

## 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2) (完)

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、9月号掲載)
  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、本号掲載)
- ### 5. 事例検討
- 本章では、シフト補正に該当するか否かを具体例を挙げつつ、以下に検討する。
- なお、以下に示す事例は、当小委員会がパブリックコメントとして特許庁に提出した内容であり、結論としては改訂審査基準の上記手順⑤

\* 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。

及び⑥（9月号の4章に掲載。以下同様。）<sup>21)</sup>の考え方に鑑み、「審査が実質的に終了している他の発明」に該当する場合には、補正が許容される可能性があると考えられる事例であり、「審査負担が増加するかどうか」の観点を中心に説明する。

## 5. 1 具体例 1

### (1) その1

図7に具体例1（その1）を示す。

<補正前>

出願時の請求項		審査結果
1	(A) 携帯電話用アンテナ	STFなし 構成 A
2	(B) 折り畳んで本体に収納可能な	STFなし 構成 (A+B) [引例: A+B]
	(A) 請求項1に記載の携帯電話用アンテナ	
3	(C) 折り畳みのための特殊構造を有する	STFあり 構成 (A+C+B) or 構成 (A+C) [発明 (A+C) は特許性あり]
	(A) 請求項1又は2に記載の携帯電話用アンテナ	



<補正後>

補正後の請求項		審査結果
①	(C) 折り畳みのための特殊構造を有する (A) 携帯電話用アンテナ	STFあり 構成 (A+C)
②	(D) 段階的に折り畳み可能な (A) 請求項1に記載の携帯電話用アンテナ	STFあり 構成 (A+C+D)

図7 具体例1（その1）

具体例1（その1）は、出願時の請求項1に係る発明(A)及び請求項2に係る発明(A+B)にSTFがなく、請求項3に係る発明(A+B+C)又は(A+C)にSTFがある場合である。このときの審査は、発明の単一性の要件の審査対象の決定手順①～⑤に従って、まず請求項1に係る発明からSTFの有無が判断される(手順①<sup>22)</sup>)。その結果、請求項1に係る発明はSTFがないので、次いで請求項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請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号が最も小さい請求項2に係る発明について、STFの有無が判断される(手順②<sup>22)</sup>)。その結果、請求項2に係る発明もSTFがないので、さらに請求項2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が最も小さい請求項3に係る発明について、STFの有無が判断される。このとき、請求項3に係る発明のうち、請求項2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(A+B+C)が審査対象となる(手順③<sup>22)</sup>)。

発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象が決定されると、請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明について、発明の単一性の要件以外の要件についての審査がなされ、当該要件を満たしていない場合には、拒絶理由が通知される。その拒絶理由通知に対し、出願人は、発明(A+C)を中心として権利化したいと考え、補正により請求項①を発明(A+C)とし、請求項②を請求項①に従属する発明(A+C+D)とした場合が本例である。

まず始めに、補正前の請求項3に係る発明のうち、請求項1に従属する発明(A+C)が審査対象となり得るか否かについて検討する。

請求項3に係る発明のうち、請求項2に従属する発明(A+B+C)のSTFを判断する前提として、発明特定事項A、A+B、A+C、及びA+B+Cのすべてについて先行技術が調査され、発明特定事項A+B+Cに対して特許要件の審査がなされた場合を考える。この場合には、発明(A+C)については、これまでの先行技術調査の結果や審査結果を考慮して審査することは可能であると考えられる<sup>24)</sup>。また、先行技術調査の結果、発明(A+C)が特許要件を満たすと判断できた場合には、発明(A+B+C)を審査した結果、発明(A+C)についても実質的に審査が終了している場合に該当すると考えられ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。したがって、この場合には、請求項3に係る発明(A+C)も審査対象に加えられると考える(手順⑤<sup>22)</sup>)。

このような場合において、次に、具体例1(その1)の請求項①及び②への補正がシフト補正に問われず、請求項①及び②が審査対象となり得るか否かについて検討する。

当該具体例では、補正後の請求項①は、補正前に特許要件を満たすと判断できた請求項3に係る発明と同一発明であるため、補正後においても審査対象となり得ると考えられる。一方、請求項②は請求項①の従属項であり、補正前に特許要件を満たすと判断できた発明特定事項(A+C)を含むため、請求項3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他の発明に該当すると考えられ、第17条の2第4項の要件には問われず、審査対象に加えられると考える<sup>25)</sup>。

(2) その2

図8に具体例1(その2)を示す。

<補正前>

出願時の請求項		審査結果
1	(A) 携帯電話用アンテナ	STFなし 構成A
2	(B) 折り畳んで本体に収納可能な (A) 請求項1に記載の携帯電話用アンテナ	STFなし 構成(A+B) [引例:A+B]
3	(C) 折り畳みのための特殊構造を有する (A) 請求項2に記載の携帯電話用アンテナ	STFあり 構成(A+C+B) [STFはA+C]



