは変更しないケースが多いものの、国内のユーザーでは変更するケースが比較的多いことがわかった。中国出願に関する変更の負担は比較的多いと考えられる。

韓国に出願する際は、国内外のユーザーともに、請求項の記載形式は変更しないケースが多いことがわかった。請求項の引用形式は、海外のユーザーでは変更しないケースが多いものの、国内のユーザーでは変更するケースが比較的多いことがわかった。韓国出願に関する変更の負担はそれほど多くないと考えられる。

英国に出願する際は、請求項の記載形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースがやや多いことがわかった。請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。英国出願に関する変更の負担は比較的小さいと考えられる。

フランスに出願する際は、請求項の記載形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースがやや多いことがわかった。請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。フランス出願に関する変更の負担は比較的小さいと考えられる。

ドイツに出願する際は、請求項の記載形式は、海外のユーザーでは変更しないケースが

やや多く、国内のユーザーでは変更しないケースが多いことがわかった。請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。ドイツ出願に関する変更の負担は比較的少ないと考えられる。

各国・地域の特許出願における特許請求の範囲の表現形式のルールが相違することにより、ユーザーは、技術分野を問わず労力負担、コスト負担を感じていることが明らかになった。

6. 1 出願当たりの請求項数・料金の検討

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査によれば、1 出願当たりの平均的な請求項数は、海外ユーザーでは 10～20 程度、国内ユーザーでは 10～15 程度であった。国内外のユーザーは、ともに、発明の適切な保護に加えて、米国や欧州などの出願料金体系における請求項数による料金加算を意識しながら、1 出願の請求項数を調整していることが明らかとなった。

7. 国内ヒアリング調査でのその他の意見

国内ヒアリング調査では、マルチマルチクレームについて、出願人の視点では、コスト（庁費用・代理人費用）を抑えられる、広範な権利範囲を構成できるなどのメリットを感じる者が多い一方で、マルチマルチクレームが認められていない米国、中国、韓国に出願する際にはクレームの引用形式を変更する手間がかかるというデメリットを感じる者もいることが明らかとなった。また、第三者の視点では、特許の権利範囲を明確に把握できるなどのメリットを感じる者がいる一方で、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいなどのデメリットを感じる者もいることが明らかとなった。

ヒアリング調査で得られたその他の意見として、コスト面を考慮してマルチマルチクレームを使用しているものの、マルチマルチクレームを使用しなくも実質的に同様の内容での権利化は可能であるとの意見や、マルチマルチクレームを使用したことに起因して権利化できるケースは珍しいとの意見があった。また、国際的に見ると、多くの日本企業が知財戦略上重視しており日本からの出願件数が多い米国、中国ではマルチマルチクレームが認められていないため、各国・地域への出願における労力負担やコスト負担を減らすために日本においてもマルチマルチクレームを制限しても構わないとの意見もあった。一方で、仮に日本において米国、中国にあわせてマルチマルチクレームを制限したとしても、欧州などマルチマルチクレームを認めている国・地域がある限り、そのような国・地域への出願ではマルチマルチクレームへの引用形式の変更をすることとなり労力負担は減らず、特

に、単項従属クレーム、マルチクレームからマルチマルチクレームへの引用形式の変更が適切に行えるよう明細書や特許請求の範囲の作り込みをより慎重に検討するための労力負担が生じるとの意見もあった。

ヒアリング全体を通して、特許請求の範囲の記載ルールの国際調和が進むことを歓迎する声は多かった。マルチマルチクレームの国際調和については、例えば、平成 25 年度の調査報告でも記載されているとおり、日本においても米国及び中国のようにマルチマルチクレームを制限することも一つの選択肢であると考えられる。その場合には、欧州などマルチマルチクレームを認めている国・地域がある限り生じうる問題について、本調査研究で得られた意見も参考にしながら検討する必要があると考えられる。

V. まとめ

本調査研究では、特許請求の範囲の表現形式に関するルールや特許請求の範囲の表現形式の運用の実態についてとりまとめたとおり、現在の各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を把握することができた。

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査では、特許請求の範囲の記載ルールの相違が特許出願人に労力負担及びコスト負担を課している現状が明らかとなり、国内ヒアリング調査では、特許請求の範囲の記載ルールの国際調和を歓迎する声も多かった。

知財活動がグローバル化し国内のみならず海外への特許出願が増加している中で、特許請求の範囲の記載ルールの相違が、特許出願人に労力負担及びコスト負担を生じさせていることに鑑みれば、各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールは国際調和されることが望ましいと考えられる。

国際調和を進める上では、本調査で明らかとなった、各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点がユーザーに与える種々の影響を総合的に勘案しながら、特許請求の範囲の表現形式のあるべき姿を検討していくことが重要である。

実施体制名簿

特許庁

加藤	範久	審査第一部	調整課	企画調査班	課長補佐（企画調査班長）
蛭田	敦	審査第一部	調整課	企画調査班	課長補佐（企画調査班長）（前）
堀内	建吾	審査第一部	調整課	企画調査班	調査係長
大桃	由紀雄	審査第一部	調整課	企画調査班	調査係長（前）
高田	龍弥	総務部	国際政策課	国際班	

受託機関

小林	徹	一般財団法人	知的財産研究教育財団	常務理事	
二階堂	恭弘	一般財団法人	知的財産研究教育財団	知的財産研究所	研究部長
柴田	紗知子	一般財団法人	知的財産研究教育財団	知的財産研究所	研究員
井手	李咲	一般財団法人	知的財産研究教育財団	知的財産研究所	主任研究員
仁平	崇郎	一般財団法人	知的財産研究教育財団	知的財産研究所	主任研究員

はじめに

特許請求の範囲は、特許権の権利範囲を画定する重要な書類であり、特許法第36条に規定された要件を満足するものでなければならない。その一方で、同法の規定を満足する限りにおいて、特許出願人は、特許請求の範囲を自由に記載することができ、様々な表現形式を利用することができる。また、特許請求の範囲は、請求項に区分され、請求項ごとに特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項が記載されるが、複数の請求項の間に従属関係を持たせることも可能である。

ビジネスのグローバル化が進展するに伴い、企業等は、複数の国・地域で特許権を取得し、競争力を確保する必要性がある。これについては、例えば、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty: PCT）に基づく国際出願の件数が堅調に増加し続けていることからも理解される。特許権が各国・地域ごとに設定されることから、特許出願人は、同一内容の発明を特許出願する場合であっても、各国・地域の法令等にしがたって出願書類をそれぞれ準備する必要がある。そして、特許請求の範囲には、各国・地域が求める言語への翻訳だけでなく、必要に応じて、各国・地域固有のルールに基づく表現形式の変更も求められる。

グローバルに特許権を取得しようとする場合、特許出願人は、出願書類の作成や知的財産庁への手続に相応の人的・金銭的成本を支払わなければならない。よって、日本国内出願のために作成された書類を翻訳するだけで諸外国・地域へ出願できるようになれば、日本の事業者のグローバルなビジネス展開を後押しできる。日本のユーザーからは、特許出願に係る記載要件を国際的に揃えて欲しいという声があり、五大特許庁のユーザー会合でも度々議論されてきたところである。そして、特に特許請求の範囲については、各国・地域のルールに応じて書き換える作業を省略したいという要望がある。

本調査研究は、現在の各国・地域における特許請求の範囲の記載ルールの相違点を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を調査することを目的とするものである。

本調査研究が、各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの国際調和を検討する際の基礎資料として活用されるとともに、ユーザーにとっても参考となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、海外質問票調査・国内ヒアリング調査にご協力いただいた方々に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

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

目 次

要約

実施体制名簿

はじめに

I.	本調査研究の背景・目的	1
II.	調査研究内容及び実施方法	2
1.	公開情報調査	2
(1)	国内調査・検証	2
(2)	海外調査・検証	2
2.	海外質問票調査（知的財産庁）	3
3.	海外質問票調査（企業・事務所）	3
4.	国内ヒアリング調査	3
5.	とりまとめ	3
III.	特許請求の範囲の表現形式に関するルール	4
1.	請求項の引用形式	4
2.	請求項の記載形式	12
(1)	2パート形式のクレーム	13
(2)	マーカッシュ形式のクレーム	17
(3)	機能・特性等により表現されたクレーム	18
(4)	サブコンビネーションクレーム	19
(5)	用途クレーム	20
(6)	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム	21
3.	各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金	23
IV.	特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態	36
1.	海外質問票調査（知的財産庁）の概要	36
2.	海外の知的財産庁の審査実務	36
(1)	国内出願におけるマルチマルチクレームのサーチ上の取扱い	36
(2)	PCTの国際調査機関としてのマルチマルチクレームのサーチ上の取扱い	38
(3)	まとめ	39
3.	海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の概要	40
(1)	海外質問票調査（企業・事務所）の概要	40

(2)	国内ヒアリング調査の概要	40
4.	出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素	41
(1)	記載形式を検討する際に重視する要素	41
(2)	引用形式を検討する際に重視する要素	43
5.	表現形式の相違による影響	45
(1)	2パート形式のクレーム	46
(2)	マーカッシュ形式のクレーム	51
(3)	機能・特性等により表現されたクレーム	56
(4)	サブコンビネーションクレーム	61
(5)	用途クレーム	66
(6)	スイスタイプクレーム	70
(7)	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム	73
(8)	マルチマルチクレーム	78
6.	各国・地域ごとの出願方針	83
(1)	日本	83
(2)	米国	88
(3)	欧州	94
(4)	中国	99
(5)	韓国	104
(6)	英国	109
(7)	フランス	114
(8)	ドイツ	119
(9)	表現形式の変更による労力負担・コスト負担	124
7.	表現形式について特に留意しているその他の国	126
8.	1出願当たりの請求項数・料金の検討	126
9.	特許審査ハイウェイ (PPH)	130
10.	国内ヒアリング調査でのその他の意見	131
V.	まとめ	133
1.	特許請求の範囲の表現形式に関するルール	133
(1)	請求項の引用形式・記載形式	133
(2)	各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金	133
2.	特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態	133
(1)	海外の知的財産庁の審査実務	133
(2)	特許出願人が表現形式を考慮する際に考慮する要素	134

（３） 表現形式の相違による影響	134
（４） 各国・地域ごとの出願方針	135
（５） １出願当たりの請求項数・料金の検討	136
３． 結び	136

資料編

資料Ⅰ．海外質問票調査（知的財産庁）の質問票	1
資料Ⅱ．海外質問票調査（知的財産庁）の結果（詳細）	4
資料Ⅲ．海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の質問票	11
資料Ⅳ．海外質問票調査（企業・事務所）の結果（詳細）	31
資料Ⅴ．国内ヒアリング調査の結果（詳細）	77

I. 本調査研究の背景・目的

特許請求の範囲は、特許権の権利範囲を画定する重要な書類であり、特許法第 36 条に規定された要件を満足するものでなければならない。その一方で、同法の規定を満足する限りにおいて、特許出願人は、特許請求の範囲を自由に記載することができ、様々な表現形式¹²を利用することができる。

また、特許請求の範囲は、請求項に区分され、請求項ごとに特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項が記載されるが、複数の請求項の間に従属関係を持たせることも可能である¹³。

ビジネスのグローバル化が進展するに伴い、企業等は、複数の国・地域で特許権を取得し、競争力を確保する必要がある。これについては、例えば、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty: PCT）に基づく国際出願の件数が堅調に増加し続けていることから理解される。

特許権が各国・地域ごとに設定されることから、特許出願人は、同一内容の発明を特許出願する場合であっても、各国・地域の法令等にしがたって出願書類をそれぞれ準備する必要がある。そして、特許請求の範囲には、各国・地域が求める言語への翻訳だけでなく、必要に応じて、各国・地域固有のルールに基づく表現形式の変更も求められる。

グローバルに特許権を取得しようとする場合、特許出願人は、出願書類の作成や知的財産庁への手続に相応の人的・金銭的成本を支払わなければならない。よって、日本国内出願のために作成された書類を翻訳するだけで諸外国・地域へ出願できるようになれば、日本の事業者のグローバルなビジネス展開を後押しできる。

日本のユーザーからは、特許出願に係る記載要件を国際的に揃えて欲しいという声があり、五大特許庁のユーザー会合でも度々議論されてきたところである。そして、特に特許請求の範囲については、各国・地域のルールに応じて書き換える作業を省略したいという要望がある。

本調査研究は、現在の各国・地域における特許請求の範囲の記載ルールの相違点を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を調査することを目的とする。

本調査研究で得られた情報は、日本国内の法令・運用の検討や、五大特許庁の枠組みに代表される国際的な検討体での議論において、基礎資料として活用する。

¹² 2 パート形式（「(前提技術) において、・・・(特徴点)・・・である●●」と表現される）や、マーカッシュ形式（複数の選択肢の組合せとして表現される）などが慣用されている。

¹³ 例えば、「●●をさらに含む請求項 1 に記載の方法」といった表現が可能である。

Ⅱ． 調査研究内容及び実施方法

1． 公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、及びインターネットを利用して、情報を収集、整理及び分析し、結果をとりまとめる。

調査にあたっては、平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書¹⁴」（以下、「平成 24 年度の調査研究」と称する）及び平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許請求の範囲に係る課金制度と記載要件の在り方に関する調査研究報告書¹⁵」（以下、平成 25 年度の調査研究）と称する）を確認し、同報告書の発行以降に報告された書籍、論文、調査研究報告書、インターネット情報を調査する。

（１） 国内調査・検証

調査対象は、特許請求の範囲の表現形式に関連する法令（特許法及び関連する政令・施行規則）、運用（審査基準、審査ハンドブック）、判例、ユーザー（企業、弁理士、弁護士）、学者からの評価とする。

調査内容は、特許請求の範囲の表現形式の類型と類型別の留意点、請求項の従属関係を表現する際の留意点、請求項の記載形式と請求項数との関連性、国際的な視点からみた特異点、国内・海外ユーザーからの意見等とする。

（２） 海外調査・検証

調査対象国・機関は、米国、欧州（EPO）、中国、韓国、英国、フランス、ドイツとする。

調査対象は、国内調査と同様とする。

調査内容は、国内調査と同様の調査内容に加えて、日本では許容されるが海外では禁止又は制限されている表現、海外ユーザーが日本へ出願する際の書類作成に係る行動（日本のみで許される表現形式に書き換えることがあるか等）、特許請求の範囲の解釈に特異な影響を与える表現形式・表現方法等とする。

¹⁴ 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所、2013 年 2 月）

¹⁵ 平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「特許請求の範囲に係る課金制度と記載要件の在り方に関する調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所、2014 年 2 月）

2. 海外質問票調査（知的財産庁）

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない海外の情報について、米欧中韓英仏独の知的財産庁（米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）、英国知的財産庁（UKIPO）、フランス産業財産庁（INPI）、ドイツ特許商標庁（DPMA））に対して、質問票調査を行う。

調査内容は、2013 年以降の法令改正、審査基準等の運用の変更、同運用に影響を及ぼした判例の有無等とする。

3. 海外質問票調査（企業・事務所）

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない海外の情報について、海外に本社を有するグローバル企業又は国際法律事務所に対して、質問票調査を行う。

調査内容は、特許出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素、表現形式の相違による影響（審査結果への期待、権利行使時の扱いやすさ、権利範囲の理解のしやすさ、出願から登録、権利維持の負担、権利範囲又は先行技術としての解釈等）、各国・地域ごとの出願方針（表現形式を変更するか否か等）、表現形式について特に留意している日米欧中韓英仏独以外の国・機関、1 出願当たりの平均的な請求項数等とする。

4. 国内ヒアリング調査

公開情報調査の結果を踏まえて、より詳細に調査すべき情報や公開情報調査からは得られない国内の情報について、グローバルに事業展開している国内企業、国際的な業務を行っている特許事務所（国内弁理士）に対して、ヒアリング調査を行う。

調査内容は、海外質問票調査（企業・事務所）における海外のグローバル企業や国際法律事務所に対するものと同様とする。

5. とりまとめ

公開情報調査、海外質問票調査及び国内ヒアリング調査で得られた結果について、調査対象国・地域ごとに特許請求の範囲の表現形式に関するルールと運用実態をとりまとめる。

Ⅲ. 特許請求の範囲の表現形式に関するルール

1. 請求項の引用形式

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式について、各国・地域の特許請求の範囲の表現形式に関する法令（特許法及び関連する政令・施行規則）、運用（審査基準・審査ハンドブック）、海外質問票調査（知的財産庁）、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査で得られた情報から、平成 25 年度の調査研究も参考にして、請求項の引用形式（マルチクレーム¹⁶及びマルチマルチクレーム¹⁷の取扱い）に関するものをまとめた。

各国・地域の特許法及び関連する政令・施行規則、審査基準・審査ハンドブックの主なものは、以下のとおりである。

■ 日本

特許法¹⁸

特許法施行規則¹⁹

特許・実用新案審査基準²⁰

特許・実用新案審査ハンドブック²¹

¹⁶ マルチクレーム（multiple dependent claims）とは、複数の請求項を引用する請求項であり、請求項の引用形式の一つである。マルチ従属クレーム、多数項従属クレーム、多項従属クレーム、多数従属クレーム、複数従属クレームなどとも称される。

例えば、「請求項 1：A と B とを有する装置。請求項 2：C をさらに有する請求項 1 に記載の装置。請求項 3：D をさらに有する請求項 1 又は 2 に記載の装置。」の場合、請求項 3 はマルチクレームである。

¹⁷ マルチマルチクレームとは、複数の請求項を引用する請求項（マルチクレーム）を少なくとも 1 つ引用し、かつ、複数の請求項を引用する請求項である。マルチマルチ従属クレーム、多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）を引用する多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）、多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）に従属する多数項従属クレーム（多項従属クレーム、多数従属クレーム又は複数従属クレーム）、などとも称される。

例えば、「請求項 1：A と B とを有する装置。請求項 2：C をさらに有する請求項 1 に記載の装置。請求項 3：前記 A は〇〇である請求項 1 又は 2 に記載の装置。請求項 4：前記 B は〇〇である請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の装置。」の場合、請求項 4 はマルチマルチクレームである。

¹⁸ 特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

¹⁹ 特許法施行規則（昭和三十五年通商産業省令第十号）https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=335M50000400010_20190401_431M60000400012 [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

²⁰ 特許・実用新案審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all.pdf [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

²¹ 特許・実用新案ハンドブック https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

■ 米国

米国特許法：United States Code Title 35 – Patents²²

米国特許規則：Appendix R Consolidated Patent Rules - January 2021 Update²³

米国特許審査便覧：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 10.2019, Last Revised June 2020²⁴

■ 欧州

欧州特許条約：The European Patent Convention 17th edition / November 2020²⁵

欧州特許条約規則（EPC 規則）：Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents²⁶

欧州特許庁審査便覧：Guidelines for Examination in the European Patent Office²⁷

■ 中国

中華人民共和國專利法²⁸

中華人民共和國專利法實施細則²⁹

²² United States Code Title 35 – Patents（英語）

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPO の HP に記載のアメリカ合衆国特許法（和文）を可能な限り参照した。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日：2021年3月15日]

²³ Appendix R Consolidated Patent Rules - January 2021 Update（英語）

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPO の HP に記載のアメリカ合衆国特許規則（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

²⁴ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 10.2019, Last Revised June 2020（英語）

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> [最終アクセス日：2021年3月15日]

²⁵ The European Patent Convention 17th edition / November 2020（英語） <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPO の HP に記載の欧州特許庁欧州特許付与に関する条約（和文）を可能な限り参照した。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku.pdf> [最終アクセス日：2021年3月15日]

²⁶ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents（英語）

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_reg_20210101_en_20201221.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPO の HP に記載の欧州特許付与に関する条約の施行規則（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku_kisoku.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

²⁷ Guidelines for Examination in the European Patent Office March 2021 edition（英語）

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> [最終アクセス日：2021年3月15日]

²⁸ 中華人民共和國專利法（中国語） https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JETRO の HP に記載の專利法（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

²⁹ 專利法實施細則（中国語） https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/9/2/art_98_28203.html [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JETRO の HP に記載の專利法實施細則（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

■ 韓国

韓国特許法³¹

韓国特許法施行令³²

特許・実用新案審査基準³³

技術分野別審査基準³⁴

■ 英国

英国特許法：The Patents Act 1977³⁵

英国特許規則：The Patents Rules 2007 and Patents (Fees) Rules 2007³⁶

特許審査実務マニュアル：Manual of Patent Practice (MOPP)³⁷

³⁰ 専利審査指南（中国語）https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/1/9/art_99_28237.html [最終アクセス日：2021年3月15日]
日本語訳は、JETROのHPに記載の専利審査指南（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

なお、専利審査指南は2013年、2014年、2017年、2020年に改正に関する決定があったため、改正に係る事項も確認した。

³¹ 韓国特許法（韓国語）

<https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?v=0&x=0&p1=&menuId=1&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&subMenu=1#undefined> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JETROのHPに記載の以下の外部リンクの特許法（和文）を可能な限り参照した。

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=> [最終アクセス日：2021年3月15日]

³² 特許法施行令（韓国語）https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3031&catmenu=m04_01_01 [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JETROのHPに記載の以下の外部リンクの特許法施行令（和文）を可能な限り参照した。

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=15&category=0&keyword=> [最終アクセス日：2021年3月15日]

³³ 特許・実用新案審査基準（韓国語）

https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04 [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JETROのHPに記載の特許・実用新案審査基準（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20201214.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

³⁴ 技術分野別審査基準（韓国語）https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3097&catmenu=m06_01_05 [最終アクセス日：2021年3月15日]

³⁵ The Patents Act 1977（英語）<https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPOのHPに記載の英国特許法（和文）を可能な限り参照した。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf> [最終アクセス日：2021年3月15日]

³⁶ The Patents Rules 2007 and Patents (Fees) Rules 2007（英語）

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949850/consolidated-patents-rules-and-fees-rules-2007.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPOのHPに記載の英国特許規則（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

³⁷ Manual of Patent Practice（英語）<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp> [最終アクセス日：2021年3月15日]

■ フランス

フランス知的財産法：Code de la propriété intellectuelle³⁸

フランス知的財産規則：LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises³⁹

特許・実用新案審査基準⁴⁰

■ ドイツ

ドイツ特許法：Patentgesetz⁴¹

ドイツ特許規則：Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt⁴²

審査手続に関する審査ガイドライン（審査基準）⁴³

各国・地域における請求項の引用形式（マルチクレーム及びマルチマルチクレームの取扱い）に関するものを以下にまとめた。

● 日本（JPO）

特許法施行規則には、請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならず（特許法施行規則第24条の3第3号）、他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載し

³⁸ Code de la propriété intellectuelle（フランス語）

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006069414.pdf&size=1,2%20Mo&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/06/94/14/LEGITEXT000006069414/LEGITEXT000006069414.pdf&title=Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPOのHPに記載のフランス知的財産法（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

³⁹ LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises（フランス語）

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPOのHPに記載のフランス知的財産規則（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan_kisoku.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

⁴⁰ Guidelines for patent and utility certificate applications（英語）

https://www.inpi.fr/sites/default/files/guidelines_for_patent_examination.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

⁴¹ Patentgesetz（ドイツ語）<http://www.gesetze-im-internet.de/patg/> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPOのHPに記載のドイツ特許法（和文）を可能な限り参照した。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf> [最終アクセス日：2021年3月15日]

⁴² Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt（ドイツ語）

<http://www.gesetze-im-internet.de/patv/index.html#BJNR170200003BJNE000100000> [最終アクセス日：2021年3月15日]

日本語訳は、JPOのHPに記載のドイツ特許規則（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

⁴³ Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen（ドイツ語）<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日：2021年3月15日]

Guidelines for the Examinations for the Examination Procedure（英語）

https://www.dpma.de/docs/english/formulare/patent_eng/p2796_1.pdf [最終アクセス日：2021年3月15日]

てはならない（特許法施行規則第 24 条の 3 第 4 号）旨の規定がある。また、審査基準には、多数項引用形式請求項⁴⁴の場合は、発明の引用の仕方によっては、発明が不明確となる場合があることに、審査官は留意する旨が記載されている（審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.3(3)）。

このように、日本では、マルチクレームは認められており、マルチマルチクレームを認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていない。

● 米国（USPTO）

米国特許法には、クレームは、独立形式で、又は事件の内容上適切な場合は、従属形式若しくは多項従属形式で記載することができる旨の規定がある（35 U.S.C. § 112(c)）。また、従属形式のクレームは、先に記載された 1 のクレームを引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない、従属形式のクレームは、それが引用するクレームに係るすべての限定事項を含んでいると解釈される旨の規定がある（35 U.S.C. § 112(d)）。さらに、マルチクレームは、先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定をしなければならない、マルチクレームは、他のマルチクレームの基礎とすることができず、マルチクレームは、引用により、それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでいると解釈される旨の規定がある（35 U.S.C. § 112(e)）。特許規則にも、1 又は複数のクレームを、同一出願の中の他のクレームを引用し、更に限定して、従属形式によって提示することができ、マルチクレームは、そのような他のクレームを択一的な形式によってのみ引用しなければならない、マルチクレームは他のマルチクレームの基礎としては用いてはならない旨の規定がある（特許規則 1.75(c)）。

特許審査便覧⁴⁵には、マルチクレームに関する例示があり、択一的形式である「請求項 3 又は 4 による機械であって、更に・・・から構成される」との記載は許されるが、累積的クレームである「請求項 3 及び 4 による機械であって、更に・・・から構成される」は許されない旨の記載がある。また、マルチクレームは、1 組のクレームのみを択一的に引用することができ、「請求項 1、2、3 又は 4 の装置であって、請求項 5、6、7 又は 8 の方法によって製造されたもの」のようなクレームは不適切であるとしている。そして、マルチマルチクレームには、方式拒絶の対象となる旨が記載されている（MPEP 608.01(n)）。

このように、米国では、マルチクレームは認められているが、マルチマルチクレームは認められていない。特許審査便覧によれば、マルチマルチクレームの制限は、1 のマルチクレームにいくつの先のクレームが実際に引用されているかを決定する上での不当な混乱を

⁴⁴ 他の 2 以上の請求項（独立形式、引用形式を問わない。）の記載を引用して記載した請求項のこと。

⁴⁵ 日本語訳は、JPO の HP に記載の特許審査便覧（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran600.pdf [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

避けるのに役立つ (MPEP 608.01(n))。

なお、マルチクレームは認められているものの、マルチクレームの使用により手数料 (US\$860) が課されることに留意が必要である (特許規則 1.16(j))。また、手数料計算上、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であるとみなされ、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ことにも留意が必要である (特許規則 1.75(c))。

海外質問票調査における USPTO の回答によれば、クレームの引用形式 (マルチクレーム・マルチマルチクレーム) に関する審査での取扱いについては、2013 年以降、審査実務の大きな変更はない。

● 欧州 (EPO)

EPC 規則には、他のクレームのすべての特徴を含むクレーム (従属クレーム) は、可能なときには冒頭において他のクレームを引用し、その後に追加の特徴を記載すること、他の従属クレームを直接引用する従属クレームも認められること、また、前の単一クレームを引用するすべての従属クレーム及び前の複数のクレームを引用するすべての従属クレームは、可能な範囲において、かつ、最も適切な方法で取りまとめることが規定されている (EPC 規則 43(4))。また、審査便覧⁴⁶には、従属クレームは、遡って 1 又は複数の独立クレーム、1 又は複数の従属クレーム、又は独立クレーム及び従属クレームの両方を引用することができる旨の規定がある (審査便覧 F 部第 IV 章 3.4)。

このように、欧州では、マルチクレームが認められており、マルチマルチクレームを認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていない。

海外質問票調査における EPO の回答によれば、クレームの引用形式 (マルチクレーム・マルチマルチクレーム) に関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更がない。

● 中国 (CNIPA)

専利法実施細則には、従属クレームはその前のクレームしか引用できず、2 つ以上のクレームを引用するマルチクレームは、択一的にその前のクレームを引用し、かつ他のマルチクレームの基礎としてはならない旨の規定がある (専利法実施細則第 22 条)。また、専利審査指南には、2 つ以上のクレームを引用するマルチクレームは、択一の方法でしか前の請求項を引用することができず、別のマルチクレームに引用される基礎としてはならない、つまり、その後のマルチクレームはマルチクレームを引用してはならない旨の規定が

⁴⁶日本語訳は、JETRO の HP に記載の欧州審査便覧 (和文) を可能な限り参照した。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf [最終アクセス日 : 2021 年 3 月 15 日]

ある（専利審査指南第 2 部分第 2 章 3.3.2）。なお、当該規定は、すべてのマルチマルチクレームを認めないとする規定ではなく、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なっているとの報告がある⁴⁷。

このように、中国では、マルチクレームは認められているものの、マルチマルチクレームは上記の一部の例外を除き認められていない。

海外質問票調査における CNIPA の回答によれば、クレームの引用形式（マルチクレーム・マルチマルチクレーム）に関する審査での取扱いについては、2013 年以降、実質的な変更はない。

● 韓国（KIPO）

特許法施行令には、2 以上の項を引用する請求項は、引用される項の番号を択一的に記載しなければならないこと、2 以上の項を引用した請求項では、請求項の引用された項は、さらに 2 以上の項を引用する方法を使用してはならないことが規定されている（特許法施行令第 5 条第 5 項、第 6 項）。また、審査基準には、これら規定の趣旨は、一つの請求項を解釈するに当たって多数の他の請求項を参照しなければならない困難を防止することである旨が記載されている（審査基準第 2 部第 4 章 6.6）。

海外質問票調査における KIPO の回答によれば、クレームの引用形式（マルチクレーム・マルチマルチクレーム）に関する審査での取扱いについて、2019 年に審査基準の改訂があり、マルチクレームが択一的に記載されていなくても、クレーム全体としての明確性を損なわないことを条件に、マルチクレームを認めることとなった。つまり、発明を明確かつ簡潔に記載するために 2 以上の項を引用する場合は、一つの項が選択されるように項の番号を記載しなかったとしても、特許法施行令第 5 条第 5 項の違反とはみなさないことが明文化された（審査基準第 2 部第 4 章 6.5）。マルチマルチクレームについても、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、例外的に特許法施行令第 5 条第 6 項の「さら

⁴⁷ 長野篤史「中国、韓国及び台湾におけるマルチマルチクレームの取り扱い」知財管理、Vol. 87, No. 3, p.405-412（2017 年） 括弧書き部分は「独立クレーム」が意味するものを明確化するために追記した。

に2以上の項を引用する方式を使用」することとはみなさないこと⁴⁸が明文化された（審査基準第2部第4章6.6）。

このように、韓国では、マルチクレームは認められているものの、マルチマルチクレームは上記特殊な例外を除き認められていない。

● 英国（UKIPO）

特許法、特許規則、特許実務マニュアルのいずれにも、マルチクレーム、マルチマルチクレームを認めないとする特段の規定はなく、マルチクレームもマルチマルチクレームも制限されていない。

海外質問票調査における UKIPO の回答によれば、クレームの引用形式（マルチクレーム・マルチマルチクレーム）に関する審査での取扱いについては、従属クレームの明確性の問題について、その従属クレームの独立クレームの範囲に本当に疑義がある場合を除き、異議を唱えないことを規定している。

● フランス（INPI）

知的財産法、知的財産規則、審査基準のいずれにも、マルチクレーム、マルチマルチクレームを認めないとする特段の規定はなく、マルチクレームもマルチマルチクレームも制限されていない。

海外質問票調査における INPI の回答によれば、クレームの引用形式（マルチクレーム・マルチクレーム）に関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更がない。

● ドイツ（DPMA）

施行規則には、如何なる主クレーム又は独立クレームにも、それぞれ、当該発明の特定の実施態様に関する1又は2以上の従属クレームを従わせることができ、従属クレームは、少なくとも1の先行するクレームへの言及を含まなければならない旨の規定がある（施行規則9条）。

このように、ドイツでは、マルチクレームが認められており、マルチマルチクレームを

⁴⁸ 審査基準では、具体例として、以下が挙げられている。

【請求項1】・・・を特徴とする結合デバイス。

【請求項2】・・・を特徴とする方法。

【請求項3】請求項2において、・・・上記デバイスは請求項1の結合デバイスであることを特徴とする方法。

【請求項4】請求項2又は請求項3の方法を実行するプログラムを記録した、コンピュータで読み取ることができる媒体。

請求項4は2以上の項を引用する請求項であって、2以上の項を引用する他の請求項（請求項3）を引用しているが、請求項3は発明を明確かつ簡潔に記載するためのものと認められるため、請求項4は特許法施行令第5条第6項の違反とみなさない。

認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていない。

海外質問票調査における DPMA の回答によれば、クレームの引用形式（マルチクレーム・マルチクレーム）に関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更がない。

● 各国・地域の比較

各国・地域のマルチクレーム及びマルチマルチクレームの取扱いについて、表 III-1-1 にまとめた。

表 III-1-1 マルチクレーム及びマルチマルチクレームの取扱い

	日本	米国	欧州	中国	韓国	英国	フランス	ドイツ
マルチクレーム	○	○※1	○	○	○	○	○	○
マルチマルチクレーム	○	×	○	×※2	×※3	○	○	○

- ※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であるとみなされ、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。

2. 請求項の記載形式

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式について、各国・地域の特許請求の範囲の表現形式に関する法令（特許法及び関連する政令・施行規則）、運用（審査基準、審査ハンドブック）、海外質問票調査（知的財産庁）、海外質問票調査（企業・事務所）、国内ヒアリング調査で得られた情報から、請求項の記載形式（2 パート形式⁴⁹のクレーム、マーカッシュ形式⁵⁰のクレーム、機能・特性等により

⁴⁹ 2 パート形式とは、前提部（プリアンブル）と特徴部からなる記載形式であり、「・・・（前提部）において、・・・（特徴部）を特徴とする」といった形式である。2 部形式、ジェブソン形式、おいて書きの形式などと称されることもある。

⁵⁰ マーカッシュ形式とは、化学の分野でよく使われる、複数の構成要素で形成されるあるグループの中から、必要な構成要素を任意に選択するように記載する形式であり、択一形式による記載形式の一つである。「A、B、C、D からなる群から選択された、1 種類又は 2 種類以上の物質を含む～」の表現が一例である。

表現されたクレーム⁵¹、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム⁵²（スイスタイプクレームを含む）、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）に関するものを以下にまとめた。

なお、2 パート形式のクレーム、マーカッシュ形式のクレームについては平成 25 年度の調査研究を参考にした。機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては平成 24 年度の調査研究を参考にした。

（１） 2 パート形式のクレーム

● 日本（JPO）

特許請求の範囲の記載形式として、特段の制限なく 2 パート形式を用いることができる。

● 米国（USPTO）

特許審査便覧⁵³によれば、2 パート形式を用いることができるが、前提部がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実を照らしてその都度行われる（MPEP 2111.02）。しばしば、2 パート形式を用いた場合に前提部が従来技術と解釈されうる。

海外質問票調査における USPTO の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更はない。

● 欧州（EPO）

EPC 規則には、クレームには、(a) 発明の主題の指定及び技術的特徴であって、クレームする主題の定義のために必要であるが、結合して先行技術をなすものを示す陳述、(b) 特徴部分であって、「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現によって始まり、(a)に記載した技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を明示しているものを含める旨の規定があり（EPC 規則 43(1)）、2 パート形式での記載が推奨されている。

⁵¹ ここでは、平成 24 年度の調査研究に倣い、請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載のある請求項を「機能・特性等により表現されたクレーム」と定義した。機能だけで表現された、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームだけでなく、構造・材料等の限定を含むクレームも対象とした。

⁵² ここでは、平成 24 年度の調査研究に倣い、請求項に係る発明が用途発明又は用途限定発明である請求項を「用途クレーム」と定義した。「用途発明」とは、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づくものの発明を意味する。「用途限定発明」とは、用途限定された物が、その用途に特に適した物を意味すると解されるものの発明を意味する。

⁵³ 日本語訳は、JPO の HP に記載の特許審査便覧（和文）を可能な限り参照した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran2100.pdf [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

また、審査便覧には、「規則 43(1)(a)及び(b)は、クレームとして「適切である限り」採用すべき 2 部分からなる方式を定義している。最初の部分は、「発明の主題の明示」を表示する記載、すなわち、発明が関係する装置、方法等の一般的技術分類の記載を含む。それに続いて、「クレームされる主題の定義に必要であるが、組み合わせられて先行技術の一部を構成する技術的特徴」の記載を含む。先行技術の特徴に関するこの記載は、独立クレームに限り適用されるものであって、従属クレームには適用されない。」との記載があり（審査便覧 F 部第 IV 章 2.2）、2 パート形式は主に独立クレームの記載形式として推奨されている。なお、例えば、発明が部分又は手順の古い組合せの明らかな改良にある場合は、独立クレームについて 2 部分からなる方式に従うことが要求されるが、この方式は該当するときにより使用すればよく、発明の内容により、この方式のクレームが不適当な場合もあることに留意する（審査便覧 F 部第 IV 章 2.3）。審査便覧には、2 部分からなるクレーム方式の目的は、クレームされた主題を規定するのに必要な何れかの特徴が、組合せにおいて、先行技術の一部となるものであるかを読者に明確に理解させることである点に留意すべき旨が記載されている（審査便覧 F 部第 IV 章 2.3.2）。

海外質問票調査における EPO の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、実質的な変更はない。

● 中国（CNIPA）

専利法実施細則には、独立クレームについて、発明又は実用新案の独立クレームは前提部分と特徴部分を備え、前提部分には、保護を請求する発明又は実用新案技術案のテーマの名称及び発明又は実用新案主題が最も近い既存技術と共有する必要な技術的特徴を明記し、特徴部分には、「・・・を特徴とする」又はこれに類似する用語を用い、発明又は実用新案が最も近い既存技術と異なる技術的特徴を明記し、これらの特徴は前提部分に明記する特徴と合わせて、発明又は実用新案が保護を求める範囲を限定するものであり、発明又は実用新案の性質がこの方式によって表現するには適さない場合、独立クレームはその他の方式で作成することができる旨の規定がある（専利法実施細則 21 条）。

専利審査指南によれば、独立クレームが 2 部分に分けて書かれるのは、独立クレームの全ての技術的特徴のうち、どれが発明又は実用新案と最も近似した現有技術との共通した技術的特徴であるか、どれが発明又は実用新案が最も近似した現有技術と区別される特徴であるかを公衆により明確に見せることが目的である（専利審査指南第 2 部分第 2 章 3.3.1）。また、専利審査指南には、従属クレームの限定部分は前の請求項（独立請求項又は従属請求項）における技術的特徴を限定することができ、前の独立クレームが 2 部分に分けて書かれる方式を採用している場合、その後の従属クレームは当該独立請求項の特徴部分の中の特徴をさらに限定することができるのみならず、前提部分の中の特徴もさらに限定する

ことができる旨の記載がある（専利審査指南第 2 部分第 2 章 3.3.2）。

このように、独立クレームについて 2 パート形式が推奨されているものの、これに限らないとされている。

海外質問票調査における CNIPA の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更はない。

● 韓国（KIPO）

審査基準には、請求項を前提部と特徴部とに分けて記載する方式（通常、ジェプソン形式と呼ばれる方式）において、前提部は①発明の技術分野を限定する場合、②発明の技術が適用される対象物品を限定する場合、③公知の技術と考えると権利の保護範囲から除外する場合など、様々な意味で理解することができ、特徴部は、前提部と組み合わせて保護を受けようとする当該発明の技術的特徴をいう、と記載されており、請求項の記載形式に従って請求項の技術的範囲に差異が生じるわけではないため、請求項を前提部と特徴部とに分けて記載した、いわゆるジェプソン形式の請求項の場合であっても、前提部を含めて全体として発明を特定する旨の記載がある。また、請求項に記載された構成要素が出願前に公知になったものであるか否かは事実関係の問題であり、請求の範囲の記載形式により歴史的事実関係が確定するものではないため、前提部に記載されたという事実だけで前提部に記載された構成要素が公知になったと判断してはならない旨の記載がある。さらに、前提部に記載されたすべての構成要素が公知になったものであるとしても、公知になった構成要素を含めた有機的一体としての発明全体の技術思想が判断の対象になるため、そのうち公知になった前提部を除いて残りの特徴部の構成要素だけをもって先行技術と対比してはならない旨の記載がある（審査基準第 3 部第 2 章 4.1.2）。

このように、特許請求の範囲の記載形式には特段の制限がなく、2 パート形式を用いることができる。

海外質問票調査における KIPO の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更はない。

● 英国（UKIPO）

特許実務マニュアルによれば、クレームは、従来技術において組み合わせて知られている特徴のセットを指定する前提部の後に、新しい特徴を説明する特徴部が続く 2 パート形式で記載することができる（MOPP 3.53）が、クレームの形式は出願人の問題であり、法の要件を満たすものであればクレームの表現形式は 2 パート形式に限られないとされている。2 パート形式が最も便利な場合も多いが、例えば、発明が既知のタイプの装置の改良で

ある場合などは、出願人はこの方法で請求項を提示することを要求されたり、促されたりすることはできない（MOPP 14.109）。

このように、特許請求の範囲の記載形式には特段の制限がなく、2 パート形式を用いることができる。

海外質問票調査における UKIPO の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、実務に変更はない。

● フランス（INPI）

知的財産規則には、すべてのクレームは、発明の対象及びクレームされた要素を明確にする上で必要とされるが、それ自体では先行技術の一部である技術的特徴を記した序文と、「によって特徴付けられる」の文言を伴う特徴記述部分であって、序文にいう特徴と共に保護されるべき技術的特徴について述べたものにより構成されると規定されており、ただし書きとして、発明の内容上必要と認められる場合は、これと異なる形式を採用することができる旨の規定がある（知的財産規則 R612 条 17、審査基準 C 部第 IV 章 1.1 も同様）。また、審査基準には、特許請求の範囲に記載されている情報は、該当する場合には特徴部分を含み、そのような情報は、特許請求の範囲が保護を求める事項を定義するため、発明の有効な特定に必要である旨が記載されている（審査基準 C 部第 I 章 2.）。

このように、すべてのクレームについて 2 パート形式が推奨されているものの、これに限らないとされている。

海外質問票調査における INPI の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更はない。

● ドイツ（DPMA）

施行規則には、特許クレームには、特許による保護を求める対象を記載するものとし、かつ、その全体を 1 の区分で作成するか、又は公知部分と特徴部分（2 区分）に分割しなければならない、何れの場合も、クレームは、特徴に応じて作成することができる旨の規定がある（施行規則 9 条(1)）また、特許クレームについて 2 区分の方式を選択するときは、技術水準に属する発明の公知の特性は、公知部分に記載しなければならない、特徴部分には、一般部分の特徴と組み合わせて保護を求める発明の特徴を記載し、特徴部分には、「・・・を特徴とする」若しくは「・・・によって特徴付けられる」との用語又は同趣旨の他の表現を伴わなければならない旨の規定がある（施行規則 9 条(2)）。

また、審査基準には、「施行規則 9 条(1)によれば、特許クレームは 1 部形式で記載することも、一般部分と特徴部分（2 部形式）に分けて記載することもできる。2 部形式を選択

した場合、原則として、一般に公開されている 1 の文献または 1 の主題の内容に基づいて総称が形成される。クレームの特徴部分は、一般部分の特徴に関連して保護が求められる本発明の特徴を含まなければならない。特徴部分の前には、「・・・を特徴とする」、「・・・によって特徴づけられる」などの用語、またはこの効果をもたらすその他の表現を付ける必要がある。クレームの 2 部形式でも、審査されるクレームの主題に関して 1 部形式バージョンと 2 部形式バージョンとの間に差がないように、一般部分と特徴部分からなるクレーム全体を調査する必要がある。」との記載がある（審査基準 2.3.3.6）。

このように、特許請求の範囲の記載形式には特段の制限がなく、2 パート形式を用いることができる。

海外質問票調査における DPMA の回答によれば、2 パート形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2013 年以降、変更はない。

● 各国・地域の比較

各国・地域の 2 パート形式のクレームの取扱いについて、表 III-2-1 にまとめた。

表 III-2-1 2 パート形式のクレームの取扱い

	日本	米国	欧州	中国	韓国	英国	フランス	ドイツ
請求項の表現形式	特に制限はない	特に制限はない	2 パート形式推奨	2 パート形式推奨だがこれに限らない	特に制限はない	特に制限はない	2 パート形式推奨だがこれに限らない	特に制限はない

(2) マーカッシュ形式のクレーム

マーカッシュ形式のクレームは、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツのいずれの国・地域でも認められている記載形式である。

海外質問票調査における EPO の回答によれば、マーカッシュ形式のクレームに関する審査での取扱いについては、2018 年に、単一性のない場合におけるマーカッシュ形式のクレームの取扱いについて明確化がなされた（審査便覧 F 部第 V 章 2.2.2.2⁵⁴）が、それ自体は実務の変更ではない。また、UKIPO の回答によれば、2017 年に「化学発明に関連する

⁵⁴ 海外質問票調査の EPO の回答は 2021 年 1 月に受領した。その後、2021 年 3 月 1 日に審査便覧が改訂された。審査便覧 F 部第 V 章 2.2.2.2 のマーカッシュ形式のクレームに関する審査での取扱いについての記載は、2021 年 3 月 1 日の改訂により、審査便覧 F 部第 V 章 3.2.5 に移動した。

特許出願の審査⁵⁵⁾」に関するガイドラインが更新され、マーカッシュ形式のクレームに対する EPO の対応と UKIPO の対応の違い⁵⁶⁾が明記されたが、実務に変更はない。

(3) 機能・特性等により表現されたクレーム

機能・特性等により表現されたクレームは、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツのいずれの国・地域でも認められている記載形式である。

各国・地域における機能・特性等により表現されたクレームの取扱いについて、平成 24 年度の調査研究以降の変更点を中心に、特記すべき点について以下にまとめた。

● 日本 (JPO)

2015 年 9 月の審査基準改訂による、機能・特性等により表現されたクレームに関する審査基準の記載の主なものを以下に抜粋した。

機能、特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することが可能である（審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 4.1.2）。

特許請求の範囲には、発明特定事項として、機能、特性等による表現形式を用いて記載することができる。しかし、出願人は、特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確又は不明瞭な用語を使用して記載すべきではない（審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 4.1.2）。

請求項中に作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する（審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 2.1）。

請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、審査官は、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有していないと判断する（審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 2.2）。

● 欧州 (EPO)

海外質問票調査における EPO の回答によれば、機能・特性等により表現されたクレーム

⁵⁵⁾ Examining patent applications relating to chemical inventions (英語)

<https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

⁵⁶⁾ 「化学発明に関連する特許出願の審査」に関するガイドラインの第 90 段落には以下のとおり記載されている。

「クレームが先行技術に含まれるマーカッシュ構造と重複する範囲のマーカッシュ構造を含む場合、EPO とは対照的に、新規性よりも進歩性を欠いているとしてクレームに異議を唱えるのが国内官庁の実務である（第 18 段落の「先行開示：個別化された記述とマーカッシュ構造」参照）。」

に関する審査での取扱いについては、2018年に審査便覧F部第IV章4.14「用途別の有体物の引用による定義」を明確化した。審査便覧F部第IV章6.5「機能的文言についての定義」に実質的な変更はない。

(4) サブコンビネーションクレーム

サブコンビネーションクレームは、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツのいずれの国・地域でも認められている記載形式である。

各国・地域におけるサブコンビネーションクレームの取扱いについて、平成24年度の調査研究以降の変更点を中心に、特記すべき点について以下にまとめた。

● 日本 (JPO)

2015年9月の審査基準改訂による、サブコンビネーションクレームに関する審査基準の記載の主なものを以下に抜粋した。

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（以上をコンビネーションという。）に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいう（審査基準第II部第2章第3節4.2、審査基準第III部第2章第4節4.1）。

審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。そのうえで、その事項が形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法（行為又は動作）、用途等の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を認定する。その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する（審査基準第III部第2章第4節4.1）。

請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合において、サブコンビネーションの発明と、引用発明との間に相違点があるときには、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有しているものと判断する（審査基準第III部第2章第4節4.2.1）。

● 欧州 (EPO)

海外質問票調査におけるEPOの回答によれば、サブコンビネーションの発明に係る請求項の新規性や進歩性を評価するための特別な規則はない。審査便覧G部第VII章7では技術的特徴の併置について明示的に言及しており、単純な併置（新たな機能を創出しない）

と組合せ（新たな機能を創出する）とを区別している。2014年には、新たな決定が導入された（T9/81）。公知の治療薬を代表する個々の活性化合物が物理的に分離されている「キット・オブ・パーツ」の形態の製剤について、それらの化合物の使用が、同時に、別々に、または順次に、それぞれの化合物によって独立して達成することができない新たな予期せぬ共同治療効果（joint therapeutic effect）をもたらすことを条件に、特許性が認められている。

（５） 用途クレーム

用途クレームは、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツのいずれの国・地域でも認められている記載形式である。

各国・地域における用途クレーム（スイスタイプクレームを含む）の取扱いについて、平成 24 年度の調査研究以降の変更点を中心に、特記すべき点について以下にまとめた。

● 日本（JPO）

2015 年 9 月の審査基準改訂による、用途クレームに関する審査基準の記載の主なものを以下に抜粋した。

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合は、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのような意味を有するかを把握する（審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 3.1）。

用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等を有する物であると認定する。その用途に特に適した物を意味する場合とは、用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈される場合をいう。他方、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場合は、3.1.2 の用途発明に該当する場合を除き、審査官は、その用途限定を、物を特定するための意味を有しているとは認定しない（審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 3.1.1）。

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な分野（例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野）において適用される。請求項に係る発明が用途発明といける場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する（審

査基準第 III 部第 2 章第 4 節 3.1.2)。

請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違するときは、審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していると判断する(審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 3.2.1)。

請求項に係る発明が 3.1.2 の用途発明に該当する場合は、たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、その公知の物に対し新規性を有している(審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 3.2.3)。

また、医薬用途のクレームの取扱いについては、審査ハンドブック附属書 B 「「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例」の第 3 章⁵⁷に詳述されている。

● 欧州 (EPO)

海外質問票調査における EPO の回答によれば、2014 年以降、審査便覧 G 部第 VI 章 7.1 において公知の医薬品の第 2 次以後の用途に関するセクションが導入され、より詳細になった。導入された新しいセクションは、以下のとおりである。

7.1.1 更なる医薬用途のためにクレームされる可能性のある製品

7.1.2 第 54 条(5)に基づく治療目的

7.1.3 第 54 条(5)に基づく診断用途

7.1.4 第 54 条(5)に基づく外科用途

7.1.5 第 54 条(5)に基づく従属クレーム

また、EPO の回答によれば、スイスタイプクレームについて、EPO は長年にわたっていくつかの変更をおこなっており、2011 年 1 月 29 日以降の出願又は優先日を有する出願については、クレームは、「スイスタイプ」の形式を認めないことを決定した。クレームは、第 54 条(5)の形式で、すなわち目的に関連付けた製品の形式で作成されなければならない(拡大審判部 G 2/08 審決)。

(6) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツのいずれの国・地域でも認められている記載形式である。

⁵⁷ 審査ハンドブック附属書 B 「「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例 第 3 章 医薬発明
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b3.pdf [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

各国・地域におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱いについて、平成 24 年度の調査研究以降の変更点を中心に、特記すべき点について以下にまとめた。

● 日本 (JPO)

2015 年 9 月の審査基準改訂による、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の記載の主なものを以下に抜粋した。

物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特定により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的ではないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。(参考) 最二小判平成 27 年 6 月 5 日 (平成 24 年 (受) 1204 号、同 2658 号)「プラバスタンチンナトリウム事件」判決(審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 4.3.2)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、審査官は、生産物自体 (Z) を意味しているものと解釈し、請求項に係る発明を認定する (審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 5.1)。

請求項中に記載された製造方法による生産物と、引用発明に係る生産物とが同一である場合に記載された製造方法が新規であるか否かにかかわらず、その製造方法に係る発明特定事項によっては、請求項に係る発明は、新規性を有しない (審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 5.2.1)。

● 欧州 (EPO)

海外質問票調査における EPO の回答によれば、2019 年に審査便覧 F 部第 IV 章 4.12.1 にプロセスの特徴を持つ製品のクレームについての新しいセクションが導入された。2018 年に審査便覧 F 部第 IV 章 4.12 にクレームされた植物又は動物の技術的特徴について、より詳細な説明が与えられた。2016～2017 年に、審査便覧 F 部第 IV 章 4.12 の明確化、段落の再編成を行った。

