

ライフサイクルの短いイノベーション時代における 発明の単一性審査基準のあり方

近島浩^{†1} 平塚三好^{†2}

今般の製品ライフサイクルの短い時代においては、特許権の早期権利化が重要となる。本稿では、現行の発明の単一性要件・シフト補正の禁止の規定によって、特許権の早期権利化が阻害されている点を指摘すると共に、その解決策を提示する。より具体的には、発明の単一性要件・シフト補正の禁止の運用において重要となる STF の「直列的な」認定手法が、出願人にとって酷になるケースを例示し、これを解決する STF の新たな認定手法を提案する。

Way of the Patent Examination Guidelines about unity of invention in the innovation era having a short product life cycle

HIROSHI CHIKASHIMA^{†1}
MITSUYOSHI HIRATSUKA^{†2}

In this era of short product life cycle recently, it is important to establish a patent right earlier. In this paper, we point out the inhabitation of early establishment of a patent right because of the requirements of unity of invention and the provision to prohibit making an amendment that changes special technical features(STF). Then, we present their solution. Specifically, we illustrate a case that a method of serially-certifying STF works tough for applicants, and propose a new method of certifying STF that resolves above-mentioned problems.

1. はじめに

昨今、市場に新製品を投入してもすぐに製品がコモディティ化し、製品ライフサイクルの短命化が進んでいる。図 1 には、227 社の上場企業を対象として、2002 年のライフサイクル年数を 100 とした時の、2007 年のライフサイクル年数が産業別平均値として示されており、特に、白物家電や食品、コンピューター関連製品等で、その傾向が顕著である。

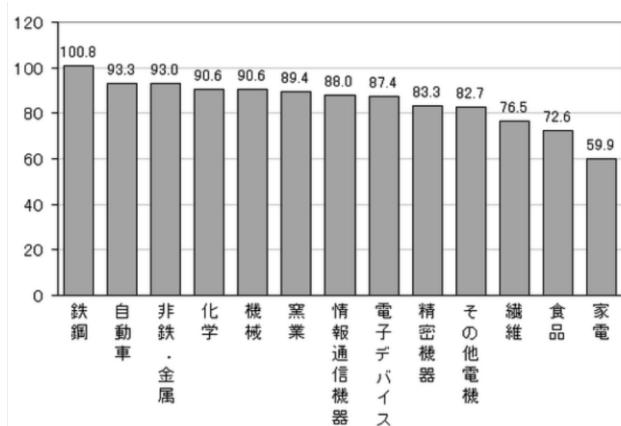


図 1 製品ライフサイクルの短縮率 (5 年間) a

Figure 1 Shortened product life cycle rate (for 5 years)

このようなライフサイクルの短命化を進めないために、他の製品との技術差異を明確にし、これら技術を保護する必要があり、特許権の早期権利化の必要性が高まっている。

しかしながら、特許法 37 条の発明の単一性や、H18 年改正により新設された特許法 17 条の 2 第 4 項のいわゆるシフト補正の禁止によって、出願書類の補正が厳しく制限され、出願しても望ましい権利を取得できない場合がしばしばある。発明の単一性及びシフト補正の禁止は、導入理由の一つに審査効率の改善による滞貨の減少があったと思われるものの、その厳格な運用によって分割出願され、逆に審査負担が増加し、審査が遅延する逆転現象が起こり得る。

本稿は、このような問題意識から、発明の単一性及びシフト補正の禁止の運用において重要となる「特別な技術的特徴 (以下、STF)」認定の問題点を指摘し、その解決策を提案する。

2. 発明の単一性、シフト補正の禁止の現在の運用と問題点

2.1 単一性要件及びシフト補正の禁止

現在の特許法では、特許法 37 条の発明の単一性要件によって審査官が行う先行技術調査及び審査対象の範囲が限定され、特許法 17 条の 2 第 4 項のシフト補正の禁止の規定で調査範囲内に補正可能範囲が限定されるという、2 段階の制限がかかっている。