<補正後>

補正後の請求項		審査結果
①	(C) 折り畳みのための特殊構造を有する (A) 携帯電話用アンテナ	STFあり 構成(A+C)
②	(D) 段階的に折り畳み可能な (A) 請求項1に記載の携帯電話用アンテナ	STFあり 構成(A+C+D)

図8 具体例1(その2)

具体例1(その2)は、具体例1(その1)

の請求項3が(A+B+C)である場合である。つまり、出願時の特許請求の範囲に発明(A+C)が記載されていない場合である。

この場合、請求項①及び②に係る発明は、STFを有する請求項3に係る発明の発明特定事項のすべてを含んでいないため、第17条の2第4項の規定に違反すると考えられる。

しかし、このような場合であっても、補正前の請求項3に係る発明(A+B+C)の審査において、審査官が発明(A+C)は特許要件を満たすとの心証を形成していた場合であって、補正前の審査対象についての審査を行った結果、発明特定事項(A+C)を含む補正後の請求項①及び②に係る発明についても、審査が実質的に終了している場合には、請求項①及び②に係る発明は、第17条の2第4項の要件を問われずに第17条の2第4項以外の要件についての審査対象に含まれる。

5. 2 具体例2

図9に具体例2を示す。

<補正前>

出願時の請求項		審査結果
1	(A) 携帯電話用アンテナ	STFなし 構成A
2	(B) 感度を向上させ、かつ形状安定性を有する金属からなる (A) 請求項1に記載の携帯電話用アンテナ。	STFなし 構成(A+B) [引例:A+B]
3	(c) 2段階の伸縮により感度を調整可能な (A) 請求項2に記載の携帯電話用アンテナ。	STFあり 構成(A+B+c)



<補正後>

補正後の請求項		審査結果
①	(b) チタン又はチタン合金を含有する金属からなり、 (C) 伸縮により感度を調整可能な (A) 携帯電話用アンテナ。	STFあり 構成(A+b+C) [A+b ⇒進歩性欠如] [A+b+C ⇒進歩性あり]

図9 具体例2

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本事例は、補正前のSTFを有する発明が見出された請求項3に係る発明の発明特定事項(A+B+c)のうち、補正により発明特定事項「B」を発明特定事項「b」へ下位概念化、発明特定事項「c」を発明特定事項「C」へ上位概念化した例である。

発明の単一性の要件についての審査対象決定手順において補正前にSTFを有する発明が見出された場合、補正後の発明において、当該補正前の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については審査対象とされる<sup>25)</sup>。ここで、当該補正後の発明については、一部の発明特定事項を下位概念化した場合も、「発明特定事項をすべて含む」場合に含まれる<sup>25)</sup>。本事例における、「B」を「b」に補正した点は、同一カテゴリーにおける下位概念化であるため、請求項①に係る発明を審査対象とすることを妨げるものではない。

一方、本事例における、「c」を「C」に補正した点は、当該発明に別の発明特定事項を付加した場合や、当該発明について一部又は全部の発明特定事項を下位概念化した場合、当該発明について発明特定事項の一部が数値範囲である場合に、それをさらに限定した場合等の「発明特定事項をすべて含む」場合のいずれにも該当しない。

しかしながら、例えば、本事例の「c」は、先行技術調査の過程で最初から「2段階\*伸縮」というキーワードで絞り込みがなされるのではなく、「2段階」という語を除いた「伸縮」という語を含む母集団を調査し、その中から伸縮が2段階で行われる先行技術文献があるか否かを調査する場合も想定される。また、「c」を「C」に上位概念化する補正は、必ずしも新たな先行技術調査が必要となるとも言えない。すなわち、「c」を「C」に変更する補正であっても、補正前の請求項3に係る発明(A+B+c)について審査を行った結果、請求項①に係る

発明(A+b+C)についての審査が実質的に終了している場合には、請求項①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に含まれる。

以上より、本事例の補正前の発明(A+B+c)に対し、「B」を「b」へと下位概念化、「c」を「C」へと上位概念化した発明(A+b+C)は、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となり得る場合があると考えられる。

### 5.3 具体例3

図10に具体例3を示す。

出願時の請求項		審査結果
1	物質A	STFなし

↓

補正後の請求項		審査結果
①	物質A' (物質A'は物質Aを下位概念化したもの)	STFあり
②	物質A'を製造する方法	STFあり

図10 具体例3

本事例は、補正前の発明を下位概念化するとともに、下位概念化した発明の製造方法を追加した補正を行った場合である。

補正後の発明が、最後にSTFの有無が判断され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である場合、当該補正後の発明は第17条の2第4項の要件を問われずに審査対象とされる<sup>21)</sup>。ここで、発明の「発明特定事項をすべて含む」場合には、当該発明について一部又はすべての発明特定事項を下位概念化した場合も含まれる<sup>21)</sup>。

