

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

長 野 篤 史*

抄 録 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る「マルチマルチクレーム」の使用が中国，韓国及び台湾において禁止されていることはよく知られている。しかし，これらの国の間で，禁止されるマルチマルチクレームの射程に相違があることはあまり知られていない。本稿では，各国におけるマルチマルチクレームの取り扱いの相違について説明するとともに，マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための補正として，中国，韓国及び台湾について一律に同じ補正を採用するのではなく，各国におけるマルチマルチクレームの取り扱いの相違を考慮して，上記拒絶理由を回避するための必要最小限の補正を各国で行うことの重要性について説明する。

目 次

1. はじめに
2. 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
 2. 1 マルチマルチクレーム禁止条項の確認
 2. 2 中国，韓国及び台湾における相違
 2. 3 相違点のまとめ
3. 独立クレーム関与型と単項引用クレーム介在型の具体例
 3. 1 独立クレーム関与型
 3. 2 単項引用クレーム介在型
 3. 3 独立クレーム関与型と単項引用クレーム介在型との混在
4. マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための補正
 4. 1 各国におけるマルチマルチクレームのタイプ別補正案
 4. 2 マルチマルチクレームの取り扱いの相違を考慮して補正することのメリット
5. おわりに

1. はじめに

本稿において「マルチクレーム」とは，多数項引用クレーム，すなわち，上位クレームの2以上を引用しているクレームを意味する。

また，「マルチマルチクレーム」とは，上位の多数項引用クレームを引用している多数項引用クレームのことであり，すなわち，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るクレームをいう。マルチマルチクレームは，マルチクレームの1種である。

例えば，下記の〈例1〉において，請求項3はマルチクレームであり，請求項4はマルチマルチクレームである。請求項4は，マルチクレームである請求項3を引用しつつ，自らもマルチクレームとなっている。

〈例1〉

1. Aを含む組成物。
2. Bをさらに含む請求項1に記載の組成物。
3. Cをさらに含む請求項1又は2に記載の組成物。
4. Dをさらに含む請求項1～3のいずれか1項に記載の組成物。

* 特許業務法人 深見特許事務所 弁理士
Atsushi NAGANO

マルチクレームは、日本、米国、欧州、中国、韓国及び台湾を含む主要国において、その使用が認められている（ただし、米国ではマルチクレームの使用のために庁費用を要する）。

一方、マルチマルチクレームに関しては、一部の国においてその使用が認められておらず、拒絶理由の対象となる。例えば、米国の他、中国、韓国及び台湾がマルチマルチクレームの使用を認めていないことは、海外特許実務を担当する者にとってよく知られている。したがって、マルチマルチクレームを含む日本出願を優先権の基礎として中国、韓国、台湾に出願をする場合、各国出願時や拒絶理由通知に対する応答時に、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための補正をすることが一般的な実務となっている。

しかし、中国、韓国及び台湾の間で、禁止される（拒絶理由となる）マルチマルチクレームの射程に相違があることはあまり知られていない。すなわち、中国、韓国及び台湾のすべてが、あらゆるタイプのマルチマルチクレームを禁止している訳ではなく、マルチマルチクレームといえるものであっても、そのタイプによってはこれを認める国が実は存在している。

本稿では、中国、韓国及び台湾のアジア3か国において、マルチマルチクレームがどのように取り扱われるか、及び、その取り扱いがどのように相違しているかについて説明する。また、この相違を考慮するとき、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための補正の要否又は補正の内容が、上記アジア3か国の間で異なり得ることを説明する。

2. 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

2.1 マルチマルチクレーム禁止条項の確認

(1) 中国

専利法実施細則第22条第2項は、次のように規定している。下線部がマルチマルチクレームの禁止に関わる箇所である。

『従属クレームはその前のクレームしか引用できない。2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、択一的にその前のクレームを引用し、かつ他の多項従属クレームの基礎としてはならない。』

(2) 韓国

特許法施行令第5条第6項は、マルチマルチクレームに関して、次のように規定している。

『2以上の項を引用する請求項でその請求項の引用された項は、再び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請求項でその請求項の引用された項が再び一つの項を引用したあとその一つの項が結果的に2以上の項を引用する方式に対してもまた同じである。』

