

シフト補正の禁止に関する 実務的側面からみた再考察

宮 前 尚 祐*

抄 録 「シフト補正の禁止」の制度（特許法第17条の2第4項）が施行された平成19年4月1日から、3年が経過した。その施行日以降に出願されたものの出願審査請求期間が過ぎ、続々とその運用の下に審査が行われていくこととなる。本稿では、まず、審査基準に規定された「シフト補正の禁止」に関する審査手順を整理しなおす。筆者なりの視点も含めて、発明の単一性の枠組みに基づくその審理構造（類型の区別）をまとめる。他方、欧州特許庁はこの制度を日本より先に導入している。その状況にもあたって見て、日本では欧州より厳しい運用となりえることを確認しておく。さらに、上記施行日以降の出願の中で早期に審査を終え、「シフト補正の禁止」の拒絶理由を受け、拒絶査定に至った事案を調査する。上記の確認及び検討を通じて、これまで言われてきた実務における留意点を検証し、新たに提案できる事項があればこれを多少なりとも抽出することが本稿の目的である。

目 次

1. はじめに
2. 「シフト補正の禁止」とは
3. 審査基準に定められた「発明の単一性」
 3. 1 基本類型
 3. 2 例外類型
4. 「シフト補正の禁止」の審査手順
 4. 1 [基本類型] に対応する審査手順
 4. 2 [例外類型] に対応する審査手順
5. 欧州特許庁の制度と運用
 5. 1 「シフト補正の禁止」に関する欧州の規則及び審査ガイドライン
 5. 2 欧州における審決例
 5. 3 日本の制度との対比
6. 実務上の対応における検討
7. おわりに

1. はじめに

「シフト補正の禁止」として補正クレームに対して拒絶理由が示され、拒絶査定を受けた9件の出願を抽出して、表1にまとめた¹⁾。いずれの件も最初の拒絶理由通知において、クレーム

ム1に特別な技術的特徴（STF：Special Technical Feature）が認められないとして特許法第37条（発明の単一性）の拒絶理由を受けている。これに対する補正が、審査基準に定められた「シフト補正の禁止」における補正要件²⁾を満たしていないとして最後の拒絶理由通知が発せられた。反論したものはほとんどなく断念し、拒絶査定に至っている。

上記9件のうち7件は拒絶査定を受けた出願から分割出願を行っている。そのうちの2件（No.6, 9）は分割出願において既に特許化に成功している。この結果からも分かるとおり、発明の単一性及びシフト補正の禁止に基づく拒絶査定に対しては、分割出願をしてこれをかわしておき、仕切りなおすことが有効な手立てとなる。一方、分割出願をしなかった2件（No.4, 8）は、個人出願人によるものであった。

言うまでも無いが、分割出願には再度の出願費用と審査請求料等の負担が発生する。個人発

* 弁理士 Naosuke MIYAMAE

表1 特許法第17条の2第4項に基づく拒絶理由を受け拒絶査定となった審査事例

No.	出願当初のクレーム1		出願人	分割出願	外国出願 ^{*1}	補正前のクレーム			補正後のクレーム ^{*4}
	発明対象	判断				総数	従属 ^{*2}	審査 ^{*3}	
1	物の発明(電気・機械)	STFなし	企業	有	有	13	並・シ	1,2,11	1+8
2	物の発明(電気・機械)	STFなし	企業	有	有	9	並・シ	1~4	1+5
3	物の発明(化学・材料)	STFなし	企業	有	有	11	—	1	2
4	物の発明(電気・機械)	STFなし	個人	—	—	10	並・シ	1~5,⑧	1+9
5	物の発明(電気・機械)	STFなし	企業	有	有	16	並・シ	1,2,13,16	1+5+16
6	物の発明(光学・機械)	STFなし	企業	有 ^{*5}	—	15	並・シ	1,②,6	1+明
7	物の発明(化学・材料)	STFなし	企業	有	有	5	—	1~3	1+明
8	物の発明(化学・材料)	STFなし	個人	—	—	2	—	1	1+明
9	製造方法(電気・機械)	STFなし	企業	有 ^{*5}	有	4	—	1,2	1+3

*1 esp@cenet による検索において対応する外国出願があるか否かで判断した。

*2 クレームセットが主に並列的シングル従属形式(3.2項①参照)で構成されていた件を「並・シ」と表示した。

*3 新規性・進歩性が審査されたクレーム番号を記載した。丸付きの番号はSTFが認められたクレーム。

*4 「+」はそのクレームを加入して減縮したことを意味する。「明」は明細書の記載に基づく補正。

*5 分割出願において特許査定とされたものを示す。

明家にとっては必ずしも低廉とはいえず、この拒絶査定によって権利化の断念を余儀なくされるかもしれない。企業にとっても他ではない。分割出願をせずに済むなら、それに越したことはない。

2. 「シフト補正の禁止」とは

審査基準に定められた「シフト補正の禁止」の制度の下で出願人が取りうる対応を次頁図1に示した。補正前のクレーム1に特別な技術的特徴(STF)があると判断された場合を、左ルートの「基本類型」に位置づけることができる。そこでは、特許法第37条に定められた「発明の単一性」本来のこれまでと同じ範囲で、明細書の記載に基づく広範な補正が許される。

他方、クレーム1にSTFがないとなると、状況は一変する。右ルートの「例外類型」とされ、直列的に従属する下位クレームにSTFがあるかがさらに点検される。その上で、補正が許されるのは、そのSTFがあると認められたクレームから「例外類型(1)」,あるいはSTFを見つけるために審査された最下位のクレームからである「例外類型(2)」。

