

出願分割，シフト補正に関する改正法について

特許第1委員会
第3・第4小委員会

抄録 平成18年の特許法改正に伴い，出願分割およびシフト補正に関する改正法が平成19年4月1日以降の特許出願に適用されることとなった。今回の改正法は出願人が特許庁と手続する際に影響を与え得るものであり，特許実務上十分な理解と対策が必要である。

2006年度特許第1委員会では，今回の改正法に対する改訂審査基準¹⁾に関して特許庁と意見交換し，検討を行った。本稿では，その結果を踏まえ，改訂審査基準の内容を含めた改正法の概要をQ&A形式で紹介する。

1. 出願分割に関する改正法について

Q 1 分割出願の改正法はいつの出願から適用されるのですか？

A 1 分割出願の改正法は，平成19年4月1日以降を出願日（遡及日）とする原出願からの分割出願に適用されます。それ以前，すなわち平成19年3月31日までの出願日（遡及日）の原出願からの分割出願については，従前の規定が適用されます。

Q 2 従来の分割出願の規定と大きく変わった点はどこですか？

A 2 今回の改正では，①分割の時期的制限の緩和，②「他の特許出願」につき通知済の拒絶理由を解消しない分割出願の補正制限，を行っています。ここで，「他の特許出願」とは，分割に伴い同時にされたとみなされる出願のうち自身以外のものをいい，原出願や他の分割出願（子出願，孫出願）などがこれにあたります。また出願人が名義変更されたものも含まれます²⁾。

①については，今回の改正により分割出願で

きる時期が緩和され，今までの補正可能期間に加え，特許査定後や拒絶査定後も分割することが可能となりました（第44条第1項）。

②については，分割出願において，「他の特許出願」の審査で通知済みの拒絶理由が解消されていない場合（たとえば，分割出願の特許請求の範囲に，「他の特許出願」の審査で進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合）には，1回目の拒絶理由の通知を受けた場合であっても，「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限が課されることになりました（第50条の2）。拒絶の理由が既に「他の特許出願」に通知されていれば重ねて通知する必要がないことから，既に「他の特許出願」に通知されている拒絶理由を解消していない分割出願を抑制する観点から導入されたものです。

Q 3 分割出願のできる時期を教えてください。

* 2006年度 The Third Subcommittee & The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

A 3 補正可能期間、特許査定後、拒絶査定後に、分割出願をすることが可能となりました。

ただし、拒絶査定、特許査定とも、拒絶査定不服審判を請求した後に受けた査定は除かれません。

また、特許査定後および拒絶査定後に分割出願をすることができる期間は、特許料納付期限／審判請求期限が、請求／職権で延長された場合にはそれに合わせて延長されます。

Q 4 分割出願のできる範囲を教えてください。

A 4 今回の法改正後でも、分割出願のできる対象は「二以上の発明を包含する特許出願」であり、従来法と変わりません。従って、原出願が補正可能な期間内にする分割出願については、従来と同様に原出願の出願当初の明細書または図面等に記載された範囲で分割出願することができます。ただし、今回の法改正により新たに分割出願可能となりました、原出願について補正をすることができない期間である、特許査定後および拒絶査定後にする分割出願については、それまでに補正により当初明細書から削除された発明については、分割出願することはできません。なお、このように当初明細書から削除された発明であっても、拒絶査定後に分割出願を行おうとする場合では、従来通り拒絶査定不服審判を行えば、その審判請求日から30日以内は分割出願することが可能です。

Q 5 分割出願する際に注意する点がありますか？

A 5 「他の特許出願」と同一の拒絶理由が分割出願にある場合、改正法ではその旨の通知が拒絶理由通知と合わせてなされることとなります（第50条の2）。この通知がなされると、最後の拒絶理由通知を受け取った場

合と同様の補正制限が課されることとなります。このため、「他の特許出願」において既に通知されている拒絶理由と同一の拒絶理由が再度通知されることのないよう、十分に精査することが必要です。また、発明の単一性の要件を満たす範囲で権利化したい発明を分割当初より漏れなくクレームアップしておくことをお勧めします。

また、改正法では、原出願についての特許査定の際の本送達後30日以内に分割出願することが認められますが、30日以内であっても、原出願が登録されるとそれ以降はもはや分割できなくなることに注意が必要です。

包括納付制度を利用している場合は、特許庁において30日経過後に設定するよう運用される見込みです。なお、いち早く設定登録をする場合には、「包括納付援用制限届」を提出して包括納付の援用を制限した上で、特許料を個別に納付することができます。一方、個別納付の場合は、特許庁で登録時期をコントロールすることはない模様です。このため、査定本送達後早い時期に特許料を納付すると、30日間を経過する前に登録されることも予想されます。個別納付の場合に30日の期間を確保するためには、特許料を早期に納付しないよう注意することが必要です。