● 韓国 (KIPO)

海外質問票調査における KIPO の回答によれば、2015 年の審査基準の改訂により、プロダクト・バイ・プロセスの発明が製品を製造プロセスに限定することでクレームすることもできることが明確に定義された。具体的には、審査基準によれば、「製法に限定する物の発明において、製造方法が物の構造又は性質などに影響を与える場合は、製造方法により

特定される構造又は性質などを有する物で新規性を判断する。反面、物の発明の請求項のうち、製造方法による記載があっても製造方法が製造の効率又は収率にしか影響を与えない場合など、物の構造又は性質などに影響を及ぼさなかった場合は、製造方法を除いて最終的に得られた物自体を新規性判断の対象として解釈する。従って、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の物が製造される可能性があり、その物が公知になった場合なら、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出願人が「専ら A の方法によって製造された Z」のように規定することで特定の方法により製造された物だけで請求項を限定しようとするのが明白な場合であっても同一に取り扱う。」（審査基準第 3 部第 2 章 4.1.2(3)）。この審査基準の改訂は、韓国大法院 2015 年 1 月 22 日判決 2011 フ 927 を契機としている。当該判決では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、クレームに記載される製造方法に限定して発明を把握するのではなく、その製造方法の記載を含みクレームの全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握し、新規性、進歩性を判断しなければならないと判示した。

3. 各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツの特許出願・特許維持に係る料金について、請求項の表現形式に係る点を中心に、以下にまとめた。

● 日本（JPO）⁵⁸

出願料は定額である。審査請求をする際には、基本料金に加えて一請求項ごとに料金が加算される。特許料においても、基本料に加えて一請求項ごとに料金が加算される。特許料の算定基準時は特許権の設定登録時であり、1～3年分を一括で支払った後は、毎年支払う方式である。特許料は、4年目、7年目、10年目で基本料金と請求項数による加算額の両方が段階的に上昇し、10年目以降は10年目と同じ料金で一定となる。

表 III-3-1 に日本の料金体系についてまとめた。

表 III-3-1 日本の料金体系

出願基本料		JP¥14,000
請求項数による加算		なし
審査請求料	JP¥138,000 + 請求項数 × JP¥4,000（2019年4月1日以降の出願） JP¥118,000 + 請求項数 × JP¥4,000（2019年3月31日以前の出願）	
	（日本国特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願） JP¥83,000 + 請求項数 × JP¥2,400（2019年4月1日以降の出願） JP¥71,000 + 請求項数 × JP¥2,400（2019年3月31日以前の出願）	
	（日本国特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願） JP¥124,000 + 請求項数 × JP¥3,600（2019年4月1日以降の出願） JP¥106,000 + 請求項数 × JP¥3,600（2019年3月31日以前の出願）	
	（特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合） JP¥110,000 + 請求項数 × JP¥3,200（2019年4月1日以降の出願） JP¥94,000 + 請求項数 × JP¥3,200（2019年3月31日以前の出願）	
特許発行料		なし
特許料	1～3年	JP¥2,100 + 請求項数 × JP¥200 /年
	4～6年	JP¥6,400 + 請求項数 × JP¥500 /年
	7～9年	JP¥19,300 + 請求項数 × JP¥1,500 /年
	10～25年	JP¥55,400 + 請求項数 × JP¥4,300 /年

⁵⁸ 特許庁 産業財産権関係料金一覧 <https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html> [最終アクセス日：2021年3月15日]

特許法等関係手数料令（昭和三十五年政令第二十号） <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000020> [最終アクセス日：2021年3月15日]

● 米国 (USPTO) ⁵⁹

出願料は、独立請求項 3 項まで、従属請求項を含めて 20 項までが基本料金（特許規則 1.16(a)）で、それ以降一請求項ごとに料金が加算される（特許規則 1.16(h), 1.16(i)）。マルチクレームがある場合には、別途料金加算がある（特許規則 1.16(j)）ことに加えて、引用する請求項がそれぞれ請求項数に加算される。審査請求制度はなく、出願時にサーチ料と審査料を支払う（特許規則 1.16(k), 1.16(o)）。特許料の算定基準時は特許登録時であり、特許発行料が課される（特許規則 1.18(a)(1)）。特許料に請求項ごとの加算はなく、3.5 年以内、7.5 年以内、11.5 年以内のタイミングで、3 回に分けて課される（特許規則 1.20(e), 1.20(f), 1.20(g)）。

表 III-3-2 に米国の料金体系についてまとめた。

表 III-3-2 米国の料金体系

出願基本料 (サーチ料・審査料を含む)		US\$1,820 (出願料 US\$320、サーチ料 US\$700、審査料 US\$800)
請求項数による加算		20 項を超える請求項 US\$100/項 3 項を超える独立請求項 US\$480/項 マルチクレーム有 US\$860
特許発行料		US\$1,200
特許料	3 年 6 月まで	US\$2,000
	7 年 6 月まで	US\$3,760
	11 年 6 月まで	US\$7,700

⁵⁹ USPTO fee schedule <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule> [最終アクセス日 : 2021 年 3 月 15 日]

● 欧州（EPO）⁶⁰

出願料は、請求項数 15 項まで基本料金であり、それ以降一請求項ごとに料金が加算される（料金規則第 2 条 1.1、第 2 条 15.）。請求項数 16 から 50 までの請求項加算料金も比較的高額であるが、請求項数が 50 項を超えると、請求項加算料金が非常に高額になる（料金規則第 2 条 15.）。調査料と審査料が別々に必要で、調査料と審査料に請求項加算はなく定額である（料金規則第 2 条 2.、第 2 条 6.）。2 以上の欧州特許条約締約国に対する指定料が必要である（料金規則第 2 条 3.）。登録されるまで出願維持料を支払う必要があり、当該料金は出願から 10 年目まで毎年増額され、10 年目以降は同額である（料金規則第 2 条 4.）。特許登録では、特許付与料が課せられる（特許規則第 2 条 7.）。特許料は、各指定国に支払う。

表 III-3-3 に欧州の料金体系についてまとめた。

表 III-3-3 欧州の料金体系

出願基本料		€125（電子） €260（紙）
請求項数による加算		請求項数 16～50 €245/項 50 項を超える請求項数 €610/項
調査料・指定料・審査料		€3,660（調査料€1,350、指定料€610、審査料€1,700） （欧州段階に移行した PCT 出願で補充欧州調査報告書が作成されていない案件の審査料は€1,900）
特許付与料		€860
出願維持料	3 年	€490
	4 年	€610
	5 年	€855
	6 年	€1,090
	7 年	€1,210
	8 年	€1,330
	9 年	€1,450
	10 年以降	€1,640/年

⁶⁰ Schedule of fees and expenses applicable as from 1 April 2020

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se3/p1/2020-se3-p1.pdf> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

● 中国（CNIPA）⁶¹

出願料は、請求項数 10 項まで基本料金であり、それ以降一請求項ごとに料金が加算される（専利料金第一部分（一）、（二））。審査請求料は定額料金のみである（専利料金第一部分（五））。特許発行時に印紙税が課される（専利料金第五部分）。特許料に請求項加算はなく、特許料は 4 年目、7 年目、10 年目、13 年目、16 年目で段階的に上昇する（専利料金第一部分（七））。特許料の算定基準は登録時ではなく、出願時である。

表 III-3-4 に中国の料金体系についてまとめた。

表 III-3-4 中国の料金体系

出願基本料（印刷料を含む）		CN¥950
請求項数による加算		10 項を超える請求項 CN¥150/項
審査請求料		CN¥2,500
印紙代（登録時）		CN¥5
特許料	1～3 年	CN¥900/年
	4～6 年	CN¥1,200/年
	7～9 年	CN¥2,000/年
	10～12 年	CN¥4,000/年
	13～15 年	CN¥6,000/年
	16～20 年	CN¥8,000/年

⁶¹ 専利料金（中国語）https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i_ID=155983&colID=1518 [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

専利料金指南（中国語）https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i_ID=155982&colID=1518 [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

● 韓国（KIPO）⁶²

出願料は定額である（徴収規則第 2 条第 1 項第 1 号）。審査請求料、特許料で基本料金に加えて一請求項ごとに料金が加算される（徴収規則第 2 条第 1 項第 7 号、第 2 項第 1 号別表 1）。特許料の算定基準時は特許登録時であり、特許料は 1～3 年分を一括で支払い、その後は毎年支払う方式である。特許料は、請求項ごとの加算額が 4 年目、7 年目、10 年目で段階的に上昇し、10 年目以降は 10 年目と同じ料金で一定となるが、基本料金は 13 年目にも増額し、13 年目以降が一定となる。

表 III-3-5 に韓国の料金体系についてまとめた。

表 III-3-5 韓国の料金体系

出願基本料		₩46,000（電子）₩66,000（紙）
請求項数による加算		なし
審査請求料		₩143,000 + 請求項数 × ₩44,000
特許発行料		なし
特許料	1～3 年	₩15,000 + 請求項数 × ₩13,000 /年
	4～6 年	₩40,000 + 請求項数 × ₩22,000 /年
	7～9 年	₩100,000 + 請求項数 × ₩38,000 /年
	10～12 年	₩240,000 + 請求項数 × ₩55,000 /年
	13～25 年	₩360,000 + 請求項数 × ₩55,000 /年

⁶² 特許料等の徴収規則（韓国語）https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3031&catmenu=m04_01_01 [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

Fees and Payments（英語）https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03_04_01 [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

● 英国（UKIPO）⁶³

出願料は定額である。調査料は請求項数 25 項まで基本料金であり、それ以降一請求項ごとに料金が加算される。調査料と審査請求料が別々に必要で、審査請求料には明細書の页数加算がある。特許料の算定基準時は出願時であり、特許料は、5 年目から始まり 20 年目まで毎年上昇する。

表 III-3-6 に英国の料金体系についてまとめた。

表 III-3-6 英国の料金体系

出願基本料	£ 60（電子） £ 90（紙）			
請求項数による加算	なし			
調査料	£ 150（電子） £ 180（紙） 25 項を超える請求項数 £ 20/項			
審査請求料	£ 100（電子） £ 130（紙） 35 頁を超える場合 £ 10/頁			
登録料	25 項を超える請求項数 £ 20/項 35 頁を超える場合 £ 10/頁			
特許料	5 年	£ 70	13 年	£ 260
	6 年	£ 90	14 年	£ 300
	7 年	£ 110	15 年	£ 360
	8 年	£ 130	16 年	£ 420
	9 年	£ 150	17 年	£ 470
	10 年	£ 170	18 年	£ 520
	11 年	£ 190	19 年	£ 570
	12 年	£ 220	20 年	£ 610

⁶³ The Patents and Patents (Fees) (Amendment) Rules 2017 <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1100/made> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

Guidance Patent forms and fees Updated 4 January 2021 <https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

Renew a patent <https://www.gov.uk/renew-patent> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

● フランス（INPI）⁶⁴

出願料は、請求項数 10 項まで基本料金であり、それ以降一請求項ごとに料金が加算される。調査料が必要であり、調査料に請求項加算はなく定額である。特許発行料が必要であり、特許発行料に請求項加算はなく定額である。特許料の算定基準時は出願時であり、特許料は、2 年目から 20 年目まで段階的に上昇する。

表 III-3-7 にフランスの料金体系についてまとめた。

表 III-3-7 フランスの料金体系

出願基本料	€26（電子のみ）			
請求項数による加算	10 項を超える請求項数 €42/項			
調査料	€520			
特許発行料	€90			
特許料	2～5 年	€38	14 年	€400
	6 年	€76	15 年	€460
	7 年	€96	16 年	€520
	8 年	€136	17 年	€580
	9 年	€180	18 年	€650
	10 年	€220	19 年	€730
	11 年	€260	20 年	€800
	12 年	€300	21 年以降	€950
	13 年	€350		

⁶⁴ Loi PACTE : publication de l' arrêté des tarifs en matière de brevet（フランス語）<https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-publication-de-l-arrete-des-tarifs-en-matiere-de-brevet> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

● ドイツ（DPMA）⁶⁵

出願料は、請求項数 10 項まで基本料金であり、それ以降一請求項ごとに料金が加算される。調査料と審査請求料が別々に必要で、いずれも請求項加算はなく定額である。特許料の算定基準時は出願時であり、特許料は、3 年目から 20 年目まで段階的に上昇する。

表 III-3-8 にドイツの料金体系についてまとめた。

表 III-3-8 ドイツの料金体系

出願基本料	€40（電子）€60（紙）			
請求項数による加算	10 項を超える請求項数 €20/項（電子）€30/項（紙）			
調査料	€300			
審査請求料	€150（調査がされている場合） €350（調査がされていない場合）			
特許料	3～4 年	€70	13 年	€760
	5 年	€90	14 年	€910
	6 年	€130	15 年	€1,060
	7 年	€180	16 年	€1,230
	8 年	€240	17 年	€1,410
	9 年	€290	18 年	€1,590
	10 年	€350	19 年	€1,760
	11 年	€470	20 年	€1,940
	12 年	€620		

● 各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金

各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金について、表 III-3-9 及び表 III-3-10 にまとめた。

⁶⁵ Gebühren für Patentschutz（ドイツ語） <https://www.dpma.de/service/gebuehren/patente/index.html> [最終アクセス日：2021 年 3 月 15 日]

表 III-3-9 各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金抜粋（通貨別）

	更新日	2019.4.1	2020.10.2	2020.4.1	2019.11.22	2018.7.2	
	国・地域	日本	米国	欧州	中国	韓国	
	単位	円	米ドル	ユーロ	元	ウォン	
出願料	基本料	14,000	1,820 (出願料 320、サーチ料 700、審査料 800)	125 (電子) 260 (紙)	950	46,000 (電子) 66,000 (紙)	
	クレーム付加分		3 項を超える独立クレームごとに 480、20 項を超えるクレームごとに 100、マルチクレーム有り 860	15 項を超えるクレームごとに 245、50 項を超えるクレームごとに 610	10 項を超えるクレームごとに 150		
	明細書付加分		100 頁を超えると 50 頁ごとに 420	35 頁を超える頁ごとに 16	30 頁を超える頁ごとに 50、300 頁を超える頁ごとに 100		
審査関連料金	調査料		(700) (基本料に含まれる)	1,350			
	審査請求料	138,000＋クレーム数×4,000	(800) (基本料に含まれる)	1,700 1900 (補充欧州調査報告書が作成されていない欧州段階に移行した PCT 出願)	2,500	143,000＋クレーム数×44,000	
	その他			指定料 610			
出願維持料	算定基準時			出願時			
	3 年			490			
	4 年			610			
	5 年			855			
	6 年			1,090			
	7 年			1,210			
	8 年			1,330			
	9 年			1,450			
10 年以降			1,640				
特許料	特許発行料		1,200	860	5		
	算定基準時	登録時	登録時		出願時	登録時	
	1 年	2,100＋クレーム数×200	3.5 年以内に 2,000	各指定国に支払う	900	15,000＋クレーム数×13,000	
	2 年						
	3 年						
	4 年	6,400＋クレーム数×500	7.5 年以内に 3,760		1,200	40,000＋クレーム数×22,000	
	5 年						
	6 年						
	7 年	19,300＋クレーム数×1,500	11.5 年以内に 7,700		2,000	100,000＋クレーム数×38,000	
	8 年						
	9 年						
	10 年	55,400＋クレーム数×4,300			4,000	240,000＋クレーム数×55,000	
	11 年						
	12 年						
	13 年				6,000	360,000＋クレーム数×55,000	
	14 年						
	15 年						
	16 年				8,000		
	17 年						
	18 年						
	19 年						
	20 年						
		以降同額				以降同額	

表 III-3-10 各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金抜粋（通貨別）

	更新日	2021.1.4	2020.4.1	2014.4.1
	国・地域	英国	フランス	ドイツ
	単位	ポンド	ユーロ	ユーロ
出願料	基本料	60（電子） 90（紙）	26（電子のみ）	40（電子） 60（紙）
	クレーム 付加分		10 項を超えるクレ ームごとに 42	10 項を超えるクレ ームごとに 20（電子） 30（紙）
	明細書付加分			
審査 関連 料金	調査料	150（電子） 180（紙） 25 項を超えるクレ ームごとに 20	520	300
	審査請求料	100 35 頁を超える頁ご とに 10		150（調査がされて いる場合） 350（調査がされて いない場合）
	その他			
特許料	特許発行料	25 項を超えるクレ ームごとに 20 35 頁を超える頁ご とに 10	90	
	算定基準時	出願時	出願時	出願時
	1 年			
	2 年		38	
	3 年		38	70
	4 年		38	70
	5 年	70	38	90
	6 年	90	76	130
	7 年	110	96	180
	8 年	130	136	240
	9 年	150	180	290
	10 年	170	220	350
	11 年	190	260	470
	12 年	220	300	620
	13 年	260	350	760
	14 年	300	400	910
	15 年	360	460	1,060
	16 年	420	520	1,230
	17 年	470	580	1,410
	18 年	520	650	1,590
	19 年	570	730	1,760
	20 年	610	800	1,940
			以降 950	

● 各国・地域における出願から権利満了までのトータルの庁費用の比較

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける出願から特許権満了までのトータルの庁費用を表 III-3-11 で比較した。

表 III-3-11 各国・地域における出願から特許権満了までのトータルの庁費用
(電子出願、請求項数 10 (独立請求項 1 項、従属請求項 9 項)、マルチクレームなし、明細書 30 頁、
出願から 4 年目に登録され 20 年目まで特許維持の場合)

	日本	米国	欧州	中国	韓国	英国	フランス	ドイツ
単位	円	米ドル	ユーロ	元	ウォン	ポンド	ユーロ	ユーロ
出願料	14,000	1,820	125	950	46,000	60	26	40
審査 関連 料金	178,000		3,860	2,500	583,000	250	520	450
小計①	192,000	1,820	3,985	3,450	629,000	310	546	490
円換算	192,000	192,470	510,520	56,410	59,760	45,890	69,950	62,770
出願 維持料			1,100					
特許 発行料		1,200	860	5			90	
特許料	936,600	13,460	各指定国 に支払う	79,600	9,575,000	4,640	5,804	12,900
小計②	936,600	14,660	1,960	79,605	9,575,000	4,640	5,894	12,900
円換算	936,600	1,550,880	251,100	1,301,540	909,630	686,910	755,080	1,652,620
合計 ①+②	1,128,600	16,480		83,055	10,204,000	4,950	6,440	13,390
円換算	1,128,600	1,742,760		1,357,950	969,380	732,800	825,030	1,715,390

2021 年 2 月の為替レートに基づき、1 米ドル : 105.75 円、1 ユーロ : 128.11 円、1 元 : 16.35 円、100 ウォン : 9.5 円、1 ポンド : 148.04 円として計算した (10 円未満四捨五入)。

比較すると、欧州の出願に係る庁費用が突出して高い。日本と米国は同程度であり、中国、韓国は比較的安価である。

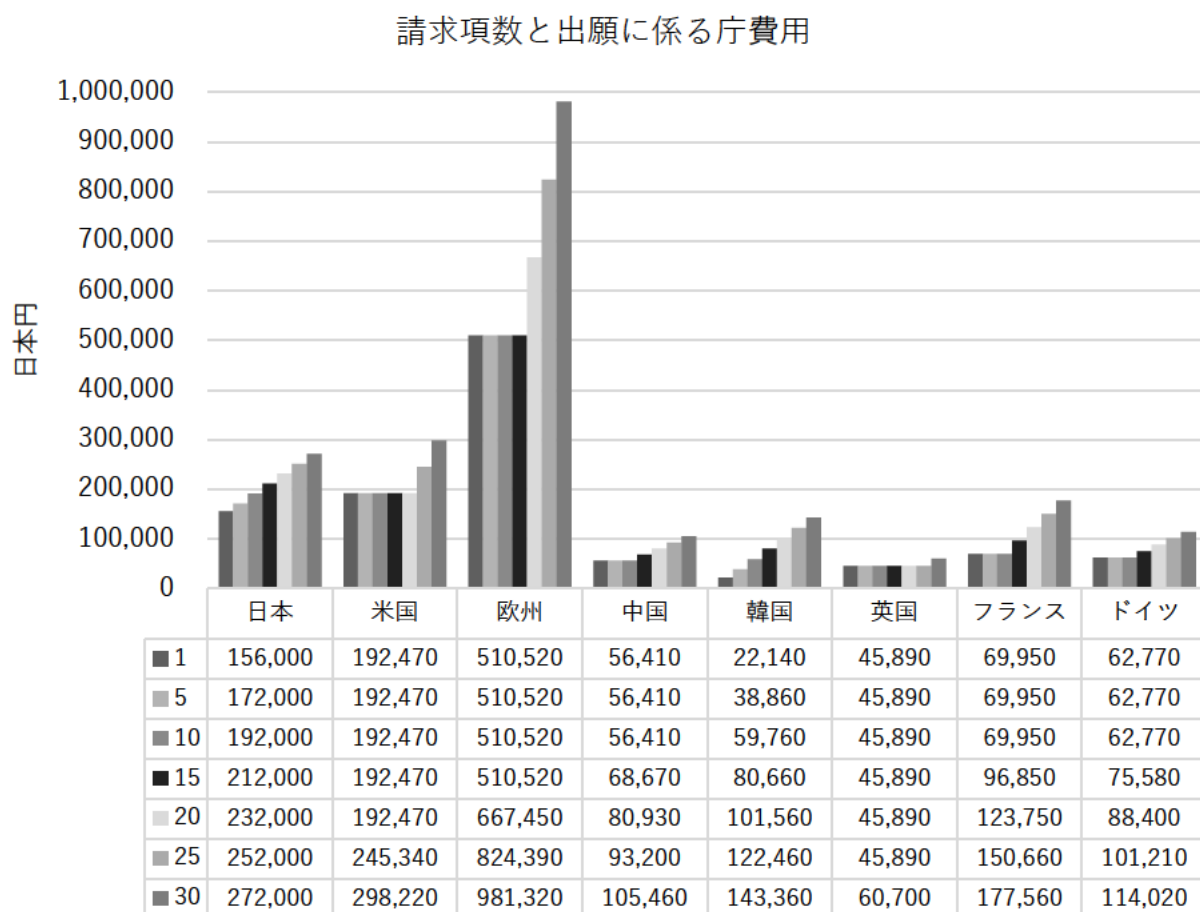
なお、ここではマルチクレームを用いないと仮定しているが、日本や欧州ではマルチクレーム (及びマルチマルチクレーム) を使用しても出願に係る庁費用は変わらないところ、米国ではマルチクレームの使用により追加料金が発生することに留意が必要である。マルチマルチクレームの認められている日本や欧州と全く同等の権利を米国で取得する場合には、米国での庁費用は欧州と同程度、あるいはそれ以上に高額となることも考えられる。

請求項数が 10 の場合、20 年目までの特許維持に係る庁費用は、基本料金と請求項数による加算額からなる従量制の料金体系を採っている日本、韓国よりも、請求項数によらない定額制の料金体系を採っている米国、中国、ドイツで高くなっている。英国、フランスも請求項数によらない定額制の料金体系であるが、特許維持に係る庁費用は比較的安価である。

● 各国・地域における請求項数と出願に係る庁費用の比較

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける請求項数と出願に係る庁費用を表 III-3-12 で比較した。

表 III-3-12 各国・地域における請求項数と出願に係る庁費用
(電子出願、独立請求項 3 項以下、マルチクレームなし、明細書 30 頁の場合)



2021 年 2 月の為替レートに基づき、1 米ドル：105.75 円、1 ユーロ：128.11 円、1 元：16.35 円、100 ウォン：9.5 円、1 ポンド：148.04 円として計算した（10 円未満四捨五入）。

請求項数 1 から 30 のすべてにおいて、欧州の出願に係る庁費用が突出して高い。欧州では、請求項数が 50 を超えると 1 請求項あたりの請求項加算料金がさらに跳ね上がるため、請求項数の増加は特に欧州での高額な費用につながる事がうかがえる。

日本と米国を比較すると、請求項数が 10 を超えない場合には日本の方が安い、請求項数が 10～23 程度の場合には日本の方が高く、請求項数が 24 を超えると再び日本の方が安くなる。中国、韓国、英国、フランス、ドイツでは請求項数 1 から 30 のすべてにおいて、日本よりも安くなっている。

なお、日本や欧州ではマルチマルチクレームが認められている。マルチマルチクレームを使用することで請求項数が抑えられることを考慮すると、日本の料金体系は欧州に比べ

て安価に設定されており、マルチマルチクレームを認めないとする米国と同等の庁費用で比較的広範な範囲について審査を受けることが可能となっていると考えられる。

IV. 特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態

1. 海外質問票調査（知的財産庁）の概要

海外質問票調査（知的財産庁）では、米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）、英国知的財産庁（UKIPO）、フランス産業財産庁（INPI）、ドイツ特許庁（DPMA）に 2020 年 12 月～2021 年 1 月の期間に質問票を送付し、2021 年 2 月上旬までに回答を得た。質問票の詳細は、資料編の資料 I を参照されたい。回答の詳細は、資料編の資料 II を参照されたい。なお、質問票の設問 B 及び設問 C の回答は、「Ⅲ. 特許請求の範囲の表現形式に関するルール」に盛り込んだ。

2. 海外の知的財産庁の審査実務

海外質問票調査（知的財産庁）の質問票の設問 A では、マルチマルチクレームを認めていない国（米国、中国、韓国）におけるマルチマルチクレームの審査実務について、米国特許庁商標庁（USPTO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）に質問した。

（1） 国内出願におけるマルチマルチクレームのサーチ上の取扱い

海外質問票調査（知的財産庁）の質問票の設問 A-1 は、以下のとおりである。

No.	記載	把握される発明のパターン
請求項 1	A を有することを特徴とする装置。	A
請求項 2	請求項 1 に記載の装置であってさらに B を有することを特徴とする装置。	A + B
請求項 3	請求項 1 ～ 2 のいずれかに記載の装置であってさらに C を有することを特徴とする装置。	A + B + C A + C
請求項 4	請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の装置であってさらに D を有することを特徴とする装置。	A + B + C + D A + B + D A + C + D A + D

上記のような特許請求の範囲の記載を仮定し、「請求項 4 はマルチマルチクレームです。貴国の国内の審査において、仮に、上記のようなマルチマルチクレームを含む出願があつ

た場合、新規性及び／又は進歩性の要件に関して、請求項 4 のようなマルチマルチクレームのサーチは行われますか。」と質問した。回答は選択式とし、選択肢は以下のとおりである。

a. マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ（A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D）に対してサーチは行われる。

b. マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。

※b. の場合、サーチが行われる組合せに○をつけてください。[A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D]

c. マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、D を含む組合せはサーチされない。

各国の知的財産庁の回答を以下にまとめた。

● 米国（USPTO）

「c. マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、D を含む組合せはサーチされない。」との回答があった。また、その理由として、「請求項 4 は、35 U.S.C. § 112(e)⁶⁶および特許規則 1.75(c)⁶⁷に準拠していない。一度審査官がこの根拠に基づいて請求項 4 に異議を唱えた後は、請求項 4 に関してはそれ以上の措置は取らない。MPEP 608.01(n)⁶⁸参照。」との補足があった。

米国では、マルチマルチクレームを認めないとする法令に加えて、特許審査便覧にもその取扱いについての具体的な記載があるため、USPTO においては、マルチマルチクレームの制限に関する規定はサーチにおいても厳格に運用されていることがわかった。MPEP 608.01(n)を参照すると、このような厳格な運用は、マルチマルチクレームの制限に

⁶⁶ 35 U.S.C. § 112(e) 多項従属形式における引用

多項従属形式のクレームは、先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは、他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは、引用により、それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでおりと解釈される。

⁶⁷ 特許規則 1.75(c) クレーム

1 又は複数のクレームを、同一出願の中の他のクレームを引用し、更に限定して、従属形式によって提示することができる。複数のクレームを引用する従属クレーム（「多項従属クレーム」）は、そのような他のクレームを択一的な形式によってのみ引用しなければならない。多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎としては用いてはならない。1.16 に基づく手数料計算上は、多項従属クレームは、そこで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。手数料計算上は、多項従属クレームは、そこで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。多項従属クレームを伴ってなされるか、又は多項従属クレームを含むように補正される原出願は、他の出願手数料に加え、それに関して、1.16(j)に記載されている手数料を納付していなければならない。従属形式のクレームは、引用によってその従属クレームに組み込まれたクレームについての全ての制限を含むものと解釈される。多項従属クレームは、個々の特定のクレームであって、その関連において従属クレームが考えられるものに係る全ての制限を引用によって組み込んでいるものと解釈される。

⁶⁸ MPEP 608.01(n)には、不適切な多項従属クレームは方式拒絶の対象となり、その実態に関する処理は行われたい旨の記載がある。

加えて、マルチクレームの使用に手数料を課していること、マルチクレームを使用した場合には引用する従属クレームの数として請求項数をカウントすること、請求項数が 20 を超えると手数料を課していること、などにも起因していると考えられる。

- 中国 (CNIPA)

「a.マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ (A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D) に対してサーチは行われる。」との回答があった。

中国では、一部例外を除いてマルチマルチクレームを認めないとする法令 (専利法実施細則第 22 条) があるものの、CNIPA においては、マルチマルチクレームの制限に関する規定はサーチにおいて寛容に運用されていることがわかった。

- 韓国 (KIPO)

「a.マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ (A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D) に対してサーチは行われる。」又は「b.マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。審査官の判断で、すべての組合せ、又は一部の組合せ (A + D など) についてサーチを行う。」との回答があった。

韓国では、マルチマルチクレームを認めないとする法令 (特許法施行令第 5 条第 5 項、第 6 項) があるものの、KIPO においては、マルチマルチクレームの制限に関する規定はサーチにおいて寛容に運用される場合もあり、その判断には審査官の裁量もあることがわかった。

(2) PCT の国際調査機関としてのマルチマルチクレームのサーチ上の取扱い

質問票の設問 A-2 では、「PCT 規則⁶⁹6.4(a)によれば、国際調査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令がマルチマルチクレームを禁止している場合、そのようなクレームはサーチの対象外とすることが記載されています。貴庁が PCT の国際調査機関 (ISA) として行動する場合、A-1 の回答はどうなりますか。」との質問をした。回答の選択肢は、設問 A-1 と同様とした。

各国の知的財産庁の回答を以下にまとめた。

⁶⁹ 特許協力条約に基づく規則 (2020 年 7 月 1 日発効) https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/texts/pdf/pct_regs.pdf
[最終アクセス日 : 2021 年 3 月 15 日]

- 米国 (USPTO)

「c.マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、Dを含む組合せはサーチされない。」との回答があった。また、「調査報告書は、請求項4の調査を除外することによって適切に制限され得る。MPEP 1844.01⁷⁰及びPCT規則6.4(a)参照。」との補足があった。

USPTOは、PCTのISAとして行動する場合にも、国内出願に対する取扱いと同様に、マルチマルチクレームの制限に関する規定をサーチにおいて厳格に運用していることがわかった。

- 中国 (CNIPA)

「a.マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ(A+B+C+D, A+B+D, A+C+D, A+D)に対してサーチは行われる。」との回答があった。

CNIPAは、PCTのISAとして行動する場合にも、国内出願に対する取扱いと同様に、マルチマルチクレームの制限に関する規定をサーチにおいて寛容に運用していることがわかった。

- 韓国 (KIPO)

「c.マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、Dを含む組合せはサーチされない。」又は「b.マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。一部の組合せ(A+Dなど)は、審査官の判断でサーチしたり除外したりしている。」との回答があった。

KIPOは、PCTのISAとして行動する場合には、国内出願に対する取扱いとは異なり、マルチマルチクレームの制限に関する規定をサーチにおいて厳格に運用している場合もあり、その判断には審査官の裁量もあることがわかった。

(3) まとめ

マルチマルチクレームを認めていない国(米国、中国、韓国)におけるマルチマルチクレームのサーチに関する審査実務は、以下のとおりであった。

USPTOは、国内審査のサーチでもPCTの国際調査機関としてのサーチでも、マルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象外としており、マルチマルチクレームを認めないとする法令を厳格に運用している。

CNIPAは、国内審査のサーチでもPCTの国際調査機関としてのサーチでも、マルチマ

⁷⁰ MPEP 1844.01 Preparing the International Search Report (Form/PCT/ISA/210)
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1844.html#d0e172999> [最終アクセス日：2021年3月15日]

ルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象としており、マルチマルチクレームを一部例外を除いて認めないとする法令があるものの、その運用については寛容である。

KIPO は、マルチマルチクレームを認めないとする法令がありながら、国内審査のサーチではマルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象とする寛容な運用、又は審査官の判断で全て又は一部の組合せをサーチの対象とする比較的寛容な運用である。一方、PCT の国際調査機関としてのサーチでは、審査官によって異なっており、マルチマルチクレームに含まれる全ての組合せをサーチの対象外とする厳格な運用もあれば、全て又は一部の組合せをサーチの対象とする比較的寛容な運用も行われるようである。

このように、各国の法令でマルチマルチクレームの使用を制限している場合であっても、サーチにおける運用は知的財産庁によって大きく異なることがわかった。

3. 海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の概要

（1） 海外質問票調査（企業・事務所）の概要

海外質問票調査（企業・事務所）では、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツへの出願において、出願人が特許請求の範囲の表現形式を検討する際に考慮する要素、表現形式の相違による影響、各国・地域ごとの出願方針、表現形式について特に留意しているその他の国・機関、1 出願当たりの平均的な請求項数などの設問を含む質問票を作成し、海外に本社を有するグローバル企業又は国際法律事務所に 2020 年 12 月～2021 年 1 月の期間に送付した。質問票の詳細は、資料編の資料Ⅲを参照されたい。

米国企業 5 者、欧州企業 10 者、中国企業 2 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者に質問票を送付し、米国企業 1 者、欧州企業 6 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者の計 13 者から 2021 年 2 月上旬までに回答を得た。回答の詳細は、資料編の資料Ⅳを参照されたい。なお、各国・地域の特許請求の範囲の表現形式のルールについて得られた情報は、「Ⅲ. 特許請求の範囲の表現形式に関するルール」に盛り込んだ。

回答者は、企業については、機械、電気、通信、化学、医薬など幅広い業種を含んでおり、事務所についても、機械、電気、通信、化学、バイオ、医薬など幅広い分野の取扱いがある。

（2） 国内ヒアリング調査の概要

国内ヒアリング調査でも、海外質問票調査（企業・事務所）と同様に、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツへの出願において、出願人が特許請求の範囲の

表現形式を検討する際に考慮する要素、表現形式の相違による影響、各国・地域ごとの出願方針、表現形式について特に留意しているその他の国・機関、1 出願当たりの平均的な請求項数などの設問を含む質問票を作成し、グローバルに事業展開している国内企業又は国際的な業務を行っている特許事務所（国内弁理士）に対して 2020 年 12 月～2021 年 1 月の期間にヒアリング調査を実施した。質問票は、海外質問票調査（企業・事務所）と共通とした（詳細は資料編の資料Ⅲを参照されたい）。

企業 18 者、特許事務所 6 者に対してヒアリング調査への協力を依頼し、企業 15 者、特許事務所 6 者の計 21 者から承諾を得た。事前に質問票を送付して回答を得た上で、回答に基づいてヒアリング調査を実施した。回答の詳細は、資料編の資料Ⅴを参照されたい。なお、各国・地域の特許請求の範囲の表現形式のルールについて得られた情報は、「Ⅲ．特許請求の範囲の表現形式に関するルール」に盛り込んだ。

回答者は、企業については、機械、電気、通信、化学、バイオ、医薬など幅広い業種を含んでおり、事務所についても、機械、電気、通信、情報、化学、バイオ、医薬など幅広い分野の取扱いがある。

4. 出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素

（1） 記載形式を検討する際に重視する要素

出願人が特許請求の範囲の記載形式（2 パート形式のクレーム、マーカッシュ形式のクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム、スイスタイプクレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなど）を検討する際に重視する要素について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 A（A1、A2）の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

表 IV-4-1 特許請求の範囲の記載形式を検討する際に重視する要素

重視する要素（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるか。	12	米国企業 1 者、欧州企業 5 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいか。	13	米国企業 1 者、欧州企業 6 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいか。	6	米国企業 1 者、欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か。	10	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
出願する全ての国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるか。	4	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。

出願人が特許請求の範囲の記載形式を検討する際に重視する要素として、「権利行使（侵害の立証）をしやすいか」を選択した者が 13 者と最も多く、次いで「広範な権利範囲を構成できるか」を選択した者が 12 者、「出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か」を選択した者が 10 者と多かった。「先行技術との差異を立証しやすいか」を選択した者が 6 者、「出願する全ての国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるか」を選択した者が 4 者であった。また、設計変更による回避がされにくい、単独の侵害者による直接侵害を示すことが容易か、発明内容を表現するのに適切な記載形式か、との回答もあった。

② 国内ヒアリング調査

表 IV-4-2 特許請求の範囲の記載形式を検討する際に重視する要素

重視する要素（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるか。	20	企業 14 者、事務所 6 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいか。	18	企業 13 者、事務所 5 者。
先行技術との差異を立証しやすいか。	9	企業 7 者、事務所 2 者。
出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か。	18	企業 13 者、事務所 5 者。
出願する全ての国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるか。	2	企業 2 者。

出願人が特許請求の範囲の記載形式を検討する際に重視する要素として、「広範な権利範囲を構成できるか」を選択した者が 20 者と最も多く、次いで「権利行使（侵害の立証）をしやすいか」を選択した者が 18 者、「出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か」

を選択した者が 18 者と多かった。「先行技術との差異を立証しやすいか」を選択した者も 9 者と比較的多かった。「出願する全ての国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるか」を選択した者が 2 者であった。また、カテゴリー、明確性、製品をカバーするか、出願する国・地域によっては限定的な解釈を招かないか、発明の特徴や技術内容に応じて適切な形式を検討する、との回答もあった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人は、特許請求の範囲の記載形式として、権利行使（侵害の立証）をしやすいか、広範な権利範囲を構成できるか、出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か、を重視する者が多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人は、特許請求の範囲の記載形式として、広範な権利範囲を構成できるか、権利行使（侵害の立証）をしやすいか、出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か、を重視する者が多いことがわかった。

国内外のユーザー（本調査の対象である海外に本社を有するグローバル企業及び国際法律事務所、グローバルに事業展開している国内企業及び国際的な業務を行っている特許事務所（国内弁理士））は、いずれも、特許請求の範囲の記載形式を検討する際、権利行使をしやすいか、広範な権利範囲を構成できるかの 2 つを最も重視する傾向にあることが明らかとなった。また、国・地域や技術分野を問わず、権利行使のしやすさや権利範囲そのものの広さ、先行技術との差異の立証のしやすさなどの発明の実体的な保護に関する検討を重視するのと並んで、特許請求の範囲の記載形式が出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式かどうかという形式的な保護に関する検討も重視していることが明らかとなった。各国・地域における特許請求の範囲の表現形式の相違は、国内外のユーザーにとって関心の高い重要事項であることがうかがえる。

（２） 引用形式を検討する際に重視する要素

出願人が特許請求の範囲の引用形式（独立クレームのみ、マルチクレーム、マルチマルチクレーム）を検討する際に重視する要素について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

表 IV-4-3 特許請求の範囲の引用形式を検討する際に重視する要素

重視する要素（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えられるか。	9	米国企業 1 者、欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
コスト（代理人費用）を抑えられるか。	2	欧州企業 2 者。
広範な権利範囲を構成できるか。	7	欧州企業 4 者、韓国企業 2 者、中国事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいか。	5	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいか。	2	韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。
出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか。	7	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか。	1	欧州企業 1 者。

出願人が特許請求の範囲の引用形式を検討する際に重視する要素として、「コスト（庁費用）を抑えられるか」を選択した者が 9 者と最も多く、次いで「広範な権利範囲を構成できるか」を選択した者が 7 者、「出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか」を選択した者が 7 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいか」を選択した者が 5 者と多かった。「コスト（代理人費用）を抑えられるか」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を立証しやすいか」を選択した者が 2 者であった。

② 国内ヒアリング調査

表 IV-4-4 特許請求の範囲の引用形式を検討する際に重視する要素

重視する要素（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えられるか。	19	企業 13 者、事務所 6 者。
コスト（代理人費用）を抑えられるか。	7	企業 7 者。
広範な権利範囲を構成できるか。	13	企業 10 者、事務所 3 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいか。	10	企業 7 者、事務所 3 者。
先行技術との差異を立証しやすいか。	6	企業 4 者、事務所 2 者。
出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか。	18	企業 13 者、事務所 5 者。
出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか。	4	企業 3 者、事務所 1 者。

出願人が特許請求の範囲の引用形式を検討する際に重視する要素として、「コスト（庁費用）を抑えられるか」を選択した者が 19 者と最も多く、次いで「出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか」を選択した者が 18 者、「広範な権利範囲を構成できるか」を選択した者が 13 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいか」を選択した者が 10 者、「コスト（代理人費用）を抑えられるか」を選択した者が 7 者と多かった。「先行技術との

差異を立証しやすいか」を選択した者が 6 者、「出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか」を選択した者が 4 者であった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人は、特許請求の範囲の引用形式として、コスト（庁費用）を抑えられるか、広範な権利範囲を構成できるか、出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか、を重視する者が多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人は、特許請求の範囲の引用形式として、コスト（庁費用）を抑えられるか、出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか、広範な権利範囲を構成できるか、を重視する者が多いことがわかった。

引用形式（特に、マルチクレーム、マルチマルチクレーム）は請求項数に関連し、請求項数は庁費用（米国、欧州、中国、英国、フランス、ドイツでは出願料、日本、韓国では審査請求料・特許料）に直結するため、国内外のユーザーは、引用形式を選択する際にコスト（庁費用）を抑えられるかを最も強く意識していることが明らかとなった。請求項数は明細書のボリュームや外国出願する際の翻訳料とも関連しているため、コスト（庁費用）以外にも、コスト（代理人費用）を抑えられるかを重視しているとの回答も比較的多かった。引用形式により出願から権利化まで、さらには権利化後のコスト（庁費用・代理人費用）が変動することは、コスト意識の高い国内外のユーザーに共通の関心事項であると考えられる。

また、記載形式について出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式かを重視しているとの回答が多かったのと同様に、引用形式についても出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないかを重視している者が多いことから、各国・地域における特許請求の範囲の表現形式の相違は、国内外のユーザーにとって関心の高い重要事項であることがうかがえ、国際的な調和が求められていると考えられる。

5. 表現形式の相違による影響

特許請求の範囲の表現形式（2 パート形式のクレーム、マーカッシュ形式のクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム、スイスタイプクレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、マルチマルチクレーム）の相違による影響について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B（B1-1～B8-4）の結果を以下にまとめた。

(1) 2パート形式のクレーム

2パート形式のクレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B1-1～B1-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 2パート形式のクレームの使用状況

表 IV-5-1 2パート形式のクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	1	欧州企業 1 者。
必要に応じて使用している。	6	欧州企業 2 者、韓国企業 2 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	4	欧州企業 2 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
使用していない。	1	米国企業 1 者。

出願人として 2パート形式のクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 1 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 6 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 4 者、「使用していない」を選択した者が 1 者であった。大別すると、使用すると回答した者と使用しないと回答した者が半々程度であり、全体的な傾向はこれといつて見られなかった。

● 2パート形式のクレームを使用する理由

表 IV-5-2 2パート形式のクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
出願する国・地域の記載ルールで 2パート形式が推奨されているから。	5	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
広範な権利範囲を構成できるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	0	
先行技術との差異を立証しやすいから。	5	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人として 2パート形式のクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「出願する国・地域の記載ルールで 2パート形式が推奨されているから」を選択した者が 5 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 5 者であった。

出願人として 2 パート形式を積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、出願する国・地域の記載ルールで 2 パート形式が推奨されているという形式的な理由と、先行技術との差異を立証しやすいという実体的な理由の両方があり、どちらも同程度意識されていることがわかった。

● 2 パート形式のクレームを使用しない理由

表 IV-5-3 2 パート形式のクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
出願する国・地域の記載ルールで 2 パート形式が必須ではないから。	5	米国企業 1 者、欧州事務所 2 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	2	欧州企業 1 者、韓国事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	4	米国企業 1 者、欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	0	

出願人として 2 パート形式のクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「出願する国・地域の記載ルールで 2 パート形式が必須ではないから」を選択した者が 5 者、「先行技術との差異を立証しにくいから」を選択した者が 4 者、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 2 者であった。米国事務所からは、2 パート形式のクレームは米国の出願人の観点では請求項の記載形式として旧式であり、米国で特許を許可されるのに役に立たない、との意見があった。

出願人として 2 パート形式のクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由は、出願する国・地域の記載ルールで 2 パート形式が必須ではないという形式的な理由と、先行技術との差異を立証しにくい、権利行使をしにくいといった発明の保護に関する実体的な理由の両方があった。特に米国を考慮して 2 パート形式を使用しない実務が海外でもある程度定着していると考えられる。

- 2 パート形式のクレームの特許に対する認識

表 IV-5-4 2 パート形式のクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	4	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
審査の過程を把握しにくい。	1	欧州企業 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	10	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	0	
特許の権利範囲を明確に把握できる。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	1	欧州企業 1 者。

第三者として 2 パート形式のクレームの特許に対する認識について、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 10 者と最も多かった。「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が 4 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 4 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 1 者、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 1 者であった。また、形式に捉われず分析する、個別の事件の具体的な事実に応じる、との意見もあった。

第三者としては、2 パート形式のクレームの特許に対して、先行技術との差異を把握しやすい、審査の過程を把握しやすい、特許の権利範囲を明確に把握できるといった肯定的な認識が多いことが明らかになった。

② 国内ヒアリング調査

- 2 パート形式のクレームの使用状況

表 IV-5-5 2 パート形式のクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	0	
必要に応じて使用している。	10	企業 8 者、事務所 2 者。
なるべく使用しないようにしている。	7	企業 5 者、事務所 2 者。
使用していない。	4	企業 2 者、事務所 2 者。

出願人として 2 パート形式のクレームを「積極的に使用している」を選択した者はおらず、「必要に応じて使用している」を選択した者が 10 者と最も多く、次いで「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 7 者、「使用していない」を選択した者が 4 者であった。大別すると、使用すると回答した者と使用しないと回答した者が半々程度であり、全体的な傾向はこれとって見られなかった。技術分野による差異も特に見られなかった。

● 2 パート形式のクレームを使用する理由

表 IV-5-6 2 パート形式のクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が推奨されているから。	6	企業5者、事務所1者。
広範な権利範囲を構成できるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	2	企業2者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	4	企業3者、事務所1者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人として2パート形式のクレームを必要に応じて使用している理由について、「出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が推奨されているから」を選択した者が6者と最も多く、次いで「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が4者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が2者であった。2パート形式を推奨していると考えられる国としては、欧州・ドイツが挙げた。また、2パート形式で表現したほうが発明を理解しやすい場合や出願人として発明の特徴部分を審査官に明らかにしたい場合に2パート形式を使用する、との意見があった。

出願人として2パート形式のクレームを必要に応じて使用している理由は、出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が推奨されているという形式的な理由と、先行技術との差異を立証しやすい、権利行使（侵害の立証）をしやすい、あるいは2パート形式で表現することで発明を理解しやすかったり審査官に発明の特徴部分を明らかにしやすかったりといった実体的な理由の両方があることがわかった。なお、形式的な理由の場合には、出願段階では2パート形式を使用せず審査段階で審査官に指摘されてから2パート形式に書き直すとの意見もあった。これは、後述する使用しない理由での前提部を出願人が自認する先行技術と認定されるのを避ける（主に米国）と同様の理由によるものである。出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が推奨されているとしても、出願人は2パート形式の使用に慎重でありうることがうかがえる。

- 2 パート形式のクレームを使用しない理由

表 IV-5-7 2 パート形式のクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が必須ではないから。	5	企業4者、事務所1者。
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	2	企業1者、事務所1者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	5	企業3者、事務所2者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	3	企業3者。

出願人として2パート形式のクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が必須ではないから」を選択した者が5者、「先行技術との差異を立証しにくいから」を選択した者が5者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が3者、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が2者であった。また、特に米国で前提部が従来技術と捉えられてしまったり出願人が自認する先行技術と認定されたりするのを避けるため使用しないようにしている、請求項の一部分のみに発明のポイントがあるのではなく構成全体を発明と捉えるようにしている、との意見があった。

出願人として2パート形式のクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由は、出願する国・地域の記載ルールで2パート形式が必須ではないという形式的な理由と、先行技術との差異を立証しにくい、複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがない、権利行使（侵害の立証）をしにくい、あるいは前提部を出願人が自認する先行技術と認定されるのを避けるといった発明の保護に関する実体的な理由の両方が同程度意識されていることがわかった。特に米国を考慮して2パート形式を使用しない実務が日本においてもある程度定着していると考えられる。

- 2 パート形式のクレームの特許に対する認識

表 IV-5-8 2 パート形式のクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	2	企業2者。
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	12	企業9者、事務所3者。
先行技術との差異を把握しにくい。	0	
特許の権利範囲を明確に把握できる。	8	企業8者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	0	

第三者として 2 パート形式のクレームの特許に対する認識について、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 12 者と最も多く、次いで「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 8 者と多かった。「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が 2 者であった。また、選択肢に挙げられたような認識は特になく、あるいは、2 パート形式で書かれていると前提部が従来技術であるとの一般的な認識はあるものの、それに捉われず案件に応じて権利範囲や先行技術を判断している、との意見もあった。

第三者としては、2 パート形式のクレームの特許に対して、先行技術との差異を把握しやすい、特許の権利範囲を明確に把握できる、審査の過程を把握しやすいといった肯定的な認識が多いことが明らかになった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、各国・地域の記載ルールでの 2 パート形式の推奨の有無や先行技術との差異の立証のしやすさを意識して 2 パート形式のクレームの可否を検討していることがわかった。第三者としては、2 パート形式のクレームの特許に対して肯定的な認識が多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、各国・地域の記載ルールでの 2 パート形式の推奨の有無や先行技術との差異の立証のしやすさを意識して 2 パート形式のクレームの可否を検討していることがわかった。また、前提部を先行技術と認識されないよう 2 パート形式を使用しない場合がある一方、発明のポイントを明らかにするためにあえて使用する場合もあることがわかった。米国（前提部が従来技術と認識されうる）と欧州（2 パート形式の記載を推奨している）における取扱いの違いを意識して各国・地域に応じて使い分けているユーザーも多いことがわかった。第三者としては、2 パート形式のクレームの特許に対して肯定的な認識が多いことがわかった。

2 パート形式のクレームに関する各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響はあるものの、第三者としての肯定的な認識などを踏まえると、2 パート形式のクレームの国際調和に関する問題意識はそれほど高くないと考えられる。

（2） マーカッシュ形式のクレーム

マーカッシュ形式のクレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B2-1～B2-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● マーカッシュ形式のクレームの使用状況

表 IV-5-9 マーカッシュ形式のクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	3	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者。
必要に応じて使用している。	7	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 2 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	1	欧州企業 1 者。
使用していない。	2	欧州企業 2 者。

出願人としてマーカッシュ形式のクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 3 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 7 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 1 者、「使用していない」を選択した者が 2 者であった。大別すると、使用すると回答した者が多かった。

● マーカッシュ形式のクレームを使用する理由

表 IV-5-10 マーカッシュ形式のクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えられるから。	5	米国企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
コスト（代理人費用）を抑えられるから。	0	
広範な権利範囲を構成できるから。	7	米国企業 1 者、欧州企業 1 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	2	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人としてマーカッシュ形式のクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 7 者と最も多く、次いで「コスト（庁費用）を抑えられるから」を選択した者が 5 者と多かった。「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 3 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 2 者であった。また、発明の主題を適切に表現できるから、請求項をわかりやすく書くことができるから、との意見があった。

出願人としてマーカッシュ形式のクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できる、権利行使しやすい、先行技術との差異を立証しやすいといった発明の保護に関する実体的な理由に並んで、コスト（庁費用）を

抑えられるという金銭的な理由があることが明らかとなった。マーカッシュ形式での択一的な記載は、請求項数を抑えてコストを抑えるのにも有効と考えられていることがうかがえる。

