

特別な技術的特徴を変更する補正 (シフト補正) について (その1)

特許第1委員会
第3小委員会*

抄録 「知的財産推進計画2005」に基づき補正制度の見直しに関して議論がなされ、平成18年法改正に発明の特別な技術的特徴を変更する補正（いわゆる「シフト補正」）を禁止する規定が盛り込まれた。本改正により、拒絶理由通知後に特許請求の範囲を補正するときは、その補正前に受けた拒絶理由において特許性の判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲の発明とが、発明の単一性の要件を満たす一群の発明となるように補正する必要がある。

当小委員会では、シフト補正禁止制度の導入に伴い想定される様々な事項について検討を行った。本稿では、シフト補正禁止制度及び平成19年3月23日に公表された改訂特許・実用新案審査基準（以下、単に「改訂審査基準」という。）の内容を詳説するとともに、特許出願上の実務者が留意すべき点について提言する。また、本制度の運用上の今後の検討事項について、当小委員会での議論の内容を報告する。

目次

1. はじめに
2. シフト補正禁止制度の概要
 - 2.1 シフト補正の定義について
 - 2.2 シフト補正禁止の規定
 - 2.3 シフト補正禁止制度の趣旨
 - 2.4 シフト補正の典型例
3. 発明の単一性の審査基準について
 - 3.1 「最初に記載された発明」の解釈
 - 3.2 引用形式請求項間における発明の単一性の要件の判断
 - 3.3 審査の範囲
4. 改訂審査基準の内容
 - 4.1 基本的な考え方
 - 4.2 審査の進め方

(以上、本号掲載)
5. 事例検討
 - 5.1 具体例1
 - 5.2 具体例2
 - 5.3 具体例3
 - 5.4 具体例4
6. 実務者への提言
 - 6.1 出願時の注意点
 - 6.2 最初の拒絶理由が通知されるまでの注意点
 - 6.3 拒絶理由が通知されたときの注意点
7. シフト補正禁止制度に関する今後の検討事項
 - 7.1 検討事項1
 - 7.2 検討事項2
 - 7.3 検討事項3
 - 7.4 検討事項1及び2についての議論
8. おわりに
(以上、10月号掲載予定)

1. はじめに

近年、経済のグローバル化の中で日本産業の国際競争力を強化するために、日本企業の研究開発の成果としての発明を、特許として権利保護する、あるいは営業秘密として管理すること

* 2006年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

により、適切に保護していくことが必要不可欠であり、特許制度の重要性が益々高まっている。

こうした状況の中、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、2005年度に「知的財産推進計画2005」で掲げられた特許制度に関するいくつかの課題の検討を行い、2006年2月に特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」（以下、単に「特許制度の在り方」という。）を答申している。

この答申では「補正制度の見直し」が検討課題の1つとして挙げられており、この検討結果を受ける形で、意匠法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号）が2006年6月7日付けで公布され、2007年4月1日より、発明の特別な技術的特徴を変更する補正（いわゆる「シフト補正」）を禁止する法改正が施行された。そして、この法改正に伴い、発明の単一性の要件に関する審査基準が改訂されるとともに、シフト補正禁止に関する審査基準が新たに設けられることとなった。

当小委員会では、改訂される発明の単一性の要件とシフト補正禁止の審査基準における問題点とその改善策につき出願人及び第三者の双方の立場から様々な観点で検討を行った。そして、特許庁審査第一部調整課審査基準室（以下、「審査基準室」という。）に対し、シフト補正禁止の制度に関する様々な改善策について、パブリックコメントを提出した。

本稿では、シフト補正禁止の制度と改訂審査基準の内容を紹介するとともに、補正前の請求項1に係る発明に特別な技術的特徴がない場合の補正を中心に、どのような範囲で補正が認められるのかを具体例を示しつつ検証し、そこから得られた知見を出願実務者への提言として述べることにする。

