



VOL.26

ニュースの目次

- 1. 単一性とシフト補正を考慮したクレーム立て
- 2. 中井弁理士のパリ旅行



>>>

1. 単一性とシフト補正を考慮したクレーム立て

>>>

発明の単一性とシフト補正の制限は、あちこちで解説されていますが、原則に対し例外が複雑にからみあって、結構複雑です。

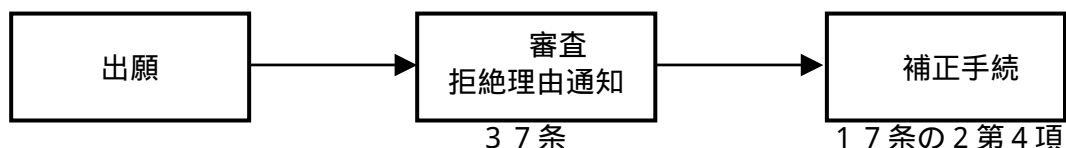
そこで、日常の実務に不可欠な部分を取り出して、シンプルに解説したいと思います。

(1) 単一性とシフト補正が問われる二つの場面

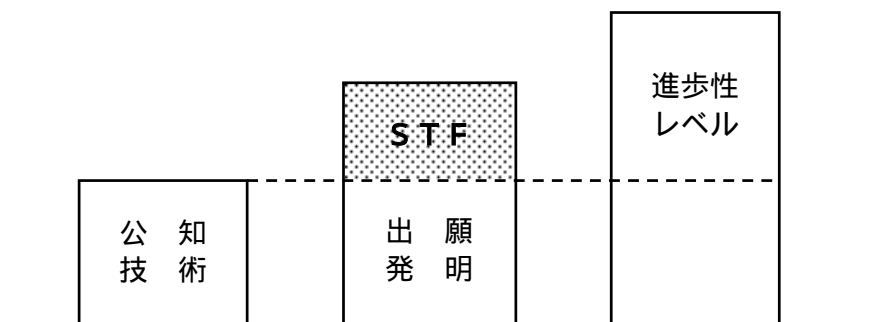
単一性とシフト補正は、実は同一の基準で判断され、つぎの二つの場面で登場します。出願するときのクレームは、普通、多項制を利用して、複数クレームを立てています。

審査では、複数クレームは、37条（実際は施行規則25条の8）に基づき行われ、単一性を満たさないときは一部のクレームのみ審査され、残りのクレームは審査されません。

そして、拒絶理由通知が出されたとき、これを克服すべく補正するときには、シフト補正の制限がかかります。



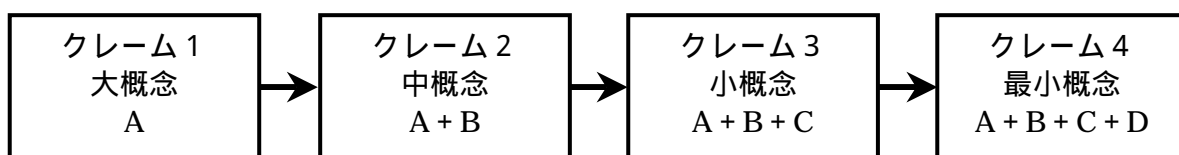
上記の二つの場面を判断するとき、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」という基準が用いられています。分りやすい話が公知技術とは違う点（良い意味での）があれば良いということです。ただし、進歩性ほどレベルの高い相違点は要求されていません。



よく特別の技術的特徴を S T F と略称するので、以下 S T F と称します。

(2) 出願発明が、直列接続のクレームのとき

通常よくある多項クレームは、大概念 中概念 小概念と直列的に並べていったクレームです。



a) 審査のとき問題ない

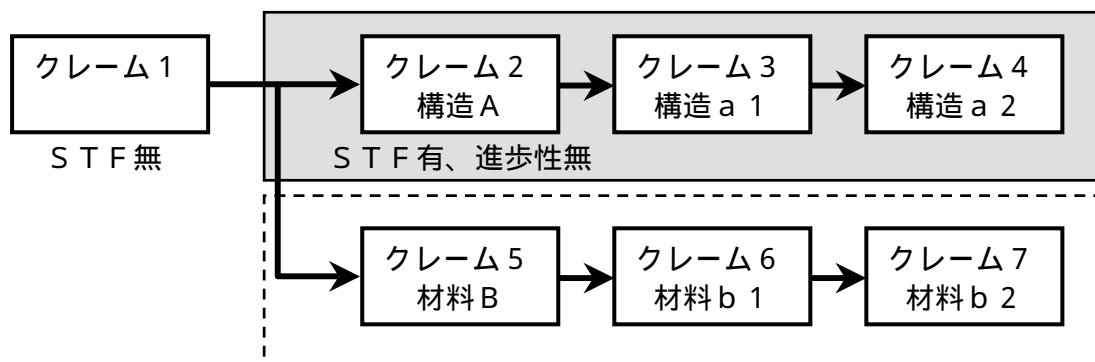
クレーム 1 に S T F があれば(この場合、新規性が当然にある) 直列的につながっているクレーム 2 , 3 , 4 は当然に審査されます。クレーム 1 に S T F がないときも、直列的につながっているクレームは審査が進められます(下記審査基準を参照)。したがって、この中で進歩性も有するクレームは特許され、進歩性のないクレームは拒絶理由が通知されますが、このあたりはこれまでの審査と変わりありません。

b) 審査基準

請求項 1 に記載された発明に S T F が無い場合であっても、請求項 1 に直列的に従属する同一カテゴリーの一列の請求項については、審査対象とされる(4.2 の(a))。

(3) 枝分れのクレームについて

ところが、クレーム立てが枝分れしているときは問題です。



上記のクレームは、1が包括概念クレームであり、2以下が構造に特徴があり、5以下が材料に特徴があります。

上記クレームで、クレーム1にSTFがあって新規性が否定されないときは、とくに問題ありません。

ところが、上記のクレームで、クレーム1にSTFが無いときは、構造系のクレーム2をまず審査します。審査基準でクレーム番号の小さい順に審査すると決められているからです。このとき、クレーム2はSTFが有るが進歩性が無いとされると、その下位のクレーム3, 4の審査に移ります（これは直列的クレームだから可能です）。その結果、クレーム3, 4の進歩性の有無によって特許されたり、されなかったりすることになります。

そこで、問題は材料系のクレーム5～7の方です。クレーム2に進歩性が無く、クレーム3か4に絞ったとすれば、材料を特徴とするクレーム5とはSTFの共通性が無くなります。つまり、共通のSTFがないので、材料系のクレーム5～7は発明の単一性を満たさないことになって審査されないことになります。この点は注意を要します。

(4) 上記のような不都合を解消するには、つぎのような対策がよいでしょう。

請求項2（構造限定）と請求項3（材料限定）の優先度を考慮して構成する。

先の例では構造をクレーム2にしていたため、材料系のクレーム5以下は審査されていません。ですから、構造が重要か材料が重要かを考えて頂いて、大事な方をクレーム2に特定することが重要です。

請求項2は必ず審査対象になることに留意しましょう。

(シフト補正に関し、補正可能なパターンと不可能なパターンは、次号で解説します。)

