

特許法施行規則の一部を改正する省令案について

平成 27 年 9 月
特 許 庁

1. 改正の必要性

訂正審判又は特許無効審判若しくは特許異議の申立てにおける訂正請求は、請求項ごとに請求する場合であって、訂正の対象となる請求項が「一群の請求項」の関係があるときは、一群の請求項ごとに請求する必要があり、その「一群の請求項」の定義は省令に委任されている。

しかしながら、訂正審判・訂正請求において、「一群の請求項」に関連する請求が適切になされない場合があり、制度利用者からも規定が繁雑でわかりにくいとの不満があがっている。

こうした状況に鑑みて「一群の請求項」の関係を再検討した結果、法が「一群の請求項」として扱うべき関係は、現状の規定よりも簡潔に定義できることが判明したため、特許法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 10 号）（以下「省令」という。）に委任された当該関係の規定をより適切なものに改める。

2. 省令案の概要

（1）現行規定について

特許法第 120 条の 5 第 4 項において省令第 45 条の 4 に委任している「一群の請求項」の関係は、再帰的（連鎖的）にされる引用関係（1 号関係）、一对複数の引用関係（2 号関係）、複数対一の引用関係（3 号関係）、これらの引用関係の組み合わせ（4 号関係）と規定されている。

（2）改正の内容

詳細に検討した結果、特許法第 120 条の 5 第 4 項で規定される引用関係（当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係）に加え、これらの引用関係の組み合わせ（4 号関係）により、現行規定と同様に「一群の請求項」の関係を満たすことが確認できた。※下記考え方参照

そこで、上記整理に従い、省令第 45 条の 4 の規定について所要の整備を行う。

また、訂正審判・訂正請求における「請求の趣旨」の欄の記載について明確化を図る等を目的として、訂正審判の審判請求書、訂正請求の請求書の様式などの所要の整備を行う。

3. 公布及び施行期日

公布日 平成 27 年 10 月下旬（予定）

施行期日 平成 27 年 11 月 1 日（予定）

4. 経過措置

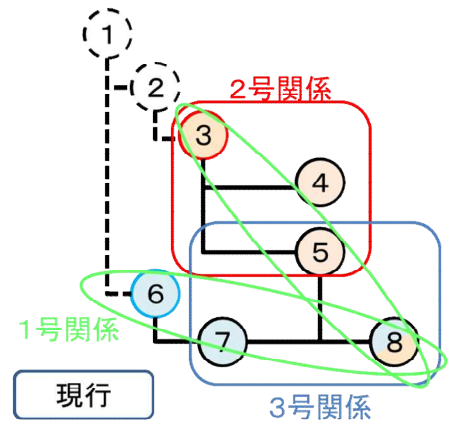
改正後の省令規定は、施行の日以後に訂正審判・訂正請求の請求をするものについて適用し、施行前に請求をしたものについては、なお従前の例による旨規定する。

※考え方

請求項3と6の記載を訂正する場合の、「一群の請求項」の構成を例に説明する。右図は、現行規定の考え方を図示したものである。

請求項3と6の記載を訂正する場合、現行の規定において、請求項3－8が、訂正が必要となる「一群の請求項」となる。

現行の規定を活用すると、以下の考え方でそれが導出される。



①特許法第120条の5第4項で規定される引用関係（当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係（以下【A】と示す））の規定から、請求項3と4、3と5は、それぞれ「一群の請求項」である。さらに、請求項4、5は、同じ請求項3を引用する関係であることから、省令第45条の4第2号（一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係（以下【B】と示す））に該当することから、請求項3－5は、「一群の請求項」になる。

②また、省令第45条の4第1号（一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係（以下【C】と示す））の規定から、請求項3と5と8も「一群の請求項」となる。

③同様に、請求項6の記載を訂正する場合は、請求項6－8が「一群の請求項」となる。

④加えて、請求項8は請求項5と7を引用するものであるため、省令第45条の4第3号（複数の請求項の記載をその他の請求項が引用する関係（以下【D】と示す））の規定から、資料5と7と8も「一群の請求項」となる。

⑤さらに省令第45条の4第4号では、上記【A】から【D】の関係が、構成する請求項を通じて他の関係に連関する場合、「一群の請求項」としている（以下【E】と示す）。そのため、請求項5を介して、上記①と②と④は連関することから、請求項3－5と7と8は「一群の請求項」になる。

右図は、改正案の考え方を図示したものである。前記【B】【C】【D】に関する規定を適用せずとも、【A】に関する規定により、請求項3と4、3と5、5と8、6と7、7と8が「一群の請求項」となり、【E】によりそれらは全て連関することから、請求項3－8は「一群の請求項」となる。結果、請求項3－8が、「一群の請求項」となる。

