

グローバル時代に適した審査戦略



会員 石橋 克之

要 約

複数国を出願対象国とするグローバル出願の増加に伴い、世界各国における実務の違いを考慮して権利化業務を行う必要性が高まっている。各国の審査実務は、進歩性・自明性の判断基準だけでなく、単一性の要件や独立請求項数の制限の有無を含む多くの点において一致しない。このため、同一の発明について複数国に出願する場合、各国において取得できる特許権の範囲に多少のずれがあって当然である。逆に、各国において最終的に取得した特許権の範囲が一致しているのであれば、一部の国において、その国の審査実務に照らして実現可能な理想的な権利範囲よりも狭い範囲の特許権しか取得できていない可能性を疑うべきである。本稿では、世界各国における実務の違いを考慮して権利化業務の在り方として、各国実務の下で許される理想的な権利範囲に極力近い形での特許権の取得を可能とするグローバル審査戦略 (GPS ; Global Prosecution Strategy) という方法論を提案する。

目次

1. はじめに
2. 理想的権利範囲での権利化を阻む要因
 - 1) 発明誕生前から先天的に定まる理想的権利範囲
 - 2) 特許明細書作成および中間処理における権利変動
 - 3) 後天的な権利縮小要因
3. グローバル審査戦略 (GPS) のコンセプト
4. グローバル明細書
 - 1) 中国実務を考慮した戦略的なクレームセット
 - 2) 欧州実務を考慮した実施形態の開示方法
5. グローバル中間処理
 - 1) 日本実務を踏まえた対策
 - (a) 緩やかな単一性の要件
 - (b) 緩やかな補正要件
 - (c) 日本中間処理時の対策
 - ・日本向け対策1 (独立請求項数の最大化)
 - ・日本向け対策2 (図面に基づく補正の積極活用)
 - 2) 米国実務を踏まえた対策
 - (a) 米国独自の審査対象決定基準
 - (b) 自明性の拒絶理由に対する反論困難性
 - (c) 米国中間処理時の対策
 - ・米国向け対策1 (Rejoinder の活用)
 - ・米国向け対策2 (バックアップ従属項の追加)
 - ・米国向け対策3 (Pre-Appeal の活用)
 - 3) 欧州実務を踏まえた対策
 - (a) 逃げられない罠 (inescapable trap)
 - (b) 独立請求項数の制限 (EPC 規則 43(2))
 - (c) 欧州中間処理時の対策
 - ・欧州向け対策1 (逃げられない罠のリスク低減)

・欧州向け対策2 (EPC 規則 43(2) の例外事由に基づく反論)

6. まとめ

1. はじめに

近年、多くの日本企業は、国内出願件数を絞り込む一方で外国出願件数を増加させている。特に、国内出願件数が伸び悩む中で、日本企業による PCT 出願件数の増加傾向は顕著である。日本企業の出願対象国としての興味が日本から海外にシフトした結果、日本のみならず、海外諸国を含めた各国において理想的な権利範囲の特許を取得することの重要性が高まっている。これを受けて、特許明細書作成及び中間処理を含む権利化業務の在り方も進化していかなければならない。

本稿では、発明誕生から権利成立までの過程における権利変動現象について分析し、理想的権利範囲での権利化を阻む要因について検討したうえで、この検討結果を踏まえて、世界各国における実務の違いを考慮した権利化業務の在り方として、各国実務の下で許される理想的な権利範囲に極力近い形での特許権の取得を可能とするグローバル審査戦略という新たな方法論について述べる。

2. 理想的権利範囲での権利化を阻む要因

発明誕生から権利成立までの過程における権利範囲の変動は、人の一生と比較して考えると理解しやすい。以下、図1を参照しながら、発明誕生段階と特許明細書作成および中間処理の段階とに分けて、権利取得までの権利範囲の変動について分析し、理想的権利範囲での権利化を阻む要因について検討する。

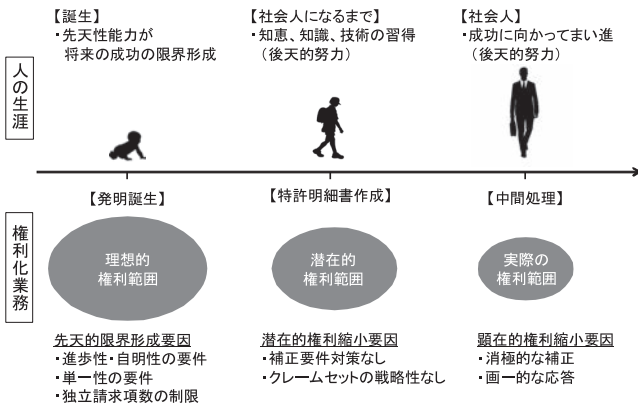


図1. 人の生涯と権利化業務との比較

1) 発明誕生前から先天的に定まる理想的権利範囲

人間社会において、一人の人間が誕生した時点でその者には先天性能力が備わっているように、発明誕生時点において、その発明について取得できる特許権の最大限の範囲は先天的に定まってしまう。本稿では、審査を通して取得可能な特許権の最大限の範囲を「理想的権利範囲」（図1参照）と称する。このように、理想的権利範囲の外縁としての境界はその発明について先天的に定まるため、発明誕生後において特許明細書の作成方法や中間処理方法を工夫しても、この境界を越えることはできない。これは、人間社会で言えば、人間一人一人が持つ先天性能力によってその者の生涯における成功の可能性の限界が定まってしまうのと同様である。

理想的権利範囲の広さに影響を与える審査実務は、進歩性・自明性の要件、単一性の要件および独立請求項数の制限である⁽¹⁾。これらの審査実務が各国で相違することの当然の帰結として、理想的権利範囲は国毎に異なる。

例えば、進歩性（自明性）の要件が緩やかな国では、先行技術に対して僅かな差異しかなくても特許権を取得できるかもしれないが、進歩性（自明性）の要件が厳格な国では、発明内容および先行技術が同じであっても権利範囲を減縮しなければ権利化できないことは十分にあり得る。この場合、特許明細書の作成方法や

