

シフト補正等についての研修より

(2 0 0 8 年 2 月 5 日 講師：弁理士 富澤 孝氏)

吉田国際特許事務所

作成者：佐々木

1 . 前提

特許出願の願書に添付した明細書又は図面の補正とは、特許出願の願書に添付した明細書又は図面の内容を補充・訂正すること。

- ・最初の拒絶理由通知まではいつでも補正可能（その後期間の制限あり）。
- ・明細書、特許請求の範囲、図面の補正は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない（新規事項の追加禁止）。
- ・最後の拒絶理由通知後に特許請求の範囲についてする補正については、新規事項の追加禁止に加えて、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に限られる。

2 . 平成 1 9 年 4 月 1 日以降の出願について

(1) 従来 of 制限に加えて、最初の拒絶理由通知がなされた後の補正に制限が課される。

最初の拒絶理由通知がなされる前にする自発補正については従来通り新規事項の追加にあたらなければ可能。

・審査官が一次審査時の先行技術調査結果を有効に利用することができず、再度の先行技術調査や対比判断が必要となる、発明の内容を大きく変更する補正を認めない。

一出願に二以上の発明が記載されているときに適用。

(2) 条文

・ 第 3 7 条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願することができる。

・ 第 1 7 条の 2 第 4 項

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、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、第三十七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。

(3) 3 7 条、 1 7 条の 2 第 4 項の適用時期

・ 第 3 7 条

審査官が審査を行う時から、拒絶理由が通知される時へ移行する時期。

・ 第 1 7 条の 2 第 4 項

拒絶理由が通知される時から、補正を行う時へ移行する時期。

補正前後の特許請求の範囲の間においても、単一性の要件が課される。

(4) 違反した場合

拒絶理由 (第 4 9 条第 1 項第 1 号)

最後の拒絶理由通知後の場合、補正却下される (第 5 3 条) 。

無効理由ではない (第 3 7 条と同趣旨のため) 。

(5) 第 3 7 条の経済産業省令で定める技術的関係

施行規則第 2 5 条の 8

特許法第 3 7 条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴 (S T F = Special Technical Feature) を有

していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

・発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでない場合

「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合

「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除等であって新たな効果を奏するものでない場合

「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

新規性がない場合はS T Fもない。ここでは新規性がない場合 = S T Fなしとして説明する。

(6) 審査

請求項 1 : A

請求項 2 : 請求項 1 において B (A + B)

請求項 3 : 請求項 1 又は 2 において C (A + B + C、 A + C)

《 A , B , C は構成要件》

従前

A に S T F がない場合 請求項 1 ~ 3 は発明の単一性を満たさない。

拒絶理由：請求項 1 に対し新規性なし、請求項 2 , 3 については単一性を満たさないため審査しない。

このままだと、A には S T F がないため、どのような補正を行っても特許性の判断がされた請求項 1 と共通する S T F を有する補正にはならず、17 条の 2 第 4 項で拒絶になってしまうため、審査基準が改定され以下のように審査対象を決定することになった。

現在

< 審査対象の決定基準 >

特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する。

既に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、次に、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項にかかる発明を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する。

特別な技術的特徴が同一又は対応していないものは 37 条違反で拒絶。

() A に S T F がなく、A + B に S T F がある場合

請求項 1 の発明特定事項である A を含む発明のうち請求項の番号が一番小さいものは請求項 2 (A + B) なので、請求項 2 について S T F の判断が行われる。請求項 2 に S T F ありと判断されたので、請求項 2 については特許性の判断がされ、請求項 2 と単一性を満たさないもの (A + C) については、37 条により拒絶され特許性の判断はされない。

特許性の判断がなされた発明と S T F が共通する補正 = (A + B) を含む補正しか行えない。

() A 及び A + B に S T F がなく、A + B + C に S T F がある場合

請求項 2 (A + B) についても S T F がないたため、請求項 2 の発明特定事項である A、B をすべて含む発明のうち請求項の番号が一番小さいものは請求項 3 (A + B + C , A + C) の (A + B + C) であるので、これについて S T F の判断が行われる。この (A + B + C) と単一性を満たさないもの (A + C) については特許性の判断はされない。

特許性の判断がなされた発明と S T F が共通する補正 = (A + B + C) を含む補正しか行えない。

() A+B+CについてもS T Fがない場合

最後にS T Fが判断された(A+B+C)を含む補正(A+B+C+X)のみ可能。

《Xは詳細な説明、図面に記載された事項》

例外：直前にS T Fなしと判断した発明に技術的な関連性の低い技術的特徴を追加し且つ発明が解決しようとする課題も関連性の低いものであった場合（特に課題重要）

S T Fの判断がされず、単一性違反（37条）の拒絶理由。

一度S T Fありと認定された請求項は後に見つかった先行技術によってS T Fなしとされることはない。

(7) 今後

請求項1をS T Fがなさそうなチャレンジングなクレームとした場合であっても請求項2にはS T F有りとなるようにする。

請求項2の選択が重要 クライアントに対して十分に説明し、可能ならばクライアントに選択してもらおうと安全。

最初の拒絶理由通知前に請求項1にS T Fがあるか調査した方がよい。

少なくとも請求項1と2の課題を一緒にする。

拒絶理由からS T Fの判断が難しいときは審査官に確認する。

最終的には分割で対応する。

【分割】

(1) 分割可能時期

従来

補正をすることができる時期

平成 19 年 4 月 1 日以降の出願

上記の期間に加えて、特許査定の際の本送達日から 30 日以内、拒絶査定の際の本送達日から 30 日以内

(2) 査定後の分割における要件

補正をすることができない時期に分割する場合

(特許査定後 or 拒絶査定後の分割)

分割の範囲 (要件)

- 1 . 原出願の分割直前の明細書等の全部ではないこと
- 2 . 原出願の出願当初の明細書等の範囲内であること
- 3 . 分割出願が原出願の分割直前の明細書等の範囲内であること

補正で原出願から削除されている事項は分割できない。

今後はクレームを補正しても明細書はそのままにすべき。

(3) 分割の乱用防止のための改正の内容

原出願で通知された拒絶理由と分割出願が同一の拒絶理由を有する場合

既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知 (50 条の 2)

補正の要件が厳しくなる (17 条の 2 第 5 項)。

最後の拒絶理由通知の時と同じ要件 (ex : クレームについて限定的減縮)。

例外 : 審査請求前に出願人がその内容を知り得る状態になかった場合は、当該通知はされない。

(4) 拒絶理由の同一の判断基準

分割出願を原出願の補正書であると仮定

原出願の拒絶理由を解消しているか

e x) 原出願に 2 9 条 2 項の拒絶理由

() 分割出願が原出願に周知・慣用技術を付加した程度で新たな効果を奏していない。 同一。

() 分割出願が原出願に周知・慣用技術とはいえない事項を付加したものであり、新たな効果を奏している。 同一ではない。

(5) 上申書の提出

出願人は、分割出願時に変更箇所や分割要件を満たしていることを上申書により説明することが求められる。

上申書提出なし + 分割の要件を簡単に判断できない。

審査官 1 9 4 条 1 項に基づき説明書類を要求。

注) 上記のシフト補正等に関する記載は所内研修用であるため、内容に誤りがあった場合の責任は負いかねます。