

いわゆる「シフト補正の禁止」の 審査基準について



平成18年度 特許委員会 副委員長 富澤 孝

要 約

第17条の2第4項のいわゆる「シフト補正の禁止」の規定は、平成19年4月1日以降の出願に適用されるため、未だ先のこととして考えられています。しかし、補正の制限を課すものであり、請求項の組み立て等、実務にとって、大きな変更を余儀なくされるものです。

第17条の2第4項に関する新しい審査基準と同時に、密接に関連する第37条の「発明の単一性の要件」に関する審査基準も同時に改定されました。これら2つの審査基準は、密接な関連を有するため、両者を同時に理解しなければなりません。両者がどのような関連を有するかを説明し、第17条の2第4項に関して、実務的に注意すべき点について、個人的な意見を含めて述べます。

1. 目的

平成18年特許法改正のうち、いわゆるシフト補正の禁止に関して、本年3月に、審査基準が出されています。その審査基準に関しては、わかりにくいという評判があります。審査基準をわかりやすく解説することを目的とします。

2. わかりにくい理由

図1に示すように、3つの時を考えていただきたい。第1の時は、審査官が審査を行うときの審査時です。第2の時は、拒絶理由通知がなされた時です。第3の時は、補正を行う時です。第1の時から第2の時に移るときに支配する法律は、第37条です。そして、第2の時から第3の時に移行するときに支配する法律が、新しい法律である、第17条の2第4項です。

その両方の条文に共通して登場する概念が、「発明の単一性の要件」です。時が異なって移行するときに、異なった条文が適用されるのですが、その条文で使用している概念が共通の「発明の単一性の要件」の概念であるために誤解が生じやすいのだと思います。

また、今回の法改正では、第37条自体は、全く改正されていません。にもかかわらず、第37条の「発明の単一性の要件」の審査基準は、大幅に改定されています。それは、第17条の2第4項の審査を行うに当たり、第37条の審査基準を改定せざるを得ない理

由があったからです。

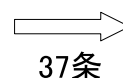
3. 第37条の審査基準を改定した理由

第37条の「発明の単一性の要件」に関しては、施行規則第25条の8において、「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すること」と規定されています。本解説では、理解しやすくするため、「同一の特別な技術的特徴」を有する場合について説明し、「対応する特別な技術的特徴」については、解説を割愛します。また、本文中では、「特別な技術的特徴」をSTF (Special Technical Featureの頭文字)と省略して記載します。

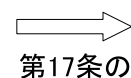
審査時の
請求項

拒絶理由通知に
おいて特許性
(29条、29条の2、39条)
が判断された
請求項

補正後の
請求項



37条



第17条の2
第4項

図1

STF の内容については、審査基準に記載されていますので、ご参照ください。新規性と進歩性の中間に位置する基準であり、第 29 条の 2 の基準に近いと思っていただければ良いと思います。発明に新規性がなければ、必ず、STF なしとなります。

図 2 に基づいて、従来の第 37 条の審査基準の問題点を説明します。請求項 1 が A を構成要素とし、請求項 2 が A + B を構成要素とし、請求項 3 が A + C を構成要素としている場合を想定します。通常は、請求項 2 及び 3 は、請求項 1 の従属項として表現されているケースです。

請求項 1 の A に、STF がいない場合、すなわち、A が 1 つの引用文献に記載されており、請求項 1 が新規性を有さない場合を考えてください。従来の審査基準による拒絶理由は、「請求項 1 は、新規性なし。請求項 2 と請求項 3 とは、請求項 1 と同一の STF を有さないため、発明の単一性の要件を満たさないので、請求項 2 及び 3 については、審査を行っていない。」と記載されます。

ここで、注意していただきたいのは、請求項 1 と、請求項 2 及び 3 では、技術的要素である「A」は共通しますが、「A」は STF がいないため、同一の STF を有さないこととなる点です。すなわち、「発明の単一性の要件」は、共通の技術的要素を有しているだけではならず、共通の STF を有していることが必要なのです。

この場合、図 2 の右欄に示すように、A + B または A + C とする補正は、上記理由と同じ理由により、拒絶されるか否かについて審査された請求項である請求項 1 の A と、同一の STF を有さないので、「発明の単一性の要件」を満たさなくなります。このケースに、第 17 条の 2 第 4 項の条文をそのまま適用しますと、

A + B とする補正も、A + C とする補正も、共に第 17 条の 2 第 4 項に反することとなり、この出願では、権利を取得することができず、出願審査請求料等が全くの無駄になる恐れがありました。このような事態を回避するために、特許委員会は、昨年の 9 月に特許庁審査基準室に対して、問題点の指摘と第 37 条に関する審査基準の改定を要望し、今回の改定に繋がりました。