中間処理方法をいくら工夫しても、進歩性（自明性）の要件が厳格な国における狭い理想的権利範囲を他国並みに広げることにはできないであろう。

同様に、単一性の要件または独立請求項数の制限が緩やかな国では、複数の独立請求項を含んだ1出願として権利化することができるが、そうでない国では1出願にて多様な権利を取得することは難しい。

このように、発明誕生後における後天的な工夫によっては越えることができない境界によって囲まれた領域が理想的権利範囲として先天的に定まっており、且つ、この理想的権利範囲は国毎に定まるのである。

2) 特許明細書作成および中間処理における権利変動

人間社会では、一人の人間がその生涯で掴み取る成功の大きさは、その者の先天性能力によって定まる限界の範囲内において、その者の後天的な努力に応じて大きく変わる。すなわち、社会に出るまでの学生時代に努力して習得した知恵・知識・技術はその後の成功の礎になるであろうし、社会人になってからの振る舞いはより直接的に成功に結びつくであろう。

同様に、発明が権利化されるまでの過程においても、発明誕生後における後天的な工夫の有無により、理想的権利範囲にどれだけ近い形で権利化できるかが決まる。逆に言えば、特許明細書作成および中間処理段階における後天的な理由によって、先天的に定まる理想的権利範囲からみて狭い範囲でしか権利化できないという事態が起こり得る（図1参照）。

3) 後天的な権利縮小要因

では、上記2)で述べた理想的権利範囲からみた後天的な権利縮小は、どのような要因により発生するのであろうか。以下、発明誕生後において後天的に生じる二つの権利縮小要因について述べる。

第一の権利縮小要因は、特許明細書の作成段階において生じる潜在的な権利縮小に関するものである。特許明細書の作成段階では、各国実務を踏まえて特許明細書を実体面で工夫できていないために、一部の国において、理想的権利範囲での権利取得の可能性が特許明細書作成時点で事実上消滅してしまい、発明誕生時に先天的に定まる理想的権利範囲よりも狭い範囲への潜在的な権利縮小が起きてしまう。このように、特許明細書の実体的内容によって、理想的権利範囲よりも狭い潜在的権利範囲が画定され得るのである（図1参

照)。例えば、欧州及び中国では補正要件が日本に比べて厳しいから、欧州及び中国における厳格な補正要件を考慮した対策を講じていない特許明細書を作成した時点で、理想的権利範囲よりも狭い範囲への潜在的な権利縮小が生じてしまうかもしれない。また、中国では補正目的が厳しく制限されるから、中国における補正目的制限を考慮した対策を講じていない特許明細書を作成した時点で、特許明細書作成時点⁽²⁾で、理想的権利範囲よりも狭い範囲への潜在的な権利縮小が生じてしまう。このように、特許明細書の書き方次第で、理想的権利範囲のままの権利化の余地を残したまま中間処理段階に進むのか、審査を受ける前から理想的権利範囲よりも狭い範囲でしか権利化できない状態が確定してしまうのか、が決まるのである。

第二の権利縮小要因は、中間処理段階で生じる顕在的な権利縮小に関するものである。中間処理段階では、各国実務の下で許される最大限のオプションを活用して拒絶理由応答を行うことができていないために、一部の国において本来よりも狭い範囲でしか権利取得できず、理想的権利範囲に対する顕在的な権利縮小が生じてしまう(図1参照)。例えば、米国や日本のように補正要件が寛容である国において図面に基づく補正を一切行わないとすれば、先行技術との差別化に際して必要以上の減縮を伴う過度な補正を行うことになり、本来よりも狭い範囲でしか権利化できないであろう。また、欧州のように独立請求項数が制限される場合は別にしても、それ以外の各国における単一性の基準の違いを意識せずに画一的に中間処理を行ってしまうと、一部の国において、本来よりも少ない独立請求項数での多様性を欠いたクレームセットでしか権利化できない場合が生じるであろう。

このように、特許明細書および中間処理の内容という後天的な事由によって、理想的権利範囲からの潜在的又は顕在的な権利縮小が生じてしまうのである(図1参照)。

3. グローバル審査戦略(GPS)のコンセプト

上記2で述べたように、発明誕生時点において先天的に定まってしまう理想的権利範囲を後天的に拡大することはできないから、出願人として最良の結果は、対象とする発明について国毎に定まる理想的権利範囲をできるだけ維持して広い権利を取得することであろう。

本稿で提案するグローバル審査戦略は、出願対象国のそれぞれにおいて理想的権利範囲に近い形での権利化を実現するためのものであり、権利縮小が懸念される特許明細書作成段階および中間処理段階のそれぞれについて対策を講じるものであり、グローバル明細書とグローバル中間処理という二つの要素から成っている。グローバル明細書は、特許明細書作成段階における潜在的な権利縮小を回避するために、全ての出願対象国の審査実務を考慮した対策を予め盛り込んだ特許明細書である。これに対し、グローバル中間処理は、中間処理段階における顕在的な権利縮小を回避するために、審査対象国間の審査実務の差異を考慮して国ごとに適切な応答を行うことをいう。

上記2で述べたように、理想的権利範囲からの権利縮小が特許明細書作成段階及び中間処理段階という異なるフェーズで異なる要因によって起こる。このため、グローバル明細書およびグローバル中間処理は互いに補完関係にある。すなわち、グローバル明細書およびグローバル中間処理は、車の両輪のように両方の存在が必須であり、どちらか一方が欠けても各国における理想的権利範囲に近い形での権利化という究極の目的を達成できない。

このように、グローバル審査戦略(GPS)のコンセプトは、(i)全ての出願対象国の審査実務を考慮した対策を予め盛り込んだ特許明細書(グローバル明細書)によって特許明細書作成段階で起こり得る潜在的な権利縮小を回避するとともに、(ii)審査対象国間の審査実務の差異を考慮して国毎に適切な応答を行う中間処理(グローバル中間処理)によって各国における拒絶理由応答時に起こり得る顕在的な権利縮小を回避することで、各国における理想的権利範囲に近い形での権利化を可能にするというものである。

