

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^(*)

経済のグローバル化に伴い、同一発明を複数国へ特許出願するケースが増えている。しかし、特許請求の範囲の記載要件は国ごとに異なるため、ユーザーは、各国ごとの要件に応じた異なる請求項を作成する必要があると考えられ、特許請求の範囲に係る課金制度も国ごとに異なるため、ユーザーが費用的に許容できる請求項の数も国ごとに異なり得る。結果として、グローバルに特許を取得するための手続が煩雑化し、コストが増大している可能性が高い。

本調査研究は、特許請求の範囲に係る記載要件・課金制度の国際調和に対するユーザーのニーズを把握するとともに、諸外国の制度を調査し、どのように国際調和を進めていくべきかを検討するための基礎資料を作成することを目的として行った。具体的には、国内企業・大学・特許事務所等に対するアンケート調査及びヒアリング調査、海外知的財産庁と海外企業等に対するヒアリング調査を実施し、これらの調査結果を基に調査研究委員会で検討を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

経済のグローバル化に伴い、同一発明を複数国へ特許出願するケースが増えており、コストを抑えて簡便にグローバルな特許を取得できることがユーザーにとって望ましいと考えられる。しかしながら、現在、特許請求の範囲(クレーム)の記載要件は国ごとに異なるため、ユーザーは、各国ごとの要件に応じた異なる請求項を作成する必要があると考えられる。また、特許請求の範囲に係る課金制度も国ごとに異なるため、ユーザーが費用的に許容できる請求項の数も国ごとに異なり得る。このようなことから、結果として、グローバルに特許を取得するための手続が煩雑化し、コストが増大している可能性が高い。

してみれば、ユーザーが海外に特許出願を行うために必要な手続の簡素化及びコストの軽減を図り、グローバルな特許取得を促進する上で、特許請求の範囲に係る記載要件・課金制度の国際的な調和に向けて検討を行うことは、重要で意義のあることと考えられる。

そこで、特許請求の範囲に係る記載要件・課金制度の国際調和に対するユーザーのニーズを把握するとともに、諸外国の制度を調査し、どのように国際調和を進めていくべきかを検討するための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を実施した。

2. 調査研究の実施方法

(1) 本調査研究に関して、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者1名、企業の知的財産部門関係者4名、弁理士1名で構成される総勢6名の調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。

(2) 日本を含む海外主要国について、統計、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書及びインターネット情報等を利用して、本調査研究の内容に関する文献を調査、整理及び分析した。

(3) 特許請求の範囲に係る記載要件・課金制度の国際調和に対するユーザーのニーズを把握するために、国内アンケート調査を実施した。外国出願の多い民間企業より242者(中小企業30者含む)を選択した。別途、特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)出願数の多い大学21者、海外出願の取扱いの多い特許事務所50者を選択し、合計313者をアンケート調査の対象とした。157者から回答を得た(回収率50.2%)。

(4) 国内アンケート結果を元に、ユーザーのニーズをより詳細に調査するために、国内アンケート結果を参考に、国内ヒアリング調査を実施した。民間企業15者(内中小企業2者)、大学3者、特許事務所2者を対象とした。

(5) 米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)、韓国特許庁(KIPO)を対象に、現在の特許請求の範囲に係る記載要件・課金制度が導入された背景、現状等についてヒアリング調査を実施した。また、主要知財庁に多く出願及び手続をしている各国企業・特許事務所等の計12者(欧州6者、米国3者、中国2者、韓国1者)に対して、国内ヒアリング調査に準じたヒアリング調査を実施した。

(*) これは平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

Ⅱ. 各国・機関における特許請求の範囲の記載要件と課金制度

現状の特許請求の範囲についての記載要件を、日本、欧州、米国、中国、韓国、PCTについて比較し、発明の単一性に関しても比較した。特許請求の範囲の記載形式に関しては、欧州と中国で前提になる部分と特徴に関わる部分を分割して記述する2部形式が推奨されている。日本と韓国では特に制限は無い。米国でも特に制限は無いが、慣行上用いられている表現形式はある。多数項従属請求項(マルチクレーム)に関しては各国で認められているが、マルチクレームを更に引用するマルチマルチクレームまで許容されているのは日本と欧州のみである。発明の単一性に関しては、日本、欧州、中国、韓国は、基本的にPCTと規定の仕方が近いが、米国では若干異なる。