Q 6 分割出願する際、従前と異なる手続きはありますか？

A 6 分割出願に係る審査の効率化を図るため³⁾、平成19年4月1日以降に出願を分割するときに、上申書の提出が求められることとなりました⁴⁾。この上申書の提出は、改正法適用前の原出願に基づく分割にも適用される点、留意が必要です。

出願人はこの上申書において、①分割出願の明細書、特許請求の範囲または図面を転記等した上で原出願の分割直前の明細書、特許請求の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

範囲または図面からの変更箇所を下線を施す等により、原出願からの変更箇所を明示するとともに、原出願からの変更箇所が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること、②「他の特許出願」に係る拒絶の理由を解消していること、③分割出願に係る発明と他の特許出願に係る発明とが同一発明でないこと（一見して明らかかな場合を除く）、について説明をする必要があります⁴⁾。

なお、「他の特許出願」として原出願しかない場合は変更点の明示は上記①で説明済みですので、上記③でさらなる説明を行うことは不要です。

また、②の説明は第50条の2の適用がある原出願日が平成19年4月1日以降のものに必要となります。さらに、③の説明において、「他の特許出願」が複数ある場合にはそのすべてに対して同一発明でないことを説明しなければなりません。上申書を提出しておらず、審査官が簡単に判別できない場合などは、審査官から、必要に応じて、上記しました内容について説明した書類の提出を求められることがあります（第194条第1項）。

Q 7 「特許査定後の分割」の具体例を教えてください。

A 7 たとえば、原出願の出願当初の明細書または図面に発明A、B、Cが記載されており、特許請求の範囲に発明Aのみしか記載されていない状態で特許査定を受けた場合を仮定します。

この場合、発明B、Cの権利化を望む場合は、発明B、Cが発明の単一性の要件（第37条）を満たせば、発明B、Cについて単一の分割出願をしても良いし、発明B、Cの各々につき別々に権利化を望む場合は、発明B、Cをそれぞれ特許請求の範囲に記載した複数の分割出願をすることもできます。ただし、特許査定時に明細

書または図面に記載されていない発明は、分割出願できませんので、出願当初の明細書または図面に記載されていた発明を、審査係属中（査定前）に不用意に削除しないよう注意が必要です。

Q 8 「拒絶査定後の分割」の具体例を教えてください。

A 8 Q7と同様の原出願を仮定します。
この場合、特許査定時の場合と同様に、拒絶査定時および出願時の双方の明細書または図面に記載されている発明B、Cを特許請求の範囲に記載した分割出願ができます。その際、原出願での拒絶査定不服審判の請求は不要です。また、特許査定時と同様、拒絶査定時に明細書または図面に記載されていない発明は、分割出願できません。

ただし、拒絶査定不服審判請求後30日以内であれば、当初明細書または図面から削除した発明についても従前と同じように分割出願が可能です。

2. シフト補正に関する改正法について

Q 1 どのような補正がシフト補正に該当するのですか？

A 1 拒絶理由通知後に補正した発明が、補正前の特許請求の範囲に記載された発明のうち新規性・進歩性等の特許要件（以下「特許性」といいます。）の審査が行われた発明と同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有さず、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正がシフト補正に該当します。

たとえば、補正前の特許請求の範囲に記載された発明が「携帯電話用の高感度アンテナ」であるときに、これを「折り畳み携帯電話用のヒンジ」のように発明の単一性の要件を満たさない発明へ変更する補正や、補正前の特許請求の範囲に記載された発明が「A：携帯電話用の高感度アンテナ」および「B：折り畳み携帯電話

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用のヒンジ」であり、これらが発明の単一性の要件を満たさないために審査官が発明Aのみを審査したときに、これを発明Bへ変更する補正などがシフト補正に該当します。

Q 2 なぜシフト補正禁止の制度を導入したのですか？

A 2 従来、最初の拒絶理由通知後の補正では、審査対象となった発明から発明の単一性の要件を超えた発明への変更が可能であり、その補正後の審査において、それまで行った先行技術調査・審査の結果を有効に活用できずに先行技術調査・審査のやり直しが必要となるような補正も許容されていました。しかし、このような審査のやり直しとなる、発明を大きく変更する補正（いわゆる「シフト補正」）は、制度の国際調和や迅速・的確な権利付与に支障が生じるばかりではなく、各出願間の取り扱いの公平性にも欠けていました。そこで、今回の改正によりシフト補正を禁止する新たな制度を導入しました（第17条の2第4項）。

