

「特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令案」に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方

- ・意見募集の際に寄せられた御意見の概要及び御意見に対する考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
- ・なお、今回の「特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令案」に関わりのない御意見（個人：2件）が寄せられましたが、当該御意見に対する回答は差し控えてさせていただきます。

通し番号	寄せられた御意見の概要	御意見に対する考え方
1	<p>第1条及び第2条中「で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの」を削る。 (理由) 改正後欄に掲げるその全体に二重傍線を付した規定のうち、改正前欄にこれに対応するものを掲げるものは存在しないから、敢えてその旨の限定を記載することは余事記載に当たるため。</p>	<p>ある規定を新設する際、「改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。」という表現は、省令改正において慣例的に用いられている表現になります。</p>
	<p>1. 「省令案の趣旨」に対する疑問 以下に説明したとおり、「省令案の趣旨」は根拠が薄弱であり、十分な論議とするに堪えない。少なくとも下記(1-1)～(1-3)の観点から検討が尽くされているとはいえないので、今回の省令案は廃案にすべきである。</p> <p>(1-1) 「省令案の趣旨」には以下の記載がある。 「いわゆる『マルチマルチクレーム』(多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項)は、一の請求項で表現される発明を把握するにあたって、その請求項が引用する各請求項の記載を組み合わせる必要があり、発明の把握に負担を生じさせている。」</p> <p>この記載は、実務と乖離している。実際上は、たいした負担は生じない。 新規性、進歩性、サポート要件、実施可能要件の審査のためには、各請求項に含まれている発明の全てを把握する必要はなく、各請求項ごとに最も広い発明を把握すれば足りる。したがって、上記趣旨の「その請求項が引用する各請求項の記載を組み合わせる必要があり、発明の把握に負担を生じさせている。」との部分は、当を得たものではない。 強いて言えば、明確性要件については全ての組み合わせによる発明を確認しなければならないが、多くの場合、各請求項における最も広い発明を審査すれば足りるであろう。なぜなら、狭い発明は、請求項では規定の言葉が多く費やされているので、狭い発明ほど明確性の度合いが高くなるのが通常だからである。明確性について、些末な不備、例えば「前記〇〇」と記載されているにもかかわらず先行記載に「〇〇」の記載がないなどといった不備は、論外であるのでここでは考慮しない。</p>	<p>産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会において昨年とりまとめられた報告書「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における産業財産権政策のあり方-とりまとめ-」においては、国際調和の観点も踏まえ、マルチマルチクレームを制限し、審査処理負担の適正化を図るべきという対応方針が示されました。そして、本省令案はこの方針を踏まえて作成しております。 なお、多項引用形式であって他の請求項を択一的に引用している請求項は、選択肢を含む請求項になりますが、そのような発明特定事項が選択肢で表現されている請求項に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの判断をするためには、審査官は、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明の全てについて、その判断をする必要があります(審査基準第III部第2章第3節4.1.1 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について)。加えて、多数項引用形式請求項が、異なる2以上の独立形式請求項を引用する場合など、多数項引用形式請求項に含まれる発明のうち、最も広い発明を特定することが困難な場合も考えられます。</p>