本事例では、請求項①に係る発明(物質A')は、請求項1に係る発明(物質A)を下位概念化した場合であり、同一カテゴリーの発明であるため、審査対象となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一方、請求項②に係る発明（物質A'を製造する方法）は、補正前の請求項1に係る発明と同一カテゴリーの発明ではない。しかし、請求項②に係る発明は、請求項①に係る発明を方法の発明として記載したものであり、請求項①に係る発明を審査した結果、審査が実質的に終了している他の発明に該当する場合には、第17条の2第4項の要件を問われずに審査対象に加えられる発明である（手順⑤<sup>21)</sup>）。また、請求項①に係る発明が特許要件を満たす発明である場合には、請求項②に係る発明も当然に特許要件を満たすと判断できるため<sup>26)</sup>、この観点からも請求項②に係る発明は審査が実質的に終了している他の発明に該当し、第17条の2第4項の要件を問われずに審査対象に加えられる発明である。

#### 5. 4 具体例 4

図11に具体例4を示す。

<補正前>

出願時の請求項		審査結果
1	式(I)で表される物質Aを有効成分として含有することを特徴とする抗アレルギー剤	STFあり [進歩性欠如]
2	式(I')で表される物質A'	STFあり [進歩性あり]
3	式(I')で表される物質A'を有効成分とする医薬品	STFあり [進歩性あり]
<ul style="list-style-type: none"> <li>式(I)で表される物質Aには公知物質aが含まれるが、物質Aの抗アレルギー剤としての用途は新規である。</li> <li>式(I')で表される物質A'は、式(I)で表される物質Aの下位概念であり、特許要件を満たす。</li> </ul>		



<補正後>

補正後の請求項		審査結果
①	式(I')で表される物質A'	STFあり [進歩性あり]
②	式(I')で表される物質A'を有効成分とする医薬品	STFあり [進歩性あり]

図11 具体例 4

本事例は、マーカッシュ形式の一般式で表現される特定の化学構造を有する医薬用の低分子

化合物の発明に関するものである。

本事例において、式(I)で示される特定の化学構造を有する物質Aのうち、一般式(I)で示される化学構造からいずれかの構造を選択したものや、当該構造を下位概念化したもの等が式(I')で示される化学構造を有する物質A'である。ここで、式(I)で示される物質Aの範囲には、公知物aが含まれるので、式(I)で示される物質A（物質クレーム）は新規性を有しないが（但し、アレルギー剤としての用途は新規性を有する）、式(I)の下位概念に当たる式(I')で示される物質A'は新規性・進歩性を有する。

本事例では、請求項1に係る発明につき、公知物と先行技術との関係で審査官から進歩性欠如の拒絶理由が発せられた場合を想定している。このような場合、改訂審査基準では、どのように取り扱われるかについて検討する。

本事例において、補正前の請求項1に係る発明と請求項2及び3に係る発明とが、「公知物質の新規用途発明」と「新規化合物の発明とその用途発明」の関係性を有すると判断されるケースでは、共通するSTFを有しないこととなる。そのため、このように判断された場合には、補正前の請求項1に係る発明と請求項2及び3に係る発明とは発明の単一性の要件を満たさないため、請求項1に係る発明のみが審査対象とされることになる。このような場合に、補正前の請求項1に係る発明を削除し、補正前の請求項2及び請求項3に係る発明をそれぞれ新たな請求項①及び請求項②に係る発明へ変更する補正は、シフト補正に該当することになると思われる。

しかし、本事例のような低分子化合物におけるマーカッシュ形式で記載された式(I)で表される化学構造の先行技術調査を行う場合、例えば、CAS (Chemical Abstracts Service) が作成しているREGISTRYファイル（化学物質の辞書・構造データベース）を検索することが

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

常套手段であると考えられる。このREGISTRYファイルを用いて検索すれば、マークッシュ形式で記載された式(I)の検索式で調査することで、その下位概念である式(I')で表される範囲も同時に調査できている場合がある。そのような場合、本事例において、補正前の請求項1に係る発明を調査することで、補正前の請求項2及び請求項3に係る発明も十分調査可能ということになる。このように請求項1に係る発明について先行技術調査を行うことで、請求項2、3に係る発明も同時に先行技術調査が可能である場合においては、請求項1に係る発明と請求項2及び請求項3に係る発明とが形式的に発明の単一性の要件を満たすとはいえない場合であっても、請求項1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請求項に係る発明も審査対象とされる<sup>22)</sup>。また、補正前の審査対象となる発明についての特許要件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、例外的に第17条の2第4項の要件は問わずに、第17条の2第4項以外の要件について審査対象とされる<sup>25)</sup>。