なお、本稿は2006年度特許第1委員会第3小委員会のメンバーである、上田恭之（沖電気工業）、大部彩子（小松製作所）、亀井克基（松下

電工）、田中俊彦（日立金属）、田辺尚美（旭硝子）、為山太郎（帝人知的財産センター）、長池将幸（いすゞ自動車）、中田元己（住友電気工業）、平林賢（INA X）、松田英雄（栗田工業）、山下義昭（持田製薬）、原拓実（東芝・小委員長補佐）、赤羽良之（三菱樹脂・小委員長補佐）及び川本純次（宇部興産・小委員長）が担当した。

2. シフト補正禁止制度の概要

2.1 シフト補正の定義について

シフト補正の定義については、特許法上明記されていないが、平成16年度特許戦略計画問題WGの報告書¹⁾には「最初の拒絶理由通知後の補正において、特許請求の範囲に記載された発明を大きく異なる発明（単一性の要件を満たさない発明）に変更すること」と記載されている。一方、改訂審査基準では、“シフト補正”という用語は使用されておらず、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」をシフト補正と同義で使用している²⁾。

本稿では、改訂審査基準で使用されている「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」をシフト補正と定義して使用することにする。

2.2 シフト補正禁止の規定

シフト補正禁止の規定は、平成18年特許法改正により特許法第17条の2第4項として新たに追加された。

特許法第17条の2第4項

- 4 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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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。

この規定から理解できるように、シフト補正であるか否かの判断は、補正前後の発明が発明の単一性の要件を満たすか否かにより決定される。発明の単一性の要件については特許法第37条に規定されており、その具体的内容は特許法施行規則第25条の8に規定されている。

特許法第37条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則第25条の8

- 1 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
- 2 前項に規定する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う。
- 3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に括一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

特許法施行規則第25条の8の具体的な解釈については改訂審査基準³⁾に委ねられている。

2.3 シフト補正禁止制度の趣旨

産業構造審議会の答申や解説書では、おおよそ以下のようにその趣旨が説明されている。

(1) 出願間の取扱いの公平性の確保^{4), 5)}

従来、拒絶理由通知後に補正する場合、願書に最初に添付された明細書、請求の範囲又は図面（以下、単に「明細書等」という。）に記載された範囲であれば、発明の単一性の要件（第37条）を超える範囲であっても適法な補正として許容されていた（第17条の2第3項）。しかし、そのような補正を認めると、拒絶理由通知後の審査において、それまで行った先行技術調査・審査の結果を有効に活用することができず、先行技術調査・審査のやり直しが必要となり、迅速・的確な権利付与に支障が生じる。また、実質的に2件分の審査を受けられることになり、最初から取得しようとする権利の的を絞っている出願人とそうでない出願人との間で、出願の取扱いに不公平が生じていた。

(2) 特許制度の国際調和⁶⁾

欧米の特許制度では、以下に示すように、このような補正は認められていない。

1) 米 国

出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内で補正が可能であるが（第132条）、オフィスアクション後に、補正前の特許請求の範囲の発明と異なり、かつ独立した発明を含めることは認められていない（規則 1.145, MPEP 821.03, MPEP 714.25）。このような補正書が提出された場合、審査官からの限定要求（補正指令）がなされる。

2) 欧 州

出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で補正が可能であるが（第123(2)）、先行技術調査の対象とならなかった事項であって、もとの特許請求の範囲と単一の一般的発明概念を構成しない発明への変更・追加を行うことは認められていない（規則86(4)）。このような補正書が提出された場合、拒絶理由が通知される。

以上、(1) 及び (2) の問題を踏まえて、出願間の取扱いの公平性を十分に確保し、かつ、特許制度の国際調和の観点から、シフト補正を禁止することとしたのが本制度の趣旨である。