- マーカッシュ形式のクレームを使用しない理由

表 IV-5-11 マーカッシュ形式のクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。	0	
コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。	0	
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	1	欧州企業 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	0	
先行技術との差異を立証しにくいから。	1	欧州企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	0	

出願人としてマーカッシュ形式のクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由については、「広範な権利範囲を構成しすぎるから」を選択した者が 1 者、「先行技術との差異を立証しにくいから」を選択した者が 1 者であった。

- マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識

表 IV-5-12 マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	2	米国企業 1 者、米国事務所 1 者。
審査の過程を把握しにくい。	1	欧州企業 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	2	米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	3	米国企業 2 者、中国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	5	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。

第三者としてマーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 5 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 4 者、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 3 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 2 者、「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が 2 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 1 者であった。回答が全体的に割れており、マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

② 国内ヒアリング調査

● マーカッシュ形式のクレームの使用状況

表 IV-5-13 マーカッシュ形式のクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	1	企業 1 者。
必要に応じて使用している。	15	企業 10 者、事務所 5 者。
なるべく使用しないようにしている。	1	企業 1 者。
使用していない。	4	企業 3 者、事務所 1 者。

出願人としてマーカッシュ形式のクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 1 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 15 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 1 者、「使用していない」を選択した者が 4 者であった。マーカッシュ形式は、物質を記述する際に用いられることが多い択一的な記載形式であり、化学、医薬分野の企業・事務所を中心に、積極的に使用している又は必要に応じて使用しているとの回答が多かった。機械、電気でも、材料の出願を扱う場合に使用しているとの回答があった。通信や構造の出願を中心とした企業・事務所では、なるべく使用しないようにしている又は使用していないとの回答であった。

● マーカッシュ形式のクレームを使用する理由

表 IV-5-14 マーカッシュ形式のクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えられるから。	9	企業 6 者、事務所 3 者。
コスト（代理人費用）を抑えられるから。	2	企業 2 者。
広範な権利範囲を構成できるから。	11	企業 10 者、事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいため。	0	
先行技術との差異を立証しやすいため。	1	企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	1	企業 1 者。

出願人としてマーカッシュ形式のクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 11 者と最も多く、次いで「コスト（庁費用）を抑えられるから」を選択した者が 9 者と多かった。

「コスト（代理人費用）を抑えられるから」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を立証しやすいため」を選択した者が 1 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 1 者であった。また、上位概念化としてマーカッシュ形式が適している場合に使用する、発明の内容がマーカッシュ形式に適している場合に

使用するなど、案件ごとの適正を考慮して使用の適否を判断している、との意見があった。

出願人としてマーカッシュ形式のクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できる、発明の内容がマーカッシュ形式に適しているといった発明の保護に関する実体的な理由に並んで、コスト（庁費用・代理人費用）を抑えられるという金銭的な理由があることが明らかとなった。マーカッシュ形式での択一的な記載は、請求項数を抑えてコストを抑えるのにも有効と考えられていることがうかがえる。

- マーカッシュ形式のクレームを使用しない理由

出願人としてマーカッシュ形式のクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、選択肢の回答はなく、通信、電気などで分野的に使用する必要性が低いという回答であった。

- マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識

表 IV-5-15 マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	2	企業 2 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	5	企業 4 者、事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	6	企業 3 者、事務所 3 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	4	企業 3 者、事務所 1 者。

第三者としてマーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識について、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 6 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 5 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 4 者、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 4 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 2 者であった。また、ケースによって異なる、審査段階では全ての選択肢についての判断がわかりにくい、との意見があった。分野によらず回答が全体的に割れており、マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と請求項数の抑制に関する金銭的な理由の両方からマーカッシュ形式のクレームの

要否を検討していることがわかった。第三者としては、マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と請求項数の抑制に関する金銭的な理由の両方からマーカッシュ形式のクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、マーカッシュ形式のクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

マーカッシュ形式のクレームに関しては、各国・地域の記載ルールの相違点が比較的少ないこともあり、各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響は少なく、マーカッシュ形式のクレームの国際調和に関する問題意識はそれほど高くはないと考えられる。

(3) 機能・特性等により表現されたクレーム

機能・特性等により表現されたクレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B4-1～B4-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 機能・特性等により表現されたクレームの使用状況

表 IV-5-16 機能・特性等により表現されたクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	1	欧州企業 1 者。
必要に応じて使用している。	8	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	1	欧州企業 1 者。
使用していない。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。

出願人として機能・特性等により表現されたクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 1 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 8 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 1 者、「使用していない」を選択した者が 2 者であった。大別すると、使用すると回答した者が多かった。

- 機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由

表 IV-5-17 機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	7	米国企業 1 者、欧州企業 3 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	2	欧州企業 1 者、韓国事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	1	欧州企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。

出願人として機能・特性等により表現されたクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 7 者と最も多かった。「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 2 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 1 者であった。また、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームであれば米国以外では有効である、との意見があった。

出願人として機能・特性等により表現されたクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、主として、広範な権利範囲を構成できる、権利行使をしやすといった発明の保護に関する実体的な理由によるものであり、複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるとの理由も少なからずあることがわかった。なお、回答が得られた企業に欧州企業が多いことから、欧州では機能・特性等により表現されたクレームにより広範な権利範囲を構成できると考えられていることがうかがえる。

- 機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由

表 IV-5-18 機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	2	欧州企業 2 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	0	

出願人として機能・特性等により表現されたクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 2 者であった。

- 機能・特性等により表現されたクレームの特許に対する認識

表 IV-5-19 機能・特性等により表現されたクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	1	米国事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	3	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	2	欧州企業 2 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	8	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

第三者として機能・特性等により表現されたクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 8 者と最も多かった。「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 3 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 2 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 2 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 1 者であった。

第三者としては、機能・特性等により表現されたクレームについて、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

- 機能・特性等により表現されたクレームの使用状況

表 IV-5-20 機能・特性等により表現されたクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	4	企業 2 者、事務所 2 者。
必要に応じて使用している。	12	企業 10 者、事務所 2 者。
なるべく使用しないようにしている。	5	企業 3 者、事務所 2 者。
使用していない。	0	

出願人として機能・特性等により表現されたクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 4 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 12 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 5 者、「使用していない」を選択した者はいなかった。大別すると、分野を問わず、使用すると回答した者が多かった。なるべく使用しないようにしていると回答した者からも、「なるべく」は「不必要に」のニュアンスであり必要に応じて使っているとも言える、との意見があった。

- 機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由

表 IV-5-21 機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	13	企業 10 者、事務所 3 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人として機能・特性等により表現されたクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 13 者と最も多かった。「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 4 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 3 者であった。また、機能・特性等により表現されたクレームで表現するしかない場合に使用する、ソフトウェアや IT 関連では機能・作用でしか記載できない場合がある、権利範囲が明確にわからないことで第三者への牽制力を得るために使用する、他社との特許バランスを取るために守りの面で使用する、理想的には機能的な表現で広範な権利を取るのが望ましいが実際は不明確にもなりやすいため具体的な物の構成なども記載するようにしてチャンスに応じて使用する、などの意見があった。

出願人として機能・特性等により表現されたクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できるとの理由が主であり、その他にも多岐にわたることが明らかとなった。

- 機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由

表 IV-5-22 機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	1	事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	2	企業 2 者。

出願人として機能・特性等により表現されたクレームをなるべく使用しないようにしている理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 3 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が 2 者、「広範な権利範囲を構成しすぎるから」を選択した者が 1 者であった。また、米国でミーンズ・プラス・ファンクションクレームが実施例に限定解釈されるため権利行使しようと

すると不利に働くことを意識している、米国や中国で権利範囲が実施形態等に限定されないようにするためになるべく使用しない、国・地域によって使い分ける、日本だけに出願する場合には機能的に書く、などの意見があった。

出願人として機能・特性等により表現されたクレームをなるべく使用しないようにしている理由は、主に米国や中国で機能・特性等により表現されたクレームの権利範囲が実施形態等に限定されうることに関因することが明らかになった。

● 機能・特性等により表現されたクレームの特許に対する認識

表 IV-5-23 機能・特性等により表現されたクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	1	事務所 1 者。
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	8	企業 6 者、事務所 2 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	2	企業 1 者、事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	15	企業 11 者、事務所 4 者。

第三者として機能・特性等により表現されたクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 15 者と最も多く、次いで「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 8 者であった。「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 4 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 2 者、「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が 1 者であった。また、特に米国で実施例に限定されると解釈されうること、請求項を機能だけで記載されると自社製品がその権利範囲に入るのか分析や実験をし直さなければならない、などの意見があった。

第三者としては、機能・特性等により表現されたクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が強いことがうかがえる。一方で、ソフトウェア、バイオなどの分野では、機能・特性等が発明の本質的な概念を端的に表現していることで先行技術との差異を把握しやすい場合もあるとの意見もあった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人として、主に広範な権利範囲を構成できるという理由から、機能・特性等により表現されたクレームを積極的に又は必要に応じて使用を検討していることがわかった。第三者としては、機能・特性等により表現されたクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把

握しにくいといった問題意識があることがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人として、分野を問わず、主に広範な権利範囲を構成できるという理由から、機能・特性等により表現されたクレームを積極的に又は必要に応じて使用を検討していることがわかった。一方で、米国や中国での権利範囲の限定解釈を考慮してなるべく使用しないようにしている者も少なからず存在することがわかった。第三者としては、機能・特性等により表現されたクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった問題意識があることがわかった。

機能・特性等により表現されたクレームに関する各国・地域の記載ルール、あるいは権利化後の取扱いの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響は非常に大きく、機能・特性等により表現されたクレームに関する国際調和は記載ルールの面でも権利化後の取扱いの面でも国内外のユーザーにとって非常に関心の高い重要事項であると考えられる。

(4) サブコンビネーションクレーム

サブコンビネーションクレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B5-1～B5-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● サブコンビネーションクレームの使用状況

表 IV-5-24 サブコンビネーションクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	0	
必要に応じて使用している。	9	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	2	欧州企業 2 者。
使用していない。	1	欧州企業 1 者。

出願人としてサブコンビネーションクレームを「積極的に使用している」を選択した者はおらず、「必要に応じて使用している」を選択した者が 9 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 2 者、「使用していない」を選択した者が 1 者であった。大別すると、使用すると回答した者が多かった。

● サブコンビネーションクレームを使用する理由

表 IV-5-25 サブコンビネーションクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	4	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	3	米国企業 1 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。

出願人としてサブコンビネーションクレームを必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 4 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 3 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 3 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 2 者であった。また、サブコンビネーションをひとつの商品として市場に販売しているから、との意見があった。

出願人としてサブコンビネーションクレームを必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できることや権利行使のしやすさ、先行技術との差異の立証のしやすさといった発明の保護に関する実体的な理由によることが明らかとなった。

● サブコンビネーションクレームを使用しない理由

表 IV-5-26 サブコンビネーションクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	2	欧州企業 2 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	0	

出願人としてサブコンビネーションクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 2 者であった。また、明確性の欠如が生じうることを指摘する意見もあった。

● サブコンビネーションクレームの特許に対する認識

表 IV-5-27 サブコンビネーションクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	1	欧州事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	2	米国企業 1 者、欧州企業 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	2	欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	7	米国企業 1 者、欧州企業 3 者、韓国企業 2 者、中国事務所 1 者。

第三者としてサブコンビネーションクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 7 者と最も多かった。「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 2 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 1 者であった。

第三者としては、サブコンビネーションクレームの特許について、特許の権利範囲を明確に把握できない、審査の過程を把握しにくい、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● サブコンビネーションクレームの使用状況

表 IV-5-28 サブコンビネーションクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	4	企業 2 者、事務所 2 者。
必要に応じて使用している。	15	企業 12 者、事務所 3 者。
なるべく使用しないようにしている。	1	事務所 1 者。
使用していない。	1	企業 1 者。

出願人としてサブコンビネーションクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 4 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 15 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 1 者、「使用していない」を選択した者が 1 者であった。技術分野を問わず、ほとんどの企業・事務所でサブコンビネーションクレームを使用する傾向にあることがわかった。

● サブコンビネーションクレームを使用する理由

表 IV-5-29 サブコンビネーションクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	12	企業 9 者、事務所 3 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	13	企業 8 者、事務所 5 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人としてサブコンビネーションクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 13 者、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 12 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 4 者であった。また、サブコンビネーションクレームで表現するしかない場合に使用する、パテントプールで受信側、送信側をそれぞれ 1 件とカウントできるような場合もあるため両方を権利化する、複数実施主体の場合に各実施主体に対して特許権を持ちたい場合に使用する、オープン&クローズ戦略でオープン部分の技術的特徴を記載したサブコンビネーションクレームでクローズ部分の特許権も抑えたい場合に使用する、などの意見があった。

出願人としてサブコンビネーションクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、権利行使のしやすさや広範な権利範囲を構成できるといった発明の保護に関する実体的な理由によることが明らかとなった。

● サブコンビネーションクレームを使用しない理由

表 IV-5-30 サブコンビネーションクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	1	企業 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	0	
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	1	企業 1 者。

出願人としてサブコンビネーションクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由については、「広範な権利範囲を構成しすぎるから」を選択した者が 1 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が 1 者であった。また、コンビネーションで定義することに頼らない書き方をまず検討するとの意見があった。

● サブコンビネーションクレームの特許に対する認識

表 IV-5-31 サブコンビネーションクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	1	企業 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	3	企業 3 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	2	企業 2 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	9	企業 6 者、事務所 3 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	5	企業 5 者。

第三者としてサブコンビネーションクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 9 者、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 5 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 3 者、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 2 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 1 者であった。また、物としてどこまでが権利範囲なのかわかりにくい場合がある、外国ではサブコンビネーションクレームが認められない場合があり取扱いが明確でない場合がある、などの意見があった。回答が割れており、第三者としてのサブコンビネーションクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、広範な権利範囲を構成できることや権利行使のしやすさといった発明の保護に関する実体的な理由によりサブコンビネーションクレームを必要に応じて使用していることがわかった。第三者としては、サブコンビネーションクレームの特許に対する認識は、特許の権利範囲を明確に把握できない、審査の過程を把握しにくい、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識であることがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、技術分野を問わず、権利行使のしやすさや広範な権利範囲を構成できるといった発明の保護に関する実体的な理由によりサブコンビネーションクレームを積極的に又は必要に応じて使用していることがわかった。第三者としては、サブコンビネーションクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

サブコンビネーションクレームに関する各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響について、そもそも各国・地域の記載ルールが明確でないとの意見もあり、国際調和に関する問題意識が存在していると考えられる。各国・地域の記載ルー

ルの今後の動向を注視していく必要がある。

(5) 用途クレーム

用途クレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B6-1～B6-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 用途クレームの使用状況

表 IV-5-32 用途クレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	0	
必要に応じて使用している。	8	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	0	
使用していない。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

出願人として用途クレームを「積極的に使用している」を選択した者はおらず、「必要に応じて使用している」を選択した者が 8 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者はおらず、「使用していない」を選択した者が 4 者であった。大別すると、使用すると回答した者が多かった。

● 用途クレームを使用する理由

表 IV-5-33 用途クレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	6	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、欧州事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	2	米国企業 1 者、欧州企業 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	3	米国企業 1 者、欧州企業 1 者、中国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。

出願人として用途クレームを必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 6 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 3 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 2 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 2 者であ

った。

出願人として用途クレームを必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できる、先行技術との差異を立証しやすい、権利行使をしやすいといった発明の保護に関する実体的な理由によることが明らかとなった。

- 用途クレームを使用しない理由

表 IV-5-34 用途クレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	1	欧州企業 1 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	0	

出願人として用途クレームを使用していない理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 1 者であった。また、適法に定義された請求項区分がない、韓国では許されていない、などの意見があった。

- 用途クレームの特許に対する認識

表 IV-5-35 用途クレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	0	
特許の権利範囲を明確に把握できる。	7	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	4	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 1 者。

第三者として用途クレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 7 者、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 4 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 2 者であった。回答が割れており、第三者としての用途クレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

② 国内ヒアリング調査

● 用途クレームの使用状況

表 IV-5-36 用途クレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	1	企業 1 者。
必要に応じて使用している。	12	企業 9 者、事務所 3 者。
なるべく使用しないようにしている。	1	事務所 1 者。
使用していない。	7	企業 5 者、事務所 2 者。

出願人として用途クレームを「積極的に使用している」を選択した者が 1 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 12 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 1 者、「使用していない」を選択した者が 7 者であった。化学、医薬分野の企業・事務所を中心に、積極的に又は必要に応じて使用していると回答した者が比較的多かった。

● 用途クレームを使用する理由

表 IV-5-37 用途クレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	6	企業 5 者、事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	5	企業 5 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	6	企業 4 者、事務所 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	3	企業 3 者。

出願人として用途クレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 6 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 6 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 5 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 3 者であった。また、物質が公知で用途が新規の場合、用途で表現するしかない場合に使用する、実際にビジネスを守るという業務上のニーズから使用する、などの意見があった。

出願人として用途クレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できる、先行技術との差異を立証しやすい、権利行使をしやすいといった発明の保護に関する実体的な理由と、権利化のためには用途で表現するしかないといった必要に迫られた形式的な理由の両方があることが明らかとなった。

- 用途クレームを使用しない理由

出願人として用途クレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、選択肢の回答はなく、用途以外の技術的特徴での権利化が好ましい、分野的に使用する機会や必要性がない、との意見があった。

- 用途クレームの特許に対する認識

表 IV-5-38 用途クレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	1	企業 1 者。
審査の過程を把握しにくい。	1	企業 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	7	企業 6 者、事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	7	企業 6 者、事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	4	企業 2 者、事務所 2 者。

第三者として用途クレームの特許に対する認識について、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 7 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 7 者、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 4 者、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 3 者、「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が 1 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 1 者であった。また、最終用途と途中の用途についての取扱いが国や審査官で違う場合がある、用途の権利範囲とは結局何かわかりにくい、などの意見があった。肯定的な認識が多いものの、否定的な認識も少なからずあり、用途クレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由から用途クレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、用途クレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

国内ヒアリング調査からも、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と必要に迫られた形式的な理由の両方から用途クレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、用途クレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

用途クレームに関する各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす

影響はあり、用途クレームの国際調和に関する問題意識は少なからず存在していると考えられる。

(6) スイスタイプクレーム

スイスタイプクレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B3-1～B3-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● スイスタイプクレームの使用状況

表 IV-5-39 スイスタイプクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	1	欧州企業 1 者。
必要に応じて使用している。	1	中国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	0	
使用していない。	11	米国企業 1 者、欧州企業 5 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

出願人としてスイスタイプクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 1 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 1 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者はおらず、「使用していない」を選択した者が 11 者であった。

● スイスタイプクレームを使用する理由

出願人としてスイスタイプクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、選択肢の回答はなく、各国の要件に合わせて使用している、中国では医薬用途発明はスイスタイプクレームが認められる、との回答があった。各国・地域の記載ルールに起因して使用していることがうかがえる。

- スイスタイプクレームを使用しない理由

表 IV-5-40 スイスタイプクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	2	米国企業 1 者、欧州企業 1 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	2	欧州企業 1 者、欧州事務所 1 者。

出願人としてスイスタイプクレームを使用していない理由については、分野的に使用する必要性がないとの回答がほとんどであり、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 2 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が 2 者であった。その他、韓国では許されていないとの回答もあった。

- スイスタイプクレームの特許に対する認識

表 IV-5-41 スイスタイプクレームの使用状況

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	1	中国事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	0	
特許の権利範囲を明確に把握できる。	1	韓国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	4	米国企業 1 者、欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。

第三者としてスイスタイプクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 4 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 1 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 1 者であった。特許の権利範囲を明確に把握できないとの回答が比較的多かった。

② 国内ヒアリング調査

- スイスタイプクレームの使用状況

表IV-5-42 スイスタイプクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	0	
必要に応じて使用している。	6	企事 4 者、事務所 2 者。
なるべく使用しないようにしている。	1	事務所 1 者。
使用していない。	13	企業 11 者、事務所 2 者。

出願人としてスイスタイプクレームを「積極的に使用している」を選択した者はおらず、「必要に応じて使用している」を選択した者が 6 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 1 者、「使用していない」を選択した者が 13 者であった。「必要に応じて使用している」を選択した 6 者は主に医薬、化学分野の企業・事務所であった。

● スイスタイプクレームを使用する理由

表IV-5-43 スイスタイプクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	0	
先行技術との差異を立証しやすいから。	1	企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	2	企業 1 者、事務所 1 者。

出願人としてスイスタイプクレームを必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 3 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 1 者であった。また、医薬分野における用途発明の一形式として中国など特定国における権利化のために必要な場合に使用すると回答があった。

出願人としてスイスタイプクレームを必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できる、先行技術との差異を立証しやすいといった発明の保護に関する実体的な理由と、権利化のためにはその形式を使用する必要があるといった形式的な理由の両方があることが明らかとなった。

● スイスタイプクレームを使用しない理由

表IV-5-44 スイスタイプクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	4	企業 2 者、事務所 2 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	1	企業 1 者。

出願人としてスイスタイプクレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 4 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が 1 者であった。そのほか、分野的に使用する必要性がないという回答が多数であった。

● スイスタイプクレームの特許に対する認識

表IV-5-45 スイスタイプクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	2	企業 1 者、事務所 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	1	企業 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	5	企業 3 者、事務所 2 者。

第三者としてスイスタイプクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 5 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 4 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 1 者であった。回答が全体的に割れており、スイスタイプクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、記載ルールに関する形式的な理由からスイスタイプクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、スイスタイプクレームの特許に対して特許の権利範囲を明確に把握できないとの認識が比較的多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と記載ルールに関する形式的な理由の両方からスイスタイプクレームの要否を検討していることがわかった。第三者としては、スイスタイプクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

スイスタイプクレームに関する各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響はあり、スイスタイプクレームの国際調和の問題意識は少なからず存在していると考えられる。

(7) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B7-1～B7-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● PBPクレームの使用状況

表IV-5-46 PBPクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	0	
必要に応じて使用している。	8	欧州企業 3 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	3	米国企業 1 者、欧州企業 1 者、欧州事務所 1 者。
使用していない。	2	欧州企業 2 者。

出願人として PBP クレームを「積極的に使用している」を選択した者はおらず、「必要に応じて使用している」を選択した者が 8 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 3 者、「使用していない」を選択した者が 2 者であった。必要に応じて使用している者が比較的多かった。

● PBPクレームを使用する理由

表IV-5-47 PBPクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	1	欧州企業 1 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	2	韓国企業 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人として PBP クレームを必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 2 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 1 者であった。また、他に表現する方法がない場合に使用する、発明内容を表現するのに最も適している場合に使用する、との意見があった。

出願人として PBP クレームを必要に応じて使用している理由は、広範な権利範囲を構成できる、先行技術との差異を立証しやすい、権利行使をしやすいといった発明の保護に関する実体的な理由によることが明らかとなった。

● PBPクレームを使用しない理由

表IV-5-48 PBPクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	3	欧州企業 2 者、欧州事務所 1 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	1	欧州事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	0	

出願人として PBP クレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 3 者、「先行技術との差異を立証しにくいから」を選択した者が 1 者であった。また、日本では PBP クレームで権利取得できる見込みが少ない、通常は PBP クレームを使わずに書くことができる、との意見もあった。

出願人として PBP クレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由は、発明の保護に関する実体的な理由と、各国・地域の記載ルールや運用の差異による形式的な理由の両方があることが明らかとなった。

● PBPクレームの特許に対する認識

表IV-5-49 PBPクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	1	韓国企業 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	5	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	8	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

第三者として PBP クレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 8 者と最も多く、次いで「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 5 者と多かった。「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 1 者であった。また、各国・地域における取扱いの差異や侵害回避が容易であることなどが挙げられた。

第三者としては、PBP クレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が強いことが明らかになった。

② 国内ヒアリング調査

● PBP クレームの使用状況

表 IV-5-50 PBP クレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	1	事務所 1 者。
必要に応じて使用している。	5	企業 3 者、事務所 2 者。
なるべく使用しないようにしている。	10	企業 7 者、事務所 3 者。
使用していない。	4	企業 4 者。

出願人として PBP クレームを「積極的に使用している」を選択した者が 1 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 5 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 10 者、「使用していない」を選択した者が 4 者であった。大別すると、使用しないと回答した者が比較的多かった。

● PBP クレームを使用する理由

表 IV-5-51 PBP クレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成できるから。	2	企業 1 者、事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすいから。	2	事務所 2 者。
先行技術との差異を立証しやすいから。	1	企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人として PBP クレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 2 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすいから」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 1 者であった。また、PBP クレームで表現するしかない場合に使用すると意見があった。AI 関連発明やゲーム関連発明での生成物などについて PBP クレーム風の書き方をすることで権利化するとの意見もあった。

- PBP クレームを使用しない理由

表 IV-5-52 PBP クレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	9	企業 6 者、事務所 3 者。
先行技術との差異を立証しにくいから。	4	企業 4 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	7	企業 5 者、事務所 2 者。

出願人として PBP クレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由について、「権利行使（侵害の立証）をしにくいから」を選択した者が 9 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が 7 者、「先行技術との差異を立証しにくいから」を選択した者が 4 者であった。また、PBP クレームの権利範囲の不確定さや拒絶理由への反論の難しさ、米国や欧州での取扱いに言及する意見があった。

出願人として PBP クレームをなるべく使用しないようにしている又は使用していない理由は、発明の保護に関する実体的な理由と、各国・地域の記載ルールや運用の差異による形式的な理由の両方があることが明らかとなった。

- PBP クレームの特許に対する認識

表 IV-5-53 PBP クレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	0	
審査の過程を把握しにくい。	1	企業 1 者。
先行技術との差異を把握しやすい。	2	事務所 2 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	7	企業 6 者、事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	1	事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	12	企業 10 者、事務所 2 者。

第三者として PBP クレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 12 者と最も多く、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 7 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 2 者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が 1 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 1 者であった。また、各国・地域における取扱いの差異や侵害回避が容易であることなどが挙げた。

第三者としては、PBP クレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が強いことが明らかになった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由で必要に応じて PBP クレームを使用する場合と、各国・地域の記載ルールや運用の差異を意識して使用を控える場合があることがわかった。第三者としては、権利範囲の不確定さや先行技術との差異の把握について問題があると認識していることがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、権利行使のしにくさや各国・地域での記載ルールや権利化後の取扱いに起因して PBP クレームを使用しない傾向が強いことがわかった。第三者としても、権利範囲の不確定さや先行技術との差異の把握について問題があると認識していることがわかった。

PBP クレームに関する各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響は大きく、第三者としても問題意識が見られることから、PBP クレームの国際調和は国内外のユーザーにとって関心の高い重要事項であることがうかがえる。

（８） マルチマルチクレーム

マルチマルチクレームについて、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 B8-1～B8-4 の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● マルチマルチクレームの使用状況

表IV-5-54 マルチマルチクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	5	米国企業 1 者、欧州企業 3 者、中国事務所 1 者。
必要に応じて使用している。	7	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
なるべく使用しないようにしている。	0	
使用していない。	1	韓国企業 1 者。

日本や欧州などマルチマルチクレームが認められている国への出願について、出願人としてマルチマルチクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 5 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 7 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者はおらず、「使用していない」を選択した者が 1 者であった。ほとんどの者がマルチマルチクレームを使用していることが明らかとなった。

● マルチマルチクレームを使用する理由

表IV-5-55 マルチマルチクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えられるから。	9	米国企業 1 者、欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
コスト（代理人費用）を抑えられるから。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。
広範な権利範囲を構成できるから。	8	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすから。	1	欧州企業 1 者。
先行技術との差異を立証しやすから。	1	韓国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	0	

出願人としてマルチマルチクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「コスト（庁費用）を抑えられるから」を選択した者が 9 者と最も多く、次いで「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 8 者と多かった。「コスト（代理人費用）を抑えられるから」を選択した者が 3 者、「権利行使（侵害の立証）をしやすから」を選択した者が 1 者、「先行技術との差異を立証しやすから」を選択した者が 1 者であった。また、マルチマルチクレームは多面的な発明を表現するのに使用しやすい形式であるとの意見があった。

出願人としてマルチマルチクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、コスト（庁費用・代理人費用）を抑えられるという金銭的な理由と、広範な権利範囲を構成できるといった発明の保護に関する実体的な理由の両方であることが明らかとなった。

● マルチマルチクレームを使用しない理由

出願人としてマルチマルチクレームを使用していない理由として、選択肢の回答はなく、韓国では認められていないからとの回答があった。

● マルチマルチクレームの特許に対する認識

表IV-5-56 マルチマルチクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	2	欧州企業 2 者。
審査の過程を把握しにくい。	0	
先行技術との差異を把握しやすい。	1	欧州企業 1 者。
先行技術との差異を把握しにくい。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	2	欧州企業 1 者、欧州事務所 1 者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	6	欧州企業 2 者、韓国企業 2 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

第三者としてマルチマルチクレームの特許に対する認識は、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が 6 者と最も多かった。「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が 3 者、「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が 2 者、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が 2 者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が 1 者であった。また、効率的な記述にできるとの意見があった。

第三者としては、マルチマルチクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● マルチマルチクレームの使用状況

表 IV-5-57 マルチマルチクレームの使用状況

使用状況	回答数	回答者内訳
積極的に使用している。	11	企業 8 者、事務所 3 者。
必要に応じて使用している。	8	企業 5 者、事務所 3 者。
なるべく使用しないようにしている。	2	企業 2 者。
使用していない。	0	

日本や欧州などマルチマルチクレームが認められている国への出願について、出願人としてマルチマルチクレームを「積極的に使用している」を選択した者が 11 者、「必要に応じて使用している」を選択した者が 8 者、「なるべく使用しないようにしている」を選択した者が 2 者、「使用していない」を選択した者はいなかった。ほとんどの者がマルチマルチクレームを使用していることが明らかとなった。

● マルチマルチクレームを使用する理由

表 IV-5-58 マルチマルチクレームを使用する理由

使用する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えられるから。	17	企業 13 者、事務所 4 者。
コスト（代理人費用）を抑えられるから。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
広範な権利範囲を構成できるから。	10	企業 8 者、事務所 2 者。
権利行使（侵害の立証）をしやすから。	0	
先行技術との差異を立証しやすいから。	2	企業 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。	1	企業 1 者。

出願人としてマルチマルチクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由について、「コスト（庁費用）を抑えられるから」を選択した者が 17 者と最も多

く、次いで「広範な権利範囲を構成できるから」を選択した者が 10 者であった。「コスト（代理人費用）を抑えられるから」を選択した者が 4 者、「先行技術との差異を立証しやすいから」を選択した者が 2 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから」を選択した者が 1 者であった。また、権利化したい構成要素の組合せを全部権利化するために記載の効率がよいこと、特許請求の範囲全体の構成がわかりやすいこと、多数の引例を組み合わせないと無効主張ができなくなり強固な権利が得られること、あらゆる組合せが開示されていることになるため中間対応がしやすい⁷¹こと、訂正審判の際に有利である⁷²こと、欧州で補正する際に新規事項の追加に該当しにくい⁷³こと、など国内外の実務上利用される理由も多く挙がった。

出願人としてマルチマルチクレームを積極的に使用している又は必要に応じて使用している理由は、コスト（庁費用・代理人費用）を抑えられるという金銭的な理由、広範な権利範囲を構成できるという発明の保護に関する実体的な理由、権利化のための記載効率のよさ、発明の理解のしやすさといった実務上の利便性、さらには、日本や欧州での中間対応時の補正の許容可能性、日本での権利化後の訂正審判や無効審判時の訂正の許容可能性など、多角的な理由により使用していることが明らかとなった。

● マルチマルチクレームを使用しない理由

表 IV-5-59 マルチマルチクレームを使用しない理由

使用しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域にも出願を行う場合に、制度の差異によるチェック負担をなくすため。	2	企業 2 者。
マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域へのファミリー出願のクレームと引用形式を統一し、管理しやすくするため。	0	
コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。	0	
コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。	0	
広範な権利範囲を構成しすぎるから。	0	
権利行使（侵害の立証）をしにくいから。	0	
先行技術との差異を立証しにくいから。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。	1	企業 1 者。

出願人としてマルチマルチクレームをなるべく使用していない理由について、「マルチマ

⁷¹ 最後の拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲の限定的減縮などを目的とするものに限られる（特許法第 17 条の 2 第 5 項第 1 号）ことから、なるべくはじめから従属関係を作っておいたほうがあとで従属クレームを独立クレームに入れる補正がしやすいとの意見があった。

⁷² 訂正審判で認められる特許請求の範囲の訂正は、特許請求の範囲の減縮、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとするなどなどを目的とするものに限られる（特許法第 126 条第 1 項第 1 号、第 4 号）ことから、マルチマルチクレームで記載しておくことにより訂正審判時に対応しやすいとの意見があった。無効審判における訂正の請求についても同様のことがいえる（特許法第 134 条の 2 第 1 項第 1 号、第 4 号）。

⁷³ 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に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との意見があった。

ルチクレームが認められていない他の国・地域にも出願を行う場合に、制度の差異によるチェック負担をなくすため」を選択した者が2者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから」を選択した者が1者であった。いずれも、マルチマルチクレームを認めていない国（米国、中国など）を意識した回答であった。

● マルチマルチクレームの特許に対する認識

表 IV-5-60 マルチマルチクレームの特許に対する認識

認識（複数選択可）	回答数	回答者内訳
審査の過程を把握しやすい。	1	企業1者。
審査の過程を把握しにくい。	1	企業1者。
先行技術との差異を把握しやすい。	1	企業1者。
先行技術との差異を把握しにくい。	3	企業2者、事務所1者。
特許の権利範囲を明確に把握できる。	4	企業2者、事務所2者。
特許の権利範囲を明確に把握できない。	3	企業3者。

第三者としてマルチマルチクレームの特許に対する認識について、「特許の権利範囲を明確に把握できる」を選択した者が4者、「特許の権利範囲を明確に把握できない」を選択した者が3者、「先行技術との差異を把握しにくい」を選択した者が3者、「先行技術との差異を把握しやすい」を選択した者が1者、「審査の過程を把握しやすい」を選択した者が1者、「審査の過程を把握しにくい」を選択した者が1者であった。また、特許請求の範囲全体の建付けが理解しやすいといった肯定的な意見がある一方で、複雑な従属関係では異議申立や審判等で無効を主張する際に権利範囲の解釈や無効資料調査等に時間を要する、権利範囲が一見広く見えるが実際にどこまでカバーできているかわかりにくい、といった否定的な意見もあった。分野を問わず全体的に回答が割れており、マルチマルチクレームに対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがうかがえる。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）からは、出願人としては、マルチマルチクレームが認められている国・地域では、コストを抑えるという金銭的な理由と発明を適切に保護するためという実体的な理由の両方の理由からマルチマルチクレームを使用していることがわかった。第三者としては、マルチマルチクレームの特許に対して、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいといった否定的な認識が多いことがわかった。

国内ヒアリング調査からは、出願人としては、マルチマルチクレームが認められている国・地域では、コストを抑えるため、発明を適切に保護するため、補正や訂正の許容可能

性など、多角的な理由によりマルチマルチクレームを使用していることがわかった。第三者としては、マルチマルチクレームの特許に対する認識にこれといった傾向はなく、ケースバイケースであることがわかった。

マルチマルチクレームに関する各国・地域の記載ルールの相違点が国内外のユーザーにもたらす影響は大きく、マルチマルチクレームの国際調和は国内外のユーザーにとって関心の高い重要事項であることがうかがえる。

6. 各国・地域ごとの出願方針

既にオリジナルの出願（例えば、PCT 出願）があるとして、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにも特許出願（例えば、国内移行）をする際、特許請求の範囲の表現形式（請求項の記載形式・引用形式）について注意している事項について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 C（C1-1～C10）の結果を以下にまとめた。

（１） 日本

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 日本に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-1 日本に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	9	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 9 者であった。

表 IV-6-2 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
日本の法令・運用に適した記載形式にするため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「日本の法令・運用に適した記載形式にするため⁷⁴」を選択した者が3者であった。

表 IV-6-3 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	2	米国事務所1者、韓国事務所1者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	米国企業1者、欧州企業3者、米国事務所1者、欧州事務所1者。
オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	3	欧州企業1者、米国事務所1者、韓国事務所1者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	5	欧州企業3者、米国事務所1者、欧州事務所1者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が6者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が5者、「オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が3者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が2者であった。

請求項の記載形式を変更せず、必要に応じて中間対応とする、あるいは複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するために出願時の請求項は変更しないケースが比較的多いことがわかった。

● 日本に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-4 日本に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	5	欧州企業2者、韓国企業1者、米国事務所1者、中国事務所1者。
変更しない。	9	米国企業1者、欧州企業5者、韓国企業1者、欧州事務所1者、韓国事務所1者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が5者、「変更しない」を選択した者が9者であった。

⁷⁴ 日本の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、人を治療する方法が含まれている場合にそのクレームを削除又は変更することを検討するとの回答があった。

表 IV-6-5 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	1	中国事務所 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 2 者、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」が 1 者であった。

表 IV-6-6 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
日本の法令・運用に適した引用形式にするため。	3	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「コスト（庁費用）を抑えるため」を選択した者が 3 者、「日本の法令・引用に適した引用形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-7 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	欧州企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	5	米国企業 1 者、欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	4	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	3	欧州企業 3 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 5 者、「オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 4 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 3 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

請求項の引用形式を変更せず、必要に応じて中間対応とする、欧州企業ではオリジナルの出願で既に日本に対応した引用形式となっている、あるいは複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するために出願時は変更しないケースが比較的多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● 日本に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-8 日本に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	6	企業 5 者、事務所 1 者。
変更しない。	15	企業 10 者、事務所 5 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 6 者、「変更しない」を選択した者が 15 者であった。

表 IV-6-9 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
日本の法令・運用に適した記載形式にするため。	6	企業 5 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「日本の法令・運用に適した記載形式にするため⁷⁵」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-10 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	0	
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	13	企業 9 者、事務所 4 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適した請求項

⁷⁵ 日本の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、PCT は媒体クレームで出願し日本移行時にプログラムクレームに変更する、オリジナルに「方法的なステップを含む装置クレーム」がある場合、「方法的なステップ」を「機能的なブロック」に書き換えた「装置クレーム」を補正により追加する、治療方法として記載された請求項や日本では用途発明と見なされない請求項（例えば、〇〇治療用化合物 X）を日本の実務に合わせて変更する、などの回答があった。

の記載形式にしているため」を選択した者が 13 者、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 4 者であった。

PCT 出願の請求の範囲や明細書は日本出願の記載形式で作成している企業・事務所が多いが、外国出願を重視している場合には PCT 出願の請求の範囲や明細書を日本以外の国・地域に対応した記載形式で作成し、日本への移行時に日本に合わせた記載形式に変更するケースが少なからず見られることがわかった。

- 日本に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-11 日本に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
変更しない。	17	企業 12 者、事務所 5 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 4 者、「変更しない」を選択した者が 17 者であった。

表 IV-6-12 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」が 4 者であった。

表 IV-6-13 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
日本の法令・運用に適した引用形式にするため。	4	企業 3 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「日本の法令・引用に適した引用形式にするため」を選択した者が 4 者、「コスト（庁費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

表 IV-6-14 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	0	
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	企業 4 者、事務所 2 者。
オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	16	企業 12 者、事務所 4 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 16 者、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 6 者であった。ケースによって異なるとの回答もあった。

PCT 出願の請求の範囲では日本の法令を意識してマルチマルチクレームを使用している企業・事務所が多いが、米国や中国などを重視している場合には PCT 出願の請求の範囲でもマルチマルチクレームを使用せず日本への移行時にマルチマルチクレームに変更するケースが少なからず見られることがわかった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、国内外のユーザーともに、日本に出願を移行する際の請求項の記載形式・引用形式は変更しないケースが比較的多いことがわかった。日本に出願を移行する際の変更の負担は比較的小さいと考えられる。

（２） 米国

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 米国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-15 米国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	5	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
変更しない。	6	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 5 者、「変更しない」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-16 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
米国の法令・運用に適した記載形式にするため。	5	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

変更する理由については、「米国の法令・運用に適した記載にするため⁷⁶」を選択した者が 5 者であった。

表 IV-6-17 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	欧州企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	2	欧州企業 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	2	欧州企業 2 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 3 者、「オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 2 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 2 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

日本に対する回答と比較すると、米国に合わせて請求項の記載を変更すると回答した者がやや多く、中間対応でよいと考えている者よりも出願時に米国の法令・運用に適した記載に変更している者が多かった。米国の特許請求の範囲の記載ルールや運用が他の国・地域とは異なる点が比較的多いことに起因すると考えられる。

⁷⁶ 米国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、電気及び機械分野では、より構造的な文言を提示するよう求める 112 条 (f) に基づく解釈を満たす傾向のある「単位」その他の文言に変更する、「characterized in that（を特徴とする）」を「wherein」に変更する、米国において不適切な「Use（用途）」クレームを米国の実務に適した形式に変更する、米国では不適切な「コンピュータプログラム製品」に関するクレームを米国の実務に適した形式に変更する、などの回答があった。

- 米国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-18 米国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	7	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
変更しない。	4	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 7 者、「変更しない」を選択した者が 4 者であった。

表 IV-6-19 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームに解消する。	7	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
オリジナルの出願でマルチクレームを用いている場合に、マルチクレームを解消する。	6	欧州企業 3 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 7 者、「オリジナルの出願でマルチクレームを用いている場合に、マルチクレームを解消する」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-20 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
米国の法令・運用に適した引用形式にするため。	8	欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

変更する理由については、「米国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 8 者であった。

表 IV-6-21 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	欧州企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	1	欧州企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	1	欧州企業 1 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」

を選択した者が3者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が1者、「オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が1者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が1者であった。

米国については、請求項の引用形式を変更すると回答した者が比較的多かった。マルチマルチクレームが認められていないため解消することに加えて、マルチクレームについても追加料金などを考慮して解消するケースが多いことが明らかとなった。

② 国内ヒアリング調査

● 米国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-22 米国に出願する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	15	企業10者、事務所5者。
変更しない。	7	企業6者、事務所1者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が15者、「変更しない」を選択した者が7者であった。

表 IV-6-23 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
米国の法令・運用に適した記載形式にするため。	15	企業10者、事務所5者。

変更する理由については、「米国の法令・運用に適した記載にするため⁷⁷」を選択した者が15者であった。

⁷⁷ 米国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、プログラムクレームを媒体クレームに変更する、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと解釈されない表現にする、ソフトウェアでは機能表現に関して、〇〇部と書いているところを変更する、構造（processor等）を追加する、プリアンブルに無用な限定を記載しない、ボディに構成要素列挙型で記載する、ソフトウェア分野では、学習モデル、プログラムクレームが認められていないため、記録媒体、装置クレームに変更する、などの回答があった。

表 IV-6-24 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	0	
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	5	企業 4 者、事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	3	企業 3 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 5 者、「オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 3 者であった。

米国を重視している企業・事務所が多いこと、また、米国の特許請求の範囲の記載ルールや運用は日本と異なる点が比較的多いため、米国出願時に記載形式を米国の法令・運用に適したものに変更することが多いと考えられる。同様の理由により、PCT 出願において日本出願の記載形式よりも米国出願の記載形式を考慮して請求項を作成するケースも少なからず見られることがわかった。

- 米国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-25 米国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	20	企業 14 者、事務所 6 者。
変更しない。	1	企業 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 20 者、「変更しない」を選択した者が 1 者であった。

表 IV-6-26 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	19	企業 14 者、事務所 5 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	19	企業 13 者、事務所 6 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、

マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 19 者、「オリジナルの出願でマルチクレームを用いている場合に、マルチクレームを解消する」を選択した者が 19 者であった。

表 IV-6-27 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
米国の法令・運用に適した引用形式にするため。	19	企業 13 者、事務所 6 者。

変更する理由については、「米国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 19 者であった。

表 IV-6-28 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	0	
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	0	
オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	1	企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 1 者であった。

米国ではマルチマルチクレームが認められていないため解消することに加えて、マルチクレームについても追加料金やカウントの仕方などを考慮して単項従属クレームに書き換えていることが明らかとなった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、米国に出願を移行する際の請求項の記載形式は、海外のユーザーは変更するケースと変更しないケースが半々程度であるものの、日本のユーザーは変更するケースが多いことがわかった。また、米国に出願を移行する際の請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更するケースが多いことがわかった。米国に出願を移行する際の変更の負担は多いと考えられる。

(3) 欧州

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 欧州に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-29 欧州に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	7	欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 4 者、「変更しない」を選択した者が 7 者であった。

表 IV-6-30 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
欧州の法令・運用に適した記載形式にするため。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「欧州の法令・運用に適した記載形式にするため⁷⁸」を選択した者が 4 者であった。料金を考慮して請求項数を 15 以下にするとの回答もあった。

表 IV-6-31 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	韓国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	4	欧州企業 3 者、韓国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	2	欧州企業 2 者。

変更しない理由については、「オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 4 者、「必要であれば中間処理時に対応すれば

⁷⁸ 欧州の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除したり変更したりできるかどうかを検討する、「preferably」「for example」「such as」または「more particularly」のような表現を用いてクレームを適宜併合することによってクレームの数を 15 項以下または 50 項以下に減らす、などの回答があった。

よいと考えられるため」を選択した者が 3 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 2 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

欧州については、米国に対する回答と比較すると請求項の記載形式を変更しないと回答した者が多かった。ただし、回答者に欧州企業が多いことに留意する必要がある。

● 欧州に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-32 欧州に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
変更しない。	8	欧州企業 5 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 8 者であった。

表 IV-6-33 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が 2 者であった。料金を考慮して請求項数を 15 以下にするとの回答もあった。

表 IV-6-34 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	3	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
欧州の法令・運用に適した引用形式にするため。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「コスト（庁費用）を抑えるため」を選択した者が 3 者、「欧州の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 2 者であった。

表 IV-6-35 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	0	
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	2	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者。
オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	5	欧州企業 4 者、米国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	3	欧州企業 3 者。

変更しない理由については、「オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 5 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 3 者、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 2 者であった。

欧州については、請求項の引用形式を変更しないケースが多いことがわかった。ただし、回答者に欧州企業が多いことに留意する必要がある。

② 国内ヒアリング調査

● 欧州に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-36 欧州に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	10	企業 9 者、事務所 1 者。
変更しない。	12	企業 7 者、事務所 5 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 10 者、「変更しない」を選択した者が 12 者であった。

表 IV-6-37 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
欧州の法令・運用に適した記載形式にするため。	10	企業 9 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「欧州の法令・運用に適した記載形式にするため⁷⁹⁾」を選択した者が 10 者であった。

表 IV-6-38 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	8	企業 4 者、事務所 4 者。
オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	4	企業 3 者、事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えられるため」を選択した者が 8 者、「オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 4 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

欧州については、米国に対する回答と比較すると請求項の記載形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。また、オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているとの認識に関して、欧州における請求項の記載形式のルールは日本と共通する点が比較的多いとの意見もあった。

● 欧州に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-39 欧州に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	6	企業 5 者、事務所 1 者。
変更しない。	15	企業 10 者、事務所 5 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 6 者、「変更しない」を選択した者が 15 者であった。

⁷⁹⁾ 欧州の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、2 パート形式に変更する、クレームに符号を入れる、システム、プログラムクレームについて集約クレームを作成する、EPO に適合したカテゴリー等に変更する、ユースクレームの追加、メソッドクレームの追加、用途発明が医薬用途と非医薬用途で違うので発明に両方含まれるときはそれぞれ作る、他の国では独立クレームにするものを（preferably などの用語を使いながら）or でつないでひとつにする、1 カテゴリー1 独立クレームに変更する、などの回答があった。

表 IV-6-40 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	3	企業 3 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-41 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	3	企業 3 者。
欧州の法令・運用に適した引用形式にするため。	3	企業 2 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「コスト（庁費用）を抑えるため」を選択した者が 3 者、「欧州の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-42 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	9	企業 5 者、事務所 4 者。
オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	9	企業 5 者、事務所 4 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 9 者、「オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 9 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

欧州では PCT や日本と同様にマルチマルチクレームが認められているため、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、欧州に出願を移行する際の請求項の記載形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースがやや多いことがわかった。また、欧州に出願を移行する際の請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。欧州に出願を移行する際の変更の負担は比較的少ないと考えられる。

（４） 中国

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 中国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-43 中国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者。
変更しない。	8	欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、欧州企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 8 者であった。

表 IV-6-44 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
中国の法令・運用に適した記載形式にするため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者。

変更する理由については、「中国の法令・運用に適した記載形式にするため⁸⁰」を選択した者が 3 者であった。

⁸⁰ 中国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、治療方法に関するクレームを「治療用医薬品の製造における化合物又は組成物の使用」などのスイスタイプの Use（用途）クレームに変更する、オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除又は変更する、などの回答があった。

表 IV-6-45 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	2	欧州企業 1 者、韓国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	5	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	4	欧州企業 2 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	2	欧州企業 2 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 5 者、「オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 4 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 2 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 2 者であった。

中国については、請求項の記載形式を変更せず、必要に応じて中間対応とする、あるいはオリジナルの出願のクレームが既に中国の法令・運用に適したものとなっているケースが比較的多いことがわかった。

● 中国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-46 中国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。
変更しない。	8	欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 8 者であった。

表 IV-6-47 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	2	韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 2 者であった。

表 IV-6-48 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
中国の法令・運用に適した引用形式にするため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。

変更する理由については、「中国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-49 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	欧州企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	欧州企業 3 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	2	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	3	欧州企業 3 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 6 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 3 者、「オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 2 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

中国については、請求項の引用形式を変更せず、必要に応じて中間対応とするケースが比較的多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● 中国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-50 中国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	13	企業 9 者、事務所 4 者。
変更しない。	8	企業 6 者、事務所 2 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 13 者、「変更しない」を選択した者が 8 者であった。

表 IV-6-51 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
中国の法令・運用に適した記載形式にするため。	12	企業 9 者、事務所 3 者。

変更する理由については、「中国の法令・運用に適した記載形式にするため⁸¹」を選択した者が 12 者であった。

表 IV-6-52 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	0	
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	企業 4 者、事務所 2 者。
オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 6 者、「オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 3 者であった。

中国については、米国に対する回答に次いで記載形式を変更すると回答した者が多かった。中国を重視している者が多いこと、また、請求項の記載形式について日本とは異なるルール・運用が多いことがうかがえる。

● 中国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-53 中国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	12	企業 9 者、事務所 3 者。
変更しない。	9	企業 6 者、事務所 3 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 12 者、「変更しない」を選択した者が 9 者であった。

⁸¹ 中国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、中国では PCT 出願時のクレームの数で費用が決まるため移行時にクレーム数を増やす、特許と実用新案出願の併願をする場合、実用新案出願の請求項について、方法や材料の請求項を削除する、などの回答があった。

表 IV-6-54 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	11	企業 9 者、事務所 2 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 11 者であった。

表 IV-6-55 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
中国の法令・運用に適した引用形式にするため。	12	企業 9 者、事務所 3 者。

変更する理由については、「中国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 12 者であった。

表 IV-6-56 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	7	企業 5 者、事務所 2 者。
オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	2	企業 1 者、事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 7 者、「オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 2 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

注目すべき回答として、中国ではマルチマルチクレームは認められていないが出願時にはマルチマルチクレームをあえて残すという実務があった。その理由としては、①マルチマルチクレームは拒絶理由になりうるが無効理由ではない、②マルチマルチクレームをそのままにして出願時の請求項数を抑えることで追加料金を発生させない⁸²、③出願時のマルチマルチクレームをそのままにしておくことで補正の範囲を広くすることができる（新

⁸² 日本では、補正により請求項の数が増加する場合には増加分の請求項の審査請求料（1 請求項につき 4,000 円）を支払う必要があるが、中国では、出願時の請求項の数で手数料を納付するのみである（専利審査指南第 5 部分第 2 章 1. 参照）。