4. グローバル明細書

グローバル審査戦略の一つ目の要素であるグローバル明細書の狙いは、全ての出願対象国の審査実務を考慮した対策を予め盛り込むことによって、特許明細書作成段階で起こり得る潜在的な権利縮小を回避する点にある。ここでは、特許明細書を作成した時点で理想的権利範囲での権利化が不可能になりやすい国として、中国及び欧州を例に挙げて、これらの国の審査実務を考慮したときにグローバル明細書がどうあるべきかを論ずる。

1) 中国実務を考慮した戦略的なクレームセット

中国実務では、実体審査が開始された後は補正の目的が厳しく制限される。

第一に、拒絶理由通知書（審査意見通知書）に対して受動的に行う補正は、拒絶理由通知書で指摘された欠陥に対して行うものに制限される（専利法実施細則第51条3項）。このため、出願時のクレームセットに記載されていない技術方案を限定する請求項を新たに自発的に追加するような補正は許されない（審査指南第二部第八章5.2.1.3）。

第二に、無効宣告手続における補正の目的は、請求項の削除、請求項の併合、技術方案の削除に限定されている（審査指南第四部第三章4.6.2）。ここで、請求項の併合とは、相互に従属関係を有しないが、同一の独立請求項に従属するような2以上の請求項を併合することをいう。また、技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2以上の技術方案（マークッシュ形式における選択肢）から1以上の技術方案を削除することをいう。

このように、自発補正が可能な期間経過後は補正目的が厳しく制限されるので、審査段階、無効宣告手続および権利行使段階において起こり得ることを十分に想定して、出願時にクレームセットを戦略的に作り込んでおく必要がある。例えば、審査段階における補正目的の制限を考慮すれば、権利化に向けて効率的に審査を進めるための従属請求項を可能な限り多く設けておくことが有効である^{(3),(4)}。また、無効宣告手続における補正目的の制限を考えれば、数値限定の発明の場合には数値範囲を多階層的に記載した複数の請求項を設けておくべきであろう。さらに、権利行使の容易性を考慮すれば、競業他社に直接侵害を問うために適切なカテゴリーの請求項を出願時のクレームセットに含めなければならない。

2) 欧州実務を考慮した実施形態の開示方法

欧州の補正要件は、日本実務や米国実務に比べて厳しいと言われている。審査段階で先行技術を回避するために多用されるのは、明細書に記載された構成を請求項に新たに導入する補正であろう。欧州実務では、このような補正は、出願時の発明の開示内容から「直接的かつ明確に（directly and unambiguously）」（欧州審査基準H部IV章2.3）導き出すことができる範囲内で行わなければならないことになっている。この基

準に照らして新規事項追加と判断されやすいのは、中間一般化を伴うような補正や、それ自身が明細書中に開示されていない構成の組み合わせを限定するような補正である⁽⁵⁾。

そこで、欧州実務において将来的に行うかもしれない補正の自由度を確保するためには、図面に示された具体的な実施形態を説明することに加えて、図面に示された実施形態を含む多くの実施形態の集合を文言にて説明しなければならない。図面に示された実施形態は、通常、多くの構成の組み合わせからなっており、特許請求の範囲という広がりを持つ“面”の中の1点に過ぎない。よって、図面に示された具体的な実施形態を開示基準点とし、この開示基準点を含む多くの実施形態の集合からなる技術思想を“面”として文言で説明するようにしなければならないのである。

例えば、実施形態1が構成A+B+Cであり、実施形態2が構成A+B+Dであり、実施形態3が構成A+E+Fであり、それぞれの実施形態が図1~3に示されている場合、以下のように説明することが望ましい。

『幾つかの実施形態では、図1~図3に示すように構成Aを備える。幾つかの実施形態では、図1~図2に示すように、構成Aに加えて構成Bを備える。図1に示す例示的な実施形態では、構成A及び構成Bに加えて構成Cをさらに備える。図2に示す例示的な実施形態では、構成A及び構成Bに加えて構成Dをさらに備える。図3に示す例示的な実施形態では、構成Aに加えて構成E及び構成Fを備える。』

このように記載すれば、上位概念の技術思想（構成A）、中位概念の技術思想（構成A+B）、下位概念の技術思想（構成A+B+C、構成A+B+D、構成A+E+F）を文言で説明することができる。中位概念の技術思想（構成A+B）に関する文言での説明が明細書中に存在するため、この技術思想を欧州審査段階でクレームアップする場合に中間一般化の補正と扱われずに済む。また、下位概念の技術思想の文言での説明が明細書中に存在するため、各実施形態における構成の固有の組み合わせを欧州審査段階で限定する際に新規事項を追加する補正だと認定されるリスクを低減できる。

5. グローバル中間処理

グローバル審査戦略の二つ目の要素であるグローバ

ル中間処理の狙いは、各国特許庁間の審査実務の差異を考慮して国毎に適切な応答を行うことにより、各国における拒絶理由応答時に起こり得る顕在的な権利縮小を回避する点にある。拒絶理由応答時に顕在的な権利縮小が起こりやすいのは日本と米国であるが、顕在的な権利縮小とは別の理由から欧州では拒絶理由対応時に注意すべきことがある。ここでは、日本、米国、欧州において、これらの国の審査実務を考慮したときにグローバル中間処理がどうあるべきかについて論ずる。

1) 日本実務を踏まえた対策

日本実務では、単一性の要件および補正要件は比較的緩やかであるし、独立請求項数の制限がないから、中間処理において出願人が利用できる補正のオプションは多岐にわたる。逆に言えば、日本実務の下で許される補正のオプションを十分に活用しなければ、それだけの理由で、日本における理想的権利範囲の実現が困難になってしまうであろう。以下、日本実務の特徴について説明した上で、これを踏まえた中間処理時の対策について述べる。