2. 4 シフト補正の典型例

前掲の「特許制度の在り方」で問題とされたシフト補正は次の2種類である。

(1) タイプ1

図1の例示のように、出願当初の特許請求の範囲に発明A（携帯電話用の高感度アンテナ）、明細書に発明Aと、発明Aとは発明の単一性の要件（特37条）を満たさない発明B（折り畳み携帯電話用のヒンジ）とがそれぞれ記載されている場合において、発明Aに対し、進歩性欠如との拒絶理由がなされたときに、発明Aを発明Bに変更する補正をした場合である。

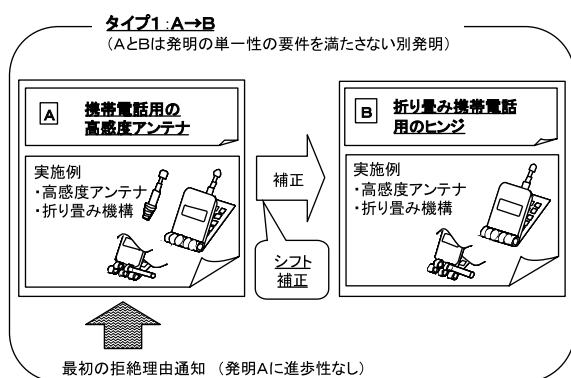


図1 シフト補正の典型例（タイプ1）

(2) タイプ2

図2の例示のように、出願当初の特許請求の

範囲に発明Aと発明Bが記載されている場合において、発明の単一性欠如と、発明Aに対し、進歩性欠如の拒絶理由がなされたときに、発明Aを削除し、発明Bのみに変更する補正をした場合である。

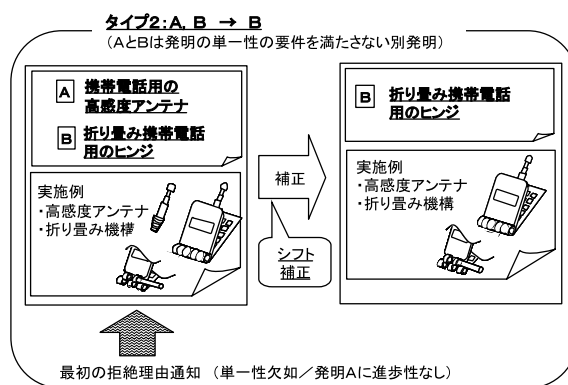


図2 シフト補正の典型例（タイプ2）

「特許制度の在り方」では、平成14年の1年間に審査が行われた案件において、進歩性欠如の拒絶理由が通知された後にシフト補正がなされた案件（タイプ1）と、進歩性欠如と単一性違反の拒絶理由が同時に通知された後にシフト補正がなされた案件（タイプ2）の合計が約2%を占め、新審査請求料が適用される平成16年4月以降の出願については、約7.2%と推測され、シフト補正が増加する傾向にあると報告されている^{7), 8)}。

3. 発明の単一性の審査基準について

今回のシフト補正禁止の制度の導入に伴い、発明の単一性の要件の審査基準の内容が改訂された。以下に改訂事項について簡単に説明する。

3. 1 「最初に記載された発明」の解釈

2003年12月改訂の審査基準（以下、「従来の審査基準」という。）では、発明の単一性の判断は、特許請求の範囲の最初に記載された発明との関係で行われることが記載されていたが、「最初に記載された発明」の定義がなかった⁹⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そのため、「最初に記載された発明」の解釈を巡り、例えば、特別な技術的特徴（Special Technical Feature, 以下、「STF」と略す。）を有する発明が「最初に記載された発明」であるとの解釈や、発明特定事項が選択肢又はマーカッシュ形式で記載された発明の場合、いずれの発明が「最初に記載された発明」に該当するのか明らかではない等、解釈上問題があるとの声もあった。

これに対し、改訂審査基準では、「最初に記載された発明」を「請求項1に係る発明」とし、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選択される発明であり、マーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明等の場合には、実施例等を考慮して適切な選択肢を選んで把握される発明であることが明記されている¹⁰⁾。すなわち、改訂審査基準における発明の単一性の要件は、請求項1に係る発明との間で判断することが明記されている¹¹⁾。

