兵庫県発明協会の機関誌“IPR 誌”の購読に関しては、
同会 HP（https://jiiihyogo.jp/member.html）をご参照ください。

マルチマルチクレーム制限と発明の単一性判断とを踏まえたクレームドラフティング

特許業務法人有古特許事務所
弁理士　高田　聰

1．はじめに

令和４年４月１日より、特許法施行規則が改正され、以降の特許出願において、マルチマルチクレームは認められなくなった（特許法施行規則第 24 条の３第５号。実用新案においても同様であるが本稿では割愛）。これにより、後述するように、請求項１に直列的に従属するクレームの数が少なくなる傾向となることが予想される。

一方で、特許法第 37 条に規定される発明の単一性要件の判断においては、審査対象となるクレームを決定するために、発明の特別な技術的特徴（以下、STF）の有無を後述するように直列的な従属関係を用いて検討することが審査基準に定められている。

発明の単一性判断において、審査対象としないと決定されたクレームは、新規性および進歩性の判断がなされないため、当該クレームにおける発明特定事項が新規性または進歩性の拒絶理由に対するクレーム補正事項として有効かどうかの検討材料として審査結果を利用することができない。

従前においては、マルチマルチクレームが認められていたため、直前のクレームに従属するクレームの数が比較的多く、最初に STF の有無を検討する請求項１に直列的に従属するクレームの数が、比較的多かった。そのため、STF の有無の検討において、審査対象から除外されるクレームは、比較的少なかったと思われる。一方で、マルチマルチクレームが制限されると、STF の有無の検討において、審査対象から除外されるクレームが増加することが予想される。

このように、マルチマルチクレーム制限により、発明の単一性判断結果が以前とは異なってくると思われる。そこで、本稿では、「マルチマルチクレーム制限」および「発明の単一性判断における STF の有無の検討手法」についてそれぞれ概説し、その上で、クレームドラフティングにおける従属項の決定に際して検討すべき点について私見を述べる。

2．「マルチマルチクレーム制限」の概要

（1）制限の対象

特許法第 36 条第６項第４号は、特許請求の記載について、「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」を規定し、本号に適合しない特許請求の範囲の記載につい

ては、委任省令要件違反として、拒絶理由の対象となることを定めている。

その委任省令である特許法施行規則第24条の３には、「特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。」と規定され、さらにその第５号に、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。」と規定されている。

具体的な委任省令要件違反の例について以下の請求項のセットを考える。

［クレームセット１］

【請求項１】Ａを備える装置。

【請求項２】さらにＢを備える請求項１に記載の装置。

※【請求項３】さらにＣを備える請求項１又は２に記載の装置。

×【請求項４】さらにＤを備える請求項１～３の何れか１項に記載の装置。

△【請求項５】前記Ｄはｄ１である請求項４に記載の装置。

△【請求項６】前記Ｄはｄ２である請求項４に記載の装置。

×【請求項７】さらにＥを備える請求項５又は６に記載の装置。

上記クレームセット１において、請求項３は、複数の請求項に従属するマルチクレームである。そして、請求項４は、マルチクレームである請求項３を含むマルチクレームである。したがって、請求項４は、マルチマルチクレームとなり、委任省令要件違反となる。

また、請求項７は、複数の請求項に従属するマルチクレームである。請求項７の従属先である請求項５，６は、マルチクレームではないが、請求項５，６の従属先である請求項４がマルチクレームであるため、請求項７もマルチマルチクレームと認められ、委任省令要件違反となる。

（２）審査

マルチマルチクレームと判断されたクレームは、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象とされない（特許・実用新案審査基準　第Ⅱ部　第２章第５節２．２）。

上記クレームセット１においては、マルチマルチクレームである請求項４，７だけでなく、マルチマルチクレームである請求項４を引用する請求項５，６についても、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象とならない。したがって、上記例においては、請求項１～３に対してマルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査が行われ、請求項４～７については委任省令要件違反の拒絶理由が通知される。また、請求項４～７については発明の単一性についても判断されない。

（３）制限を解消する補正を行った場合の取り扱い

マルチマルチクレームが存在する状態で審査が行われ、上記委任省令要件違反の拒絶理由が通知された場合、マルチマルチクレームを解消する補正が許容される。例えば、上記クレー

