

従属請求項を設けた方が良い理由

下記の請求項を例として説明する。

【請求項 1】

- (a) 芯材と、
- (b) 少なくとも一つの平面を有し、芯材を取り巻く本体と、
- (c) を備えた鉛筆。

【請求項 2】

請求項 1 に鉛筆において、

- (d) 前記本体は断面多角形であることを特徴とするもの。

【請求項 3】

請求項 2 の鉛筆において、さらに

- (e) 前記断面多角形は断面 6 角形であることを特徴とするもの。

上記において、請求項 1 が最も権利範囲は広く、請求項 2、請求項 3 の順に狭くなっている。つまり、請求項 1 に係る発明は、それよりも限定された請求項 2、3 に係る発明の範囲を含んでいる。したがって、理論的には、請求項 1 だけがあれば良いとする考え方もありうる。

しかし、以下の理由から、実務的には、限定された従属請求項を設けることが好ましい。

第一に、審査を受けうる回数が限られているからである。拒絶理由通知を受けてこれに対する補正書を提出した後、最終審査結果（拒絶査定あるいは特許査定）が出ることも多い（場合によっては、もう一度拒絶理由通知が出る）。

請求項 1 だけで出願をしていたと仮定する。つまり、従属請求項を設けなかったと仮定する。ここで、請求項 1 について進歩性なしとの拒絶理由通知を受けた場合に、断面多角形まで限定する補正をすべきか、断面 6 角形まで限定する補正をして反論すべきかの判断が難しい（補正については P52、P161 ~ 参照）。仮に、断面 6 角形まで限定をすれば進歩性があったかもしれないのに、断面多角形に限定した場合には進歩性なしとして、拒絶査定を受けることになる。本来特許される内容があったにもかかわらず、特許がとれない結果となる。

一方で、仮に、断面多角形まで限定するだけで進歩性があったかも知れないのに、断面 6 角形に限定した場合には、特許は取得できるが、本来取得できた権利範囲よりは狭くなってしまふ。

上記のような問題を生じないためには、出願当初から、請求項 1、請求項 2、請求項 3 の全てを記載して出願しておく。審査官は、原則として、全ての請求項について審査をしなければならない。したがって、「請求項 1 は進歩性なし、請求項 2、請求項 3 は進歩性あり」のように、個々の請求項ごとに判断をした拒絶理由通知をもらうことができ、いずれの内容で特許を受けることができるのかを知ることができる。

第二に、特許後の訂正審判において、請求項の数を増加することが許されていないから

である。特許が成立した後に、他人より特許無効審判を申し立てられることがある（P66 参照）。無効審判が特許庁に申し立てられると、その無効申立書が、特許庁から特許権者に送られてくる。特許権者は、無効申立書に添付されている証拠を見て、請求項を補正して無効を免れることができる。

たとえば、下記のような内容で特許権を取得していたとする。

【請求項 1】

開口を有し、ミルクを収納するための収納部と、
収納部の開口部周縁に突出して設けられ、その幅にわたる脆弱部を有するつば部と、
開口を覆うように、つば部に剥離可能に貼り付けられた剥離部材と、
を備えたミルク容器。

【請求項 2】

請求項 1 のミルク容器において、
前記脆弱部は、溝であることを特徴とするもの。

【請求項 3】

請求項 1 のミルク容器において、
前記脆弱部は、ミシン目であることを特徴とするもの。

【請求項 4】

請求項 1 のミルク容器において、
前記脆弱部は、中空の空隙であることを特徴とするもの。（P130 の図 3-10 参照）

たとえば、特許の無効を申し立てたものが、ミシン目を脆弱部として有するミルク容器が記載された文献（出願日前発行の文献）を証拠として示して、新規性がないと主張したとする。この場合、特許権者は、請求項 2、請求項 4 だけを残して請求項 1、請求項 3 を削除することにより、特許の無効を免れうる（上記証拠に対して、請求項 2、4 が進歩性があると仮定する。実際には、この程度の違いでは進歩性なしとなるが、ここでは説明の都合上、進歩性があるものと仮定する）。

もし、請求項 1 だけを記載して出願し特許を取得していた場合はどうであろうか。無効審判に対して、特許権者は、請求項 1 を補正して無効を免れうる。しかし、特許成立後に請求項の数を増やすことは許されていない。となると、「溝」か「中空の空隙」かの一方を選択し、他方をあきらめざるを得ない。

したがって、従属請求項を記載して出願することが好ましい。