それより上位にあるクレームのすべての発明特定事項で限定された下位クレームとなる。さらに、その詳細は後で述べるが、「例外類型(2)」においては、分かりやすく言えば、その補正は限定的減縮ないし内的付加の範囲でしなければならない。

特許法第17条の2第4項は、「その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その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発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」と規定する。これが「シフト補正の禁止」とよばれる補正の制限を定めた条文である。逆にいえば特許法上「発明の単一性」を満たす範囲での補正が保障されているともいえる。

そもそも「発明の単一性」の射程はどこまでか。シフト補正の禁止の審査手順については後でもう一度触れるとして、まずその「発明の単一性」について見ておきたい。審査基準³⁾にあたると、「発明の単一性」を、クレーム1がSTFを有する「基本類型」と、これを有さな

い [例外類型] とに大別して整理している。「シフト補正の禁止」の制度はこの「発明の単一性」に基礎付けられており、その審査基準上の枠組みを次項で整理する。

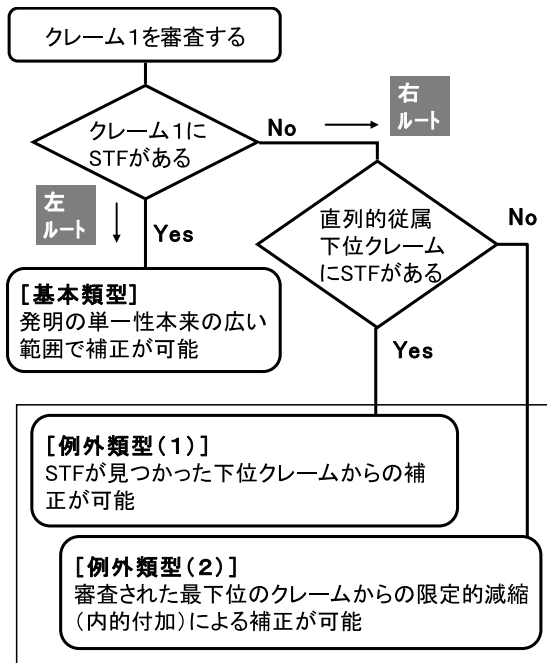


図1 シフト補正の禁止に対する出願人の対応

3. 審査基準に定められた「発明の単一性」

3.1 基本類型

平成15年の改正により、特許法第37条は「出願の単一性」から「発明の単一性」に呼称が変更された。その規定内容も変わり、従前の5つの類型を列挙する形から、特別な技術的特徴(STF)を中心とした単一の一般的発明概念を基礎とする抽象的な規範を示すものとなった。審査基準についてみると、この改正に合わせて、その外延を概ね維持しつつ類型の区別が構成しなおされている。それは先に述べたとおり大別して [基本類型] と [例外類型] とに分かれている (下記図2参照)。まず、その [基本類型] について見ていくが、本稿では、これをさらに

第1類型～第3類型の3つに区分して説明する。

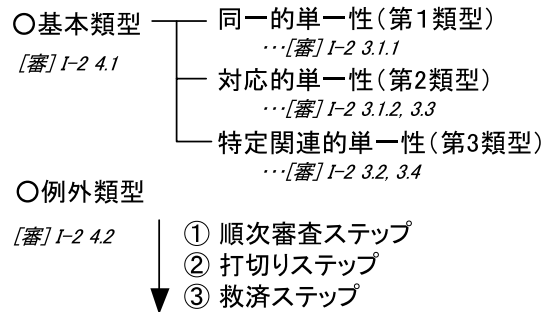


図2 発明の単一性における類型の区分

(1) 同一的単一性 [第1類型]

～同一のSTFを有する場合～

この類型は、発明のカテゴリーが同じクレームの間でSTFを共有している場合である。STFとは何かが問題となるが、これを特許法施行規則第25条の8第2項は「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」と定める。「技術的特徴」を、審査基準は、「出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項(発明特定事項)のうち、発明を技術的に特定する事項に基づいて把握する」とする。この説明では、そこで把握するものが何かを具体的な内容として特定していない⁴⁾。本稿では、審査基準や実務事案をできるだけ平明に検証することを優先し、誤解を恐れず、STFを「新規性を根拠付ける発明特定事項」⁵⁾ そのものとして読み、必要な場合にのみその発明としての思想的な広がりを考慮したい。

としてみれば、この類型は至ってシンプルである。クレーム中に新規性を根拠付ける発明特定事項Aがあれば、そのAを共有する限り、A+Bなるクレーム、A+Cなるクレーム、あるいはA+B+Cなるクレームを1つの出願に含めてよい。

(2) 対応的単一性 [第2類型]

～対応するSTFを有する場合～

この類型は、クレーム間でSTFが対応的に関連している場合である。審査基準の事例では、まず、いわゆるサブコンビネーションどうしのクレーム関係が挙げられている。確かに、この関係にあるものはクレーム間で同一のSTFを共有していない場合も多い。具体的には受信機及び発信機が挙げられ、それぞれその発明特定事項として「映像信号を通す時間軸伸長器」及び「その時間軸圧縮器」という逆の機能の手段を規定したクレームが単一性を満たすとされている。その他、この類型のものとして、セラミックスに係る発明において「炭化チタン」と「窒化チタン」という択一的に採用しうる同質的なものを別クレームで書き分けた例が挙げられている。すなわち、相補的ないし択一的なSTFを有するものが、この類型に含まれる。これと関連し、マークッシュ形式のクレームも、1つのクレーム内にはあるが、同属的かつ択一的な複数のSTFを規定するものとして、この類型に含めてよいであろう。

(3) 特定関連的単一性 [第3類型]