ムセット１において下記のクレームセット２のように、請求項４を請求項１又は２に従属する請求項とし、請求項７を請求項５に従属する請求項とし、請求項８として請求項７の発明特定事項を有する請求項を請求項６に従属する請求項とする補正が考えられる。このような補正により、委任省令要件違反の拒絶理由は解消される。

［クレームセット２］

【請求項１】Ａを備える装置。

【請求項２】さらにＢを備える請求項１に記載の装置。

※【請求項３】さらにＣを備える請求項１又は２に記載の装置。

※【請求項４】さらにＤを備える請求項１又は２に記載の装置。

【請求項５】前記Ｄはｄ１である請求項４に記載の装置。

【請求項６】前記Ｄはｄ２である請求項４に記載の装置。

【請求項７】さらにＥを備える請求項５に記載の装置。

【請求項８】さらにＥを備える請求項６に記載の装置。

しかしながら、例えばその後の請求項４～８の審査において新規性または進歩性等の拒絶理由が示される場合には、当該拒絶理由通知は、（委任省令要件違反の拒絶理由を解消するための）補正により生じたものとなり、最後の拒絶理由通知となる。

このように、マルチマルチクレームを残した状態で審査を受けると、実質的に補正の機会を１回失うことになり、また、最後の拒絶理由通知となることで補正の制限が加えられるため、対応が難しくなる。したがって、できるだけ出願段階から（遅くとも出願審査請求時までに）マルチマルチクレームを含まないようにしておくことが肝要である。

３．発明の単一性判断におけるSTFの有無の検討手法

（１）発明の単一性の要件についての判断

発明の単一性の要件についての判断に関して、審査基準には、「審査官は、発明の単一性の要件を、特許請求の範囲に記載された二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かによって判断する。ここで、「特別な技術的特徴」（STF）とは、発明の先行技術に対する貢献（先行技術との対比において発明が有する技術上の意義）を明示する技術的特徴を意味する。」と記載されている。したがって、発明の単一性の要件を判断するためには、まず初めに一の発明においてSTFが何であるかを特定する必要がある。そのために、特許請求の範囲に記載された発明に対して後述する手順でSTFに基づく審査対象を決定する。

（２）STFに基づく審査対象決定手法

まず、審査官は、特許請求の範囲の最初に記載された発明について、STFの有無を判断する。特許請求の範囲の最初に記載された発明は、原則として請求項１に係る発明である。一般的に、請求項１に係る発明について新規性がないと判断される場合、STFを有しないと判断される。

特許請求の範囲の最初に記載された発明がSTFを有しない場合、審査官は、特許請求の範囲の最初に記載された発明に従属する請求項のうち、請求項に付した番号が最も小さい請求項に係る発明について、STFの有無を判断する。

既にSTFの有無を判断した請求項に係る発明がSTFを有しない場合、審査官は、直前にSTFの有無を判断した請求項に従属する請求項のうち、請求項に付した番号が最も小さい請求項に係る発明について、STFの有無を判断する。

審査官は、このような手順を、STFが発見されるか、又は、直前にSTFの有無を判断した請求項に係る発明に従属する請求項が存在しなくなるまで繰り返す。

なお、次にSTFの有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前にSTFを判断した請求項に係る発明に、技術的関連性の低い技術的特徴を追加したものである場合であって、かつ、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具体的な課題も、関連性の低いものである場合には、さらにSTFの有無を判断することを要しないとされる。

以上の手順で、STFが発見された場合、審査官は、それまでにSTFの有無を判断した発明および発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明を審査対象に決定する。一方、以上の手順で、STFが発見されなかった場合、審査官は、それまでにSTFの有無を判断した発明を審査対象に決定する。

（3）審査の効率性に基づく審査対象決定手法

審査官は、上記手順で審査対象とした発明とまとめて審査をすることが効率的である発明については、審査対象に加える。例えば、審査官は、特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明を審査対象に加えることができる。ただし、特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題と、その発明に対し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具体的な課題との関連性が低い発明、または、特許請求の範囲の最初に記載された発明の技術的特徴と、その発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明については審査対象に加えなくてもよい。

また、審査官は、以上に基づいて審査対象とした発明について審査をした結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査をすることが可能である発明については、審査対象に加える。

4．STFに基づく審査対象決定手法のマルチマルチクレーム制限導入による影響

（1）マルチマルチクレーム制限前における審査対象決定手法の具体例

マルチマルチクレーム制限前においては、上記クレームセット1のようなマルチマルチクレームが許容されていた。ここでは、上記クレームセット1を例として、マルチマルチクレーム制限前におけるSTFに基づく審査対象の決定手法を例示する。クレームセット1を再掲する。