規事項の追加に該当しにくくなる)、④マルチマルチクレームをばらすことでなくなる組合せについて意識的に除外したとされて権利化できなくなるのを防ぐ、など、多角的な観点から意見が寄せられた。中国については、マルチマルチクレームが認められていないことを認識しながらもマルチマルチクレームをあえて残す実務がある程度支持されており、そのような実務に出願人・代理人が少なからずメリットを感じていることが明らかになった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、中国に出願を移行する際の請求項の記載形式・引用形式は、海外のユーザーでは変更しないケースが多いものの、国内のユーザーでは変更するケースが比較的多いことがわかった。中国に出願を移行する際の変更の負担は比較的多いと考えられる。

（５） 韓国

① 海外ヒアリング調査（企業・事務所）

● 韓国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-57 韓国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	2	米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	8	欧州企業 5 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 2 者、「変更しない」を選択した者が 8 者であった。

表 IV-6-58 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
韓国の法令・運用に適した記載形式にするため。	2	米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「韓国の法令・運用に適した記載形式にするため⁸³⁾」を選択した者が2者であった。

表 IV-6-59 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	2	欧州企業1者、韓国事務所1者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	欧州企業4者、韓国企業1者、欧州事務所1者。
オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	2	欧州企業1者、中国事務所1者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	2	欧州企業2者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が6者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が2者、「オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が2者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が2者であった。

韓国については、他の国・地域に対する回答と比較すると請求項の記載形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが比較的多いことがわかった。

● 韓国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-60 韓国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	4	欧州企業3者、韓国事務所1者。
変更しない。	7	欧州企業3者、韓国企業1者、米国事務所1者、欧州事務所1者、中国事務所1者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が4者、「変更しない」を選択した者が7者であった。

⁸³⁾ 韓国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、（人間を含む被験者に行う）治療方法に関するクレームを、治療用途の詳述を伴う組成物に関するクレームに変更する、オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除したり変更したりできるかどうかを検討する、などの意見があった。

表 IV-6-61 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	3	欧州企業 2 者、中国事務所 1 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-62 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
韓国の法令・運用に適した引用形式にするため。	4	欧州企業 3 者、韓国事務所 1 者。

変更する理由については、「韓国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 4 者であった。

表 IV-6-63 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	中国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	2	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	3	欧州企業 3 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 4 者、「複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため」を選択した者が 3 者、「オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 2 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

韓国については、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が比較的多く、必要に応じて中間対応とするケースが比較的多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● 韓国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-64 韓国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	7	企業 5 者、事務所 2 者。
変更しない。	13	企業 9 者、事務所 4 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 7 者、「変更しない」を選択した者が 13 者であった。

表 IV-6-65 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
韓国の法令・運用に適した記載形式にするため。	7	企業 5 者、事務所 2 者。

変更する理由については、「韓国の法令・運用に適した記載形式にするため⁸⁴」を選択した者が 7 者であった。

表 IV-6-66 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	9	企業 7 者、事務所 2 者。
オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	4	企業 2 者、事務所 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 9 者、「オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 4 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

韓国については、記載形式を変更しないと回答した者が比較的多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。また、オリジナルの出願で既に韓国の法令・運

⁸⁴ 韓国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、PCT は媒体クレームで出願し、韓国移行時にプログラムクレームに変更する、PCT 出願を中国に合わせてクレームを多く作った場合、クレームを削除する、などの回答があった。

用に適した請求項の記載形式となっているとの認識も多く、韓国における請求項の記載形式のルールが日本と共通する点が比較的多いと考えられていることがわかった。

- 韓国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-67 韓国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	14	企業 9 者、事務所 5 者。
変更しない。	6	企業 5 者、事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 14 者、「変更しない」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-68 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	12	企業 8 者、事務所 4 者。

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する」を選択した者が 12 者であった。

表 IV-6-69 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
韓国の法令・運用に適した引用形式にするため。	13	企業 9 者、事務所 4 者。

変更する理由については、「韓国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 13 者であった。

表 IV-6-70 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	5	企業 5 者。
オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	1	事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 5 者、「オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 1 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

韓国ではマルチマルチクレームが認められていないため、韓国への出願時にマルチマルチクレームを解消するケースが多いことがわかった。中国で見られたような、意図的にマルチマルチクレームを残すという回答は韓国では見られなかった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、国内外のユーザーともに、韓国に出願を移行する際の請求項の記載形式は変更しないケースが多いことがわかった。また、韓国に出願を移行する際の請求項の引用形式は、海外のユーザーでは変更しないケースが多いものの、国内のユーザーでは変更するケースが比較的多いことがわかった。韓国に出願を移行する際の変更の負担はそれほど多くないと考えられる。

（6） 英国

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 英国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-71 英国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 4 者であった。

表 IV-6-72 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
英国の法令・運用に適した記載形式にするため。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「英国の法令・運用に適した記載形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-73 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	2	欧州企業 1 者、韓国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、韓国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 3 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 2 者であった。

英国については、請求項の記載形式を変更するケースと変更しないケースとが半々程度であり、全体的な傾向はこれといって見られなかった。

- 英国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-74 英国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	1	韓国企業 1 者。
変更しない。	6	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 1 者、「変更しない」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-75 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	1	韓国企業 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルクレームを用いていない場合に、マルチマルクレームに変更する」を選択した者が1者であった。

表 IV-6-76 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
英国の法令・運用に適した引用形式にするため。	1	韓国企業1者。

変更する理由については、「英国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が1者であった。

表 IV-6-77 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	3	欧州企業1者、中国事務所1者、韓国事務所1者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	4	欧州企業1者、韓国企業1者、中国事務所1者、韓国事務所1者。
オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	1	米国事務所1者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が4者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が3者、「オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が1者であった。

英国については、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● 英国に出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-78 英国に出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	5	企業4者、事務所1者。
変更しない。	7	企業6者、事務所1者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が5者、「変更しない」を選択した者が7

者であった。

表 IV-6-79 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
英国の法令・運用に適した記載形式にするため。	5	企業 4 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「英国の法令・運用に適した記載形式にするため⁸⁵」を選択した者が 5 者であった。

表 IV-6-80 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	企業 5 者、事務所 1 者。
オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	1	企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 6 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者、「オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 1 者であった。

英国については、欧州に対する回答と同様に、米国に対する回答と比較すると請求項の記載形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

● 英国に出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-81 英国に出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
変更しない。	9	企業 8 者、事務所 1 者。

⁸⁵ 英国の法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、PCT は媒体クレームで出願し、欧州、英国移行時にプログラムクレームに変更する、ユースクレームの追加、メソッドクレームの追加、コンピュータ・ソフトウェアに関する審査が厳しいので、その分野に関する出願については、抽象概念発明とならないように注意する、などの回答があった。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が3者、「変更しない」を選択した者が9者であった。

表 IV-6-82 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	1	企業1者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が1者であった。

表 IV-6-83 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	1	企業1者。
英国の法令・運用に適した引用形式にするため。	3	企業2者、事務所1者。

変更する理由については、「英国の法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が3者、「コスト（庁費用）を抑えるため」を選択した者が1者であった。

表 IV-6-84 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業1者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	8	企業7者、事務所1者。
オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	1	企業1者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が8者、オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が1者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が1者であった。

英国については、欧州と同様にマルチマルチクレームが認められているため、請求項の

引用形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、英国に出願を移行する際の請求項の記載形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースがやや多いことがわかった。また、英国に出願を移行する際の請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。英国に出願を移行する際の変更の負担は比較的少ないと考えられる。

（７） フランス

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● フランスに出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-85 フランスに出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 4 者であった。

表 IV-6-86 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
フランスの法令・運用に適した記載形式にするため。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「フランスの法令・運用に適した記載形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-87 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	2	欧州企業 1 者、韓国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	4	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 4 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 2 者であった。

フランスについては、請求項の記載形式を変更するケースと変更しないケースが半々程度であり、全体的な傾向はこれといって見られなかった。

● フランスに出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-88 フランスに出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	1	韓国企業 1 者。
変更しない。	6	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 1 者、「変更しない」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-89 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	1	韓国企業 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が 1 者であった。

表 IV-6-90 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	0	
フランスの法令・運用に適した引用形式にするため。	1	韓国事務所 1 者。

変更する理由については、「フランスの法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 1 者であった。

表 IV-6-91 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	3	欧州企業 1 者・中国事務所 1 者・韓国事務所 1 者
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	0	
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 6 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 3 者であった。

フランスについては、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● フランスに出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-92 フランスに出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	5	企業 4 者、事務所 1 者。
変更しない。	7	企業 6 者、事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 5 者、「変更しない」を選択した者が 7 者であった。

表 IV-6-93 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
フランスの法令・運用に適した記載形式にするため。	5	企業 5 者。

変更する理由については、「フランスの法令・運用に適した記載形式にするため⁸⁶」を選択した者が 5 者であった。

表 IV-6-94 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	6	企業 5 者、事務所 1 者。
オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	1	企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 6 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者、「オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 1 者であった。

フランスについては、欧州に対する回答と同様に、米国に対する回答と比較すると請求項の記載形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

● フランスに出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-95 フランスに出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
変更しない。	9	企業 8 者、事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 9 者であった。

⁸⁶ フランスの法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、PCT は媒体クレームで出願し、欧州、フランス移行時にプログラムクレームに変更する、ユースクレームの追加、などの意見があった。

表 IV-6-96 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	1	企業 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が 1 者であった。

表 IV-6-97 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	0	
フランスの法令・運用に適した引用形式にするため。	3	企業 2 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「フランスの法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-98 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	7	企業 6 者、事務所 1 者。
オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	2	企業 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 7 者、「オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 2 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

フランスについては、欧州と同様にマルチマルチクレームが認められているため、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、フランスに出願を移行する際の請求項の記載形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースがやや多いことがわかった。また、フランスに出願を移行する際の請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。フランスに出願を移行する際の変更の負担は比較的少ないと考えられる。

（８） ドイツ

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● ドイツに出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-99 ドイツに出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	5	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 5 者であった。

表 IV-6-100 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
ドイツの法令・運用に適した記載形式にするため。	3	韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「ドイツの法令・運用に適した形式にするため」を選択した者が 3 者であった。

表 IV-6-101 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	韓国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	5	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	1	欧州企業 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」が 5 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者、「オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 1 者であった。

ドイツについては、請求項の記載形式を変更しないと回答した者が変更すると回答した者をやや上回り、必要に応じて中間対応とするケースが比較的多いことがわかった。

● ドイツに出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-102 ドイツに出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
変更しない。	6	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、韓国事務所 1 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 2 者、「変更しない」を選択した者が 6 者であった。

表 IV-6-103 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が 2 者であった。

表 IV-6-104 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	1	中国事務所 1 者。
ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため。	2	韓国企業 1 者、中国事務所 1 者。

変更する理由については、「ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が 2 者、「コスト（庁費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

表 IV-6-105 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	韓国事務所 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	3	欧州企業 1 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者。
オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	3	欧州企業 2 者、米国事務所 1 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	欧州企業 3 者。

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が 3 者、「オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が 3 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

ドイツについては、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が比較的多く、必要に応じて中間対応とする、あるいはオリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適した引用形式となっていると考えているケースが多いことがわかった。

② 国内ヒアリング調査

● ドイツに出願を移行する際の請求項の記載形式

表 IV-6-106 ドイツに出願を移行する際の請求項の記載形式

請求項の記載形式	回答数	回答者内訳
変更する。	5	企業 4 者、事務所 1 者。
変更しない。	13	企業 8 者、事務所 5 者。

請求項の記載形式を「変更する」を選択した者が 5 者、「変更しない」を選択した者が 13 者であった。

表 IV-6-107 変更する理由

変更する理由	回答数	回答者内訳
ドイツの法令・運用に適した記載形式にするため。	5	企業 4 者、事務所 1 者。

変更する理由については、「ドイツの法令・運用に適した形式にするため⁸⁷」を選択した

⁸⁷ ドイツの法令・運用に適した記載形式への変更の一例として、PCT は媒体クレームで出願し、欧州、ドイツ移行時にプログラムクレームに変更する、2 パート形式に変更する、などの回答があった。

者が 5 者であった。

表 IV-6-108 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業 1 者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	8	企業 6 者、事務所 2 者。
オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。	5	企業 3 者、事務所 2 者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」が 8 者、「オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適した請求項の記載形式にしているため」を選択した者が 5 者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が 1 者であった。

ドイツについては、欧州、英国、フランスに対する回答と比較すると請求項の記載形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。また、オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適した請求項の記載形式にしているとの認識も比較的多く、ドイツにおける特許請求の範囲の記載形式のルールは日本と共通する点が比較的多いと考えられていることがわかった。

● ドイツに出願を移行する際の請求項の引用形式

表 IV-6-109 ドイツに出願を移行する際の請求項の引用形式

請求項の引用形式	回答数	回答者内訳
変更する。	3	企業 2 者、事務所 1 者。
変更しない。	15	企業 10 者、事務所 5 者。

請求項の引用形式を「変更する」を選択した者が 3 者、「変更しない」を選択した者が 15 者であった。

表 IV-6-110 変更の内容

変更の内容	回答数	回答者内訳
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。	1	企業 1 者。
オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。	0	

変更の内容については、「オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する」を選択した者が1者であった。

表 IV-6-111 変更する理由

変更する理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（庁費用）を抑えるため。	0	
ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため。	3	企業2者、事務所1者。

変更する理由については、「ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため」を選択した者が3者であった。

表 IV-6-112 変更しない理由

変更しない理由（複数選択可）	回答数	回答者内訳
コスト（代理人費用）を抑えるため。	1	企業1者。
必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。	8	企業6者、事務所2者。
オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。	8	企業6者、事務所2者。
複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。	0	

変更しない理由については、「必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため」を選択した者が8者、「オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適した請求項の引用形式にしているため」を選択した者が8者、「コスト（代理人費用）を抑えるため」を選択した者が1者であった。

ドイツについても、欧州と同様にマルチマルチクレームが認められているため、請求項の引用形式を変更しないと回答した者が多く、必要に応じて中間対応とするケースが多いことがわかった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、ドイツに出願を移行する際の請求項の記載形式は、海外のユーザーでは変更しないケースがやや多く、国内のユーザーでは変更しないケースが多いことがわかった。また、ドイツに出願を移行する際の請求項の引用形式は、国内外のユーザーともに、変更しないケースが多いことがわかった。ドイツに出願を移行する際の変更の負担は比較的少ないと考えられる。

(9) 表現形式の変更による労力負担・コスト負担

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 請求項の記載形式・引用形式の変更の労力負担

表 IV-6-113 請求項の記載形式・引用形式の変更の労力負担

労力負担	回答数	回答者内訳
強く感じる。	0	
感じる。	10	欧州企業 5 者、韓国企業 2 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
少し感じる。	1	中国事務所 1 者。
感じない。	0	

各国・地域への特許出願の請求項の記載形式・引用形式の変更にあたって労力の負担を「強く感じる」と「感じない」を選択した者はおらず、「感じる」を選択した者が 10 者、「少し感じる」を選択した者が 1 者であった。

国・地域や分野を問わず、各国・地域ごとのルールに対応させた請求項の記載形式・引用形式の変更に労力の負担を感じている者が多いことが明らかとなった。

● 請求項の記載形式・引用形式の変更のコスト負担

表 IV-6-114 請求項の記載形式・引用形式の変更のコスト負担

コスト負担	回答数	回答者内訳
強く感じる。	1	韓国企業 1 者。
感じる。	7	欧州企業 4 者、韓国企業 1 者、欧州事務所 1 者、中国事務所 1 者。
少し感じる。	3	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
感じない。	0	

各国・地域への特許出願の請求項の記載形式・引用形式の変更にあってコスト的な負担を「強く感じる」を選択した者が 1 者、「感じる」を選択した者が 7 者、「少し感じる」を選択した者が 3 者、「感じない」を選択した者はいなかった。

労力負担と同様に、国・地域や分野を問わず、各国・地域ごとのルールに対応させた請求項の記載形式・引用形式の変更にコストの負担を感じている者が多いことが明らかとなった。

② 国内ヒアリング調査

● 請求項の記載形式・引用形式の変更の労力負担

表 IV-6-115 請求項の記載形式・引用形式の変更の労力負担

労力負担	回答数	回答者内訳
強く感じる。	4	企業 4 者。
感じる。	6	企業 6 者。
少し感じる。	8	企業 5 者、事務所 3 者。
感じない。	3	事務所 3 者。

各国・地域への特許出願の請求項の記載形式、引用形式の変更にあたって労力の負担を「強く感じる」を選択した者が 4 者、「感じる」を選択した者が 6 者、「少し感じる」を選択した者が 8 者、「感じない」を選択した者が 3 者であった。

企業と事務所を比較すると、出願人たる企業が労力の負担をより強く感じていることが明らかとなった。また、技術分野別では、医薬、化学分野で比較的労力の負担を感じる傾向にあることが明らかとなった。

● 請求項の記載形式・引用形式の変更のコスト負担

表 IV-6-116 請求項の記載形式・引用形式の変更のコスト負担

コスト負担	回答数	回答者内訳
強く感じる。	2	企業 2 者。
感じる。	10	企業 9 者、事務所 1 者。
少し感じる。	8	企業 4 者、事務所 4 者。
感じない。	1	事務所 1 者。

各国・地域への特許出願の請求項の記載形式、引用形式の変更にあたってコスト的な負担を「強く感じる」を選択した者が 2 者、「感じる」を選択した者が 10 者、「少し感じる」を選択した者が 8 者、「感じない」を選択した者が 1 者であった。

労力負担と同様に、出願人たる企業がコストの負担をより強く感じていることが明らかとなった。また、労力負担と比較すると、分野によらずコスト負担を感じる傾向にあることが明らかとなった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、各国・地域の特許出願における特許請求の範囲の表現形式のルールが相違することにより、ユーザーは、技術分

野を問わず労力負担、コスト負担を感じていることが明らかになった。全体として、特許請求の範囲の表現形式のルール of 国際調和に関する問題意識が強くあると考えられる。

7. 表現形式について特に留意しているその他の国

表現形式について特に留意しているその他の国・機関について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 D（D1、D2）の結果を以下にまとめた。

海外質問票調査（企業・事務所）では、インドが最も多く挙がり、ブラジル、ロシア、台湾、インドネシア、ベトナムも挙げた。

国内ヒアリング調査でも、インドが最も多く挙がり、ブラジル、メキシコ、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナムも挙げた。

インドについては、拒絶理由を受けないことを目的にクレーム構成要素に図面中の対応する符号を追加するようクレームの記載形式を出願時に変更している、用途発明が認められないため、別の表現を検討するようにしている、特有の文言、表現に変更するなどの意見があった。

特許請求の範囲の表現形式に関する独自のルールがある国について、その表現形式にするよう特に留意していることがうかがえる。

8. 1 出願当たりの請求項数・料金の検討

1 出願当たりの平均的な請求項数及びその理由、各国・地域の料金体系に対する意識、米国のマルチクレームのカウントの仕方に対する認識・対処⁸⁸について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 E（E1～E5）の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

● 1 出願当たりの平均的な請求項数

1 出願当たりの平均的な請求項数について、少ないものでは7～8、多いものでは最小30、最大50などの回答があったが、全体としては、10～20との回答が多かった。分野別では、機械、電気、化学では10～15程度との回答が多く、医薬では15かそれ以上、請求項数を特にコントロールしないという回答もあった。通信、ソフトウェアでは25より多いとの回答もあった。

⁸⁸ 米国のマルチクレームのカウントの仕方に対する認識・対処についての設問は、国内ヒアリング調査のみとした。

上記請求項数になる理由としては、米国や欧州の出願料金体系を意識して追加料金が発生しないように 15 以内、あるいは 20 以内に収まるように調整しているとの意見が比較的多かった。また、権利範囲として抑えるべきクレームカテゴリと費用との兼ね合いに基づいている、コストと技術的価値を考慮して設定している、コストと保護範囲のバランスを取るなど、発明の保護を考える際にコストとのバランスを強く意識していることがわかった。

また、マルチマルチクレームが認められている日本や欧州では請求項数を比較的少なくすることができ、マルチマルチクレームが認められずマルチクレームのカウントも引用する請求項の数となる米国では請求項数 20 を目安に調整するケースが見られた。

ある請求項数まで定額制でそれを超えると料金加算が発生する出願料金体系やマルチマルチクレームの制限が 1 出願当たりの平均的な請求項数に及ぼす影響は非常に大きく、海外のユーザーは権利範囲とコストのバランスを意識していることが明らかとなった。

● 各国・地域の料金体系に対する意識

特許出願の請求項数を決めるにあたり、各国・地域の料金体系（請求項数に応じて料金が加算されるなど）を考慮しているかの回答は、以下のとおりであった。

表 IV-8-1 各国、地域の料金体系を考慮しているか

各国・地域の料金体系	回答数	回答者内訳
特に考慮している。	3	欧州企業 1 者、米国事務所 1 者、欧州事務所 1 者。
考慮している。	9	米国企業 1 者、欧州企業 5 者、韓国企業 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
少し考慮している。	1	韓国企業 1 者。
考慮していない。	0	

「特に考慮している」を選択した者が 3 者、「考慮している」を選択した者が 9 者、「少し考慮している」を選択した者が 1 者であった。「考慮していない」を選択した者はいなかった。

表 IV-8-2 特に考慮している国

特に考慮している国（複数回答可）	回答数	回答者内訳
欧州	7	米国企業 1 者、欧州企業 4 者、米国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
米国	5	欧州企業 2 者、米国事務所 1 者、中国事務所 1 者、韓国事務所 1 者。
日本	3	欧州企業 2 者、韓国企業 1 者。
中国	2	欧州企業 2 者。
韓国	2	欧州企業 2 者。
フランス	1	韓国企業 1 者。
ロシア	1	欧州企業 1 者。
ブラジル	1	欧州企業 1 者。
インド	1	欧州企業 1 者。
シンガポール	1	韓国企業 1 者。

特に考慮している国については、欧州と回答した者が 7 者と最も多く、次いで米国と回答した者が 5 者と多かった。日本と回答した者が 3 者、中国と回答した者が 2 者、韓国と回答した者が 2 者、フランスと回答した者が 1 者、ロシアと回答した者が 1 者、ブラジルが 1 者、インドが 1 者、シンガポールが 1 者であった。

ある請求項数まで定額制でそれを超えると料金加算が発生する出願料金体系の国・地域、特に高額な料金加算が発生する国・地域を考慮していることがうかがえる。各国・地域の料金体系の相違が海外のユーザーにもたらす影響は大きいと考えられる。

② 国内ヒアリング調査

● 1 出願当たりの平均的な請求項数

1 出願当たりの平均的な請求項数について、全体としては、10～15 との回答が多かった。20 を超える回答はなかった。分野別では、機械では比較的少なく 5～10 程度、電気、通信、情報、化学、バイオ、医薬では 10～15 程度という回答が多かった。なお、この請求項数は、マルチクレーム及びマルチマルチクレームを使用した場合の請求項数であるとの回答がほとんどであり、米国に出願する場合には単項従属クレームに書き直し、20 以内に調整するとの回答が多かった。

上記請求項数になる理由としては、1 出願から生まれる発明はコストを意識しなくてもこの程度に収まるとの意見もあったが、特に米国や欧州の出願料金を意識して追加料金が発生しないように 10～15 程度に収まるように調整しているとの意見が比較的多かった。コストに関しては、実際に書きたいクレームとしてはもっと多いがコストを考慮して請求項数を抑えている、外国出願するのは重要な件なので費用に捉われずに出願するなどの意見もあった。米国や欧州の出願料金体系を考慮しつつ、発明を上位から下位の構成まで漏

れなく権利化を図ること、あるいは、請求項数が少なすぎると許可される請求項を見出すことが困難になる一方で、多すぎると出願国によっては庁費用・翻訳費用を含めコスト負担増となることを意識しているなどの意見もあり、発明の保護を考える際にコストとのバランスを考えていることがわかった。

国内のユーザーにおいても、ある請求項数まで定額制でそれを超えると料金加算が発生する出願料金体系やマルチマルチクレームの制限が 1 出願当たりの平均的な請求項数に及ぼす影響は非常に大きく、権利範囲とコストのバランスを意識していることが明らかとなった。

● 各国・地域の料金体系に対する意識

特許出願の請求項数を決めるにあたり、各国・地域の料金体系（請求項数に応じて料金が加算されるなど）を考慮しているかの回答は、以下のとおりであった。

表 IV-8-3 各国、地域の料金体系を考慮しているか

各国・地域の料金体系	回答数	回答者内訳
特に考慮している。	6	企業 2 者、事務所 4 者。
考慮している。	14	企業 12 者、事務所 2 者。
少し考慮している。	1	企業 1 者。
考慮していない。	0	

「特に考慮している」を選択した者が 6 者、「考慮している」を選択した者が 14 者、「少し考慮している」を選択した者が 1 者であった。「考慮していない」を選択した者はいなかった。

表 IV-8-4 特に考慮している国

特に考慮している国（複数回答可）	回答数	回答者内訳
米国	20	企業 14 者、事務所 6 者。
欧州	14	企業 10 者、事務所 4 者。
中国	3	企業 2 者、事務所 1 者。
ロシア	1	事務所 1 者。
ブラジル	1	企業 1 者。
ドイツ	1	企業 1 者。
日本	1	企業 1 者。

特に考慮している国については、米国と回答した者が 20 者と最も多く、次いで欧州と回答した者が 14 者と多かった。中国と回答した者が 3 者、ロシアと回答した者が 1 者、ブラジルと回答した者が 1 者、ドイツと回答した者が 1 者、日本と回答した者が 1 者であった。

ある請求項数まで定額制でそれを超えると料金加算が発生する出願料金体系の国・地域、特に高額な料金加算が発生する国・地域を考慮して請求項数を検討していることがうかがえる。各国・地域の料金体系の相違が国内のユーザーにもたらす影響は大きいと考えられる。

● 米国のマルチクレームのカウントの仕方

米国のマルチクレームのカウントの仕方についての認識・対処について、マルチクレームを含む場合の請求項数が実質請求項数でカウントされるというマルチクレームのカウントの仕方は広く認識されているものの、マルチクレームの使用により発生する追加料金が高額なことに起因してマルチクレームの使用を避けていることがわかった。カウントの仕方自体については、面倒で非効率、理不尽でよい制度ではないとの否定的な意見、わかりにくいとは思わない、そういうものと認識しているので特に意見はない、などの回答があった。

また、米国でマルチクレームを使用した場合に米国審査官に記載不備を指摘されて単項従属クレームに書き直すことになったことがあり、マルチクレームを認める規則は実際には機能していないとの指摘もあった。

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、国内外ユーザーともに、コストを意識しながら 1 出願の請求項数を考えている者が多いことがわかった。特に、米国や欧州などの料金体系が 1 出願当たりの平均的な請求項数に及ぼす影響が非常に大きいことが明らかとなった。

9. 特許審査ハイウェイ（PPH）

PPH の申請に際して、第 1 庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められ、第 2 庁の国でマルチマルチクレームが認められない場合に、第 2 庁でのマルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかったケース、又は第 2 庁で引用形式が変更されていたことにより、PPH の早期審査を受けられなかったケース、あるいは、第 1 庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められず、第 2 庁の国でマルチマルチクレームが認められている場合に、第 2 庁で引用形式が変更されていたことにより、PPH の早期審査を受けられなかったケースの有無について、海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の設問 F（F1、F2）の結果を以下にまとめた。

① 海外質問票調査（企業・事務所）

PPH 自体を利用していないとの回答が多かったが、中国の事務所から、日本の OEE⁸⁹出願に基づいて中国で PPH を申請した際にマルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかったケースの報告があった。また、韓国の事務所からは、一般に第 2 庁に出願しながら PPH を申請する場合、特許請求の範囲は第 1 庁と同等に作成するものの、第 2 庁での法令と規定に合わせて適宜変更するとの回答があった。

② 国内ヒアリング調査

第 2 庁でのマルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかったケース、第 2 庁で引用形式が変更されていたことにより、PPH の早期審査を受けられなかったケースの報告があった。中国で PPH をするときは現地代理人の助言によりマルチマルチクレームをそのままにしているとの回答もあった。また、第 1 庁が日本やドイツで、第 2 庁が米国の場合、単項従属に変更するため、すべての従属関係を網羅できないとの意見があった。

なお、日本とは異なり、マルチマルチクレームを認めていない中国や韓国では、日本で特許可能と判断された請求項に対して、拒絶理由が通知されていることで、PPH 出願であっても速やかに権利化できないとの報告がある。⁹⁰

③ 小括

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査から、マルチマルチクレームを認めている国と認めていない国があることで PPH の申請や各国・地域で同じ請求項の引用形式で権利化できない問題が生じていることが明らかとなった。PPH に関しても、請求項の引用形式に関する国際調和の問題が少なからず生じていると考えられる。

10. 国内ヒアリング調査でのその他の意見

国内ヒアリング調査では、マルチマルチクレームについて、出願人の視点では、コスト（庁費用・代理人費用）を抑えられる、広範な権利範囲を構成できるなどのメリットを感じる者が多い一方で、マルチマルチクレームが認められていない米国、中国、韓国に出願

⁸⁹ 先行審査庁（Office of Earlier Examination :OEE）のこと。

⁹⁰ 令和元年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「審査協力の取組に基づく海外特許出願の審査結果に関する調査研究報告書」（一般社団法人日本国際知的財産保護協会、2020 年 3 月）の p13, 152, 169,

する際にはクレームの引用形式を変更する手間がかかるというデメリットを感じる者もいることが明らかとなった。また、第三者の視点では、特許の権利範囲を明確に把握できるなどのメリットを感じる者がいる一方で、特許の権利範囲を明確に把握できない、先行技術との差異を把握しにくいなどのデメリットを感じる者もいることが明らかとなった。

ヒアリング調査で得られたその他の意見として、コスト面を考慮してマルチマルチクレームを使用しているものの、マルチマルチクレームを使用しなくも実質的に同様の内容での権利化は可能であるとの意見や、マルチマルチクレームを使用したことに起因して権利化できるケースは珍しいとの意見があった。また、国際的に見ると、多くの日本企業が知財戦略上重視しており日本からの出願件数が多い米国、中国ではマルチマルチクレームが認められていないため、各国・地域への出願における労力負担やコスト負担を減らすために日本においてもマルチマルチクレームを制限しても構わないとの意見もあった。一方で、仮に日本において米国、中国にあわせてマルチマルチクレームを制限したとしても、欧州などマルチマルチクレームを認めている国・地域がある限り、そのような国・地域への出願ではマルチマルチクレームへの引用形式の変更をすることとなり労力負担は減らず、特に、単項従属クレーム、マルチクレームからマルチマルチクレームへの引用形式の変更が適切に行えるよう明細書や特許請求の範囲の作り込みをより慎重に検討するための労力負担が生じるとの意見もあった。

ヒアリング全体を通して、特許請求の範囲の記載ルールの国際調和が進むことを歓迎する声は多かった。マルチマルチクレームの国際調和については、例えば、平成 25 年度の調査報告でも記載されているとおり、日本においても米国及び中国のようにマルチマルチクレームを制限することも一つの選択肢であると考えられる。その場合には、欧州などマルチマルチクレームを認めている国・地域がある限り生じうる問題について、本調査研究で得られた意見も参考にしながら検討する必要があると考えられる。

また、1 出願当たりの請求項数・料金について、ヒアリング調査で得られた意見として、最近では新型コロナウイルスの影響等で知財予算が限られている企業が多く、そのような場合に現状の日本の料金体系では請求項数を減らすことも検討しうるところ、米国のようなある請求項数までは定額の料金体系であれば請求項数が景気に左右されることは少ないのではないかと意見があった。請求項数は権利の広さにつながるため、日本として、権利の広さが景気に左右されてよいのか、左右されないようにすべきなのか、との問題提起は、特許出願・特許維持に係る料金制度の検討に資すると考えられる。

V. まとめ

本調査から把握できた事項について、以下にとりまとめる。

1. 特許請求の範囲の表現形式に関するルール

(1) 請求項の引用形式・記載形式

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける請求項の引用形式（主にマルチクレーム及びマルチマルチクレームの取扱い）、請求項の記載形式（2パート形式のクレーム、マーカッシュ形式のクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム（スイスタイプクレームを含む）、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）について、2013年以降の法令改正、審査基準等の運用の変更を中心に、各国・地域の相違点を把握できた。

(2) 各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツの特許出願・特許維持に係る料金について、請求項の表現形式に係る点を中心に、以下のとおり把握できた。

日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける出願から特許権満了までのトータルの庁費用を比較すると、欧州の庁費用が突出して高額である。日本と米国は同程度であり、中国、韓国は比較的安価である。

また、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける請求項数と出願に係る庁費用を比較すると、欧州の出願に係る庁費用が突出して高額である。

2. 特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態

(1) 海外の知的財産庁の審査実務

マルチマルチクレームを認めていない国（米国、中国、韓国）におけるマルチマルチクレームの審査実務について、法令でマルチマルチクレームの使用を制限している場合であっても、国内審査やPCTの国際調査機関としてのサーチにおける運用は知的財産庁によって大きく異なることを把握できた。

（２） 特許出願人が表現形式を考慮する際に考慮する要素

出願人は、特許請求の範囲の記載形式を検討する際、権利行使のしやすさや権利範囲そのものの広さ、先行技術との差異の立証のしやすさなどとともに、特許請求の範囲の記載形式が出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式かどうかにも重視していることを把握できた。また、特許請求の範囲の引用形式を検討する際、コスト（庁費用）を抑えられるかを強く意識していることを把握できた。

（３） 表現形式の相違による影響

特許請求の範囲の表現形式（記載形式・引用形式）の相違による影響について、以下のとおり把握できた。

２パート形式のクレームについては、出願人としては、各国・地域の記載ルールでの２パート形式の推奨の有無や先行技術との差異の立証のしやすさを意識して可否を検討し、第三者としては、先行技術との差異の把握などについて肯定的な認識が多い。

マーカッシュ形式のクレームについては、出願人としては、発明の保護に関する実体的な理由と請求項数の抑制に関する金銭的な理由の両方から可否を検討し、第三者としては、その認識はケースバイケースである。

機能・特性等により表現されたクレームについては、出願人としては、広範な権利範囲を構成できることと、米国や中国での権利範囲を限定解釈されうることを勘案して可否を検討し、第三者としては、権利範囲の不確定さや先行技術との差異の把握について問題意識がある。

サブコンビネーションクレームについては、出願人としては、広範な権利範囲を構成できることや権利行使のしやすさを意識して可否を検討し、第三者としては、海外のユーザーは特許の権利範囲の把握について否定的な認識があり、国内のユーザーの認識はケースバイケースである。

用途クレームについては、出願人としては、広範な権利範囲を構成できることや先行技術との差異の立証のしやすさなどの発明の保護に関する実体的な理由と記載ルールに関する形式的な理由の両方から可否を検討し、第三者としては、その認識はケースバイケースである。

スイスタイプクレームについては、出願人としては、広範な権利範囲を構成できることなどの発明の保護に関する実体的な理由と記載ルールに関する形式的な理由の両方から可否を検討し、第三者としては、海外のユーザーは特許の権利範囲の把握についてやや否定的な認識があり、国内のユーザーの認識はケースバイケースである。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、出願人としては、海外のユーザー

は広範な権利を構成できることなどの発明の保護に関する実体的な理由と各国・地域の記載ルールや運用の差異を勘案して要否を検討し、国内のユーザーは、権利行使のしにくさや各国・地域での記載ルールや権利化後の取扱いを懸念して使用しない傾向が強く、第三者としては、権利範囲の不確定さや先行技術との差異の把握について問題意識がある。

マルチマルチクレームについては、出願人としては、コストを抑えるため、発明を適切に保護するため、補正や訂正の許容可能性など、多角的な理由から使用する傾向にあり、第三者としては、海外のユーザーは、特許の権利範囲の把握や先行技術との差異の把握についてやや否定的な認識があり、国内のユーザーの認識はケースバイケースである。また、マルチマルチクレームに関する各国の運用が異なるため、それを許容していない国においては、請求項の記載方法に関する拒絶理由が通知されている。そのため、PPH 出願等において、請求項の記載方法に関する拒絶理由の通知率が高くなっており、国際調和の観点からは、各国の運用を調和することが望ましいと考えられる。

（４） 各国・地域ごとの出願方針

各国・地域ごとの出願方針（請求項の記載形式・引用形式）について、以下のとおり把握できた。

日本に出願する際は、国内外のユーザーともに、請求項の記載形式・引用形式を変更しないケースが比較的多い。

米国に出願する際は、海外のユーザーは請求項の記載形式を変更するケースと変更しないケースが半々程度であるものの、日本のユーザーは変更するケースが多い。また、国内外のユーザーともに、請求項の引用形式を変更するケースが多い。

欧州に出願する際は、国内外のユーザーともに、請求項の記載形式を変更しないケースがやや多い。また、国内外のユーザーともに、請求項の引用形式を変更しないケースが多い。

中国に出願する際は、海外のユーザーは請求項の記載形式・引用形式を変更しないケースが多いが、国内のユーザーは変更するケースが比較的多い。

韓国に出願する際は、国内外のユーザーともに、請求項の記載形式を変更しないケースが多い。また、海外のユーザーは請求項の引用形式を変更しないケースが多いが、国内のユーザーは変更するケースが比較的多い。

英国、フランスに出願する際は、国内外のユーザーともに、請求項の記載形式を変更しないケースがやや多い。また、国内外のユーザーともに、請求項の引用形式を変更しないケースが多い。

ドイツに出願する際は、海外のユーザーは請求項の記載形式を変更しないケースがやや多く、国内のユーザーは変更しないケースが多い。国内外のユーザーともに、請求項の引

用形式を変更しないケースが多い。

各国・地域の特許請求の範囲の表現形式のルールが相違することにより、国内外のユーザーは、労力負担及びコスト負担を感じている。

(5) 1 出願当たりの請求項数・料金の検討

1 出願当たりの平均的な請求項数及びその理由、各国・地域の料金体系に対する意識について、以下のとおり把握できた。

1 出願当たりの平均的な請求項数は、海外ユーザーでは 10～20 程度、国内ユーザーでは 10～15 程度である。国内外ユーザーともに、発明の適切な保護に加えて、米国や欧州などの出願料金体系における請求項数による料金加算を意識しながら、1 出願の請求項数を調整している。

3. 結び

本調査研究では、特許請求の範囲の表現形式に関するルールや特許請求の範囲の表現形式の運用の実態についてとりまとめたとおり、現在の各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点を確認し、それらの相違点が特許出願人にもたらす影響を把握することができた。

海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査では、特許請求の範囲の記載ルールの相違が特許出願人に労力負担及びコスト負担を課している現状が明らかとなり、国内ヒアリング調査では、特許請求の範囲の記載ルールの国際調和を歓迎する声も多かった。

知財活動がグローバル化し国内のみならず海外への特許出願が増加している中で、特許請求の範囲の記載ルールの相違が、特許出願人に労力負担及びコスト負担を生じさせていることに鑑みれば、各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールは国際調和されることが望ましいと考えられる。

国際調和を進める上では、本調査で明らかとなった、各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点がユーザーに与える種々の影響を総合的に勘案しながら、特許請求の範囲の表現形式のあるべき姿を検討していくことが重要である。

資料編

- 資料Ⅰ．海外質問票調査（知的財産庁）の質問票
- 資料Ⅱ．海外質問票調査（知的財産庁）の結果（詳細）
- 資料Ⅲ．海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の質問票
- 資料Ⅳ．海外質問票調査（企業・事務所）の結果（詳細）
- 資料Ⅴ．国内ヒアリング調査の結果（詳細）

目 次

資料編

資料Ⅰ．海外質問票調査（知的財産庁）の質問票	1
資料Ⅱ．海外質問票調査（知的財産庁）の結果（詳細）	4
資料Ⅲ．海外質問票調査（企業・事務所）及び国内ヒアリング調査の質問票	11
資料Ⅳ．海外質問票調査（企業・事務所）の結果（詳細）	31
資料Ⅴ．国内ヒアリング調査の結果（詳細）	77

資料 I . 海外質問票調査（知的財産庁⁹¹⁾）の質問票

A. 貴庁の審査実務について質問します⁹²⁾。

No.	記載	把握される発明のパターン
請求項 1	Aを有することを特徴とする装置。	A
請求項 2	請求項 1に記載の装置であってさらにBを有することを特徴とする装置。	A + B
請求項 3	請求項 1～2のいずれかに記載の装置であってさらにCを有することを特徴とする装置。	A + B + C, A + C
請求項 4	請求項 1～3のいずれかに記載の装置であってさらにDを有することを特徴とする装置。	A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D

A-1.請求項 4 はマルチマルチクレームです。貴国の国内の審査において、仮に、上記のようなマルチマルチクレームを含む出願があった場合、新規性及び／又は進歩性の要件に関して、請求項 4 のようなマルチマルチクレームのサーチは行われますか？

- a.マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ（A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D）に対してサーチは行われる。
- b.マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。

※b.の場合、サーチが行われる組合せに○をつけてください。[A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D]

- c.マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、Dを含む組合せはサーチされない。

A-2.PCT規則6.4(a)によれば、国際調査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令がマルチマルチクレームを禁止している場合、そのようなクレームはサーチの対象外とすることが記載されています。貴庁がPCTのISAとして行動する場合、A-1の回答はどうなりますか？

- a.マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ（A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D）に対してサーチは行われる。
- b.マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。

※b.の場合、サーチが行われる組合せに○をつけてください。[A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D]

- c.マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、Dを含む組合せはサーチされない。

⁹¹⁾ 米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）、英国知的財産庁（UKIPO）、フランス産業財産庁（INPI）、ドイツ特許商標庁（DPMA）に質問票を送付した。

⁹²⁾ 設問 A は米中韓（マルチマルチクレームを認めていない国）の知的財産庁（USPTO, CNIPA, KIPO）に対してのみ質問した。

B. 特許請求の範囲の記載形式について質問します。

B-1.2パート形式のクレーム、マーカッシュクレーム、スイスタイプクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査での取扱いについて、2013年以降、法令改正、審査基準等の運用の変更はありますか。

- a.変更がある。(→B-2、B-3へ進んでください。)
- b.変更はない。

B-2.B-1でa. (変更がある) を選択した場合、変更内容について具体的に教えてください。

- a.2パート形式のクレーム
()
- b.マーカッシュクレーム
()
- c.スイスタイプクレーム
()
- d.機能・特性等により表現されたクレーム
()
- e.サブコンビネーションクレーム
()
- f.用途クレーム
()
- g.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
()

B-3.B-1でa. (変更がある) を選択した場合、変更にあたって影響を及ぼした判例や裁判例があれば教えてください。

- a.2パート形式のクレーム
()
- b.マーカッシュクレーム
()
- c.スイスタイプクレーム
()
- d.機能・特性等により表現されたクレーム
()
- e.サブコンビネーションクレーム
()
- f.用途クレーム
()
- g.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
()

C. 特許請求の範囲の引用形式について質問します。

C-1.クレームの引用形式(マルチクレーム・マルチマルチクレーム)に関する審査での取扱いについて、
2013年以降、法令改正、審査基準等の運用の変更はありますか。

- a.変更がある。(→C-2、C-3へ進んでください。)
- b.変更はない。

C-2.C-1でa.(変更がある)を選択した場合、変更内容について具体的に教えてください。

- a.マルチクレーム
()
- b.マルチマルチクレーム
()

C-3.C-1でa.(変更がある)を選択した場合、変更にあたって影響を及ぼした判例や裁判例があれば教えてください。

- a.マルチクレーム
()
- b.マルチマルチクレーム
()

以上

資料Ⅱ．海外質問票調査（知的財産庁）の結果（詳細）

A. 貴庁の審査実務について質問します⁹³。

No.	記載	把握される発明のパターン
請求項 1	Aを有することを特徴とする装置。	A
請求項 2	請求項 1に記載の装置であってさらにBを有することを特徴とする装置。	A + B
請求項 3	請求項 1～2のいずれかに記載の装置であってさらにCを有することを特徴とする装置。	A + B + C, A + C
請求項 4	請求項 1～3のいずれかに記載の装置であってさらにDを有することを特徴とする装置。	A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D

A-1. 請求項 4 はマルチマルチクレームです。貴国の国内の審査において、仮に、上記のようなマルチマルチクレームを含む出願があった場合、新規性及び／又は進歩性の要件に関して、請求項 4 のようなマルチマルチクレームのサーチは行われますか？

- a. マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ（A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D）に対してサーチは行われる。
- b. マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。

※b. の場合、サーチが行われる組合せに○をつけてください。[A + B + C + D, A + B + D, A + C + D, A + D]

- c. マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、Dを含む組合せはサーチされない。

【回答】

米国（USPTO）：c. 請求項 4 は、35 U.S.C. § 112(e)および37 CFR 1.75(c)に準拠していない。一度審査官がこの根拠に基づいて請求項 4 に異議を唱えた後は、請求項 4 に関してはそれ以上の措置は取らない。MPEP 608.01(n)参照。

中国（CNIPA）：a.

韓国（KIPO）：b. またはa. 審査官の判断で、すべての組合せ、または一部の組合せ（A + D など）についてサーチを行う。

⁹³ 設問 A は米中韓（マルチマルチクレームを認めていない国）の知的財産庁（USPTO, CNIPA, KIPO）に対してのみ質問した。

A-2.PCT規則6.4(a)によれば、国際調査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令がマルチマルチクレームを禁止している場合、そのようなクレームはサーチの対象外とすることが記載されています。貴庁がPCTのISAとして行動する場合、A-1の回答はどうなりますか？

a.マルチマルチクレームに包含されるあらゆる組合せ（ $A+B+C+D$ 、 $A+B+D$ 、 $A+C+D$ 、 $A+D$ ）に対してサーチは行われる。

b.マルチマルチクレームに包含される一部の組合せに対してサーチは行われる。

※b.の場合、サーチが行われる組合せに○をつけてください。[$A+B+C+D$ 、 $A+B+D$ 、 $A+C+D$ 、 $A+D$]

c.マルチマルチクレームに包含される全ての組合せはサーチの対象外となる。つまり、 D を含む組合せはサーチされない。

【回答】

米国（USPTO）：c. 調査報告書は、請求項4の調査を除外することによって適切に制限され得る。MPEP 1844.01及びPCT規則6.4(a)を参照のこと。

中国（CNIPA）：a.