(3) 台湾

専利法施行規則第18条第5項は、次のように規定している。下線部がマルチマルチクレームの禁止に関わる箇所である。

『従属クレームは、先行する従属クレーム又は独立クレームのみを引用することができる。ただし、多数項従属クレーム間での直接又は間接の従属は認めない。』

2. 2 中国、韓国及び台湾における相違

2. 1節に掲げる禁止条項の記載及び現地事務所への聴取によれば、中国、韓国及び台湾においてマルチマルチクレームは、次のように取り扱われ、このうち、中国及び台湾においては、マルチマルチクレーム禁止対象に例外があることがわかる。

(1) 中国

あらゆるタイプのマルチマルチクレームが禁止されている訳ではなく、次のタイプのマルチマルチクレームは、禁止対象の例外となっている。

1) 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るマルチマルチクレームが独立クレームであるタイプ（専利法実施細則第22条第2項）。

以下、このタイプのマルチマルチクレームを「独立クレーム関与型」ともいう。

2) 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タイプ¹⁾。

以下、このタイプのマルチマルチクレームを「単項引用クレーム介在型」ともいう。

このように中国では、独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型のいずれにも属しないマルチマルチクレームのみが禁止対象であることに留意すべきである。

(2) 韓国

独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型を含むあらゆるタイプのマルチマルチクレームが禁止されており、例外は存在しない（特許法施行令第5条第6項）。

(3) 台湾

あらゆるタイプのマルチマルチクレームが禁

止されている訳ではなく、独立クレーム関与型のマルチマルチクレームは、禁止対象の例外となっている（専利法施行規則第18条第5項）。

このように台湾では、独立クレーム関与型に属しないマルチマルチクレームが禁止対象であることに留意すべきである。

2. 3 相違点のまとめ

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の相違を表1にまとめた。マルチマルチクレームについて、最も厳しい要件を課しているのは韓国であり、台湾がこれに続き、最も緩い要件を課しているのは中国である。

表1 マルチマルチクレームの取り扱いの相違（中国、韓国、台湾）

	中国	韓国	台湾
独立クレーム関与型	○	×	○
単項引用クレーム介在型	○	×	×
上記以外のマルチマルチクレーム	×	×	×

○：許容，×：禁止

3. 独立クレーム関与型と単項引用クレーム介在型の具体例

本章では、独立クレーム関与型マルチマルチクレーム、単項引用クレーム介在型マルチマルチクレームの具体例を挙げるとともに、これらの具体例を使って、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の相違についてより明快に説明する。

3. 1 独立クレーム関与型

下記の〈例2〉は、独立クレーム関与型のマルチマルチクレームを含むクレームセットの一例である。

〈例2〉

1. Aを含む組成物。
2. Bをさらに含む請求項1に記載の組成物。
3. Cをさらに含む請求項1又は2に記載の組成物。
4. 請求項1～3のいずれか1項に記載の組成物から形成される被覆層。

〈例2〉の請求項4は、1章に掲げた〈例1〉の請求項4と同様に、マルチクレームである請求項3を引用しつつ、自らもマルチクレームとなっているから、マルチマルチクレームである。ただし、このマルチマルチクレーム（請求項4）は、それが引用している請求項3に記載の発明に係る物（組成物）とは異なる種類の物（被覆層）に関するクレームであるから、請求項3との間で従属関係にある訳ではなく、請求項4は独立クレームである。この点で、〈例2〉の請求項4は、〈例1〉の請求項4と相違している。すなわち、〈例2〉の請求項4は、独立クレーム関与型のマルチマルチクレームである。

したがって、〈例2〉の請求項4は、韓国では拒絶されるが、中国及び台湾では許容される。

〈例2〉のように、マルチマルチクレームに記載の発明に係る物の種類と、それが引用するマルチクレームに記載の発明に係る物の種類とが互いに異なる場合に限らず、両クレームに記載の発明のカテゴリが互いに異なる場合（例えば、物と物の製造方法）も、そのマルチマルチクレームは独立クレームである。

なお、1章に掲げた〈例1〉の請求項4は、独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型のいずれにも属しないため、中国、韓国及び台湾のすべての国において拒絶される。