［クレームセット１］

【請求項１】Ａを備える装置。

【請求項２】さらにＢを備える請求項１に記載の装置。

【請求項３】さらにＣを備える請求項１又は２に記載の装置。

【請求項４】さらにＤを備える請求項１～３の何れか１項に記載の装置。

【請求項５】前記Ｄはｄ１である請求項４に記載の装置。

【請求項６】前記Ｄはｄ２である請求項４に記載の装置。

【請求項７】さらにＥを備える請求項５又は６に記載の装置。

まず、請求項１においてSTFの有無が判断される。請求項１においてSTFがない場合、請求項１に従属する請求項のうち番号が最も小さい請求項２においてSTFの有無が判断される。その後、STFが見つからない限り、請求項３→請求項４→請求項５→請求項７の順でSTFの有無が判断される。請求項７までSTFの有無を判断した結果、STFが発見されなかった場合、審査官は、それまでにSTFの有無を判断した発明、すなわち、請求項１～５および７に係る発明を審査対象に決定する。

このように、マルチマルチクレーム制限前においては、STFの有無が判断される請求項が比較的多い傾向にあると言える。これは、マルチマルチクレームとすることにより、請求項１に直列的に従属する請求項の数を多くすることができるからである。

（２）マルチマルチクレーム制限後における審査対象決定手法の具体例

一方、マルチマルチクレーム制限後においては、上記の通り、クレームセット１のようなマルチマルチクレームは許容されず、上記クレームセット２のようなマルチマルチクレームを回避したクレームセットが要求される。ここでは、上記クレームセット２を例として、マルチマルチクレーム制限後におけるSTFに基づく審査対象の決定手法を例示する。クレームセット２を再掲する。

［クレームセット２］

【請求項１】Ａを備える装置。

【請求項２】さらにＢを備える請求項１に記載の装置。

【請求項３】さらにＣを備える請求項１又は２に記載の装置。

【請求項４】さらにＤを備える請求項１又は２に記載の装置。

【請求項５】前記Ｄはｄ１である請求項４に記載の装置。

【請求項６】前記Ｄはｄ２である請求項４に記載の装置。

【請求項７】さらにＥを備える請求項５に記載の装置。

【請求項８】さらにＥを備える請求項６に記載の装置。

当然ながら、STFに基づく審査対象の決定手法自体は、マルチマルチクレーム制限前後で変わらない。したがって、まず、請求項１においてSTFの有無が判断される。請求項１においてSTFがない場合、請求項１に従属する請求項のうち番号が最も小さい請求項２において

STFの有無が判断される。請求項２においてもSTFがない場合、請求項３においてSTFの有無が判断される。ここまでは、マルチマルチクレーム制限前後で変わらない。

ところが、クレームセット２では、請求項３に従属する請求項が存在しない。したがって、請求項３までSTFの有無を判断した結果、STFが発見されなかった場合、審査官は、それまでにSTFの有無を判断した発明、すなわち、請求項１～３に係る発明を審査対象に決定し、その他の請求項４～８に係る発明を審査対象から除外する可能性がある。なお、請求項４～８に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるため、審査の効率性を考慮して審査対象とする可能性も残される。しかし、得てして引用文献との関係で請求項４の発明特定事項Ｄが明らかにSTFを有するような場合、請求項１において特定されている発明特定事項Ａと発明特定事項Ｄとは「両者の技術的関連性が低い」または「実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査をすることが可能であるとの事情もない」と判断され、請求項４～８は審査対象としないと決定され易いように思われる。

（３）分析

このように、マルチマルチクレーム制限後においては、STFの有無が判断される請求項がマルチマルチクレーム制限前に比べて少なくなり易くなると考えられる。マルチマルチクレームが認められないことにより、直前の請求項に従属する請求項の数（請求項１に直列的に従属する請求項の数）が少なくなるからである。上記例において、請求項１に直列的に従属する請求項の数は、クレームセット１では、請求項２－請求項３－請求項４－請求項５－請求項７の５つであったのに対し、クレームセット２では、請求項２－請求項３の２つに減っている。この傾向は、請求項の総数が増えればより顕著になる。