Q 3 「特別な技術的特徴を有する」とはどういうことでしょうか？

A 3 「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいいます。「特別な技術的特徴を有する」ためには、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものではないことが明らかになった場合、すなわち、次の①～③のいずれの場合にも該当しないことが必要です⁵⁾。

- ① 先行技術の中に発見された場合
- ② 一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって新たな効果を奏するものではない場合
- ③ 一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

Q 4 シフト補正に該当する場合、どのように取り扱われますか？

A 4 審査官がシフト補正に該当すると認定し、審査対象とならなかった発明は、拒絶理由通知の対象となります⁶⁾。この場合、そのシフト補正は1回目の拒絶理由通知後の補正に該当するため、シフト補正に対する拒絶理由通知は最後の拒絶理由通知となり、補正の制限を受けることとなります⁷⁾。

なお、拒絶理由通知と併せて同法第50条の2の規定に基づく通知がなされた場合（1章のQ5を参照ください。）に応答する補正、最後の拒絶理由通知に応答する補正、拒絶査定不服審判請求時の補正が、シフト補正と認定され、審査対象とならなかった場合には、補正却下の対象となります（第53条、第159条第1項、第163条第1項）。

Q 5 シフト補正の禁止規定は、特許庁に係属中のすべての出願に適用されますか？

A 5 シフト補正の禁止規定は、平成19年4月1日以降の出願に対して適用され、それ以前の出願に対しては適用されません¹⁾。

なお、平成19年4月1日以降の分割出願であっても、原出願日がそれ以前である場合にはシフト補正禁止の規定は適用されません。一方、国内優先権を主張する場合には出願日は遡及しませんので、平成19年4月1日より前の出願を基礎出願とする場合でもシフト補正禁止の規定が適用されます。

Q 6 最初の拒絶理由通知前にした補正であっても、シフト補正禁止の規定が適用されるのですか？

A 6 シフト補正に該当するか否かは、補正前の特許請求の範囲に記載された発明のうち審査において特許性の審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲に記

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

載されたすべての発明との間で発明の単一性の要件を満たすか否かを基準に判断されます⁶⁾。従って、最初の拒絶理由通知前に自発的に補正した場合には、当然に補正前の特許請求の範囲に記載された発明は、「特許性の判断が示された」発明とはいえませんので、シフト補正には該当しません。

Q 7 補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合、シフト補正であるか否かの判断はどのようにになりますか？

A 7 1回目の拒絶理由通知を含め、その補正前までになされたすべての拒絶理由通知において特許性の判断が示されたすべての発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載されたすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かによりシフト補正であるか否かが判断されます。

たとえば、出願当初の特許請求の範囲に発明Aと発明Bが記載されており、発明Aのみに1回目の拒絶理由が通知され、補正をしないで意見書のみで対応した後、発明Bに2回目の最初の拒絶理由が通知されたときに、出願人が発明Bを発明b(発明bは発明Bの下位概念に相当)へ変更する補正をした場合には、補正前の発明Aと発明Bと、補正後の発明bとが全体として発明の単一性の要件を満たす必要があります。

Q 8 補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明が「特別な技術的特徴」を有しない場合はどうなるのですか？

A 8 補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)が特別な技術的特徴を有しない場合には、発明の単一性の要件の審査手順に従い、最後に特別な技術的特徴の有無が判断された補正前の発明(補正前の請求項1に係る発明以外に特別な技術的特徴を有する発明が含まれている場合に

は、最初に特別な技術的特徴を有すると判断された請求項に係る発明)の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明への補正は、シフト補正であっても原則として審査対象とされず。一方、当該発明特定事項の少なくとも一部を含まない発明への補正は、原則として審査対象とされず、シフト補正禁止の規定が適用されます⁸⁾。

Q 9 補正前の特許請求の範囲で審査対象となった発明がすべて「特別な技術的特徴」を有しないと判断された場合はどうなるのですか？

A 9 補正後の発明が、「最後に特別な技術的特徴の有無が判断された補正前の発明(この場合、通常は補正前の最下位の請求項に係る発明)」の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明である場合は、シフト補正であっても審査対象とされます。ただし、補正後の発明に追加された技術的特徴が、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した発明と技術的に関連性が低く、かつ当該技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題の関連性も低いときは、当該技術的特徴を含む補正後の発明は審査対象から除外されます⁹⁾。