～特定の関係がある場合～

この類型は、例えば、「物の発明」とその物の「製造方法の発明」、「物質発明」とその物の「用途発明」、あるいは「反応中間体」とその「最終生成物」など、クレームされた発明の間に特定の関係が認められる場合である。これらものはSTFだけではなく、発明対象までもがクレーム間で異なりうる。したがって、STFを中心とした対比により発明相互の関係を決することは難しい。この類型ではむしろ発明の間に思想的ないし根源的な共通性があり、発明概念にまで引き伸ばして見て、それらに相応の連関 (Link) が認められるかが問題となる。まさにここが「発明の単一性」の射程を論

じる上で難しい議論のあるところである。審査基準もその説明に紙面を大きく割いている。事例の数を比べてみても、前記第1類型及び第2類型がそれぞれ8事例であるのに対し、この第3類型の説明には実に28事例を費やしている。

3. 2 例外類型

この類型はクレーム1にSTFが無い場合である (図1の右ルート)。審査基準は、これを上記「基本類型」とは異なる例外的なものとしてその審査手順を規定している。確かに、クレーム1にSTFが見当たらない以上、そこには対比する対象自体が存在しない。とすれば、STFを前提とした審査において、その対比行為自体を観念することができない。それでもなお更に下位クレームを審査するのだから「例外措置」といえる。この説明に幾分違和感がある。とすれば、29条や36条と違って、37条の運用を厳格化すると、その瑕疵を治癒するための補正の自由度 (17条の2第4項) にも波及し、その幅が相乗的に縮んでいくことであろう。つまり、37条のみ、出願時に白黒が付いてしまう実質的に出願時基準になってしまうことである。

いずれにせよ現行の審査基準に沿って対応することとなるから、そこで定められた [例外類型] の内容を押さえておかなければならない。筆者の整理により簡略化していえば、この類型では、前記図2に示したように下記3つのステップで審査が進む。

① 順次審査ステップ

このステップでは、STFが無かったクレーム1から、クレーム2, 3, 4, 5, …とSTFが見つかるまで順次下位クレームに降りて発明内容を点検する。ここで重要なことは、下位クレームなら何でもよいのではなく、直列的に従属したクレームのみが点検の対象となることである。すなわち、クレーム1を引用する

クレーム2,クレーム2を引用するクレーム3,クレーム3を引用するクレーム4…と,順次直列的に従属させていく従属形式(以下,これを「直列的シングル従属形式」という。),あるいはそのクレーム3以下においてマルチ従属形式のものをマルチ従属形式で受けていく従属形式(以下,これを「マルチ×マルチ従属形式」という。)でなければならない。逆に,例えば,クレーム1のみをそれぞれ引用するクレーム2,3,4…という並列的な従属形式(以下,これを「並列的シングル従属形式」という。)であると,クレーム2は審査対象となるが,クレーム3以下は審査対象とはならない。なお,このステップでは,クレーム同士が同じカテゴリ⁶⁾であることも要件となる。

② 打切りステップ

上記「①順次審査ステップ」で下位のクレームに降りていくのにも限度がある。「関連性の低い技術的特徴の追加であり,かつ,発明の課題の関連性が低い場合」には,そこで審査を打ち切ることとなる。これを「打切りステップ」と称してみた。ここで課される上記要件は他の条文や審査基準で示されたものではなく,新たな理解を要するところである⁷⁾。筆者は,これを特許法第17条の2第5項第2号の,いわゆる「限定的減縮」を一つの目安としてはどうかと考えている。同項同号は,「解決しようとする課題」が同一であることを求める点で,一応,上記「打切りステップ」で課す要件と共通する。そもそも「限定的減縮」にしてみても,その射程は明解ではない。1つの目安としていえば,内的付加は許容されやすく,外的付加は安心できないといったことが挙げられよう⁸⁾。仮説的にはあるが,そう解せば少しは馴染みのある理解ができる。

③ 救済ステップ

クレームセットの中に,既にした審査により,「審査が実質的に終了した発明」があれば実質審査の対象に加えるとする。出願人サイドからは,審査範囲が柔軟に拡大される点で期待が寄せられるところであり,これを「③救済ステップ」と呼んでみた。しかし,その後,審査ハンドブックの補充という形で,出願人の便宜に配慮した審査範囲の柔軟な拡大とのみ解することは妥当とはいえない説明が加えられている⁹⁾。要するに,このステップは,それまでの審査手続きに基づき,別のクレーム(発明)についても新たな検討を要さずに拒絶理由を拡大できる場合に主に適用するものであることが示されたように思う。その説明の最後にはこう明記された。「『審査が実質的に終了した発明』としなかったことについての意見が提出されたとしても,その意見に基づき審査対象を変更する必要はない。」この審査ステップは,いわば「拡大拒絶ステップ」というべきものになるのかもしれない。

例外類型の審査手順全体に立ち返ってみれば,その救済的な手順はこしかなない。出願人側の手続の便宜を優先させるべき状況が出てくるようであるならば,このステップの活用性の向上が考慮される。

4. 「シフト補正の禁止」の審査手順

上述した「発明の単一性」の審査基準の枠組みに基づいて,補正前のクレームは審査される。その後の補正の範囲を定める「シフト補正の禁止」の審査手順は,審査基準によれば,その補正前の審査結果が波及するものとして以下のように構成されている。