韓国（KIPO）：c.またはb. 一部の組合せ（ $A+D$ など）は、審査官の判断でサーチしたり除外したりしている。

B. 特許請求の範囲の記載形式について質問します。

B-1.2パート形式のクレーム、マーカッシュクレーム、スイスタイプクレーム、機能・特性等により表現されたクレーム、サブコンビネーションクレーム、用途クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査での取扱いについて、2013年以降、法令改正、審査基準等の運用の変更はありますか。

a.変更がある。(→B-2、B-3へ進んでください。)

b.変更がない。

【回答】

米国 (USPTO) : 2パート形式のクレームに関する審査ガイダンスの最後の更新は2011年である。35 U.S.C. § 112への準拠の決定及び特許出願における関連問題の取扱いに関する補足審査ガイドライン, 76 Fed. Reg. 7162 (2011年2月9日)を参照のこと。

欧州 (EPO) : a.変更がある。

中国 (CNIPA) : b.変更がない。

韓国 (KIPO) : a.変更がある。

英国 (UKIPO) : a.変更がある。

フランス (INPI) : b.変更がない。

ドイツ (DPMA) : b.変更がない。

B-2.B-1でa. (変更がある) を選択した場合、変更内容について具体的に教えてください。

a.2パート形式のクレーム

【回答】

欧州 (EPO) : 実質的な変更はない。

英国 (UKIPO) : 実務に変更はない。

b.マーカッシュクレーム

【回答】

欧州 (EPO) : 2018年に、単一性のない場合におけるマーカッシュクレームの取扱いについて明確化がなされた (審査便覧F部第V章2.2.2.2⁹⁴参照)。しかし、それ自体は実務の変更ではない。

英国 (UKIPO) : 「化学発明に関連する特許出願の審査」に関するガイドライン

(<https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions>) が更新され、マーカッシュクレームに対するEPOの対応と我々のアプローチの違いが明記されたが、変更はない。本ガイドラインの第90段落には次のように記載されている。

「クレームが先行技術に含まれるマーカッシュ構造と重複する範囲のマーカッシュ構造を含む場合、EPOとは対照的に、新規性よりも進歩性を欠いているとしてクレームに異議を申し立てるのが国内官庁の実務である (第18段落の「先行開示：個別化された記述とマーカッシュ構造」参照)。このように、マーカッシュ構造は、事実上、化合物のクラスを定義するものとして扱われる。あるグループが他のグループとどの程度まで重なり合っていると考えられるか (したがって新規性が適切かどうか) を決定するよりも、単に自明性の下で異議を唱えるのが現実的であると考えられてきた。それにもかかわらず、この反論の強さは、意図された用途 (審査対象のクレームに明示的に記載されているかどうか) や重複の程度などの問題に部分的に依存する (例えば、2つのマーカッシュ構造は共通のコアを共有しているか、あるいはポリマーの場合にはポリマーの主鎖からぶら下がった同じ基を共有しているか)。明確にサポートされた選択発明がある状況では (第77段落以降参照)、自明性の反論は追及される必要はない。

⁹⁴ 海外質問票調査のEPOの回答は2021年1月に受領した。その後、2021年3月1日に審査便覧が改訂された。審査便覧F部第V章2.2.2.2のマーカッシュ形式のクレームに関する審査での取扱いについての記載は、2021年3月1日の改訂により、審査便覧F部第V章3.2.5に移動した。

c. スイスタイプクレーム

【回答】

欧州（EPO）：2014年以降、審査便覧G部第VI章7.1において公知の医薬品の第2次以後の用途に関するセクションが導入され、より詳細になった。新しいセクションが追加された。

1) 更なる医療用途のためにクレームされる可能性のある製品。

2) 第54条(5)に基づく治療目的。

3) 第54条(5)に基づく診断用途。

4) 第54条(5)に基づく外科用途。

5) 第54条(5)に基づく従属クレーム。

6) スイスタイプクレームについて、EPOは長年にわたっていくつかの変更をおこなった。

2011年1月29日以降の出願又は優先日を有する出願については、クレームは、「スイスタイプ」の形式を認めないことを決定した。クレームは、第54条(5)の形式で、すなわち目的に関連付けた製品の形式で作成されなければならない（拡大審判部G 2/08 審決参照）。

英国（UKIPO）：これらのクレームに関しては、実務上の変更はない。2010年以降の特許出願でスイスタイプクレームは認められていない。

d. 機能・特性等により表現されたクレーム

【回答】

欧州（EPO）：2018年に審査便覧F部第IV章4.14の用途別の有体物の引用による定義を明確化し、セクションを書き換えた。審査便覧F部第IV章6.5の機能的文言についての定義に実質的な変更はない。

英国（UKIPO）：実務に変更はない。

e. サブコンビネーションクレーム

【回答】

欧州（EPO）：この質問はいわゆるサブコンビネーションの発明に関するものとする。サブコンビネーションの発明とは、2以上の装置や工程を組み合わせた全体的な装置の発明や製品の製造方法の発明をいう。EPCでは、サブコンビネーションの発明に係る請求項の新規性や進歩性を評価するための特別な規則はない。審査便覧G部第VII章7では技術的特徴の併置について明示的に言及しており、単純な併置（新たな機能を創出しない）と組合せ（新たな機能を創出する）とを区別している。2014年には、新たな決定が導入された（T9/81）。公知の治療薬を代表する個々の活性化合物が物理的に分離されている「キット・オブ・パーツ」の形態の製剤について、それらの化合物の使用が、同時に、別々に、または順次に、それぞれの化合物によって独立して達成することができない新たな予期せぬ共同治療効果（joint therapeutic effect）をもたらすことを条件に、特許性が認められている。

英国（UKIPO）：実務に変更はない。

f. 用途クレーム

【回答】

欧州（EPO）：実質的な変更はない。

英国（UKIPO）：実務に変更はない。

g. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

【回答】

欧州（EPO）：2019年：審査便覧F部第IV章4.12.1にプロセスの特徴を持つ製品のクレームについての新しいセクションが導入された。

2018年：審査便覧F部第IV章4.12に、クレームされた植物または動物の技術的特徴について、より詳細な説明が与えられた。

2016-2017年：審査便覧F部第IV章4.12の明確化、段落の再編成を行った。

韓国（KIPO）：2015年KIPO特許審査基準の改訂。改訂により、プロダクト・バイ・プロセスの発明が製品を製造プロセスに限定することでクレームすることもできることが明確に定義された。

英国（UKIPO）：実務に変更はない。我々の実務はEPOと同じである。

B-3.B-1でa.（変更がある）を選択した場合、変更にあたって影響を及ぼした判例や裁判例があれば教えてください。

a.2パート形式のクレーム

【回答】

英国（UKIPO）：該当なし。

b.マーカッシュクレーム

【回答】

欧州（EPO）：IP5 五庁特許制度調和専門家パネル（PHEP）単一性なし。

英国（UKIPO）：該当なし。

c.スイスタイプクレーム

【回答】

欧州（EPO）：品質対策。拡大審判部G 2/08 審決。

英国（UKIPO）：該当なし。

d.機能・特性等により表現されたクレーム

【回答】

欧州（EPO）：審査便覧の分かりやすさを向上させるための品質対策。

英国（UKIPO）：該当なし。

e.サブコンビネーションクレーム

【回答】

欧州（EPO）：審査便覧G部第VII章7は、審判部の判例法を反映している。

英国（UKIPO）：該当なし。

f.用途クレーム

【回答】

英国（UKIPO）：該当なし。

g.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

【回答】

欧州（EPO）：審査便覧の明確化。

韓国（KIPO）：韓国大法院2015年1月22日判決 2011フ927。

英国（UKIPO）：該当なし。

C. 特許請求の範囲の引用形式について質問します。

C-1.クレームの引用形式(マルチクレーム、マルチマルチクレーム)に関する審査での取扱いについて、2013年以降、法令改正、審査基準等の運用の変更はありますか。

- a.変更がある。(→C-2、C-3へ進んでください。)
- b.変更がない。

【回答】

米国 (USPTO) : 質問で挙げられている分野では、2013年以降、審査実務の大きな変更はない。

欧州 (EPO) : b.変更がない。

中国 (CNIPA) : b.変更がない。

韓国 (KIPO) : a.変更がある。

英国 (UKIPO) : 以下の回答参照。

フランス (INPI) : b.変更がない。

ドイツ (DPMA) : b.変更がない。

C-2.C-1でa.(変更がある)を選択した場合、変更内容について具体的に教えてください。

a.マルチクレーム

【回答】

欧州 (EPO) : 大幅な変更はない(審査便覧F部第IV章6.5、F部第IV章3.4)。

韓国 (KIPO) : 2019年KIPO特許審査基準の改訂。マルチクレームが択一的に記載されていなくても、クレーム全体としての明確性を損なわないことを条件に、マルチクレームを認める。

(例) 請求項3において2以上のクレームが択一的に記載されていなくても、請求項3は記載不備を理由に却下されない。

【請求項3】請求項1の送信機と請求項2の受信機とを有する伝送装置。

英国 (UKIPO) : 庁として、我々は権利付与プロセスに関して継続的な改善プログラムに取り組んでいる。我々は、高い品質基準を維持しつつ、可能な限り最も効率的な方法で権利付与のために案件が処理されるのを確実にするために、内部手順を常に見直し、更新している。例えば、最近では、付与された特許の品質に影響を与える分野に審査官が審査業務を集中させることを目的としたレビューを実施し、その調査結果を実行に移している。その結果、審査基準では、従属クレームの明確性の問題については、その従属クレームの独立クレームの範囲に本当に疑義がある場合を除き、異議を唱えないことを規定している。

b.マルチマルチクレーム

【回答】

欧州 (EPO) : 実質的な変更はない。

韓国 (KIPO) : 2019年KIPO特許審査基準の改訂。

発明を明確かつ簡潔に記載するために2以上の請求項を引用する場合には、2以上の請求項を引用する他の請求項が当該請求項を引用しても、当該記載は、特許法施行令第5条第6項に規定する「さらに2以上の請求項を引用する」ものとは認められない。

(例) 2以上の請求項を引用する請求項4が、2以上の請求項を引用する他の請求項(請求項3)を引用する場合であっても、そのような記載方法が発明を明確かつ簡潔に記載するために用いられていると認められるため、特許法施行令第5条第6項に違反しているとは認められない。

【請求項1】・・・を特徴とする組合せ装置。

【請求項2】・・・を特徴とする方法。

【請求項3】請求項1の組合せ装置を特徴とする、請求項2に従属する方法。

【請求項4】請求項2又は請求項3の方法を実行するプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体。

英国 (UKIPO) : 上に同じ。

C-3.B-1でa.（変更がある）を選択した場合、変更にあたって影響を及ぼした判例や裁判例があれば教えてください。

a.マルチクレーム

【回答】

英国（UKIPO）：判例はない。実務の変更は、庁の権利付与サービスに關与するプロセスへの内部レビューの結果であった。

b.マルチマルチクレーム

【回答】

英国（UKIPO）：上に同じ。

「表現形式の相違による影響（例：審査結果への期待、権利行使時の扱いやすさ、権利範囲の理解しやすさ、出願から登録、権利維持の負担、権利範囲又は先行技術としての解釈等）」について

B. 以下B1-B7に挙げるクレームの表現形式（記載形式・引用形式）それぞれに対する考え方について質問します。

B1-1. 出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用していますか。

- a.積極的に使用している。（→B1-2へ進んでください。）
- b.必要に応じて使用している。（→B1-2へ進んでください。）
- c.なるべく使用しないようにしている。（→B1-3へ進んでください。）
- d.使用していない。（→B1-3へ進んでください。）

B1-2. B1-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用する理由を教えてください。（複数選択可）

- a.出願する国・地域の記載ルールでジェプソン形式が推奨されているから。
- b.広範な権利範囲を構成できるから。
- c.権利行使（侵害の立証）をしやすいためから。
- d.先行技術との差異を立証しやすいためから。
- e.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- f.その他（ ）

B1-3. B1-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

- a.出願する国・地域の記載ルールでジェプソン形式が必須ではないから。
- b.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- c.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。
- d.先行技術との差異を立証しにくいから。
- e.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- f.その他（ ）

B1-4. 第三者として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）が使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他（ ）

B2-1. 出願人として、マーカッシュクレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。(→B2-2へ進んでください。)
- b.必要に応じて使用している。(→B2-2へ進んでください。)
- c.なるべく使用しないようにしている。(→B2-3へ進んでください。)
- d.使用していない。(→B2-3へ進んでください。)

B2-2. B2-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、マーカッシュクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト(庁費用)を抑えられるから。
- b.コスト(代理人費用)を抑えられるから。
- c.広範な権利範囲を構成できるから。
- d.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。
- e.先行技術との差異を立証しやすいから。
- f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- g.その他 ()

B2-3. B2-1でc,d(使用しない)を選択した場合、出願人として、マーカッシュクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト(庁費用)を抑える効果が薄いから。
- b.コスト(代理人費用)を抑える効果が薄いから。
- c.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- d.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。
- e.先行技術との差異を立証しにくいから。
- f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- g.その他 ()

B2-4. 第三者として、マーカッシュクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他 ()

B3-1. 出願人として、スイスタイプクレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。(→B3-2へ進んでください。)
- b.必要に応じて使用している。(→B3-2へ進んでください。)
- c.なるべく使用しないようにしている。(→B3-3へ進んでください。)
- d.使用していない。(→B3-3へ進んでください。)

B3-2. B3-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、スイスタイプクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成できるから。
- b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。
- c.先行技術との差異を立証しやすいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- e.その他 ()

B3-3. B3-1でc,d(使用しない)を選択した場合、出願人として、スイスタイプクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- e.その他 ()

B3-4. 第三者として、スイスタイプクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他 ()

B4-1. 出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。(→B4-2へ進んでください。)
- b.必要に応じて使用している。(→B4-2へ進んでください。)
- c.なるべく使用しないようにしている。(→B4-3へ進んでください。)
- d.使用していない。(→B4-3へ進んでください。)

B4-2. B4-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成できるから。
- b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。
- c.先行技術との差異を立証しやすいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- e.その他 ()

B4-3. B4-1でc,d(使用しない)を選択した場合、出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- e.その他 ()

B4-4. 第三者として、機能・特性等により表現されたクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他 ()

B5-1. 出願人として、サブコンビネーションクレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。(→B5-2へ進んでください。)
- b.必要に応じて使用している。(→B5-2へ進んでください。)
- c.なるべく使用しないようにしている。(→B5-3へ進んでください。)
- d.使用していない。(→B5-3へ進んでください。)

B5-2. B5-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、サブコンビネーションクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成できるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。
- c.先行技術との差異を立証しやすいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- e.その他（)

B5-3. B5-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、サブコンビネーションクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- e.その他（)

B5-4. 第三者として、サブコンビネーションクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他（)

B6-1. 出願人として、用途クレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。(→B6-2へ進んでください。)
- b.必要に応じて使用している。(→B6-2へ進んでください。)
- c.なるべく使用しないようにしている。(→B6-3へ進んでください。)
- d.使用していない。(→B6-3へ進んでください。)

B6-2. B6-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、用途クレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成できるから。
- b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。
- c.先行技術との差異を立証しやすいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- e.その他 ()

B6-3. B6-1でc,d(使用しない)を選択した場合、出願人として、用途クレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- e.その他 ()

B6-4. 第三者として、用途クレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他 ()

B7-1. 出願人として、プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。（→B7-2へ進んでください。）
- b.必要に応じて使用している。（→B7-2へ進んでください。）
- c.なるべく使用しないようにしている。（→B7-3へ進んでください。）
- d.使用していない。（→B7-3へ進んでください。）

B7-2. B7-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、PBPクレームを使用する理由を教えてください。（複数選択可）

- a.広範な権利範囲を構成できるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。
- c.先行技術との差異を立証しやすいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- e.その他（ ）

B7-3. B7-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、PBPクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- e.その他（ ）

B7-4. 第三者として、PBPクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他（ ）

B8-1. マルチマルチクレームの使用が認められている国・地域（日本、欧州など）への出願（PCT出願を含む）でマルチマルチクレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。（→B8-2へ進んでください。）
- b.必要に応じて使用している。（→B8-2へ進んでください。）
- c.なるべく使用しないようにしている。（→B8-3へ進んでください。）
- d.使用していない。（→B-3へ進んでください。）

B8-2. B8-1でa,b（使用する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（庁費用）を抑えられるから。
- b.コスト（代理人費用）を抑えられるから。
- c.広範な権利範囲を構成できるから。
- d.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。
- e.先行技術との差異を立証しやすいから。
- f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- g.その他（)

B8-3. B8-1でc,d（使用しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域にも出願を行う場合に、制度の差異によるチェック負担をなくすため。
- b.マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域へのファミリー出願のクレームと引用形式を統一し、管理しやすくするため。
- c.コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。
- d.コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。
- e.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- f.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。
- g.先行技術との差異を立証しにくいから。
- h.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- i.その他（)

B8-4. 第三者として、マルチマルチクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。
- d.先行技術との差異を把握しにくい。
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。
- g.その他（)

「各国・地域ごとの出願方針（表現形式を変更するか否か等）」

C. 既にオリジナルの出願（例えば、PCT出願）があるとして、次の各国・機関（C1-C8）にも特許出願（例えば、国内移行）をする際、クレームの表現形式（記載形式・引用形式）について注意している事項について質問します。

C1. 日本

C1-1. 日本にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a. 変更する。（→C1-2へ進んでください。）
- b. 変更しない。（→C1-3へ進んでください。）

C1-2. C1-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. 日本の法令・運用に適した記載形式にするため。
- b. その他（ ）

C1-3. C1-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c. オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e. その他（ ）

C1-4. 日本にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a. 変更する。（→C1-5、C1-6へ進んでください。）
- b. 変更しない。（→C1-7へ進んでください。）

C1-5. C1-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a. オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。
- b. オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c. その他（ ）

C1-6. C1-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. コスト（庁費用）を抑えるため。
- b. 日本の法令・運用に適した引用形式にするため。
- c. その他（ ）

C1-7. C1-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c. オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e. その他（ ）

C1-8. その他、日本への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（日本の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C2. 米国

C2-1. 米国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C2-2へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C2-3へ進んでください。)

C2-2. C2-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.米国の法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他 ()

C2-3. C2-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C2-4. 米国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C2-5、C2-6に進んでください。)
- b.変更しない。(→C2-7に進んでください。)

C2-5. C2-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。(複数選択可)

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- b.オリジナルの出願でマルチクレームを用いている場合に、マルチクレームを解消する。
- c.その他 ()

C2-6. C2-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.米国の法令・運用に適した引用形式にするため。
- b.その他 ()

C2-7. C2-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C2-8. その他、米国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（米国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C3. 欧州（EPO）

C3-1. 欧州（EPO）にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。（→C3-2へ進んでください。）
- b.変更しない。（→C3-3へ進んでください。）

C3-2. C3-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.欧州の法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他（ ）

C3-3. C3-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他（ ）

C3-4. 欧州（EPO）にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。（→C3-5、C3-6へ進んでください。）
- b.変更しない。（→C3-7へ進んでください。）

C3-5. C3-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。
- b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c.その他（ ）

C3-6. C3-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。
- b.欧州の法令・運用に適した引用形式にするため。
- c.その他（ ）

C3-7. C3-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他（ ）

C3-8. その他、欧州への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（欧州の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C4. 中国

C4-1. 中国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C4-2へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C4-3へ進んでください。)

C4-2. C4-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.中国の法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他 ()

C4-3. C4-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C4-4. 中国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C4-5、C4-6へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C4-7へ進んでください。)

C4-5. C4-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- b.その他 ()

C4-6. C4-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.中国の法令・運用に適した引用形式にするため。
- b.その他 ()

C4-7. C4-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C4-8. その他、中国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（中国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C5. 韓国

C5-1. 韓国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C5-2へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C5-3へ進んでください。)

C5-2. C5-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.韓国の法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他 ()

C5-3. C5-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C5-4. 韓国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C5-5、C5-6に進んでください。)
- b.変更しない。(→C5-7に進んでください。)

C5-5. C5-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- b.その他 ()

C5-6. C5-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.韓国の法令・運用に適した引用形式にするため。
- b.その他 ()

C5-7. C5-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C5-8. その他、韓国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（韓国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C6. 英国

C6-1. 英国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C6-2に進んでください。)
- b.変更しない。(→C6-3に進んでください。)

C6-2. C6-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.英国の法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他 ()

C6-3. C6-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C6-4. 英国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C6-5、C6-6へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C6-7へ進んでください。)

C6-5. C6-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。
- b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c.その他 ()

C6-6. C6-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。
- b.英国の法令・運用に適した引用形式にするため。
- c.その他 ()

C6-7. C6-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C6-8. その他、英国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（英国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C7. フランス

C7-1. フランスにも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C7-2へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C7-3へ進んでください。)

C7-2. C7-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.フランスの法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他 ()

C7-3. C7-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C7-4. フランスにも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C7-5、C7-6へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C7-7へ進んでください。)

C7-5. C7-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。
- b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c.その他 ()

C7-6. C7-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。
- b.フランスの法令・運用に適した引用形式にするため。
- c.その他 ()

C7-7. C7-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C7-8. その他、フランスへの特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（フランスの法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C8. ドイツ

C8-1. ドイツにも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C8-2へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C8-3へ進んでください。)

C8-2. C8-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.ドイツの法令・運用に適した記載形式にするため。
- b.その他 ()

C8-3. C8-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C8-4. ドイツにも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C8-5、C8-6へ進んでください。)
- b.変更しない。(→C8-7へ進んでください。)

C8-5. C8-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。
- b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c.その他 ()

C8-6. C8-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。
- b.ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため。
- c.その他 ()

C8-7. C8-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。
- c.オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他 ()

C8-8. その他、ドイツへの特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（ドイツの法令・運用・裁判例など）を教えてください。

--

C9. 各国・地域への特許出願のクレームの記載形式、引用形式の変更にあって、労力の負担を感じますか。

- a.強く感じる。
- b.感じる。
- c.少し感じる。
- d.感じない。

C10. 各国・地域への特許出願のクレームの記載形式、引用形式の変更にあって、コスト的な負担を感じますか。

- a.強く感じる。
- b.感じる。
- c.少し感じる。
- d.感じない。

「表現形式について特に留意している上記以外の国・機関」

D. 日米欧中韓英仏独以外の国について質問します。

D1. 既にオリジナルの出願（例えば、PCT出願）があるとして、上記C1-C8以外の国・機関にも特許出願（例えば、国内移行）をする際、クレームの表現形式（記載形式・引用形式）について特に留意している国・機関があれば教えてください。

D2. 上記D1の理由を教えてください。

「1 出願当たりの適切な請求項数」

E. 各国・地域の特許出願全般について質問します。

E1. 特許出願1件あたりの請求項数は、平均いくつですか。技術分野ごとに異なる場合は、技術分野ごとに回答してください。

E2. 上記E1の理由を教えてください。

E3. 特許出願の請求項数を決めるにあたり、各国・地域の料金体系（請求項数に応じて料金が加算されるなど）を考慮していますか。

- a. 特に考慮している。
- b. 考慮している。
- c. 少し考慮している。
- d. 考慮していない。

E4. 上記E3.について、特に留意している国・地域があれば教えてください。

E5⁹⁵. 米国の料金体系において、マルチクレームを含む場合の請求項数が実質請求項数でカウントされることに対する対処や認識について教えてください。

⁹⁵ E5 は国内ヒアリング調査のみの設問とした。

その他

F. 特許審査ハイウェイ（PPH）について質問します。

F1. PPHの申請に際して、第1庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められ、第2庁の国でマルチマルチクレームが認められない場合に、次のケースのような経験はありますか。あれば、その概要を教えてください。

ケース1： 第2庁でのマルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかった。

ケース2： 第2庁で引用形式が変更されていたことにより、PPHの早期審査を受けられなかった。

F2. PPHの申請に際して、第1庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められず、第2庁の国でマルチマルチクレームが認められている場合に、次のケースのような経験はありますか。あれば、その概要を教えてください。

ケース1： 第2庁で引用形式が変更されていたことにより、PPHの早期審査を受けられなかった。

G. その他、各国・地域間でクレームの表現形式（記載形式・引用形式）が異なることが問題となった事例などあれば、具体的に教えてください。

以上です。ご協力ありがとうございました。

資料Ⅳ．海外質問票調査（企業・事務所）の結果（詳細）

「特許出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素」について

A. 各国・地域への特許出願全般について質問します。

A1. 特許請求の範囲の記載形式（ジェプソン（2パート）、マーカッシュ、スイスタイプ、機能・特性等の表現、サブコンビネーション、用途、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなど）を検討する際、何を重視していますか。（複数選択可）

a. 広範な権利範囲を構成できるか。 **12者**

【米国企業、欧州企業A、欧州企業B、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

b. 権利行使（侵害の立証）をしやすいか。 **13者**

【米国企業、欧州企業A、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

c. 先行技術との差異を立証しやすいか。 **6者**

【米国企業、欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

d. 出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か。 **10者**

【米国企業、欧州企業A、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、韓国企業A、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

e. 出願する全ての国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるか。 **4者**

【欧州企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

f. その他

【米国企業】設計変更による回避がなされにくい。

【欧州企業A】各国の要件に対応したテンプレートを用意しており、それに従う。

【欧州企業B】単独の侵害者による特許クレームの直接侵害を示すことが容易か否か。

【米国事務所】一覧の検討材料a.～e.はいずれも特許クレームの作成に関連する重要事項である。米国で米国特許商標庁における特許出願手続を扱っている以上、特許クレームを作成し、補正する際に、通常は、米国の法、実務に関するルール（すなわち実施規則）、裁判例、及び米国で認められたクレーム記載実務を主眼にしている。また、他の国々では、主に現地代理人に依頼し、その法管轄に適した形式でクレームを記載するために必要な補正又は修正を行っている。

【韓国事務所】発明内容を表現するのに適切な記載形式か否かを考慮する。例えば、化学関連発明において並列的要素を総括する上位概念がない場合、当該要素を択一的にしたクレームに記載するためにマーカッシュ記載形式が用いられる。

A2. 特許請求の範囲の引用形式（独立クレームのみ、マルチクレーム、マルチマルチクレーム）を検討する際、何を重視していますか。（複数選択可）

a. コスト（庁費用）を抑えられるか。 **9 者**

【米国企業、欧州企業B、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

b. コスト（代理人費用）を抑えられるか。 **2 者** 【欧州企業E、欧州企業F】

c. 広範な権利範囲を構成できるか。 **7 者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、中国事務所】

d. 権利行使（侵害の立証）をしやすいか。 **5 者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業F、韓国企業A、欧州事務所】

e. 先行技術との差異を立証しやすいか。 **2 者** 【韓国企業B、韓国事務所】

f. 出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか。 **7 者**

【米国企業、欧州企業A、欧州企業E、韓国企業A、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

g. 出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか。 **1 者** 【欧州企業B】

h. その他

【欧州企業A】 マルチマルチクレームは多面的な発明を表現するのに最も適した形式だから使用する。

【欧州企業D】 従属請求項がその独立請求項からまだ進歩性自体を有するかどうか。

【米国事務所】 米国では、一般に、a. コスト（庁費用）を抑えられるかどうか、が特許クレームの引用形式（従属形式及び独立形式）を検討する際の重要な材料になる。どのクライアント又は出願人にも予算の制限がある。米国では、3つを超える独立クレーム一つにつき480米ドルの手数料が生ずるため、出願人がこの点について検討した上で3つを超える独立クレームを提出するかどうかを決める。また、20を超えるクレーム一つにつき100米ドルの手数料も生ずるため、出願人がこの点について検討した上で20を超えるクレームを提出する。さらに、860米ドルのマルチクレーム手数料が存在するため、そのコストも判断材料になる。一般に、米国特許商標庁のクレーム手数料を節約するには、出願1件につき独立クレームを3つ以下、クレームの合計数を20以下に抑えるのが賢明である。もちろん、様々な理由により、出願人が米国特許商標庁の手数料の必要額を認識しつつ、独立クレームが3つを超え又はクレームの合計数が20を超えてしまう場合も多い。

また、項目f.の出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか、も判断材料になる。海外から米国になされる特許出願（マルチクレームを含む）を米国で「そのまま」出願した場合、クライアントが負担する米国特許商標庁の超過クレーム手数料が天文学的な額になる。そのような場合、一般的な実務としては、クライアントの要請があるかどうかにかかわらず、最小限の数のベースクレームに対する単一従属クレームにクレームを補正する予備的補正書を提出している。クライアントに報告する際に、予備的修正を行った理由を説明し、クレームの「失われた」範囲を取り戻すための追加修正を希望するかどうかを尋ねる。

項目f.に関してさらに言えば、米国において、マルチクレームが別のマルチクレームに従属することは許されない。このようなクレームには審査官が異議を唱え、審査されないにもかかわらず、米国特許商標庁では、超過クレーム手数料を査定する際にこれを数に入れている。したがって、新規出願を行う際に別のマルチクレームに従属するマルチクレームが生じないように念を入れている。

項目b.のコスト（代理人費用）を抑えられるかどうか、は一般に重要な判断材料ではない。米

国の実務に適した形式のクレームを用意するために予備的補正を行わなかった場合に発生しかねない米国特許商標庁の超過クレーム手数料の額を考えれば、予備的補正に時間と費用をかけた方がクライアントにとって対費用効果が高い。

項目c.の広範な権利範囲を構成できるか、及び項目d.の権利行使（侵害の立証）をしやすいか、に関して、一般に、独立クレームを3つまで、クレームの合計数を20まで認める米国特許商標庁のルールにより、平均的な出願人にとって幅広い特許権を取得し、行使するための合理的な機会が与えられているものとする。ただし、その例外、すなわち米国特許商標庁手数料の額を出願人が認識しつつも、「超過」数のクレームを出願に含める必要があるか又はそれが望ましいと考えるケースも数多いのは明らかである。

項目g.の出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか、に関して、外国（すなわち、米国外）出願については通常、その国の知財庁に適した形式のクレームの作成を現地代理人に依頼している。しかしながら、他の国でも出願されることが決まっており、その国のクレームに係る実務が判明している場合には、その国の実務も考慮してクレームを作成する。例えば、欧州でも出願することがわかっている場合、欧州においてクレームの数が上限の15を超える追加手数料が発生する点を考慮して主要な従属クレームを提示するよう努めている。

「表現形式の相違による影響（例：審査結果への期待、権利行使時の扱いやすさ、権利範囲の理解しやすさ、出願から登録、権利維持の負担、権利範囲又は先行技術としての解釈等）」について

B. 以下B1-B7に挙げるクレームの表現形式（記載形式・引用形式）それぞれに対する考え方について質問します。

B1-1. 出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用していますか。
【欧州企業A】無回答。

a.積極的に使用している。（→B1-2へ進んでください。） 1 者 【欧州企業E】

b.必要に応じて使用している。（→B1-2へ進んでください。） 6 者

【欧州企業D、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、欧州事務所、中国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。（→B1-3へ進んでください。） 4 者

【欧州企業B、欧州企業C、米国事務所、韓国事務所】

d.使用していない。（→B1-3へ進んでください。） 1 者 【米国企業】

B1-2. B1-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用する理由を教えてください。（複数選択可）

【欧州企業A】無回答。

a.出願する国・地域の記載ルールでジェプソン形式が推奨されているから。 5 者

【欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、欧州事務所、中国事務所】

b.広範な権利範囲を構成できるから。

c.権利行使（侵害の立証）をしやすいためから。

d.先行技術との差異を立証しやすいためから。 5 者

【欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、中国事務所】

e.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

f.その他

B1-3. B1-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

【欧州企業A】無回答。

a.出願する国・地域の記載ルールでジェプソン形式が必須ではないから。 5 者

【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、米国事務所、韓国事務所】

b.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

c.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。 2 者 【欧州企業B、韓国事務所】

d.先行技術との差異を立証しにくいから。 4 者

【米国企業、欧州企業C、米国事務所、韓国事務所】

e.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

f.その他

【米国事務所】我々の業務は米国を主眼にしている。B1-1においてc.を選択したが、これは米国においてジェプソン形式を利用する必要がなく、また、米国の特許出願人の観点では、ジェプソン形式がクレームとして旧式であり、出願人が米国でクレームを認容される役に立たないためである。したがって、上記の選択肢のうちa.及びd.が回答としては最適である。ジェプソンクレームは、改良発明のクレームに使われる。その場合、こうした発明の既知の要素はクレームの前提部に詳述され、暗黙に先行技術だと認識される。クレームの本文に詳述されるのは改良点のみである。

例えば、ジェプソン形式のクレームでは、「～のステップからなるコーヒーの脱カフェイン化の方法において、改良が～からなる」と詳述できる。米国特許商標庁の実施規則では、ジェプソン形式のクレームを明示的に規定し、奨励している（37 CFR 1.75(e)参照）ものの、利用されることはめったにない。そこで推奨されているのは、発明を全体として考慮する方法よりも、発明を断片的に検討するアプローチである。また、前述のように、「the improvement comprising...（～からなる改良）」又は「wherein the improvement comprises ...（～からなる改良が含まれる）」という語句の前段全てが暗黙に先行技術だと認識される。米国の特許出願人の間では、発明の全ての要素がクレームの本文に詳述される現代的なクレーム形式が好まれている。米国の実務家がジェプソン形式のクレームを避ける理由の詳細は、例えばGene Quinn, Patent Claim Drafting : Improvements and Jepson Claims, IP Watchdog, March 29, 2012（ジェプソン形式のクレームを利用するのは「避け」た方がよい）；「まともな特許弁護士であれば〔37 CFR 1.75(e)の〕の記載に従う者はいない」、Peter Strand, Ghost of claims past: a short refresher on Jepson claims, December 14 2010（「ジェプソン形式のクレームはあまり使われていない」）；Dennis Crouch, Jepson Claims (Part II), PATENTLYO Blog, September 1, 2017を参照。ジェプソン形式を利用しなかった場合の影響について取り上げた連邦巡回控訴裁判所判決については、Arctic Cat Inc. v. GEP Power Products, Inc., Appeal Nos. 2018-1520 and 2018-1521 (Fed. Cir. Mar. 26, 2019)参照。

さらに、2パート形式のクレーム形式を採用する法管轄では、一般に、必要に応じて現代的なクレーム形式を2パート形式に変換した方が不必要に追加費用を生じさせることもなく、その国の代理人にとって取扱可能かつ簡便である。

B1-4. 第三者として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）が使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a. 審査の過程を把握しやすい。 4 者
【欧州企業C、欧州企業E、韓国企業A、中国事務所】
- b. 審査の過程を把握しにくい。 1 者 【欧州企業B】
- c. 先行技術との差異を把握しやすい。 10 者
【米国企業、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】
- d. 先行技術との差異を把握しにくい。
- e. 特許の権利範囲を明確に把握できる。 4 者
【欧州企業D、韓国企業B、中国事務所、韓国事務所】
- f. 特許の権利範囲を明確に把握できない。 1 者 【欧州企業B】
- g. その他
【欧州企業A】 2パート形式だからどうという認識はない。形式に捉われず分析する。
【米国事務所】 我々の第三者としての見解によれば、ジェプソン形式のクレームが利用される特許は全般的に仮説的事例であってc.の先行技術との差異を把握しやすい事例である。ジェプソン形式を利用している事実のみでは、必ずしも、審査の過程（つまり我々のいう「審査履歴（prosecution history）」）を把握しやすくなる、又は、必ずしも特許の権利範囲が明確に把握できるとは思われない。これらの点は、個別の事件の具体的な事実に応じる。

B2-1. 出願人として、マーカッシュクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。(→B2-2へ進んでください。) **3者**

【欧州企業A、米国事務所、欧州事務所】

b.必要に応じて使用している。(→B2-2へ進んでください。) **7者**

【米国企業、欧州企業D、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、中国事務所、韓国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B2-3へ進んでください。) **1者**【欧州企業E】

d.使用していない。(→B2-3へ進んでください。) **2者**【欧州企業B、欧州企業C】

B2-2. B2-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、マーカッシュクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト（庁費用）を抑えられるから。 **5者**

【米国企業、韓国企業A、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

b.コスト（代理人費用）を抑えられるから。

c.広範な権利範囲を構成できるから。 **7者**

【米国企業、欧州企業A、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

d.権利行使（侵害の立証）をしやすいため。 **3者**【欧州企業B、韓国企業B、米国事務所】

e.先行技術との差異を立証しやすいため。 **2者**【韓国企業B、米国事務所】

f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

g.その他

【欧州企業A】 発明の主題を適切に表現できる形式だから。

【欧州企業B】 マーカッシュタイプのクレームは、化学発明には適しているが、電気通信分野の出願にはあまり必要ない。

【欧州企業D】 クレームをわかりやすく書くことができるから。

【欧州企業F】 発明の特性（nature）による。

【米国事務所】 米国においてマーカッシュクレームが使われる主な理由は、e.の先行技術との差異を立証しやすいためからである。また、その結果、c.の広範な権利範囲を構成でき、d.の権利行使（侵害の立証）をしやすいためから、である。米国では、クレームの要素をマーカッシュ形式で詳述することが、クレームの要素を（詳述されない要素を除いた）択一的形式で記載するための定評があり、広く受け入れられている方法である。「マーカッシュ」クレームでは、択一的に利用できる種の一覧を詳述する。いわゆるマーカッシュ群は、「～からなる群から選択された」という語句により導入できる。マーカッシュクレームは、択一的な実施形態、特に化学技術分野のクレームを記載するのに極めて有用である。我々はこれを常用している。米国におけるマーカッシュクレームについては、MPEP §2173.05(h)(I), June 2020 Rev.（択一的限定 マーカッシュ群）を参照。米国特許商標庁は2007年8月にマーカッシュクレームの提示及び審査に関するルールの変更を提案した。これは、こうしたクレームの有用性を減ずるものであった製薬業界等の批判を受け、提案された変更は取り下げられた。

B2-3. B2-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、マーカッシュクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。

b.コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。

c.広範な権利範囲を構成しすぎるから。 **1者**【欧州企業E】

d.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。

e.先行技術との差異を立証しにくいから。 **1者**【欧州企業E】

f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

g.その他

【欧州企業B】無回答。

【欧州企業C】無回答。

B2-4. 第三者として、マーカッシュクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

a.審査の過程を把握しやすい。 ☐ 2者 【米国企業、米国事務所】

b.審査の過程を把握しにくい。 ☐ 1者 【欧州企業E】

c.先行技術との差異を把握しやすい。 ☐ 2者 【米国事務所、韓国事務所】

d.先行技術との差異を把握しにくい。 ☐ 3者 【欧州企業E、欧州企業F、中国事務所】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。 ☐ 4者

【欧州企業D、韓国企業A、米国事務所、韓国事務所】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。 ☐ 5者

【欧州企業B、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】

g.その他

【欧州企業C】無回答。

【欧州企業A】適切なマーカッシュクレームとそうでないマーカッシュクレームがある。明確性を欠くマーカッシュクレームについては発明を理解するのが困難なことがある。

【米国事務所】一般に米国でマーカッシュ群が利用される理由は、a.審査の過程を把握しやすい、c.先行技術との差異を把握しやすい、e.特許の権利範囲を明確に把握できる、からである。米国の裁判所ではマーカッシュ群を閉鎖群だと解釈しているため、これらのものは択一的な要素又は種の一覧について権利を請求するための明確かつ決定的な方法として認められている。マーカッシュクレームに関係する実務の詳細については、Amy Madl and Adriana Burgy, Markush Groups: Traps for the Unwary, Prosecution First Blog (May 19, 2017)参照。

B3-1. 出願人として、スイスタイプクレームを使用していますか。

- a.積極的に使用している。(→B3-2へ進んでください。) 1 者【欧州企業A】
- b.必要に応じて使用している。(→B3-2へ進んでください。) 1 者【中国事務所】
- c.なるべく使用しないようにしている。(→B3-3へ進んでください。)
- d.使用していない。(→B3-3へ進んでください。) 1 1 者

【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、韓国事務所】

B3-2. B3-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、スイスタイプクレームを使用する理由を教えてください。（複数選択可）

- a.広範な権利範囲を構成できるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。
- c.先行技術との差異を立証しやすいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。
- e.その他

【欧州企業A】各国の要件に合わせる。

【中国事務所】中国において、医薬用途発明はスイスタイプクレームが認められるから。

B3-3. B3-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、スイスタイプクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。 2 者【米国企業、欧州企業D】
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。 2 者

【欧州企業F、欧州事務所】

e.その他

【欧州企業B】スイスタイプクレームは、医療発明には適しているが、電気通信分野の出願には必要ない。

【欧州企業C】無回答。

【欧州企業E】我々の特許出願にほとんど関係がない。

【韓国企業A】スイスタイプクレームがわからない。

【韓国企業B】韓国では許されていない。

【米国事務所】我々の理解によれば、スイスタイプクレーム又は「スイスタイプのUse（用途）クレーム」は、かつて、欧州において、既知の物質又は組成物の第一、第二又はそれ以降の医療用途（又は有効性の表示）を対象とする目的に利用されていたクレーム形式である。例えばWikipedia, List of Patent Claim Types, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_patent_claim_types参照。これは例えば次のように記載されたクレームである。「症状Yを治療するための医薬品の製造における物質Xの使用」。米国においていわゆる「Use（用途）」クレームは認められていない。したがって、米国ではスイスタイプクレームが使われない。さらに、米国では治療方法に特許性があるためスイスタイプクレームが必要とされない。したがって、既知の薬剤が別の症状の治療に有用であることが判明した場合には単に問題の症状を治療するための方法クレームを記載すれば良い。

【韓国事務所】韓国の特許出願実務上「物」または「方法」クレームのみ許容されるので、スイスタイプの「使用（用途）」クレームは用いていない。

B3-4. 第三者として、スイスタイプクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a. 審査の過程を把握しやすい。
- b. 審査の過程を把握しにくい。
- c. 先行技術との差異を把握しやすい。 ☐ 1 者 【中国事務所】
- d. 先行技術との差異を把握しにくい。
- e. 特許の権利範囲を明確に把握できる。 ☐ 1 者 【韓国事務所】
- f. 特許の権利範囲を明確に把握できない。 ☐ 4 者

【米国企業、欧州企業D、韓国企業B、欧州事務所】

g. その他

【欧州企業A】 形式の問題ではない。

【欧州企業B】 無回答。

【欧州企業C】 無回答。

【欧州企業E】 関係がない（上記参照）。

【欧州企業F】 一般的には回答できない。

【韓国企業A】 スイスタイプクレームがわからない。

【米国事務所】 米国ではスイスタイプクレームが使われないため、スイスタイプクレームが利用される特許に関する具体的な見解が形成されていない。米国では治療方法に特許性があるため、スイスタイプクレームは、米国では直面していない状況に対処するためのかなり複雑な迂回策であるように思われる。

B4-1. 出願人として、機能・特性により表現されたクレームを使用していますか。

【欧州企業A】無回答。

a.積極的に使用している。(→B4-2へ進んでください。) 1者 【欧州企業E】

b.必要に応じて使用している。(→B4-2へ進んでください。) 8者

【米国企業、欧州企業B、欧州企業F、韓国企業A、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B4-3へ進んでください。) 1者 【欧州企業C】

d.使用していない。(→B4-3へ進んでください。) 2者 【欧州企業D、韓国企業B】

B4-2. B4-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

【欧州企業A】無回答。

a.広範な権利範囲を構成できるから。 7者

【米国企業、欧州企業B、欧州企業E、欧州企業F、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。 2者 【欧州企業E、韓国事務所】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 1者 【欧州企業E】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 2者

【韓国企業A、中国事務所】

e.その他

【欧州企業B】ミーンズ・プラス・ファンクションクレームであれば、米国以外では有効である。

【韓国企業B】分野的にあまり使われない。

【米国事務所】米国では、機能的文言が許され、時には発明のクレームを記載する最も簡単な方法であるため、必要に応じて機能的文言を利用している。クレーム用語は、それが何であるかによってよりもむしろ、それが何を行うかによってその特徴を詳述している場合には、「機能的」なものだとみなされる。米国において、発明の一部を機能的用語で定義することに本来的な誤りは何も存在しない。機能的文言それ自体では、クレームを不当なものとはしない。MPEP §2173.05(g) (In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212, 169 USPQ 226, 229 (CCPA 1971)を引用している) 参照。機能的文言を利用しすぎないしは不必要に利用していた場合、審査官が固有性理論に基づいて拒絶した際に先行技術を区別することが困難になる可能性があるため、我々は機能的文言を「必要に応じて」利用することを推奨する。審査官が、機能的限定が先行技術に固有の特徴であって、予測性又は自明性の一応の証拠がある事件を設定すると結論づける場合には、同審査官は、先行技術の構造がクレームされている装置に対して機能的に定義された限定を固有に有していることを説明すべきである。次いで、先行技術が依拠される特徴を有していないことを立証する責務が、出願人に移行される。MPEP §2114参照。このような拒絶を克服するにはテストデータが必要になり、それに時間と費用がかかる場合がある。

米国特許法第112条(f)(改正前特許法112条第6段落)では、特定の機能を遂行するための手段、いわゆる「ミーンズ・プラス・ファンクション」及び「ステップ・プラス・ファンクション」によるクレームの限定を明示的に認めていた。ミーンズ・プラス・ファンクションによる限定については、MPEP §2181で論じている。そこで説明されているように、第112条(f)の限定の場合、開示された構造及びその均等物に限定されるため、この限定が「ミーンズ・プラス・ファンクション」形式で作成されていない限定よりも狭く解釈される場合もある。したがって、一般に実務家が米国向けにクレームを作成する際は、(特に電気及び機械技術の場合に)可能な限り構造的限定を利用し、第112条(f)の文言を利用することが望ましいかどうかについて慎重に判断するよう努めている。電気及び機械の技術分野の場合、第112条(f)に基づいた解釈を回避するためにクレームを作成又は補正するよう特に要望するクライアントの数も多い。米国では、ミーンズ・プラス・ファン

クシヨンによる限定をどう解釈すべきかに関して連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が下した決定により、この形式の機能的クレームの利用頻度が低下している。

B4-3. B4-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

【欧州企業A】無回答。

- a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。 **2者** 【欧州企業C、欧州企業D】
- c.先行技術との差異を立証しにくいから。
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- e.その他

B4-4. 第三者として、機能・特性等により表現されたクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。 **1者** 【米国事務所】
- c.先行技術との差異を把握しやすい。 **2者** 【欧州企業E、韓国企業A】
- d.先行技術との差異を把握しにくい。 **3者** 【欧州企業D、米国事務所、韓国事務所】
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。 **2者** 【欧州企業B、欧州企業E】
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。 **8者**

【米国企業、欧州企業D、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

g.その他

【欧州企業A】技術分野的に関係がない。

【欧州企業C】無回答。

【米国事務所】そのケースの個別具体的事実によるが、一般論として、クレームの機能的限定が利用されている特許に関する我々の見解では、b.審査の過程（すなわち審査履歴）を把握しにくい、d.先行技術との差異を把握しにくい、f.特許の権利範囲を明確に把握できない、ためではないか。米国においてクレーム限定が機能的文言を使用する場合、その限定が十分に明確であるか否かについての審査官による判断は、関連する状況（文脈）（例えば、明細書における開示及び当該技術において通常のスキルを有する者の知識）に高度に依拠することになる。MPEP §2173.05(g)（機能的限定を含むケースについて説明している）参照。例えば、第112条（f）の下で、クレームは、明細書に開示された構造であってクレームに詳述されている機能を遂行するもの（及びその均等物）であり、明細書は機能と構造とを明確に結びつけるものでなければならない。これにより、b.審査官がクレームを評価する方法（「審査の過程」）を把握しにくくなり、かつ、d.先行技術との差異を（さらに）把握しにくくなる。ソフトウェアの方法が関与する状況では、機能を果たすためのアルゴリズムの完全な開示が必要である。このため、機能的限定の使用は、その性質上、特許の権利範囲と明確性をめぐる見解の齟齬を生ずる可能性がある。

B5-1. 出願人として、サブコンビネーションクレームを使用していますか。

【欧州企業A】無回答。

a.積極的に使用している。(→B5-2へ進んでください。)

b.必要に応じて使用している。(→B5-2へ進んでください。) **9者**

【米国企業、欧州企業D、欧州企業E、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B5-3へ進んでください。) **2者**

【欧州企業B、欧州企業F】

d.使用していない。(→B5-3へ進んでください。) **1者** 【欧州企業C】

【米国事務所】米国では、主に限定の実施、つまりクレームに記載された発明の明確性又は独立性の決定に関して「サブコンビネーション」を考える。この点に関して、MPEP §806.05(a)では、コンビネーションが、サブコンビネーション又は要素をその一部とする構成であると述べる。MPEP §806.05(c)は、コンビネーション発明とサブコンビネーション発明との限定要件を支持する基準について説明している。質問への答えとして最適なのは、米国では確かにサブコンビネーションクレームを利用しているものの、一般にクレーム作成者は「以下がサブコンビネーションのクレームである」などの方法で境界を明確にはしていないというものである。このような視点では考えていない。むしろ、コンビネーション発明において、それ自体に価値があり、別個に保護されるべき構成要素があるかどうかを問題にする。

B5-2. B5-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、サブコンビネーションクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

【欧州企業A】無回答。

a.広範な権利範囲を構成できるから。 **4者**

【欧州企業E、米国事務所、欧州事務所、韓国事務所】

b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。 **3者** 【米国企業、米国事務所、韓国事務所】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 **3者** 【韓国企業B、米国事務所、中国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 **2者**

【韓国企業A、中国事務所】

e.その他

【欧州企業D】サブコンビネーション自体を特許権の範囲に含めることができるから。ほとんどの場合、サブコンビネーションを一つの商品として市場に販売している。

【米国事務所】a.広範な権利範囲を構成できるかどうか、b.権利行使（侵害の立証）をしやすいかどうか、c.先行技術との差異を立証しやすいかどうかに関して、我々はサブコンビネーションクレームとコンビネーションクレームとを区別していない。特許クレームの大半は要素のコンビネーションに基づいたものであり、少なくとも米国では、コンビネーションとサブコンビネーションとで判断材料は同じである。

B5-3. B5-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、サブコンビネーションクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

【欧州企業A】無回答。

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。 **2者** 【欧州企業B、欧州企業C】

c.先行技術との差異を立証しにくいから。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

e.その他

【欧州企業F】明確性の欠如。

【韓国企業B】機械や造船の分野ではあまり使われない。

B5-4. 第三者として、サブコンビネーションクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

a.審査の過程を把握しやすい。

b.審査の過程を把握しにくい。2者【欧州企業B、韓国企業A】

c.先行技術との差異を把握しやすい。1者【欧州事務所】

d.先行技術との差異を把握しにくい。2者【米国企業、欧州企業E】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。2者【欧州事務所、韓国事務所】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。7者

【米国企業、欧州企業B、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、中国事務所】

g.その他

【欧州企業A】技術分野的に関係がない。

【欧州企業C】無回答。

【欧州企業D】特許権の範囲の把握のしやすさはケースバイケースである。

【米国事務所】上記の質問B5-2への回答を参照願いたい。前述のように、特許クレームの大半は要素のコンビネーションに基づいたものであり、米国では、コンビネーションとサブコンビネーションとで特許クレームの取得と実施に適用される判断材料が同じである。

B6-1. 出願人として、用途クレームを使用していますか。

【欧州企業A】無回答。

a.積極的に使用している。(→B6-2へ進んでください。)

b.必要に応じて使用している。(→B6-2へ進んでください。) **8者**

【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、欧州事務所、中国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B6-3へ進んでください。)

d.使用していない。(→B6-3へ進んでください。) **4者**

【欧州企業D、韓国企業B、米国事務所、韓国事務所】

B6-2. B6-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、用途クレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

【欧州企業A】無回答。

a.広範な権利範囲を構成できるから。 **6者**

【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、欧州事務所】

b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。 **2者** 【米国企業、欧州企業F】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 **3者** 【米国企業、欧州企業E、中国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 **2者**

【韓国企業A、中国事務所】

e.その他

B6-3. B6-1でc,d(使用しない)を選択した場合、出願人として、用途クレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

【欧州企業A】無回答。

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

b.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。 **1者** 【欧州企業D】

c.先行技術との差異を立証しにくいから。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

e.その他

【欧州企業D】ユースクレームを使用する理由がないから。ユースクレームを方法クレームに変換するのは簡単で、「方法」は適法に定義されたクレーム区分にあるのに対し、「使用」は適法に定義されたクレーム区分にはない。

【韓国企業B】韓国では許されていない。

【米国事務所】米国における答えは「その他」である。米国ではUse(用途)クレームが許されていない。「Use(用途)」クレームについては例えばMPEP §2173.05(q)参照。そこに述べているように、米国特許法第101条又は第112条のいずれかに基づき「Use(用途)」クレームを拒絶すべきだというのが米国特許商標庁の見解である。

【韓国事務所】韓国の特許出願実務上「物」または「方法」クレームのみ許容されるので、「用途」クレームは用いていない。

B6-4. 第三者として、用途クレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

a.審査の過程を把握しやすい。

b.審査の過程を把握しにくい。

c.先行技術との差異を把握しやすい。 **2者** 【韓国企業A、中国事務所】

d.先行技術との差異を把握しにくい。

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。7者

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、韓国企業A、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。4者

【米国企業、欧州企業D、欧州企業F、韓国企業B】

g.その他

【欧州企業A】技術分野的に関係がない。

【米国事務所】前述のように、米国では「Use（用途）」クレームが許されていないため、これが利用される特許に関する見解が形成されていない。

B7-1. 出願人として、プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。（→B7-2へ進んでください。）

b.必要に応じて使用している。（→B7-2へ進んでください。） 8者

【欧州企業A、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。（→B7-3へ進んでください。） 3者

【米国企業、欧州企業B、欧州事務所】

d.使用していない。（→B7-3へ進んでください。） 2者 【欧州企業C、欧州企業D】

B7-2. B7-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、PBPクレームを使用する理由を教えてください。（複数選択可）

a.広範な権利範囲を構成できるから。 2者 【欧州企業E、韓国企業A】

b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。 1者 【欧州企業E】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 2者 【韓国企業A、韓国企業B】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

e.その他

【欧州企業A】他に表現する方法がないから。発明内容を表現するのに最も適した形式だから。

【欧州企業F】他の方法では発明を保護できない場合に使用する。

【米国事務所】我々の答えはe.「その他」になる。前述のように米国ではPBPクレームを必要に応じて利用している。米国ではそれが認められており、また、時にはそれが発明のクレームを記載する唯一の実用的な方法であるケースさえ存在する。可能な限りプロダクトクレームに頼ることが望ましいため、必要な場合にのみ用いる。米国におけるPBPクレームの問題点は、どのような方法で製造されたかに関係なく、クレームを満たす先行技術製品がクレームの特許性を喪失させるのに対し、クレームに詳述されているプロセスによって製造された製品のみがPBPクレームへの侵害対象となる点である。このため、PBPクレームはそのプロセスによって限定され、定義される場合であっても、特許性の判定は製品それ自体に基づく。米国において、製品の特許性は、その製品の生産方法に依存しない。クレームの製品が先行技術製品と同一又は当該先行技術の製品から自明である場合、当該クレームは先の製品が異なるプロセスで製造されたとしても特許を受けることができない。MPEP §2113 (In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)を引用している) 参照。

【中国事務所】他の記載形式で限定しにくいから。

【韓国事務所】主に化学分野の発明において、何らかの製造方法により得られた物を請求する時、当該物をその構造や性質などで直接的に特定し難い場合、PBPクレームを用いている。

B7-3. B7-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、PBPクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。 3者 【欧州企業B、欧州企業C、欧州事務所】

c.先行技術との差異を立証しにくいから。 1者 【欧州事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

e.その他

【米国企業】日本ではPBPクレームで権利取得できる見込みが少ないから。

【欧州企業D】通常、PBPクレームを使わずにクレームを書くことができ、PBPクレームの範囲を定義することが難しい。

B7-4. 第三者として、PBPクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a. 審査の過程を把握しやすい。
- b. 審査の過程を把握しにくい。
- c. 先行技術との差異を把握しやすい。 1 者 【韓国企業A】
- d. 先行技術との差異を把握しにくい。 5 者

【米国企業、欧州企業D、欧州企業E、欧州事務所、韓国事務所】

- e. 特許の権利範囲を明確に把握できる。 2 者 【欧州企業E、韓国企業A】
- f. 特許の権利範囲を明確に把握できない。 8 者

【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業F、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

g. その他

【欧州企業A】適切なPBPクレームとそうでないPBPクレームがある。明確性を欠くPBPクレームについては発明を理解するのが困難なことがある。

【韓国企業B】特許権侵害を立証するのが難しい。

【米国事務所】PBPクレームが効果的な米国特許に関する我々の見解は、審査の過程（すなわち、審査履歴）を把握するのが必ずしも容易ではなく、また、先行技術との差異を把握することも必ずしも容易ではないものの、一般に、特許の権利範囲は明確に把握できる、というものである。つまり、上で説明したように、米国におけるPBPクレームは、侵害目的では、そのプロセスにより限定され、定義される。クレームに詳述されているものとは異なるプロセスにより製造された製品は、クレームを侵害しない。このため、米国におけるPBPクレームの範囲はプロダクトクレームよりも狭くなる。

B8-1. マルチマルチクレームの使用が認められている国・地域（日本、欧州など）への出願（PCT出願を含む）でマルチマルチクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。（→B8-2へ進んでください。） **5者**

【米国企業、欧州企業A、欧州企業C、欧州企業E、中国事務所】

b.必要に応じて使用している。（→B8-2へ進んでください。） **7者**

【欧州企業B、欧州企業D、欧州企業F、韓国企業A、米国事務所、欧州事務所、韓国事務所】

c.なるべく使用しないようにしている。（→B8-3へ進んでください。）

d.使用していない。（→B-3へ進んでください。） **1者**【韓国企業B】

B8-2. B8-1でa,b（使用する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えられるから。 **9者**