	<p>(1-2) 「省令案の趣旨」には以下の記載がある。 「マルチマルチクレームの存在により、引用形式を採らずに複数の発明を各請求項に別々に記載した場合の請求項の数(実質的な請求項の数)が1,000以上になる出願が出願全体の約5%に達していることは、審査処理負担や第三者の監視負担を生じさせる要因となっている。」</p> <p>この記載は、特殊な5%の出願のために残りの95%の出願を犠牲にするとともに、出願人・審査官・第三者に対して下記「2.実務上の弊害」で説明する弊害を強いることを意味している。現在でも審査処理負担が対して生じていないことは上記(1-1)で説明したとおりであるし、第三者による監視負担にしても、監視に際しては最も広い発明が注視すべきものであり、あらゆる組み合わせ発明までを注視する必要性は高くない。したがって、第三者による監視負担が特段大きいとはいえない。 マルチマルチクレームが制限されると、発明特定事項を種々に組み合わせ、語句が互いに僅かに異なる複数の独立項が乱立することが予想される。したがって、マルチマルチクレームが制限されると、審査処理負担や第三者による監視負担が却って大きくなるといえる。</p>	<p>産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会の報告書「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における産業財産権政策のあり方-とりまとめ-」においては、国際調和の観点も踏まえ、「マルチマルチクレーム」を制限し、「請求項の数」と「実質的な請求項の数」の差を少なくすることを通じて、審査処理負担の適正化を図るべきという対応方針が示されました。 その中で説明されている「出願時に特許請求の範囲に記載された請求項の数(請求項の数)」が30以下の出願が約99%であるにも関わらず、「引用形式を採らない場合に記載される請求項の数(実質的な請求項の数)」が1000以上になる出願が約5%存在している状況は、マルチマルチクレームが許容されることによる制度上の課題だと考えられ、この数値は、「請求項の数」と「実質的な請求項の数」の差が著しい例として示されております。 また、審査負担については、上記ご意見(1-1)に対して回答した通りであり、第三者による監視負担についても、同様にマルチマルチクレームにより負担が生じているものと考えます。</p>

通し 番号	寄せられた御意見の概要	御意見に対する考え方
2	<p>(1-3)「省令案の趣旨」には以下の記載がある。 「マルチマルチクレームは、日米欧中韓の主要国のうち米国・中国・韓国において認められていない。グローバルな権利取得が促進される中、出願人は、各国の制度に応じた形式で請求項を記載する必要があるところ、各国対応の負担が増大しており、各国で制度が異なると、第三者には、各国で異なる記載の請求項を監視する負担が生じることから、マルチマルチクレームの制限は、国際調和の観点からも必要とされている。」</p> <p>この記載は、「国際調和」を履き違えている。国際調和とは、単独で自国の制度を諸外国の制度に合わせることをいうのではない。国際調和とは、諸外国と十分な意思疎通の下に協調して、合理的な制度を見出して歩調を合わせることをいう。マルチマルチクレームの利点・欠点や功罪に関し、この国際調和の観点から特許庁が諸外国と議論した形跡は見られない。</p> <p>マルチマルチクレームを採用している現状の日本の制度は、以下の「2.実務上の弊害」で説明するとおり、補正の柔軟性を高く確保しながら特許請求の範囲の易読性や一覧性を保つことができる、利便性の高いものである。マルチマルチクレームを制限することによってこの利便性を失わせることは、得られる利益に対して損失が大きい。国際調和というのであれば、むしろ、日本が諸外国に対して、利便性の高いマルチマルチクレームの採用を提言するべきであろう。</p>	<p>産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会において昨年とりまとめられた報告書「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における産業財産権政策のあり方-とりまとめ-」においては、国際調和の観点も踏まえ、マルチマルチクレームを制限し、審査処理負担の適正化を図るべきという対応方針が示されました。そして、本省令案はこの方針を踏まえて作成しております。</p> <p>なお、各国の特許制度に異なる部分が残るとしても、特許請求の範囲の記載形式について他の主要国と調和が図られることは、各国対応の負担や各国における監視負担を減じるものになると考えております。</p>
