

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

株式会社帝人知的財産センター 為山 太郎

目次

1. 「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」の是非？
2. 「裁量による」との修正説について
3. 「第37条（発明の単一性）」の射程範囲について
4. 国際調和の観点
5. 「減縮補正」に対する特許法第17条の2第4項の適用について
 - (1) 請求項が一つだけの場合
 - (2) 従属請求項が存在する場合
6. 最後に

1. 「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」の是非？

特許請求の範囲の補正の手法の中でも「減縮補正」はもっとも基本的なものの一つである。特に請求項に係る発明が新規性の要件を満たさない場合には、「減縮補正」はもっとも最初に検討する補正手段となることが多い。

一つには「減縮補正」では、引例等に記載された従来技術を、明確に除外しやすいからである。また、他の理由としては、「減縮補正」は特許請求の範囲を拡大することが無く、審査の無駄や第三者への不測の不利益が発生する可能性が低いから、補正が却下される懸念が最も低かったからである。実際、補正しうる範囲が最も制約を受ける最後の拒絶理由通知後の補正時においてさえ、いわゆる限定的減縮に制限されるものの「減縮補正」そのものは広く認められてきた。

しかし最近では、たとえこのような減縮補正であったとしても、そして当初明細書の記載の範囲内であったとしても、審査の途中段階では特許法上、例外なく禁止されている、との見解がある。平成18年改正により導入されたいわゆる「発明の内容を大きく変更する補正」⁽¹⁾（「シフト補正」）の禁止（特許法第17条の2第4項）の規定が、このような場合にも一律に適用される、との解釈によるものである。

もう少し詳しくその解釈について確認してみよう。

補正前の「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない」場合、その請求項にはもともと発明の先行技術に対する貢献を明示する「特別な技術的特徴」は存在しない。一方特許法第17条の2第4項は、補正前後の発明が、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たすことを要求している。そしてこの単一性は特許法施行規則第25条の8第1項により、同一の又は対応する「特別な技術的特徴」を有することを要件としている。

しかし、補正前の審査された請求項に記載された発明が「特別な技術的特徴」を有さない場合、その後にはいかなる補正を行ったとしても、補正後の請求項に記載された発明と補正前の発明との間に、共通の「特別な技術的特徴」は存在し得ない。

そこでこの解釈では「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない」場合には、「減縮補正」を含め、いかなる補正であったとしても、その補正前後の発明は常に特許法第37条の発明の単一性の要件を満たし得ない、と解釈する。

そして第37条の要件を満たさないから第4項違反であり、特許法第17条の2第4項（いわゆるシフト補正禁止）は拒絶理由（第49条第1号）であるから、特許法上、明確に禁止されている、との結論を導き出すのである。

だがこのような解釈は、あまりにも補正の可能な範囲を狭く限定しており、特許法が特許請求の範囲の補正を認めていること（第17条の2第1項）の趣旨を没却したものであるように思われる⁽²⁾。

また、このような「減縮補正」がすべて「発明の内容を大きく変更する補正」（第17条の2第4項）に該当するとも考えにくい。例えばこの第17条の2第4項は立法化される前に、産業構造審議会等にて検討されてきたが、その議論の対象とされた「シフト補正」は数%にすぎないと報告されている。そしてその調査

は第 29 条第 2 項の進歩性違反の拒絶理由が通知されたものを母集団として算出された数字であった⁽³⁾。つまり第 29 条第 1 項の新規性違反の拒絶理由が通知されたものは、当時制限すべき「シフト補正」の検討対象の中にさえ入っていなかったのである。

また実際にも、現行の審査基準においても一定の制限はあるものの特別な技術的特徴を有さない発明の減縮補正は許容されており、新規性が無い（特別な技術的特徴を有さないことは明らかである）からといって、一律にすべての補正が第 17 条の 2 第 4 項違反とするとの実務は行われていない。