4. 1 [基本類型] に対応する審査手順

発明の単一性の[基本類型]に対応する審査手順¹⁰⁾を以下に示す。

まず、補正前のクレーム1にSTFがあった場合であるが、そうであれば既に前掲図1の左ルートの「基本類型」の広い範囲で審査がなされている。そして、それに次ぐ、そこからの補正も同様の広い範囲で認められる。つまり、前記3.1で整理したように、STFを共有する「同一的単一性」（第1類型）の範囲はもとより、「対応的単一性」（第2類型）及び「特定関連的単一性」（第3類型）にまで補正の許容範囲は広がる。クレーム1からの補正ができ、内的付加であろうと、外的付加であろうと、新規事項でなければその補正が可能である。必要であれば、物の発明から製造方法の発明にするなど、カテゴリー変更を伴う補正をすることもできる。

4. 2 「例外類型」に対応する審査手順

発明の単一性の「例外類型」に対応する審査手順¹⁰⁾を以下に示す。

補正前のクレーム1にSTFが認められず右ルートの「例外類型」となった場合(図1参照)、先に3.2で述べたように、「①順次審査ステップ」→「②打切りステップ」→「③救済ステップ」と進行し審査は既に完了している。その「順次審査ステップ」で審査された下位クレームにSTFが見つかったりすれば、その下位クレームから補正ができることとなる[例外類型(1)]。他方、どのクレームにもSTFが見つからなかった場合には、「①順次審査ステップ」で審査されたものの中で最下位のクレームから補正ができることとなる[例外類型(2)]。いずれにせよ、クレーム1からの補正が一切できないことはもとより、クレーム1と上記補正対象となった下位クレームとの間のクレームからの補正はできない。さらに、STFがどのクレームにもない[例外類型(2)]では、STFがどこかで見つかるまでは、まだ「②打切りステップ」の要件が課されたままである。そのため、安心して補正クレームを実質審査に付すには、その

要件内の補正、つまり筆者の仮説によるなら、そこからの限定的減縮ないし内的付加による補正しかできないこととなる(前記3.2「②打切りステップ」参照)。

5. 欧州特許庁の制度と運用

5. 1 「シフト補正の禁止」に関する欧州の規則及び審査ガイドライン

欧州特許庁では、日本に先んじて1995年にシフト補正を禁ずる制度を導入している¹²⁾。この制度について規則137条(4)は、「出願当初にクレームされた発明と結合していない、あるいはこれと単一の一般的発明概念を構成する発明と結合していない、未調査の技術事項に補正することは許されない。」と規定する。すなわち、欧州特許庁は補正の判断要件として、(i)単一の一般的発明概念を基礎とする「発明の単一性」の範囲(EPC 82条)と、(ii)未調査であるかどうかという「調査範囲」とをそのメルクマールとする。後者(ii)の「調査範囲」について、審査ガイドラインB-III 3.5は、「特許請求の範囲を補正した後に対象になると合理的に予測される主題の全部をカバーすべきである。」とする。つまり、出願当初のクレームの記載のみに限定されず、明細書の記載も含む相応の広い範囲における調査義務が課されている。結果として、補正の許容範囲もそのように広く確保されることとなる。

前者(i)の「発明の単一性」の判断について審査ガイドラインC-III 7.6は、先天的(a priori)な欠如と、後天的(a posteriori)な欠如とに区別して審査することを規定している。日本の現行制度はこれを手本にしたと思われる。したがって逆に言えば、前述の日本で採用された判断手法と同様のものとして整理することができる¹³⁾。欧州でいう「先天的」なケースとは、前掲図1でいう左ルート、つまり「基本

類型]となるクレーム1にSTFがある場合に相当するといえよう。他方、「後天的」とは、公知技術との関係でクレーム1にSTFが見いだせず、その他のクレームとの比較対象となる評価要素自体が欠如すると扱われる場合である(図1の右ルート)。ただし、欧州の審査ガイドラインC-III 7.7は「後天的」なケース(右ルート)において特に厳格になりすぎることを戒め、次のように慎重さを求めている。

「この両極端の間で許容しうるものを決定するには、厳格な規則を適用することができず、各件についてその論点に基づき考慮すべきであり、疑義があれば出願人にとって有利な決定とする。」(下線筆者)

5.2 欧州における審決例

「シフト補正の禁止」の制度について、欧州特許庁では、すでに審判で争われた例がいくつかある(表2)。それらの審決例にあたってみると、その判断は上記規則137条(4)に基づ

き概ねばらつきなく一様であることが判る。以下に、中でも丁寧に判示されている2件についてその概要を示す。

(1) 建機管理システム事件

本発明は、エクスカベータ(掘削機)等の各種建設機器に通信手段を取り付け、これを、人工衛星を通じて遠隔管理する管理システムに関する(表2の事件No.3)。

その審査において、クレーム1に記載された発明の非容易性(進歩性)が否定された。これに対し出願人は、管理情報の受発信について、引例に記載のない「ベース基地」を介して行うことを加入した。外的付加による減縮補正である。これは出願当初の下位クレームに規定されたものではない。この補正がシフト補正の禁止として排除されるものであるか否かが争われた。

審決は、まずシフト補正の禁止の判断の基礎となる「調査範囲」とは、クレームに記載された発明に加え、明細書において補正することが

表2 欧州特許庁におけるシフト補正の禁止に関する審決例

事件No.	審決番号	発明の名称(略称)	補正前の独立クレーム*1	審判部によって許容された補正の内容	
				補正内容*3	補足
1	T1394/04	パワーステアリング	STFなし	1+明	出願当初のクレームセットには含まれず、明細書及び図面に記載のあった技術事項への補正が認められた。
2	T0847/04	高圧媒体測定器	STFなし*2	7+明	従属クレームの内容との関係が考慮され、明細書の記載に基づく補正が“未調査”とはいえないとされた。
3	T0141/04	建機管理システム	STFなし	1+明	明細書にのみ基づく外的付加による補正の可否が争われた。補正制度そのものの意義にも触れ、その補正を認めた。詳細は本文参照。
4	T0915/03	電気コネクタ	STFなし	1+明	クレーム1の拒絶理由を克服するために明細書及び図面に基づく減縮補正を行った。この補正を認め、その発明の特許性を認めた。詳細は本文参照。
5	T0274/03	トルクコンバータ	STFなし	1+明	拒絶理由に対する補正の機会が出願人には必要。このことが考慮され明細書に基づく補正が認められた。
6	T0708/00	発信フレーム	STFなし	1+明	クレーム1とは別の独立クレームに規定されていた発明特定事項に関連する内容を加入する補正が認められた。