以下の説明では、「最初に記載された発明」を「請求項1に係る発明」と表記することとする。

3. 2 引用形式請求項間における発明の単一性の要件の判断

独立形式請求項間の発明の単一性の要件については、従来の審査基準が踏襲されているが¹²⁾、引用形式請求項間の発明の単一性の要件については、今回の改訂審査基準で明確化された。

すなわち、従来の審査基準では、引用形式請求項間の発明の単一性の要件に際し、分岐点（従属先）の請求項に係る発明がSTFを有しない場合であっても、審査官が先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断した場合には、最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲については、発明の単一性の要件を問題とせず審査を行うことが可能であった⁹⁾。換言すれば、従来の審査基準では、従属先の請求

項に係る発明がSTFを有しないときは、合理的でないとの判断の下、当該発明の従属項に係る発明が一切審査されずに、単一性違反とされることがあった。しかしながら、合理的か否かの判断は、審査官によって異なる場合があり、いわば審査のばらつきの原因ともなり得るので、より客観的な判断に基づいて審査範囲が決定されることが望ましいとの声があった。

これに対し、改訂審査基準では従属先の請求項に係る発明がSTFを有しないと判断された場合、形式的には発明の単一性の要件を満たすとはいえないものの、例外的に最初の直列的な従属系列を形成している範囲の発明については発明の単一性の要件を問わずに審査されることが明記された¹³⁾。これにより、引用形式請求項間の発明の単一性の要件の判断は、従属先の請求項に係る発明がSTFを有しない場合であっても、客観的な手法により、少なくとも最初の直列的な従属系列を形成する範囲については原則として審査対象とされることが明らかにされている²⁾。

なお、「最初の直列的な従属系列」とは、一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請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択する手順を、当該一の請求項に係る発明から順に繰り返した結果、選択した請求項に係る発明を、選択した順に並べて形成される系列をいう¹⁴⁾。

3. 3 審査の範囲

従来の審査基準では、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用できる場合等、そのまま審査を続行するのが効率的と判断されるときは、審査を続行することができる旨が記載されていた¹⁵⁾。

これに対し、改訂審査基準では、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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質的に終了している他の発明や、特許請求の範囲に最初に記載された発明との間で発明の単一性の要件を満たすか否かが簡単には判断できない発明については、発明の単一性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点が明記されている¹⁶⁾。

4. 改訂審査基準の内容

2007年3月23日に公表されたシフト補正に関する改訂審査基準の内容を以下に紹介する。

4.1 基本的な考え方

シフト補正に該当するか否かは、補正前に新規性、進歩性等の特許要件（以下、単に「特許要件」という。）について審査された特許請求の範囲のすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否か、すなわち補正前に特許要件について審査された特許請求の範囲のすべての発明と、補正後の特許請求のすべての発明とが、同一の又は対応するSTFを有しているか否かにより行われる。同一の又は対応するSTF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って行われる。

但し、補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合には、1回目の拒絶理由通知を含めて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要件について審査された特許請求の範囲のすべての発明と、当該補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断される^{17), 18)}。

4.2 審査の進め方

シフト補正に該当するか否かの判断にあたっては、補正前の請求項1に係る発明がSTFを有するか否かにより審査の進め方が異なるので、それぞれの場合に分けて説明する。

(1) 補正前の請求項1に係る発明がSTFを有する場合

この場合、図3左のように、補正前に特許要件について審査された特許請求の範囲のすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが同一の又は対応するSTFを有しているときは、当該補正はシフト補正には該当せず、補正後の特許請求の範囲に記載されたすべての発明が審査対象とされる。

一方、図3右のように、補正後の特許請求の範囲の一部に当該STFを有しない発明が含まれている場合には、当該STFを有する発明は審査対象とされるが、当該STFを有しない発明は審査対象とされず、第17条の2第4項違反として拒絶理由が通知される^{18), 19)}。

