

いわゆる「シフト補正」について （保科論文へのコメント）

株式会社帝人知的財産センター 為山 太郎

目次

1. 「シフト補正禁止」規定の実務に対する影響について
2. 原則と例外
3. 「減縮補正」の定義について
4. 「一律にすべての補正が禁止されている」との見解について
 - (1) 出所、出典について
 - (2) 「条文に規定の無い例外」を認めることの法的妥当性について
5. 「裁量による」との見解の出所について
6. 「STFの定義」等について

保科敏夫先生から、研究発表会の拙稿について、いろいろと有益なご指摘をいただきました。ありがとうございました。

とりあえず見解の出所等、すぐに答えられる範囲について、以下にコメント致します。

1. 「シフト補正禁止」規定の実務に対する影響について

なぜこのような論文を書いたのかの背景を最初に説明した方が、見解の出所等についても理解していただきやすくなるかと思えます。そこで「シフト補正」に対する、筆者の考えを、若干述べさせていただきます。

まず、現行のシフト補正の審査基準において、もっとも実務の上で対応に困るのは、次のようなケースです。

【前提条件；補正前】

請求項1；A（新規性欠如）

請求項2；A + B（新規性欠如かつ請求項1に従属）

この場合、現行の審査基準では、例外規定として下記のような補正のみが許されています。

【補正1】

請求項1；A + B + x

請求項2；A + B + x + y

（ただし、A、Bは、補正前の請求項1及び2記載の発明特定事項、x、yは、さらに下位の従属請求項か、詳細な説明に記載の発明特定事項。）

つまり請求項1および2が特別な技術的特徴を有さないことが明らかな（新規性が無い）場合には、請求項2の発明特定事項であるBを、必ず補正後の新請求項に入れることが要求されます。（もっとも、「審査が実質的に終了している」と審査官が判断した場合には、特別に「A + x」を審査しても良いことにはなっています。）

そして下記のようなシフト補正禁止規定の導入前には許容されていた補正が、基本的には禁止されることになりました⁽¹⁾。

【補正2】

請求項1；A + x（減縮補正）

請求項2；(A + x) + B（=【補正1】の請求項1）

さらに困ったことに、最初に述べた審査基準上は許容されているはずの【補正1】でさえ、【補正2】と同じく、補正を許容する条文解釈上の理論的根拠が明確ではありませんでした。そのため知財高裁等の司法の場での争いが起こった場合、補正が認められないかもしれない、という問題点が指摘されていました⁽²⁾。

そこで、論文ではこれらの補正を正当化するための条文解釈の手法を探ることにしました。

2. 原則と例外

論文の目的は上記【補正1】及び【補正2】を法解釈の面から正当化するものだったのですが、結果的にはその解釈手法は、第17条の2第4項を原則から例外へと転換し、異なった枠組みで論理を組み立てる解釈になりました。

従来一般的に行われてきた解釈（通説）は、

[I] 通説解釈

【原則】「特別な技術的特徴が無い請求項は、基本的には補正が禁止される」（第4項違反）

【例外】しかし、「減縮補正等、特別な場合には許容される」（特別な場合の例；【補正1】）

というものでした。

しかしこの考え方ではどうしても、審査基準上で許容されている【補正1】さえも、理論的に正当化することが困難でした。「しかし」という逆説部分が論理的に解釈しにくいのです。

そこで素直に原則に立ち返り、

〔Ⅱ〕新解釈

【原則】「減縮補正は、基本的には許容される」

【例外】しかし、「特別な技術的特徴が無い請求項の場合は、補正が制限されることがある」（第4項違反）（減縮補正の例；【補正1】【補正2】）

との枠組みに変更することにしました。この場合、原則規定は、「補正をすることができる」（第17条の2第1項）になります。また、例外規定の第4項は〔Ⅰ〕の通説解釈よりも弱い禁止規定であると解釈する必要があり、例えば「特別な技術的特徴が無い請求項の場合は、補正が制限されることがある」程度とすることになります。

そして論文では、この新解釈を導く前に、上記〔Ⅰ〕の通説解釈を反対説として紹介し、批判を加えることにしました。（本誌5月号「新規性を否定された請求項を『減縮補正』することが特許法上禁止されているか否かについての考察」Vol.62, No.6）

ちなみに保科論文では「特別な技術的特徴が無い請求項」の存在自体を実質的に消し去るという、上記解釈とは異なった手法を採用しています。しかし、【補正1】【補正2】を共に許容するという最終結論は、筆者の解釈と共通します。