つまり上記の新規性を有さない請求項に係る発明が審査された場合に、一律にその後の補正が第 17 条の 2 第 4 項（シフト補正）違反であるとの解釈は、文理解釈としては可能であるとしても、法解釈としてはその結論において妥当性に欠けるものであると考えられる⁽⁴⁾。

2. 「裁量による」との修正説について

ところで、違反であるとの上記法解釈は変更せずに、次のように修正を加えてこの問題を解消しようとする考え方がある。同じく「発明に実質的に瑕疵が無い」第 37 条（発明の単一性）や第 17 条の 2 第 5 項（いわゆる「最後の拒絶理由通知後の補正の制限」）違反について、審査官等に大きな裁量権が与えられていることを、第 17 条の 2 第 4 項（シフト補正）違反にも類推適用しようという考え方である。

この修正説によれば、第 17 条の 2 第 4 項違反もまた、発明の本質にかかわる欠陥ではないのであるから、例えば明確に第 4 項違反であったとしても、審査官は「適用しなくてもよい」との大きな裁量権が与えられているとされる。そして審査迅速化の目的に反しないような特定の場合には、特許法上は明確に禁止されていないものの審査官の裁量により「ある一定の条件を満たした減縮補正であれば許容される」と考えるのである。

だがこの修正説には、法的根拠が希薄であるという欠点がある。なぜ第 4 項違反に対し、審査官が自由な裁量権を有するのかが不明なのである。

例えば、第 37 条（単一性）の判断において審査官に広い裁量権が認められているのは、審査の途中段階での判断時のみに限定されている。第 49 条の判断時である査定時においては、その特許請求の範囲は、明確に単一性の要件を満たしている必要がある。

また第 17 条の 2 第 5 項（最後の…）は、「新たな最初の拒絶理由」を審査官等が通知すれば、その補正の違法性は解消するという特異な事情がある。その意味では第 5 項についての自由な裁量権は、「再度の最初の拒絶理由の通知を省略することができる」裁量権と同等のものにすぎない。

これらに対し、第 17 条の 2 第 4 項については、審査官に自由な裁量権を与える明確な法的根拠を見つけないことが出来ない。やはり第 4 項については、基本どおり審査官が第 17 条の 2 第 4 項の要件を満たしていないとの心証を得た場合には、拒絶査定しなければならない、と解するのが妥当であろう。つまり第 5 項（最後の…）とは異なり、その裁量権の範囲は相当狭いものとならざるを得ないのである。

したがって逆の立場から考えてみると、「補正前に審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない」場合に、その「減縮補正」を一律に禁止せずたとえ一部であっても定常的に認める実務を行うためには、最初に述べた第 17 条の 2 第 4 項（シフト補正）の法解釈自体を変更し、何らかの新たな法規範を立てる必要があることになる⁽⁵⁾。

それでは具体的には、第 17 条の 2 第 4 項に対し、どのような解釈を行えば良いのであろうか。以下に筆者の考えを述べる。

3. 「第 37 条（発明の単一性）」の射程範囲について

さて、本題の第 17 条の 2 第 4 項の解釈を考える前に、その判断の前提となる第 37 条（発明の単一性）の射程範囲について考察することにする。第 4 項では、審査前後の発明が「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」ことが必須の要件とされているからである。

現在、第 37 条（発明の単一性）の射程範囲として、日本の審査段階において一般的に採用されている考え方は、特許査定時はもちろん、審査の途中段階でさえも発明の単一性判断を行うべき対象とする解釈である。

しかし一方、第 37 条が特許法上の拒絶理由になるのは査定時だけなのであるから、第 37 条（発明の単一性）の判断の射程範囲は、査定時のみであるとの解釈も可能である。さらに第 37 条以外の拒絶理由があつて拒絶査定とされる場合には、発明の単一性よりもその拒絶理由の方が本質的な拒絶理由であると考えられ