*1 欧州では独立クレームごとにSTFの有無が評価される。

STFは新規性及び進歩性を含む意味で判断される(審査ガイドC-III 7.6)。

*2 独立クレーム1の新規性・非容易性は認められた。別の独立クレーム7にはSTFが認められないとされた。

*3 1+明：請求項1に対して、下位クレームではなく、明細書に基づいて減縮する補正を行ったことを意味する。

予想される合理的な技術事項を包含するべきであることを確認した。その上で、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を超えてする補正が全く認められないとすると、明細書の記載の範囲内で補正をし、それにより新規性等に関する拒絶理由を克服することができるとした補正制度そのものが否定されてしまうことを指摘し、本件補正はシフト補正の禁止として排除されるものではないと結論づけた。

(2) 電気コネクタ事件

本発明は、オス端子をメス端子に挿入して用いる電気コネクタに関する（表2のNo.4）。

このコネクタのメス端子には旋回するアームが設けられている。このメス端子にオス端子を挿入したときに、上記メス端子のアームが旋回し、その端部のカムが、オス端子の所定の位置に係合し固定化する構造をとっている。上記クレーム1に記載された発明は非容易性（進歩性）を欠くとされた。これに対応し出願人は、クレーム1に、「アームの両端にはそれぞれカムと作動部とがあり、その間に回転軸があること」、「カムの係合固定化を促す抵抗部材が筐体内方にあること」を加入する補正を行った。これは、具体的な実施形態として明細書及び図面に示された事項に基づき減縮したものである。その技術的特徴は出願当初のクレームセットには明示されていない。

審決は要約して示せば以下のように説示する。

法が「発明の単一性」の要件として求める特別な技術的特徴（STF）とは発明の公知技術に対する貢献、とりわけ発明により解決された課題及び達成された効果によって分析する必要がある。補正後のクレーム1に追加された事項については、それがあつた特定の下のクレームに係る発明のみに限定すべきとする理由はなく、出願当初の全クレーム及びそれと関連する明細書の記載に基づく「調査範囲」が考慮されるべ

きである。本件において、補正によりクレーム1に追加された技術的特徴は、これに対応する明細書に記載された発明の課題からかけ離れたものではない。したがって、シフト補正の禁止の規定により、上記の補正が禁じられるものではない。

5.3 日本の制度との対比

まず確認しておきたいことは、クレーム1にSTFがないとされたときのクレーム1からの補正可能性である。日本では、クレーム1～3が審査され、クレーム3にSTFが見つかった場合、あるいはそのいずれにもSTFが見つからなかった場合、クレーム1及び2の発明特定事項のすべてを含むクレーム3からしか補正をすることができない（次頁図3参照）。いずれにしてもクレーム1+2+3からの減縮補正しかできない。

これに対して、欧州では、上記審決例にもみられるように、そのような制限はなく、クレーム1から補正をすることが許されている。その外延をなす判断基準とされていた「調査範囲」は、明細書の記載に基づくそれなりに広い範囲で解されている。しかも、クレーム1にSTFがなく単一性に「後天的」な瑕疵があつたとしても、出願人にとって不利益とならないことが考慮されていた。結果として新規性や非容易性（進歩性）に関する拒絶理由を、その手続内で克服する相応の機会が保障されている。

わが国で本制度が導入された趣旨として説明されていた、携帯電話の「アンテナ」からその「ヒンジ」に発明を乗り換える補正¹⁵⁾。そのような、発明の内容を大きく変更する補正は、たしかに第三者の監視負担や行政経済の点からみて一定の制約が課されても仕方がない。しかし、そのような当初言われていた大きな変更を伴う「シフト補正」の事例は、およそ欧州でいう「先天的」な枠組みを超えるものの議論であつ

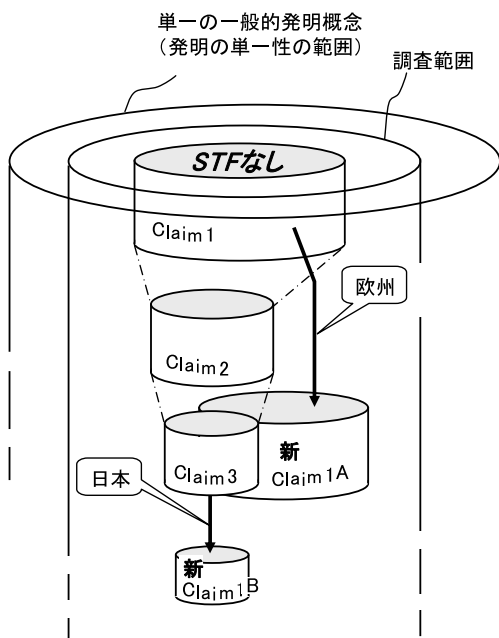


図3 欧州と日本の補正可能範囲を示した概念図¹⁴⁾

て、独立クレーム（クレーム1）にSTFのない「後天的」なものに関するものではない。図3のように、わが国の補正制限は、国際調和の過程で行き過ぎ、ともすれば厳しすぎる設定になったのかもしれない。