【米国企業、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

b.コスト（代理人費用）を抑えられるから。 **3者**【欧州企業F、韓国企業A、欧州事務所】

c.広範な権利範囲を構成できるから。 **8者**

【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

d.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。 **1者**【欧州企業C】

e.先行技術との差異を立証しやすいから。 **1者**【韓国事務所】

f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

g.その他

【欧州企業A】 マルチマルチクレームは多面的な発明を表現するのに最も適した形式だから。

【米国事務所】 米国では、マルチマルチクレームが許されていない。我々は一般に、米国のアプローチでも、出願人にとって発明に対する合理的な範囲の保護が得られると考えている。しかしながら、海外から米国になされる特許出願、典型的には米国国内段階に入るため又はバイパス継続のためのPCT出願には（米国実務の下で）不適切なマルチマルチクレームが含まれていることも多い。世界中の実務家が、この形式のクレームに一定の価値を認めていることは明らかである。我々の見解によれば、その理由とは、クレームの数を比較的抑えながら、多様なコンビネーションを許容することでa.コスト（庁費用）を抑えられるから、c.広範な権利範囲を構成できるから、及び、その利用が許されている国／地域で必要に応じてこのクレーム形式の利用について検討できるからなどである。

B8-3. B8-1でc,d（使用しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域にも出願を行う場合に、制度の差異によるチェック負担をなくすため。

b.マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域へのファミリー出願のクレームと引用形式を統一し、管理しやすくするため。

c.コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。

d.コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。

e.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

f.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。

g.先行技術との差異を立証しにくいから。

h.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

i.その他

【韓国企業B】 韓国では認められていないため。

B8-4. 第三者として、マルチマルチクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

a.審査の過程を把握しやすい。 2 者 【欧州企業B、欧州企業C】

b.審査の過程を把握しにくい。

c.先行技術との差異を把握しやすい。 1 者 【欧州企業C】

d.先行技術との差異を把握しにくい。 3 者 【欧州企業E、韓国企業A、韓国事務所】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。 2 者

【欧州企業A：マルチマルチクレームは発明の主題をつかみやすい、欧州事務所】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。 6 者

【欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、中国事務所、韓国事務所】

g.その他

【米国企業】 特になし。

【欧州企業B】 マルチ従属性は、効率的な記述にするために適切に対処すべきである。

【欧州企業D】 複数の独立クレームのすべてのクレームを並べ替えるのは煩わしい。

【米国事務所】 米国ではマルチマルチクレームが許されていないため、この種のクレームを含む米国特許に関する意見は特になし。そのような米国特許が存在しないためである。マルチマルチクレームを不適切であると米国特許商標庁がみなす理由に関して、その歴史的経緯について調べていないものの、米国特許商標庁の立場はb.、d.及びf.の全ての要因を考慮した上でのものではないかと考えている。つまり、そのようなケースでは、審査の過程を把握しにくく、クレームの複雑さを考慮すると、先行技術との差異を把握しにくく、また、特許の権利範囲を把握しにくいからかもしれない。

「各国・地域ごとの出願方針（表現形式を変更するか否か等）」

C. 既にオリジナルの出願（例えば、PCT出願）があるとして、次の各国・機関（C1-C8）にも特許出願（例えば、国内移行）をする際、クレームの表現形式（記載形式・引用形式）について注意している事項について質問します。

C1. 日本

C1-1. 日本にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a. 変更する。（→C1-2へ進んでください。） **3者**【欧州企業F、韓国企業A、中国事務所】
b. 変更しない。（→C1-3へ進んでください。） **9者**【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、韓国事務所】
【欧州企業A】無回答（各国用のテンプレートがある。それに合わせてやっている。）

C1-2. C1-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. 日本の法令・運用に適した記載形式にするため。 **3者**
【欧州企業F、韓国企業A、中国事務所】
b. その他

C1-3. C1-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. コスト（代理人費用）を抑えるため。 **2者**【米国事務所、韓国事務所】
b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **6者**
【米国企業、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、米国事務所、欧州事務所】
c. オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **3者**
【欧州企業C、米国事務所、韓国事務所】
d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。 **5者**
【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、米国事務所、欧州事務所】
e. その他
【韓国企業B】韓国の特許請求の範囲は適切に書かれているので、変更する必要はないと思う。
後日、特許庁から拒絶理由通知が出たら、それに応じて補正することになる。
【米国事務所】我々の答えは主にc.とd.であり、二次的にb.及びa.である。我々の業務は一般に米国を主眼としている。一般的に、また主にPPH（特許審査ハイウェイ）案件を扱った経験から、我々の印象では、米国におけるクレームの記載形式は一般に日本の法令・運用に適している。それでももちろん、出願人がPPHの利用を希望する場合、米国と日本のクレームの範囲が十分に対応していなければならない。したがって、我々としては、自ら、日本で出願する際にクレームの記載形式を変更しない傾向にあるものの、もちろん、この点に関して日本の現地代理人に助言を求めている。

C1-4. 日本にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a. 変更する。（→C1-5、C1-6へ進んでください。） **5者**
【欧州企業C⁹⁶、欧州企業E、韓国企業A、米国事務所、中国事務所】
b. 変更しない。（→C1-7へ進んでください。） **9者**
【米国企業、欧州企業A、欧州企業B、欧州企業C⁹⁷、欧州企業D、欧州企業F、韓国企業B、欧

⁹⁶ 欧州企業Cでは変更する場合と変更しない場合の両方があるとの回答であった。

⁹⁷ 同上。

州事務所、韓国事務所】

C1-5. C1-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a. オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。 **1者**【中国事務所】

b. オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。 **2者**【欧州企業E、韓国企業A】

c. その他

【欧州企業C】適用範囲による。

【米国事務所】我々の答えはc.の「その他」である。我々は、日本の実務に適合させるために必要かつ適切な場合に新規出願におけるクレームの引用形式を修正することを日本の代理人に許可している。我々は米国ベースであるため、出願を補正する際に、日本の代理人がそれを強く推奨しない限り、前のマルチクレームを引用するようなマルチクレームを利用しない傾向にある点に留意願いたい。

C1-6. C1-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a. コスト（庁費用）を抑えるため。 **3者**

【欧州企業E、韓国企業A、中国事務所】

b. 日本の法令・運用に適した引用形式にするため。 **3者**

【欧州企業E、米国事務所、中国事務所】

c. その他

【欧州企業C】適用範囲による。

C1-7. C1-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a. コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者**【欧州企業F】

b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **5者**

【米国企業、欧州企業B、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】

c. オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 **4者**

【欧州企業A、欧州企業F、韓国企業B、韓国事務所】

d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。 **3者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D】

e. その他

【欧州企業A】欧州→日本は変更がなく、簡便である。

C1-8. その他、日本への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（日本の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【欧州企業A】日本では第2医薬用途の記載形式は自由だが、第2医薬用途の権利範囲の解釈についての指針が少なく、確立したプラクティスがないように思う。

【欧州企業D】オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除したり変更したりできるかどうかを検討する。

【欧州企業E】法律。

【欧州企業F】明確性欠如の拒絶を防ぐことで、コストを削減し、特許付与の機会を増やしたい。

【韓国事務所】PBPクレームについて、日本の判例は、「PBPクレームにおいて、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号でいう「発明が明確なこと」という要件に符合するといえるの

は、出願時にその物をその構造または特性により直接特定することが不可能であるか、またはほぼ実際のでないという事情（「不可能・非実際のな事情」）が存在するときに限定されると解釈することが相当である」という趣旨で判示している（平成24年(受)第1204号平成27年6月5日第二小法廷判決）。また、この判例の補充意見は、審査段階でPBPクレームの「不可能・非実際のな事情」の有無について出願人に主張・立証を促すことができ、それが十分ではない場合、拒絶査定され得ると説明している。従って、上述した判例の趣旨に従って、構造または特性によって物を特定することが不可能か、またはそのような特定が出願人に過度な費用・時間を要求する非実際のなものであるかを考慮し、PBPクレームの使用の適切性を判断している。

機能・特性等により表現されたクレームにおいて、日本の審査基準は、出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性で規定された事項が技術的に十分に特定されておらず、明細書及び図面を考慮しても発明が明確に把握されない場合、明確性の要件違反になると規定している（日本の審査基準第2部第2章第3節4.1.）。従って、日本出願において特に機能的なクレームを用いる場合、オリジナル出願明細書が機能的に記載された構成要素について詳細に説明しているか、乃至多様な実施例を記載しているかを考慮している。

マーカッシュクレームにおいて、審査基準は「発明の詳細な説明に一部選択事項に関する実施形態のみが実施可能に記載されており、残りの選択事項については技術常識を考慮しても通常の技術者が実施できる程度に説明されていない場合、実施可能要件違反」と規定している（日本の審査基準第2部第1章第1節5.）。また、日本の審査基準は「択一的形式の記載において選択事項の数が大量であるため、クレームの記載の簡潔性が損傷したのか判断」し、「選択事項間の重要な化学構造を共有しない場合、または選択事項の表示形式が条件付き選択形式となっている場合には、相対的に選択事項が大量と見なされる」と規定し（審査基準第2部第2章第4節2.）、「各選択事項に基づいて把握される発明が同一または対応する特別な技術的特徴を有するかどうかにより発明の単一性の要件を把握する」と規定し、「マーカッシュクレームが化合物の択一的記載を有する場合、各選択事項による発明が共通の性質または活性を有し、共通の化学構造があったり一群のものと認識される化学物質群に属したりすれば、発明の単一性が認められる」と規定している

（日本特許審査基準第2部第3章6.2）。従って、日本出願においてマーカッシュクレームを用いる場合、事案によって各選択事項に関する記載、説明がオリジナル出願明細書に詳細に提示されているか、そして選択事項の数及び記載方式によって上述した簡潔性要件に違反してはいないか、さらに可能ならば単一性の要件が満たされるかまでも考慮している。

クレーム間の引用関係に関連し、日本の場合、クレーム1に特別な技術的特徴（STF）が認められない場合、単一性の要件を満たさないことがある。ここでSTFは発明が先行技術に対して貢献する技術的特徴である（日本特許法施行規則第25条の8第2項）。単一性の要件を満たさない場合、クレーム1の限定事項を全て含むクレームのうち、クレーム番号が最も小さいクレームが選択されて審査対象になる余地がある（日本特許審査基準第2部第3章4.1, 4.3）。従って、日本出願を念頭に置いてオリジナル出願明細書を作成する場合、単一性の要件が違反しても審査を受けようとするクレームが可能な限り多く審査されるために、最初の従属項に直列的に連結された従属項に発明の主要内容が含まれるように請求の範囲の構造を作成することが有利であると判断している。ただし、既に作成されたオリジナル出願明細書に基づいて日本に出願する場合には、オリジナル出願明細書の作成趣旨を尊重し、上述した理由でクレームの引用関係を先制的かつ積極的に補正しない可能性がある。

C2. 米国

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

C2-1. 米国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a. 変更する。（→C2-2へ進んでください。） **5者**

【欧州企業B、欧州企業E、韓国企業A、中国事務所、韓国事務所】

b. 変更しない。（→C2-3へ進んでください。） **6者** 【欧州企業C、欧州企業D、欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所】

【欧州企業A】無回答（各国用のテンプレートがある。それに合わせてやっている。）

【米国事務所】出願人からの要請がない限り、クレームの記載形式（引用形式を除く）を変更することはない。海外のクライアントは通常、出願明細書、クレーム、図面をすぐに出願できる英文で我々に送信する。しかしながら、クレームに関しては一定の例外がある。電気及び機械分野では、より構造的な文言を提示するよう求める第112条（f）に基づく解釈を満たす傾向のある

「単位」その他の文言に変更する場合がある。また、例えば欧州で作成され、米国で提出される願書では「characterized in that（を特徴とする）」を「wherein」に変更するなど、その法管轄でよく利用されている語句を米国で一般的な語句に変更する場合もある。もう一つの例外は、米国において不適切な「Use（用途）」クレームを米国の実務に適した形式に変更し、また、例えば場合がある。最後に、手数料を節約するために、マルチクレームを単一項従属クレームに変更している。

C2-2. C2-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a. 米国の法令・運用に適した記載形式にするため。 **5者**

【欧州企業B、欧州企業E、韓国企業A、中国事務所、韓国事務所】

b. その他

【米国事務所】前述のように、米国では不適切な「Use（用途）」クレーム及び「コンピュータプログラム製品」に関するクレームについては、米国の実務に適した形式になるように変更する場合がある。手数料を節約するためにマルチクレームを変更する場合がある。

C2-3. C2-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a. コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者** 【欧州企業F】

b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **3者**

【欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】

c. オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **2者**

【欧州企業C、欧州企業F】

d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。 **2者** 【欧州企業C、欧州企業D】

e. その他

【米国事務所】我々の答えはe. 「その他」である。一般に、出願人による事前の許可なく、出願する際にクレームの内容を変更することは好ましくないと考えている。新規出願を受け取り、クレームに実体上の問題があると判断した場合、期日までに十分な時間があれば、出願人に連絡してクレームの適切な修正を提案する場合がある。その代わりに、出願後でも、実体審査が開始される前であれば予備的補正書を提出できる。さらに、PPH（特許審査ハイウェイ）を利用する場合には、クレームが十分に対応していなければならない。

C2-4. 米国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。(→C2-5、C2-6に進んでください。) **7者**

【欧州企業B、欧州企業A、欧州企業E、韓国企業A、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

b.変更しない。(→C2-7に進んでください。) **4者**

【欧州企業D、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】

C2-5. C2-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。（複数選択可）

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。 **7者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、韓国企業A、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

b.オリジナルの出願でマルチクレームを用いている場合に、マルチクレームを解消する。 **6者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

c.その他

【欧州企業A】 発明内容による。場合による。状況による。

C2-6. C2-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.米国の法令・運用に適した引用形式にするため。 **8者**

【欧州企業A：欧州→米国は従属形式の変更が煩雑である、欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、韓国企業A、米国事務所、中国事務所、韓国事務所】

b.その他

【米国事務所】我々の答えは、a.米国の法令・運用に適した引用形式にするため、及びb.「その他」、つまり、米国特許商標庁のマルチクレーム及び超過クレーム手数料を出願人に負担させるのを避けるためである。

【韓国事務所】マルチクレームが許容されるが、マルチクレームを用いることによって追加手数料が過度に発生することを防ぐために、オリジナル出願明細書がマルチクレームを用いている場合、これを解消する。

C2-7. C2-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者** 【欧州企業F】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **3者**

【欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】

c.オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 **1者**

【欧州企業F】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。 **1者** 【欧州企業D】

e.その他

C2-8. その他、米国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（米国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【欧州企業E】 法律。

【米国事務所】一般に、米国で出願をする場合、米国の実務のもとで不適切とみなされるマルチクレームを排除し、米国特許商標庁のマルチクレーム及び超過クレーム手数料を回避するためにクレームを単一項従属形式に修正している。また、「Use（用途）」クレーム又は「コンピュータプログラム製品」に関するクレームを米国の実務に適した形式に変更する場合もある。それ以外では、例えば、「for example（例えば）」、「preferably（好ましくは）」、「more preferably（より好ましくは）」など、米国の実務の下で一般に異議が生じかねない言葉や語句を削除するなど、クレームの範囲に実質的な変更を加える前に、通常は出願人の承諾を得ている。

【韓国事務所】機能的なクレームを用いる場合、記載不備による拒絶乃至無効につながる虞があるため、その使用を避けている。具体的に詳察すると、下記の通り。

米国特許法の規定に従って、構成要素の構造、物質または行為に関する記載なしに、特定機能を行う手段または方法でのみ構成要素を表現する場合（即ち機能的なクレームの場合）、当該構成要素は明細書に記載された対応構造、物質または行為を意味するものと解釈される（米国特許法 35 U.S.C. §112(f)）。

この時、機能的に表現された構成要素に対応する構造、物質または行為が明細書に記載されていないと判断されれば、当該出願が拒絶されるか、特許が無効となり得る。例えば、米国連邦控訴裁判所は、米国登録特許第8,526,235号に対し、「cheque standby unit」は機能的記載に該当し、当該構成要素に対応する構造が明細書に記載されていないとして当該特許が無効と判決した（Diebold Nixdorf, Inc. v. International Trade Commission, No. 17-2553(Fed. Cir. 2018)）。

特に、判例は「機能的に表現されたクレームが実施の可能性（enablement）が認められるためには、請求された発明が共通に有する構造的特徴及びその構造的特徴とクレームに記載された機能との相関関係及びこれを確認することができる手段が明細書に十分かつ詳細に説明・立証されていることが要求されるが、技術の具体的な適用結果を予測し難い分野（unpredictable arts）では、予測困難性が強いほど明細書の実施例により認めることができる再現範囲を十分に記載しなければ通常の技術者に過度な実験（undue experimentation）を誘発し、実施の可能性要件のうち予測の可能性要件が欠如するようになる」という趣旨で判示した（Enzo Life Sciences, Inc. v. Roche Molecular Systems, Inc. et al. Nos. 2017-2498, 2017-2499, 2017-2545, 2017-2546(Fed. Cir. July. 5. 2019)）。

明細書の記載によって機能的なクレームが問題にならないこともあり得るが、審査過程または登録後に不要な論争を避けるために、必ず必要なものでなければ機能的なクレームの使用は避けている。もし機能的なクレームを用いる場合、クレーム上機能的に表現された構成要素に対応する構造的特徴などが明細書に十分かつ詳細に説明されているか考慮している。特に組成物に関連した特許のように、技術の具体的な適用結果を予測し難い分野であるほど、明細書に様々な実施例が記載されているか留意することが望ましい。

ジェブソンクレームに関する調査及び審査が容易であるため、審査官はジェブソンクレームを好むという見解もあるが（Harold C. Wegner, 「Patent Drafting - Crafting A First Priority Filing In A First-To-File World」、(pre-published) 2015, p290-291）、米国実務上、出願人が明細書や審査過程で先行技術として認めた事項は、当該事項が35 U.S.C. §102による先行技術か否かと関係なく、新規性及び進歩性を決定するのに用いられる。そして、ジェブソンクレームの前提部に記載された事項は、出願人が先行技術であることを暗示的に認めたものと解釈され得る

（Applicant Admitted Prior Art, AAPA, MPEP 2129）。従って、米国出願時に、ジェブソンクレームの使用は避けている。

PBPクレームにおいて、米国審査便覧は「PBPクレームが製造方法により限定されるとしても、特許性の判断は物自体に基づく。物の特許性は、その製造方法に基づかない。PBPクレームの物が先行技術の物と同じか、それから自明であれば、先行技術の物が他の製造方法で製造されたものであっても、当該PBPクレームは特許を受けることができない」と規定している（MPEP 2113）。一方、判例は、製造方法が記載された物の発明クレームの侵害を認めるためには製造方法を必ず実施しなければならないので、当該特許の権利範囲は、製造方法に限定された範囲に制限されなければならないと明示している（Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., No. 07-1400(Fed. Cir. May 18, 2009)）。即ち、米国でPBPクレームは、審査過程では製造方法の記載が考慮されないため、先行技術との差異が認められ難く、登録後の権利範囲は製造方法により限定されるところ、用いる実益が少ないという側面を考慮することができる。

サブコンビネーションを用いてクレームを作成する場合、選択／限定要求が発行される可能性がある（MPEP 806.05）。従って、サブコンビネーションクレームは、可能ならばその使用を避けている。ただし、発明の内容を表現するのに適切であると判断される場合、サブコンビネーションを適宜用いて請求の範囲を作成することも可能である。

手数料の算定において、マルチクレームを引用する各クレームは当該マルチクレームが引用す

るクレームの個数分の個数で計算される（米国特許法施行規則37 CFR§1.75(c)）。従って、過度な手数料が発生することを防止するためにオリジナル出願明細書にマルチクレームがある場合、これを解消している。また、マルチクレームは、他のマルチクレームの基礎となり得ない（米国特許法施行規則37 CFR§1.75(c)）。即ち、マルチマルチクレームが許容されないので、オリジナル出願明細書にマルチマルチクレームがある場合、これを解消している。

C3. 欧州（EPO）

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

C3-1. 欧州（EPO）にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C3-2へ進んでください。）**4者**【欧州企業B、韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.変更しない。（→C3-3へ進んでください。）**7者**【欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

【欧州企業A】無回答（各国用のテンプレートがある。それに合わせてやっている。）

C3-2. C3-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.欧州の法令・運用に適した記載形式にするため。**4者**

【欧州企業B、韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.その他

【欧州企業B】庁手数料（official fee）を減らすため（15までのクレーム数にする）。

C3-3. C3-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。**1者**【韓国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。**3者**【欧州企業F、韓国企業B、韓国事務所】

c.オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。**4者**

【欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。**2者**【欧州企業C、欧州企業D】

e.その他

【欧州事務所】欧州の法律の詳しい知識が既にあるため。

C3-4. 欧州（EPO）にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C3-5、C3-6へ進んでください。）**3者**【韓国企業A、中国事務所、韓国事務所】

b.変更しない。（→C3-7へ進んでください。）**8者**【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所】

【欧州企業A】無回答（欧州企業であるため）。

【米国事務所】一般的にNoだが、欧州でも出願することが決まっている場合は、欧州の実務に適合させやすいように欧州におけるクレームの限定を考慮に入れてクレーム及び明細書を作成する場合もある。一例として、審査手続中にクレームを補正する余地を拡大するため、従属クレームが前のクレームのいずれにも従属する旨の記載とともにクレーム一式を明細書の詳細な記載の最後に追加する場合もある。

C3-5. C3-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。**2者**【韓国企業A、中国事務所】

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

【韓国事務所】欧州出願時に、クレーム数による手数料の負担を減らすために、全クレームの数を15項以下または50項以下に減らすこともある（後述するC3-8項目に対する回答参照）。この時、もし可能な場合であれば、マルチクレームまたはマルチマルチクレームを活用してクレームの実体的限定事項を削除する必要なく重複する従属項の数を減らす方法も考慮する。

C3-6. C3-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。【3者】【韓国企業A、中国事務所、韓国事務所】
- b.欧州の法令・運用に適した引用形式にするため。【2者】【韓国企業A、中国事務所】
- c.その他

C3-7. C3-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。
 - b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。【2者】【欧州企業F、韓国企業B】
 - c.オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。【5者】【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、米国事務所】
 - d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。【3者】【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D】
 - e.その他
- 【欧州企業B】オリジナルの第一国出願でマルチマルチクレームを使用しているため、EPにエンターする際に変更する必要はない。
- 【米国事務所】我々の答えはc.オリジナルの出願で既に欧州特許庁の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため、である。一般に、米国の出願人は、単一従属クレームを含むクレーム一式により発明に適切な範囲の保護が与えられていると考えている。
- 【欧州事務所】欧州の法律の詳しい知識が既にあるため。

C3-8. その他、欧州への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（欧州の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【欧州企業D】オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除したり変更したりできるかどうかを検討する。

【米国事務所】上記のように、欧州の代理人がクレーム一式を欧州の実務に適合させやすいように欧州の法令・運用を考慮する場合もある。

【韓国事務所】欧州特許規則は、適切な場合（wherever appropriate）、前提部（preamble）及び特徴部（characterising portion）を含むジェブソンクレーム（2パート形式のクレーム）を用いることを勧めている（欧州特許規則43条(1)）。しかし、当該規定にもかかわらず、ジェブソンクレームの前提部に記載された事項は、先行技術として出願発明を拒絶するのに用いられるので、ジェブソンクレームの使用は避けている。その根拠として、欧州審査便覧は「他の先行技術がない場合、クレームの最初の部分（preamble）は、進歩性の拒絶理由を提起するのに用いられる」とし（欧州審査便覧G-IV, 2.2）、「最も近い先行技術（closest prior art）を識別する場合、出願人が明細書及び請求項で知られていると認めた事項を考慮する」と説明している（欧州審査便覧G-VII, 5.1）。

PBPクレームは、欧州特許庁に特許出願して審査を終えた後、個別国家に有効化（validation）する場合と、欧州の各国に個別に特許出願して登録される場合の取扱いが異なり得るという点を考慮する。例えば、欧州特許庁は、特許性の判断において製造方法ではなく、製造方法で生産される物そのものが特許性を満たすかどうかを判断し（欧州特許条約84条）、権利範囲の判断においてもPBPクレームを物自体に関するクレームと認めて製造方法により権利範囲を制限していない

(欧州特許条約64条(2))。一方、英国特許庁は、物が製造方法により限定された場合、当該物自体の特許性があるかどうかを判断するが(英国特許庁特許基準14.120.1)、PBPクレームの権利範囲は特許要件の判断とは異なり、実際にその製造方法によって生産された物にのみ制限される(Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, 21 October 2004)。

マルチクレーム及びマルチマルチクレームは、請求の範囲全体の明確性を損なわずに保護対象を定義するにおいて不明確さを引き起こさないという前提の下に許容される(欧州審査便覧F-IV. 3.4)。従って、欧州出願進行時に、マルチクレーム乃至マルチマルチクレームにより請求の範囲が不明確にならないかを考慮する。

マーカッシュクレームにおいて、欧州審査便覧は、1つのクレーム内の代替物の数と表示がクレームを曖昧にせず、クレームが単一性の要件を満たすという仮定下に、1つのクレームが複数の代替物を指すこと(即ち、マーカッシュクレーム)を許容する。1つのクレームの代替物が類似の性質を有し、互いに適宜代替され得る場合に、当該発明の単一性があるとみなされる(欧州審査便覧F-IV. 3.7)。従って、マーカッシュクレームを用いる場合、上述した要件に応じて代替物の記載が明確性の要件及び単一性の要件を満たすかどうかを考慮する。

引用形式に関連し、欧州特許規則は、所定の例外に該当する場合にのみ1つのカテゴリー(例: 装置、方法)に1つ以上の独立項をおくことができるように規定している(欧州特許規則43(2))。従って、1つのカテゴリーに1つ以上の独立項がある場合、ある1つの独立項のみ維持して、他の独立項は事案に応じて維持される独立項に従属項の形式で再度記載することが考慮できる。

欧州の場合、請求の範囲の16項目のクレームからそれぞれ245ユーロ、51項目のクレームからそれぞれ610ユーロの手数料が賦課される(欧州手数料関連規則2条(1))。この手数料の負担を減らすために、クレーム全体の数を15項以下または50項以下に減らすこともある。欧州の場合、クレームを不明確にしないという前提の下に「preferably」「for example」「such as」または「more particularly」のような表現を用いることが許容される(欧州審査便覧F-IV. 4.9)。このような表現を用いてクレームを適宜併合することによってクレームの数を15項以下または50項以下に減らすことが考慮できる。

C4. 中国

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

C4-1. 中国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C4-2へ進んでください。）3者【欧州企業B、韓国企業A、米国事務所】

b.変更しない。（→C4-3へ進んでください。）8者【欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

【欧州企業A】無回答（各国用のテンプレートがある。それに合わせてやっている。）

【米国事務所】治療方法は、中国特許法の下では特許適格を有する主題ではない。したがって、治療方法に関するクレームを「治療用医薬品の製造における化合物又は組成物の使用」などのスイスタイプのUse（用途）クレームに変更している。中国で特許を出願する場合、クレームの記載形式が中国の法令・運用に適しているかどうかを中国の現地代理人に相談している。

C4-2. C4-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.中国の法令・運用に適した記載形式にするため。3者

【欧州企業B、韓国企業A、米国事務所】

b.その他

C4-3. C4-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。2者【欧州企業F、韓国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。5者

【欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、中国事務所】

c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。4者

【欧州企業C、欧州企業F、中国事務所、韓国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。2者【欧州企業C、欧州企業D】

e.その他

C4-4. 中国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C4-5、C4-6へ進んでください。）3者【欧州企業A、韓国企業A、韓国事務所】

b.変更しない。（→C4-7へ進んでください。）8者

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

C4-5. C4-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。2者【韓国企業A、韓国事務所】

b.その他

【欧州企業A】発明内容による。場合による。状況による。

C4-6. C4-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.中国の法令・運用に適した引用形式にするため。3者

【欧州企業A：欧州→中国は従属形式の変更が煩雑である、韓国企業A、韓国事務所】

b.その他

C4-7. C4-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。1者【欧州企業F】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。6者

【欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、中国事務所】

c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。2者

【欧州企業B、米国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。3者【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D】

e.その他

【米国事務所】我々の答えは、c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため、である。引用形式に関して、一般に、オリジナルの米国出願の引用形式が中国の特許規則に適合しているため、さらに変更する必要はない。一般に、米国の出願人は、単一項従属クレームを含むクレーム一式により発明に適切な範囲の保護が与えられていると考えている。

C4-8. その他、中国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（中国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【欧州企業D】オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除したり変更したりできるかどうかを検討する。

【欧州企業E】法律。

【韓国事務所】中国専利法実施細則は、「発明の独立権利要求（独立項）は、序言部分（前提部）と特徴部分（特徴部）を含まなければならない」と規定しているが、発明の性格が当該方式で表現するのに不適切な場合、独立権利要求はその他の方法で記述できると規定している（中国専利法実施細則第21条第1項、第2項）。即ち、ジェプソンクレームが勧められているが、強制されないもので、前提部に記載された事項が先行技術であることを認めるものとして映るおそれを考慮し、ジェプソンクレームは制限的に用いている。

機能的なクレームを用いる場合、機能的に表現された当該構成要素に関する実施例が明細書上に十分に記載されているかどうかを検討する。中国の場合、クレームに概括的な表現（例：機能的記載）を用いて明細書に具体的な下位概念の実施例のみ記載されている場合には、専利法第26条第4項の規定による拒絶理由が発行される余地がある。従って、機能的なクレームを用いる場合には、当該構成要素に関する実施例が明細書上に十分に記載されているかどうかを検討する必要がある。

PBPクレームの場合、専利審査指南は「構造及び/又は組成特性のみを用いて明確に特定できない化学製品のクレームに対し、物理-化学係数及び/又は製造方法を採用して特定することを許容する」と規定するものの、「製造方法を用いて化学製品のクレームを特定することを許容する場合は、製造方法以外に他の方法を使用しては化学製品を特定するには不十分な場合である」と規定している（専利審査指南第2部第10章4.3節）。従って、中国出願時に、製造方法による限定が不可欠かどうかを考慮してPBPクレームの使用の適正性を検討する。

中国ではマルチクレームは許容されるが、マルチマルチクレームは許容されない（中国専利法実施細則第22条第2項）。従って、オリジナル出願明細書にマルチマルチクレームがある場合、これを解消する。

C5. 韓国

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

【韓国企業A】無回答。

C5-1. 韓国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C5-2へ進んでください。）**2者**【米国事務所、中国事務所】

b.変更しない。（→C5-3へ進んでください。）**8者**【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

【欧州企業A】無回答（各国用のテンプレートがある。それに合わせてやっている。）

【米国事務所】治療方法は、韓国特許法の下で特許適格を有する主題ではない。したがって、我々は、（人間を含む被験者に行う）治療方法に関するクレームを、治療用途の詳述を伴う組成物に関するクレームに変更する。韓国で特許を出願する際、クレームの記載形式が韓国の法令・運用に適しているかどうかを韓国の現地代理人に相談している。

C5-2. C5-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.韓国の法令・運用に適した記載形式にするため。**2者**【米国事務所、中国事務所】

b.その他

C5-3. C5-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。**2者**【欧州企業F、韓国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。**6者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】

c.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。**2者**

【欧州企業B、韓国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。**2者**【欧州企業C、欧州企業D】

e.その他

C5-4. 韓国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C5-5、C5-6に進んでください。）**4者**

【欧州企業A、欧州企業E、欧州企業F、韓国事務所】

b.変更しない。（→C5-7に進んでください。）**7者**

【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

C5-5. C5-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。**3者**【欧州企業E、欧州企業F、韓国事務所】

b.その他

【欧州企業A】発明内容による。場合による。状況による。

C5-6. C5-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.韓国の法令・運用に適した引用形式にするため。**4者**

【欧州企業A：欧州→韓国は従属形式の変更が煩雑である、欧州企業E、欧州企業F、韓国事務所】

b.その他

C5-7. C5-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。1者【中国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。4者

【欧州企業C、韓国企業B、欧州事務所、中国事務所】

c.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。2者

【欧州企業B、米国事務所】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。3者【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D】

e.その他

【米国事務所】我々の答えはc.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため、である。一般に、米国の出願人は、単一項従属クレームを含むクレーム一式により発明に適切な範囲の保護が与えられていると考えている。

C5-8. その他、韓国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（韓国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【欧州企業D】オリジナルのクレームに人を治療する方法が含まれている場合、その請求項を削除したり変更したりできるかどうかを検討する。

【欧州企業E】法律。

【韓国事務所】韓国の場合、特許請求の範囲の記載方式について、2007年改正法（2007年1月3日に法律第8197号）において、旧特許法上第42条第4項第3号（「発明の構成になくってはならない事項だけで記載されること」）を削除し、第42条第6項（「特許請求の範囲を記載するときには保護を受けようとする事項を明確にすることができるように発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係などを記載しなければならない」）を新設した。即ち、請求の範囲の記載方式に対して細部的な事項を規定してはいないため、特定記載形式を無条件に排除はせず、発明の内容に応じてジェプソン形式、マーカッシュ形式、機能的な形式、PBP形式など多様な方式を適宜採択して用いている。

ジェプソンクレームは、前提部に記載された事項が先行技術であることを認めるものとして映るおそれがあり、権利範囲の解釈上特別な利点があるものでもないため、その使用を避けている。

判例は「何らかの構成要素が前提部に記載されたという事情だけで公知性を認める根拠にはならない」としながらも、「明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して出願人が一定の構成要素は単に背景技術または先行技術である程度を越えて公知技術であるという趣旨で請求の範囲の前提部に記載したことを認めることができる場合にのみ別途の証拠なしでも前提部記載の構成要素を出願前に公知となったものと事実上推定することが妥当である」と判示している（大法院 2017年1月19日 言渡 2013 フ 37 全員合議体判決）。即ち、前提部に記載されたというだけで公知となったものと見るわけではないが、公知如何に対する不要な論争を避けるために、実務的にジェプソンクレームの使用は避けている。

ジェプソンクレームの場合、登録特許の権利範囲を解釈するにおいて、前提部に記載された事項を除いて判断できるという利点があるわけでもない。判例は「ジェプソン形式の請求項の前提部に公知技術に該当する部分を記載しても請求の範囲に記載された事項は特別な事情がない限り、必須の構成要素と見なければならないので、登録考案の権利範囲を解釈するにおいてその公知となった部分を除いては判断できない」と判示した（特許法院 2009年7月10日 言渡 2008 ホ 11187 判決）。

また、ジェブソンクレームを用いる場合、審査過程での補正などにより、登録後の権利範囲が制限される余地がある。判例は「出願人が公知の技術部分を前提部に、新たに創案した技術部分を特徴部に分けて請求の範囲を記載した場合に、出願人が新規性及び進歩性欠如の拒絶理由を克服するために、構成要素のうちの一部を前提部とする方法によって前提部に対しては権利の権利範囲として主張しないという意思を明確にしたときには、…（中略）…特徴部には該当せず、前提部にのみ該当する均等な構成要素を含む技術の実施に対しては自身の権利を主張しないという意思と見ることができる」と判示した（特許法院 2007年10月5日 言渡 2007 ホ 2469 判決）。

PBPクレームを用いる場合、請求の範囲上、製造方法に関する記載により特定される物が特許発明として特定され、これに基づいて先行技術と対比されるという点を考慮する。判例は、「製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するにおいて、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのでなく、製造方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握し、出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性などがあるかどうかを詳察しなければならない」と判示している（大法院 2015年1月22日言渡 2011 フ 927 全員合議体判決）。これは、特許発明の進歩性の有無を判断するにおいて、製造方法自体は考慮する必要がないという既存の判例の態度を変更したものである。

引用形式に関連し、マルチマルチクレームは認められない。韓国特許法施行令は「2以上の項を引用したクレームにおいて、そのクレームの引用された項は再度2以上の項を引用する方式を使用してはならない。2以上の項を引用したクレームにおいて、その請求項の引用された項が再度1つの項を引用した後にその1つの項が結果的に2以上の項を引用する方式に対しても同じである」と規定している（韓国特許法施行令第5条第6項）。従って、マルチマルチクレームが存在する場合、これを解消する。参考までに、上述した規定は、拒絶理由には該当するが、無効事由には該当しないので（韓国特許法第133条第1項）、マルチマルチクレームが審査過程で看過されて登録された場合、これを理由として登録特許は無効とはならない。

C6. 英国

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

【欧州企業A】各国ルートでの英国への出願はほぼない。

【欧州企業B】C6無回答。

【欧州企業C】C6無回答。

【欧州企業D】該当なし。通常、英国では、欧州特許（EPO）のバリデーションにより特許権を取得している。

【欧州企業E】英国へのローカル出願はない。

C6-1. 英国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C6-2に進んでください。）3 者【韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.変更しない。（→C6-3に進んでください。）4 者【欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

C6-2. C6-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.英国の法令・運用に適した記載形式にするため。3 者

【韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.その他

C6-3. C6-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。2 者【欧州企業F、韓国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。3 者

【欧州企業F、韓国企業B、韓国事務所】

c.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【欧州事務所】英国の法律の詳しい知識が既にあるため。

C6-4. 英国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C6-5、C6-6へ進んでください。）1 者【韓国企業A】

b.変更しない。（→C6-7へ進んでください。）6 者

【欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

C6-5. C6-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。1 者【韓国企業A】

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

C6-6. C6-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。
- b.英国の法令・運用に適した引用形式にするため。 1 者 【韓国企業A】
- c.その他

C6-7. C6-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 3 者 【欧州企業F、中国事務所、韓国事務所】
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 4 者
【欧州企業F、韓国企業B、中国事務所、韓国事務所】
- c.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 1 者
【米国事務所】
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他
【米国事務所】我々の答えはc.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため、である。一般に、米国の出願人は、単一項従属クレームを含むクレーム形式により発明に適切な範囲の保護が与えられていると考えている。
【欧州事務所】英国の法律の詳しい知識が既にあるため。

C6-8. その他、英国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（英国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【韓国事務所】先にも申し上げたように、英国特許庁はPBPクレームで特定される物自体の特許性があるかどうかを判断するが（英国特許庁特許実務マニュアル14.120.1）、PBPクレームの権利範囲は特許要件の判断とは異なって、実際にその製造方法によって生産された物にのみ制限される（Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, 21 October 2004）。PBPクレームを用いる場合、このような点を考慮することができる。

スイスタイプクレームに代わって「Substance X for use in the treatment of disease Y」のような形態の2次的医学的用途クレームは許容される（英国特許庁特許実務マニュアル4A.26）。医学的用途関連発明/出願において、この点を考慮することができる。

英国の場合、25項を超える請求項に対して、請求項ごとに£20の追加の手数料が発生する（英国知的財産庁“Explanatory Note to The Patents and Patents(Fees)(Amendment)Rules 2017”）。これにより、英国出願時に請求の範囲の引用関係を調整することが考慮できる。

C7. フランス

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

【欧州企業A】各国ルートでのフランスへの出願はほぼない。

【欧州企業B】C7無回答。

【欧州企業C】C7無回答。

【欧州企業D】該当なし。通常、フランスでは、欧州特許（EPO）のバリデーションにより特許権を取得している。

【欧州企業E】フランスへのローカル出願はない。

C7-1. フランスにも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C7-2へ進んでください。）3者【韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.変更しない。（→C7-3へ進んでください。）4者

【欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

C7-2. C7-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.フランスの法令・運用に適した記載形式にするため。3者

【韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.その他

C7-3. C7-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。2者【欧州企業F、韓国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。4者

【欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

c.オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C7-4. フランスにも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C7-5、C7-6へ進んでください。）1者【韓国企業A】

b.変更しない。（→C7-7へ進んでください。）6者

【欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】

C7-5. C7-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。1者【韓国企業A】

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

C7-6. C7-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えるため。

- b. フランスの法令・運用に適した引用形式にするため。 **1 者** 【韓国企業A】
c. その他

C7-7. C7-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. コスト（代理人費用）を抑えるため。 **3 者** 【欧州企業F、中国事務所、韓国事務所】
b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **6 者** 【欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所、韓国事務所】
c. オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
e. その他

【米国事務所】我々の答えはc. オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため、である。一般に、米国の出願人は、単一項従属クレームを含むクレーム一式により発明に適切な範囲の保護が与えられていると考えている。

C7-8. その他、フランスへの特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（フランスの法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【韓国事務所】PBPクレームについて、製造方法自体の特許性と関係なく製造方法により生産された物に新規性、進歩性などの特許性が認められる場合であれば、製造方法に限定した物の発明の特許性を認めている（(Robert J. Young, 「The construction of product-by-process claims-A study in enlightened compromise.」 Official Journal of EPO(Special Edition, 11th European Judges」 Symposium)、2003, p.20)。即ち、PBPクレームにおいて、物の発明は製造方法を通じて特定されるにもかかわらず、その請求対象は物なので、製造方法と関係なく、当該物の発明が特許要件、即ち新規性、進歩性と産業上の利用可能性を備えてこそ特許性が認められる。

機能的なクレームの権利範囲を判断するにおいて、文言的に定義されない構造を有する何らかの「手段」が特許請求の範囲に記載された特定手段と同一の機能を有し、類似の技術的效果が達成される場合、当該「手段」は機能的なクレームの均等範囲に属すると判断される。これと関連し、フランス裁判所は「手段」を手段の形態、構造、技術的功能及び手段が達成する技術的效果により判断し、異なる形態や構造を有する「手段」であっても、同一の性質や同一の技術的效果を達成するための類似の機能を有すれば、均等なものと認めている。フランスの裁判所は(i)本発明を特定する手段が均等に再現され得るならば同一の機能を有すると判示し（フランス裁判所、事件番号02-18. 650 Duthoit v. Ruff）、(ii)形状が異なっても同一の性質の効果を奏するという点に照らしてみた時、完全に同一の機能を有すると見ることはできなくても類似の機能を有するならば、両手段は均等であると判示している（フランスパリ控訴裁判所第4部Passat France vs. Sisan）。

C8. ドイツ

【米国企業】移行国（地域）に応じて、クレーム数の削減、マルチマルチクレームの解消などの補正を行っている。

【欧州企業A】各国ルートでのドイツへの出願はほぼない。

【欧州企業B】C8無回答。

【欧州企業C】C8無回答。

【欧州企業D】該当なし。通常、ドイツでは、欧州特許（EPO）のバリデーションにより特許権を取得している。

C8-1. ドイツにも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C8-2へ進んでください。）**3者**【韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.変更しない。（→C8-3へ進んでください。）**5者**

【欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

C8-2. C8-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.ドイツの法令・運用に適した記載形式にするため。**3者**

【韓国企業A、米国事務所、中国事務所】

b.その他

C8-3. C8-2でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。**1者**【韓国事務所】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。**5者**

【欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、韓国事務所】

c.オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。**1者**【欧州企業F】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【欧州企業E】ドイツに第一国出願している。

C8-4. ドイツにも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C8-5、C8-6へ進んでください。）**2者**【韓国企業A、中国事務所】

b.変更しない。（→C8-7へ進んでください。）**6者**

【欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、韓国事務所】

C8-5. C8-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。**2者**【韓国企業A、中国事務所】

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

C8-6. C8-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えるため。**1者**【中国事務所】

- b. ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため。 **2者**【韓国企業A、中国事務所】
c. その他

C8-7. C8-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a. コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者**【韓国事務所】
b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **3者**【欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所】
c. オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 **3者**【欧州企業E、欧州企業F、米国事務所】
d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
e. その他【欧州企業E】ドイツに第一国出願しているから。
【米国事務所】我々の答えはc. オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため、である。一般に、米国の出願人は、単一従属クレームを含むクレーム方式により発明に適切な範囲の保護が与えられていると考えている。

C8-8. その他、ドイツへの特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（ドイツの法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【韓国事務所】ドイツで、2パート形式のクレーム、即ちジェブソンクレームの使用が許容される（ドイツ特許手続条例9条(1)）。2パート形式のクレームが用いられる場合、発明の知られている特徴は一般部分（generic part）に、一般部分に関連して保護が要求される該当発明の特徴は特徴部分（characterising part）に記載しなければならない。ただし、必要な場合でなければ、実務的にジェブソンクレームの使用は避けている。

スイスタイプクレームに代わって「Substance X for use in the treatment of disease Y」のような形態の2次的医学的用途クレームは許容される（ドイツ特許法3条(4)）。医学的用途関連発明/出願において、この点を考慮している。

ドイツの判例によると、PBPクレームは必要な場合に限って許容される。即ち、構造的性質や物理的/化学的性質により製品を定義することが不可能であったり、全く実用的でなかったりする場合に限りPBPクレームの使用が許容される。また、判例は「製造方法に関する説明にもかかわらず、特許の請求物は製品自体であり、当該製品は製造方法とは関係なく特許要件を満たさなければならない。このような（製造方法による）説明は、当該製品の保護範囲を当該製造方法に限定しない。育種方法に関する説明は、当該製品を明確に識別することにのみ寄与する」と判示している（Federal Court of Justice, X ZB 13/90 of 30 March 1994 Tetraploide Kamille）。

ドイツの場合、10項を超える請求項に対して、請求項ごとに20ユーロの追加手数料が発生する（ドイツ料金規則2(1)、Annex(Fee item : 311 050)）。これにより、ドイツでの出願時に請求の範囲の引用関係を調整することが考慮できる。

ドイツでは、マルチマルチクレームは許容される（ドイツ特許手続条例9条(6)）。請求の範囲の引用関係の調整が必要な場合、マルチマルチクレームが許容されるという点が活用され得る。

C9. 各国・地域への特許出願のクレームの記載形式、引用形式の変更にあたって、労力の負担を感じますか。

a.強く感じる。

b.感じる。10者【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、韓国企業B、米国事務所、欧州事務所、中国事務所】

c.少し感じる。1者【韓国事務所】

d.感じない。

【欧州企業A】無回答（各国用のテンプレートがあり、それに合わせてやっている。テンプレートを作るときには労力は使った。）

【米国企業】無回答。

【米国事務所】特許出願におけるクレームの記載形式と引用形式をそれぞれの国／地域に合わせて変更する際に負担感を覚えるのは、主に外国から米国への出願の場合である。前述のように、我々は毎年、米国を目的とし、そのクレームが米国の実務に適した形式ではない出願や、適した形式であっても、米国特許商標庁のマルチクレーム及び超過クレーム手数料がかなり高額に及ぶような方法（例えば多数のマルチクレーム）で記載された出願を扱っている。全ての案件はそれぞれ異なるものの、米国の実務に適した形式でクレームを記載する及び又は米国特許商標庁の超過クレーム手数料を回避するために必要な作業負担は、通常の場合であれば軽度から中程度にとどまる。一部には、クレームに実体上の問題があり、それに要する作業がより広範囲に及ぶ場合もある。いずれにせよ、我々はそれを負担には感じていない。我々の業務の一部であり、毎日やっている作業だからである。我々は、クライアントによる米国での特許取得を支援することに喜びを感じている。

米国の実務に適した形式でクレームを記載することは、我々にとって、一般にかなり簡単な作業である。今日の米国では、一定の主題（例えば診断方法）について特許法第101条に基づく特許保護適格性を制限する裁判例を迂回する出願人の試みを支援する業務では確かにかなりの量の作業が発生している。その分野の負担感はかなり大きい。しかしながら、それはこの質問票調査の対象外である。

C10. 各国・地域への特許出願のクレームの記載形式、引用形式の変更にあたって、コスト的な負担を感じますか。

a.強く感じる。1者【韓国企業A】

b.感じる。7者【欧州企業B、欧州企業C、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業B、欧州事務所、中国事務所】

c.少し感じる。3者【欧州企業D、米国事務所、韓国事務所】

d.感じない。

【欧州企業A】無回答（日本と欧州はあまり負荷がない。欧州にとって日本はよい。）

【米国企業】無回答。

【米国事務所】特許出願におけるクレームの記載形式と引用形式をそれぞれの国／地域に合わせて変更する際に負担感を覚えるのは、やはり、主に米国の実務に適した形式に修正する必要がある外国から米国への案件の場合である。我々はこれを日常的に扱い、効率的に処理している。出願人／クライアントにも一定のコストが生ずるものの、通常は控えめなものであり、仮にクレームを適した形式に変更しなかった場合のコストは、クレームを最初に適した形式で記載することでクライアントの負担するコストをはるかに上回る。

「表現形式について特に留意している上記以外の国・機関」

D. 日米欧中韓英仏独以外の国について質問します。

D1. 既にオリジナルの出願（例えば、PCT出願）があるとして、上記C1-C8以外の国・機関にも特許出願（例えば、国内移行）をする際、クレームの表現形式（記載形式・引用形式）について特に留意している国・機関があれば教えてください。

【欧州企業A】ブラジル。

【欧州企業B】インド、インドネシア、ベトナム、ブラジル。

【欧州企業C】インド。

【欧州企業D】ブラジル、インド、ロシア。

【米国事務所】ロシア、インド、ブラジル、台湾。

【韓国事務所】台湾。

D2. 上記D1の理由を教えてください。

【欧州企業A】実体審査開始後の補正に制限があるため、ブラジルの形式に補正する負担が大きい。数十か国に出願する場合、審査が始まってから補正する国が多い中、ブラジルは審査開始前に補正しなければならない、負担が大きい。

【欧州企業C】国ごとの要件が異なる。

【欧州企業D】質問Cで既に述べた国・地域の他に、これらの国は特許ポートフォリオを作成する上で重要である。

【韓国企業B】特定の国への特許出願では、その国の知財庁に相談して進めている。

【米国事務所】上記の国に加え、ロシア、インド、ブラジル、台湾にも言及する。しかしながら、これらの国々におけるクレームの表現形式（記載形式や引用形式など）に特に注意を払うほどの件数ではない。また、台湾はPCT加盟国ではなく、クレームの記載形式に関する同国の実務は米国の実務とかなりの程度まで一致している。

【韓国事務所】台湾専利法実施細則は「発明の独立権利要求（独立項）は序言部分（前提部）と特徴部分（特徴部）を含まなければならない」と規定しているが（台湾専利法実施細則第20条）、台湾専利法ではジェプソククレームを特に強制または勧告してはいない。ジェプソククレームで作成された場合、審査段階甚だしくは登録された後にも序言部分を特徴部分に記載したり、反対に特徴部分を序言部分に記載したりすることが可能である。

台湾特許審査基準の規定によると、「製造方法で物品の請求の範囲を特定する場合、特許要件に対する判断は、製造方法により決定されない。請求項に記載された物品が先行技術で公開された物品と同一であったり容易に発明されたりする場合、本発明の物品が先行技術で公開された物品と異なる製造方法で製造されても特許性がないと判断する」と規定されている。従って、台湾で、審査段階での請求の範囲は製造方法により限定されず、特許侵害訴訟での特許侵害判断は審査基準と同一である。

台湾でマルチクレームは許容されるが、マルチマルチクレームは許容されない（台湾専利法実施細則第18条第4項）。従って、オリジナル出願明細書にマルチマルチクレームがある場合、これを解消しなければならない。

その他に、上記C1-C8以外の国家・機関のうち、クレームの表現形式に対して特に留意している国家・機関はなく、必要な場合、現地代理人と連携して中間段階で対応している。

「1 出願当たりの適切な請求項数」

E. 各国・地域の特許出願全般について質問します。

E1. 特許出願1件あたりの請求項数は、平均いくつですか。技術分野ごとに異なる場合は、技術分野ごとに回答してください。

【米国企業】感覚的な回答だが、電気・機械構造分野は平均10、化学系は平均7～8。

【欧州企業A】欧州を基準にマルチクレームを使って15以内に収めるようにしている。

【欧州企業B】それぞれの管轄区域において、追加料金を発生させないクレームの数を上限とする。

【欧州企業C】最小30、最大50。

【欧州企業D】通常はEPOの実務に合わせて15のクレームを入れたPCT出願からスタートする。

【欧州企業E】10～15。

【欧州企業F】10～15。

【韓国企業A】米国20、欧州15、日本10、中国15、韓国10。

【韓国企業B】平均10～15。

【米国事務所】米国で我々が扱っている案件では、出願1件あたりのクレームの平均総数が20以下、また、独立クレームの数は3以下である。クレームの総数が20を超える及び又は独立クレームが3つを超える米国出願には、米国特許商標庁の超過クレーム手数料が発生する。クレームの平均総数は、出願が特許され、特許証が発行される頃には、恐らくさらに少なくなっているはずである。その例外もあり、50、60、又はそれ以上の数のクレームを含む出願の審査を手がける場合もある。例えば、1以上の組合せの化合物に対するクレーム（すなわち「属」クレーム）並びに特定かつ個別の化合物に対する多数のクレーム（すなわち「種」クレーム）を含む医薬品出願がこれに該当する可能性がある。また、電気分野の一定の技術にも当てはまる可能性がある。米国以外の国については、その国の特許出願1件あたりの平均的なクレーム数について特に認識していないものの、日本では、出願1件あたりの平均的なクレーム数が米国の平均以下ではないかという印象を受けている。