それでは以下に、保科先生が疑問とされた点について、順にコメントします。

3. 「減縮補正」の定義について

保科先生のご賢察のとおり、今回の論文では「減縮補正」は、特許法第17条の2第5項第2号（ただし括弧書きは除く）の「特許請求の範囲の減縮」の意味に使用しています。つまり、いわゆる「内的付加」だけではなく「外的付加」も含めた、もっとも広い意味での「減縮補正」を想定していました。

4. 「一律にすべての補正が禁止されている」との見解について

(1) 出所、出典について

この見解は、下記の〔Ⅰ〕通説解釈の【原則】部分

に該当します。

〔Ⅰ〕通説解釈（基本解釈バージョン）

【原則】「特別な技術的特徴が無い請求項は、基本的には補正が禁止される」（第4項、基本解釈?）

（【例外】しかし、……）

条文の文言に一番忠実な解釈であるため、シフト補正（第17条の2第4項）の「基本解釈」として広く一般に現在流布されている考え方だと認識しています。具体的には、上記の【補正1】【補正2】がともに特許法上、基本的には禁止されている、との結論となる見解です。

もっとも「基本解釈」とはよく言われるものの、実際にこの【原則】部分のみの「結論が妥当」だと考えている人が誰もいないという、考えてみれば不思議な「基本解釈」です。

出典を一つあげるとすれば、シフト補正等の審査基準の作成・改訂に関与された佐久敬審査官の解説が最適かと思います。審査基準の条文解釈を形式的に当てはめた場合に関する解説部分の抜粋を、以下に記します。

「(ウ) 補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合であっても、審査基準「第1部第2章 発明の単一性の要件」（今般改訂）の4.2に基づいて、少なくとも当該請求項1に係る発明については第37条の要件以外の要件についても審査が行われる。しかしこの場合、補正後の特許請求の範囲にいかなる発明を記載したとしても、もともと補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないのであるから、理論的には、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われたすべての発明と補正後のすべての発明とが同一の又は対応する特別な技術的特徴を有することはあり得ない。したがって、この場合に、第17条の2第4項の規定を形式的にあてはめてしまうと、そもそも補正前の請求項1が特別な技術的特徴を有しない場合には、その後の補正の途を閉ざしてしまうことになってしまうため、例外的な運用を定める必要がある。」

佐久 敬, 特技懇, No.246, p.87-110 (2007年)「平成18年改正法の施行に伴う『分割・補正等』の審査基準の改訂について」p.98, 左欄

表1 各条項と拒絶理由・補正却下理由・無効理由との関係

| | 第17条の2 第3項 (新規事項追加) | 第17条の2 第4項 (シフト補正) | 第17条の2 第5項 (最後の…) | 第37条 (発明の 単一性の要件) |
|--------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 拒絶理由 | 第49条第1号 | 第49条第1号 | なし | 第49条第4号 |
| 補正却下理由 | 第53条第1項 | 第53条第1項 | 第53条第1項 | なし |
| 無効理由 | 第123条 第1項第1号 | なし | なし | なし |

(2) 「条文に規定の無い例外」を認めることの法的妥当性について

ちなみにこの通説解釈の説明では、【原則】とする「基本解釈」に対し条文に明文の規定が無い【例外】が存在することを、実務上の要請から安易に認めている例が多いようです⁽³⁾。

もちろん条文の「例外」を認める考え方は、新たに「例外規定」を立法する場合や、すでに法律に明文のあるいは条文解釈等から当然に導かれる「例外規定」がある場合には、認められています。

また、「すべての法則には例外が存在する」と認識されている自然科学の分野ではごく普通の考え方であり、理系出身者の多い特許実務関係者には、経験上思わず納得してしまい易い思考方法ではあります。

しかし、法律条文の解釈の際に「条文に規定の無い例外」を認めることは、自然科学の分野において例外適用を認める場合とは事情が異なり、法の秩序を乱すという大きな問題を伴います。ですからたとえ実務上の必要性、妥当性という要件を満たしたとしても、その判断の前提となる法の形式的要件（例外規定の解釈や、一般原則の適用による解決も含む）を同時に満たさない場合には、そのような「例外」を認める条文解釈は、法的妥当性に欠けるものとなってしまいます。

「条文に規定の無い例外」を認める場合には、その法的根拠について、もっと慎重に対応すべきではないでしょうか。

例えば昨年の知財高裁大合議判決（平成20年5月30日）平成18年（行ケ）第10563号では、審査基準の「除くクレーム」に対する「『例外的』な取り扱い」について、「特許法の解釈に適合しない」と判示されました⁽⁴⁾。「シフト補正」の解釈における「例外」という言葉の用法も、再点検してみる必要があるように思います⁽⁵⁾。