これら「単一性要件」、「シフト補正の禁止」において重要な概念となるのが、特許法施行規則 25 条の 8 第 1 項に記

^{†1} 東京理科大学
Tokyo University of Science

^{†2} 東京理科大学
Tokyo University of Science

a 『ものづくり白書』経済産業省 (2007)

載される STF である。STF は、同第 2 項で「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」と規定されており、新規性（特許法 29 条第 1 項）を有するだけでは不足で、先行技術に周知技術や設計変更を超えた「貢献」をするもの、すなわち新規性と進歩性（特許法 29 条第 2 項）の中間の概念であると言える。

2.2 STF の認定手順

現行の審査基準の「審査対象の決定手順」によれば、請求項 1 に STF が不在の場合、「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全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を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する」という審査が、STF を有する従属請求項が発見されるまで順次行われることとなる。

すなわち、先に判断した請求項に含まれる発明特定事項のすべてを実質的に含む請求項という「直列的な」STF 認定を行い、例えば以下のような請求項が記載されているとして、

請求項 1 : A を備えたスマートフォン。

請求項 2 : B を備えた請求項 1 記載のスマートフォン。

請求項 3 : C を備えた請求項 1 又は 2 記載のスマートフォン。

請求項 4 : D を備えた請求項 1 ないし 3 のいずれか記載のスマートフォン。

STF の認定手順を図表化すると、図 2 のようになる。

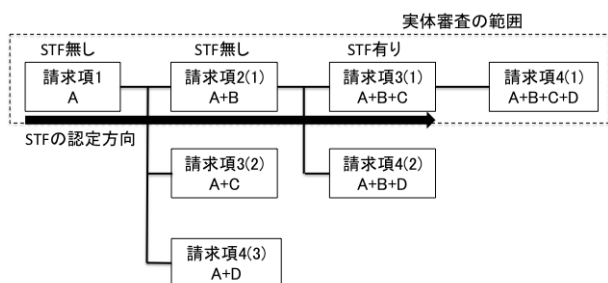


図 2 「直列的な」STF の認定方法と審査の範囲

Figure 2 method of serially-certifying STF and scope of examination

上図矢印のような「直列的な」STF 認定方向によって、まず請求項 1 について STF があるか判断し、請求項 3(1) に初めて STF が有ると判断された場合、それまでに STF の有無を判断した発明である請求項 1、2(1)、3(1)に加えて、当該 STF を有する発明の発明特定事項 (A+B+C) を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項 4(1)も審査対象とする。

これ以外の請求項 3(2)、4(2)、4(3)については、原則的に、発明の単一性要件によって何ら審査が行われず、また STF が有ると判断された発明特定事項 (A+B+C) を有さない

補正はシフト補正の禁止となるため認められない。

2.3 請求項の記載順の重要性

このように、請求項 1 (又は 2) に係る発明が STF を有さない場合には、下位項 (特に従属項) の記載順がその後の補正の自由度を大きく左右することになる。つまり、例えば請求項 2 と 3 が入れ替わり、

請求項 2 : C を備えた請求項 1 のスマートフォン。

という請求項があった場合、図 2 における STF 認定判断で特に発明特定事項 C について先行技術に対する貢献が大きいと考えられるため、発明特定事項である A+C に STF が認められる可能性は十分にある。この場合、図 2 で認定された STF (A+B+C) に比して、より審査対象や補正の範囲が広がることとなる。

然るに、STF として認められる発明特定事項がなるべく少なくなるように、請求項の組立や順番を考える必要があり、

①請求項 1 に STF が認められるように新規性を有する発明を書く。

②請求項 2 以降は、限定することとなっても被害が少ないように、権利化したい順番に並べる (審査請求時に再度見直す)。

③いくら権利化したいからといって、極端に権利範囲を狭めるような請求項を若い番号におかない。

④同一請求項内のマーカッシュは、重要又は新規性がありそうな要件から並べる。

⑤限定されて困る要件は、クレームせずに明細書に記載しておくのみとする。

といった工夫が必要である。

しかしながら、基本的に発明人は請求項に係る発明は STF を有すると考えて出願を行っているはずであり、出願人側が調査を尽くしたとしても、審査官の調査によって新たな先行技術文献が提示される等により、いずれの発明特定事項が STF となり得るかを発明人が予測することは困難である。また、審査請求時重要だと思っていた権利範囲が、競業他社の製品動向等の外的要因により、さして重要でないものへと変化することも十分考えられる。