	<p>2. 実務上の弊害</p> <p>特許請求の範囲の記載様式としてマルチマルチクレームを制限すると、補正の許容性が低下して(すなわち、マルチマルチクレーム制限前に備わっていた補正の柔軟性が低下して)17条の2第5項の補正要件を満たすことができなくなる場合が生じやすくなる。つまり、出願人としては、行いたい補正をすることができない状況が生じやすくなり、発明の保護に欠ける事態となる。</p> <p>出願人側の対応としては、将来の補正方針を見越して、現状と変わらない程度の発明特定事項同士の組み合わせを実現する多数の請求項を用意しておくことになろう。その結果一部の記載が異なるだけの独立項が乱立することが予想され、審査においてはその独立項同士を見比べて一致点と相違点とを見極めなければならないという作業負担が発生する。加えて、マルチマルチクレームを許容している現状の特許請求の範囲で担保されている易読性や一覧性を保つことが困難となり、それぞれ「審査処理負担や第三者の監視負担を生じさせる」結果となるであろう。また、17条の2第5項の補正制限が原因となり、希望する補正ができない場合、出願人側の対応としては分割出願をして権利化を図ることになる。したがって、マルチマルチクレームを制限すると、分割出願が増加することが予想される。分割出願の増加により、これも「審査処理負担や第三者の監視負担を生じさせる」結果となるであろう。</p> <p>なお、上記のことは、17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」の実務運用に関連している。現在の実務運用では、17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正としては、減縮する補正であれば何でも許容されるというのではなく(例えば、明細書には記載があるが特許請求の範囲には記載のない事項を付加する補正(いわゆる外的付加)は認められていない)、特許請求の範囲に存在している事項を減縮する補正(いわゆる内的限定)しか認められていない。17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当するか否かについて、減縮する補正であれば許容される運用に変更する(審査基準の改訂を含む)ことで、以上に述べた補正の柔軟性が確保され、出願人が抱きやすい不安や懸念が払拭されることが考えられる。</p> <p>「マルチマルチクレームの制限」という題目は、本来は、17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」の該当性と併せて論じられるべきものである。この観点からも、今回の省令案は検討が尽くされているとはいえない。</p> <p>以上のことから、今回の省令案は廃案にすべきである。</p>	<p>マルチマルチクレーム制限により、特許請求の範囲の記載形式について一定の制限を課すものの、必要な組み合わせについては引き続き特許請求の範囲に記載することは可能であり、マルチマルチクレーム制限により、必然的に特許法第17条の2第5項に規定する補正の要件を満たすことが困難になるものではないと考えます。</p> <p>また、マルチマルチクレームを含む日本出願のマルチマルチクレーム制限国へのファミリー出願の状況や、ユーザー団体との意見交換において聴取したマルチマルチクレーム制限後に想定されるクレーム形式を踏まえ、マルチマルチクレームの制限は、必ずしも語句が互いに僅かに異なる複数の独立項を乱立させるものではないと考えております。</p>

通し 番号	寄せられた御意見の概要	御意見に対する考え方
3	<p>改正案の「引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。」との記載は、マルチマルチクレームである請求項自体を要件を課すものではなく、当該請求項が引用する請求項（マルチクレーム）について要件を課すものであるものと理解される。ある請求項がマルチクレームであること自体は何ら問題がないはずであるのに、当該請求項が他の請求項に択一的に引用された瞬間に、他の請求項ではなく当該請求項のほうに問題があると扱われるのは、不合理である。マルチクレームである請求項ではなく、あくまでマルチマルチクレームである請求項自体に要件を課すべきと考える。</p> <p>以上のことから、上記記載について「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項の記載を引用してはならない。」とすることを提案する。