現在の特許出願に係る料金を、日本、欧州、米国、中国、韓国について比較し、各国での特徴を挙げると次のとおりである。日本、韓国:審査請求料と特許料に一請求項ごとの加算料金。米国:3項を超える独立請求項ごとの追加料金、マルチクレーム使用時の追加料金、3回に分けて徴収される特許料。欧州:出願維持料金、2段階で増額される超過請求項数に対する請求項ごとの加算料金。中国:特許料の算定基準が出願時。

Ⅲ. 外国出願の状況

1. 国内アンケート結果

外国出願の出願国数は、典型的な出願の場合、3~5か国との回答(69.6%)が最も多い。医薬系の企業では、20か国以上に出願するという回答も存在する。PCTルートでの国内移行も含め、出願が一番多い国(地域)は、米国(66.2%)、中国(19.9%)であった。

2. ヒアリング結果

国内の企業へのヒアリングでは、海外の出願件数を既に増加させているか、今後も増加させるという回答がほとんどであった。大学では、予算の都合上、海外出願は厳選して行われている。海外ヒアリングを実施した欧州企業3者全ては、外国出願を重要視している。

Ⅳ. ユーザーの全体的な回答状況

今回の調査研究においては、国際調和の観点から検討を行う必要があると考えられる、次の8項目について、国内アンケート、国内ヒアリング及び海外ヒアリングを実施した。「項目1:特許請求の範囲に係る記載形式に制限のある点」/「項目

2:特許請求の範囲に係る引用形式に制限がある点」/「項目3:その他の特許請求の範囲の表現内容の制約に関する点」/「項目4:出願の単一性の取扱いが各国で異なる点」/「項目5:特許保護の対象(不特許事由)に関する点」/「項目6:新規性・進歩性・開示要件違反等の特許要件やサポート要件等の特許請求の範囲以外の記載要件の運用が各国で異なる点」/「項目7:特許請求の範囲に係る課金が各国で異なる点」/「項目8:その他の特許制度上の問題」

外国出願を行う際に、問題と考える点について、最大三つの項目を選択して回答を求めたところ、項目2(73.2%)、項目4(49.0%)、項目6(27.4%)、項目7(24.2%)、項目1(19.1%)の順に回答が多かった。各項目を選択した割合を業種別に見ると、項目5については、医薬品系の企業のほとんどが選択しており、業種による意識の違いが顕著である。

V. 特許請求の範囲に係る記載形式について(項目1)

1. 国内アンケート

2部形式に問題があるとの回答(全回答者中16.6%)は、他の項目に比べれば少なかったが、「前提部分を公知例として解釈されること」の回答者は、案件によっては、大きな問題となり、質的にも重大な問題であるとする回答(回答者の58.8%)が多かった。また、マーカッシュ形式については、問題があるとする回答(全回答者中13.3%)は少ないが、質的にも大きな問題であると回答する割合が高い。記載形式の国際調和(回答者の53.3%)、国別の相違の緩和(同30.0%)を求める回答が多く、2部形式に限らず、全ての請求項の記載形式を可能にすべき(同56.7%)との回答が多い。

2. 国内外ヒアリング

国内ヒアリングでは、2部形式は、量的にも質的にも余り大きな問題ではないとの回答が多いが、発明内容によっては、2部形式の請求項を作成するのが困難との意見もあった。一方、権利行使時や米国の審査段階に、プリアンプル部を公知と判断されることがあるため、請求項の記載に留意する必要があるとの回答があった。マーカッシュ形式については、中国において、実施例を要求されることがあるとの回答があった。項目1選択者7者中5者が、形式的な制限は無い方が統一的な請求項を作成できるので望ましいとの回答であった。

欧州のヒアリングでは、2部形式は特許を理解しやすいといった肯定的な意見と、2部形式に適さない場合もあるので2部形式は勧められないと否定的な意見の両方があった。

3. 国際調和の方向性

請求項の記載形式のうち、2部形式については、権利行使時にプリアンブル部が公知技術として解釈される危惧等、請求項の解釈に対する危惧が多いことから、2部形式の請求項の権利解釈の調和が求められている。また、2部形式の請求項への書換えを強要するような実務がなされることは適切ではなく、審査においても、前提部分を公知技術とみなすかどうかの点で、調和を図ることが望ましい。マークッシュ形式は、実施例との関係で解釈が限定される等の問題が生じており、明細書の開示要件の調和が求められている。