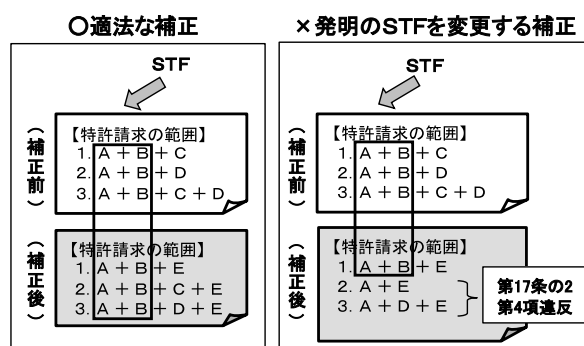


図3 補正前の請求項1に係る発明がSTFを有する場合の補正例

(2) 補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合

この場合、補正前の請求項1に係る発明と補正後の発明との間で、同一の又は対応するSTFを見出すことはできないため、形式的には、発明の単一性の要件を満たすとはいえず、いかなる補正をしても、特許法上、すべてシフト補正に該当する。

しかし、かかる場合であっても、出願人等の便宜を考慮し、補正後の特許請求の範囲の発明が所定の関係を満たす場合には、例外的に第17

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

条の2第4項の要件を問わず、審査対象とされる²⁰⁾。

具体的には、補正前の審査対象とされた発明(最初の直列的な従属系列を形成している発明)にSTFを有する発明が見出された場合とそうでない場合とでさらに審査の進め方が異なる。

1) 補正前の審査対象とされた発明にSTFが見出された場合

補正前の最初の直列的な従属系列を形成する発明にSTFが見出された場合、当該STFを有す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すべて許容され、第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象とされる²⁰⁾。

一方、当該発明の発明特定事項の少なくとも一部を含まない発明に変更する補正をした場合、当該発明は所定の場合を除き審査対象とされず、この出願には第17条の2第4項違反の拒絶理由が通知される。

例えば、図4に示すように、補正前の請求項2に係る発明は、請求項1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り、補正前の請求項1に係る発明にはSTFがなく、補正前の請求項2に係る発明にSTFが発見され、この出願に対して、請求項1に係る発明に新規性欠如、請求項2に係る発明に進歩

性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされたときに、当該拒絶理由通知後の補正により、補正前の請求項2の発明特定事項のすべてを含む同一カテゴリーの請求項①～④と、請求項2の発明特定事項の一部を含まない同一カテゴリーの請求項⑤が特許請求の範囲に記載された発明となった場合が挙げられる。

上記補正前の請求項2に係る発明はSTFを有しているため、当該請求項2の発明特定事項をすべて含んだ同一カテゴリーの補正後の請求項①～④に係る発明は、無条件で第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象とされる。一方、補正後の請求項⑤に係る発明は、補正前の請求項2に係る発明の発明特定事項の一部を含まないため、請求項⑤に係る発明が請求項①～④に係る発明を審査した結果、実質的に審査が終了している場合や、補正前に行った審査により、審査が実質的に終了している場合を除き、第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象とされない。この出願については、二回目の拒絶理由通知において、補正後の請求項⑤に係る発明についての第17条の2第4項違反の拒絶理由、及び補正後の請求項①～④に係る発明についての審査結果が通知される。

2) 補正前の審査対象とされた発明にSTFを有する発明が含まれていなかった場合
この場合、次の手順により審査対象が決定される²¹⁾。

[手順①]「発明の単一性の要件」の審査対象の決定手順²²⁾に従って、最後にSTF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のうち、請求項の番号が最も小さい請求項に係る発明について、STFの有無が判断される。