第5号の条文全体を改めて示すと、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項の記載を引用してはならない。」となる。</p>	<p>特許法施行規則24条の3は、特許請求の範囲の記載について定めるものであるところ、省令案は「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するとき」の要件として、「引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。」ことを規定するものになります。したがって、引用する請求項について要件を課すものではなく、特許請求の範囲にマルチマルチクレームを記載することを制限するものと考えます。</p> <p>この点、省令案の趣旨や意味が正しく伝わるよう、周知に努めてまいります。</p>
4	<p>マルチマルチクレームが「審査処理負担や第三者の監視負担を生じさせる要因となっている」こと、「各国の制度に応じた形式で請求項を記載する必要があるところ、各国対応の負担が増大している」ことを考えれば、我が国でも制限をかけていくことはやむを得ないと考えられますが、これによって、特許請求に支障をきたさないようご注意ください。</p>	<p>省令案の内容を支持するご意見であると理解いたします。</p> <p>省令改正後の審査の運用が適切なものとなるよう引き続き検討してまいります。</p>
5	<p>いくつかの懸念点がありますので、意見を提出させていただきます。</p> <p>(1) 中国、韓国、台湾ではマルチマルチクレームを制限する規定がありますが、それぞれ制限される範囲が異なっています。第16回審査基準専門委員会WGの議事録はまだ公開されていませんが、資料によれば、例外的な許容は作らないとされています。日本では、具体的にどのような形での制限となるのでしょうか。</p> <p>(2) マルチマルチクレームを制限すると、請求項数が増大することが予想されます。一方、本改正の参考とした諸外国では、米国では請求項数20まで、欧州では請求項数15まで、中国では請求項数10までは、費用が一定であることになっています。しかし、日本の場合、審査請求料や特許料は、単純に請求項数に応じて増加していくため、大幅な値上げにつながると危惧しています。この点、どのようにお考えでしょうか。日本では、同様の料金改訂は予定されているのでしょうか。</p> <p>(3) 補正の制限について、特に懸念しております。最後の拒絶理由通知や拒絶査定が出た後の補正では、特許法第17条の2第5項に規定される補正の制限が課されます。この状況下で補正を行う場合には、通常、請求項の削除や限定的減縮を目的とするものが多いと考えております。あらかじめマルチマルチクレームを解消させておくと、従属関係がないために、補正が却下されやすくなるように思いますが、補正の制限の一部緩和等はあるのでしょうか。また、同様の理由から、審査の早い段階でマルチマルチクレームを解消させず、できる限り遅くまで残す対応を採る可能性があります。そうすると、当初目的である審査負担や監視負担の軽減にはつながらないように思いますが、この点について何か施策をお考えでしょうか。</p>	<p>省令案のとおり、新設する特許法施行規則第24条の3第5号に違反する請求項（マルチマルチクレーム）については、特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）の拒絶理由となります。</p> <p>また、運用において、マルチマルチクレームについて例外的な許容も行わないことは、第16回審査基準専門委員会WGで了承されました。</p> <p>産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会において、ウィズコロナ/ポストコロナ時代における「新たな日常」を先取りしつつ、新たな時代にふさわしい産業財産権政策を推進していく必要がある、或いは産業財産権政策を支える財政基盤は安定的とは言えない状況にあって安定的な財政基盤の構築が急務である、という問題意識の下、昨年とりまとめられた報告書「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における産業財産権政策のあり方-とりまとめ-」において、国際調和の観点も踏まえ、マルチマルチクレームを制限し、審査処理負担の適正化を図るべきという対応方針が示されました。</p> <p>また、マルチマルチクレームを含む日本出願のマルチマルチクレーム制限国へのファミリー出願の状況や、ユーザー団体との意見交換において聴取したマルチマルチクレーム制限後に想定されるクレーム形式を踏まえ、マルチマルチクレーム制限後において、必ずしも請求項数が増大するとは限らないと考えています。