したがって、本事案のように補正前の請求項1に係る発明の特許要件の審査を行った結果、補正前の請求項2及び請求項3に係る発明も実質的に審査が終了している他の発明に該当する場合には、発明の単一性の要件を満たしているとして、請求項1から請求項3に係るすべての発明が審査対象となり、請求項①及び②に係る発明への補正もシフト補正として取り扱われまいと考える。

## 6. 実務者への提言

以上述べたように、シフト補正に該当するか否かは、その補正前の特許性についての審査が行われた特許請求の範囲に記載されたすべての発明と、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判断される。そのため、今後は、願書に最初に添付された明細書等の記載が重要になり、実務者にとっては、以下の点を注意すべきであると思われる。

### 6. 1 出願時の注意点

(1) 請求項1に係る発明にはできる限りSTFを有する発明を記載すること。

補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しないときは、補正後の特許請求の範囲に記載の発明が所定の関係を満たす補正のみが許容される<sup>21), 25)</sup>。

例えば、補正前の請求項1に係る発明(例えば発明特定事項A)がSTFを有する場合には、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項Aを含む発明(例えば、請求項①: A+B, 請求項②: A+X, 請求項③: A+B+X)に変更する補正はすべて認められる。これに対し、補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合には最初の直列的な従属系列を形成する発明の中でSTFを有する発明特定事項(例えば請求項2: A+B)をすべて含む同一カテゴリーの発明(例えば、請求項①: A+B+X)に変更する補正は第17条の2第4項の要件を問わず認められるが、それ以外の発明(例えば、発明A+X)への補正は、審査対象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発明に該当する場合を除き、第17条の2第4項の要件違反として拒絶理由の対象となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

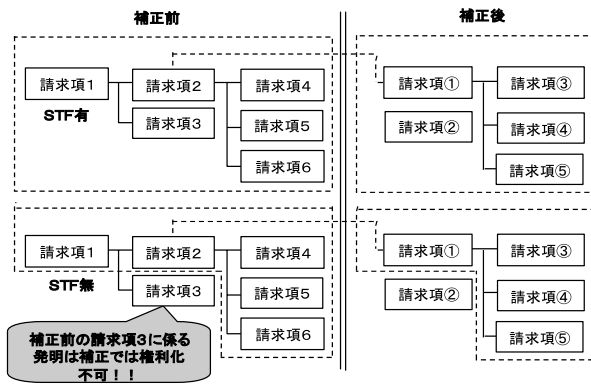


図12 SFTの有無と補正の適否

さらに、補正後の請求項①以降の請求項に係る発明に新たな技術的特徴を追加する補正を行う場合を想定してみると、図12上段のように補正前の請求項1に係る発明がSTFを有するときは、補正により新たに追加される技術的特徴の内容の如何を問わず、当該技術的特徴が追加された請求項に係る発明は審査対象となる。これに対し、図12下段のように補正前の請求項1に係る発明にSTFが存在せず、かつ直前にSTFの有無が判断された発明にSTFが存在しなかった場合には、当該STFが判断された請求項に係る発明に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場合には、当該技術的特徴を追加した発明は審査対象とされない可能性が高い<sup>21)</sup>。

したがって、広い範囲で補正を確保し、新たな技術的特徴を追加する補正が認められるようにするためには、出願前に十分な先行技術調査を行い、請求項1にはSTFを有する発明を記載すべき点に留意すべきである。

ここで、補正前の請求項1に係る発明にSTFを有する発明を記載するという観点から、請求項1にSTFを有する発明(A+B+C)を記載し、請求項2にその上位概念であり、STFを有しない発明A、請求項3にその中位概念であり、STFを有する発明(A+C)を記載した場合にどのように審査されるのかにつき考察してみる。

発明特定事項Cが発明Aに対して技術的に関連性が低く、かつ課題の関連性も低いときは、従来のように請求項1に発明A、請求項2に発明(A+C)、請求項3に発明(A+B+C)と記載した場合には、請求項2及び3に係る発明は審査対象とならず(手順④<sup>22)</sup>)、補正前の請求項2及び3を請求項①及び②に変更する補正は第17条の2第4項の要件違反として拒絶理由が通知される。しかるに、上記のように請求項1にSTFを有する発明(A+B+C)、請求項2に発明A、請求項3に発明(A+B)を記載した場合には、請求項1に係る発明は審査対象となることは勿論のこと、請求項2及び3に係る発明も請求項1に係る発明について審査した結果、実質的に審査が終了している発明に該当する場合には、請求項2及び3に係る発明についても審査対象に加えられる可能性がある<sup>16)</sup>。したがって、請求項1に下位概念である発明(A+B+C)を記載し、その上位概念、中位概念を請求項2以降に記載した方が、補正前の審査対象が増える可能性があるため有利であると思われる。