[手順②] 既にSTFの有無を判断した請求項に係る発明がSTFを有しない場合には、次に、直前にSTFの有無を判断した請求

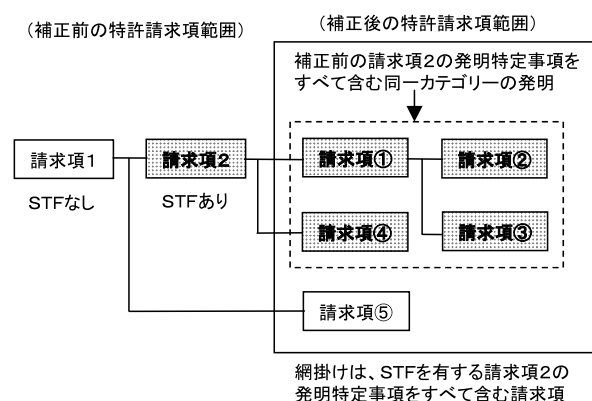


図4 補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合の補正例I

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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請求項に係る発明のうち、請求項の番号が最も小さい請求項に係る発明について、STFの有無が判断される。

〔手順③〕 STFを有する発明が発見されるまで手順②を繰り返し、STFを有する発明が発見されれば、補正後の特許請求の範囲の中でそれまでにSTFの有無を判断した発明、及び当該STFを有す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を審査対象とする。

例えば、図5に示すように、補正前の請求項2に係る発明は、請求項1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り、補正前の請求項1及び2に係る発明にはSTFがなく、この出願に対して、請求項1及び2に係る発明に新規性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされたとき、当該拒絶理由通知後の補正により、特許請求の範囲は、補正前の請求項2の発明特定事項をすべて含む請求項①～④へと補正された場合が挙げられる。ここで、補正後の請求項②及び請求項③は、補正後の請求項①の発明特定事項をすべて含む請求項であり、補正後の請求項①に係る発明に追加された技術的特徴は、補正前の請求項2に係る

発明と技術的に密接に関連しているとする。

この例では、まず、補正前の請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含み、請求項の番号の最も小さい請求項である、補正後の請求項①について、STFの有無が判断される。当該請求項①にSTFが発見されたため、当該請求項①の発明特定事項をすべて含む請求項②及び③に係る発明については、第17条の2第4項の要件を問わずに第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とされる。一方、補正後の請求項④は、STFを有しない補正前の請求項2の発明特定事項をすべて含む請求項の中で、請求項の番号が最も小さい請求項ではなく、かつSTFを有する補正後の請求項①の発明特定事項の一部を含まないため、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とされない。この出願については、二回目の拒絶理由通知において、補正後の請求項④に係る発明についての第17条の2第4項違反の拒絶理由、及び補正後の請求項①～③に係る発明についての審査結果が通知される。

〔手順④〕 但し、手順①、②において、次にSTFの有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前にSTFの有無を判断した発明に技術的な関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、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も関連性の低いものである場合には、更にSTFの有無を判断することなく、それまでにSTFの有無を判断した発明のみが審査対象とされる。例えば、図6の例においては、上段の請求項①のみが審査対象とされる。

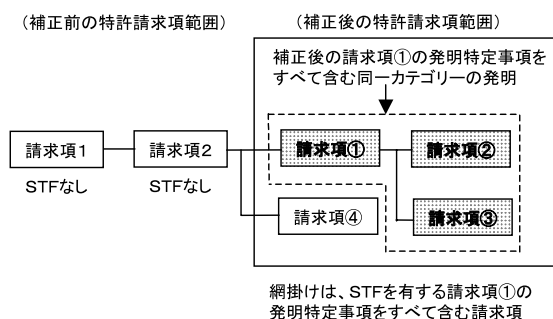


図5 補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合の補正例Ⅱ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