</p> <p>なお、米国等と同様の料金体系とすることについては、現在予定はございません。</p> <p>マルチマルチクレームの制限に伴い、補正の制限を緩和することは検討しておりません。</p> <p>マルチマルチクレーム制限により、特許請求の範囲の記載形式について一定の制限を課すものの、必要な組み合わせについては引き続き特許請求の範囲に記載することは可能であり、マルチマルチクレーム制限により、必然的に特許法第17条の2第5項に規定する補正の要件を満たすことが困難になるものではないと考えます。</p> <p>省令改正後の審査の運用が適切なものとなるよう引き続き取り組んでまいります。</p>

通し 番号	寄せられた御意見の概要	御意見に対する考え方
	<p>(4) 上記(3)で分割出願が増えることが予想されますが、そうすると、まとまった形での権利化は難しくなり、第三者からすれば、特許出願数が増えて、むしろ監視負担が増大する可能性もあります。そうすると、当初目的の監視負担の軽減は達成できなくなりますが、この点について何か施策をお考えでしょうか。例えば、米国では、Final Office Actionが発出された場合に補正の制限が課されますが、継続審査請求RCEを行うことにより、分割出願をしなくとも再度審査を受けることができます。しかし、日本には、そのような手段はありませんので、分割出願を余儀なくされるのではと考えております。</p>	<p>上記ご意見(3)に対する回答のとおり、マルチマルチクレーム制限により、必然的に特許法第17条の2第5項に規定する補正の要件を満たすことが困難になるものではないと考えるところ、マルチマルチクレーム制限が必ずしも分割出願の大幅な増加をもたらすものでもないと考えております。</p> <p>今後、マルチマルチクレーム制限の出願への影響について注視し、必要に応じて施策を検討してまいります。</p>
6	<p>(意見1) マルチマルチクレームの制限の改正によって、従前であれば特許を受けられるべき出願が特許を受けられなくなるという事態が発生しないよう、運用面におけるご配慮をお願いしたい。具体的には、少なくとも当面は次の(意見1.1)～(意見1.2)のような運用をされることを希望する。</p> <p>(意見1.1) マルチマルチ制限を理由とした「拒絶査定」が行われる前には、当該拒絶理由解消の機会を複数回与えていただくなど、柔軟な運用をお願いしたい。</p> <p>(理由1.1) 改正からしばらくの間は多数の出願が対応できずにマルチマルチクレームのままとなり、拒絶理由通知を受けて補正による対応をすることが予想される。この状況で、マルチマルチ制限を理由とした拒絶理由通知に対する補正が適切でなかった場合に、即座に拒絶査定とされないように運用面で配慮して頂くことを希望する。</p> <p>当面の間はマルチマルチクレームの制限が適用される出願と適用されない出願とが併存していくこともあり、マルチマルチクレーム制限の拒絶理由を解消するには不十分な補正がなされてしまう可能性も考えられる。最初の拒絶理由通知においてマルチマルチ制限により拒絶理由を受けた場合、そのような不十分な補正により当該拒絶理由のみが残存していることで拒絶査定とされてしまうのは、出願人にとって多大な不利益である。マルチマルチクレームの制限が拒絶理由ではあるが無効理由ではなく、形式的な瑕疵である以上、そのような場合には出願人等に問い合わせいただき、必要に応じて再度の拒絶理由を通知していただくなど、柔軟に運用していただくことを希望する。</p>	<p>省令案の内容を支持いただいた上で、省令改正後の運用への要望に関するご意見であると理解します。</p> <p>拒絶査定に関するご意見については、通知した拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定となるのが審査実務における原則になります。全体の運用が複雑化して混乱を招くおそれや、出願間における公平性の確保の観点から、マルチマルチクレーム制限の運用開始にあたって、他の拒絶理由をは異なる特別な運用や柔軟な運用を行うことは適当でないと考えます。</p> <p>まずは、マルチマルチクレームを含む出願がなされないよう、省令改正について周知に努めてまいります。</p>