IV. 特許請求の範囲に係る引用形式について (項目2)

本調査研究では、①マルチマルチクレームの制限、②中国における複数の独立請求項に対する従属の制限、③欧州特許庁における同一カテゴリ内の独立請求項数の制限について調査を行った。

1. 国内アンケート

○マルチマルチクレームの制限

マルチマルチクレームが認められていない国においても認められることを希望する回答(回答者の53.0%)が半数を超えているものの、認められると便利であるが、絶対ではないとの回答(同39.1%)も相当数存在する。また、マルチマルチクレームが認められないことについては、多くの案件で問題となり、大幅な書換えが必要とする回答(同16.3%)は2割以下である一方、質的には大きな問題ではないとする回答(同59.6%)が多い。

○中国における複数の独立請求項に対する従属の制限

案件によっては問題となり、大幅な書換えが必要など質的に重大な問題であるとの回答(回答者の31.7%)も少なくなく、権利範囲に影響を与える(権利範囲が狭くなる)ことを危惧する指摘が多かった。

○欧州特許庁における同一カテゴリ内の独立請求項数の制限

拒絶理由を受け、補正又は分割を強いられる等、困ることが多いので、制限を無くしてほしい(回答者の39.1%)、拒絶理由を受けたことは無いが、制限は無い方が良い(同37.4%)との回答があり、多くが問題意識を有しており、大幅な書換えが必要など質的にも重大な問題との回答(同46.6%)も多く、分割出願で費用が増加するとの指摘も多い。

○特許請求の範囲に係る引用形式の国際調和について

引用形式の国際的統一(回答者の73.9%)、各国の相違の緩和(同20.9%)を求める回答があり、多くが国際調和を望んでいる。国際調和の方向性(複数回答)については、引用形

式の制限の撤廃(同55.7%)、マルチマルチクレームの制限の撤廃(同54.8%)、欧州特許庁における制限の撤廃(同42.6%)中国の制限の撤廃や欧州・米国の取扱いの改善(同35.7%)との回答があり、多くのニーズが存在している。

2. 国内外ヒアリング

○マルチマルチクレームの制限

国内ヒアリングでは、マルチマルチクレームは、使用できる国で使用しているという回答が多かったが、あらかじめ使用しないとの回答も少数ながらあった。マルチマルチクレームを必要としている者(20者中4者)は、制限されると、請求項数が多くなるので、現在よりも料金の負担が増えることを懸念していた。今回のヒアリングの対象者のうち、アンケートでマルチマルチクレームは是非必要と回答していた4者中2者が、認められると便利であるが絶対ではないと回答していた8者中7者が、料金、補正、国際的に調和されればとの条件も含めて、制限されてもあまり困らないとの意見であった。

欧州でのヒアリングによると、マルチマルチクレームを使用することのメリットとして、様々な組合せを幅広く表現できることを挙げており、発明をグループで理解できるのでわかりやすいとの意見を全ての者が述べている。一方、韓国の特許事務所では、権利範囲が分かりにくいとの意見であった。また、米国の特許事務所では、米国の制度では特にマルチマルチクレームの必要性はないとのことであった。中国では、あえてマルチマルチクレームを用いて出願し、請求項を減らして出願費用を抑える場合もあるとのことであった。

○中国における複数の独立請求項に対する従属の制限

国内ヒアリングでは、権利範囲が狭くなることを懸念する意見があり、また、複数の独立請求項に従属させることがたまにあり、重要な案件では分割出願をしなければならず費用負担が増すので、制限が無い方が望ましいとの意見もあった。

欧州企業Aから、請求項が簡潔にならなくなる、分割する必要が生じたら、不必要な経費を支払う必要があるとの意見があった。また、韓国の特許事務所において、権利範囲が狭くなることの懸念が指摘された。

○欧州特許庁における同一カテゴリ内の独立請求項数の制限

国内ヒアリングでは、分割出願が必要となり、費用が増加するので大きな問題であるとの意見が複数あり、このような制限は無くす方が望ましいとの意見であった。一方、余り大きな問題とはなっていないとの意見も多く聞かれた。