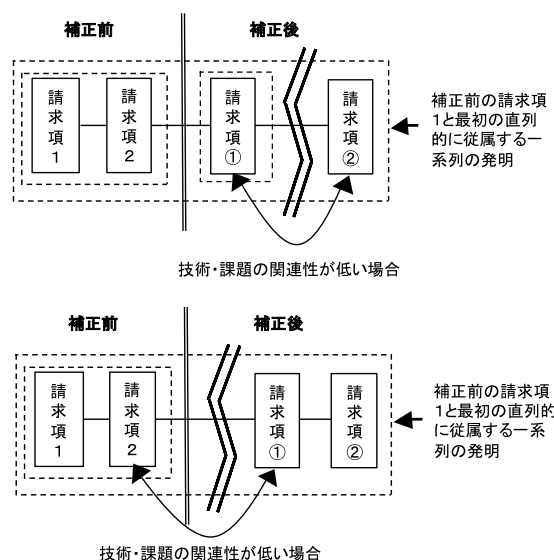


図6 補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合の補正例Ⅲ

〔手順⑤〕上記手順①～③で審査対象を決定した場合、例えば、複数の請求項に従属する請求項があり、その中の1つの請求項に係る発明が、STFが見出された発明（例えばA+B+C）の発明特定事項の一部を含まないが、当該STFを有する発明（例えばA+C）に該当する場合には、原則として、当該請求項に係る発明は第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とされない。

但し、上記手順③又は④で審査対象となった発明について第17条の2第4項以外の要件についての審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明については、例外的に審査対象とされる。

〔手順⑥〕さらに、補正前に行った審査により、審査が実質的に終了している他の発明についても、審査対象とされる。

なお、手順⑤及び⑥の「審査が実質的に終了している他の発明」には、例えば、カテゴリー表現上の差異があるだけの発明が含まれるほか、審査対象となった発明との違いが微差に過ぎない発明、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、審査対象となった発明の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が含まれる²³⁾。

注記

- 1) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 平成16年10月「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」p.6
- 2) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正pp.8～14
- 3) 改訂審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件
- 4) 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」p.19
- 5) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正p.1, 2. 第17条の2第4項の規定の趣旨
- 6) 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」pp.21～22 (4) 欧米の制度
- 7) 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」pp.20～21, (3) シフト補正の状況
- 8) 当小委員会の中では、「報告書では、新規性欠如(第29条第1項)のみの拒絶理由通知についてはシフト補正の対象として調査されていない。このような状況からシフト補正は限定して解釈すべきである。」との意見もあった。
- 9) 2003年12月改訂 審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件 4. 審査の進め方 (4)
- 10) 改訂審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件 4.1 基本的な考え方
- 11) 当小委員会の中では、「請求の範囲に最初に記載された発明」の解釈について、「この文言はPCT条約や規則等でも使用されている。それらを参考にすると、一律に『請求項1に係る発明』として判断するのではなく、請求の範囲から認識される最初の発明概念、すなわち『最初のSTFを有する請求項に係る発明、あるいはそれらを減縮補正した発明』と捉える方が妥当ではないか」との意見もあった。
- 12) 改訂審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件 3. 発明の単一性の要件の判断類型

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 13) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正 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
- 14) 「分割・補正等に関する改訂審査基準（案）」に寄せられたご意見等の概要及び回答（http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_isyou_bunkatu2/01.pdf） Q20. 請求項1が特別な技術的特徴を有しない場合の審査対象について（4.2）の注書
- 15) 2003年12月改訂 審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件 4. 審査の進め方（5）
- 16) 改訂審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件 4.4 留意事項（2）
- 17) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正 3. 基本的な考え方
- 18) 改訂審査基準 第三部 第二節 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
- 19) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正 4.2 基本的な審査の進め方の例
- 20) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正 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
- 21) 改訂審査基準 第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正 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
- 22) 改訂審査基準 第一部 第二章 発明の単一性の要件 4.2 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対象
- 23) 「分割、補正等に関する改訂審査基準（案）」に寄せられたご意見等の概要及び回答 Q26. 「審査対象の決定手順」⑤について

（原稿受領日 2007年6月18日）