【欧州事務所】～25。欧州の通信・ソフトウェアはこれより多い。

【中国事務所】機械構造・化学材料分野：10～15、通信分野：20、バイオ・医薬品分野：請求項数を特にコントロールしない。

【韓国事務所】通常独立項2-4つを含み、約20個前後の請求項を作成する。発明の内容または技術分野において、多角的な権利保護が必要な場合（例：化学発明の場合、ビジネスモデル発明で多数の主体（entity）が発明の動作に関与する場合など）にはさらに多くの独立項と従属項を作成することもある。

E2. 上記E1の理由を教えてください。

【欧州企業A】欧州の料金体系（クレームが15を超えると料金加算がある）。

【米国企業】権利範囲として抑えるべきクレームカテゴリと費用との兼ね合いに基づいている。

【欧州企業C】異なる管轄区域での必要性をカバーするため。

【欧州企業D】EPOでは15が追加のクレーム手数料を発生させずに許可された最大数だから。

【欧州企業E】マルチクレームを含む。

【欧州企業F】コスト。

【韓国企業A】コストと技術的価値を考慮して設定している。

【韓国企業B】特別な場合を除いてこの程度で十分である。

【米国事務所】上記参照。

【欧州事務所】コストと法律の必要性から。

【中国事務所】コストと保護範囲のバランスを取るため。

【韓国事務所】物、方法、記録媒体、プログラムなど、発明の特性に応じて適切な方式のカテゴリにより独立項及びこれを引用する従属項を作成する。従属項は審査過程での対応及び登録後の侵

害立証を考慮し、広い範囲から狭い範囲に段階的に作成している。

一方、第1国出願の後に、海外出願が予定されているならば、どの国家に出願するかも考慮して請求項数を作成する。例えば、米国の出願が予定されているならば、基本料内で行える独立項3つ、総請求項20として作成する場合が多い。

E3. 特許出願の請求項数を決めるにあたり、各国・地域の料金体系（請求項数に応じて料金が加算されるなど）を考慮していますか。

a.特に考慮している。**3者**【欧州企業B、米国事務所、欧州事務所】

b.考慮している。**9者**【米国企業、欧州企業A、欧州企業C、欧州企業D、欧州企業E、欧州企業F、韓国企業A、中国事務所、韓国事務所】

c.少し考慮している。**1者**【韓国企業B】

d.考慮していない。

E4. 上記E3.について、特に留意している国・地域があれば教えてください。

【米国企業】欧州（EPO）。

【欧州企業A】欧州の累進的な料金体系（クレームが15を超えると料金加算があり、クレームが50を超えるとさらに高額な料金加算があるため）。

【欧州企業B】欧州、米国。

【欧州企業C】欧州、日本、韓国。

【欧州企業D】ブラジル、中国、EPO、インド、日本、韓国、ロシア、米国。

【韓国企業A】請求項の数に応じて費用を算出している国を考慮する必要がある。

【韓国企業B】シンガポール、中国、日本、フランス。

【米国事務所】我々は米国にいたため、クライアントを支援する際に当然であるが米国における超過クレーム手数料に特に注意を払っている。マルチクレーム及び「超過」クレームに対する米国特許商標庁の手数料が極めて高いため、クライアントの出願の多くを米国特許商標庁に「そのまま」又は「受け取った時の状態で」提出するとクライアントの費用負担が過大になる。我々としても、政府に納付する手数料の額をめぐってクライアントにショックを与えるのは当然避けた。さらに、出願人が出願時に削除されたクレーム又はクレームの範囲を再導入したければ、後から予備的補正書を提出することができ、また、最初の審査官通知後、先行技術による影響が判明した時に適切なクレームを導入することもできる。また、欧州でも超過クレームに高額の手数料を徴収するため、欧州でのクレームの数にも注意を払っている。

【中国事務所】米国。

【韓国事務所】米国への海外出願を希望する出願人が多いため、上述した通り、米国の料金体系を考慮する場合が多い。上記C3-8で回答した通り、欧州の場合、請求の範囲の16項目のクレームからそれぞれ245ユーロ、51項目のクレームからそれぞれ610ユーロの手数料がかかる（欧州手数料関連規則2条(1)）。従って、費用負担を減らすために、特別な事情がなければ、欧州出願時に全クレームの数を15項以下または50項以下になるように補正する。

その他

F. 特許審査ハイウェイ（PPH）について質問します。

F1. PPHの申請に際して、第1庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められ、第2庁の国でマルチマルチクレームが認められない場合に、次のケースのような経験はありますか。あれば、その概要を教えてください。

ケース1： 第2庁でのマルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかった。

ケース2： 第2庁で引用形式が変更されていたことにより、PPHの早期審査を受けられなかった。

【欧州企業A】 PPHは利用していない。

【欧州企業D】 あったかもしれないが、気付いていない。

【韓国企業B】 PPHの経験がない。

【米国事務所】 当事務所では、米国出願における多数のPPH申請を扱っている。米国（OLE⁹⁸）におけるクレームの引用形式がOEE⁹⁹における引用形式と異なる場合も多い。例えば、米国におけるクレームが単一項従属形式にあるのに対し、OEEのクレームがマルチ形式だという場合もある。米国特許商標庁の手続を扱う際にケース1とケース2のいずれの状況も経験したことはない。言い換えれば、米国特許商標庁のマルチマルチクレームに対する制限によって同等の権利範囲を取得できなかった事例（ケース1）はまだ存在しない。また、クレームの引用形式が変更されていたことにより米国特許商標庁が出願をPPHの早期審査の対象外と決めた事例（ケース2）もない。しかしながら、これらのケースでは、クレームの対応度を米国特許商標庁に指摘するための追加的努力が必要になるのは確かである。

【中国事務所】 ケース1： 日本のOEE出願に基づいて、中国でPPHを申請する場合、マルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかった。

【韓国事務所】 上記ケース1や2に該当する実際の事例はなかった。一般に第2庁に出願しながらPPHを申請する場合、請求の範囲は第1庁での請求の範囲と同等に作成するものの、第2庁での法令と規定に合せて適宜修正している。

F2. PPHの申請に際して、第1庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められず、第2庁の国でマルチマルチクレームが認められている場合に、次のケースのような経験はありますか。あれば、その概要を教えてください。

ケース1： 第2庁で引用形式が変更されていたことにより、PPHの早期審査を受けられなかった。

【欧州企業A】 PPHは利用していない。

【欧州企業D】 あったかもしれないが、気付いていない。

【米国事務所】 第1庁と第2庁とのクレームの引用形式をめぐる差異のみを理由に米国におけるPPH申請が拒絶された経験はない。しかしながら、第1庁への出願に「Use（用途）クレーム」やコンピュータプログラムに関するクレームなどの不適切なクレームが存在する場合、又は第1庁に提出したクレームで「好ましくは／より好ましくは（preferably/more preferably）」などの不適切な用語が使われている場合、我々は、第1庁と第2庁へのクレームが対応するようそのオリジナルの文言を維持し、PPH申請の承認後、審査の後半でクレームを修正又は削除している。

【韓国事務所】 上記ケース1に該当する実際の事例はなかった。

⁹⁸ 後続審査庁（Office of Later Examination :OLE）のこと。

⁹⁹ 先行審査庁（Office of Earlier Examination :OEE）のこと。

G. その他、各国・地域間でクレームの表現形式（記載形式・引用形式）が異なることが問題となった事例などあれば、具体的に教えてください。

【欧州企業F】JPOのガイドラインに沿って特許請求の範囲や明細書の記載を適合させないと、JPOから明確性欠如の拒絶を受けることがある。

【韓国企業B】特定の国で問題があれば、その国の知財庁に相談しながら進めている。

【韓国事務所】上述して申し上げた設問事項（例：料金体系による引用形式変更等）以外に問題となった事例はある。

資料Ⅴ．国内ヒアリング調査の結果（詳細）

「特許出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素」について

A．各国・地域への特許出願全般について質問します。

A1．特許請求の範囲の記載形式（ジェプソン（2パート）、マーカッシュ、スイスタイプ、機能・特性等の表現、サブコンビネーション、用途、プロダクト・バイ・プロセス・クレームなど）を検討する際、何を重視していますか。（複数選択可）

a. 広範な権利範囲を構成できるか。 20者

【企業A、企業B、企業C、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】

b. 権利行使（侵害の立証）をしやすいか。 18者

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所D、事務所E、事務所F】

c. 先行技術との差異を立証しやすいか。 9者

【企業B、企業C、企業H、企業I、企業J、企業L、企業O、事務所A、事務所E】

d. 出願する国・地域ごとの記載ルールに適した形式か。 18者

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業L、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所F】

e. 出願する全ての国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるか。 2者

【企業C、企業O】

f. その他

【企業H】 カテゴリー、明確性。

【企業N】 製品をカバーするか。出願する国・地域によっては限定的な解釈を招かないか。

【事務所B】 発明の特徴や技術内容に応じて適切な形式を検討する。

A2. 特許請求の範囲の引用形式（独立クレームのみ、マルチクレーム、マルチマルチクレーム）を検討する際、何を重視していますか。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えられるか。【19者】

【企業A、企業C、企業D、企業E、企業F、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】

b.コスト（代理人費用）を抑えられるか。【7者】

【企業A、企業I、企業J、企業K、企業L、企業N、企業O】

c.広範な権利範囲を構成できるか。【13者】

【企業A、企業B、企業C、企業F、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所D、事務所E】

d.権利行使（侵害の立証）をしやすいか。【10者】

【企業A、企業C、企業G、企業I、企業L、企業N、企業O、事務所A、事務所D、事務所E】

e.先行技術との差異を立証しやすいか。【6者】

【企業B、企業C、企業L、企業O、事務所A、事務所E】

f.出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか。【18者】

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業L、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所F】

g.出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか。【4者】

【企業C、企業D、企業F、事務所A】

h.その他

【企業D】補正の許容範囲（中国ではあえてマルチマルチクレームを残している）。マルチマルチクレームを使えばクレームの掛け合わせにより請求の範囲に多くの発明が開示されていることになるので補正の制限にかかりにくいと現地代理人に聞いている。そのため、中国でも出願時にはマルチマルチクレームを使っている。

【企業J】コスト。クレームの引用形式や数で明細書のボリュームが変わり、翻訳費用に関わる。
【事務所B】出願人の指示。

【事務所C】諸外国（欧州・中国）で独立クレーム数が制限されることも考慮の対象となる。中国では独立クレームが多いと全部は審査してもらえないことがあるので気にしている。米国でも独立クレームが多いと追加料金がかかなり高くなってしまうので日本に比べると独立クレームの数を気にしている。

【事務所E】スタートアップや中小企業の場合、全件外国出願するわけではなく、国内出願だけということも多いので、引用形式は外国出願するときに意識する。最初からf.（出願する国・地域ごとの引用形式の制限にかからないか）やg.（出願する全ての国・地域の引用形式の制限にかからないか）まで網羅して考えることはあまりない。国内優先やPCT出願をするときにf.やg.を考える。

「表現形式の相違による影響（例：審査結果への期待、権利行使時の扱いやすさ、権利範囲の理解しやすさ、出願から登録、権利維持の負担、権利範囲又は先行技術としての解釈等）」について

B. 以下B1-B7に挙げるクレームの表現形式（記載形式・引用形式）それぞれに対する考え方について質問します。

B1-1. 出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用していますか。

a.積極的に使用している。（→B1-2へ進んでください。）

b.必要に応じて使用している。（→B1-2へ進んでください。） 10者

【企業A、企業D、企業G、企業H、企業I、企業J、企業L、企業O、事務所B、事務所D】

c.なるべく使用しないようにしている。（→B1-3へ進んでください。） 7者

【企業B、企業C、企業E、企業F、企業M、事務所A、事務所C】

d.使用していない。（→B1-3へ進んでください。） 4者

【企業K、企業N、事務所E、事務所F】

B1-2. B1-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用する理由を教えてください。（複数選択可）

a.出願する国・地域の記載ルールでジェプソン形式が推奨されているから。 6者

【企業A、企業D：欧州、企業H：欧州、ドイツ、企業I：欧州、企業L、事務所B：欧州、インド】

b.広範な権利範囲を構成できるから。

c.権利行使（侵害の立証）をしやすいため。 2者 【企業G、企業I】

d.先行技術との差異を立証しやすいため。 4者 【企業I、企業J、企業L、事務所D】

e.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

f.その他

【企業D】2パート形式のクレームで表現したほうが発明を理解しやすい場合にも使用する。2パート形式を使うのは欧州では従来技術部分と特徴部分を明確にするということであり、米国では2パート形式にしてしまうと書きの部分が公知技術とされてしまうなど、国ごとにいろいろあるが、発明としての書きやすさを考慮している。特徴部分が部品のひとつに絞られているものであれば2パート形式が書きやすい。複数の構成要素がありそれぞれ関連し合っている場合には2パート形式で書くよりも構成要件を列挙しながら複数の構成要素の関連性を書くほうが書きやすい。国ごとの記載ルール、発明が誤解されないこと、伝わりやすくすること、などを総合的に考慮している。

【事務所B】移行時にはそのまま、2パート形式にはしていない。権利化前に2パート形式にするよう審査官から指示される国がある（欧州、インド）。それ以外の国は絶対条件ではなく、審査官によっては2パート形式にするように指示される場合もある。あえて先行技術と認定してもらうために2パート形式を使うこともある。新規性、進歩性を主張する上であえて2パート形式を使おうと出願人と相談して積極的に使うケースも稀にある。

【事務所D】出願人が希望する権利の取得の容易さ。2パート形式で記載すると出願人がどんな権利を取得したいかを審査官に明らかにできる面がある。出願人が権利を取りたい部分を明確にできる。

B1-3. B1-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）を使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

a.出願する国・地域の記載ルールでジェプソン形式が必須ではないから。 5者

【企業C、企業K、企業N、企業O、事務所F】

b.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

c.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。【2者】

【企業C：2パート形式の場合に当事者交渉の中で前提部が公知技術かどうかという不毛な議論になることがある、事務所E】

d.先行技術との差異を立証しにくいから。【5者】

【企業D、企業M、企業O、事務所A、事務所C】

e.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。【3者】

【企業B、企業C、企業F】

f.その他

【企業B】権利行使上の制限を受ける可能性があるから（日本、米国）。

【企業E】先行技術が曖昧な場合であっても、自認となる虞があるから。欧州に関しては審査過程で2パート形式にするよう指摘されたらそうするが、前提部が従来技術とされるかというところではないと理解している。米国が一番厳しいと思う。

【企業H】2パート形式で書くと発明のポイントが明確化されたり、前提部を従来技術と捉えられてしまったりするのが一般的だと思う。そうではなく、なるべく全体の構成として発明を捉えられるようにしている。そのため、2パート形式のクレームはなるべく使わないことを推奨している。権利行使する際に前提部が従来技術と解釈されて、おいて以降の特徴部がポイントだと主張される可能性があり、権利行使する際の交渉がうまくいかないこともあり得る。

【企業M】米国では前提部は従来技術とみなされて審査のときに特許要件として見てもらえず、先行技術との相違点があっても軽視すると一般的に言われている。反論は可能と思うが、前提部の要件を見てもらえないと先行技術との差異を立証しにくい。クレームをただらと書くとうっかりにくい場合には2パート形式を使うこともある。

【企業N】前提部が公知と判断される可能性があるため。

【企業O】ケースによって異なる。先行している文献との違いや国ごとのルールの違いなどによって、審査官とのコミュニケーションがスムーズでこちらの意図が的確に伝わりやすいときには2パート形式を選択することもある。

【事務所A】2パート形式のクレームを最初から書く必要性は国によらずないと思う。最終的に2パート形式にするよう要求される国は典型的には欧州だが、審査経過に応じて最終的に調整すればよいと考えている。最初から2パート形式にすると前提部が先行技術だということを引例を知る前に自認してしまうことになるので、それはあえてやらない。

【事務所B¹⁰⁰】使用しない場合の理由は、前提部に書いたことが従来技術と認定されることがあるのでできるだけそうならないように使用しないようにするということだと思う。前提部に書いたことを従来技術と認定する国は米国。欧州も先行技術は記載を分けるようにとOAで指示があるので先行技術と認定される可能性が高いと思う。

【事務所C】出願人が自認する先行技術との認定を避けることを重視している。特に要素が複数でコンビネーションとして効果を出すようなものの場合に一部の要素が公知の要素だということになると残りの要素だけで進歩性を出すのは進歩性判断の上で不利なこともある。あくまですべての要素を組み合わせることの相乗効果だという主張を容易にする面もある。

【事務所E】先行技術との差異を出すことは意識しているが、2パート形式を使うことで差異を出すことはしない。クレーム全体、構成要件の中で先行技術との差異を立証しやすくするよう重視している。2パート形式を使うとその分構成要件が増える。「おいて」の前の記載はなくてもクレームが書けるはずである。請求項は文言が少ないほうが有利。不要なものは書かないほうがよい。

【事務所F】外国出願を念頭に置き、米国を想定して2パート形式は採用していない。

B1-4. 第三者として、ジェプソンクレーム（2パート形式のクレーム）が使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

a.審査の過程を把握しやすい。【2者】【企業I、企業O】

¹⁰⁰ 事務所Bは「必要に応じて使用している」と回答したが、使用しない場合の理由についてもコメントがあった。

b.審査の過程を把握しにくい。

c.先行技術との差異を把握しやすい。【12者】

【企業A、企業C、企業E、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所B、事務所D】

d.先行技術との差異を把握しにくい。

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。【8者】

【企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業O】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。

g.その他

【企業D】2パート形式のクレームか否かで選択肢のa.～f.に大きな差が生じるとは考えていない。判例等を耳にするが、記載形式で実際にそこが変わるかわからない。それに振り回されるよりも発明を如何にわかりやすく伝えるかというのが重要だと考えている。

【企業H】先行技術の部分なので問題にならないと考えているわけではないが、前提部の記載は例えば均等の検討をする際などに重要度としては下がる。

【企業M】特にない。第三者の特許に対して前提部が実際に公知文献に書いてあるものが見つからなかった場合であっても自認しているだろうと主張する可能性はあると思うが、最終的にはそういった主張は使えない印象がある。

【企業N】2パート形式のクレームにほとんど遭遇しないため回答を控える。

【企業O】ケースによって異なる。第三者に対してはケースによって権利範囲や先行技術の差異が違うため、一概にどれとは言えない。2パート形式で書かれていたら前提部が先行技術と自認していると考えるのが一般的だと思うが、はっきり言い切れるかわからない。

【事務所B】基本的には前提部に書いてあることは先行技術と考えてよいと思って対応している。

【事務所C】上述の点への影響はさほどないと思う。

【事務所E】特に変わらないが、特に米国ではおいて書きはメインのボディ部分の構成要件より若干緩く解釈されることがある。その違いは意識している。文言解釈で争いになることを考えるとおいて書きのところは広くしたほうが良いという意識がある。

【事務所F】特になし。特に意識したこともなかった。

B2-1. 出願人として、マーカッシュクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。(→B2-2へ進んでください。) 1 者 【企業N】

b.必要に応じて使用している。(→B2-2へ進んでください。) 1 5 者

【企業B、企業C、企業D、企業E、企業G、企業I、企業J、企業L、企業M、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所F】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B2-3へ進んでください。) 1 者 【企業F】

d.使用していない。(→B2-3へ進んでください。) 4 者

【企業A、企業H、企業K、事務所E】

B2-2. B2-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、マーカッシュクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト(庁費用)を抑えられるから。 9 者

【企業B、企業C、企業E、企業L、企業N、企業O、事務所B、事務所C、事務所D】

b.コスト(代理人費用)を抑えられるから。 2 者 【企業L、企業N】

c.広範な権利範囲を構成できるから。 1 1 者

【企業C、企業D、企業E、企業G、企業I、企業J、企業L、企業M：上位概念化できない場合でも広範な権利範囲を構成できる、企業N、企業O、事務所D】

d.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。

e.先行技術との差異を立証しやすいから。 1 者 【企業I】

f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 1 者 【企業N】

g.その他

【企業D】マーカッシュクレームは上位概念化として適している場合がある。含めたいもの、含めたくないものをうまく上位概念化できるものにはマーカッシュ形式を必ずしも使う必要はないと思うが、そうできない場合はマーカッシュ形式にしたほうがより広い範囲で確実な主張ができる。

【企業E】クレーム数を抑えるため。

【企業N】化合物の新規な物質発明をクレームする場合、マーカッシュが発明を適切に表現できる形式である。

【企業O】出願段階では広いマーカッシュクレームを記載して第三者に対する牽制とし、審査段階で狭めにクレームを補正してより堅牢性の高い権利として登録を受ける場合や、マーカッシュに含まれるが当初想定していなかったようなものに対応できるようにマーカッシュクレームを利用する場合があると思う。

【事務所A】案件ごとの適正を考慮して、使用の適否を判断している。コストの話ではない。化学系でマーカッシュ形式を使う場合は特定の物質を選択させることになるが、それでしか効果が得られない場合に使う。その群の一部を使うことがまだ公知でない場合には、挑戦的に、牽制も込めてマーカッシュ形式は使わない。そういう意味で案件ごとの適正を考慮して使っている。最終的にクレームが成立したときに権利をどう使うかということを考える。このa.~f.の選択肢からあえて選ぶとしたら、マーカッシュ形式を使って発明の概念をしっかりと書けているという意味でeの先行技術との差異を立証しやすいから、はあると思う。

【事務所B】欧州ではOAでひとつのクレームにまとめるよう指摘されることもある。独立クレームはひとつにするよう指摘された結果、マーカッシュクレームになることがある。そういう場合はコストではなく審査官の要請ということになるが、出願時は基本的にはコストを考えて使っている。

【事務所C】発明の内容によってマーカッシュ形式に適したものとそうでないものがある。書けるものはまとめる(化学分野)。

【事務所F】あえて別請求項で定義する必然性が薄い場合に使用する。ソフトウェア分野で明確さを出すためにいろいろな請求項を立てることはあるが、その中でひとつひとつ明確にする請求項を立てると単純に数が多くなってしまうのであえて分けずひとつにまとめて書く。

B2-3. B2-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、マーカッシュクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。
- b.コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。
- c.広範な権利範囲を構成しすぎるから。
- d.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。
- e.先行技術との差異を立証しにくいから。
- f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。
- g.その他

【企業A】分野的に使用する必要性が低いため。択一的な記載という意味であれば使わなくはないが、基本的には上位のクレームではより上位概念で機能化、上位化するような形で記載するのが原則。どうしても先行技術と差がつかない場合には択一的な表現を使うこともあるが、基本的には使わない。

【企業F】選択肢が複数ある場合にはできる限り上位概念化するよう心掛けているから。

【企業H】マーカッシュ形式で記載する発明がほぼない。

【企業K】マーカッシュ形式を利用する分野の出願が少ないため。

【事務所E】取扱い技術分野上、ほとんど必要性がない。

B2-4. 第三者として、マーカッシュクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。 2者

【企業E：例えばA, B, C or Bという記載の場合にA, B, C, Dのすべてについて調査がされたかやや疑義がある、企業I】

- c.先行技術との差異を把握しやすい。 5者 【企業B、企業K、企業L、企業N、事務所A】
- d.先行技術との差異を把握しにくい。 6者

【企業E、企業F、企業I、事務所B、事務所C、事務所D：特に化学分野で、マーカッシュ形式で官能基がたくさん記載されている場合に、意図した化合物が含まれているかの検討が非常に複雑で、異議をかけるときなどに負担がある】

- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。 4者

【企業B、企業K、企業L：上位概念化せずに組成物を特定してその中から選ばれるという書き方なので把握しやすい、事務所A：マーカッシュ形式を使うときは具体的な物質名で書いて選択させることが多いのでわかりやすい】

- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。 4者 【企業G、企業I、企業J、事務所B】

g.その他

【企業A】分野的にあまり使用されないため、特になし。

【企業C】a.～f.で当てはまるものはない。審査の過程では、例えばA, B or Cにしている場合にCだけで拒絶される場合があるので、AとBはどうかかわからないということはある。

【企業D】マーカッシュクレームか否かでa.～f.に大きな差が生じるとは考えていない。

【企業H】分野的にマーカッシュクレームで記載された発明がほとんどない。

【企業L】先行技術との差異を把握しやすい場合もあるが、逆にクレームがあやふやで明細書本文をよく読まないとわかりにくいようなマーカッシュ形式もある。どれとどれが対応するのか、並列で書かれているとわかりにくいと思う。

【企業M】特になし。ひとつひとつ読んで淡々と解釈する。

【企業N】e.とf.のどちらの場合もあると思われる。

【企業O】ケースによって異なる。

【事務所B】記載が複雑になり何をクレームしているのかがわかりにくいことがある。化学の場合、どこまでが発明の範囲なのか、発明者に聞かないと知財担当者や事務所の人間にはわからないことがある。そうすると審査官にもわからないと指摘される。2択や3択ならいいが、何ページにもわたって選択肢が書かれているとわかりにくい。選択肢同士の微妙な差異などがわかりにくいことがある。

【事務所C】全ての選択肢についての判断が記載されるわけではないため、d.の傾向はあると思う。例えば4つの選択肢が並べられていたときに選択肢の1つに拒絶理由が存在すれば拒絶理由がかけられるので残りの3つについて特段拒絶理由が書かれていなかったときに他は問題がないのか調べていないだけなのかわかりにくい。ここでは第三者としてとなっているが、出願人側の立場に立っても拒絶理由がかけられたものを削除すれば特許になるのかという予見性は低くなる。

【事務所F】特になし。

【B3-1.～B3-4.事務所E：回答なし】

B3-1. 出願人として、スイスタイプクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。(→B3-2へ進んでください。)

b.必要に応じて使用している。(→B3-2へ進んでください。) **6者**

【企業L、企業M、企業N、企業O、事務所B、事務所C】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B3-3へ進んでください。) **1者**【事務所A】

d.使用していない。(→B3-3へ進んでください。) **13者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、事務所D、事務所F】

B3-2. B3-1でa,b (使用している) を選択した場合、出願人として、スイスタイプクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成できるから。 **3者**

【企業L、企業M：メソッドで書くよりは操作が省略できるので広範な権利範囲が構成できる、事務所B】

b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 **1者**【企業L】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 **2者**

【企業O：全く同じという意味ではなく、いくつかのバリエーションのひとつとして当初の出願の明細書にスイスタイプのクレームも用意しておき、それしか認められない国ではそれを使う、事務所B】

e.その他

【企業L】用途発明の一形式として使用する。用途発明の場合、中国ではスイスタイプクレームでないと認められないので使っている。中国に出願する可能性がある場合には明細書の中にそういう記載をしている。

【企業N】既存化合物の新規用途のクレーム形式として推奨されているから。

【企業O】第二医薬用途の権利化のために国によってはスイスタイプを使用する必要があることから。

【事務所B】特定国における用途発明に関する審査手法の性質上、先行技術と差別化し易いから。

【事務所C】その記載形式でないと記載要件違反になる場合があるため。医薬系の出願で中国、ニュージーランドでの対策で書いている。その分野でその国に出願する場合にはそう書かなければならないということで記載している。

B3-3. B3-1でc,d (使用しない) を選択した場合、出願人として、スイスタイプクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。 **4者**

【企業G、企業I、事務所A：実際にどの時点で、どういう態様のときに権利行使できるのかわかりにくい、事務所D】

c.先行技術との差異を立証しにくいから。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。 **1者**【企業G】

e.その他【分野的に使用しないとの回答が多数を占めた】

B3-4. 第三者として、スイスタイプクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

- a.審査の過程を把握しやすい。
- b.審査の過程を把握しにくい。
- c.先行技術との差異を把握しやすい。2者【企業N、事務所B】
- d.先行技術との差異を把握しにくい。1者【企業L】
- e.特許の権利範囲を明確に把握できる。4者
- 【企業B、企業K、企業N、事務所D：明確にはないが把握できるが、国によってスイスタイプの保護範囲が変わる】
- f.特許の権利範囲を明確に把握できない。5者
- 【企業A、企業G、企業L：日本のイメージと頭を切り替える必要があるので、そういう意味で先行文献の書き方がその用途に当たるかの差異を把握しにくい、事務所A、事務所B】
- g.その他
- 【企業D】スイスタイプクレームか否かでa.～f.に大きな差が生じるとは考えていない。
- 【企業O】ケースによって異なる。文言通り読んで有効性や権利範囲をみていく。それに対する障害や利点は特にないと思う。
- 【事務所C】上述の点への影響はさほどないと思う。

B4-1. 出願人として、機能・特性により表現されたクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。(→B4-2へ進んでください。) **4者**

【企業A、企業M、事務所C、事務所E】

b.必要に応じて使用している。(→B4-2へ進んでください。) **12者**

【企業C、企業B、企業D、企業F、企業H、企業I、企業J、企業L、企業N、企業O、事務所D、事務所F】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B4-3へ進んでください。) **5者**

【企業E、企業G、企業K、事務所A：ニュアンスとしては「なるべく」という言葉は「不必要に」というのが近く、使っていないわけではなく、必要に応じて使っているとも言える、事務所B】

d.使用していない。(→B4-3へ進んでください。)

B4-2. B4-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成できるから。 **13者**

【企業A、企業C、企業F、企業H、企業I、企業J、企業L、企業M：発明の本質を捉えられる、企業N、企業O、事務所C：理想的には機能的な表現で広範な権利を取れるのが望ましいが、実際は機能的な表現は不明確にもなりやすいのである程度具体的な物の構成などをきちんと記載しておくことが前提。機能的なクレームだけ書いておけばよいというわけではなく、チャンスに応じて使いたいということ、事務所E、事務所F】

b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。 **3者**

【企業A：権利を取得する過程で審査官に対して先行技術との差異を立証しやすい、企業F、事務所E】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 **4者** 【企業A、企業B、企業O、事務所D】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

e.その他

【企業D】機能・特性により表現されたクレームで表現するしかない場合に使用する。

【企業H】理想は独立クレームをなるべく複数作って、明確なクレームと機能的に書いてばやっとしたクレーム、つまり権利範囲は広いがどこまでが権利範囲かわかりにくいようなクレームの2つを作ることを目標にしている。両方ともよさがある。権利行使をして相手と議論する場合には権利の明確性が非常に重要になってくるので、曖昧だと平行線をたどってしまう。明確に書いておけば相手と交渉する際に揉める部分が少なくなると考えている。逆に、相手に特許を持っていることを示したいような場合には、多少曖昧であっても広く書かれていたほうが相手は困る。他社の特許を見て機能的に書いてあるとこのまま開発製品を発売してよいのか非常に悩む。他社との特許バランスを取るために使える特許として、機能的な表現を使ったクレームは相手から侵害の申し出をされないように守りの面で使うものとして十分に使えると考えている。

【企業L】権利範囲が明確にわからないことにより、第三者への牽制力が得られるから。他社が機能的な表現のクレームで登録になっているのを見ると嫌な思いがあるので、それを逆に考えて自分たちも積極的に使用している。本当に広範な権利範囲が取得できるのかはわからないし、裁判をしたら勝てないかもしれないが、そういった考えで使っている。

【企業N】バイオ関連では機能的な表現で書かざるを得ないこともある。

【企業O】ケースによって異なる。独立クレームではいろいろな観点でクレームを作る。そのうちの観点のひとつが機能・特性で表現されたクレームかと思う。

【事務所E】ソフトウェア、IT関連特許は機能・作用でしか記載しようがない。構造系に関してはa.の広範な権利範囲を構成できるから、b.の権利行使(侵害の立証)をしやすいから、になる。構造系は実施例に限定されやすいため、明細書に構造をしっかり書くことが必要になる。

B4-3. B4-1でc,d (使用しない) を選択した場合、出願人として、機能・特性等により表現されたクレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。 1者 【事務所B】

b.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。 3者

【企業E：米国のミーンズ・プラス・ファンクション・クレームが実施例に限定して解釈されるので権利行使しようとするると不利に働く、企業G、事務所B】

c.先行技術との差異を立証しにくいから。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。 2者 【企業G、企業K】

e.その他

【企業K】米国出願において、特許の権利範囲が明細書中の記載に限定解釈される可能性があるため。

【事務所A】PCT出願等にて複数国で共通のクレームをドラフティングすることが多く、その場合に米国や中国で権利範囲が実施形態等に限定されないようにするため、機能的表現を用いないようにしている。広範な範囲を取ろうとすれば使う必要性は出てくる。そのときには特定の実施例に限定されないように明細書にきちんと補充しておく、別のクレームや下位クレームで不用意な限定にならないよう機能を具体化したクレームを立てるなどの工夫をした上で使う。米国が主たる出願国の場合はなるべく使用しないで、できるだけ構造で書く。構造系の場合には、欧州では機能的な表現が米国より認められやすいので、国によって使い分けをすることはあり得る。電気系では、基本的に米国人が権利の中心を米国と考えているところがあり、各国に出願するためにPCT出願する状況であっても米国で限定解釈される可能性があるというイメージが強い。機能的クレームを作らないという指針を出している出願人もいる。具体的には、制御対象があるときは制御対象でいいが、コンピュータ・ソフトウェアではまずは入出力でトライする。それが難しい場合には機能的クレームも使うが、あくまでも例外で使うという形で使う。一番の理由は米国での権利解釈であり、日本では機能的な表現で権利が取れるので、日本だけに出願する場合は機能的に書いてよいと思う。

【事務所B】機能で書いてしまうとそういう機能はないと相手側が言いやすい。構成で書くと目で見えるので言い逃れできない。機能の場合には違う機能だと言い逃れができる。先行技術との差異も、先行技術にもこういう機能があるのではと指摘されたときにないと主張するのが難しい。構成の場合には配置が違ふと言いやすい。機能だと使い方によってはこういう機能もあると審査官に言われてしまうと反論しにくい。ただ、実際には機能で書かないと特定できないケースもあるので、やむを得ず使うときはある。

B4-4. 第三者として、機能・特性等により表現されたクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

a.審査の過程を把握しやすい。 1者

【事務所D：審査の包袋で手続補正の内容を見ることで出願人としてはこの部分は絶対に取りたいということや流れが把握でき、他の表現よりも審査の過程がわかりやすい】

b.審査の過程を把握しにくい。

c.先行技術との差異を把握しやすい。 4者

【企業B、企業D：構造で書いてしまうと発明の概念として捉えにくい。発明の概念として、機能としてはこれ、というものを適切に表現して把握できるのは機能的な表現であり差異を把握しやすい、企業K、事務所A：コンピュータ・ソフトウェア関連やビジネスモデルでは作用効果で書くことによってやりたいことが把握できる。バイオでも、何を取り出して何を対象としてどういう課題、効果かがわかりやすい】

d.先行技術との差異を把握しにくい。 8者

【企業A、企業H、企業L、企業M：どの文献との差異かをひとつひとつ確認するときに把握しにくいと感じる。追試がやりにくい、企業N、企業O、事務所A：化学では機能的に書くと上位概

念化しすぎて何を言っているかわからないことが多い。不明瞭、記載不備だと指摘されることがある、事務所C：化学分野では測定してみないとどういふものが該当するのかわからず権利範囲がわからないことがある。機械は国によって解釈が変わってくるので広くは書くが実施例に該当するものをいろいろ書く】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。【2者】

【企業E：地域による、事務所E：ソフトウェアの場合】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。【15者】

【企業A、企業C：特に米国で問題になる。112条fで実施例限定がされると解釈された場合など明確に把握できない、企業D、企業E：地域による、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業L、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所E：構造系の場合は実施例も含めて権利範囲を解釈しないと明確に把握できない】

g.その他

【企業L】クリアランスのときに権利範囲を確定するためには自分たちの製品を分析し直さないと権利範囲に該当するかどうかわからなかったり、先行技術もその範囲に入らなろうと思っても明確に書いていない以上わからなかったりする。わかりにくい。そういう意味で使い勝手がいいとも言えるし、他社に出されると非常に厄介である。

【企業N】特許の権利範囲を明確に把握できない場合がある。例えば、複数の効果を有する添加剤を含む場合に、複数の効果のどちらを要件に当てはめるべきか迷うこともあり得る。

【企業O】ケースによって異なる。自分たちが出願するときには先行技術の内容が比較的わかっている、その発明の性質を機能的な表現で記載すれば差異が説明しやすい、立証しやすいと考えて出願するが、第三者の特許の状況を見るときは必ずしもそこまで先行技術の発明について理解が進んでいない状況で、第三者の特許に対して機能だけでクレームされていて先行技術がその機能を持っているかがわからない、その特許クレームが有効なのか無効なのかが実験してみないとわからない状況のときに、先行技術との差異を把握しにくい、あるいは特許の権利範囲を明確に把握できないという評価につながりうる。第三者特許に対しても自社での内部検討が進めば把握しにくいという評価は少し後退する可能性があるが、一見した限りでは先行技術がクレームされた発明に対してサイレントな状態のときが一番ややこしいと思う。

【事務所F】特になし（通常の実務）。権利範囲は裁判所の判断。案件によるところも大きい。明確に把握できないと一律にいうほどでもない。

B5-1. 出願人として、サブコンビネーションクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。(→B5-2へ進んでください。) **4者**

【企業A、企業H、事務所A、事務所E】

b.必要に応じて使用している。(→B5-2へ進んでください。) **15者**

【企業B、企業C、企業D、企業E、企業F、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所B、事務所C、事務所D】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B5-3へ進んでください。) **1者**【事務所F】

d.使用していない。(→B5-3へ進んでください。) **1者**【企業G】

B5-2. B5-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、サブコンビネーションクレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成できるから。 **12者**

【企業A、企業B、企業C、企業E、企業H、企業I、企業K、企業M、企業O、事務所B、事務所D、事務所E】

b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。 **13者**

【企業A、企業B、企業F、企業H、企業I、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所B、事務所C：通信など2者以上が関係するようなものではある程度考えなければならない。逆に複数の構成要素を書いたとしても1者で実施できてしまうことがわかっていればサブコンビネーションのクレームを作るとはさほど重要ではないと思う、事務所D、事務所E】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 **4者**【企業B、企業J、企業L、事務所E】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

e.その他

【企業D】サブコンビネーションクレームで表現するしかない場合に使用する。発明の範囲として、技術的範囲としては少し狭くなるように思う。

【企業E】権利活用の相手も違ったり、パテントプールもあったり、パテントプールのカウント方法も受信側、送信側でそれぞれ1件とカウントできることもあるため、なるべく対になるように書いている。ただし、国によっては送信機側に特徴があって受信機側に特徴がない場合、例えば送信機側が信号生成をしてその信号生成方式自体に特徴がある場合で受け手としての受信機にはあまり特徴が出せない場合に、拒絶を受ける可能性がある。できる限りは両者権利化できるのが望ましいが、受信機側は検討の上断念するケースもある。

【企業H】サブコンビネーションでないと権利範囲が狭すぎる可能性があるの、なるべく広範囲な権利範囲とそれをサポートする効果を考えてサブコンビネーションを使えるものは使うようにしている。

【企業L】発明を表現する上で避けられないことがあるから。

【企業O】ケースによって異なる。コラボレーションする他の企業との協働が促進できるというビジネス的なメリットもある。そういう意味では広範な権利範囲を構成できる。

【事務所A】①複数実施主体の場合に各実施主体に対して特許権を持ちたいから。②オープン&クローズ戦略に対して、オープン部分の技術的特徴を記載したサブコンビネーションクレームでクローズ部分の特許権も抑えたいから。特に意識したのは標準化で、標準技術はオープンになるところとクローズになるところ、携帯電話システムでいうと基地局と端末で端末がオープンになっているときに、オープンの標準で端末のほうで権利化しつつ、基地局メーカーに対しても牽制したい、ある程度権利を持ちたい場合に使うというような、オープン&クローズ戦略を意識している。発明の本質が一部にあって全体として作用効果があるようなケースでは事務所としてサブコンビネーションを積極的に提案している。

【事務所B】通信分野、ソフトウェア分野で、どちらに特徴があるか、特徴があるほうをより権利化したいといった場合に全体構成よりもサブコンビネーションで書いた方がよい場合がある。

【事務所D】サブコンビネーションでないと権利取得できない場合のみ使う。

【事務所E】技術のデジタル化に伴い、プログラムの実行拠点が1か所ではなく、複数の拠点となることがあり、また実施行為も複数当事者により行われることもあり、サブコンビネーションが必要となる。単体で書けるのであれば単体で書くに越したことはない。ただ、片一方を書かないと進歩性を出しにくいことがある。そういう意味でc.の先行技術との差異を立証しやすいから、も選んでいる。

B5-3. B5-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、サブコンビネーションクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。1者【企業G】

b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。

c.先行技術との差異を立証しにくいから。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。1者【企業G】

e.その他

【事務所F】コンビネーションの全体を一事業者が実施している場合よりもそうでない場合が多いと想定され、コンビネーションで定義することに頼らない書き方をまずは検討する。端末ともサーバーとも読めるようなクレームの書き方をまずは検討する。結果的にどちらとも読めるような書き方をして発明のカテゴリーとしては装置や単なるコンピュータにすることをまず検討する。ひとつひとつの処理はサーバーである場合もあれば端末である場合もあり機能自体は特定する必要はあるが、表現の仕方でもテクニカルに対処する。処理の結果をユーザーに提示するというような書き方をしたりする。ユーザーの端末に〇〇させるという書き方も可能なので、まずはプログラムで定義できないか考える。端末に〇〇させる、ユーザーに提示するなど書けないかの検討から始める。

B5-4. 第三者として、サブコンビネーションクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。（複数選択可）

a.審査の過程を把握しやすい。

b.審査の過程を把握しにくい。1者【企業I】

c.先行技術との差異を把握しやすい。3者【企業B、企業L、企業N】

d.先行技術との差異を把握しにくい。2者【企業A、企業O】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。9者

【企業B、企業F、企業I、企業J、企業L、企業N、事務所A、事務所D：明確にはないが把握できる、事務所E】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。5者

【企業D：把握できなくはないが把握しにくい場合がある、企業G、企業K、企業L、企業O】

g.その他

【企業C】特になし。

【企業E】特になし。クリアランスのときに複数の独立クレームがかかっているとそれぞれについて検討するので嫌な印象があるというくらい。

【企業H】直接侵害になりやすくなる。

【企業I】権利を広く取りに来ているという認識。

【企業K】明細書やクレームの記載、審査過程での主張にもよるが、特許の権利範囲を明確に把握するのが難しい場合があるように思う。

【企業L】サブコンビネーションだと物としてはどこまでが権利範囲なのかわかりにくい。ユースクレームのような考え方をすべきなのか、把握しにくい。

【企業M】特にない。

【企業O】ケースによって異なる。

【事務所A】外国ではサブコンビネーションクレームが認められない場合がある。認められる方向で国際調和をお願いしたい。具体的にこの国というのはないが、審査基準上明確に示されているのは日本で、他の国でどう扱われるかというのが明確ではなく認められないことがあると思っている。そのあたりうまくバランスが取れたらいいと思う。

【事務所B】権利侵害を問やすい。

【事務所C】上述の点への影響はさほどないと思う。

【事務所F】特になし（個別の案件ごとに是々非々）。

B6-1. 出願人として、用途クレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。(→B6-2へ進んでください。) 1 者 【企業N】

b.必要に応じて使用している。(→B6-2へ進んでください。) 1 2 者

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業G、企業I、企業L、企業M、企業O、事務所A、事務所C、事務所D】

c.なるべく使用しないようにしている。(→B6-3へ進んでください。) 1 者 【事務所B】

d.使用していない。(→B6-3へ進んでください。) 7 者

【企業E、企業F、企業H、企業J、企業K、事務所E、事務所F】

B6-2. B6-1でa,b(使用している)を選択した場合、出願人として、用途クレームを使用する理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成できるから。 6 者

【企業A、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所D】

b.権利行使(侵害の立証)をしやすいから。 5 者

【企業A、企業G、企業L、企業N、企業O】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。 6 者

【企業A、企業I、企業L、企業O、事務所A、事務所C】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 3 者

【企業B、企業L、企業N】

e.その他

【企業C】主に用途に特徴があると考えられる場合。

【企業D】用途クレームで表現するしかない場合に使用する。

【企業L】物質が公知で用途が新規の場合。

【企業M】用途クレームという用語を、物に対して〇〇用とつくような、米国や欧州や中国では基本的に認められなくて日本や韓国で認められるものを想定して回答した。物が公知でその用途だけで〇〇用とつけばよい場合は必要に応じて使っている。

【企業N】公知化合物の新しい用途は基本的に用途クレームで書くと適切にクレームできる。

【企業O】ケースによって異なる。適用拡大や既知の成分の新しい使い道がある場合には用途クレームで特許が認められるということで比較的よく採用している。実際にビジネスを守るという業務上のニーズも大きい。ここで挙げられた選択肢は特許の権利範囲だとか特許の実務的な観点からのものが多いが、ビジネスニーズが非常に強い。

B6-3. B6-1でc,d(使用しない)を選択した場合、出願人として、用途クレームを使用しない理由を教えてください。(複数選択可)

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

b.権利行使(侵害の立証)をしにくいから。

c.先行技術との差異を立証しにくいから。

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。

e.その他【分野的に使用しないとの回答が多数を占めた】

B6-4. 第三者として、用途クレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

a.審査の過程を把握しやすい。 1 者 【企業L】

b.審査の過程を把握しにくい。 1 者 【企業I】

c.先行技術との差異を把握しやすい。【7者】

【企業B、企業I、企業K、企業L、企業N、企業O、事務所A：構成要件が似通っていても用途が異なれば別発明として捉えられる】

d.先行技術との差異を把握しにくい。【3者】

【企業A、企業L、事務所C：用途の記載は物の記載そのものではないので、例えば先行技術と用途の記載自体が多少違っていたとしてそれが別個の用途であるのか実質的に同じ用途だが表現が多少異なっているというような形で見られるのか、完全には予想しにくい。その点で用途の記載があったときに新規性があるといえるのかがわかりにくい】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。【7者】

【企業B、企業G、企業I、企業L、企業N、企業O、事務所D】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。【4者】

【企業D：把握できなくはないが把握しにくい場合がある、企業L、事務所A、事務所B】

g.その他

【企業L】最終用途と途中の用途について、どこが新規だったら用途として認めてもらえる、もらえないというのが国によっても審査官によっても違うので、その点はかなりわかりにくいと思う。そういうこともあり、把握しやすい、把握しにくい、の両方を選択した。用途の権利範囲とは結局何か。用途を書いていたらアウトなのか、主観なのか、はっきりしない。用途発明に関する判例も聞いたことがないので、結局どうなのかよくわからない。

【企業M】どこでその用途が生じたか、例えばマテリアルの流れの過程のどこでその用途が生じたか、どの時点の誰が侵害していることになるのか、などの問題はあるかと思うが、判断は統一されているかと思う。

【企業O】ケースによって異なる。用途クレームという意味が、実際に医薬の承認申請をしたときに認められる適用の名前できちんと書かれているのであれば先行技術との差異を把握しやすい、権利範囲を明確に把握できるということにつながる。一方で用途クレームの意味するところが機能的な使い方と用途クレームとして認められ、どういう適用に使われるのかわからない特許が実際にあり、そういう場合には特許の権利範囲が明確に把握できないことにつながりやすい。

B7-1. 出願人として、プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。（→B7-2へ進んでください。）1 者【事務所E】

b.必要に応じて使用している。（→B7-2へ進んでください。）5 者

【企業D、企業K、企業N、事務所C、事務所F】

c.なるべく使用しないようにしている。（→B7-3へ進んでください。）10 者

【企業C、企業E、企業H、企業I、企業L、企業M、企業O、事務所A、事務所B、事務所D】

d.使用していない。（→B7-3へ進んでください。）4 者

【企業A、企業B、企業F、企業G】

B7-2. B7-1でa,b（使用している）を選択した場合、出願人として、PBPクレームを使用する理由を教えてください。（複数選択可）

a.広範な権利範囲を構成できるから。2 者【企業K、事務所E】

b.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。2 者【事務所D、事務所E】

c.先行技術との差異を立証しやすいから。1 者【企業K】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。

e.その他

【企業D】PBPクレームで表現するしかない場合に使用する。

【企業N】PBPクレームでしか表現できない発明の場合に使用する。

【事務所C】他に表現する手段がない場合もある。外国出願を考えると日本よりは使用していい場合が多いので製造方法のクレームを書いた場合にPBPクレームも書くことはあると思う。他に表現する手段がある場合も実質的には使っている。ただ、生物系など、分野によっては他に書きようがないことがあり、その場合には日本も含めてPBPが主クレームになる。

【事務所E】特にブラックボックスとなるAIについては、PBP風に記載しなければ特定できない。例えば、「入力データAと、出力データBとを含む訓練データを用いて、Aが入力された場合にBが出力されるよう学習されたAIモデル」

【事務所F】権利形成の対象としたい製品があり、PBPとして定義できる・せざるを得ない場合。ゲーム関連の発明でもPBPのような書き方でクレームすることがある。

B7-3. B7-1でc,d（使用しない）を選択した場合、出願人として、PBPクレームを使用しない理由を教えてください。（複数選択可）

a.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

b.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。9 者

【企業B、企業C、企業H、企業I、企業L、企業O、事務所A、事務所B、事務所D】

c.先行技術との差異を立証しにくいから。4 者

【企業F、企業L、企業M：審査官は物として見るので実験データや効果、物性というよりも効果、実験データから見ると効果はあると思っけていてもなかなか認めてもらえないところがある、企業O】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。7 者

【企業F、企業G、企業H、企業L、企業O、事務所A、事務所B】

e.その他

【企業E】日本では無効になる可能性あり。

【企業F】権利範囲が不明確となるため。

【企業H】製法限定説の解釈がされると実質権利範囲が狭くなるから。権利の取得も、権利を取得した後の活用も国によってだいぶ違いがある。扱いにくいことを想定するとPBPクレームはなるべく作らない。

【企業 I】構造で発明が特定できるため、『特定することが不可能な事情』がないと36条6項2号との判決のため。

【企業 J】日本を第一国出願としているため。

【企業 L】PBPクレームだと1回は拒絶理由がくる。その反論の仕方が難しいというのも気になる。

【企業 O】ケースによって異なる。

【事務所 B】米国では特許性の判断ではほとんど考慮されないのを書いてないのと同じ判断がされるし、欧州でも方法クレームにするよう指摘される。それでしか書けない特殊事情がなければ使わない、使えないと思う。インドでもPBPだからダメだと指摘される。使えないことが多い。プロセスでしか表現できないことを立証しなければならなくなると、出願人に頼んでもそこまでの資料がない、実験していないということになりうる。外国ではほぼ使えていない。

B7-4. 第三者として、PBPクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

a.審査の過程を把握しやすい。

b.審査の過程を把握しにくい。1者【企業 L】

c.先行技術との差異を把握しやすい。2者【事務所 A、事務所 D】

d.先行技術との差異を把握しにくい。7者

【企業 F、企業 H、企業 I、企業 K、企業 L、企業 O、事務所 C】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。1者

【事務所 E：ソフトウェアの場合、中のロジックに入るとソースコードを見ないと侵害しているかわからないが、ネコの画像を入れたらネコの画像が出てくる、イヌの画像を入れたらイヌの画像が出てくる、といったものは振る舞いテストで外部から侵害しているかがわかる。そういう意味で、インプット、アウトプットだけで書くと、権利行使も侵害特定もしやすくなるし、特許の権利範囲を明確に把握できる】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。1 2者

