



VOL.28

ニュースの目次

1. シフト補正について

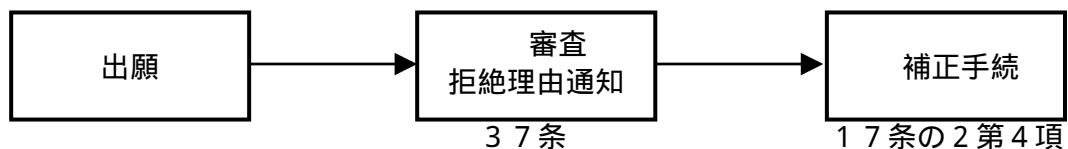


(1) 単一性とシフト補正が問われる二つの場面

Vol.26 では、発明の単一性とシフト補正の制限が同一の基準で判断されることと、この二つが下記、 の二つの場面で登場することを説明しました。そして、上記 での単一性の判断の仕方、換言すれば審査の進め方を解説しました。

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る。

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る。



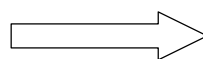
今回は、上記 の場面で、どのようなときシフト補正となるか、シフト補正と判断されたとき、どのような扱いを受け、そのときどう対処したらよいか、という点を解説いたします。

(2) シフト補正

つぎのケースを考えます。

拒絶理由を受けたクレーム

1 . A + B



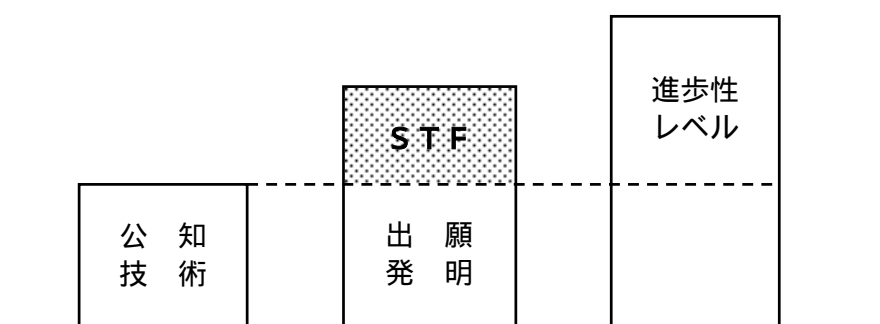
補正したクレーム

1 . A + B + D
2 . A + C + D

普通は、拒絶理由通知を受けると出願時のクレーム を補正し、補正後のクレーム に基づいて、新規性や進歩性があることを反論します。

上記のクレーム とクレーム との間で、同一または特別の技術的特徴 (S T F) を共有していれば、シフト補正には該当しません。しかし、S T F を共有していなければ、シフト補正に該当し、この場合はそれだけで拒絶理由となります。

同一または特別の技術的特徴 (S T F) とは、「先行技術に対する貢献を明示できる技術的特徴」をいいますが、これは下図のように、公知技術以上、進歩性レベル以下の相違があれば良いとされています。



(3) シフト補正の判断ベース

審査において、シフト補正に該当するか否かの判断ベースは、先行技術にあります。しかも、拒絶理由通知に引用された先行文献に限られます。たとえば、引用例が、下記の 2 点だとします。

引用例 1 : A
引用例 2 : B

この場合、引用例 1 , 2 の内容である技術 A か技術 B を超えていけばよいので、出願クレーム「A + B」は S T F があります。「A + B」は「A」でもないし、「B」でもないからです。また、進歩性のレベルより低くてよいので、「A + B」には、S T F が認められるのです。

このように、S T F の存否は、先行技術にのみ基づいて判断されるので、拒絶理由が新規性が進歩性かには直接関係しません。

上記の補正例であると、クレーム 1 は「A + B」を有しているので、シフト補正には該当せず補正が認められます。

なお、補正が認められても、最終的には進歩性が認められないと特許されません。

そこで、補正クレーム 1 では構成要件 D (これは、引用例 1 , 2 のいずれにも開示がない) を追加して、「A + B + D」]としています。

これなら、特許されるでしょう。

問題は、補正クレーム 2 です。補正クレーム 2 は「A + C + D」となっているので、「A + B」を共有しません。したがって、このクレームはシフト補正に該当し、補正は認められないこととなります。

(4) シフト補正と判断されると

シフト補正と判断されると、それだけで拒絶理由となります。この拒絶理由が来ると、それは 2 回目ですから最後の拒絶理由通知となります。

この場合に打てる手は、補正クレーム 2 (A + C + D) を削除するか、補正クレーム 2 を A + B + C とする限定的減縮等により S T F を共有する補正をして最後の審査を受けることです。

また、S T F を有しない、つまりシフト補正に該当する部分 (上記の A + C + D など) で、どうしても権利化を欲するならば、分割出願という手をとらざるをえません。

つまり、S T F を共有する補正クレームを作るか、それをしたくないときは分割する、というのが対策です。

以上