(a) 緩やかな単一性の要件

日本実務では、原則として、同一又は対応する特別な技術的特徴 (STF; Special Technical Feature) を有するか否かに基づいて単一性の要件を判断する (特許法施行規則第 25 条の 8 第 1 項)。ここでいう特別な技術的特徴 (STF) は、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」である (特許法施行規則第 25 条の 8 第 2 項)。この規定は、PCT 規則第 13.2 に整合しているし、諸外国における単一性の要件に関する法規と比べても大差ない。

しかし、審査基準レベルでは、日本の単一性の要件 (審査対象の決定基準) は諸外国のそれとは大きく異なる。

第一に、日本特許庁は、STF と言うための要件として、その特徴が先行技術に対する進歩性を有することまでを要求しておらず、この点において日本特許庁と他特許庁との運用に大きな隔りがある。すなわち、米国 (PCT ルートの場合に限る)、欧州、中国、韓国では、STF と言うためには、その特徴が先行技術に対する新規性及び進歩性を有していなければならない⁽⁶⁾。これに対し、日本の審査基準では、STF であることが事後的に否定される場合として、(i) その特徴が先行

技術中に発見された場合、(ii) その特徴が一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合、(iii) その特徴が一の先行技術に対する単なる設計事項であった場合が挙げられているにとどまり、進歩性を有しない特徴であっても STF になり得る (審査基準第 II 部第 3 章 3(2))。このため、他特許庁が STF 無しと判断する発明について、日本特許庁が STF 有りと判断する場合が起こり得る。

第二に、日本の審査基準では、STF の有無を判断した請求項について STF が発見されない場合であっても、STF の有無を判断した請求項を審査対象とする旨が明確に規定されている (審査基準第 II 部第 3 章 4.1(4))。さらには、STF に基づいて審査対象となった請求項とまとめて審査を行うことが効率的である発明についても、その発明が STF を具備しないという事実とは無関係に審査対象となる (審査基準第 II 部第 3 章 4.2)。諸外国では、審査官の裁量により、追加サーチを要しない場合には STF に基づく単一性の要件を満たさない発明についても審査を行うことを許容しているようだが、審査基準上での明確なルールは規定されていないようである。

このように、日本実務では、そもそも、STF と言うための要件が緩やかである上、複数の請求項間に同一又は対応する STF が存在しない場合であっても、STF の有無が判断された請求項、および、STF に基づいて審査対象となった請求項とまとめて審査を行うことが効率的な請求項について審査が行われる。これらの点において、日本の単一性の要件 (厳密には審査対象の決定基準) は他国に比べて緩やかである。

なお、上述した審査対象の決定基準は、いわゆるシフト補正禁止の要件の判断にも利用される。すなわち、審査基準第 IV 部第 3 章 3.1 によれば、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、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全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、審査対象の決定基準 (審査基準第 II 部第 3 章 4) に照らして審査対象となる補正後の発明についてはシフト補正禁止の要件を満たすことが規定されている。このように、緩やかな審査対象決定基準に基づいてシフト補正禁止の要件について判断するのであるから、シフト補正禁止の要件が中間処理時にとり得る選択肢を極端に狭めることはないであろう。

(b) 緩やかな補正要件

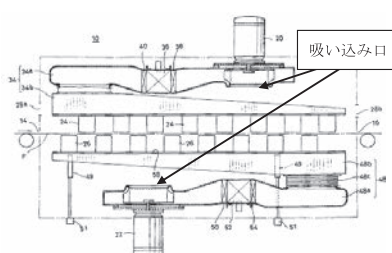
日本実務では、当初明細書等に明示的に記載された事項だけでなく、当初明細書等の記載から自明な事項に補正することは許される（審査基準第Ⅳ部第2章3.2）。ここでいう「当初明細書等の記載から自明な事項」とは、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項である。

日本実務における上記補正要件は、欧州や中国では認められにくい図面に基づく補正について寛容である。実際、審査ハンドブック付属書A「特許・実用新案審査基準」事例集には、図面に基づく補正の類型に属する事例が記載されているが、欧州や中国では認められないと思われるものが含まれている。

例えば、審査ハンドブック付属書A「特許・実用新案審査基準」事例集における事例55では、旧請求項1における「熱処理室であるケーシング12を有する熱処理装置であって、送風装置を带状物Fの幅方向の中心における上方及び下方に配し、複数個のノズルボックス24、26を带状物の長手方向に所定の間隔を開けて配列させ、各ノズルボックス24、26を連結させたことを特徴とする熱処理装置。」との表現のうち下線部分について、「…送風装置の吸い込み口を、前記ケーシングの天井部及び底部における带状物Fの幅方向の中心において水平にそれぞれ設け、天井部にある吸い込み口の吸い込み方向を下方に向け、底部にある吸い込み口の吸い込み方向を上方に向け、…」に変更する補正が取り扱われている。明細書中には、かかる補正事項の明示的な記載はないし、下図に示すように、出願当初の図1及び図2においても「吸い込み口」について符号すら付されていない。にもかかわらず、審査基準では、「補正事項について、明細書に明示的な記載はないが、明細書に記載された装置の動作に関する記載内容を図面と併せて理解すれば、ファン20の下部にある羽根車の下方に下方に向けた水平な吸い込み口があること、ファン22の上部にある羽根車の上方に上方に向けた水平な吸い込み口があること、また、送風装置の吸い込み口が带状物の幅方向の中心にあることがそれぞれ明らかである。したがって、補正しようとする事項は、当初明細書等に接した当業者に自明な事項である。」と結論付けられている。確かに、出願当

初の図1には、天井側のファン20の下方には羽根車らしきものが図示されており、上部ダクト34aには羽根車に外気を取り込むためのものと思われる開口（吸い込み口）が設けられている様子が示されているようであるが、少なくとも出願当初の明細書において出願人がこれらの構成を積極的に開示する意図はなく、たまたま図面にその構成が現れているに過ぎないと言ふべきである。このように、日本実務では、出願当初の明細書において出願人が技術思想として捉えることができていなかった構成についても、図面を頼りに補正することが許容され得るのである。