る。したがって、第37条（発明の単一性）の判断の射程範囲は、特許査定時のみに限定されていると解釈することが、より合理的である。

そしてこのように査定時のみを第37条の射程の範囲とした場合、審査の途中段階では、査定時に発明の単一性の要件を満たしえないことが予想されるかどうか、その判断基準となろう。例えば独立形式請求項に記載された発明（以下「独立請求項」とする）間や、あるいは独立請求項の新規性や進歩性が否定され、特許性を有さないことが判明した場合の引用形式の各従属請求項に記載された発明（以下「従属請求項」とする）間が、その発明の単一性を判断すべき対象とされうると考えられる。

ところでこの2つの法解釈では、結果として独立請求項とその従属請求項との単一性の判断手法において、大きな相違点が生まれる。

なぜなら審査の途中段階にて単一性の判断を行う場合には、独立請求項が新規性、進歩性等の特許性を有するかどうか、つまり「特別な技術的特徴」を有するかどうか不明であるからである。したがって審査の途中段階でも発明の単一性の要件を満たす必要があるとの解釈の立場をとった場合、独立請求項とその従属請求項は単に形式的な違いにすぎず、発明の単一性の判断においては同一の取扱いを行う必要があることになる。

一方、査定時のみが第37条の射程の範囲内であると解釈した場合、独立請求項のみの発明の単一性を判断すれば足りる。なぜなら、独立請求項は特許査定時には特許性を有することが前提となっているからである。そして従属請求項は常に独立請求項の発明特定要件をすべて共通に有しているのであるから、基本的に共通する「特別な技術的特徴」が有り、特許査定時に発明の単一性が問題になることはありえない。

また、独立請求項の新規性や進歩性が否定され、特許性を有さないことが判明した場合には、拒絶理由が明らかであるから特許査定がされる可能性は無い。そこでこの場合には、発明の単一性については、独立請求項が削除されたと仮定して、各従属請求項間の問題として検討すればよい。つまり事後的に各従属請求項がそれぞれ独立請求項となったとして取り扱えば足りるのである。

具体的に、次のような事例で考えてみよう。

【前提条件】

請求項1；A（新規性欠如の独立請求項）

請求項2；A + a1（請求項1に従属）

請求項3；A + a2（請求項1に従属）

この事例の場合、審査のこの途中段階にて単一性を判断した場合、

- ・請求項1は特別な技術的特徴を有さず、したがって請求項1, 2, 3の間の単一性は無い。

- ・審査対象は基本的には、請求項1のみである。

との結論が導き出される。ここでは審査対象となる請求項の数が大幅に絞り込まれるという問題があり、実際この解釈を採用している平成16年以降の出願に適用される審査基準では、審査対象を広げるためのいくつかの判断基準が定められている⁶⁾。

一方、審査の途中段階は第37条（単一性）の射程範囲外であるとし、査定時のみの単一性に注目した場合、

- ・請求項2, 3は請求項1の従属請求項である。したがって、請求項1, 2, 3は第37条（単一性）の判断の射程範囲外であり、形式的には発明の単一性の要件を満たす。

- ・したがって審査対象は請求項1～3である。

- ・ただし請求項1の特許性が事後的に否定された場合には、請求項2, 3の間で単一性を判断し、単一性の要件を満たさない場合には例外的に、どちらか一方を審査対象外とすることもできる。

との結論が導きだされる。

このように審査対象となる請求項の数がある程度確保される点からも、筆者は第37条（単一性）の射程範囲を、査定時のみに限定する解釈が妥当であると考えている。

4. 国際調和の観点

さて、第37条（単一性）の射程範囲を、査定時のみに限定する上記の解釈は言い換えると、「独立請求項に着目して、発明の単一性の要件を判断する解釈手法」であるといえる。

ちなみに、現在の審査基準のように日本において独立請求項とその従属請求項との間の単一性を問題とし始めたのは実は比較的最近である。例えば平成15年の第37条の改正前は、「特定発明と関連発明との関係は、通常、独立形式請求項どうしのみの対比で判断することができる」とされていた。そして平成15年の第37条（単一性）の改正後の審査基準から、独立請求項とその従属請求項との間の単一性が問題とされ始