したがって、発明の特定内容自体が同じでも、マルチマルチクレーム制限の前後で発明の単一性判断における審査対象の決定結果に違いが生じ得る。上記例において、請求項４にSTFがある場合、クレームセット１では、すべての請求項１～７が審査対象となり、請求項３と請求項４との順番が変わっても審査対象の決定結果は変わらない。しかし、クレームセット２では、請求項３と請求項４との順番によって審査対象の決定結果に違いが生じる。すなわち、上記のように、請求項４における発明特定事項ＤにSTFがあったとしても、クレームセット２においては請求項１～３しか審査対象とならないのに対し、請求項４における発明特定事項Ｄが請求項３に記載されていれば（請求項３と請求項４とを入れ替えていれば）、入れ替えた請求項４（発明特定事項Ｃを有する請求項）を除く請求項１～３，５～８が審査対象となる。なお、入れ替えた請求項４についてはまとめて審査をすることが効率的である発明と判断される可能性も高いと思われる。

以上より、マルチマルチクレーム制限後においては、従属項の決定に際して、より慎重を期する必要があると考える。

５．クレームドラフティングにおける従属項の決定に際して検討すべき点

以上の分析に基づいて、マルチマルチクレーム制限後の発明の単一性判断における審査対象決定手法を考慮したクレームドラフティングにおいて、従属項を決定する際に検討すべき点を以下に列挙する。

（１）落とし所となる発明特定事項を従属項にする場合に、落とし所となる従属項（必ず審査して欲しい請求項。以下、従属項Ｘ）は、なるべく上位の従属項とする。より具体的には、できるだけ最初のマルチクレームまでに従属項Ｘを記載する。

例えば、クレームセット２のように、請求項３が請求項１または２に従属する従属項である場合、できるだけ請求項２または請求項３に従属項Ｘを記載する。これにより、従属項ＸについてSTFの有無が判断され、審査対象となる。

（２）従属項Ｘと請求項１との間に他のマルチ従属項を含める場合、従属項Ｘは、請求項１にも他のマルチ従属項にも従属させる。この場合、マルチマルチクレーム制限により１つの従属項Ｘを請求項１と他のマルチ従属項とに従属させることができないため、同じ発明特定事項を有する従属項Ｘを複数作り、それぞれの従属項Ｘを請求項１に従属する請求項および他のマルチ従属項に従属する請求項とする。

例えば、クレームセット２において請求項４における発明特定事項Ｄが落とし所となる発明特定事項と考えられる場合、請求項３に従属する請求項として請求項４の発明特定事項Ｄを含む請求項９を作成する。つまり、クレームセット２において、請求項４とは別に「さらにＤを備える請求項３に記載の装置。」という従属項を追加する。これにより、発明特定事項ＤについてもSTFの有無が判断され、審査対象となる可能性が高まる。

（３）従属項に従属する請求項の数または有無に応じて請求項の順番を決定する。

例えば、クレームセット２において、請求項３の発明特定事項Ｃと請求項４の発明特定軸Ｄとの間で重要度等が変わらないということであれば、当該請求項に従属する請求項が存在する請求項４を請求項３より上位の従属項とする。すなわち、クレームセット２において「さらにＤを備える請求項１又は２に記載の装置。」を請求項３とし、「さらにＣを備える請求項１又は２に記載の装置。」を請求項４とする。この場合、発明特定事項Ｄを備える請求項３までにSTFがないと判断されても、請求項５および請求項７についてもSTFの有無が判断される可能性が高まり、審査対象となる請求項の数を増やすことができる。

６．まとめ

マルチマルチクレームの制限前においてもSTFがあると考えられる発明特定事項を有する従属項を上位の従属項として記載することは重要であったが、マルチマルチクレームが制限されることにより、その重要性はより増したと考えられる。特に、発明が属する分野によっては、新規性を備えているかどうかについての判断が難しい発明や、一見すると周知技術の寄せ集

めと判断され易い傾向にある発明もある。このような場合に、マルチマルチクレーム制限と単一性判断とを切り離してクレームドラフティングを行うと、多くの従属項が審査対象として認められず、中間対応の思わぬ負担増となりかねない。今回、以上の検討に際し、従属項の決め方には十分に留意する必要があると改めて感じた。

以上、本稿が今後のクレームドラフティングの一助になれば幸甚である。

著者略歴	
高田　聰 （たかだ　さとし）	神戸大学工学部電気電子工学科卒業後、2001年より特許事務所に勤務。2006年弁理士登録。2010年より有古特許事務所にて、主に、電子、制御系の特許出願、鑑定、審判および訴訟などの業務を担当。