4. 問題点の整理

第 17 条の 2 第 4 項は、第 37 条と同じで拒絶理由ではありますが、無効理由ではありません。また、第 17 条の 2 第 4 項に反すると判断された場合、分割出願すれば、全く問題がありません。したがって、第 17 条の 2 第 4 項については、それほど深刻に考える必要がない、という意見もありましたが、分割出願をした場合、高額の出願審査請求料が再度必要となるため、特に、中小企業等においては、問題が大きいと指摘されています。

第 37 条の問題は、図 1 の第 1 の時から第 2 の時に移行する時の問題です。従来の審査基準では、拒絶理由通知において、特許性が審査された請求項が少なすぎる問題があったのです。これを回避するためには、新たなルールを設定して、請求項 1 が STF がいない場合でも、次の請求項の特許性を審査する必要が生じたのです。

5. 第 37 条の新しいルールについて

(1) 原則ルール

図 3 に基づいて説明します。請求項 1 は A、請求項 2 は A + B、請求項 3 は A + C、A + B + C の 2 つの発明、請求項 4 は A + D、A + B + D、A + C +

従前の審査基準

請求項 1	A	A に STF なし のとき	拒絶理由通知	請求項 1	A+B
請求項 2	A+B		請求項 1		
請求項 3	A+C	請求項 1、2、3 が発明の単一性を満たさない	新規性なし	請求項 2	A+C
			請求項 2、3 は審査してない		

図 2

審査対象の決定手順

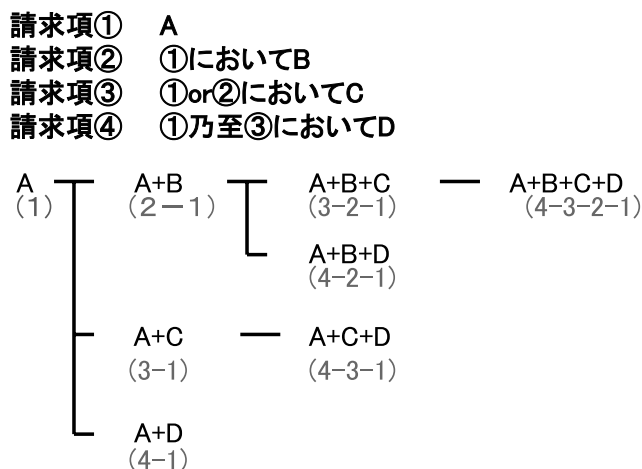


図 3

D, A + B + C + D の 4 つの発明を含むマルチディペンダントタイプの請求項を想定します。ここで、審査基準においては、カッコ内に示したように、(4 - 3 - 1) という記載形式で、各発明を表現していますが、構成要素で表現したほうがわかりやすいので、本解説では、図 5 のように記載しています。

請求項 1 の A に STF があれば、図 3 に記載されている全ての発明について、特許性が判断されます。

請求項 1 の A が STF なしの場合、すなわち、A が 1 つの引用文献に記載されており、新規性がないと判断された場合、次に、A を含む全ての請求項（ここでは、請求項 2, 3, 4 が相当する。）のうち、番号の最も小さいもの、すなわち、請求項 2 について STF の有無を判断します。請求項 2 の A + B に STF があれば、A + B を含む全ての発明、A + B, A + B + C, A + B + D, A + B + C + D について特許性が判断されます。ここで、A + C, A + D, A + C + D については、特許性の判断が行われません。

請求項 2 の A + B も STF なしと判断された場合、次に、A + B を含む全ての請求項（ここでは、請求項 3, 4 が相当する。）のうち、番号の最も小さいもの、すなわち、請求項 3 のうち、A + B + C について STF の有無を判断します。請求項 3 の A + B + C に STF があれば、A + B + C を含む全ての発明、A + B + C, A + B + C + D について特許性が判断されます。ここで、A + B + D, A + C, A + D, A + C + D については、特許性の判断が行われません。

請求項 3 の A + B + C も STF なしと判断された場合、次に、A + B + C を含む全ての請求項（ここで

は、請求項 4 のみが相当する。）のうち、番号の最も小さいもの、すなわち、請求項 4 のうち、A + B + C + D について STF の有無を判断します。請求項 4 の A + B + C + D に STF があれば、A + B + C + D を含む全ての発明、A + B + C + D について特許性が判断されます。ここで、A + B + D, A + C, A + D, A + C + D については、特許性の判断が行われません。

以上の手順は、一言で言えば、直列の第 1 列については、原則として審査を継続するという事です。何故、直列の第 1 列なのか（何故、請求項 2 なのか）という疑問に関しては、新しいルールが定められ、特許庁と出願人の了解の下に施行されるのであり、何故、請求項 2 なのかという問いは、意味がないと思います。今回の新ルールにより、請求項 2 の重要性が格段に高くなったことに注意してください。