また、補正前の発明の発明特定事項の一部を含まない発明へ変更する補正をした場合であっても、審査対象とされた発明の審査を行った結果、当該発明が実質的に審査が終了している発明に該当するときは、当該補正はシフト補正であっても審査対象に加えられます¹⁰⁾。

Q 10 補正前の特許請求の範囲に記載された発明が選択肢で表現されている場合やマーカッシュ形式で記載されている場合には、どの発明を基準にシフト補正に該当するかが判断されますか？

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

A 10 補正前後の特許請求の範囲に記載された発明間で同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有しているか否かの判断は、発明の単一性の要件の審査基準に従うこととなります⁶⁾。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、原則として最初の選択肢を選んで把握される発明が特許請求の範囲に最初に記載された発明として認定されます。一方、特許請求の範囲に記載された発明がマーカッシュ形式で記載されている場合には、明細書に記載された実施例等の記載を考慮して、適切な選択肢を選んで把握され発明が特許請求の範囲に最初に記載された発明として認定されます¹¹⁾。そして、この認定された発明を基準として補正前後の特許請求の範囲に記載された発明間において、同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有するか否かで、シフト補正に該当するか否かが判断されます。

Q 11 次の補正後の発明は審査されますか？

<事例1>		
[補正前]	請求項1 : A	STF無
	↓	
[補正後]	請求項① : A + B 請求項② : A + B + X	
<事例2>		
[補正前]	請求項1 : A	STF無
	請求項2 : A + B	STF無
	↓	
[補正後]	請求項① : A + C	
<事例3>		
[補正前]	請求項1 : A	STF無
	請求項2 : A + B	STF無
	↓	
[補正後]	請求項① : A + B + C	

請求項② : A + C

注) STF=特別な技術的特徴
補正前後の発明は同一カテゴリー

(事例1) について
A 11 本事例では、補正前の特許請求の範囲は一つの請求項(発明特定事項A)のみであるため、補正により新たに発明特定事項Bを追加した補正後の請求項①(A+B)と、請求項①にさらに発明特定事項Xを追加した請求項②(A+B+X)は、原則として審査対象となります。

ただし、追加するXが請求項①(A+B)と技術的な関連性が低く、かつ、Xから把握される具体的な解決課題も請求項①(A+B)と関連性が低い場合には請求項②は審査対象とはなりません。

(事例2) について

本事例では、補正前の請求項2の発明特定事項(A+B)をすべて含む同一カテゴリーの発明への補正のみが許容される場所、補正後の請求項①(A+C)は補正前の請求項2の発明特定事項Bを含んでいないため、原則として審査対象とはなりません。

(事例3) について

本事例でも、事例2と同様、補正前の請求項2の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明への補正のみが許容されます。補正後の請求項①は、補正前の請求項2の発明特定事項(A+B)をすべて含むため、原則として審査対象となります。一方、補正後の請求項②は補正前の請求項2の発明特定事項(A+B)のすべてを含むものではないため、原則として審査対象とはなりません。ただし、補正後の請求項①(A+B+C)の審査において、請求項②(A+C)の審査が実質的に終了している発明に該当する場合には、請求項②(A+C)も審

査対象に加えられます。

Q 12 審査の結果、シフト補正に該当すると判断された場合、拒絶理由通知書にはどのようなことが記載されるのでしょうか？

A 12 たとえば、審査の結果、補正後の請求項3が審査対象とならなかった場合、拒絶理由通知書には、請求項1及び2に係る発明について特許性の審査結果が記載される一方、請求項3に係る発明については、シフト補正禁止の規定に違反し、審査対象とならなかったことが明示されるとともに、審査対象とならない理由が記載されます¹²⁾。ただし、請求項3に係る発明が、審査対象となる発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明や、特別な技術的特徴が変更された発明であるか否かが簡単には判別できない発明に該当する場合には、シフト補正禁止の規定の要件を必要以上に厳格に適用することがないようにするために、例外的に請求項3に係る発明についても特許性の審査結果が拒絶理由通知書に示されることとなります¹³⁾。

Q 13 シフト補正に該当しないようにするためには、どのような点に留意して特許請求の範囲や明細書を作成すればよいですか？

A 13 シフト補正禁止規定の導入により、今後は、願書に最初に添付された特許請求の範囲および明細書の記載が重要になります。以下にその注意点を列挙します。

① 請求項1に係る発明にはできる限り特別な技術的特徴を有する発明を記載すること。

たとえば、補正後の請求項1に係る発明に新たな技術的特徴を追加する補正を行った場合、補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有するときは、当該補正はシフト補正には