3.2 単項引用クレーム介在型

下記の〈例3〉は、単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームを含むクレームセット

の一例である。

〈例3〉

1. Aを含む組成物。
2. Bをさらに含む請求項1に記載の組成物。
3. Cをさらに含む請求項1又は2に記載の組成物。
4. Cがc1である請求項3に記載の組成物。
5. Cがc2である請求項3に記載の組成物。
6. Dをさらに含む請求項4又は5に記載の組成物。

〈例3〉において、マルチクレームである請求項6は、上位のマルチクレームである請求項3を直接的に引用している訳ではない。しかし、請求項6が引用している請求項4、5がマルチクレームである請求項3を引用していることから、マルチクレームである請求項6は、単項引用クレームである請求項4、5を介して間接的にマルチクレームである請求項3を引用している。すなわち、〈例3〉の請求項6は、単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームである。

したがって、〈例3〉の請求項6は、韓国及び台湾では拒絶されるが、中国では許容される。

3.3 独立クレーム関与型と単項引用クレーム介在型との混在

下記の〈例4〉は、独立クレーム関与型のマルチマルチクレーム及び単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームの両方を含むクレームセットの一例である。

〈例4〉

1. Aを含む組成物。
2. Bをさらに含む請求項1に記載の組成物。
3. Cをさらに含む請求項1又は2に記載の組成物。
4. Cがc1である請求項3に記載の組成物。

5. Cがc 2である請求項3に記載の組成物。
6. Dをさらに含む請求項4又は5に記載の組成物。
7. 請求項1～6のいずれか1項に記載の組成物から形成される被覆層。

〈例4〉の請求項6は、〈例3〉の請求項6と同様、単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームである。したがって、〈例4〉の請求項6は、韓国及び台湾では拒絶されるが、中国では許容される。

一方、〈例4〉の請求項7は、〈例2〉の請求項4と同様、独立クレームである。したがって、〈例4〉の請求項7は、韓国では拒絶されるが、中国及び台湾では許容される。

4. マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための補正

本章では、マルチマルチクレームを含む日本出願を優先権の基礎として中国、韓国、台湾に出願することを想定して、これら各国において指摘され得るマルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための補正について検討する。

4. 1 各国におけるマルチマルチクレームのタイプ別補正案

1章に掲げた〈例1〉の場合、このマルチマルチクレームは、独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型のいずれでもないため、例外なく一律に中国、韓国及び台湾で拒絶される。この拒絶理由を回避するための補正は、これらの国の間で異なっている必要は特段なく、共通の補正内容であってよい。補正案としては、表2に示す案が考えられる。

表2において、「補正前」及び各「補正案」の欄に記載される数字は、「請求項番号」の欄に記載される請求項が引用する請求項の番号を示す。各補正案は、「請求項番号」の欄に記載

される請求項が引用する請求項の番号を下線部のように補正するものである。表3～表5においても同様である。

表2 〈例1〉の補正案

請求項番号	その請求項が引用している請求項の番号			
	補正前	補正案1	補正案2	補正案3
1	—	—	—	—
2	1	1	1	1
3	1, 2	<u>1</u>	1, 2	1, 2
4	1, 2, 3	<u>1</u>	<u>1, 2</u>	<u>1, 2</u>
5 (新設)	—	—	—	<u>3</u>

補正案1は、すべてのマルチクレーム（請求項3及び4）を単項引用クレームに補正する案である。補正案2は、マルチマルチクレームを無くすために、請求項4が引用する請求項1～3から請求項3を削除する補正である。補正案3は、補正案2において請求項3を削除する代わりに、引用先を請求項3とする請求項5を新設する案（請求項4を2つのクレームに分割する案）である。

〈例1〉のマルチマルチクレームは、独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型のいずれでもないから、中国、韓国及び台湾のいずれにおいても、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するために、例えば表2に示すような補正が必要である。

しかし、マルチマルチクレームが独立クレーム関与型や単項引用クレーム介在型であるとき、中国や台湾においては、上記拒絶理由を回避するための補正を要しないことがある。2章で見てきたように、中国では独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型が、台湾では独立クレーム関与型が、そもそも禁止対象の例外となっているからである。