6. 実務上の対応における検討

上述のようにわが国の審査基準に基づく運用は、料金体系を含む制度設計の全体的な相違があるとしても、審査における判断の仕方として、今まで欧州で経験してきたものより厳しいものとなるかもしれない。そのことは覚悟しながら、それでも最大限利益的に振舞いたい。上述の審査基準の理解を踏まえ、「シフト補正の禁止」による拒絶理由を受け拒絶査定となった9件の事案に当たり実務の状況を確認する。これまでに提案された留意点の検証に加え、新たに提案できることがあれば、それを少しでも洗い出してみたい。

(1) 検討1：クレームの従属形式

シフト補正の禁止の制度が導入される際、少

なくとも直列的シングル従属形式とし、できるだけマルチ×マルチ従属形式でクレームセットを構成することが推奨されていた¹⁶⁾。これに対し、表1に示した9件のうち5件（出願No.1, 2, 4, 5, 6）においては、請求項1のみを引用する並列的シングル従属形式でクレームセットが構成されていた。そのクレームの内容からみて、クレームセットを、直列的シングル従属形式にでも、マルチ×マルチ従属形式にでも、しよとすればできたように思われる。審査経緯の一例を挙げると、No.1の事案では、クレーム1, 2, 11が審査対象（審査範囲）とされ、そのいずれにもSTFがないと判断された。これに対し、出願人はクレーム1+8にする補正を行ったが、シフト補正の禁止により補正後のクレームは審査されなかった。

出願当初に直列的な従属形式にしていれば、請求項8はおおよそ「順次審査ステップ」において審査対象とされていたと思われる。仮に請求項8にSTFが見つかったとして、許容される補正クレームはクレーム1+2+3+4+5+6+7+8であるから、クレーム1+8としたいなら分割出願をせざるを得ない。であるなら同じかというところでもないであろう。分割出願をする前にクレーム8に記載された技術的特徴に関する審査官の見解が、先の出願で得られたはずである。それが出願戦略上重要な示唆になることは言うまでもない。

敢えてそうせず並列的シングル従属形式にした理由は何か。察するに、米国等のマルチ×マルチ従属形式が許されていない地域への出願展開を考慮し、その個別対応の煩雑さを避ける目的であったことが考えられる。しかしながら、この「シフト補正の禁止」の制度の下にあっては、上記の結果をみても、やはり、できるかぎり直列的シングル従属形式かマルチ×マルチ従属形式にして出願することが推奨される。

上記出願No.2においては補正後も並列的シン

グル従属形式でクレームを構成したため、補正クレームも一部のものしか審査をうけられなかった。補正後には外国出願との関係を考慮する必要は、もはやない。[例外類型]になったときの不利益を回避するため、直列的シングル従属形式か、できるだけそれより権利範囲の点で有利なマルチ×マルチ従属形式にすべきである。

(2) 検討2：クレーム2に求められること

クレーム1にSTFがあること。それが重要であることは言うまでもない。ただ、それがなくても、クレーム1を引用する同一カテゴリーのクレーム2は必ず審査される。そのため、「請求項2の重要性が従来と比較して格段に高くなった」ことが指摘された¹⁷⁾。確かに、クレーム3以下は「打ち切りステップ」により審査されないおそれがある。また、少しでも限定事項の少ない若いクレームでSTFが見つかることが当然ながら望ましい。

表1のNo.6ではクレーム2にSTFが見つかった。しかし、そのクレーム2に記載された発明については、2つの引用例の組合せにより「発明の非容易性（進歩性）」が欠如すると拒絶理由を受けている。これに対し出願人は、クレーム1に明細書に基づく外的付加事項を加入する補正を行った。それは、シフト補正の禁止として審査されず、拒絶査定に至っている。このような結果を避けるには、出願前に、請求項2が非容易性のある発明内容になっているか見っておかなければならない。

さらに言うと、本件については、明細書の背景技術に記載された公知文献とは異なる公報が拒絶理由通知中で引用され、クレーム2の非容易性が否定された。つまり、完全を期すなら、大変難しいことではあるが、未知の公知例をも想定しておかなければならない。

上記のとおり、クレーム1におけるSTFの

有無に関する分析はもとより、クレーム2ではそれに留まらず、発明の非容易性についても視野に入れておくことが求められる。さらに、できれば未知の公報の出現もそれなりに想定した強いクレーム立てが望ましい。

(3) 検討3：チャレンジクレームを下位に送る

出願No.3のクレーム1は「物の発明」であった。クレーム2以下はクレーム1を引用するその物の「製造方法の発明」である。このクレーム1に係る「物の発明」にはSTFがないとされ、クレーム2以下に減縮する補正を行った。しかし、異なるカテゴリーの発明への補正であって、やはり許されない。シフト補正の禁止による拒絶理由を受け拒絶査定となっている。この出願では、上記補正後の「製造方法」に係るクレームを分割出願として出願し、現在審査に係属中である。この分割出願を避けるにはどうすべきであったのか。

本願明細書をみると、「製造方法の発明」を本命にしているように思われる。もし、そう捉えていたのならば、その「製造方法の発明」をクレーム1として出願することが考えられる。同じように新規性・非容易性（進歩性）がないとして拒絶理由を受けたにしても、本命の発明なら下位クレームが充実しているなどSTFが認められる可能性が高いであろう。また、補正や反論について特許性を主張する算段が立てやすい。審査の結果、その「製造方法の発明」に特許性が認められれば、[特定関連的単一性]の要件を満たすものとして、その製造方法により得られた「物」やその製造方法に適用する「物」に関する発明も審査の対象となる可能性がある。チャレンジクレームに係る「物の発明」が特許されるかは保証の限りではない。しかし、本願の手続内で[発明の単一性]本来の[基本類型]の広さにおいてそれと関連(link)する発明を包含し、反論や補正をする機会が広がり