該当しませんが、特別な技術的特徴を有しないときは、当該技術的特徴が補正前の請求項1に係る発明とは技術的に関連性が低く、かつ当該技術的特徴から把握される解決課題も低いと判断された場合、当該補正後の発明は審査対象とされない可能性が高くなります。従って、出願前に先行技術調査を行い、請求項1には新規性を有し、かつ周知技術、慣用技術の付加等に該当しない発明を記載すべきです。

② 権利化したい発明は、請求項1から優先度の高い順番に段階的に記載すること。

審査において補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないと判断された場合、原則として最後に特別な技術的特徴の有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明への補正のみが認められます。そのため、権利化したい発明が下位の請求項に記載されていると、直前に特別な技術的特徴の有無が判断された請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含まなければならず、不要な限定事項を含む発明への補正しか認められないこととなります。また、実施例レベルの下位概念化した発明aが下位の請求項に記載されている場合に、これを上位概念化した発明Aへ補正したときは、発明Aは、補正前に特別な技術的特徴の有無が判断された発明aの発明特定事項をすべて含んでいないため、当該補正後の発明Aは審査対象とされない可能性が高いと思われます。従って、権利化したい発明はできるだけ上位の請求項から優先度の高い順番で段階的に記載することが重要となります。

③ 明細書において、各請求項に係る発明に記載される技術的特徴と、当該技術的特徴から把握される発明が解決しようとする課題はできるだけ相互に関連性を持たせて記載すること。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特別な技術的特徴の有無が判断された発明に新たな技術的特徴を追加する補正を行う場合、追加した技術的特徴が直前の発明と技術的に関連性が低く、かつ課題の関連性も低いと、当該請求項に係る発明は特許性が判断されないことがあるためです。従って、各請求項に係る発明の技術的特徴と、その技術的特徴から把握される解決課題はできる限り関連性を持たせて記載すべきです。

④ 審査が着手されるまでに、再度の先行技術調査をし、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないことが判明した場合には当該技術的特徴を有するように自発的に補正しておくこと。

拒絶理由通知前であれば、出願当初の明細書等の範囲内で自由に補正でき、該補正はシフト補正として取り扱われることはありません。従って、今後は審査が着手されるまでに再度の先行技術調査を行い、シフト補正の問題を回避することが非常に有効な手段となります。当該調査の結果、近い先行技術の存在が判明した場合には、当該先行技術を回避するために、発明の特別な技術的特徴を変更する補正も検討し、審査が着手される前に当該補正をしておく、という手段が有効でしょう。

なお、再度の先行技術調査を行うタイミングは、出願審査請求前が望ましいと思われます。出願審査請求前であれば、先行技術調査の結果によってはシフト補正等の問題のみならず、出願取下げ等の方策により無駄な審査請求費用の支払いをも回避できる場合があるためです。

本稿の作成に当たっては、特許庁特許審査第1部調整課審査基準室の桂正憲室長補佐をはじめとする審査基準室の関係者にご協力いただき

ました。

注 記

- 1) 特許庁ホームページ、「分割・補正等」の審査基準改訂について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_kizyun.htm
- 2) 改訂審査基準 第V部 第1章 第2節 第50条の2の通知「2.1「他の特許出願（中略）」
- 3) 産業構造審議会知的財産政策部会、「特許制度の在り方について」報告書（平成18年2月）
- 4) 改訂審査基準 第V部 第1章 第1節 出願の分割の要件「5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め」
- 5) 改訂審査基準 第I部 第2章 発明の単一性の要件「2.2 基本的な考え方」
- 6) 改訂審査基準 第III部 第II節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正「4.1基本的な審査の進め方」
- 7) 改訂審査基準 第IX部 審査の進め方「4.3.3.1「最後の拒絶理由通知」とすべき場合」
- 8) 前掲注6)「4.3 補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合の審査の進め方」
- 9) 前掲注6)「4.3.2 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合」の手順④
- 10) 前掲注6)「4.3.2 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合」の手順⑤
なお、「実質的に審査が終了している発明」には、審査対象となった発明の発明特定事項の一部を含まない発明、発明特定事項の一部又は全部が上位概念化されている発明等も含まれます（パブリックコメント「分割、補正等に関する改訂審査基準（案）」に対して寄せられたご意見の概要とご意見等の概要及び回答；Q26のA（2007年3月23日特許庁））
- 11) 前掲注5)「4.1基本的な考え方」の（1）注
- 12) 前掲注6)「5. 留意事項」の（2）
- 13) 前掲注6)「5. 留意事項」の（4）

（原稿受領日 2007年3月26日）