【図1】



【図2】

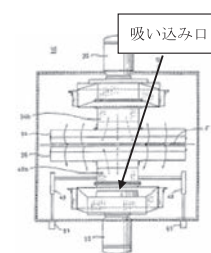


図2. 新規事項の判断に関する事例55における出願当初の図面

(c) 日本中間処理時の対策

<日本向け対策1；独立請求項数の最大化>

日本実務における上記(a)の特徴を踏まえれば、単一性の要件（審査対象の決定基準）が許す範囲内で独立請求項数を最大化したクレームセットにて登録を受けられるように補正することが望ましい。日本実務では、単一性の要件（及びシフト補正の要件）を満たささえすれば、独立請求項数には制限がない。そうであるならば、出願当初の独立請求項数（通常は1カテゴリ毎に1個）で満足するべきではなく、1出願で可能な限り多様な権利を取得することを目指さなければならない。そのためには、補正の目的が制限されてしまう最後の拒絶理由通知を受ける前に（望ましくは、第1回目の拒絶理由通知対応時に）、シフト補正禁止の制約内で可能な限りバックアップとしての請求項を追加しておくべきである。同時に、許可クレームが存在するのであれば、それらを独立形式に書き換えなければならない。

例えば、第1回目の拒絶理由通知書において独立請求項1については拒絶されているものの、従属請求項2が許可可能と判断されている場合、請求項2を独立形式に書き換えた上で、請求項1については請求項2ではカバーできない範囲での権利化を狙った減縮補正

を行ったり、請求項1とは別の観点で発明を特定した独立請求項（旧請求項1の限定事項の全てを備えていれば基本的にはシフト補正にならない）を追加することが考えられる。

なお、上記4の「1）中国実務を考慮した戦略的なクレームセット」で述べたように、出願時において、権利化に向けて効率的に審査を進めるための従属請求項^{(3),(4)}を可能な限り作成しておけば、第1回目の拒絶理由通知を受けた段階で複数の請求項が許可可能と判断される可能性が生まれるので、独立請求項数を最大化したクレームセットを実現しやすいであろう。

<日本向け対策2；図面に基づく補正の積極活用>

審査段階では、しばしば、出願時には想定できていなかった先行技術が発見される。この場合、かかる先行技術の存在に明細書作成者が気付いていなかったのであるから、明細書中において、当該先行技術との差異に関する明示的な記載が十分でないのが普通である。にもかかわらず、明細書における明示的な記載に拘って先行技術との差別化を図ろうとすると、本来であれば日本実務が許す権利範囲に比べて狭い範囲でしか権利取得できない。

そこで、日本実務における上記(b)の特徴を踏まえて、出願当初の明細書における明示的な記載がない場合であっても、図面に基づく補正を積極的に活用し、先行技術に対する進歩性を主張可能な必要最小限の限定で権利化を目指すべきである。

2) 米国実務を踏まえた対策

米国実務では、補正要件は比較的緩やかであるし、独立請求項は3個まで追加料金なしに作成可能であるから、米国実務が許す範囲内で補正のオプションを十分に活用することが重要である。このため、上述した日本向け対策1及び2は、いずれも米国においても有効である。また、米国実務では、審査対象の決定基準がSTFとは無関係な米国固有の制度であるし、再審査請求（RCE）という便利な制度が存在するが故に審査状況がこう着状態に陥ってしまい同様な拒絶理由通知（以降、「OA」と称する）が繰り返されること起き得る。以下、米国実務の特徴について説明した上で、日本向け対策1及び2に加えて実施すべき米国固有の中間処理時の対策について述べる。

(a) 米国独自の審査対象決定基準

米国実務では、PCTルートでの国内移行出願を除き、米国独自の制度である限定要求／選択要求のルールに則って審査対象が決定される。限定要求／選択要求が発せられる状況は、(i)デザイン、動作、効果がいずれも無関係であり互いに関連性がない（unrelated）発明間での限定要求、(ii)互いに関連性を有する（related）が別個の（distinct）発明間での限定要求、(iii)複数の種間での選択要求、に大別される⁽⁷⁾。このように、米国では、PCTルートでの国内移行出願を除き、STFを考慮することなく、上記(i)～(iii)に該当するか否かに基づいて審査対象が決定される。

限定要求／選択要求に対する応答により一旦審査対象から外れてしまった請求項は、審査対象として選択された請求項が許可可能であると判断されたとき、再加入（rejoinder）により審査対象に戻してもらえらる場合がある（MPEP 821.04）。但し、再加入のための条件として、再加入対象である非選択請求項が許可可能だと判断された請求項の何れかに従属しているか、当該請求項の限定事項を全て含んでいなければならない。

なお、PCTルートでの国内移行による米国出願については、PCT規則第13.2の下、STFに基づいて審査対象が決定される（MPEP 1893.03(d)）。この場合、米国実務におけるSTFは、新規性だけでなく進歩性をも有するものでなければならない（MPEP 1850）。PCTルート経由の国内移行米国出願に関する審査対象決定基準は、欧州や中国における単一性の要件と同様と考えてよい。

(b) 自明性の拒絶理由に対する反論困難性

近年の米国審査実務の傾向として、以前に比べて、自明性の拒絶理由を反論のみによって解消することが難しくなると言われている。これは、KSR連邦最高裁判決⁽⁸⁾の影響を受けて改訂されたMPEPにおいて、従前のTSMテスト（Teaching-Suggestion-Motivation test）に加えて、それ以外の種々の理由付けによる自明性の拒絶が許容されるようになったためである⁽⁹⁾。実際、改訂後のMPEPに列挙された自明性の拒絶理由の論理的根拠を用いて、TSM以外の理由で審査官が自明性の拒絶理由を打つケースが増えている。このため、米国審査実務においては、引例を組み合わせることに関して動機付けが存在しないとの反論は有効とは言えない。