うるとすれば大きな利点といえる。

(4) 検討4：択一的要件の記載順序

表1の出願No.8, 9はいずれも択一的要件を別のクレームで規定していた。具体的に、出願No.9をみると、クレーム1で広くやや抽象的に製造方法を規定し、クレーム1を引用するクレーム2として特定の処理を所定の工程の後に行う「後処理法」を規定する。他方、クレーム1を引用するクレーム3では特定の処理を所定の工程の前に行う「前処理法」を規定している。クレーム2及び3の「後処理法」と「前処理法」とは択一的であり相容れない。したがって、これらのクレームを直列的シングル従属形式又はマルチ×マルチ従属形式とすることはできない。結局、クレーム2に規定された「後処理法」を開示する文献が審査において見つかり、拒絶査定となっている。その後、クレーム3の「前処理法」による発明は分割出願で難なく特許化に成功している。

これを分割出願せずに済ませる方法はあったのか。簡単ではない。1つの請求項に書き込み、「あるいは」として択一的に記載しても、これは、その記載順序により別の請求項に記載されたものと同様に扱われる¹⁸⁾。とすると、その内容からみて、どちらを先に書くかを決めなければならない。そのために未知の公知文献を予想するとしても、そこには限界がある。

上記事案を見た限りで気づくこととしていえば、やや技巧的ではあるが、通常の論理性から考えられる順番と逆にしてみてもどうか。上記出願No.9でいえば、特許された「前処理法」はそれ自体やや特殊な感じを受ける。何の制約もなければ、これを拒絶された「後処理法」の後で述べる方が座りがよい。シフト補正の禁止の制度に対抗する意味でしかないが、択一的なものとはいえ、いくらかでも「具体的」「特殊的」「個別的」といった感じのあるものがあれば、

それを先の若い番号のクレームとして選択することがよいかもかもしれない。

(5) 検討5：自発補正の検討

いま、この時点で、上記検討1～4について思い当たる点があれば、その審査結果が出る前に、自発補正をすることが勧められる。特に、手続き的な煩雑さを避ける観点からは、審査請求期限が到来するにあたり、その手続きをするときに上記気づく点の自発補正を行ってはどうか。従属形式を見直すと、カテゴリーの関係を整理するといったことは、深く内容的な検討に立ち入らなくともある程度統一的に判断できるところである。そのような自発補正を審査請求と同時に進めてもよいであろう。

(6) 検討6：意見書での陳述

今回確認した9件においては、そのほぼ全件が、補正後の請求項1に記載された発明にSTFがあることを主張していた。しかし、それだけでは、シフト補正の禁止（17条の2第4項）の要件に適合するものではない。補正前のクレームにSTFがないとされたのだから、上記図1の右ルートになる。審査基準で課された要求を満たしているというためには、少なくとも「STFがあると判断された下位のクレーム」又は「審査された最下位のクレーム」から補正をした、そのことを述べなければならない。さらに、後者については、「打止めステップ」で課される要件を満たすことも主張しておくことが良いかもしれない。

上記9件の中には、法改正時に説明のあった携帯電話の「アンテナ」から「ヒンジ」に乗り換える補正の例を挙げ、本願の補正が左程に補正前の発明から無関係なものではないことを強調しているものがあつた（出願No.5）。このような主張は要するに、上記審査基準の例外類型における形式的な取り決めとは別に、柔軟な審

査を求める旨の陳述ともいえる。これは「必要以上に厳格に適用することがないようにする。」とする本制度の趣旨からみても矛盾したものではない¹⁹⁾。実際、今回確認した9件のうち3件(No.2, 4, 6)において審査基準で定められた範囲を超えて、本来審査対象としなくてもよいものについて、柔軟な審査が行われていた。

ただ、その旨の主張をするだけでは審査する側も立ち位置を変えにくいと思う。補正後のクレームにおける上記審査基準に定められた手順との関係をまず明らかにすべきであろう。必要により、その上で上記のような審査の内容的柔軟性を求める主張を展開することが勧められる。

(7) 検討7：STFが有る旨の主張

上記9件においては、すべての件で請求項1にSTFがないとされ、この点を争うものはなかった。筆者がみたところでも、その点の判断に具体的な疑問のもたれるものはなかったように思う。しかし、上記図1で説明したように、クレーム1にSTFが有るか無いかで、その対応の幅には大きな差がでる。外形的な構造や具体的な工程手順を規定する発明では、STFなしの判断がなされたとき、そこに取り付く島はないのかもしれない。一方、引用例に明示のない要件を技術常識で補うような拒絶理由(設計変更)の場合や、作用や機能・用途で規定する発明では、新規性であっても技術的意義の解釈等によって判断に差が生じうる。また、数値限定発明やプロダクトバイプロセスクレームなど、その発明の要旨認定の仕方により判断が分かれることがある。典型的には、内在同一における一応の合理的疑い(prima facie)による拒絶理由などである。このようなSTFの有無に関する評価事実に対する反論は審査ハンドブック等にあたっても遮断はされていない。内容によっては争うべきときがあるものと思料される。今後の事案に注目していきたい。

