

USPTO がマーカッシュ・クレームなどの択一的記載形式に  
一定の制限を加える規則改正案を公表

2007 年 8 月 17 日  
JETRO NY 澤井、中山

USPTOは、マーカッシュ (Markush) ・クレーム (特許請求の範囲の記述形式の一つ、構成要件の一部に「A、B、Cからなる群から選ばれた」という文節を用いる形式)<sup>1</sup>などに代表される、複数の種 (species) から選択する択一的記載形式 (alternative language) の使用に一定の制限を加える、新たな特許規則改正案を10日付けのフェデラルレジスター (官報) で公表し、パブリックコメントに供した (提出期限は10月9日)<sup>2</sup>。

今般の規則改正案は、USPTOのプレス発表<sup>3</sup>によれば、特許の質の向上と滞貨対策を目的としたもの。また、同官報によれば、マーカッシュ・クレームなどの択一的な記載形式では、同一請求項内にあっても、選択した用語に応じて、個別のサーチ又は審査が必要とされる場合が多々あり、同請求項の審査にかかるUSPTOのリソースは、他の出願と比較してバランスを欠いたものとなっていると説明している。今般の規則改正案は、こうした審査負担を軽減すべく、請求項の記載形式に一定の制限をかけようとするもの。

具体的には、択一的な記載形式 (alternative language) により作成した特許請求の範囲が単一の発明として扱われるためには、①種 (species) が共通の有用性のために不可欠な実質的特徴を共有していること、又は②種 (species) が相互に自明 (prima facie obvious) であることが求められる。また、出願人はかかる要件を満たしていることを説明する必要があることも明文化している (規則1.140新設)。さらに、特許請求の範囲の多種多様な複雑な表現による審査負担を軽減するために、その表現を簡素化するよう、特許請求の範囲の作成要件を明文化している (規則1.75改正)。

USPTOによると、今般の規則改正案は、先に提案した継続出願及び請求項数制限に関する規則改正案<sup>4</sup>に新たな制限を追加するものであるとともに、審査の質、審査プロセスの促進、滞貨の縮小を確保するためのUSPTOの取り組みの一環であると説明している。なお、今般のプレス発表により、かかる継続出願制限等の改正規則 (最終版) が今月末にも公表される予定であることも明らかにされた。

(了)

<sup>1</sup> A Markush-type claim recites alternatives in a format such as "selected from the group consisting of A, B and C." See *Ex parte Markush*, 1925 C.D. 126 (Comm'r Pat. 1925).

<sup>2</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0800\\_803\\_02.htm#sect803.02](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0800_803_02.htm#sect803.02)

<sup>3</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr44992.pdf>

<sup>4</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-30.htm>

<sup>4</sup> 2007年7月10日付け知財ニュース「継続出願及びクレーム制限に関する規則改正案を OMB が承認」を参照