ただし、このような特許請求の範囲の記載に対しては、次のようなりスクもある。すなわち、STFの認定は先行技術調査等の結果に委ねられているので、先行技術調査の結果、仮に審査官が発明特定事項(A+B)、(B+C)又は(A+B+C)にSTFがあると認定した場合には、請求項3に係る発明(A+C)は請求項1に係る発明とは同一の又は対応するSTFを有しないため、発明の単一性の要件を満たさず、審査対象とされない可能性もある。

以上より、補正前の請求項1に記載すべき発明は、請求項2以降に記載された発明の発明特定事項との関係を十分考慮した上で、STFを有する発明のうち上位概念に相当する発明を記載すべきであると考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 権利化したい発明は、請求項1に係る発明から優先度の高い順番で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STFを有しないと判断された場合、請求項2以降の番号の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。そして、補正前に、STFの有無を判断したすべての発明にSTFが見出されなかった場合には、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への補正が認められる(手順①～③<sup>21)</sup>)。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、直前の請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む発明への補正しか認められないため、当該補正では不要な限定事項を含む発明への補正が求められる場合がある。また、補正前の請求項2に係る発明が実施例レベルの下位概念である場合には、これを上位概念化する補正は補正前の請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含んでいないため、当該補正はシフト補正として取り扱われ、当該補正後の発明は第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可能性が高いと思われる。したがって、権利化したい発明はできるだけ上位の請求項から優先的に段階的に記載することが重要である。

(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。

補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しないケースにおいて、直前の請求項に係る発明に新たに技術的特徴を追加しようとする場合で

あって、それまでに、STFの有無を判断したすべての発明にSTFが見出されなかった場合には、STF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際に、当該追加しようとする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場合がある(手順④<sup>21)</sup>)。したがって、明細書では、各請求項に係る発明の技術的特徴や、当該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ある。

## 6. 2 最初の拒絶理由が通知されるまでの注意点

審査が着手されるまでに、再度の先行技術調査を行い、請求項1に係る発明がSTFを有しないことが判明した場合にはSTFを有するように自発的に補正しておくこと。

審査が着手されるまでに、再度の先行技術調査を行い、請求項1に係る発明がSTFを有しないことが判明した場合にはSTFを有するように自発補正しておくことが望ましい。

最初の拒絶理由が通知される前であれば、出願当初の明細書等の範囲内で自由に補正でき、当該補正はシフト補正として取り扱われることはない。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る。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STF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あろう。

なお、再度の先行技術調査は、出願審査請求前に行うことが望ましい。このタイミングで行うことにより、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



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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ある。

### 6. 3 拒絶理由が通知されたときの注意点

補正後の発明がシフト補正に該当し、審査対象となり得ない場合であっても、当該発明の下位概念が審査対象となり得るときは、当該下位概念の発明を請求項1に記載することにより、審査対象となり得るか否かを検討すべきである。

例えば、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項がA+Bであって、当該請求項1に係る発明が“STF無し”と認定された場合に、これを発明(A+C)に補正したい場合を例に挙げて説明する。

補正により発明(A+B)を発明(A+C)へ変更する場合、補正後の発明(A+C)は、補正前の請求項1に係る発明(A+B)の発明特定事項のすべてを含む同一カテゴリーの発明ではないため、当該補正はシフト補正に該当するとして審査対象から除外される可能性が高い。

しかし、この発明(A+C)を請求項②に記載するとともに、発明(A+B)の下位概念である発明(A+B+C)を請求項①に記載した補正を行った場合には、請求項①に係る発明(A+B+C)を審査した結果、請求項②に係る発明(A+C)の審査も実質的に終了することとなる場合には、請求項②に係る発明(A+C)が審査対象に加えられる可能性がある(手順⑤<sup>21)</sup>)。

したがって、拒絶理由に対して補正をする場合には、改訂審査基準を考慮した上で、補正したい発明の請求項における記載順序を工夫し、審査対象となり得るか否かを検討すべきである。

## 7. シフト補正禁止制度に関する今後の検討事項

上述したように、平成18年特許法改正により、シフト補正が禁止された(第17条の2第4項)。この第17条の2第4項の規定では、シフト補正であるか否かの判断を第37条の発明の単一性の要件の判断に委ねている。また、第37条は、その具体的内容を特許法施行規則第25条の8に委ねており、その解釈は従前より審査基準に基づいてなされ、発明の単一性の要件の審査が行われてきた。シフト補正禁止の制度が導入されたことに伴い、改訂審査基準における発明の単一性の要件については、今後いくつかの検討すべき事項があると考えられる。そこで、当小委員会では発明の単一性の要件を前提としたシフト補正禁止制度に関する今後の検討事項について議論したので以下に紹介する。