また、別の注意事項として、一度、STF 有りと判断された請求項は、後で発見された引用文献等により STF なしとされることはありません。

(2) 例外ルール

原則が断ち切られる場合があります。例えば、請求項 2 に STF がない場合で、原則ルール通りならば、請求項 3 について STF の有無を判断する場合を想定します。このような場合に、請求項 2 と請求項 3 とで、技術的特徴が関連性が低く、かつ課題も関連性が低い場合には、請求項 3 について STF の判断を行わずに、中断することとされています。

審査基準の新たに追加された事例のうち、事例 28 - 31 は、原則通りのケースです。事例 32 - 36 は、例外的に審査を中断する事例が記載されています。

課題を検討していただければ、わかると思いますが、技術的特徴と課題とは本来密接な関係を有しており、具体的には、課題の同一性の確保が問題であると考えています。すなわち、請求項の直列の第 1 列において、課題を共通とすることが、例外ルールにを適用されないための方策であると思いますので、ご注意ください。

6. 第 17 条の 2 第 4 項の審査基準について

(1) 請求項 1 が STF 有りの場合（ケース 1）

請求項 1 が STF を有する場合であって、例えば、請求項 1 が 2 以上の引用文献の組み合わせにより、進歩性なしとされた場合には、今までの実務とほとんど

変わりがありません。

図4において、請求項1がA、請求項2が請求項1において、+B、すなわち、A+B、請求項3が請求項1または2において、+C、すなわち、A+B、A+B+Cの場合を想定します。請求項1のAにSTFがあれば、Aを含む全ての請求項の特許性が判断されます。したがって、請求項1が進歩性なしと判断された場合、A+B、A+C、A+Xとする補正は、第17条の2第4項に反しません。いずれの補正も、特許性が判断された請求項1と、STFの認められたAを共通に有しているからです。

ここで、Xは、詳細な説明、図面等に記載されている事項であれば、新たに構成要素として、請求項に追加することが可能なのは、従来通りです。

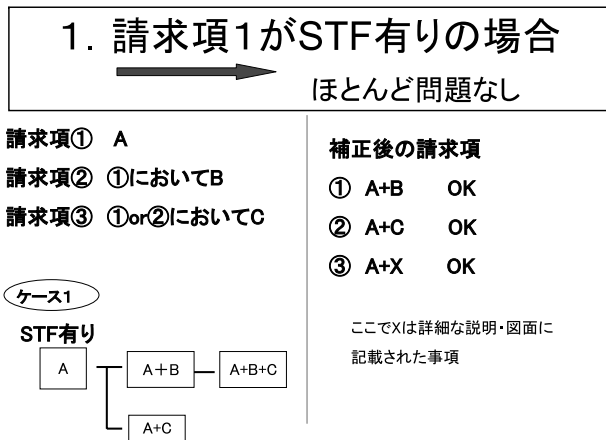


図4

(2) 請求項1がSTFなしの場合 (ケース2)

図5に基づいて説明します。請求項の構成は、図4の場合と同じです。請求項1のAが、1つの引用文献に記載されており、請求項1が新規性なしと判断された場合です。この場合に、新しい審査基準では、Aを含む全ての請求項のうち、最も番号の小さい請求項について、STFの判断を行うと規定しています。このケースでは、請求項2と請求項3とが、ともにAを含んでいますので、番号の小さい請求項2についてSTFの有無が判断されます。ケース2の場合は、請求項2がSTF有りだと判断された場合です。その場合は、請求項2のA+B、及び請求項3のうち、A+B+Cについて、特許性が判断されます。請求項3のうち、A+Cについては、特許性は判断されません。

ここで、注意していただきたいことがあります。審査基準は、審査官が行うべき最低基準を定めるものであり、それ以上、出願人に有利となるように審査することは禁じられていません。したがって、このケースでも、A+Cについても、審査が行われ、特許性が拒絶理由通知で示される場合が考えられます。本解説では、そのような場合を省略して説明しています。

図5のケース2の、拒絶理由通知の時(中欄)を見て下さい。拒絶理由通知書では、請求項1に関して、新規性なし、STFなし、請求項2に関して、STFはあるが進歩性なし、請求項3のうち、A+B+C

2. 請求項1がSTFなしの場合

	請求項① A 請求項② ①においてB 請求項③ ①or②においてC	拒絶理由通知において 特許を受けることができるか 否か判断が示された発明	補正後の請求項
<p>ケース2</p>	<p>STFなし STF有り</p> <pre> graph LR A[A] --> AB[A+B] A --> AC[A+C] AB --> ABC[A+B+C] </pre>	<p>A 進歩性なし</p> <p>A+B — A+B+C 進歩性なし OK</p>	<p>① A+B+C OK ② A+C NG ③ A+B+X OK ④ A+X NG</p> <p><small>Xは詳細な説明・図面に記載する</small></p>
<p>ケース3</p>	<p>STFなし STFなし STF有り</p> <pre> graph LR A[A] --> AB[A+B] A --> AC[A+C] AB --> ABC[A+B+C] </pre>	<p>A, A+B 進歩性なし</p> <p>A+B+C 進歩性なし</p>	<p>① A+D NG ② A+B+D NG ③ A+B+C+D OK</p>

