



出願審査請求時の留意事項

東和国際特許事務所
弁理士

加藤 来

弊所がクライアント様と直にお打ち合わせをさせて頂いた出願案件については、技術動向の変化や知財戦略の変更等がない限り、通常は出願審査請求時に特許請求の範囲を補正する必要はありませんが、例えば、外国から日本国内に移行した案件については、以下のように出願審査請求時に検討して手続補正書によって特許請求の範囲を整えることが重要です。

日本では、2007年4月1日以降の出願について、拒絶理由通知後の補正には、所謂、シフト補正の制限が課せられます。

審査官が審査対象を決める際、まず、請求項1に特別な技術的特徴があるか否かを判断します。

(ここで、特別な技術的特徴のハードルは、新規性より高く、進歩性より低いものとする理解しやすいです。)

そして、請求項1に特別な技術的特徴がなかった場合、請求項1の発明特定事項を全て含む発明のうち、請求項の数字の次に小さい請求項(例えば請求項2)に特別な技術的特徴があるか否かを判断します。

そして、図1および図2に示す例のように、請求項2に特別な技術的特徴があった場合、請求項1および請求項2の発明特定事項を全て含む発明が、審査対象となります。

この例では、請求項2に特別な技術的特徴があると判断されたとします。

したがって、この例では、請求項1および請求項2に記載された発明特定事項の全てを含む請求項(請求項2を引用する請求項4、請求項2を引用する請求項4をさらに引用する請求項5、請求項2を引用する請求項5)が審査対象となります。

また、これにより実質的に審査が終了している他の発明(例えば、カテゴリー表現上の差異があるだけの発明(請求項1を引用する請求項4、請求項1を引用する請求項4をさらに引用する請求項5、請求項1を引用する請求項5))も審

査対象に加えられます。

そして、補正する場合、補正前請求項1および補正前請求項2に記載された発明特定事項の全てを含むように補正後の請求項に記載する必要があります(シフト補正の制限)。

このようにして審査対象が決められ、シフト補正の要件が課せられるため、請求項の順番が後の方の請求項に特別な技術的特徴があると判断された場合、補正後の新請求項に係る発明が、補正前の引用する従前の請求項に記載された発明特定事項の全てを含む発明となるように補正する必要があります。

つまり、重要な請求項を順番で後の方に記載すると、拒絶理由通知を受けた後の補正時に余計な発明特定事項を含むこととなります。

個々の案件ごとに異なりますが、上述のように、拒絶理由通知を受けた後にシフト補正の制限が課せられる場合があります。

この場合、請求項の並び順で後の方であると審査対象から外れる虞があります。また、拒絶理由通知を受けた後の補正時に入れたくない発明特定事項を入れなくてはならない虞があります。

そして、入れたくない発明特定事項を入れないようにするには分割出願をする必要があります費用がかかります。

そこで、拒絶理由通知への応答を円滑に進めるために、出願審査請求時にどのクレームがより重要であるのかを検討するとともに、引用するクレーム番号等を見直して、必要に応じて並び順を変更する等の補正をすることが大切です。

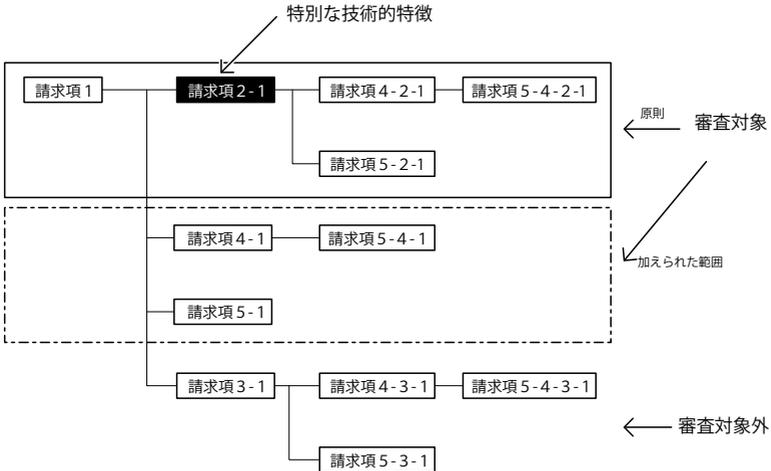
出願審査請求時の検討・補正により少々費用がかかりますが、検討・補正しなかったことにより後に分割出願することとなる場合と比べて、トータルで費用を抑えることができます。また、出願審査請求時に検討して補正することにより、所望の権利を取得する可能性を高めることができます。

図1：請求項の構成

請求項の番号	引用する請求項	発明特定事項
請求項 1		A + B
請求項 2	請求項 1	+ C
請求項 3	請求項 1	+ D
請求項 4	請求項 1, 2, 3	+ E
請求項 5	請求項 1, 2, 3, 4	+ F

↑
特別な技術的特徴

図2：各請求項の関係と審査対象



留意事項

補正する場合、補正前請求項1および補正前請求項2に記載された発明特定事項の全てを含むように補正後の請求項を記載する必要があります (シフト補正の制限)。

重要な請求項 (例えば請求項3) の順番が後の方である場合、補正後の新請求項に係る発明が、補正前の引用する従前の請求項に記載された余計な発明特定事項の全てを含む発明となるように補正する必要があります。