めたのである⁽⁷⁾。

ところで平成15年の第37条の条文改正は、国際調和をその主目的の一つとして行われたものである。すると改正後の現行の審査基準等で用いられている解釈の方が、諸外国との調和が取れているのではないかと懸念が生じる。

しかし、実際にはPCT、EPおよびUSのいずれの審査においても、独立請求項に着目して発明の単一性の判断が行われている。「独立請求項に着目して、発明の単一性の要件を判断する解釈手法」の採用は、かえって国際調和の観点からも適切な解釈であると思われる。

たとえばPCTの審査ハンドブックでは「10.06 発明の単一性は、まず第一に、国際出願における従属クレームではなく、独立クレームとの関係において考慮する。」「10.08 …独立クレームが先行技術を回避しない場合、当該クレームに従属するすべてのクレーム間には依然として、発明的連関が存在するか否かの問題を慎重に検討する必要がある。連関が残っていない場合、単一性の欠如が事後的に（すなわち、先行技術の評価後に初めて生ずる）提起されることがある。」と記載されている。

欧州特許庁審査便覧においてもPCTと同様の規定振りであり、「先天的」又は「後天的」な単一性欠如（C部Ⅲ-19.7.6項タイトル）が問題とされている。また審査においては、「引用された先行技術が1つ若しくは複数の独立クレーム中で新規性の欠如又は進歩性の欠如を示すものであり、その結果として従属クレーム間に単一性の欠如が存在する場合には、出願人にその旨を通知すべきである。」（Ⅵ-8.3.6項、ただし下線は筆者）とされ、独立請求項とその従属請求項との間の単一性は要求されず、もっぱら事後的に従属請求項間に単一性の問題が発生することがある点のみが記載されている。

またUSでは、特許法施行規則§1.146（種の選択）に「属についてのクレームを許可することができないものと認定された場合は、そのクレームの対象に限定される発明の種を選択するように要求することができる」とされており、通常独立請求項である属の特許性が否定された場合には、従属請求項である種の中から審査対象を出願人自らが選択する制度となっている。つまり独立請求項の属クレームと、従属請求項の種クレームとの間の単一性は、なんら要求されていないの

である⁽⁸⁾。

ところで、このように現在の日本のみが審査の途中段階でも発明の単一性の要件を課すとの判断手法を採用している原因はどこにあるのだろうか。筆者は、一つには平成15年の第37条（単一性）の改正前の特許法の実務においては、その単一性の判断を発明の内容にまで踏み込んで判断していた名残であると考えている。改正前の規定では、「特定発明」を認定するために内容面まで検討することが単一性の判断時に要求されており、新規性、進歩性等の特許要件に関する詳細な審査に入る前であるとはいっても、諸外国のように機械的に発明の単一性の要件を判断することはされていなかったのである。

またもう一つの理由としては、日本法ではシフト補正禁止の制度を平成15年改正時に採用していなかったことが挙げられよう。審査の途中段階での単一性の要件を厳しく判断した場合には、日本独自の「最後の拒絶理由通知時の補正の制限」（第17条の2第5項）と組み合わせることにより、発明の大きな変更を、シフト補正禁止の規定無しでも、実質的には禁止できるのである。

5. 「減縮補正」に対する特許法第17条の2第4項の適用について

(1) 請求項が一つだけの場合

それでは第37条の射程範囲を査定時に置き、独立請求項のみについて発明の単一性を判断する解釈を行う立場では、審査段階にて「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」、その後の「減縮補正」に対して、どのように第17条の2第4項が適用されるのだろうか。

ここではまず問題の単純化のために、補正前の請求項が一つだけの事例を検討することにする。

審査された結果「補正前に新規性を有さない請求項に記載された発明」（以下「補正前の請求項」）は、「補正前に受けた拒絶理由通知において特許することができないものか否かについて判断が示された発明」である。そして「減縮補正された請求項に記載された発明」（以下「補正後の請求項」）は、「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」に該当する。

このとき「補正後の請求項」は「補正前の請求項」を「減縮補正したもの」であるから、実質的には「補

正前の請求項」は「独立請求項」に、「補正後の請求項」は「従属請求項」に該当する。

ここで、第37条の射程範囲を査定時のみに限定する解釈を採用した場合、独立請求項とその従属請求項については、基本的な判断として第37条の射程の範囲外である。したがって結果的に、本事例の「補正前の請求項」と「補正後の請求項」とは、第37条の発明の単一性の要件に違反しない発明である。つまり消極的理由ではあるが、論理解釈により第37条の発明の単一性の要件を満たすものと判断することができる。

ちなみに仮想的な独立請求項である「補正前の請求項」は、新規性が無いために補正時に削除される。したがって査定時には「補正前の請求項」は削除され存在していない。つまり、この「補正前の請求項」と「補正後の請求項」との間の、実質的な発明の単一性の要件について査定時に再検討する必要もない。

すなわち、第37条の発明の単一性の射程範囲を査定時のみに限定して解釈した場合には、「補正前の請求項」と「(減縮補正を行った)補正後の請求項」とは、形式的に発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当し、第17条の2第4項の要件を満たすこととなる。

この解釈によれば、「減縮補正」は、基本的には第17条の2第4項違反とはならない。そして、特許が一旦成立した後の訂正時には認められる「減縮」や、「最後の拒絶理由通知後の補正」で認められてきた「限定的減縮」でさえ、「請求項1に記載された発明が新規性を有さない場合は一律に、第4項の規定により補正が一切認められない」との不合理性を、有効に解消するのである。

また請求項が1だけの場合に、その請求項に係る発明が新規性を有さない（当然、特別な技術的特徴も無い）としても減縮補正は認めるという現行の審査基準の運用とも、結果としては一致する。

(2) 従属請求項が存在する場合

さて、請求項が一つだけの場合に減縮補正が第4項違反にならないとすれば、補正前に独立請求項とその従属請求項からなる複数の請求項が存在した場合にはどのように考えるべきであろうか。

先ほどの事例で考えて見よう。

【補正前】

請求項1；A

請求項2；A + a1（請求項1に従属）

請求項3；A + a2（請求項1に従属）

まず、基本通りに請求項1～3を審査（調査）対象とした場合であるが、このとき、請求項1をaという要件にて減縮補正し、請求項1'（A + a）としたとする。すると、その従属請求項である請求項2'、3'もまた、自動的に補正前の請求項2、3を減縮補正した請求項となる。

【補正後】

請求項1'；（A + a） [請求項1の減縮]

請求項2'；（A + a） + a1 [請求項2の減縮]

請求項3'；（A + a） + a2 [請求項3の減縮]

ここで補正前と補正後とは、「請求の範囲全体としても減縮補正したものになる」ため、請求項の数が1だけの場合と同じくこのような事例もまた、「第4項違反に該当しない」と解釈することが妥当であろう。特に制限すべき理由は見出せないからである。

すなわち、請求項が1だけの場合に減縮補正を適法とした場合には、基本的には独立請求項とその従属請求項の複数の請求項が存在した場合にもまた、その独立請求項の減縮補正は適法であると考えることができる。

もっとも、請求項1の新規性、進歩性などの特許性が否定され、かつ請求項2と請求項3の技術的連関が無いなどの理由で片方の審査や調査が行われなかった場合については、何らかの補正の制限が行われることにはなる。

しかし、これは「審査請求された請求項を審査しない」との厳しい処分を行うものなのであるから、それ相応の理由付けが必要であるものと考えられる。それは請求項1に係る発明の新規性や進歩性が否定されるだけでは足りず、例えば従属請求項の特徴的な発明特定要件であるa1及びa2の先行技術に対する貢献の程度や、技術的な差異をも考慮することが必要であろう。

なお、このように広く補正可能な範囲を認めてしまうと第4項の存在意義がなくなるのではないかとの意見もあるかも知れない。しかし本来第17条の2第4項の改正が議論された審議会ではシフト補正の典型例として二つのタイプしか挙げられていない。一つは「独立請求項が2つあり、発明の単一性の要件を満たさないために片方の請求項だけが審査された後に、審査さ

れなかった独立請求項のみに補正する場合」であり、もう一つは「独立請求項が一つだけの場合に、審査後に全く別の独立請求項に補正する場合」であった。つまり独立請求項間の発明の単一性及びシフト補正のみが議論されたのであって、独立請求項とその従属請求項の間の発明の単一性等については一切議論されていないのである。

また請求項1に係る発明が新規性や進歩性を有さず、特別な技術的特徴が無い場合は極めて頻繁にあり、第29条第1項や第2項の拒絶理由が通知されることが通常である。このような、しかも一度目の拒絶理由に対応する場合に、当初明細書の記載範囲内であることに加え、減縮補正にさらに厳しい補正制限をかける制度は、世界的にもかなり特異なものとなる⁽⁹⁾。もともとこのような場合については、第4項の射程範囲外であると考えべきではないだろうか⁽¹⁰⁾。

ただ上記解釈では当然のことだが、現行の審査基準において特例が認められている補正前の請求項の数が1だけの場合は結論が合致するものの、請求項の数が2以上になった場合には、結論が異なってくるという問題点がある。今後の活発な議論による解決を期待したい。

6. 最後に

平成18年の法改正により、いわゆるシフト補正禁止の規定（第17条の2第4項）が導入され、平成19年4月以降の出願からすでにその適用が始まっている。

しかしパテント誌第2007年9月号にて富澤孝先生が解説されておられるように、「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」が極めて少なく、司法による審査是正が行われにくいことが予想されている⁽¹¹⁾。

さらに、最初に述べた「補正前に新規性（あるいは特別な技術的特徴）を有さない請求項に記載された発明が審査された場合には、減縮補正も含め、その後の一切の補正が特許法上禁止されている」との法解釈が仮に正しいとした場合、審決取消訴訟等の司法判断の場において、出願人側に有利な結論が出る可能性はほとんど、全くと言っていいほど無いことになる。

中にはこの法解釈の結論を変更するためには、特許

法第17条の2第4項を再改正するしか方法はない、とか、少なくとも経済産業省令である施行規則の第25条の8を改正しないことにはこの解釈は変更し得ない、とする意見もあるようである。

だが、これらの規定はPCT等の諸外国の規定振りとも対応しており、条文を改正すればすべてが解決する、という単純なものではない。法改正よりも条文解釈で解決すべき問題であると筆者は考える。

本稿が、シフト補正禁止（第17条の2第4項）に関する極端な法解釈を、少しでも修正する一助となれば幸いである。また最後に、あくまでも本稿の内容は筆者の個人的見解による意見であり、筆者の属する団体等の意見を代表するものでないことを申し添える。

以上

注

- (1) 逐条解説〔第17版〕（特許序編）の用語に倣った。審査基準や改正本では「特別な技術的特徴を変更する補正」との用語が用いられている。一般的には「シフト補正」と略称されている。
- (2) なお、本稿における「減縮補正」は当初明細書の記載範囲内であって、第4項以外の第3項等の他の規定には反しないものであることを前提として論をすすめる。
- (3) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 平成16年10月「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」p.7 例えば「サンプル調査の結果、平成14年の1年間になされた特許法第29条第2項の拒絶理由通知129,650件に対し、タイプ1の補正がなされたのは、約2,140件（約1.65%）と推定される。」「サンプル調査の結果、平成14年の1年間になされた特許法第29条第2項及び第37条の同時拒絶理由通知4,313件に対し、タイプ2の補正がなされたのは、約475件（約11.0%）と推定される。」「現状では、タイプ1とタイプ2を合計すると、年間約2,600件（約2.0%）と推定される。」との記載がある。
- (4) ここでは「特別な技術的特徴を有さない場合」としてもっとも典型的な「新規性の要件を満たさない場合」を扱っている。もっとも施行規則第25条の8第2項の文言「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」からは、「特別な技術的特徴」は「進歩性」に近い概念とも考えられるため、「新規性」を「進歩性」に置き換えてもほぼ同様の議論が成り立つ。

(5) 第4項は無効理由(第123条各号)には挙げられておらず「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」ために例外が認められる、との説明が一般的だが、これではどの範囲が第4項に該当するかが不明のままであり、法規範とはいえない。

(6) 例えば「特別な技術的特徴を有さない場合」で判断せずに「特別な技術的特徴を有しないことが明らかな場合」のみに審査を中断する条件を限定していることや、「最初の直列的な従属系列を形成している発明」は例外として審査対象として扱うことは、この解釈の弊害を緩和するための手法であろう。

(7) 平成15年12月31日以前の出願に適用される審査基準2000年12月 第I部第2章 出願の単一性の要件、「2.4 関連発明についての判断 単一性の要件が独立形式請求項の間で満たされている場合、それらを引用する引用形式請求項によって単一性の欠如の問題を生ずることはまれであると考えられる。したがって、特定発明と関連発明との関係は、通常、独立形式請求項どうしのみでの対比で判断することができる。」なお、2003年の改正後は「判断することができる」との文言が「判断するのが効率的である」と修正されており、その他の本文はさらに大幅に改定されている。

(8) ちなみに三極特許庁「記載要件についての法令・審査基準の比較研究」(2007年12月公表)では、日本特許庁が独立請求項と従属請求項が単なる形式的な相違に過ぎないとしているのに対し、他の特許庁は明確に区別すべきものであるとしている。(和文仮訳(特許庁HP)「分析結果」第14ページ, 3. (2) (d) **独立請求項と従属請求項**)

「JPOでは、独立形式請求項と引用形式請求項は、記載表現が異なるのみで、同等の扱いを受けるものである。

EPOは、独立クレームは、その他の請求項を参照せ

ずに、独立して有効である請求項であるとの意見である。独立クレームは、発明のすべての必須特徴を含むべきである。EPOは、従属クレームを「他の請求項の特徴のすべてを含む請求項」と定義している。従属していると見なされるためには、請求項は、それが参照する請求項と同じカテゴリになければならない。異なるカテゴリの別の請求項を参照する請求項は、独立クレームと見なされる。

USPTOは、出願人は1つ又は複数の請求項を独立形式又は従属形式で表すことによって発明を請求することが認められると指摘している。……」

(9) 日本の最後の拒絶理由通知後の補正は、「減縮補正」が許容されているにもかかわらず、それをさらに「いわゆる限定的減縮」のみに制限している。しかしこの制度は日本法特有のものであり、このように二度目の拒絶理由通知に対応するものであってさえ、外国人にうまく説明することは困難である。

(10) たとえば欧州においても「非調査主題に対する変更」について「単独でクレームされた場合に適用されるが、明細書で最初から開示されていた特徴が、たとえば新規性又は進歩性の欠如など、審査官が提起した拒絶理由を克服するために、最初に提出されていた請求の範囲に追加された場合には適用すべきでない。」(審査基準C部VI, 5. 補正, 5. 2補正の許容性(ii) 非調査主題に対する変更)とされている。「新規性又は進歩性の欠如」の際に自由に減縮補正することは通常認められていることが前提であり、「非調査主題に対する変更」でさえ、せいぜい追加料金の納付が求められるにすぎない。

(11) パテント2007年9月号p.12～「いわゆる『シフト補正禁止』の審査基準について」富澤 孝

(原稿受領2009.2.12)