一方、引例を組み合わせることにについて当業者を躊躇させるような事情があれば、自明性の拒絶理由を解消するための反論として利用できる。例えば、MPEP 2145には、引例の組合せに関する論拠が不適切である場合の例として、引例が当業者を発明から遠ざけている (teach away) 場合が挙げられている。また、MPEP 2141.02には、引例の組合せが引例の目的達成を不十分なものにしたたり、引例の動作原理を変更する場合についても引例の組合せに関する論拠が不適切であると説明されている。よって、米国審査実務では、これらの事由がある場合には引例の組合せに関して積極的に反論することが有効である。これ以外にも、二次的証拠を提出したり、予期せぬ効果の存在を主張することも、自明性の拒絶理由解消のための有効な反論だとされている。

(c) 米国中間処理時の対策

米国実務では、補正要件は比較的緩やかであるし、独立請求項は3個まで追加料金なしに作成可能であるから、日本実務を踏まえた対策と同様に、独立請求項数の最大化を目指して図面に基づく補正を積極的に活用することが重要である。加えて、上記(a)及び(b)で述べた米国実務の特徴を踏まえれば、以下の対策を採ることが望ましい。

<米国向け対策1；Rejoinderの活用>

上記(a)で述べた米国実務を踏まえれば、限定要求／選択要求に対する応答により審査対象から外れてしまった非選択請求項を再加入 (rejoinder) により審査対象に戻すことを考えなければならない。

MPEP 821.04には「In order to retain the right to rejoinder, applicant is advised that the claims to the nonelected invention (s) should be amended during prosecution to require the limitations of the elected invention. Failure to do so may result in a loss of the right to rejoinder.」との記載があり、再加入の権利を留保するためには、審査段階において非選択請求項が審査対象の請求項の限定事項を全て含むように補正することが推奨されている。

例えば、独立請求項を減縮補正する際、選択要求への応答によって審査対象外となってしまった非選択の種を排除しないような程度の減縮補正に留めることが考えられる。これにより、非選択請求項の独立請求項

に対する従属関係を適正に維持することができ、独立請求項が許可可能と判断されたときに非選択請求項を再加入により審査対象に戻すことができる。幸いにも、米国における補正要件は緩やかであるから、図面に基づく補正を積極的に活用すれば、非選択の種を排除しない減縮補正が可能になる場合も多いであろう。

また、限定要求に対して装置クレームに限定して方法クレームを審査対象外とする応答を行った場合、審査対象である装置クレームの補正を非選択の方法クレームにも反映させることが考えられる (逆も然り)。これにより、非選択の方法クレームが審査対象である装置クレームの限定事項を全て含んだ状態を維持することができ、独立請求項が許可可能と判断されたときに非選択の方法クレームを再加入により審査対象に戻すことができる。

<米国向け対策2；バックアップ従属項の追加>

上記(b)で述べた米国実務の特徴を踏まえれば、引例の組合せに関する動機付けがない旨の反論が他国で成功しても、こうした反論が米国でも成功するとは限らない。米国実務における自明性の判断基準の独自性をわきまえずに他国と同様の反論を行うことは、米国において同趣旨のOAが繰り返されて中間処理費用の高騰の要因となり得るので、慎むべきである。

そこで、米国における審査を効率的に受けるためには、よほど自信がある場合を除いて自明性の拒絶理由に対して反論のみで応答することは避け、引例には開示も示唆もない構成を限定した従属項をバックアップとして追加しておくべきである。特に、米国実務では、日本と同様に補正要件が緩やかであるため、図面に基づく補正も含めて、先行技術との差別化に役立つような特徴を従属項として積極的にクレームアップするのが望ましい。

また、中間処理時に追加すべきバックアップの従属項としては、例えば、引例1に構成Aが開示され、引例2に構成Bが開示されているのであれば、構成Aと構成Bとの相互の関係を限定した従属請求項を追加するのがよい。これにより、審査官の手持ちの引例では拒絶を維持できない状態に持ち込むことができる。

なお、Final OAに対する補正内容が厳しく制限されてしまうことを考えると、バックアップとしての従属項は、第1回OAに対する応答時に可能な限り多く

追加しておくべきである。

＜米国向け対策3：Pre-Appealの活用＞

米国の場合、RCE（継続審査請求）を行えば、審査を何回も受けることができる。このことは、審査の機会を十分に確保可能な点で出願人にとって有利である反面、審査状況がこう着状態に陥るとRCEを繰り返すことになり、中間処理費用が高騰してしまう要因になり得る。そこで、米国における審査を効率的に受ける観点からは、審査状況がこう着状態に陥ったら、監督審査官を含む合議体による客観的な審査を期待できるPre-Appealを活用すべきである。

但し、基本的にはPre-Appealの審理対象は拒絶されたクレームに制限されるため、クレームと先行技術との差異が未だ明確になっていない状況でPre-Appealを利用することはできない。このため、Pre-Appealの活用によって中間処理費用を削減するためには、審判に適したクレームセットをなるべく早く完成させる必要がある。そこで、上記米国向け対策2を審査段階初期から実施し、これ以上のクレーム補正なしでも自明性の拒絶理由に対する適切な反論が可能ならば、との自信を持てるクレームセットを早期に作り出すことが重要である。

3) 欧州実務を踏まえた対策

欧州実務では、補正要件および単一性の要件が厳しいから、拒絶理由対応時において採り得る補正のオプションは元々多くない。このため、特許明細書が定める潜在的権利範囲からみた、拒絶理由対応時における顕在的な権利縮小は起きにくい。しかし、厳格な補正要件が引き起こす問題として「inescapable trap（逃げられない罠）」の問題があるし、1カテゴリにつき独立請求項を1個に制限するEPC規則43(2)が存在するから、これらを踏まえた上で適切に中間処理を行う必要がある。以下、欧州実務の特徴について説明した上で、これを踏まえた中間処理時の対策について述べる。