欧州でのヒアリングでは、メリットとして、グループとして特許が分かりやすく、複雑な請求項にならなくて済むとの意見があったが、一方、デメリットとして、同一カテゴリに複数の

独立請求項が必要な場合にも分離する必要が生じるとの意見もあった。

3. 国際調和の方向性について

○マルチマルチクレームの制限

グローバルな権利取得の観点からは、マルチマルチクレームは余り積極的には使われていないのが現状である。積極的に使用していることにより、包括的な権利取得が可能となるというメリットもあるが、絶対的なメリットではなく、単なる利便性を指摘する意見が多い。グローバルな権利取得の観点からは、各国で同じ引用形式の記載が認められることがコストの低減に資することから、マルチマルチクレームの取り扱いに関しても、国際調和へのニーズは高いと考えられる。しかしながら、今回の調査では、マルチマルチクレームが国際的に認められるべきとの意見は、必ずしも多くはなかったことから、国際調和の方向性としては、マルチマルチクレームを制限する方向での調和も一つの選択肢であると考えられる。国際調和を考える時には、現在よりも補正の要件を緩和して補正の自由度を増すこと等、複合的に捉えることが必要である。

○中国における複数の独立請求項に対する従属の制限

国内ヒアリングで、費用増大の観点から、中国におけるこの問題は大きいとの回答があり、アンケートの結果でも、質的に重大であるとの意見が多かった。国際調和の方向性としては、中国における制限について検討の対象とすることが望ましい。

○欧州特許庁における同一カテゴリー内の独立請求項数の制限

国内ヒアリングにおいては、欧州特許庁におけるこの問題は、場合によっては、分割出願によって対応する必要が生ずることから、費用増大の観点で大きな問題であるとの意見は複数あり、アンケートの結果でも、質的に重大であるとの回答が多かった。国際調和の方向性としては、欧州特許庁における制限について検討の対象とすることが望ましい。

Ⅶ. その他の制限について(項目3)

1. 国内アンケート

項目3を選択した回答は少なかった(10.8%)。具体的には、「請求項中に、曖昧な表現や相対的な表現を使用したために、請求項が認められなかった」(回答者の64.7%)、「パラメータ等の間接的な表現を用いたところ、請求項が認められなかった」(同52.9%)、「発明で、技術的に必須である特徴を請求項に全て入れていないことで問題となるがあった」(同41.1%)であった。絶対数は少ないものの、選択した者の多くが、重大な問題であると回答しており、特に中国の審査時の

運用に関しての指摘が多かった。

2. 国内外ヒアリング

国内ヒアリングでは、欧州特許庁で実施形態の参照番号の記載を求められることがあり、権利行使時に、権利範囲が実施例に限定される可能性があるので、運用改善を要求する意見や、中国で、実施例限定の傾向が強くと、実施例が記載されていないと請求項へ記載が認められず、権利範囲が限定される可能性があるので、運用改善を要求する意見があった。

3. 国際調和の方向性

その他の特許請求の範囲に係る表現内容の制約に関する点については、法律や規則の相違に起因するものではなく、各国における審査実務における相違であると考えられることから、審査実務の調和を図ることが望まれる。

Ⅷ. 発明の単一性の取扱いについて(項目4)

1. 国内アンケート

具体的な問題は、「米国では限定要求で分割出願や請求項の選択を迫られること」(回答者の77.9%)、「各国での単一性の判断基準の相違が大きいこと」(同40.3%)、との回答が多い。いずれの回答においても、回答者の半数以上が質的に重大な問題であるとしており、発明の単一性の取扱いの問題は重大なものとして意識されている。発明の単一性違反の対応をすると、権利範囲が狭くなること、分割出願で費用が増大することが指摘されている。国際調和は、是非してほしい(回答者の59.7%)と取扱いの緩和(同29.9%)を合わせると、ほとんどの回答者が望んでおり、PCTに準拠すべきとの回答が圧倒的に多く(回答者の63.6%)、米国での取扱いの改善(同18.2%)を求める回答が続く。