### 7. 1 検討事項1

補正前の請求項1及び2に係る発明がいずれも“STF無し”と認定された場合、その請求項2に係る発明の発明特定事項によって以後の補正が制限される。

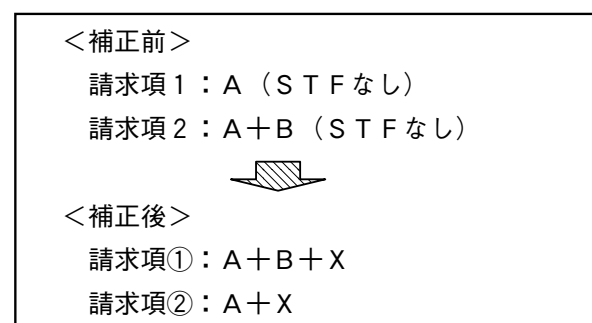


図13 検討事項1

例えば、図13に示すように、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項がA、請求項2に係る発明の発明特定事項がA+Bであって、両発明にSTFがない場合、改訂審査基準によれ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ば基本解釈の例外として請求項①(A+B+X)への補正は許容される。ここで、基本解釈とは、「補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合には、当該発明と補正後の発明との間で、同一の又は対応するSTFを見出すことができず、したがって、補正前の特許請求の範囲において新規性・進歩性等の特許要件について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のすべての発明との間で、発明の単一性の要件を満たすとはいえない」というものである<sup>20)</sup>。しかし、請求項②(A+X)への補正は、仮にA+XがSTFを有する場合でも、基本解釈の例外である第17条の2第4項の要件が問われない発明(手順⑤<sup>21)</sup>)に該当しない限りは、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とはならず、第17条の2第4項違反(シフト補正)である旨の拒絶理由が通知される。

## 7.2 検討事項2

補正前の請求項1に係る発明が“STFなし”と認定された場合であって、他の請求項に係る発明にSTFが存在する場合でも、当該STFを有する請求項への補正が認められないことがある。

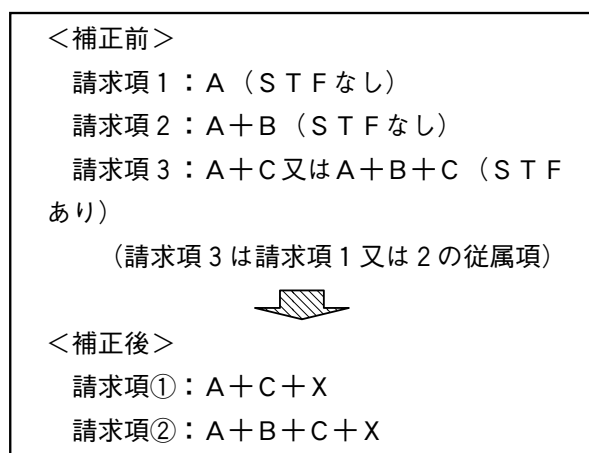


図14 検討事項1

例えば、図14に示すように、補正前の請求項1及び2に係る発明が、上記した検討事項1と同様の場合であって、さらに請求項1又は2に

従属する複数請求項引用形式の請求項3が存在する場合、補正前の請求項3に係る発明は、請求項1又は2に従属するため、A+C又はA+B+Cを発明特定事項とする請求項となる。このとき、補正前の請求項3に係る発明(A+B+C)を審査した結果、発明特定事項である「A+C」に“STFあり”と認定することが可能な場合であっても、改訂審査基準の基本解釈の例外によれば請求項②(A+B+C+X)への補正は無条件でシフト補正に問われないが、請求項①(A+C+X)への補正は、改訂審査基準の手順⑤又は⑥<sup>21)</sup>に該当しない限り、第17条の2第4項違反(シフト補正)である旨の拒絶理由が通知される。

## 7.3 検討事項3

補正前の請求項1に係る発明が“STFなし”と認定された場合、改訂審査基準では例外的に第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象を決定することとされている<sup>21)</sup>。

しかし、上記した改訂審査基準の基本解釈では、請求項1に係る発明がSTFを有しない場合、補正前の特許要件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のすべての発明とはそもそも発明の単一性の要件を満たすとはいえないとされている。従って、改訂審査基準に明記されている審査対象の決定手順に反した拒絶理由通知を受けた場合、拒絶理由通知の対応時に出願人には意見書等で反論する機会は与えられているが、かかる主張が審査又は審判では認められず、審決取消訴訟を提起する場合には、その法的根拠が不明確であると思われる。

この検討事項3については、出願の単一性の要件の判断に関する今後の運用状況をみて、更なる議論が必要であると考えられる。

## 7.4 検討事項1及び2についての議論

上記の検討事項1及び2は、改訂審査基準に

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

において発明の単一性の要件の判断を請求項1に係る発明に基づいて進めることに起因していると考えられる。しかしながら、シフト補正であるか否かの判断については、補正前の発明の単一性の要件の判断にあたり、請求項1に係る発明にこだわらずに「審査が行われたいずれかの発明」に基づいて審査を進めるという考え方もある<sup>28)</sup>。そこで、ここでは発明の単一性の要件の判断について、一步踏み込んで検討する。