5. 「裁量による」との見解の出所について

上記4. (2) の是非はともかく、実際問題として、

現在運用されている【補正1】のみを認め【補正2】を否定する妥当な条文解釈は、筆者の知る限り公表されていません。

しかし通説である下記論理によるその考え方を否定しないことには、論文の説得性が薄れてしまいます。

【I】通説解釈（運用バージョン）

【原則】「特別な技術的特徴が無い請求項は、基本的には補正が禁止される」（第4項違反）

【例外】しかし、「減縮補正等、特別な場合には許容される」（特別な場合の例は【補正1】のみ。【補正2】は例外に該当しない。）

そこで仕方無く、現在一般に流布しているシフト補正に関する解説（通説）を参考に、この見解部分については筆者が新たに作成しました。すなわちこの見解は、保科先生のご指摘のとおり、筆者の仮想の見解です。そして当然のことながら、もともと筆者はこの見解の結論に反対の立場ですので、どうしても説得力の弱い説になってしまいました。

なお、一般に使用されている「例外として」との語句だけでは法律的な条文解釈の理由付けにならないため、「裁量による」との理由付けを採用しました。

またこの見解ではその「裁量」は第37条と第17条の2第5項からの類推適用としました。参考までに表1に「各条項と拒絶理由・補正却下理由・無効理由との関係」をまとめました。

6. 「STFの定義」等について

「第37条の射程範囲」及び「STFの定義」については、いろいろと論じたい点があり、改めて別の機会があれば反論したいと思います。

なお、現時点での筆者の考えは、「STFの定義」も審査の途中段階ではなく、査定判断時を重視して解釈すべきである、と言うものです。そしてこの立場の場合には、保科先生のように審査途中を重視する場合とは結論が180度異なり、STFは「進歩性と同レベル」である、ことが妥当だと考えています。（ちな

みに特許査定時には当然のこととして請求項1は「新規性」および「進歩性」の両要件を満たします。STFを「進歩性」と同程度としても、審査の途中段階とは異なり、査定時には問題は発生しません。）

以上

注

(1) ちなみに日本の「単一性&シフト補正の規定」については、EPやPCTと同様であるとの意見の人が多くようです。しかしその根拠は「条文が同じである」程度でしかない場合が多いように思います。例えば、次のような発言です。

“シフト補正禁止も単一性と同じく、PCTを基準にして制定され、基本的にはEPOとあまり趣旨は変わらないはず。ですから、EPと一緒にするはず。”

しかし、上記の【補正2】のような減縮補正はEPやUSでは許容されていますので、やはり現段階では、「日本と欧米とは補正の制限範囲が大幅に異なる実務が行われている」との認識を持つべきではないでしょうか。

(2) 知財管理 Vol. 57, No. 10 (2007年) p.1585-1598, 「特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）について（その2）」日本知的財産協会 特許第1委員会 第3小委員会 p.1593 「7.3 検討事項3」 「改訂審査基準に明記されている審査対象の決定手順に反した拒絶理由通知を受けた場合、拒絶理由通知の対応時に出願人には意見書等で反論する機会を与えられているが、かかる主張が審査又は審判では認められず、審決取消訴訟を提起する場合には、その法的根拠が不明確である

と思われる。」

(3) 中には第4項が拒絶理由（第49条第1項）ではあるが無効理由（第123条各号）には挙げられていないことを、その理由とする意見もあるようです。しかしこれは単に「適用にあたっては必要以上に厳格にならないようにする」理由にすぎず、「明らかに拒絶理由があるものに対し、例外が認められる」理由にはならないものと思われます。

(4) また、最近の知財高裁判決（平成21年3月31日）平成20（行ケ）第10358号でも、“特許庁審査官が審査する際の審査基準には、上記にいう「除くクレーム」について、下記のように定めている（甲6）が、その趣旨は基本的に上記アと同一と考えられる（ただし、本文6行目「例外的に」とする部分を除く。）”と判示されており、審査基準の判断基準自体は妥当であると認められているものの、「例外的に」の言葉のみを否定しています。

(5) なお、この知財高裁大審判平成18年（行ケ）第10563号は、「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 審査基準専門委員会」の予定議題の一つに挙げられています。「例外的に」という言葉に対する議論が、「除くクレーム」の審査基準に対してのみ議論されるのか、他の「発明の単一性」や「シフト補正」に関する審査基準も議論の対象とされるかどうかについて、注目しています。

（原稿受領 2009. 6. 12）