2. 国内外ヒアリング

国内ヒアリングでは、特に、米国における限定要求や選択指令の改善を求める意見が多く、米国における取扱いを緩和し、PCTに準拠することを求める意見が多かった。分割するとその分手間と費用負担が増加してしまうので、大きな問題であるとのことであった。また、大学では、費用面の問題で、新たな分割出願を行うことが困難とのことであった。

欧州の企業は、米国で、限定要求や選択指令を受けることがよくあるため問題であり、韓国の特許事務所でも、かなりの確率で限定要求や選択指令を受けるとのことであった。欧州の特許事務所からは、欧州特許庁の取扱いについて、同一カテゴリー内の独立請求項数制限が厳し過ぎて、発明の単一性違反で分割しなければならないことがあるとの意見が

あった。

3. 国際調和の方向性

国内アンケートでは、問題と回答した半数以上が重大な問題であると考えており、国内ヒアリングでも、分割することによる手間と費用面において問題は大きいとの意見がほとんどであったので、発明の単一性の取扱いが国際調和に向けての検討の重要性が高い問題であるといえる。単一性の取扱いについては、米国における取扱いが多く指摘されており、米国における取扱いがPCTに準拠するように改善されることが求められる。

IX. 特許保護の対象について(項目5)

1. 国内アンケート

特許保護の対象についての問題があるとの回答は、少ないが(14.0%)、「国によって、特許保護の対象が異なるので、統一的な請求項を作成することができない」との回答が多く(回答者の68.2%)、医薬系の多くの企業や化学系の企業が問題を指摘しており、大幅な書換え等重大な問題との回答も多く、国際調和を求める意見が多い。

2. 国内外ヒアリング

国内ヒアリングでは、項目5を選択した3者(医薬系や化学系)が用途請求項の扱いが各国で異なる点を指摘した。米国では第2用途請求項が物として認められていない、日本では治療法が認められない、欧州では物の発明にしなければならない等、各国での対応が異なる点が非常に問題であるとのことであった。PCT加盟国内ではある程度統一してほしいとの意見があった。

3. 国際調和の方向性

医薬系、化学系の分野では、特許保護の対象についての問題は、国内アンケート、国内ヒアリングの両方で大きな問題と認識されており、権利化や権利行使にも大きな影響を及ぼす可能性が高い。各国における取扱いを統一する方向で議論を行う必要がある。今後、より具体的な活動がなされることを期待する。

X. その他の特許要件や特許請求の範囲以外の記載要件について(項目6)

1. 国内アンケート

本項目に関して、回答(複数回答)が多かったのは、新規性・進歩性(回答者の69.8%)及びサポート要件(同65.1%)であり、記載要件や料金よりも特許要件が異なる方が問題であ

るとの回答(同27.9%)も相当数存在した。新規性・進歩性については、中国や米国に問題があるとの回答が多く、サポート要件については、中国で実施例に限定される運用に問題があるとの回答が圧倒的に多かった。

2. 国内外ヒアリング

国内ヒアリングでは、新規性・進歩性に関しては、日本と米国とでかなり判断の開きがあるので問題があるとの意見が複数あった。サポート要件に関しては、中国における実施例限定の運用が厳し過ぎるとの意見が多く、権利行使の際に権利範囲が狭く解釈されるおそれがあるとの指摘があった。米国に対する指摘では、サポート要件の判断が緩すぎであり、日本との差が大きすぎるとの指摘があった。

欧州の特許事務所のヒアリングで、進歩性に関しては、国によって審査官のバックグラウンドがそれぞれ異なるので、取扱いを国際調和するのは非常に困難であるとの意見があった。欧州の電機系企業から、サポート要件に関して、中国で例示の要求が強くと、権利範囲が限定されてしまうことが問題であるとの意見もあった。

3. 国際調和の方向性

国内アンケート、国内外ヒアリングにおいて、問題の程度が大きいとの指摘も多い。グローバル化が進展する現在、同じ発明について同じ明細書や同じ請求項の記載を複数の国に出願した場合にも、各国に応じて異なる対応をとることは、出願人の負担を増加することに他ならない。各国における新規性・進歩性の判断基準・判断手法、あるいは、サポート要件に関する判断基準など、いずれも、法令レベルよりもむしろ、運用における実体的な判断の差が少なくなる方向で、国際調和の検討を進めることが望まれる。