したがって、3. 1節に掲げる〈例2〉の場合、各国における補正案は、例えば表3に示すようになり、中国及び台湾ではそもそも補正を要し

ない。なお、表3の例において韓国では、請求項4が引用する請求項1～3から請求項3を削除する補正を行っているが、例えば、表2の補正案3のように、請求項4を2つのクレームに分割する補正であってもよい。

表3 中国、韓国、台湾における〈例2〉の補正案

請求項番号	補正前	補正案		
		中国	韓国	台湾
1	-	補正を要しない	-	補正を要しない
2	1		1	
3	1, 2		1, 2	
4	1, 2, 3		1, 2	

3. 2節に掲げる〈例3〉の場合、各国における補正案は、例えば表4に示すようになり、中国ではそもそも補正を要しない。なお、表4の例において韓国及び台湾では、請求項6を単項引用クレームである2つのクレームに分割する補正を行っている。請求項6を2つのクレームに分割する代わりに、請求項3を2つのクレームに分割する補正であってもよい。

表4 中国、韓国、台湾における〈例3〉の補正案

請求項番号	補正前	補正案		
		中国	韓国	台湾
1	-	補正を要しない	-	-
2	1		1	1
3	1, 2		1, 2	1, 2
4	3		3	3
5	3		3	3
6	4, 5		4	4
7 (新設)	-		5	5

3. 3節に掲げる〈例4〉の場合、各国における補正案は、例えば表5に示すようになり、中国ではそもそも補正を要しない。台湾では、禁止対象である単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームを無くすために請求項6のみを補正すればよく、独立クレーム関与型のマルチマルチクレームである請求項7の補正は不要で

ある。韓国では、禁止対象であるマルチマルチクレームが2つあり（請求項6及び7）、両方について対処しなければならない。表5の例において、韓国では、マルチクレームである請求項3及び6をそれぞれ単項引用クレームにする補正をしているが、請求項3及び6のそれぞれを2つのクレームに分割する補正であってもよい。また、補正する請求項を、請求項3及び6ではなく、請求項6及び7とすることも考えられる。

表5 中国、韓国、台湾における〈例4〉の補正案

請求項番号	補正前	補正案		
		中国	韓国	台湾
1	-	補正を要しない	-	-
2	1		1	1
3	1, 2		1	1, 2
4	3		3	3
5	3		3	3
6	4, 5		4	4
7	1-6		1-6	1-6

4. 2 マルチマルチクレームの取り扱いの相違を考慮して補正することのメリット

表5をみれば明らかなように、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の相違を考慮し、これら各国において指摘され得るマルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するために必要な最小限の補正を行うと、補正後のクレームセット（ただし、〈例4〉の場合、中国での補正は不要である。）が、引用形式において各国間で互いに異なり得ることがわかる。

各国におけるマルチマルチクレームの取り扱いの相違を考慮して、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための必要最小限の補正を行うことは、次の点で有利であると考えられる。

1) 各国におけるマルチマルチクレームの取り扱いの相違を何も考慮せずに、マルチマルチ

クレームについて最も厳しい要件を課している韓国においてマルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避できるような補正を中国、韓国及び台湾について一律に採用することは、そのマルチマルチクレームが独立クレーム関与型や単項引用クレーム介在型であるとき、そもそも不要であった補正を中国、台湾で行うことを意味する。

各国におけるマルチマルチクレームの取り扱いの相違を考慮して、上記のような不要な補正手続を回避することは、権利化にかかるコスト及び作業負担の削減に寄与する。

なお、韓国においてマルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避できるような補正を各国共通に適用する場面とは、典型的には、中国、韓国及び台湾への出願時に自発補正をする場面であろう。したがって、出願時ではなく、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由が通知されたときに、その国で指摘された拒絶理由に係るクレームに対して補正するようにすれば、マルチマルチクレームの取り扱いが各国で異なることを仮に知らなくても、上記のような不要な補正手続を回避することはできるであろう。ただし、この場合でも、例えば、なぜある特定のマルチマルチクレームが韓国では拒絶され、中国では拒絶されないという事態が生じ得るのかを知っておくことは有用である。

2) 各国におけるマルチマルチクレームの取り扱いの相違を考慮して、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための必要最小限の補正をその国で行うことは、独立クレームに記載の上位概念に係る発明の下位概念に属し、当該上位概念に係る発明のより具体的な実施形態を特定する下位クレームをできるだけ数多く維持することを意味する。このことは、権利化後において、被疑侵害品や被疑侵害方法が特許請求の範囲の技術的範囲に属することの立証を容易にすると考えられる。このメリットは、