(8) 検討8：拒絶査定不服審判の請求

シフト補正の禁止による拒絶査定は分割出願をすることで回避することができる。その一方で、出願人にはそれとは別に、あるいはそれと同時に、拒絶査定不服審判を請求するという選択肢が特許法上与えられている。中長期的な変化をもたらす意味ではユーザーにとって重要なツールになりえる。欧州では上記(表2)のように複数の審決が蓄積され、その判断手法にはほぼバラツキの無い一定の規範が形成されていた。この点、わが国において上級審で審理を受け、審決取消訴訟に至ったときまで考慮すると、「シフト補正の禁止」について反論するその法的根拠が必ずしも明確ではないことが指摘されている²⁰⁾。確かに、欧州のように「調査範囲」といった規範的要件はわが国にはなく、その適用の当否を争うことはできない。個別具体的な手順を定めた現行の審査基準に沿って審査がなされたなら、その点に瑕疵はない。とすれば、審査基準に定められた審査手順そのものの適法性が審判ないし訴訟における判断対象となるのかもしれない。ちなみに、上記欧州の審決として紹介した表2の6件中、3件は、日本企業により審判請求されたものである。日本企業の補正制度に対する関心の高さを読み取れるなら、ここで特筆せずとも、その査定の内容によっては、わが国でも審判で争われる事案が出てくるものと思料される。

7. おわりに

「シフト補正の禁止」に関する実務の傾向を把握するための1つの指標として、分割出願の数の変化に注目していかなければならない。現在の分割出願の数はおよそ10,000件/年で推移しているようである²¹⁾。昨今、明らかにクレーム1に新規性のない出願を良しとする出願人はないように思う。一方、個々の出願人による審査能力にも自ずと限界がある。特許庁段階で近

接する公知文献が発見されることも、ある程度やむを得ない。このあたりの事情が分割出願の数字となって現れてくるのではないか。

平成21年に入って特許庁の審査能力件数が審査請求件数を上回ったという報告があった²²⁾。審査の迅速化の要請が多少でも緩和されたようであれば、その分、シフト補正の禁止における厳格化の要請も後退したといえるかもしれない。ユーザーの便宜に配慮した柔軟な運用の可能性も考慮される。

本稿では、シフト補正の禁止により拒絶理由が出され拒絶査定になったものを抽出し、実務上の検討を行った。この拒絶理由を巧く克服した事案等にもあたり、さらに学んでいきたい。

注 記

- 1) 筆者の調査により平成19年4月1日以降の出願で平成21年10月末までに拒絶査定となった11件を検索することができた。本稿ではそのうち内容の分析を終えた9件を取り上げた。分割出願においてさらに審査に係属しているものが多く、具体的な案件が特定される情報は本稿に含めていない。
- 2) 審査基準、第Ⅲ部 第Ⅱ節
- 3) 審査基準、第Ⅰ部 第2章参照。同章2.2, 4.1によれば、[基本類型]の判断をSTFの判断の前に行うことを前提にしているようにも解される。しかし実務上は、図1のように請求項1におけるSTFの有無によりルートが異なるものとして、択一的に解してしまうことが分かりやすい。
- 4) この部分は審査基準の改定案が公表されたときには、「…のうち、発明を技術的に特定するものをいい、通常は、発明特定事項そのものと考えて差し支えない。」とされていたが、パブリックコメントにおける指摘を通じて現在の内容となった。
- 5) 審査基準 第Ⅰ部 第2章 2.2は「STF」を公知技術との異同（新規性）だけではなく、単なる設計変更をも含むものとして規定している点には注意を要する。

- 6) 特許庁からは審査基準案のパブリックコメント(Q23)に対し、以下のように回答されている。「発明の『カテゴリー』は、『物』、『方法』、『物を生産する方法』の3種類です。」これによるなら、上記3つの各カテゴリー内であれば、下位クレームで発明対象が変わっても、[順次審査ステップ]の審査対象から排除されることはないと解される。
- 7) 審査基準には、第Ⅰ部 第2章 4.3, 例1, 2, 同章 5. 事例32~36の7つの事例が収録されている。
- 8) 竹田和彦,「特許の知識(第8版)」, p.270(2006)
- 9) 審査ハンドブック 61.02
- 10) 審査基準、第Ⅲ部 第Ⅱ節 4.1.4.2
- 11) 審査基準、第Ⅲ部 第Ⅱ節 4.3
- 12) O.J.EPO, 1995 pp.420-421
- 13) 欧州での「先天的」な場合とは、先行技術に關する検討の前から単一性の欠如が明白な場合とされている。「後天的」なときの判断としては、(i)クレーム1のみではなく各独立クレームが最初の審査対象となる点、(ii)STFの認定が進歩性にも及ぶ点で、日本と異なる(審査ガイドライン C-Ⅲ 7.6)。
- 14) クレーム1~3のすべてが同一カテゴリーで直列のシングル従属形式であることを前提としている。
- 15) 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度の在り方について」(案)(2009.12)
- 16) 日本弁理士会 特許制度委員会 第1部会 2008年3月 公開フォーラム資料
- 17) 富澤孝, パテント, Vol.60, No.9, pp.12-16(2007)
- 18) 審査基準、第Ⅰ部 第2章 4.2 ⑤の下, 第Ⅲ部 第Ⅱ節 4.3.2 ⑥の下参照。ただし、マーカッシュ形式では、実施例との対応関係が参酌されると解される(審査基準 第Ⅰ部 第2章 4.1(1)(注)参照)。
- 19) 審査基準、第Ⅲ部 第Ⅱ節 5.
- 20) 特許第1委員会, 知財管理 No.10, p.1594(2007)
- 21) 産業構造審議会,「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」, 平成16年10月, p.12
- 22) 高倉成男,「特許制度改革の論点」, 平成12年10月6日(春秋会研修資料)

(原稿受領日 2010年1月26日)