図5

に関しては、拒絶理由を発見しない旨の判断が示された場合を想定します。

この場合、Cに技術的特徴があり、特許性が生じたならば、出願人としては、A + Cで権利を取得したいと考えるのが当然です。しかし、右欄でA + Cとする補正は、第17条の2第4項に反するとして、拒絶されます。その理由は、A + Cと、特許性が判断された請求項1のAとは、技術要素であるAは共通しますが、AはSTFなしのため、A + CとAとは、共通のSTFを有していないからです。

したがって、請求項2に+Bを記載するか、+Cを記載するかということが、大きな問題となります。それにより、補正できる範囲が変動するからです。請求項2の重要性が従来と比較して格段に高くなったと言えます。

また、STFの認定されたA + Bを含むものであれば、A + B + Xとする補正も認められます。

(3) 請求項2もSTFなしの場合（ケース3）

図5に基づいて説明します。請求項の構成は、ケース1、2と同じです。AがSTFなしで、かつA + BもSTFなしと判断された場合、最後にSTFの有無が判断された構成要素であるA + Bを全て含む請求項のうち、最も小さい番号の請求項について次に、STFが判断されます。このケースでは、A + B + Cのみですので、A + B + Cについて、STFが判断されます。ここでは、A + B + CがSTF有りとして判断された場合を想定しています。この場合、拒絶理由通知書では、請求項1及び2については、新規性なし、STFなしとされ、A + B + Cについては、STFはあるが進歩性なしと判断された場合を想定します。この場合、補正可能なのは、A + B + Cを全て含む請求項のみです。すなわち、A + B + C + Dのみであり、A + DやA + B + Dとする補正は、第17条の2第4項により拒絶されます。

(4) 第1列の全ての請求項がSTFなしの場合

図6に基づいて説明します。請求項の構成は、ケース1、2と同じです。A、A + B、A + B + CのいずれもSTFなしと判断された場合を想定します。この場合、補正が許される請求項の条件は、最後にSTFなしと判断された請求項の構成要素であるA + B + Cを全て含む請求項のうち、最も番号の小さい請求項について、次にSTFについて判断します。す

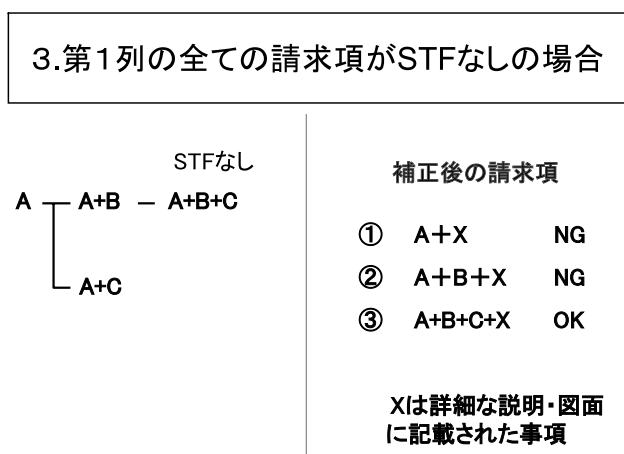


図6

なわち、補正可能な請求項は、A + B + C + Xだけになります。Xは、詳細な説明、図面等に記載された内容です。A + XやA + B + Xという補正は、第17条の2第4項により拒絶されます。

7. 問題点の指摘

(1) 審判、審決取消訴訟による審査是正が期待できません。

第17条の2第3項の新規事項追加禁止に関しては、審査運用に大きな振れがあったものの、東京高裁の複数の判決により、審査が適正に収束された。それと比較して、第17条の2第4項のシフト補正の禁止は、拒絶理由ではあるが無効理由でなく、また分割出願すれば、拒絶理由も解消できるため、費用をかけて審判、審決取消訴訟にいくケースが少なくなると考えられます。したがって、審査官のSTFの判断等に誤りがあった場合でも、それが是正されない可能性がある。特許委員会としては、問題が生じた時に、何らかの是正措置を取ることを審査基準室に要望してゆく予定です。

(2) STF有無の明記について

拒絶理由通知書の中で、STFの有無について、特に、マルチディペンデクレームに対しても、全ての発明に対して、STFの有無の判断を明記することが望まれます。STFの有無の判断により、補正できる範囲が変動するからです。これについても、特許委員会として、審査基準室に要望してゆく予定です。

以上

(原稿受領 2007.7.23)