特許請求の範囲に、独立クレームに加えて、その下位概念に属する下位クレーム（従属クレーム）を設けることのメリットと同様である。

3) 細かいメリットではあるが、中国においては次のようなメリットもある。

中国において、権利化後に無効宣告請求（無効審判請求）を受けた場合、特許権者は特許請求の範囲を補正することができる。補正の具体的な方式は、i) 請求項の削除、ii) 請求項の併合、iii) 技術方案の削除に限られる（審査指南第4部分第3章4.6.2）。請求項の併合とは、同じ独立クレームに従属する2以上のクレームを上記独立クレームと組み合わせる新たなクレームを作成することをいう。

i) 及びiii) の削除補正は、審決が出されるまで提出が認められているが、ii) の併合補正は、無効宣告請求書に対する答弁書提出期間等の所定の時期に提出されなければならない（審査指南第4部分第3章4.6.3）。

例えば、3.1節に掲げる〈例2〉において、韓国にてマルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避できるような補正を、不要であるにもかかわらず中国でも適用し、請求項3及び4の引用先をそれぞれ請求項1のみとする補正を権利化前に行っており、権利化後の無効宣告請求に対して、請求項1～3を組み合わせ、「AとBとCとを含む組成物」という新たなクレームを作成する場合、この補正は上記ii) の併合補正に相当するので、厳しい時期的要件が課される。

これに対して、〈例2〉のクレームセットは中国では拒絶の対象ではなく許容されているところ、〈例2〉の引用関係をそのまま維持した状態で特許を取得していた場合には、請求項1～3を組み合わせ、「AとBとCとを含む組成物」という新たなクレームを作成する補正は、ii) の併合補正ではなく、上記i) の削除補正として取り扱われる。したがってこの場合、同

内容の補正であるにもかかわらず、時期的要件を緩和させることが可能となる。

5. おわりに

中国、韓国及び台湾のアジア3か国間で、マルチマルチクレームの取り扱いが相違しており、韓国ではあらゆるタイプのマルチマルチクレームが禁止されている一方、中国及び台湾においては、特定のタイプのマルチマルチクレームは禁止対象の例外となっている。しかも禁止対象の例外となるマルチマルチクレームのタイプは、中国と台湾との間で相違する。

これらの相違を把握しておけば、マルチマルチクレームである旨の拒絶理由を回避するための必要最小限の補正を各国で行うことが可能となり、これに伴うメリットは上述のとおりである。中国や台湾ではそもそも補正を要しないかもしれない。

特に、独立クレーム関与型はよく見かけるマルチマルチクレームである。このタイプのマルチマルチクレームは、中国及び台湾では補正不要であることに留意すべきである。

最後に、米国について触れる。米国においてもマルチマルチクレームが認められないことはよく知られている。米国におけるマルチマルチクレームの扱いは韓国と同様であり、独立クレーム関与型及び単項引用クレーム介在型を含むあらゆるタイプのマルチマルチクレームが禁止されている²⁾。

本稿が、海外特許実務を担当する方々にとって、少しでも有益な情報となれば幸いである。

注 記

- 1) 単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームが許容されるか否かを、中国の専利法実施細則第22条第2項の規定から必ずしも読み取ることとはできない。単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームが中国において許容されることは、現地事務所へ問い合わせることによって確認した。
- 2) 37 CFR 1.75(c)は、次のように規定している。
『A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. (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。)]
また、MPEP 608.01 (n) は、次のように規定している。
『A multiple dependent claim may not serve as a basis for any other multiple dependent claim, either directly or indirectly. (多項従属形式のクレームは、直接的又は間接的のいずれであっても、他の多項従属クレームの基礎とすることができない。)]
これらの条項から、単項引用クレーム介在型のマルチマルチクレームが禁止されていることは明らかである。独立クレーム関与型のマルチマルチクレームが禁止されているか否かは、上記条項から必ずしも明らかではないが、現地事務所に確認したところ、独立クレーム関与型も拒絶される、又は拒絶される可能性が高いとのことであった。

(原稿受領日 2016年11月8日)