6	<p>(意見1.2) 発明の単一性についての判断を柔軟にして頂きたい。</p> <p>(理由1.2) ・マルチマルチクレームが制限されると、別の上位クレームに係る発明に対して追加された技術的特徴が同一である別個のクレームが複数存在するケースが生じうる。例えば、請求項3が請求項1と請求項2を引用する場合、請求項1及び請求項2を引用する請求項4において追加された技術的特徴と、請求項3を引用する請求項5において追加された技術的特徴とが同一となるケースが生じうる。この場合において、請求項3に特別な技術的特徴が発見され、請求項1に係る発明が解決しようとする課題と、請求項4において追加された技術的特徴から把握される発明が解決しようとする課題との関連性が低い場合、請求項5は審査対象となるが、請求項4は審査対象とならない可能性がある。</p> <p>・従前であれば、請求項4は請求項1～3を引用することができ、請求項1及び請求項2を引用する請求項4に係る発明が審査対象となっていたが、マルチマルチ制限によりクレームツリーがより細分化されることが予想される中、従来は審査対象となっていた発明が審査対象とならなくなる可能性がある。</p> <p>したがって、従来であれば審査対象としていただいていた発明については、改正後も審査対象とするように運用して頂くことを希望する。</p>	<p>マルチマルチクレーム制限により、特許請求の範囲の記載形式について一定の制限を課すものの、マルチマルチクレームで表現される発明特定事項の組み合わせのうち、必要な組み合わせについては請求項を分けて記載すること等が可能であり、マルチマルチクレーム制限により、第37条の判断において審査対象とならないものが必然的に生じるものではないと考えます。</p>

通し 番号	寄せられた御意見の概要	御意見に対する考え方
	<p>(意見2) ・マルチマルチクレームの制限の改正にあわせ、審査料金体系の見直しについてご検討いただくことを希望する。</p> <p>(理由2) ・マルチマルチクレームの制限により、請求項数が増加する方向になると予想される。既存の料金体系では、審査請求料は請求項数に比例して増加するので、マルチマルチクレームを制限することで請求項数が増加すると、徒に出願人の負担を増やしてしまう。出願人は、実質的な値上げであると感じるであろう。このように、実質的な値上げと感じさせてしまうと、出願人の出願意欲の低下につながるものが懸念される。したがって、出願人の出願意欲を低下させないよう、審査料金体系の見直しについての検討もお願いしたい。</p>	<p>マルチマルチクレームを含む日本出願のマルチマルチクレーム制限国へのファミリー出願の状況や、ユーザー団体との意見交換において聴取したマルチマルチクレーム制限後に想定されるクレーム形式を踏まえ、マルチマルチクレームの制限は、必ずしも請求項数の大幅な増加をもたらすものではないと考えており、マルチマルチクレーム制限が、直に出願人の出願意欲の低下につながるものではないと考えております。</p> <p>また、審査料金体系については、知財制度を安定的に運用する観点や、出願や審査を取り巻く環境など様々な要素を踏まえて決定されるべきものであるところ、現在はマルチマルチクレーム制限の改正にあわせた審査料金体系の見直しについては検討しておりません。</p>
7	<p>この改正により大きな状況の変化が生じるのではないかとと思われるが、よって業界からの意見についてよく聞いて改正を行うかどうか決め、また行う場合においては、より施行時期について予定（令和4年4月1日施行予定）より幾分か後（これも業界の意見を参考にすべきと考える。）にして施行を行うのが良いのではないかと考える。（移行措置についても設けるべきかどうかは分からないが、各種事業者に管理体制等移行のための猶予を十分となる程度用意しておくのがよいのではないかと考える。（追加して2月か3月程度か（概ねどの程度必要かどうかは業界関係者でないのであまりよく分からないのであるが。）、その程度で何とかなのであればその程度遅らせた方がよいのではないかとと思われる。））</p>	<p>産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会での議論及び意見募集を経て令和3年2月にとりまとめられた同委員会の報告書において、国際調和の観点も踏まえ、マルチマルチクレームを制限し、審査処理負担の適正化を図るべきという対応方針が示されています。同委員会には、産業界をはじめ制度ユーザーを代表する有識者の方々にも参加いただいております。</p> <p>施行時期につきましては、審査処理負担や第三者の監視負担の軽減を早期に実現する必要があるところ、運用の整備や出願人への周知に要する期間を踏まえ、令和4年4月1日とすることとしています。</p> <p>今後、出願人等への周知を、十分に行ってまいります。</p>