発明の単一性の要件の改訂審査基準において、「2. 発明の単一性の判断」の「基本的な考え方」では、「一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他のすべての発明のそれぞれの特別な技術的特徴が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する」とされている<sup>29)</sup>。そして、その具体的な判断手法として、「まず、明細書、特許請求の範囲及び図面（以下、「明細書等」という。）の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、それぞれの発明の「特別な技術的特徴」を把握し…」とある<sup>29)</sup>。

これらの記載から、発明の単一性の判断は、すべての請求項に係る発明についてSTFを把握した上で、一の発明の一のSTFを特定し、当該STFとその他のすべての発明のそれぞれのSTFとが同一の又は対応するものであるか否かを判断するものと考えられる。しかし、この「一の発明」をいかに特定するかについては、改訂審査基準「2. 発明の単一性の判断」の項には明記されていない。

一方、改訂審査基準「4. 審査の進め方」の項では、「発明の単一性を満たすかどうかは、特許請求の範囲の最初に記載された発明と他の発明との間で判断し」と記載されている<sup>10)</sup>。そしてこの「特許請求の範囲に最初に記載された発明」とは、「請求項1に係る発明」であることが改訂審査基準において初めて明記された<sup>10)</sup>すなわち、改訂審査基準では、上記した「一の発明」が、STFの有無に関わらず、請求項1

に係る発明（特許請求の範囲の最初に記載された発明）であるとする見解が明確にされている。

従前の審査基準における発明の単一性の要件の判断においても、上記とほぼ同様の取扱いがなされていたと考えられるが、従前はシフト補正が認められていたので、特に大きな問題は生じていなかった。しかし、今回の法改正に伴い、シフト補正が禁止されたことから、上記した「基本的な考え方」における「一の発明」を、一律に請求項1に係る発明とすることが適切であるか否かについては、もう少し検討の余地があったのではなかろうか。

この点につき、PCT出願のケースで検討してみると、PCT国際調査及び予備審査のガイドラインには、「発明の単一性の欠如は、…(中略)…独立クレームの共通の事項がよく知られたものであり、各クレームの残りの主題事項が他のクレームの主題事項と異なり、すべてに共通する新規の発明概念を形成しない場合には、明らかに発明の単一性を欠いている。一方、新規であり、かつ、進歩性を有する単一の一般的な発明概念が存在する場合、単一性の欠如の異議は生じない。審査官がこの両者のいずれの措置を取るかを決定するために厳密な規定を与えることはできず、したがって、各事案はそのメリットと『疑わしきは出願人の利益にする』を考慮して判断する。」との記載がある<sup>30)</sup>。したがって、PCTにおける発明の単一性の判断基準では、「独立クレームの共通の事項がよく知られたもの」である場合に発明の単一性を否定することが規定されているのであり、常に独立クレームである請求項1に係る発明を基準として他の発明との間で発明の単一性の要件を満たすか否かの判断をすることまでは要求されていないと解される<sup>31)</sup>。

さらに、米国では、一の出願においてSTFを有する発明が複数クレームされている場合、いずれのクレームを審査対象とするかについて

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、出願人に選択させる選択要求制度が採用されている。したがって、STFが存在すると想定される各請求項に係る発明から審査対象を選択すれば足りるのである。

今回の法改正では、審査を受けたい発明群を出願人が選択することができるという運用を採用すると、発明の単一性の要件を判断するために行った明細書等の精読や先行技術調査が無駄になることがあり、審査効率が低下すると考えられるという理由により、米国におけるような選択要求制度は採用されなかったが、仮に、請求項1に係る発明がSTFを有していない場合でも、他の請求項に係る発明がSTFを有している場合、その発明を「一の発明」として他の発明との間で発明の単一性の要件を判断することも可能であり、むしろその方が後になされる補正をより効率的かつ効果的なものとするところができる場合もあると考えられる。

そこで、上記したこのような考え方にに基づいて、上記検討事項1及び2を検証してみる。

検討事項1においては、補正前にSTFを有する発明が存在しないことから、補正後に初めてSTFを有する発明が生じても、既に補正前に特許性についての審査を行った一群の発明と、補正後に生じたSTFと同一の又は対応するSTFを有する一群の発明とは発明の単一性の要件を満たしているとは言いがたい。したがって、上記の考え方に従っても、基本解釈の例外が適用される請求項のみが補正後の審査対象となると考えられる。

一方、検討事項2において、補正前に既にSTFを有する発明が特許請求の範囲に存在している場合は、上記の考え方に従えば、かかるSTFを有する発明に関しては審査対象としても良いのではないと思われる。

なお、補正前に既にSTFを有する発明が存在している場合における審査対象の決定については、例えば以下のような手法も考えられよう。

(1) 願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載されたすべての請求項に係る発明に対してSTFの有無を調べる。