2.4 実質的に審査が終了している発明

審査対象とした発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく、他の発明について審査することが可能である場合には、当該他の発明は、「審査が実質的に終了している発明」として審査対象に加える審査実務が行われている^b。すなわち、図 2 の例で、請求項 3(1) に STF 及び進歩性があると判断された場合において、その審査の途中で、A+B+C のすべての発明特定事項によって進歩性を有するのではなく、そのうちの A+C によって進歩性を有することが見られることがある。

^b 審査基準第 1 部第 2 章 4.2⑤及び 4.4(2)

この場合、審査が実質的に終了しているとして、A+Cの発明特定事項を有する請求項3(2)のように補正したとしても、シフト補正とはならず、特許査定される。また、2012年1月に改訂された審査ハンドブックによって、拒絶理由通知書において「実質的に審査終了している発明」が明示されるようになり、その旨が「補正の示唆」として示されるようになった。

3. 実務で問題となるクレームの対処

通常、実務においては、図3のような場合に補正に問題が生じる。

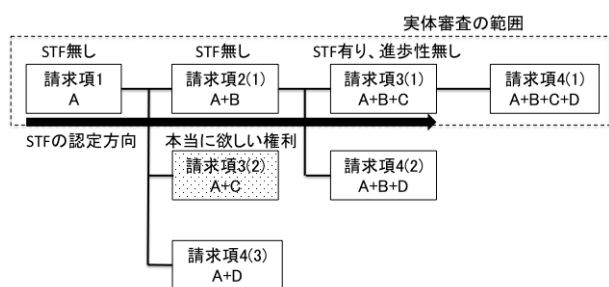


図3 実務で問題となるクレーム

Figure 3 claims becoming a problem in practice

すなわち、請求項3(1)にSTFが発見されたが、進歩性はない場合であって、かつ（審査請求時には分からなかったが、）A+Cを発明特定事項とする請求項3(2)が本当に欲しい権利であった場合である。この場合、図2で説明したのと同様に、STFを有するとされたA+B+Cを含む請求項3(1)、4(1)、及びSTFの有無を判断した請求項1、2(1)が実体審査の範囲とされ、請求項3(2)は審査対象とされない。つまり、請求項3(1)には、進歩性がないため、請求項3(2)が2.4で説明した「審査が実質的に終了した発明」となることもない。

3.1 意見書、補正書で争う場合

このような場合、請求項3(2)への補正は、新たな審査負担が発生するためシフト補正となり、拒絶される。そのため、A+Cを発明特定事項とする請求項3(2)を審査してもらうためには、Aを発明特定事項とする請求項1にSTF（又は新規性）があると主張するしかない。しかし、審査官の審査が誤っていない限り、既にSTFがないと判断された請求項1にSTFがあることを認めてもらうことは困難であり、あまり実用的ではないと言える。

3.2 分割出願する場合

発明の単一性の要件（特許法第37条）及びシフト補正の禁止の規定（同17条の2第4項）は、拒絶理由（同第49条）ではあるが、無効理由（同第123条）とされていない。そのため、3.1のように争って、例えば拒絶理由不服審判、更に審決取消訴訟まで戦い抜くことはせず、分割出願（同

44条）してA+Cを請求項1としてクレームアップするのが一般的な実務的対応である。

3.3 分割出願の功罪

分割出願によって、シフト補正による拒絶を回避することができるが、分割出願は多くのデメリットも内包している。

分割出願をすることは、当然新たにもう一件出願することになり、出願の印紙代、出願費用、出願審査請求料、及び代理人手数料が新たに必要になり、費用が倍増する。また、分割出願によって元々1つの出願だったものが2つ以上になり、審査官の負担が増大し、滞貨の増大と共に審査期間が増長し得る。加えて、その審査において、異なった審査官によって異なる判断が示される可能性もあり、権利化までの期間が長期化してしまうことが考えられる。

その結果、特に中小企業においては、分割出願をせず、また原出願を放棄し、高額な審査請求料を払ったにも拘らず、本来権利保護されるはずの発明を放棄するインセンティブが働いてしまう。また、大企業においても、多大な費用をかけて分割出願をし、欲しい権利（例えば図3の請求項3(2)）を取ったとしても、権利化が遅れたことによって最も権利保護すべき期間である製品ライフサイクルを超過してしまうことが考えられる。このような事態は、日本企業の国際競争力を失墜させ、日本の国富の損失に繋がる由々しき事態である。

4. 新たなSTFの認定基準の提案

以上、説明してきたように、現行の審査基準によると、出願人側の努力ではどうにもできない事情によって、発明の単一性及びシフト補正の禁止の規定に引っかかり、分割出願の手続きを取らざるを得ず、たとえコストと時間をかけて分割出願しても権利としての実用性に乏しいという状況が生じ得る。

4.1 STFの「直列的な」認定に対する疑問

この問題の根源となるのは、発明の単一性及びシフト補正の禁止の判断において重要となるSTFの「直列的な」認定である。そもそも、満額の審査請求料を払っているにも拘らず、なぜ請求項1から「直列的に」STFの有無の認定を始め、それから審査官が機械的に審査する発明を選択し、残りの発明を無視するのか。さらに、審査官がSTFを誤認してしまった場合、同じ請求項の並びでも、審査されない請求項が変わり得るだろうし、審査官の心証に配慮するとなかなか正面切って誤認を指摘するのも出願人の立場を考えると困難である。また、STF認定の誤認を指摘して新たなSTFを意見書で主張しただけでも、それが新たな審査負担であってシフト補正にあたるとして一蹴されることも考えられる。

発明の単一性及びシフト補正の禁止は、上述したように無効理由ではなく、分割出願によって拒絶理由が解消でき

るために、審査取消訴訟まで行くケースが極端に少なく、司法による審査是正が行われにくい。そのため、学の立場から、本稿でもって審査基準の改訂を以下のようにお願いしたい。

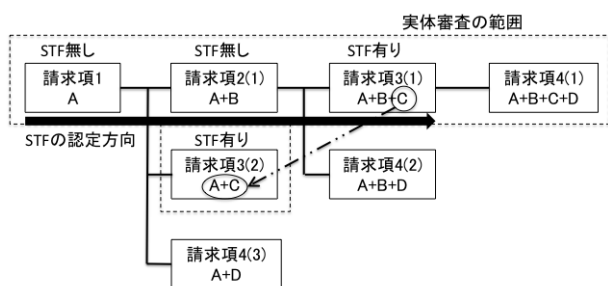


図 4 新たな STF 認定の手法

Figure 4 new method of serially-certifying STF

図 4 において、新たな STF の認定手法は、まず、現行の審査基準のように、「直列的に」STF の認定を行っていく。そして、請求項 3(1) に初めて STF が有ると認定された場合、STF の無かった請求項 2(1) と比較して何に新規性があったのかと言えば、発明特定事項 C である。すなわち、STF の「直列的な」認定によって、今までは発明特定事項 A+B+C を全て含んだ発明（図 4 では、請求項 3(1)、4(1)）のみが審査対象となっていたが、請求項 3(1) の STF 認定をした時点で、審査官は発明特定事項 C に新規性があることが分かっていたはずであり、新たな審査負担を生じること無く請求項 3(2) の A+C についても新規性、つまり STF があることは分かるはずである。

よって、STF は請求項 3(2) の発明特定事項 A+C に有ると認定し、請求項 1、請求項 2(1)、請求項 3(1)、請求項 3(2)、及び請求項 4(1) を実体審査の対象とするのである。これを定型化すると、

- ① 請求項 1 に STF が無い場合、「直列的に」従属する請求項を順繰りに STF の有無を判断する。
- ② STF が見つかった場合、直前に STF の有無の判断をした請求項に係る発明から追加された発明特定事項に新規性があることを認定する。
- ③ 当該発明特定事項のみを請求項 1 に従属した発明の発明特定事項に STF が有ると認定する。

ということになる。

ここで、2.4 で説明した「実質的に審査が終了した発明」とは異なることに注意されたい。「実質的に審査が終了した発明」では、STF が有ると認定された請求項 3(1) に、STF だけでなく、進歩性まであることが認められなければならない。図 4 で説明した新たな STF の認定手法の場合、STF が有る請求項 3(1) に進歩性があることを要さず、進歩性の有無に拘らず、STF が有ると認定される。

また、この考えを突き詰めれば、発明特定事項 C のみに

STF が有ると認定し、C のみを発明特定事項とする請求項 1 に補正ができると考え得るが、国際調和の観点からこれは認められないとするのが妥当である。

5. 国際調和と実用新案との調和

以下に、新たな STF 認定の手法を導入すべき理由付けとして、PCT・EP 等との関係における国際調和、国内法における実用新案との調和の観点から詳述していく。

5.1 PCT との調和

日本国特許法 37 条は、国際調和の観点から H15 年に改正され、これに伴い、STF が定義される特許法施行規則第 25 条の 8 も、PCT 規則第 13 規則に倣って規定された。そのため、規則レベルでは、両者の規定振りに変わりはない^c。しかしガイドラインレベルでは、日本の審査基準と大きく異なる。すなわち、PCT 実施細則 206 号 付属書 B 第 1 部 (c) には、『10.08 しかし、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全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。(後略)』とあり、すなわち、独立クレーム（例えば請求項 1）に STF が無い場合は、自動的に単一性欠如とすることなく、従属クレーム間で技術的関係の有無を問うことが示されている。また、「直列的な従属関係を形成していなくとも」、残りの従属クレームにおいて技術的貢献が共通していれば、単一性は認められる^d。したがって、図 4 で示したような「直列的でない」STF の認定手法であっても、PCT においては認められ得ると解する。

5.2 欧州との調和

EPC では、単一性の規定が次のように定められている。EPC 条約第 82 条（発明の単一性）「欧州特許出願は、1 の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う。」

EPC 施行規則第 44 規則（発明の単一性）「(1) 一群の発明が 1 件の同一欧州特許出願中でクレームされている場合、第 82 条にいう発明の単一性に関する要件は、これら発明間に技術的な関連があり、これらの発明が 1 つ若しくは複数の同一の又は対応する特定の技術的特徴を含む場合のみ満たしているものとされる。『特定の技術的特徴』とは、全体として認められるクレームされた発明それぞれが先行技術を

c PCT 規則

『13.1 国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う（「発明の単一性の要件」）。

13.2 一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1 に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。

13.3 一群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かの判断は、これらの発明が別個の請求の範囲に記載されているか単一の請求の範囲に択一的な形式によって記載されているかを考慮すること無く行う。』

d 諫山太郎「「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～」、『パテント』Vol.65, No.5, pp.25-26, 2012

を超えるため寄与しているものを定義する特徴を意味する。」
e

また、EPOの単一性の判断においては、「先天的な単一性」と「後天的な単一性」の2つの概念が明確に区分されているf。そして、EPOの審査実務においては、発明の単一性に客観的な意味での第44規則のSTFが要求されるのは、調査や審査が開始された後の「後天的な単一性」の判断時だけに限定されているg。

更に、
EP 審査便覧/B部 調査の為のガイドライン
第III章 3. 調査の主題

「3.7 独立及び従属請求の範囲

文献区分に従い行われる独立請求の範囲(独立クレーム)の調査には、すべての従属請求の範囲(従属クレーム)を含まなければならない。(後略)」

EPC 施行規則第137規則 欧州特許出願の補正

「(4) 補正された請求の範囲は、出願時にクレームされていた発明又は単一の一般的発明概念を形成している一群の発明と関連していない未調査の発明に関するものであってはならない。」

という2つの規定によって、実質的には、全ての従属請求項が審査対象とされ得るのであって、これら全ての従属請求項において補正が認められる。

したがって、図4で示したような「直列的でない」STFの認定手法であっても、EPOにおいては認められ得ると解する。

5.3 実用新案との調和

また、日本実用新案法と日本特許法との関係において、補正(訂正)の内容の制限に差異があることを指摘する。
実用新案法第14条の第2項

「前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一、実用新案登録請求の範囲の減縮
- 二、誤記の訂正
- 三、明瞭でない記載の釈明

実用新案法では、上記のように、訂正の内容についてシフト補正の禁止のような規定は無く、特許法と比べて時期や回数等の制限は有るものの、明細書に記載した事項の範囲であれば訂正の自由度は大きいと言える。

補正の制限の点で言えば、特許よりも実用新案の方が使いやすい、特別ここに差異を設ける理由も無いのであるから、上述した国際調和の観点からもシフト補正の禁止規定

e EPO編/AIPPI・JAPAN訳『欧州特許庁審査便覧』、2007.12

f EPO 審査便覧/C部 実体審査のためのガイドライン
第III章 請求の範囲 7. 発明の単一性

「7.6 『先天的』又は『後天的』な単一性の欠如

単一性の欠如は、先天的に、すなわち、先行技術に関して請求の範囲の検討前から明白である場合、及び後天的に、すなわち、先行技術を考慮した後、初めて明らかになる場合がある。(後略)」

g 為山太郎「審査途中における「発明の単一性」(第37条)の判断手法について」、『パテント』 Vol.63, No.6, 2010

をより緩やかに改正すべきである。

6. おわりに

以上、STFの「直列的な」認定を見直し、製品ライフサイクルの短命化に対応した審査運用の可能性を検討してきた。

シフト補正の禁止の規定は、もともと迅速かつ適正な審査等を趣旨にしていたが、その趣旨を超えた厳しい運用のために、多くの出願人が悩みを抱えてきた。

そして、次々と新商品が投入されて、製品ライフサイクルの短い現代のようなイノベーション時代においては、シフト補正を避けるために分割出願したとしても、「使える特許」を獲得することは難しくなっている。また、近年の中国での特許等の出願件数の急増hに鑑みても、出願人側で先行技術調査を正確に行なうことには限界があり、より請求項1にSTFがあるように記載することは困難になり、シフト補正の可能性が高まる。

特許出願書類は、その企業にとって保護したい技術(企業秘密)が記載されているものであり、出願しても拒絶査定されてしまえば、自らの技術を公開するだけになってしまう。企業の競争力を高めようとして行った特許出願が、逆に競合他社に自ら技術流出する結果となってしまえば本末転倒であろう。本稿で提案したSTFの新たな認定基準は、従来シフト補正という壁によって不当に拒絶されてしまっていた発明を、正しく権利化し、また特許制度の国際調和に貢献して日本特許制度の“ガラパゴス化”を避けるものであって、日本の国際競争力の回復の一助になってくれるものであると確信する。

再度、特許庁に審査基準の改定をお願いし、結びとさせていただきます。

謝辞 本研究の遂行にあたり、平塚三好准教授には、大変お忙しい中、懇切なるご指導、御鞭撻を賜りました。謹んで深謝致します。また、苦楽を共にした平成24年度平塚研究室のメンバー、及び研究発表の場で多くのアドバイスを下さった多くの皆様がこの場をお借りして深謝申し上げます。

参考文献

- 1) 『特許・実用新案審査基準』特許庁(2012.4.25)
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
- 2) 『ものづくり白書』経済産業省(2007)
- 3) 諫山太郎「『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～」、『パテント』Vol.65, No.5, pp.25-26(2012)
- 4) EPO編/AIPPI・JAPAN訳『欧州特許庁審査便覧』(2007.12)
- 5) 為山太郎「審査途中における「発明の単一性」(第37条)の判

h 2011年の特許・実用新案・意匠を合わせた出願件数は160万件を超えた。これら中国の公知文献を引用文献として、日本においても審査官に拒絶されることが考えられる。