XI. 特許請求の範囲に係る課金制度について(項目7)

1. 国内アンケート

米国の権利化までの制度に関しては、「マルチクレームの追加課金があるのは問題」が157者中69者(全回答者中約44%)と最多で、「独立請求項にも超過の追加課金があるのは問題」が同39者(全回答者中約25%)と続く。欧州の権利化までの制度では、「出願維持料が問題」が同103者(全回答者中約66%)、「全体的に料金が低い」も同87者(全回答者中約55%)と多い。米国の特許料金の制度については、単年ごとに料金を納付でき、基本料金を現行よりも引き下げることが望ましいとするのが157者中81者(全回答者中約52%)と多い。中国の特許料金の制度については、「特許料の算定基準を他国と同様に登録時にすることが望ましい」が157者中58者

(全回答者中約37%)と多い。

2. 国内外ヒアリング

国内ヒアリングでは、権利化までの課金については、日本である請求項数までの定額制を望む声や、米国で各種の追加金が必要な点、欧州での出願維持料と各費用が全体的に高い点を問題とする意見があった。特許料に関しては、米国での特許料の毎年納付を望む意見や、中国での特許料算定基準日を出願時ではなく登録時にすべきとの意見が多かった。

海外のヒアリングにおいては、制度として統一されれば望ましいとの意見がある一方、出願人にとってはトータルの費用が重要であり、課金制度は余りにしていないとの意見もあった。米国について、3段階の特許料の支払は手間が減るのでよいとの意見がある一方、毎年納付できる方が望ましいとの意見もあった。欧州の出願維持料は問題、欧州の各種料金が低い、との意見は複数から回答があった。

3. 国際調和の方向性

課金制度の在り方については、様々な意見が出て、どの方法が最も望ましいかを直ちに判断することは困難である。関係者からの様々な意見を踏まえつつ、課金制度の変更が請求項数や出願件数に与える影響や審査等の特許行政に要する費用等の観点、さらには、IV～X章に示した記載要件が請求項数の増減や分割出願の増減に与える影響と、当該影響と課金制度とが相互に関係して、出願人に与えるコストが増減することとの関連を踏まえながら、その在り方を総合的に検討していく必要がある。欧州特許庁が課している出願維持料や、米国でのマルチクレームに対する加算料金は、見直しを要求することが望ましい。

XII. 国際調和総論

1. 全体としての国際調和

国際調和については、国内ユーザーの観点から、以下の2つの立場、すなわち、他国のように記載要件の制限が現状より厳しくなっても国際調和を望む立場と厳しくなるのであれば国際調和を望まない立場がある。しかしながら、項目ごとの国際調和のあるべき姿は個々の事情により様々であるため、総論としてどちらの立場がより妥当であるかの判断は難しい。例えば、単一性のように米国の制限を弱め日本も含めた他庁にあわせることを望むという項目に着目すれば後者の立場になり得、マルチマルチのように制限が加わったとしても制度調和を望む声は相当数ある項目に注目すれば前者の立場となり得る。

これに対し、特に国内ヒアリングでは、産業のグローバル化の流れはこれからも進んでいくので、国際調和は必要な方向だとの考えは、ほぼ一致した見方であった。その国際調和の観点では、日本において現状よりも制限が掛かり不便になるのは、ある程度はやむを得ない部分もあるとの認識は比較的多く、制度が調和されればそれに合わせればよいだけであるので、現在のように制度がバラバラであるよりも望ましいとの意見もあった。ただし、日本のみが一方向的に譲歩するのでは国益を損なうので、日本の譲歩できる点と各国に譲歩してほしい点をはっきりした上で、調和を考えてほしい旨の意見もある。

したがって、調和を進める上では、現状より厳しくなってもやむを得ないという声、及び、日本の国益を大きく損なわれないようにすることを考慮に入れながら、項目ごとのあるべき姿を検討していくことが重要と考えられる。

2. 国際調和の必要性

アンケートの結果を踏まえると、最も選択数の多い「特許請求の範囲に係る引用形式に制限がある点」の中の「マルチマルチクレーム」に関して国際調和することが最も優先順位が高いといえる。

