



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第1回 発明の特別な技術的特徴を
変更する補正(シフト補正)

[ケミカル推進事業部]

ご存知のとおり、平成18年法改正によって「発明の特別な技術的特徴を変更する補正(シフト補正)」が禁止されることとなりました。このシフト補正を禁止する法令が施行されてから3年余りが経過し、施行日(平成19年4月1日)以降の出願に対する拒絶理由通知を受領する機会が増えてきています。今回は、「シフト補正」について検討いたします。

1. 関係条文

[特許法第17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。

2. 事例

請求項1に発明の特別な技術的特徴(STF)が認められた場合には、そのSTFを変更しないような補正であれば、特に問題にはなりません。請求項1にSTFが認められなかった場合には、その判断がやや複雑になります。今回は、請求項1にSTFが認められなかった場合について検討します。

補正前の特許請求の範囲が下記のとおりであったとします。

(補正前の特許請求の範囲)

- [請求項1] アノードと、カソードと、を備える電池。
- [請求項2] 前記アノードと前記カソードとの間に配置され導電性高分子Aを含む高分子電解質層を更に備える請求項1に記載の電池。
- [請求項3] 前記アノードと前記カソードとが電解質溶液Bに接触するように配置された請求項1に記載の電池。

この事例において、請求項1にSTFが認められなかった場合、まず、請求項1を引用する請求項のうち最も番号が若い請求項である請求項2についてSTFの有無が判断されます。ここで、請求項2と並列の引用関係にある請求項3については、原則審査対象とならず、発明の単一性の要件違反が通知されます。

ここで、上記請求項1及び2にSTFが認められなかった場合について検討します。この場合、請求項1、2に係る発明がSTFを有していないため、審査対象となった請求項のうち下位にある請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含みつつ、引用発明との差別化が可能な発明に補正する必要があります。そのような補正案としては、例えば、以下の例1、2が挙げられます。

(例1: 導電性高分子Aの減縮)

[請求項1] アノードと、カソードと、前記アノードと前記カソードとの間に配置され導電性高分子Aを含む高分子電解質層と、を備え、前記導電性高分子Aがモノマー単位a1を繰り返し単位として有する電池。

(例2: 外的付加)

[請求項1] アノードと、カソードと、前記アノードと前記カソードとの間に配置され導電性高分子Aを含む高分子電解質層と、形状が_____であり化合物Bを含む外装部材と、を備える電池。

この事例においては、例1の請求項1は導電性高分子Aを減縮したものであり、補正によって発明の特別な技術的特徴を変更するものではないことからシフト補正とは判断されず、審査されると考えられます。一方、例2は発明特定事項として「形状が_____であり化合物Bを含む外装部材」を加える補正ですが、当該発明特定事項が、「直前に特別な技術的特徴の有無を判断した発明に技術的な関連性の低いものであり、かつ上記発明特定事項から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も関連性の低いものである」場合には、発明の技術的特徴を変更するものであるとしてシフト補正と判断される可能性があり、注意が必要です。

3. 最後に

今回、いくつかの事例を仮定してご説明をいたしましたが、実際の運用は審査官の裁量による部分が大きいのが現状です。弊所では、各ケースに応じた対応を検討しておりますので、判断に迷った場合にはお気軽にご相談ください。

以上

(ケミカル推進事業部窓口: 弁理士・石坂 泰紀)