【企業 B、企業 C：各国で取扱いが違うので明確に把握できない、企業 D：把握できなくはないが、把握しにくい場合がある、企業 F、企業 G、企業 H、企業 I、企業 L、企業 M、企業 O、事務所 A、事務所 C：方法としての記載がほとんどの場合には物としてどういう物かがわかりにくい。権利範囲自体が製造方法で限定されているような解釈を採っている国はその点が一致するからまだいいが、広く解釈されると気を遣うところがある】

g.その他

【企業 A】分野的に使用する必要性が低いため特段の認識なし。

【企業 C】各国の取扱いが違う。

【企業 E】特になし。

【企業 H】広く解釈されてしまうとかなり広い権利になってしまうので怖い。

【企業 J】特になし。

【企業 N】国・地域により特許の権利範囲を明確に把握できない場合がある。

【企業 O】ケースによって異なる。

【事務所 B】侵害回避が容易であると考えから。

【事務所 F】特になし。権利範囲の議論はあるかもしれないが、判断するのは結局裁判所なので是非々。

B8-1. マルチマルチクレームの使用が認められている国・地域（日本、欧州など）への出願（PCT出願を含む）でマルチマルチクレームを使用していますか。

a.積極的に使用している。（→B8-2へ進んでください。） **11者**

【企業B、企業C、企業D、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所B、事務所C、事務所E】

b.必要に応じて使用している。（→B8-2へ進んでください。） **8者**

【企業A、企業E、企業F、企業H、企業J、事務所A、事務所D、事務所F】

c.なるべく使用しないようにしている。（→B8-3へ進んでください。） **2者**

【企業G、企業I：どちらかというなるべく使わないようにしているが、必要に応じて使用しているともいえる。bに近いc。】

d.使用していない。（→B-3へ進んでください。）

B8-2. B8-1でa,b（使用する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えられるから。 **17者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業E、企業F、企業H、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所D、事務所E】

b.コスト（代理人費用）を抑えられるから。 **4者** 【企業H、企業J、企業N、事務所E】

c.広範な権利範囲を構成できるから。 **10者**

【企業A、企業B、企業C、企業E、企業I、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所B】

d.権利行使（侵害の立証）をしやすいから。

e.先行技術との差異を立証しやすいから。 **2者** 【企業F、企業L】

f.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがあるから。 **1者** 【企業K】

g.その他

【企業C】取りたい組合せが全部権利化できるようにマルチマルチを使って書いていくのが一番効率がよい。

【企業E】いざ係争になったときに、マルチマルチクレームであった結果、先行技術に対する差別化がしやすいケースがある。

【企業D】シングルに展開した場合よりも従属関係が分かりやすいから。マルチマルチクレームのほうがクレーム全体の構成がわかりやすい。

【企業H】マルチマルチの組合せによっては、多数の引例を組み合わせないと無効主張ができなくなるため、強固な権利が得られる。結局費用さえ払えば同じように書けるので、すべて費用の問題と個人的には思う。

【企業N】出願人の立場ではマルチマルチクレームはクレームを自由に、多面的に作成できるという点では非常に良い手段だと思っている。特に、構成要素を複数加えないと新規性を有しない発明の請求項である場合にマルチクレームを活用することが多い。

【企業O】ケースによって異なる。訂正のときにマルチマルチを崩して項数を増やしてバリエーションを変えられるというのが大きなメリットで、本来成立すべきところがクレームドラフティングのせいでダメになるのを避けて本来成立すべきところを残せるので有用だと思う。マルチマルチで書いておけば当初クレームに記載があることになるので補正の根拠がより明確になると思う。

【事務所A】マルチマルチクレームのメリットは全部の組合せが少ない請求項数でカバーできるとだと思ふ。特にマルチマルチクレームを認めている欧州、インドもそうだが、欧州でもともと開示されている組合せかどうかをサポートに関して非常に重要であり、マルチマルチだとカバーできていた組合せがそうでないとカバーできなくなってしまうときに、カバーできなくなってしまう組合せを後からカバーしようとする元々開示されていないと言われる可能性があるのでマルチマルチを使うというのはあると思う。一方で、マルチマルチを認めていない国は多数あり、そういった国でマルチマルチを解消する補正をする場合によっては高額なお金がかかるというデメ

リットはある。一発許可になるところマルチマルチクレームだというだけで1回拒絶が発生してしまうことはあるかと思う。マルチマルチからマルチに分解するのは容易だが、逆は作業的にも難しいし限界がある。

【事務所B】出願人の指示。中間対応でどの方向にも持っていける。無効審判などを起こされてクレームを減縮しかできないときにどの従属項でも限定できる。マルチマルチクレームでないと従属していないものの限定ができないことがある。マルチマルチクレームは揉め事になったときに対応がしやすい。

【事務所C】補正の許容可能性の点が大きな点となる。日本では限定的減縮という制限があるのでなるべくはじめからクレームの間に従属関係を作っておいたほうがあとで従属クレームを独立クレームに入れる補正がしやすい。欧州で補正するときに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。主にその2か国を意識している。

【事務所F】使用できるなら使う。権利化後の訂正審判のときに訂正の範囲だと言いやすい。

B8-3. B8-1 で c,d (使用しない) を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域にも出願を行う場合に、制度の差異によるチェック負担をなくするため。 2者 【企業G、企業I】

b.マルチマルチクレームが認められていない他の国・地域へのファミリー出願のクレームと引用形式を統一し、管理しやすくするため。

c.コスト（庁費用）を抑える効果が薄いから。

d.コスト（代理人費用）を抑える効果が薄いから。

e.広範な権利範囲を構成しすぎるから。

f.権利行使（侵害の立証）をしにくいから。

g.先行技術との差異を立証しにくいから。

h.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得できる見込みがないから。 1者 【企業G】

i.その他

B8-4. 第三者として、マルチマルチクレームが使用された特許に対する認識について教えてください。(複数選択可)

a.審査の過程を把握しやすい。 1者 【企業L】

b.審査の過程を把握しにくい。 1者 【企業I】

c.先行技術との差異を把握しやすい。 1者 【企業L】

d.先行技術との差異を把握しにくい。 3者

【企業A：たくさんぶら下がっているといろんなバリエーションがあるので確認することが増える、くらいの認識、企業I、事務所A】

e.特許の権利範囲を明確に把握できる。 4者

【企業B、企業L、事務所B、事務所D：明確にはないが把握できる】

f.特許の権利範囲を明確に把握できない。 3者 【企業F、企業G、企業I】

g.その他

【企業C】特になし。マルチマルチで書かれている場合に実施形態で本当にサポートされているのかあやしいという問題はある。異議申立ての場合には全部潰さなければならないので書くのが面倒になる。

【企業E】潰しにくいというか、無効資料、組合せをもう1つ用意することになる。

【企業D】請求の範囲全体の建付けが理解しやすい。

【企業H】無効化主張をし難い。

【企業J】特になし。

【企業K】複雑な従属関係を有するものだと、異議申立や審判等で無効を主張する際に権利範囲の解釈や無効資料調査等に時間を要する。

【企業L】マルチマルチで書かれていて実質的に膨大な数のクレームになるのは出願人としては非常に有効だとは思いますが、他者がそれだと実際どこが一番中心の発明かが把握しにくい場合がある。

【企業M】特にない。

【企業N】特許の権利範囲を明確に把握しにくい場合もある。マルチマルチでかかっていると要件が複雑になるので、その要件を潰すための先行文献をそれぞれ探すのは大変ではある。

【企業O】ケースによって異なる。いろいろな組合せが入っているので、上位概念で見つけて潰せるとしても組合せのものが残ってしまうというのが見えにくいことはあると思う。先行文献や自社の製品が入っているかを確認するときにも比較しにくいことはある。ケースバイケースだが、不明確になることもあると思う。

【事務所A】広範な権利範囲を構成できるから、の裏返しで、なんとなく広く見えるが実際どこまでカバーしているのかわからないというのはある。権利者以外の第三者からすると捉えどころがなくて手がかかるといえるのはあると思う。

【事務所B】米国の審査官はマルチマルチでなくマルチでもわかりにくいと言ってバラバラにするよう指摘することがある。慣れていない国の人にはマルチでもわかりにくいかもしれない。日本だと慣れているのでマルチマルチのほうがすっきりしてわかりやすいと思う。クレームの数が減ってすっきりする。マルチマルチクレームだから大変と思ったことはない。例えば異議申立てでもマルチマルチだからと意識することはなく従属項に書いてある特徴が開示されているかをひとつひとつ確認して書いていくことになるので、書いてあればマルチもシングルも関係なく潰せる。

【事務所C】上述の点への影響はさほどないと思う。

【事務所E】意識する問題ではない。あまりに一般的すぎて、マルチマルチだから何かと考えたことがない。

【事務所F】特になし。

「各国・地域ごとの出願方針（表現形式を変更するか否か等）」

C. 既にオリジナルの出願（例えば、PCT出願）があるとして、次の各国・機関（C1-C8）にも特許出願（例えば、国内移行）をする際、クレームの表現形式（記載形式・引用形式）について注意している事項について質問します。

C1. 日本

C1-1. 日本にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a. 変更する。（→C1-2へ進んでください。） **6 者**

【企業B、企業E、企業K、企業L、企業M：例外的に米国や欧州への第一国出願に基づいてPCT出願をする場合を想定した。基本的には日本向けに作るので記載形式や引用形式は変更しない、事務所D¹⁰¹：ただし、新規事項追加にならない範囲で】

b. 変更しない。（→C1-3へ進んでください。） **15 者**

【企業A、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所E、事務所F】

C1-2. C1-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a. 日本の法令・運用に適した記載形式にするため。 **6 者**

【企業B：PCTは媒体クレームで出願し、日本移行時にプログラムクレームに修正している、企業E、企業K、企業L：日本の基礎出願があつてPCT出願をする場合には各国向けのクレームを入れてクレーム数を増やして出願している。そこから各国移行するときに各国ごとにクレームを削る、企業M、事務所D】

b. その他

【企業K】オリジナルに「方法的なステップを含む装置クレーム」がある場合、「方法的なステップ」を「機能的なブロック」に書き換えた「装置クレーム」を補正により追加した。

C1-3. C1-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a. コスト（代理人費用）を抑えるため。

b. 必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **4 者**

【企業C、企業D、企業O、事務所B】

c. オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **13 者** 【企業A、企業C、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所E、事務所F】

d. 複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e. その他

【事務所A】外国を重視。

C1-4. 日本にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a. 変更する。（→C1-5、C1-6へ進んでください。） **4 者**

【企業E、企業K、企業M：例外的に米国や欧州への第一国出願に基づいてPCT出願をする場合を想定した。基本的には日本向けに作るので記載形式や引用形式は変更しない、事務所D】

¹⁰¹ 設問Cにおける事務所Dの回答は、いわゆる外内出願（外国から日本への出願）を想定しているとのことであった。

b.変更しない。(→C1-7へ進んでください。) **17者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業L、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所E、事務所F】

C1-5. C1-4でa(変更する)を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。 **4者**【企業E、企業K、企業M、事務所D】

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

C1-6. C1-4でa(変更する)を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト(庁費用)を抑えるため。 **1者**【企業K】

b.日本の法令・運用に適した引用形式にするため。 **4者**【企業E、企業K、企業M、事務所D】

c.その他

C1-7. C1-4でb(変更しない)を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト(代理人費用)を抑えるため。

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **6者**

【企業C、企業D、企業L、企業O、事務所A、事務所B】

c.オリジナルの出願で既に日本の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 **16者**【企業A、企業B、企業C、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所C、事務所E、事務所F】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【企業O】ケースによって異なる。

C1-8. その他、日本への特許出願に際して留意している表現形式(記載形式・引用形式)があれば、その理由(日本の法令・運用・裁判例など)を教えてください。

【企業E】PBPクレーム(最高裁判決)、後の翻訳を考慮し、装置クレームであっても・・・部という表現は避けている。PCT出願では米国での審査費用を抑えるために米国に最適化してシングルにし、各国移行したときにマルチ、マルチマルチに変更できるように明細書の中に組合せを明記している。

【企業H】なるべく構成要件列举形式で記載するようにしている。構成要素全体で発明を捉えるよう心がけているため。元々米国の特許を一番重要視していて、米国主体で考えていた。最近是中国の重要度が上がってきて状況は変わりつつあるが、当初一番特許上問題となる国と考えていたのが米国なので、米国と日本で通用するクレームを考えていた。米国に合わせて日本のクレームも考えていた。

【企業K】(1)日本のプロダクト・バイ・プロセスの解釈が緩んだとはいえ、米国の「方法的なステップを含む装置クレーム」の扱いに迷う。

(2)従属クレームによる独立クレーム要素の置換、削除、カテゴリー変更を「不明確」などで禁ずるのではなく、特許法36条で列举して禁じてはどうか。

(3)単項従属をマルチ従属に変更する場合、サポートの有無に苦勞する。

(4)その他の書類：

①PCTの名称「請求の範囲」と、日本出願の「特許請求の範囲」とを統一してはどうか(特実の選択を願書に記載)。

②P C Tの要約書と、日本出願の要約書との形式を統一してはどうか（項分けを廃止、選択図を願書に記載）。

③日本出願の要約書でも（ ）カッコの使用を許容して、長官名での修正を廃し、公開公報への「修正有り」の表記をなくしてはどうか。出願人によっては質問を寄せてくる。クレーム要素の置換、削除、カテゴリー変更を「不明確」などで禁ずるのではなく、特許法36条で列挙して禁じてはどうか。

【企業L】用途発明を〇〇剤と表記。用途発明として認められる形式でわかりやすいため。食品の用途発明について審査基準にあるような形で記載するようにしている。

【事務所A】医薬品の発明で、治療方法として記載された請求項や日本では用途発明と見なされない請求項（例えば、〇〇治療用化合物X）が散見されるので、そのような場合は、日本の実務に合わせた請求項となるように提案する。

【事務所B】ソフトウェアの方法クレームでは特許法29条柱書違反を回避するため、ソフトとハードの協働を記載するように留意している。

【事務所E】デジタルの分野では審査基準が頻繁にアップデートされるので、クレーム形式は最新のものに合わせて作っている。

C2. 米国

C2-1. 米国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。(→C2-2へ進んでください。) **15者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業I、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所E、事務所F】

b.変更しない。(→C2-3へ進んでください。) **7者**

【企業D、企業E、企業H、企業J、企業M、企業N、事務所D】

C2-2. C2-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.米国の法令・運用に適した記載形式にするため。 **15者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業I、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所E、事務所F】

b.その他

【企業O】 ケースによって異なる。

C2-3. C2-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **5者**

【企業D、企業E、企業J、企業M、事務所D】

c.オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **3者**

【企業E、企業H、企業N】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C2-4. 米国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。(→C2-5、C2-6に進んでください。) **20者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】

b.変更しない。(→C2-7に進んでください。) **1者** 【企業E】

C2-5. C2-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。(複数選択可)

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。 **19者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所E、事務所F】

b.オリジナルの出願でマルチクレームを用いている場合に、マルチクレームを解消する。 **19者**

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】

c.その他

【企業O】 ケースによって異なる。

【事務所A】 一切とは言い切れないが、基本的にマルチクレームは使っていない。顧客の要望がない限り使わない。

【事務所B】過去に何件かマルチクレームを使って出願したことがあるが、結局審査官がバラバラに（単項従属に）するよう指摘してきた。そのままでは審査してもらえなかった。記載不備を指摘されて追加料金が無駄になる。審査官レベルでわかりにくいとされると、権利行使するときにも同じことを突っ込まれる可能性がある。それは避けたいので、米国では最初から単項従属にしている。

C2-6. C2-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.米国の法令・運用に適した引用形式にするため。 19者

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】

b.その他

【企業F】 庁費用削減のため。

【企業K】 マルチクレーム形式は高くなるため。

C2-7. C2-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。

c.オリジナルの出願で既に米国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 1者

【企業E】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C2-8. その他、米国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（米国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【企業A】プログラムクレームを媒体クレームにすること、あとは時間があれば可能な限りミーンズ・プラス・ファンクションクレームと解釈されない表現にすることに気を付けている。

【企業C】追加料金が発生しないように、独立クレームは3つ以内にする。

【企業E】ミーンズ・プラス・ファンクションの記載形式を避ける運用。

【企業D】ソフトウェアでは機能表現に関して、〇〇部と書いているところをそのまま英語で出すと112条fの拒絶が来るとわかっているものについては直す。プログラムクレームについても日本ではそのままいけるが米国ではそのままでは101条で拒絶されるとわかっているものについては記録媒体に書き直す。米国独自の形式に書き直している。

【企業H】日本基礎出願時に米国への特許出願を考慮して作成している。米国を重要な出願国と捉えているため。

【企業I】機能クレームについてミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを回避するような変更。

【企業K】・Means表現を避ける。構造（processor等）を追加する。Means認定された場合に備えて対応構造を明細書に明示する。

・方法クレームを追加する。

・明細書中で権利範囲を制限する要因となり得る記載を用いない（先行技術の自認の回避、明細書での「発明」の用語を避ける、Summaryの記載をクレームのコピーのみとする。

【企業L】追加料金がかからないようにするため。メソッドクレームの追加。公知物質の新規用途が認められないのでそこは違う形式にする。例えば方法クレームにする。

【企業O】メソッド、トリートメントの変更。

【事務所A】プリアンブルに無用な限定を記載しない。ボディに構成要素列举型で記載する。Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820 (Fed.Cir.1995)、MPEP 2111.02。単数・複数に注意する。

【事務所B】112条fの適用を回避するように構成要件を記載している。構成要件であるのか否かが明確になるように記載（構成要件列举型に変更）している。方法クレームで日本で実行の主体を書いている場合には米国ではそれは不要な限定になるので主体は全部削除する。「コンピュータが」これを行う、というような記載を削除する。

【事務所C】ミーンズ・プラス・ファンクション形式と解釈されにくいように留意している。手段という言葉などを直接書かないよう注意している。

【事務所E】ソフトウェア分野では、学習モデル、プログラムクレームが認められていないため、記録媒体、装置クレームに変更する。

【事務所F】米国でのクレームの書き方をベースに日本でのクレームを立てている。米国でよく見る表現を使ってプログラムクレームを日本で作る、翻訳しやすいように米国のIT企業の公報を参考に、第1の～などの表現を使っている。

C3. 欧州（EPO）

C3-1. 欧州（EPO）にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。（→C3-2へ進んでください。） **10者**

【企業A¹⁰²、企業B、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業L、企業O、事務所E】

b.変更しない。（→C3-3へ進んでください。） **12者**

【企業A¹⁰³、企業C、企業D、企業J、企業K、企業M、企業N、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所F】

C3-2. C3-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.欧州の法令・運用に適した記載形式にするため。 **10者**

【企業A、企業B、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業L、企業O、事務所E：クレームに符号を入れるなど】

b.その他

【企業O】ケースによって異なる。

C3-3. C3-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者** 【企業C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **8者**

【企業A、企業C、企業J、企業M、事務所A、事務所B、事務所C、事務所F】

c.オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **4者**

【企業D、企業K、企業N、事務所D】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【企業D】特殊な場合を除き、変更するメリットがない。

【事務所A】クレーム数15を超える場合のクレーム数調整や、単一性が疑われる際に優先順位に応じてクレームの順序を変更することを除いて、必要性が低いため。

【事務所B】欧州は新規事項の追加について厳しいので現地代理人にもできるだけ補正をしない、補正の回数を減らすように言われている。補正の回数が増えるほど新規事項の追加の可能性も高くなるので、本当に必要なときだけ補正する。言われてもないことを先にすることはないという考え。

C3-4. 欧州（EPO）にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。（→C3-5、C3-6へ進んでください。） **6者**

【企業B、企業E、企業F、企業G、企業O、事務所F】

b.変更しない。（→C3-7へ進んでください。） **15者**

【企業A、企業C、企業D、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業N、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E】

C3-5. C3-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。 **3者** 【企業E、企業G、企業O】

¹⁰² 企業Aでは変更する場合と変更しない場合の両方があるとの回答であった。

¹⁰³ 同上。

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

【企業B】システム、プログラムクレームについて集約クレームを作成している。例えば、システムクレームが複数あり、内容としては単純に物のクレームを展開したに過ぎない場合、当該物のクレーム（展開された複数の物のクレーム）に従属する1つのシステムクレームとして集約して記載する。プログラムクレームも同様。

【企業F】EPOに適合したカテゴリー等にする。

【企業O】ケースによって異なる。

【事務所F】ケースバイケース。現地代理人の提案に従う。

C3-6. C3-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えるため。 3者 【企業B、企業E、企業O】

b.欧州の法令・運用に適した引用形式にするため。 3者 【企業F、企業G、事務所F】

c.その他

【企業O】ケースによって異なる。

C3-7. C3-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 1者 【企業C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 9者

【企業C、企業H、企業I、企業J、企業L、企業M、事務所A、事務所B、事務所C】

c.オリジナルの出願で既に欧州の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 9者

【企業A、企業H、企業I、企業K、企業N、事務所A、事務所B、事務所D、事務所E】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【企業D】特殊な場合を除き、変更するメリットがない。

C3-8. その他、欧州への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（欧州の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【企業A】欧州は実施例に書いてないことをクレームすると問題になるのでサポートを厚くする。クレームに書いてある表現をそのまま実施例に書くこともあるし、クレームのまわりを一回り解釈厚めにするようなことをしている。クレームの記載に相当することを明細書に入れる。内容的にはもちろん最初から入っているが、表現そのものを入れる。

【企業H】2パート形式のクレームに補正して出願している。欧州の法令に適合させるため。

【企業I】2パート形式に予め変更する。

【企業L】追加料金がかからないようにするため。ユースクレームの追加。メソッドクレームの追加。用途発明が医薬用途と非医薬用途で違うので発明に両方含まれるときはそれぞれ作る対応をしている。1カテゴリー1独立クレームも意識して元の出願にはあった独立クレームを削除するなどしている。もしくは、マーカッシュ形式ではなく作っていたが欧州ではマーカッシュ形式にするなどしている。

【企業O】用途に関する記載変更。欧州の場合は他の国では独立クレームにするものをorでつないでひとつにするようなこともある。preferablyなど独特の表現で対応することもできる。

【事務所B】審査官からの指摘を待って補正する。

【事務所C】独立クレーム数についてはある程度注意している（欧州における明確性要件のため）。欧州で独立クレームの数が多いと単一性違反、追加サーチ料の通知がくることがあるし、1つのカテゴリーに1独立クレームという制限を超えているからとどの独立クレームを審査対象とするかと

いう選択指令がくるのがかなり不利。指令がきてしまうと選択しなかった独立クレームは分割するしかなくなる。多少強引にでもひとつのクレームにまとめるやり方を欧州では取らざるを得ないこともある。

用途クレームなどは欧州のほうで厳しくみられて途中でユースクレームに書き直さなければならぬ点など出てくるが、最初に補正してしまうと権利範囲がいきなり狭くなってしまうので出願時には対応せず拒絶理由で言われてから対応している。

【事務所E】日本の出願時には欧州を意識して1カテゴリー1独立クレームになるようにしている。ただでさえ欧州は高いので、費用を抑えるために最初からいろいろ仕込んでおかなければならない。工夫すれば独立クレームとして書ける。

C4. 中国

C4-1. 中国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。(→C4-2へ進んでください。) **13者**

【企業A、企業C、企業E、企業F、企業G、企業I、企業K、企業L、企業O、事務所A、事務所C、事務所E、事務所F】

b.変更しない。(→C4-3へ進んでください。) **8者**

【企業B、企業D、企業H、企業J、企業M、企業N、事務所B、事務所D】

C4-2. C4-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.中国の法令・運用に適した記載形式にするため。 **12者**

【企業A、企業C、企業E、企業F、企業G、企業I、企業K、企業L、企業O、事務所C、事務所E、事務所F】

b.その他

【企業L】クレーム数を増やしている。

【企業O】クレーム数を増やすため。中国ではPCT出願時のクレームの数で費用が決まると理解しているので、移行するときにクレームを増やしてもコスト増にはならない。そのため、移行時にクレームを増やすことを検討する。当初明細書にたくさんクレームを用意しておいた上でその中から最初にPCT出願時にクレームに記載するものを絞る。絞るのはコストがかかるからである。その上で移行するときにはなるべく最初に用意したフルセットに近いものを記載したい。中国ではそれができ、権利範囲を広くするメリットがあると思う。出願でなるべく単一性違反をもらってその親出願の係属が終わった後の分割の機会を残せる道筋をつけたいというものもある。

C4-3. C4-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **6者**

【企業D、企業H、企業J、企業M、事務所A、事務所B】

c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **3者**

【企業B、企業N、事務所D】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C4-4. 中国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。(→C4-5、C4-6へ進んでください。) **12者**

【企業A、企業B、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業N、企業O、事務所A、事務所C、事務所F】

b.変更しない。(→C4-7へ進んでください。) **9者**

【企業C、企業D、企業E、企業J、企業L、企業M、事務所B、事務所D、事務所E】

C4-5. C4-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。 **11者**

【企業A、企業B、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業N、企業O、事務所A、事務所C、事務所F】

所C】

b.その他

【事務所F】 ケースバイケース。現地代理人の提案に従う。

C4-6. C4-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.中国の法令・運用に適した引用形式にするため。 **1 2 者**

【企業A、企業B、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業N、企業O、事務所A、事務所C、事務所F】

b.その他

C4-7. C4-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1 者** 【企業C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **7 者**

【企業C、企業D、企業J、企業L、企業M、事務所B、事務所E】

c.オリジナルの出願で既に中国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 **2 者**

【企業E、事務所D】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【企業D】 補正の許容範囲が広がる可能性があるから。

【企業J】 出願時にはマルチマルチクレームを解消していない。出願時の請求項の数を抑えて、指摘されてから解消している。

【企業M】 中国は出願時のクレーム数で料金が変わるので、出願時はそのままにしておいて後で補正しても追加料金がなかったと思う。

【事務所B】 無効理由ではないのでそのまま通ってしまっても問題ないということと、ばらすとクレームが10を超えて料金加算が必要になることと、先にばらすとなくなった組合せに対して意識的に除外したとされて権利が取れなくなる虞があることを考えている。そういうことを考えてマルチマルチクレームは残している。

【事務所E】 C4-8の回答参照。

C4-8. その他、中国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（中国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【企業E】 独立項につき、33条、26条4項のリスクをチェックし、リスクが存在する場合は、中国専利法に則した修正や従属項の追加を行う。特許と実用新案出願の併願をする場合、実用新案出願の請求項について、方法や材料の請求項を削除する。

【企業H】 マルチマルチクレームを用いないようにし、カテゴリーも統一するようにしている。中国の法令・運用に適合させるため。

【企業K】 ・クレームのサポート要件を満たすため、明細書の表現と同じ表現を使用する（審査指南第二部分第2章3.2.1）。

・意味が不確かな表現を使用しない（例えば、厚い、薄い、強い、弱い、高温、高圧、広い範囲、約、近く、等）（審査指南第二部分第2章3.2.1）。

・ある独立クレームに直接又は間接的に従属している全ての従属クレームは当該独立クレームの後に、そして、別の独立クレームの前に書く（審査指南第二部分第2章3.3.2）。

【企業L】 無効審判被請求時に現存するクレームの範囲でしか訂正が認められないため。クレーム数の増大、法令に適用するため。

【事務所E】 中国出願時は、意図的にマルチマルチを残して出願することが多い。審査実務では拒絶理由がこない場合もあり、無効理由にもならないからである。また中間処理段階で、請求項を組

み合わせる補正を行う場合、マルチの関係が解除されていると、審査官からそのような組み合わせは明細書に記載されておらず、新規事項追加になるとの拒絶を受ける場合もある。そのため、あらゆる請求項の組合せが出願時に記載されていることを担保すべく、あえてマルチマルチクレームを残すことが多い。ただし、あまりよく理解していない依頼者には、マルチマルチ違反の拒絶が来る可能性がある旨、なぜ意図的にマルチマルチクレームとしているのかを説明しておく必要がある。

C5. 韓国

【企業 J】実績がないため無回答。

C5-1. 韓国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。(→C5-2へ進んでください。) **7 者**

【企業 B、企業 F、企業 G、企業 K、企業 L、事務所 E、事務所 F】

b.変更しない。(→C5-3へ進んでください。) **13 者**

【企業 A、企業 C、企業 D、企業 E、企業 H、企業 I、企業 M、企業 N、企業 O、事務所 A、事務所 B、事務所 C、事務所 D】

C5-2. C5-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.韓国の法令・運用に適した記載形式にするため。 **7 者**

【企業 B：PCTは媒体クレームで出願し、韓国移行時にプログラムクレームに修正している、企業 F、企業 G、企業 K、企業 L、事務所 E、事務所 F】

b.その他

【企業 L】PCT出願を中国に合わせてクレームを多く作った場合、クレームを削除する。

C5-3. C5-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1 者** 【企業 C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **9 者**

【企業 C、企業 D、企業 E、企業 H、企業 I、企業 M、企業 O、事務所 A、事務所 B】

c.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **4 者**

【企業 A、企業 N、事務所 C、事務所 D】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C5-4. 韓国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。(→C5-5、C5-6に進んでください。) **14 者**

【企業 A、企業 B、企業 F、企業 G、企業 H、企業 I、企業 K、企業 N、企業 O、事務所 A、事務所 B、事務所 C、事務所 E、事務所 F】

b.変更しない。(→C5-7に進んでください。) **6 者**

【企業 C、企業 D、企業 E、企業 L、企業 M、事務所 D】

C5-5. C5-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。 **12 者**

【企業 A、企業 B、企業 G、企業 H、企業 I、企業 K、企業 N、企業 O、事務所 A、事務所 B、事務所 C、事務所 E】

b.その他

【企業 F】総クレーム数を減らすようにする。

【事務所 F】ケースバイケース。現地代理人の提案に従う。

C5-6. C5-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.韓国の法令・運用に適した引用形式にするため。 13者

【企業A、企業B、企業F、企業G、企業H、企業I、企業K、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所F】

b.その他

【企業F】コスト削減のため。

C5-7. C5-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 1者 【企業C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 5者

【企業C、企業D、企業E、企業L：必要があればOAのときに変更するが、そもそも韓国で引用形式について指摘するOAを受けた記憶がない、企業M】

c.オリジナルの出願で既に韓国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 1者

【事務所D】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C5-8. その他、韓国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（韓国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【事務所E】プログラムのカテゴリーを変える。

C6. 英国

- 【企業A】英国への直接出願はなく、EPO経由で出願しているためC6-1～7未回答。
- 【企業E】英国への直接の特許出願はしていない。
- 【企業H】パリルートで英国に出願することはない。
- 【企業N】英国に直接出願することはほぼないので、設問C6への回答は控える。
- 【企業O】無回答。
- 【事務所A】EPOを経由せずに英国に出願することは極めて稀であるため、回答を控える。
- 【事務所C】英国特許庁で審査を行う特許出願は扱いがほとんどない。
- 【事務所E】取扱いなしのため無回答。

C6-1. 英国にも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C6-2に進んでください。) **5者**
【企業B、企業G、企業L、企業F、事務所F】
- b.変更しない。(→C6-3に進んでください。) **7者**
【企業C、企業D、企業I、企業J、企業K、企業M、事務所B】

C6-2. C6-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.英国の法令・運用に適した記載形式にするため。 **5者**
【企業B：PCTは媒体クレームで出願し、欧州、英国移行時にプログラムクレームに修正している、企業G、企業L、企業F、事務所F】
- b.その他

C6-3. C6-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者** 【企業C】
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **6者**
【企業C、企業D、企業I、企業J、企業M、事務所B】
- c.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **1者**
【企業K】
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他

C6-4. 英国にも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C6-5、C6-6へ進んでください。) **3者** 【企業F、企業G、事務所F】
- b.変更しない。(→C6-7へ進んでください。) **9者**
【企業B、企業C、企業D、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、事務所B】

C6-5. C6-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。 **1者** 【企業G】
- b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c.その他

【企業F】英国に適合したカテゴリー等にする。

【事務所F】ケースバイケース。現地代理人の提案に従う。

C6-6. C6-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（庁費用）を抑えるため。 1 者 【企業F】

b.英国の法令・運用に適した引用形式にするため。 3 者 【企業F、企業G、事務所F】

c.その他

C6-7. C6-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 1 者 【企業C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 8 者

【企業B、企業C、企業D、企業I、企業J、企業L、企業M、事務所B】

c.オリジナルの出願で既に英国の法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 1 者

【企業K】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

【企業B】EPO経由の出願が多く、英国に特化した補正は行っていない。

C6-8. その他、英国への特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（英国の法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【企業L】追加料金がかからないようにするため。ユースクレームの追加。メソッドクレームの追加。

【企業K】英国では、コンピュータ・ソフトウェアに関する審査が厳しいので、その分野に関する出願については、抽象概念発明とならないように注意している。[2009]EWHC 343 (Pat)

C7. フランス

- 【企業A】フランスへの直接出願はなく、EPO経由で出願しているためC7-1～7未回答。
- 【企業E】フランスへの直接の特許出願はしていない。
- 【企業H】パリルートでフランスに出願することはない。
- 【企業N】フランスに直接出願することはほぼないので、設問C7への回答は控える。
- 【企業O】無回答。
- 【事務所A】EPOを経由せずにフランスに出願することは極めて稀であるため、回答を控える。
- 【事務所C】フランス特許庁で審査を行う特許出願は扱いがほとんどない。
- 【事務所E】取扱いなしのため無回答。

C7-1. フランスにも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C7-2へ進んでください。) **5者**
【企業B、企業G、企業L、企業F、事務所F】
- b.変更しない。(→C7-3へ進んでください。) **7者**
【企業C、企業D、企業I、企業J、企業K、企業M、事務所B】

C7-2. C7-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.フランスの法令・運用に適した記載形式にするため。 **5者**
【企業B：PCTは媒体クレームで出願し、欧州、フランス移行時にプログラムクレームに修正している、企業G、企業L、企業F、事務所F】
- b.その他

C7-3. C7-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。(複数選択可)

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 **1者** 【企業C】
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 **6者**
【企業C、企業D、企業I、企業J、企業M、事務所B】
- c.オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 **1者** 【企業K】
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他

C7-4. フランスにも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

- a.変更する。(→C7-5、C7-6へ進んでください。) **3者** 【企業F、企業G、事務所F】
- b.変更しない。(→C7-7へ進んでください。) **9者**
【企業B、企業C、企業D、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、事務所B】

C7-5. C7-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

- a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。 **1者** 【企業G】
- b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。
- c.その他

- 【企業F】削除補正に対応した従属クレームにする。
【事務所F】ケースバイケース。現地代理人の提案に従う。

C7-6. C7-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（弁費用）を抑えるため。
- b.フランスの法令・運用に適した引用形式にするため。 3者 【企業F、企業G、事務所F】
- c.その他

C7-7. C7-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 1者 【企業C】
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 7者
【企業C、企業D、企業I、企業J、企業L、企業M、事務所B】
- c.オリジナルの出願で既にフランスの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。
2者 【企業B、企業K】
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他
【企業B】EPO経由の出願が多く、フランスに特化した補正は行っていない。

C7-8. その他、フランスへの特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（フランスの法令・運用・裁判例など）を教えてください。

- 【企業L】追加料金がかからないようにするため。ユースクレームの追加。

C8. ドイツ

【企業A】ドイツへの直接出願はなく、EPO経由で出願しているためC8-1～7未回答。

【企業N】ドイツに直接出願することはほぼないので、設問C8への回答は控える。

【企業O】無回答。

C8-1. ドイツにも特許出願をする際、クレームの記載形式を変更しますか。

a.変更する。(→C8-2へ進んでください。) 5 者

【企業B、企業F、企業G、企業H、事務所F】

b.変更しない。(→C8-3へ進んでください。) 1 3 者

【企業C、企業D、企業E、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E】

C8-2. C8-1でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.ドイツの法令・運用に適した記載形式にするため。 5 者

【企業B：PCTは媒体クレームで出願し、欧州、ドイツ移行時にプログラムクレームに修正している、企業F、企業G、企業H：2パート形式に直している、事務所F】

b.その他

C8-3. C8-1でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 1 者 【企業C】

b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 8 者

【企業C、企業D、企業E、企業I、企業J、企業M、事務所A、事務所B】

c.オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの記載形式にしているため。 5 者

【企業I、企業K、事務所C、事務所D、事務所E】

d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。

e.その他

C8-4. ドイツにも特許出願をする際、クレームの引用形式を変更しますか。

a.変更する。(→C8-5、C8-6へ進んでください。) 3 者 【企業F、企業G、事務所F】

b.変更しない。(→C8-7へ進んでください。) 1 5 者

【企業B、企業C、企業D、企業E、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E】

C8-5. C8-4でa（変更する）を選択した場合、どのように変更しますか。

a.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いていない場合に、マルチマルチクレームに変更する。 1 者 【企業G】

b.オリジナルの出願でマルチマルチクレームを用いている場合に、マルチマルチクレームを解消する。

c.その他

【企業F】ドイツに適合したカテゴリー等にする。

【事務所F】ケースバイケース。現地代理人の提案に従う。

C8-6. C8-4でa（変更する）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（庁費用）を抑えるため。
- b.ドイツの法令・運用に適した引用形式にするため。 3者【企業F、企業G、事務所F】
- c.その他

C8-7. C8-4でb（変更しない）を選択した理由を教えてください。（複数選択可）

- a.コスト（代理人費用）を抑えるため。 1者【企業C】
- b.必要であれば中間処理時に対応すればよいと考えるため。 8者
【企業C、企業D、企業E、企業J、企業L、企業M、事務所A、事務所B】
- c.オリジナルの出願で既にドイツの法令・運用に適したクレームの引用形式にしているため。 8
者【企業B、企業H、企業I、企業K、事務所A、事務所C、事務所D、事務所E】
- d.複数の国・地域で同じクレームで権利を取得するため。
- e.その他
【企業B】EPO経由の出願が多く、ドイツに特化した補正は行っていない。

C8-8. その他、ドイツへの特許出願に際して留意している表現形式（記載形式・引用形式）があれば、その理由（ドイツの法令・運用・裁判例など）を教えてください。

【企業H】2パート形式のクレームに補正して出願している。ドイツの法令に適合させるため。

C9. 各国・地域への特許出願のクレームの記載形式、引用形式の変更にあって、労力の負担を感じますか。

- a.強く感じる。4者【企業A、企業H、企業L、企業O】
- b.感じる。6者【企業B、企業F、企業G、企業I、企業M、企業N】
- c.少し感じる。8者【企業C、企業D、企業E、企業J、企業K、事務所C、事務所E、事務所F】
- d.感じない。3者【事務所A、事務所B、事務所D】

C10. 各国・地域への特許出願のクレームの記載形式、引用形式の変更にあって、コスト的な負担を感じますか。

- a.強く感じる。2者【企業H、企業O】
- b.感じる。10者【企業A、企業B、企業C、企業F、企業G、企業I、企業L、企業M、企業N、事務所A】
- c.少し感じる。8者【企業D、企業E、企業J、企業K、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】
- d.感じない。1者【事務所B】

「表現形式について特に留意している上記以外の国・機関」

D. 日米欧中韓英仏独以外の国について質問します。

D1. 既にオリジナルの出願（例えば、PCT出願）があるとして、上記C1-C8以外の国・機関にも特許出願（例えば、国内移行）をする際、クレームの表現形式（記載形式・引用形式）について特に留意している国・機関があれば教えてください。

【企業F、企業L、事務所A、事務所B】インド。

【企業I】無し（厳密には、新興国への出願の際にはクレームの表現形式については現地代理人に一任しているので、国によっては変更している可能性あるが、細かく認識していない）。

【企業K】新興国（インド、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ブラジル）。

【企業O】ブラジル。

【事務所C】上記の国以外でもメキシコなどマルチ×マルチ従属形式を認めていない国があるため注意する。

D2. 上記D1の理由を教えてください。

【企業F】拒絶理由を受けないことを目的にクレーム構成要素に図面中の対応する参照符号を追加するようクレームの記載形式を出願時に変更している。

【企業K】上記新興国については、形式に断わる場合があるので、費用代効果を考慮して、それぞれの国に合わせて記載する（例えば、クレームと要約の参照符号の要否など）。

【企業L】用途発明が認められないため、別の表現を検討するようにしている。

【事務所A】特有の文言、表現を要求されるため。as claimed inを使う、according toは使わない、We claimにする、at leastは使わない、など。

【事務所B】インド特有の記載方式があるため。according toの不使用や、独立項の数、2パート形式等。as claimed inにする、furtherを使つてはいけない、compriseは使わない、などいろいろあるが、審査官による。覆ることもある。

【企業O】クレーム数が多いとものすごく料金がかかる記憶がある。クレーム表現を変えてクレーム数を減らして対処していたと思う。

【事務所C】拒絶理由につながりうるため。

「1 出願当たりの適切な請求項数」

E. 各国・地域の特許出願全般について質問します。

E1. 特許出願1件あたりの請求項数は、平均いくつですか。技術分野ごとに異なる場合は、技術分野ごとに回答してください。

【企業A】10～15。

【企業B】15前後。

【企業C】20以内。

【企業D】構造系10、ソフトウェア・化学15～20。

【企業E】15～20。

【企業F】平均9個程度。

【企業G】5～10。

【企業H】平均12。

【企業I】5～10項程度。

【企業J】平均請求項数は、5～10。請求項数は技術分野や技術内容によって異なる。

【企業K】通常、5～15項が目安となるように作成している。

【企業L】15。

【企業M】10。

【企業N】特許出願1件あたりの請求項数はケースバイケースである。

【企業O】15。

【事務所A】10～15。技術分野による相違は必ずしもあるわけではない。国ごとに請求項数に応じて追加費用が発生する場合には、その国で定められている追加費用が発生する閾値未満の請求項数とする。

【事務所B】技術分野ではなく、出願内容によって全く請求項数が異なるため、一般的な請求項数はないと思う。ただし、米国を視野に入れている場合は、総クレーム数が20以下になるようにしている場合が多いと思う。

【事務所C】機械分野：5個程度、電気分野：15個程度、化学分野：15個程度。

【事務所D】電気分野では米国：20、欧州：15、化学・バイオ分野では10程度。

【事務所E】10～15。

【事務所F】目安として15～20。

E2. 上記E1の理由を教えてください。

【企業A】上記請求項数であれば権利化を望む発明の範囲をカバーできることが多いため。10～15というのは日本出願で、事務所の費用の関係もあるのでそれくらいに収めたいという側面もある。外国出願はそれをベースにしているのでそれくらいになるというものもあるが、一方で外国出願するのはそれなりに重要な件なのでそこまで費用を削減するわけではなく、大事な件はしっかり権利化するというので、費用に捉われずに出願している面があると思う。

【企業B】欧州、米国移行時の超過費用を抑制するため。

【企業C】米国出願が多いので米国の費用体系にあわせるため。

【企業D】初期の請求の範囲に挙げておきたい特徴の数が大体それくらいの数であることが多い。コストも考慮している。20程度あれば希望している請求項はすべて網羅できているというものもある。構造よりもソフトウェアでクレームが多くなるのは従属クレームの書きやすさによる。プログラムで分岐があることで従属クレームが増える傾向にある。

【企業E】米国、欧州出願にも対応するため。本当に重要なものは数に拘らない。米国ではクレームを100など作ることもなくはないが、まず出願するにあたっては15～20を上限にしている。

【企業F】適切なカテゴリーや従属項の設定を考慮した結果と考えられる。

【企業H】発明ごとに異なるので特に意識はしていない。費用の問題がある。無駄な従属項は作る必要はないということで検討を始めている。何でも従属項を書けばいいということではなくて、あくまでそこに発明があるから書くようにしたい。国によっては定額料金があるので、追加料金が発生しないよう心がけている。最近新型コロナの影響等もあって知財に予算を使えない企業が増えていると思う。どういう削ろうか考えたときに、ひとつの手段として請求項数を減らすことも検討項目として挙がっている。景気に請求項数が左右される状況と、定額料金で請求項数がある数までは変わらない状況とだったら、日本国として権利の強さが景気に左右されるべきなのか、それとも権利の強さが景気に左右されないようにするべきなのか。

【企業I】限定要素として考えられる従属項を作成はするが、費用（事務所）を考慮している。

【企業J】コストを考慮しつつ、発明を上位から下位の構成まで漏れなく権利化を図るため。米国出願でマルチマルチクレームを使えなくても20までいくことは少ない。20という数を意識はしているが、ほとんど20以内に収まる。最大20で均一料金で料金が高くなるのは平均請求項が5～10のような場合にはデメリットだと思う。

【企業K】請求項数が少なすぎると許可される請求項を見出すことが困難になる一方で、多すぎると出願国によっては庁費用・翻訳費用を含めコスト負担増となるため。

【企業L】クレームの追加料金の削減と将来の無効審判に備えることのバランス。

【企業M】権利化が必要な発明の数が、通常、10個ぐらいであるため。

【企業N】重要な発明であれば、種々の観点から発明をクレームすることで請求項数が多くなることもあるため等。

【企業O】コスト。実際に書きたいクレームとしてはもっと多いが抑えていると思う。

【事務所A】費用圧縮のため。

【事務所B】出願によって重要度や内容の濃さが違うため一概には言えないと思う。

【事務所C】想定されるバリエーションを表す上での必要数の違いだと思う。外国出願する場合の料金の問題もあり、あまり多くするとお金がかかるので15くらいに落ち着くと思う。米国20、欧州15、中国10とばらついていますが、超過料金が低いのは欧州と米国なのでお金のことを考えると15で線引きするのが適当かと思う。

【事務所D】コスト。米国や欧州の料金体系をできるだけ有効に使おうということで、クライアントによるが、米国は独立項3つ、クレーム20まで、という条件でクレームを作ることが多い。

【事務所E】審査請求費用、代理人費用（日本）。スタートアップや中小企業は主に国内でかかる初期費用を意識するので国内を考えて10～15。外国の庁費用の追加料金、割増料金のことはそこまで意識していない。

【事務所F】分野によるもの。これ以上増やしても印紙代がかかってしまうし合理性がうまく説明できないことが多い。

E3. 特許出願の請求項数を決めるにあたり、各国・地域の料金体系（請求項数に応じて料金が加算されるなど）を考慮していますか。

a.特に考慮している。 **6者**

【企業F、企業K、事務所A、事務所D、事務所E、事務所F】

b.考慮している。 **14者**

【企業B、企業C、企業D、企業E、企業G、企業H、企業I、企業J、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所B、事務所C】

c.少し考慮している。 **1者** 【企業A】

d.考慮していない。

E4. 上記E3.について、特に留意している国・地域があれば教えてください。

米国 20者

【企業A、企業B、企業C、企業D、企業E、企業F、企業G、企業H、企業I、企業J、企業K、企業L、企業M、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D、事務所E、事務所F】

欧州 14者

【企業A、企業B、企業D、企業E、企業F、企業K、企業L、企業M、企業N、企業O、事務所A、事務所B、事務所C、事務所D】

中国 3者 【企業D、企業H、事務所B】

ロシア 1者 【事務所B】

ブラジル 1者 【企業O】

ドイツ 1者 【企業H】

日本 1者 【企業I】

E5. 米国の料金体系において、マルチクレームを含む場合の請求項数が実質請求項数でカウントされることに対する対処や認識について教えてください。

【企業A】マルチクレームを使わないようにしている。

【企業B】2以上のクレームに従属するクレームは、1つのクレームに従属するように書き換えている。

【企業C】案件にもよるが、費用が高くなならないように補正等で対応している。マルチクレームは使わないようにしている。

【企業D】対処：クレーム数になるべく20以内に収まるようにする。認識：面倒で不効率な制度。

【企業E】米国出願では基本的にマルチクレームは作成していない。

【企業F】費用を考慮して適切に対処している。

【企業G】なるべく少ない請求項数で構成できるように、クレーム構成を再検討している。

【企業H】マルチクレームはできるだけ使用しないようにしている。

【企業I】マルチクレームを使わなくても、独立項への従属で通常は20クレーム以内で済むため、特に影響なし。

【企業J】請求項数が過剰に多くなり過ぎた場合は、請求項を削除するなど追加料金が発生しないように検討する。

【企業K】マルチクレームを含むことにより追加料金が発生するため、マルチクレームは利用せず、米国出願時からすべて単項従属形式としている。

【企業L】理不尽。よい制度ではないと思う。権利上必要なクレームには費用をかける。クレーム数が20を超えないように気を付けている。

【企業M】わかりにくいとは思わないが、追加料金があるので使わない。

【企業N】マルチクレームを含む場合には、従属する請求項数を減らすことを検討する場合もある。マルチクレームを含む請求項であっても、請求項数としては1とカウントしてほしい。

【企業O】対処：マルチクレームの解消、認識：あり。

【事務所A】極力マルチクレームは使わない。クレーム総数20以内に収まる場合には、必要な組合せについて、個別に従属クレームを設ける。カウントの仕方については、そういうものだという認識でやっているので意見は特になし。

【事務所B】単項従属に書き換えて出願しており、マルチクレームで出願することはない。米国でマルチクレームを使うと審査官に記載不備と言われることがあり、マルチクレームを認めるということ自体が実際には機能していない印象。

【事務所C】基本的に単項従属形式しか用いていない。

【事務所D】低料金となるようなクレームドラフティング及びクレームアップする発明の選択を行っている。事務所の統一ルールでマルチクレームは使っていないが、出願人によっては使うこともある。

【事務所E】米国でマルチクレームは一切使っていない。ある意味すっきりしていてよいと思う。追加料金が高額。

【事務所F】特になし。マルチクレームは追加料金がかかるので使わない。

その他

F. 特許審査ハイウェイ（PPH）について質問します。

F1. PPHの申請に際して、第1庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められ、第2庁の国でマルチマルチクレームが認められない場合に、次のケースのような経験はありますか。あれば、その概要を教えてください。

ケース1： 第2庁でのマルチマルチクレームの制限により、同等の権利範囲を取得できなかった。

ケース2： 第2庁で引用形式が変更されていたことにより、PPHの早期審査を受けられなかった。

【企業E】 ケース1。費用を考慮し、マルチマルチ形式を避けるため。

【企業H】 できるだけマルチマルチクレームを使用しないようにしているため、経験はない。

【企業K】 第1庁が日本やドイツで、第2庁が米国の場合。単項従属に変更するため、すべての従属関係を網羅できない。

【企業M】 例えば中国でPPHをするときはマルチマルチクレームをそのまま出している。方式審査で日本と全く同じでないと認められないと数か所の現地代理人から言われたのでそうしている。

【事務所A】 日本（第1庁）でマルチマルチクレームで特許されたものについてマルチマルチクレームの制限のある米国・中国・韓国・ロシア（第2庁）でPPHを複数回利用したことがある。

ケース1の経験：なし。

ケース2の経験：中国で数年前にあった。中国では「第1庁の許可クレームと実質的同一」の判断基準が厳しい（最近緩和されているかもしれない）ため、日本許可クレームと「同一」とした状態、つまりマルチマルチクレームを含む状態でPPHを申請することが多い。記載不備のOAが発行されることを覚悟しての対応だが、昨年、マルチマルチクレームを含めた状態で許可となったケースがあった。

【事務所B】 ケース1はある。ケース2はない（引用形式の変更でPPHが適用されなかった経験はない）。

【事務所C】 ケース2に近いが：中国現地代理人に日本許可クレームとの完全一致が必要と言われ、マルチマルチ形式にした場合はある。

F2. PPHの申請に際して、第1庁の国・地域でマルチマルチクレームが認められず、第2庁の国でマルチマルチクレームが認められている場合に、次のケースのような経験はありますか。あれば、その概要を教えてください。

ケース1： 第2庁で引用形式が変更されていたことにより、PPHの早期審査を受けられなかった。

【企業H】 できるだけマルチマルチクレームを使用しないようにしているため、経験はない。

【企業K】 そのような経験はない。

【事務所B】 単項従属クレームをマルチクレームに書き換えて出願したことはない。

G. その他、各国・地域間でクレームの表現形式（記載形式・引用形式）が異なることが問題となった事例などあれば、具体的に教えてください。

【企業E】日本特許をもとに、米国にPPH申請をする際、マルチクレームを単項従属に変更するが、特にPPHが適用されなかったことはない。

【企業K】新興国で、クレームを2パート形式へ補正する（characterized in thatの追記）のみを求められる場合があり、他に拒絶理由がなくとも、出願人によっては問い合わせるための手続きが発生する。

【企業L】PPH申請自体は受け入れてもらえるが、その後クレーム形式を変更しなければいけない旨の拒絶理由が出されるため、あまり早期権利化できない。

【事務所B】アジア等の新興国において、米国や欧州の審査結果に合わせる補正を行うが、そのまま対応特許に合わせて補正して記載不備になったことがある。ただし、内容が一致していれば、記載不備を解消する補正をして特許となっている。

【事務所C】用途発明については、各国での記載形式の差異が大きいので、PPHの上では障害になりやすいと思う。用途発明は米国では方法クレームで書かないと審査してもらえないが、日本では物のクレームで書ける。そうすると対応したクレームがないことになる。

禁 無 断 転 載

令和 2 年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

請負先 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp