

図説 シフト補正の国際調和

会員 諫山 太郎

要 約

シフト補正の判断の基礎となる、発明の単一性の規定については、平成 15 年の特許法改正にて、PCT や EPC と同様の規定振りとなるように国際調和が図られました。しかし、近年の調査研究報告では、特に、特許請求の範囲の最初に記載される発明が特別な技術的特徴 (STF) を有しないときに、現行の国内での運用は、海外の運用と大きく異なることが指摘されており、現在、審査基準を改訂する方向で検討が進められています。本稿では、海外とりわけ欧州の発明の単一性の判断手法を参考にすることによって、今後、日本においてシフト補正の判断基準の国際調和が図られた場合の展望について図式で解説したいと思います。

目次

1. はじめに
2. パテントクレーム調査団報告書
3. 発明概念の数え方
4. 条文との対応関係
5. 発明の単一性規定は沈黙する
6. 国際調和型のシフト補正基準
7. おわりに

1. はじめに

昨年、平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書が公表されました。その中で、テーマ「発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究」に関しては、『現行の発明の特別な技術的特徴 (STF) を変更する補正の運用は、特許法第 17 条の 2 第 4 項の立法趣旨からかけ離れており、硬直的すぎるとの指摘』について検討がなされ、『海外の運用に合わせて、同一の又は対応する STF に基づく審査とする検討が必要ではないか』と結論付けられました。

このような行政庁の研究報告を受けて、今後、発明の特別な技術的特徴を変更する補正 (いわゆる「シフト補正」) の運用は、一層の国際調和が図られるものと予想されます。

シフト補正の判断基準は、発明の単一性の考え方をベースにしています。発明の単一性とは、クレームに記載した複数の概念が、共通する STF を有することにより、全体として一つの発明概念として括れるかど

うかの要件です。そして、シフト補正の判断基準は、補正の前後で、STF が共通していることにより、発明の単一性を満たすか否かの基準といえます。

シフト補正基準の国際運用手法が理解しにくい原因の一つは、発明の単一性の国際運用手法が理解しにくい為といえます。そして、発明の単一性の国際運用手法が理解し難い原因は、日本と海外では、クレームの位置づけと、「発明概念」という用語の意味づけが、異なっているためと考えられます⁽¹⁾。端的に述べると、日本では、クレームにおいて発明を定義するという位置づけですが、海外では、クレームにおいては保護対象を定義するというスタンスです。また、一般的に、日本では、発明あるいは発明概念は、出願人にとって主観的な新しさがあればよいと考えますが、海外では、客観的な新しさまで必要と考えるのが通常です。

このように、クレームの位置づけと発明概念の意味が、日本と海外とでは異なっているため、これらの用語を日本における意味で用いて、国際調和の判断手法を理解することは極めて難しい状況となっています。

そのため、本稿では、発明の単一性ならびにシフト補正の、海外の運用手法を、図式で解説し、今後、日本において国際調和が図られた場合の展望について記述したいと思います。

2. パテントクレーム調査団報告書

PCT (特許協力条約) は、わが国と欧米各国の間で、1970 年にワシントンで調印されました。当時、日本で

は、一出願一クレームの制度を採用しており、単一の発明の下で多項制を採用する欧米とは、大きな隔りがありました。そこで、「欧米各国の特許制度、特に多項制、すなわち①単一の発明について複数のクレームを認める制度、および②相互に密接な関係をもつ複数の発明を一出願に包含させる制度並びにその運用の実態を調査、研究し、併せてPCT批准に伴う特許制度改正の方向を検討するための参考に資すること」を目的として、特許庁審判部を主体としたパテントクレーム調査団が欧米各国に派遣されました。

そのパテントクレーム調査団による報告書は、『欧米におけるクレーム多項制～パテントクレーム調査団報告書』として1971年に発行されています。同報告書は、少々古い資料ですが、海外における発明の単一性の基本的な考え方を図説していますので、以下に引用したいと思います。

『第1節 イギリス

I. 特許庁

1. 「一発明」の概念

1949年特許法第21条4項には「一つの特許は、一つの発明に対してのみ付与される。しかし、何人も訴訟または他の手続きにおいて、一以上の発明に対して特許がされたという理由に基づいて異議を申立てることができない」と規定されている。しかし、一発明とは何かということについては法律に何も規定がなく、基本的には、その発明が関連する技術状態に依存する。一出願中の独立クレームの間に A common, novel, unifying feature or concept が存在すれば（これは必ずしもクレームされていなくてもよい）、全体として一発明と考えるのが原則である。図において、水位（技術水準）が A のときには、二つの峰を持った一つの山（発明）であるが、技術水準が上昇して B となったときは、甲、乙二つの山（発明）となる。』

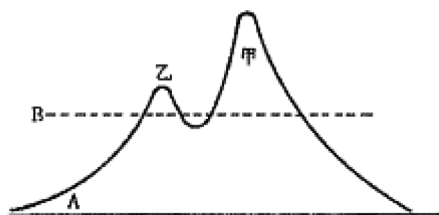


図1. 同報告書64頁より引用

上記は、パテントクレーム調査団報告書64頁において、イギリス特許庁の「一発明」の概念について解説した箇所です。上図（図1）からは、クレームの位置

づけや発明概念の意味の違いを乗り越えて、海外における「発明の単一性」の考え方が明確に伝わってきます。

すなわち、出願時の水位（技術水準）が A の実線ラインにあれば、クレームの全範囲において、山が一つなので、発明の単一性が満たされますが、先行技術調査の結果、審査段階で水位（技術水準）が B のラインであることが明らかになると、事後的に、甲と乙の2つの山（発明）が一出願に含まれることになり、発明の単一性を満たさなくなる、ということです。

同報告書は、古い資料ですが、引用した『一出願中の独立クレームの間に A common, novel, unifying feature or concept が存在すれば（これは必ずしもクレームされていなくてもよい）、全体として一発明と考えるのが原則である』との考え方は、現行の欧州特許庁（EPO）の考え方ともよく一致しています（以下参照）。

『独立クレームのもつ各クレームに共通な主題が周知の場合であって、残された主題にクレーム全体で共通する新規で統一的な概念（原文：unifying novel concept common to all）もない場合は、単一性の欠如が明らかになる。これとは反対に、残りのクレームに新規で創作的な共通する概念や原理（原文：a common concept or principle which is novel and inventive）がある場合は、単一性欠如の不備はない。』< EPO ガイドライン 206 号附属書 B 7.7 審査官の手順 >（著者訳）

また、同報告書44頁において、『各国の単一性判断のベースは、その表現こそ違え、その内容は、実質的にさほど相違がないといっても良いのではなからうか（各論をご覧いただければおわかりのように、イギリス、オランダおよび西ドイツの単一性の判断は、実例の検討に関する限り大同小異であり、その相違を見出すことの方がむしろ困難である）。』と総括していますので、上記の引用箇所は、イギリス特許庁の当時の考え方にとどまるものではなく、欧州各国における現在の「発明の単一性」の考え方にも通じているといえそうです。

3. 発明概念の数え方

前掲の引用図は、海外での発明の単一性の考え方を

よく表現しています。そのため、発明の単一性をベースとしたシフト補正基準の国際調和を考えるにあたって、よい判断材料となると思いますので、以下に図を参照しながら海外での発明の単一性の考え方を整理してみます。

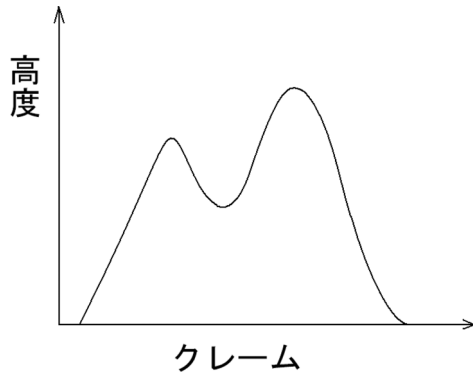


図2. 複数クレームと高度

図2の横軸は、クレームの広がりをしており、縦軸は、技術水準の高度を示しています。一般的に、クレームにおいて、技術的特徴を組み合わせれば組み合わせるほど、高度は高くなるといえます。

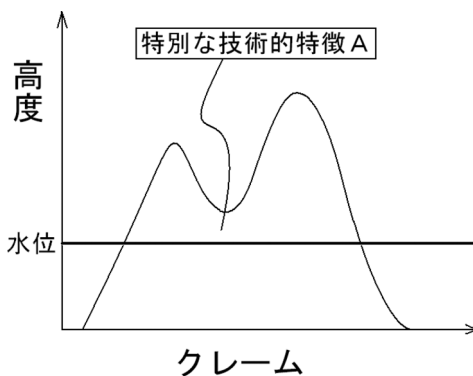


図3. 発明の単一性を満たす場合

先行技術文献調査の結果、図3の水平ラインで示す高さで、水位（技術水準）が定められたとします。このとき、山のピークは二つありますが、水面上には、一つの島が浮かびますので、欧州では、発明概念は単一であり、発明の単一性を満たすと考えます（図3）。

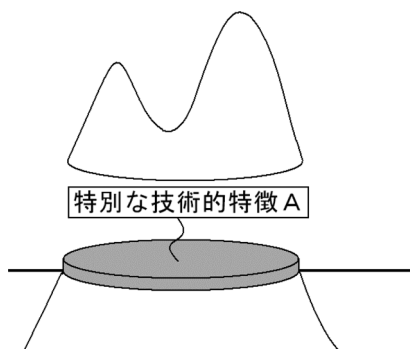


図3-2. 発明の単一性を満たす場合

図3の場合は、上図（図3-2）のように、この発明の単一性を満たす範囲で、特別な技術的特徴（A）は共通しています。

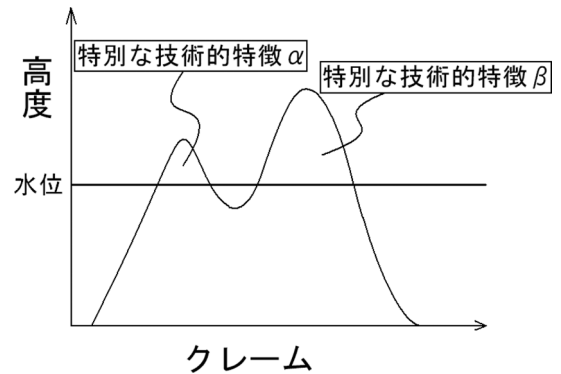


図4-1. 発明の単一性を満たさない場合

一方、先行技術調査の結果、図4の水平ラインで示す高さで、水位（技術水準）が定められたとします。このとき、水面上には、一つの島ではなく、二つの島が浮かんでいることとなりますので、発明概念は二つ存在し、発明の単一性を満たしません。すなわち、特別な技術的特徴（ α ）を共有する一群と、別の特別な技術的特徴（ β ）を共有する他の群が存在することとなりますので、後者は、審査対象から外れることとなります（下図4-2参照）。

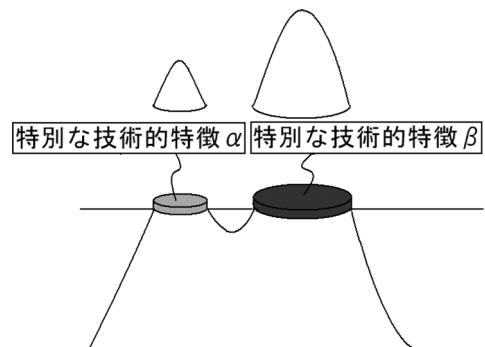


図4-2. 単一性を満たさない場合

4. 条文との対応関係

特許権は、物権的権利ですので、不動産の所有権に喩えられることがあります。

そこで、この比喩を用いて、前節の海外での発明の単一性の考え方と、条文との対応関係について考察してみたいと思います。

比喩の前提として、この架空の国では、未発見の島が多く、未発見の土地を発見した者には、申請が最も早い者に、その土地の所有権を与えることにしています。ただし、調査の容易のため、一つの申請書類で申請できる土地の範囲は、一つの島の範囲内に限られま

す。これらのことを、以下のように法整備したとします。

<土地取得法（架空）>

第1条（土地所有権付与の要件）

新たな土地を発見した者は、海面水位以下の土地である場合を除き、所有権を得ることができる。

第2条（土地の単一性）

申請は、一つの土地、または、単一の島を形成する一群の土地ごとに、行わなければならない。

2 前項の単一の島を形成する一群の土地は、全体として、同一の、または、対応する特別な高度を有する。「特別な高度」とは、海面水位に対する正の高度である。

すなわち、土地取得法第1条では、海面下に沈むような土地は、国家として土地の所有権を認めるにふさわしくないので、土地の高度は、海面水位より高くなければならないと規定しました。また、土地取得法第2条では、調査負担の観点や申請人間の公平性の観点から、1件の申請は、一つの土地ごと、または、一つの島に属する一群の土地ごとに行わなければならないと規定しました。すなわち、一つの島の範囲内で、一つの土地として申請してもよいし、複数の土地に区画化して申請してもよいけれども、1件の申請書類については、一つの島の範囲内で申請しなければならないという規定です。

このように、土地取得法の第1条は、特許法第29条第1項（新規性）に対応しており、土地所有権法の第2条は、特許法第37条（発明の単一性）に対応しています。

したがって、上述した海外の運用手法を採用したとしても、条文との対応関係を維持することができそうです。すなわち、発明の単一性に関して、海外の判断基準は、日本国の特許法上においても妥当と考えられます。

5. 発明の単一性規定は沈黙する

上述した<図3. 単一性を満たす場合>において、クレーム毎に、クレーム番号（1～5）をつけて、縦グラフとした図を以下に示します。

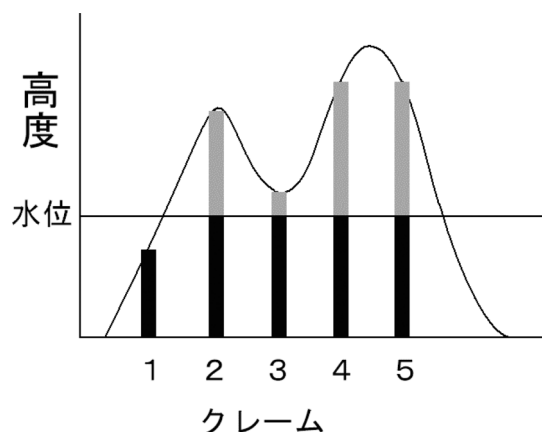


図3-3. 単一性を満たす場合

上図（図3-3）に示すように、クレーム2～5は、技術水準より高度な技術的特徴（STF）を共有していますが、クレーム1は、技術水準を下回っており、特別な技術的特徴（STF）を有していません。

この場合、日本国特許庁の現行審査基準では、「特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、当該発明と他の発明との間で、同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができないため、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。」と判断し、一定の要件を満たす場合のみ、例外的に単一性の拒絶を問わないこととされていました⁽²⁾。

しかしながら、前節<4. 条文との対応関係>にて比喩のとおり、発明の単一性の条文は、水位（技術水準）を超えた部分が、単一か複数かを問題としている規定です。言い換えれば、発明の単一性の規定は、メインクレームに、新規性のない従来概念が記載された場合に、この法令に合致するか違反するか沈黙している、ということが出来ます。

一方、下図（図4-3）に示すように、サーチの結果、技術水準より高度な技術的特徴（STF）が二つ以上と

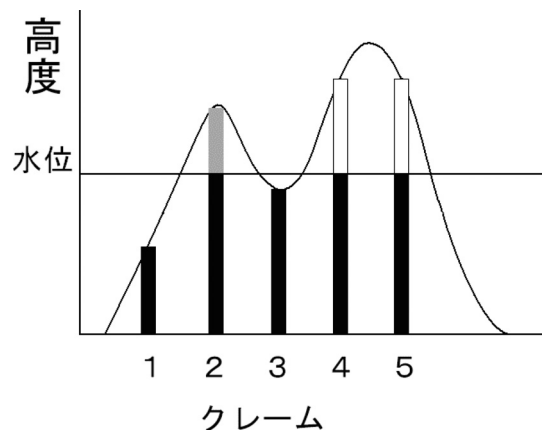


図4-3. 単一性を満たさない場合

なった場合に、二つ目以降（クレーム3～5）について単一性の欠如となり、審査対象から外れることとなります。

以上のように、発明の単一性は、本来、技術水準（水位）を超えた技術的特徴（STF）が、クレーム全体にわたって共通しているか否かを問題としています。その判断手法としては、個々のクレームの技術的特徴を取り出してクレームを一对一で比較するよりも、クレーム全体から共通する技術的特徴を抽出して判断の方が効率がよいと考えられます。以下にその判断方法の一例を提案します（図5参照）。

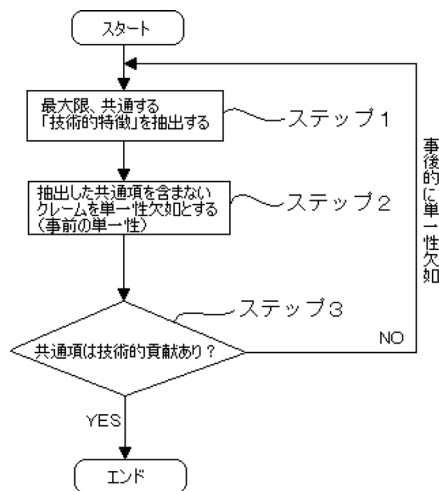


図5. 共通項抽出手法

この技術的特徴の共通項を抽出することによる判断手法では、まず、クレーム全体から最大限、共通する技術的特徴を、共通項として抽出します（ステップ1）。このとき、抽出する技術的特徴が、特別か否か、すなわち技術水準を超えるか否かは、意識しません。

つぎに、ステップ1において共通する技術的特徴を抽出できなかったクレームを、発明の単一性欠如と判定します（ステップ2）。この判断は、技術水準を定めることなく判断できるので、欧州では「事前の（a priori）単一性」と呼ばれています。

つづいて、ステップ1において抽出した技術的特徴（共通項）について、先行技術文献調査を行って、技術水準を定めます（ステップ3）。もし共通項について技術水準を超えているのなら（ステップ3, YES）、技術的貢献があり、特別な技術的特徴（STF）は共通しているといえるので、その範囲で、発明の単一性は満たされることとなります。

一方、もし共通項が技術水準を超えなかった場合（ステップ3, NO）、ステップ1に戻り、既に抽出した共通項に対して更なる技術的特徴を加え、新たな共通

項を抽出することになります。その結果、事前に単一性を満たすとしたクレームの一部は、新たな共通項が見出せないことにより、「事後的な（posteriori）単一性の欠如」となります。

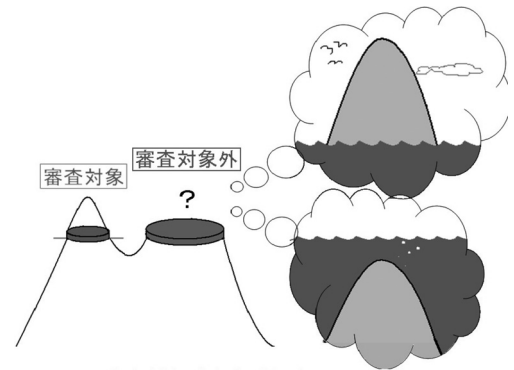


図6. 審査対象外となる概念について

なお、共通項抽出型の判断手法においては、最初のSTFを共有する発明概念が審査対象となり、二番目以降の概念は、審査対象から外れることとなります（図6参照）。二番目以降の概念が、最終的な技術水準を超える「発明概念」であるのか、最終的な技術水準を超えない「従来概念」であるのかまでは判断していませんが、審査効率とのバランスの上で成り立っているものであり、厳密に判断しなくとも、出願人および第三者に不利益はないと考えます⁽³⁾。

6. 国際調和型のシフト補正基準

上述した海外での発明の単一性の考え方を、補正前と補正後のクレーム全体まで拡張することにより、シフト補正の判断基準とすることができます（図7参照）。図の例では、補正前においても、補正後においても、<図4の発明の単一性を満たさない場合>の特許請求の範囲が提出された場合に、審査対象となる範囲を示しています。なお、太線は、技術水準（水位）を表しています。

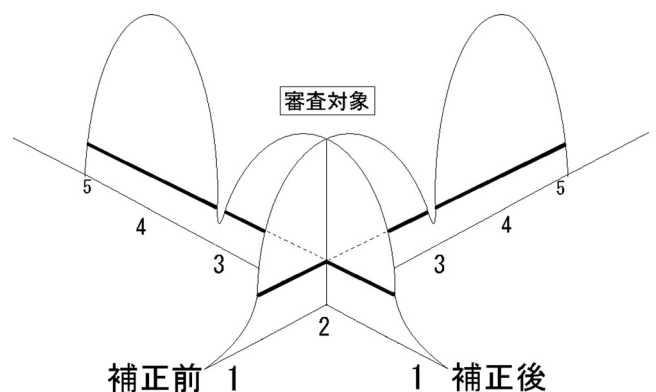


図7. シフト補正の判断手法

図7に示すように、国際調和が図られたシフト補正の判断基準では、補正前後において、最初の発明概念に記載されたSTFが互いに共通していれば、シフト補正とはならず、特許法第17条の2第4項違反とはならないと考えられます。重要なことは、発明の単一性の考え方と同様に、補正後の特許請求の範囲において、クレーム1に新規性がなくとも、第17条の2第4項の要件を満たすことです。補正後の最初のSTFが、補正前の最初の発明概念中のSTFと同一または対応していれば、シフト補正要件は満たされると考えます。すなわち、補正後のメインクレーム1と従属クレーム2は、審査対象となり、補正後のクレーム3～5は、依然として単一性欠如ですが、第17条の2第4項の要件違反とはならないと考えられます。

7. おわりに

以上のように、海外での発明の単一性の考え方、および、それに基づくシフト補正の考え方は、図式で考

えると言葉の壁が取り払われるため、非常に明快で分かり易くなります。

シフト補正の判断基準について今後一層の国際調和が図られることを期待して本稿を終えたいと思います。

注記 (引用文献, 参考文献)

- (1) 諫山太郎, パテント, Vol.65, No.5, pp.24~30 (2012) 表題:「『発明の単一性』再考~シフト補正にかかる「例外的取り扱い」の法的妥当性に関して~」
- (2) 審査基準第一部第二章4.2「しかしながら、第37条が出願人等の便宜を図る趣旨の規定であることを考慮し、このような場合であっても、例外的に、以下の手順により審査対象となる発明については、発明の単一性の要件を問わないこととする。」
- (3) 例えば、出願人にとって、二番目の概念が、「発明概念」であることによる単一性欠如ではなく、「従来概念」であることによる新規性欠如であったとしても、拒絶理由の根拠条文が変わるだけである。

(原稿受領 2013. 3. 2)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。