(2) STFを有する請求項に係る発明が発見された場合は、そのSTFと同一の又は対応するSTFを有するすべての請求項に係る発明を新規性・進歩性等の特許要件の審査対象とする。

(3) 異なるSTFを有する請求項が複数発見された場合は、そのうちの一のSTFを有する請求項に係る発明を特定して、そのSTFと同一の又は対応するSTFを有するすべての請求項を審査の対象とする。

なお、上記のSTFの特定は、実施例の記載等を考慮して、適切な技術的特徴を選択する、あるいは、それらSTFを有する請求項のうち最初に記載された請求項に記載された発明が有するSTFを選択する。

本来、発明の単一性の要件の趣旨は、「出願人による出願手続きの簡素化・合理化、第三者にとっての特許情報の利用や権利の取引の容易化、特許庁の審査の効率化を考慮し、相互に密接に関連する複数の発明を一の願書で出願できるようにする」点にある<sup>32)</sup>。かかる趣旨を考慮すると、将来的には願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載されたすべての請求項に係る発明についてSTFを把握し、その上でSTFを有する発明が存在する場合は、実体審査の対象となる一群の発明をどのように決定すべきか、再度検討すべきではないだろうか。

上記した検討事項1～3については、今後の審査の運用を注視しつつ議論を継続して行きたいと考える。

## 8. おわりに

以上、平成18年特許法改正により導入されたシフト補正禁止の制度に関し、シフト補正の内容と改訂審査基準を紹介し、さらには出願人の立場からの実務面での留意点と今後の検討事項

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

について事例を交えて検討した。

前述したように、今回の改訂審査基準の発行に先立ち、当小委員会は審査基準室に対し出願人の立場からパブリックコメント等の意見発信を行った。これらの意見などを踏まえ、改訂審査基準の手順⑤及び⑥<sup>21)</sup>や留意事項(4)の「…このような事情に鑑み、4.1に示したところに照らして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、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発明、及び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ついては、第17条の2第4項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。」という文言が盛り込まれた<sup>33)</sup>。この例外規定及び留意事項の記載が設けられたことにより、「審査が実質的に終了している発明」に該当し審査対象となる場合が、実際の審査では多くなり、出願人に有利に運用されることを期待する。

最後に、会員企業においては、本稿で挙げた実務者への提言を参考しつつ、シフト補正禁止の規定に対し、適切に対処していただくことを希望する次第である。

## 注 記

- 10) 改訂審査基準 第I部 第2章 発明の単一性の要件 4.1 基本的な考え方
- 16) 改訂審査基準 審査基準 第I部 第2章 発明の単一性の要件 4.4 留意事項 (2)
- 20) 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 4.3 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III部 第II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I部 第2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

- 23) 特別な技術的特徴を有しない場合の審査対象  
「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
- 24) パテント (Vol.58, No.7, 2005年, p83)
- 25) 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 4.3.1 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合
- 26) 審査基準 第II部 第2章 新規性・進歩性 2.8 進歩性の判断における留意点 (5)
- 27) 当小委員会の中では、「請求項1に係る発明がSTFを有しない場合に、その従属関係を形成している範囲を例外的に審査対象とするとの運用は、諸外国では見られない日本独自の運用ではないのか。例えば、今回新たに発明の単一性の要件の事例が追加されているが、審査対象とされる請求項が極めて限定されており、PCTガイドライン等の審査対象の考え方とは乖離しているのではないのか。」との意見もあった。(PCT国際調査及び予備審査ガイドライン10.62参照)
- 28) 『「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』のQ33に同趣旨の意見が紹介されている。ここでは「(3) 3. の第2段落において、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたいずれかの発明と、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により判断することとすべき。」との意見が寄せられている。この質問に対し、特許庁からの回答では「3. 仮に、補正前に審査が行われたいずれかの発明と発明の単一性の要件を満たすか否かにより同規定の要件を判断することとすると、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明と特別な技術的特徴が共通しない発明まで審査対象となり得ることになってしまうため、このような運用は妥当でないと考えられます。」とあり、請求項1に係る発明を基準として発明の単一性の要件を判断する場合における妥当性について回答されている。
- 29) 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
- 30) PCT国際調査及び予備審査のガイドライン (日

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 本語仮訳)「第10章 発明の単一性」10.04)
- 31) PCT国際調査及び予備審査のガイドライン (日本語仮訳)「第10章 発明の単一性」10.62  
ここでは、「…追加手数料が支払われなかった場合には、国際調査報告及び見解書は、クレームの最初に記載されている発明に関する言及しか
- 32) 改訂審査基準 第I部 第2章 発明の単一性の要件 1.1 特許法第37条の規定の趣旨
- 33) 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 5. 留意事項

(原稿受領日 2007年6月18日)