次にアンケートで選択数の多い単一性の取扱いについては、アンケートでは重大な問題であるとの回答の割合はマルチマルチクレームよりも多く、ヒアリングにおいても調和を望む声が高いため、マルチマルチクレームの制限と同程度の優先順位が高い項目である。

アンケートで三番目に選択数の多い「その他の特許要件や、特許請求の範囲以外の記載要件の運用が各国で異なる点」については、様々な要素を含んだ項目であるので総数が多かった。ヒアリングにおいては、今回の調査研究の趣旨からは選びにくいとの声もあることから、この項目の国際調和を議論するには、今回の調査研究とは異なる視点の調査が必要であると考えられる。ただし、特許請求の範囲に関する調査研究にもかかわらずある程度の問題意識があるので、今後は検討する必要があるといえる。

「特許請求の範囲に係る記載形式に制限がある点」に関しては、アンケートでは1/5の支持で5番目の項目であるので、優先順位は低い方になる。形式的な問題が多く、比較的対処のしやすい項目であるので、今回は優先順位が低いと結論付ける。

「特許保護の対象に関する点の詳細」に関しては、今回の調査ではユーザー全体を考慮するので、優先順位は言及しないが、医薬系化学系の分野では非常に大きな問題であることが本調査研究でも示されたので、別途の検討が必要であると考えられる。すでに国際調和すべきとの調査研究が出ていることもあり、より具体的な動きが望まれる。

「その他の特許請求の範囲の表現内容の制約に関する点」に関しては、アンケートでは最も支持が低く、優先順位は低いと結論付ける。

国際的な制度調和は、一か国が一方向的に譲歩するのは望ましくなく、各国がそれぞれ合わせるべきところは合わせる必要がある。

「特許請求の範囲に係る課金制度」に関しては、課金制度の変更が請求項数や出願件数に与える影響や審査等の特許行政に要する費用等の観点を踏まえて、総合的に検討していく必要がある。

3. まとめ

国際調和の方向性としては、いくつかの方向性、すなわち、グローバルな権利取得の観点から日本からの出願件数の多い米国及び中国に日本があわせていく方向性や、多数の庁とは異なる取扱いを少数の庁が行っている場合に少数の庁が多数の庁にあわせていく方向性などが考えられる。

マルチマルチクレームについてみると、まず、日本からの出願件数の多い米国及び中国ではマルチマルチクレームが認められていない。また、マルチマルチクレームを採用すると、特許請求の範囲の組み合わせを細かく把握することは困難性があるとの意見や審査負担が増大しているのではないかという意見もある。また、マルチマルチクレームには、包括的な権利取得が可能となるというメリットもあるが、絶対的なメリットではなく、単なる利便性を指摘する意見も多い。以上の点を踏まえると、国際調和の方向性としては、前者の方向性、すなわち、グローバルな権利取得の観点から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。

一方、単一性については、日本、欧州、中国、韓国がPCTと類似した取扱をしているところ、米国については限定要求や選択指令が可能となっておりPCTとは異なった取扱となっている。この点に関しては、国内アンケート、国内ヒアリング、海外ヒアリングのいずれにおいても問題点が多く指摘されている。したがって、単一性の国際調和の方向性としては、後者の方向性、すなわち、米国における取扱が日本、欧州、中国、韓国と同様にPCTに準拠するように改善されることが求められる。

また、マルチマルチクレーム、単一性以外の項目については以下のとおり整理される。

請求項の記載形式のうち、2部形式については、前提部分を公知技術とみなすかどうかの点で、調和を図ることが望ましい。マーカッシュ形式は、実施例との関係で解釈が限定される等の問題が生じており、明細書の開示要件の調和が求められている。

中国における複数の独立請求項に対する従属の制限、欧州特許庁における同一カテゴリ内の独立請求項数の制限については、いずれも制限の緩和がなされることが望ましい。

特に医薬系、化学系の分野との関係で、特許保護の対象については、各国における取扱いを統一する方向で議論を行う必要がある。国際調和が必要との提言は既に過去の調査研究で言及されており、今後より具体的な活動がなされることを期待する。

各国における新規性・進歩性の判断基準・判断手法、あるいは、サポート要件に関する判断基準などについては、法令レベルよりもむしろ、運用における実体的な判断の差が少なくなる方向で、国際調和の検討を進めることが望まれる。

(担当:主任研究員 田村修一)