(a) 逃げられない罠 (inescapable trap)

上記4の「2) 欧州実務を考慮した実施形態の開示方法」でも述べたように、欧州実務では補正要件が極めて厳しい。上述のように、欧州実務で問題になりやすいのは、中間一般化を伴うような補正や、それ自体が

明細書中に開示されていない構成の組み合わせを限定するような補正である⁽⁵⁾。

こうした厳格な補正要件は、中間処理において採り得る補正のオプションを制限するだけでなく、登録後の異議申立手続において「inescapable trap（逃げられない罠）」の問題を引き起こす。逃げられない罠とは、異議申立手続において権利範囲の拡大を伴う補正が禁止されているために（EPC123条(3)）、審査段階で新規事項追加の問題が看過されて異議理由を抱えたまま登録になってしまった場合、権利範囲を拡大することなしに新規事項追加の問題を解消するための補正を行うことができず、異議理由の解消が不可能な状態に追い込まれてしまう状況を指す。欧州では補正要件が極めて厳しいため、逃げられない罠のリスクが非常に高い。

(b) 独立請求項数の制限 (EPC規則43(2))

欧州実務では、単一性の要件を満たす場合であっても、1カテゴリにつき複数個の独立請求項を設けることは原則として許されない。EPC規則43(2)によれば、同一カテゴリに複数の独立請求項を設けることができるのは、(i)相互に関連する複数の製品、(ii)製品又は装置の異なる使用、(iii)1個の請求項で表現することが不適切な場合における特定の課題に対する代替的解決手段、の何れか一つに出願の主題が関わっている場合に限られる。

なお、EPC規則43(2)に違反している場合、欧州特許庁からEPC規則62aに基づく通知が発せられる。これに対し、出願人は、EPC規則43(2)の上記(i)～(iii)の例外事由に該当する旨を反論するか、独立請求項を1個に絞り込む補正を行うことができる。仮にEPC規則62aの通知に対する応答によってもEPC規則43(2)違反が解消しないようであれば、調査対象が最初の独立請求項に制限されてしまい、調査対象から外れてしまった発明については分割出願せざるを得なくなってしまう（EPC規則137(5)）。

(c) 欧州中間処理時の対策

上記(a)及び(b)で述べた欧州実務の特徴を踏まえれば、以下の対策を採ることが望ましい。

＜欧州向け対策1：逃げられない罠のリスク低減＞

欧州での中間処理を行うに際して、上記(a)で述べた逃げられない罠に嵌らないように、先行技術を回避

するために行おうとする補正が逃げられない罫を引き起こす可能性を適切に評価したうえで応答しなければならない。逃げられない罫のリスク評価は、以下のように行うことができる。

第一に、補正対象の請求項が独立請求項又は従属請求項の何れであるのかを考慮する。独立請求項における新規事項追加の問題は、逃げられない罫に直結する。一方、従属請求項が新規事項追加の問題を抱えていても、異議申立手続において従属請求項を削除すれば新規事項追加の異議理由を解消可能であるため、逃げられない罫のリスクは高くない。

第二に、検討中の補正の種類が、逃げられない罫を引き起こし得るか否かについて考慮すべきである。補正の種類が中間一般化であれば、仮にこの補正を行った結果、新規事項追加の異議理由を抱えたまま登録になったとしても、明細書に明示的に開示された構成の組合せに限定することで、権利範囲を拡大することなしに異議理由を解消可能である。このような場合、逃げられない罫のリスクをそれほど意識しなくてもよいであろう。一方、補正の種類が中間一般化以外であれば、逃げられない罫のリスクが少なからず存在する。

このように、補正対象の請求項の性質（独立請求項又は従属請求項）および補正の種類を考慮したうえで、先行技術を回避するために行おうとしている補正が逃げられない罫を引き起こす可能性を適切に評価し、これを踏まえて応答方針を決定すべきである。

＜欧州向け対策2；EPC 規則 43(2)の例外事由に基づく反論＞

出願当初はカテゴリ当たりの独立請求項が1個であっても、審査段階において独立請求項が複数になり、EPC 規則 43(2)違反の拒絶理由が生じる場合がある。例えば、審査官が、当初クレームセットについて、「独立請求項1について特許性がないものの、これに従属する請求項2及び請求項3はそれぞれ許可可能である」と判断した場合、出願人の立場からすれば、可能な限り多様な権利を取得する観点から請求項2と請求項3をそれぞれ独立形式に書き換えたい。ところが、出願人が請求項2と請求項3を独立形式に書き換えると、審査官はEPC 規則 43(2)違反の拒絶理由を指摘するかもしれない。

上記(b)で述べたEPC 規則 43(2)は、単一性の要件とは別個に規定されたものであるため、同一又は対応

するSTFを有する複数の独立請求項間についても適用され得る。よって、上記例において、請求項2と請求項3が、対応するSTFを有していても、EPC 規則 43(2)の問題をクリアしない限り、請求項2及び3の両方を独立形式にて権利化することはできないのである。

このような場合に役に立つのがEPC 規則 43(2)(c)の例外事由である。特許性がない独立請求項1の下位概念クレームとしての請求項2と請求項3（いずれも許可可能と判断された請求項）が互いに排他的な実施形態に関するものであるような状況は普通に起こり得る。この事実を見落としてしまうと、請求項2と請求項3をそれぞれ独立形式に書き換える補正が許されるにもかかわらず、請求項2又は請求項3の何れか一方のみを独立形式に書き換え、他の請求項を削除してしまい、欧州における理想的権利範囲を実現できなくなってしまう。

よって、独立請求項が拒絶されてしまったものの許可クレームが複数存在する場合、EPC 規則 43(2)(c)の例外事由に該当するか否かを慎重に検討し、可能な限り多くの独立請求項を含めたクレームセットでの権利化を目指すべきである。

6. まとめ

本稿では、発明誕生から権利成立までの過程における権利変動現象について分析し、理想的権利範囲での権利化を阻む要因について検討した。具体的には、発明誕生時点において、進歩性・自明性の要件、単一性の要件および独立請求項数の制限等の審査実務上の制約の強さに応じて各国ごとに理想的権利範囲が先天的に定まり、発明誕生後における特許明細書および中間処理の段階での後天的な工夫によって理想的権利範囲を広げることができないが、特許明細書および中間処理の内容次第では理想的権利範囲からの権利縮小が潜在的又は顕在的に起きてしまうことについて述べた。そして、理想的権利範囲からの権利縮小要因として、各国実務を踏まえて特許明細書を実体面で工夫できていないという特許明細書作成段階における潜在的な権利縮小要因、および、各国実務の下で許される最大限のオプションを活用して拒絶理由応答を行うことができているという中間処理段階における顕在的な権利縮小要因の二つの要因を特定した。

続いて、本稿で提案するグローバル審査戦略(GPS)

が、(i)全ての出願対象国の審査実務を考慮した対策を予め盛り込んだ特許明細書（グローバル明細書）によって特許明細書作成段階で起こり得る潜在的な権利縮小を回避するとともに、(ii)審査対象国間の審査実務の差異を考慮して国毎に適切な応答を行う中間処理（グローバル中間処理）によって各国における拒絶理由応答時に起こり得る顕在的な権利縮小を回避することで、各国における理想的権利範囲に近い形での権利化を可能にするものであることを述べた。

そして、グローバル審査戦略の一要素であるグローバル明細書の在り方として、実体審査開始後において補正目的が厳しく制限される中国実務を考慮して戦略的なクレームセットを出願時に準備しておくこと、および、補正要件が厳しい欧州実務を踏まえて、図面に示された具体的な実施形態（開示基準点）を含む多くの実施形態の集合からなる技術思想を“面”として文で説明すること、を提案した。

また、グローバル審査戦略のもう一つの要素であるグローバル審査戦略の在り方として、日本のように単一性要件が緩やかな国では独立請求項数の最大化を目指し（日本向け対策1）、日本のように補正要件が緩やかな国では図面に基づく補正を積極的に活用する（日本向け対策2）ことを提案した。また、米国向けの対策として、非選択クレームを審査に戻すためにRejoinderを活用し（米国向け対策1）、自明性の拒絶理由の解消を狙ってバックアップとしての従属項を追加し（米国向け対策2）、審査状況がこう着状態に陥ったときにはPre-Appealを積極活用すべきである（米国向け対策3）ことについて述べた。さらに、欧州向けの対策として、先行技術を回避するために行おうとしている補正が逃げられない罫を引き起こす可能性を適切に評価した上で応答方針を決定するとともに（欧州向け対策1）、独立請求項が拒絶されてしまったものの許可クレームが複数存在する場合にEPC規則43(2)(c)の例外事由に該当するか否かを検討し、可能な限り多くの独立請求項を含めたクレームセットでの権利化を目指すこと（欧州向け対策2）を提案した。

なお、本稿で提案したグローバル審査戦略は、権利化業務の入口である特許明細書段階は全出願対象国に広く対応可能な普遍的なグローバル明細書を作成し、権利化業務の出口である中間処理段階では出願対象国のそれぞれの固有の特徴を理解したうえでグローバル中間処理により各国個別に対応するというものであ

る。本稿では、グローバル審査戦略の大まかな枠組みについて説明することに主眼を置いたため触れることができなかったが、主要国のうち一部のみを出願対象国とする場合、本稿で述べたグローバル審査戦略の考え方をベースとし、適宜カスタマイズすべきであることを付記し、本稿の結びとしたい。

注

- (1) これらの要件又は制限は、発明誕生時点でその発明について取得可能な権利範囲の限界を定めてしまうから、図1ではこれらを「先天性限界形成要因」と称している。
- (2) 厳密には、潜在的な権利縮小が確定するのは自発補正期間徒過時であるが、全ての中国出願について自発補正を行うことは現実的ではないから、ここでは中国向けの自発補正を行わないことを前提としている。
- (3) 効率的に審査を受け得る従属請求項として、例えば、独立請求項がA+Bという2つの構成要素を備えている事例において、「前記Aは、前記Bの内部において前記Bの延在方向に沿って配置されている」というような内的付加の限定を含むものが考えられる。仮に審査段階において構成要件Aを開示する先行技術文献1および構成要件Bを開示する先行技術文献2が発見されたとしても、構成要件Aと構成要件Bとの相互の関係をさらに特定した従属請求項を拒絶することは難しく、許可可能と判断される可能性を期待できるからである。
- (4) こうした従属請求項は、できるだけ多く設けておくのがよい。仮に一つ目の従属請求項が拒絶されても、残りの従属請求項が許可可能と判断されるかもしれない。また、従属請求項を複数設けていれば、審査初期段階において、審査官に様々な観点でサーチさせることができ、第1回目の拒絶理由通知を受け取った後、審査官の手の内（サーチ結果）を知った上で権利化までの道を最短距離で進むことができる。この場合、権利化までに発行される拒絶理由通知の総数は少なくて済み、早期権利化および応答費用削減を実現することができるであろう。
- (5) 中間一般化や構成の組み合わせについては、多田達也「EPOにおける補正 請求項の補正における補正の可否の判断について」、*パテント* 2011, Vol.64, No.13, pp65-75において詳しく解説されている。
- (6) 欧州特許庁及び中国国家知識産権局「Unity of Invention IP 5 report」
- (7) MPEP 806.06, MPEP 806.05, MPEP 809.02(a)において、限定要求/選択要求が発せられる状況(i)~(iii)がそれぞれ規定されている。
- (8) *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)
- (9) MPEP 2141には、自明性の結論を裏付ける論拠の具体例(A)~(G)が記載されている。

(原稿受領 2015. 8. 1)

(原稿修正 2015. 11. 11)