

“シフト補正”の運用状況及び実務上の留意点について

特許第1委員会
第4小委員会*

抄 録 平成18年の特許法改正により、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”）を禁止する規定が導入されている。本規定は、拒絶理由通知後に特許請求の範囲を補正した際に課される要件であり、対象となる出願に対する特許庁での本格運用が始まっているところである。

当小委員会では、実際にシフト補正要件違反が通知された出願を抽出し、その実態の検証を行った。本稿では、その運用状況を紹介するとともに、あらためて特許出願に携わる実務者が留意すべき事項について提言する。

目 次

1. はじめに
2. 特別な技術的特徴（STF）とは
 - 2.1 STFの規定
 - 2.2 類似概念との比較による推測
 - 2.3 事例検討による推測
3. 事例紹介
 - 3.1 補正後の請求項2以降の取扱い
 - 3.2 シフト補正を戻す補正の取扱い
4. 運用に関する要望
 - 4.1 下位請求項にSTF有りの場合の補正の基礎
 - 4.2 周知技術によりSTF無しの場合の補正の基礎
 - 4.3 補正の示唆
 - 4.4 請求項1のSTF
5. 実務上の留意点
 - 5.1 法改正の認識
 - 5.2 先行技術調査の重要性
 - 5.3 請求項の構成
6. おわりに

1. はじめに

2007年4月1日より、意匠法等の一部を改正

する法律（平成18年法律第55号）が施行され、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（第17条の2第4項）が設けられた。この規定は、迅速・的確な権利付与に寄与するとともに、出願間の取扱いの公平性を十分に確保することを目的とし、拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正に関し、一の願書で特許出願することができる発明の範囲についての制限（発明の単一性の要件）と同様の制限を設けるものである。

また、この法改正に伴い、発明の単一性の要件（2004年1月1日以降の出願に適用）に関する審査基準¹⁾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²⁾が新たに設けられている。

これらの改正法及び審査基準による出願実務への影響は、改正前より様々な観点から議論され、実務者への提言がなされている^{3), 4)}。シフ

* 2009年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

ト補正要件違反と通知された出願人の対応策として、分割出願が挙げられるが、昨今の経済状況の下では、出願に係る更なる費用（出願料・審査請求料・代理人手数料）は極力抑えたいところであり、シフト補正要件の運用は継続的に注視していく必要がある。

改正法の適用対象となる出願は、2007年4月1日以降のものであり、シフト補正要件違反が通知された出願も出始めてきている。

そこで、当小委員会では、シフト補正要件違反を指摘された出願49件を抽出し、改正法及び審査基準の運用の実態を把握するとともに、出願実務における留意点を挙げることにした。

なお、本稿は、2009年度特許第1委員会第4小委員会のメンバーである、川井由佳（ソフトバンクモバイル）、土田博志（東京電力）、鋒山雅明（鹿島建設）、村上大輔（ジェイテクト）、深津信一（豊田自動織機・小委員長補佐）、豊田義元（日本電信電話・小委員長）が担当した。

2. 特別な技術的特徴（STF）とは

まず、シフト補正を規定する重要な概念である“特別な技術的特徴（STF）”について、事例を交えて検証する。

2.1 STFの規定

シフト補正を禁止する規定は次のものである。

特許法第17条の2第4項（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

…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37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。

これによると、シフト補正に該当するか否かは、補正の前後の請求項が、発明の単一性の要件を満たしているか否かにより判断される。そのため、シフト補正を論じるに当たっては、発明の単一性の規定について十分理解しておく必要がある。

一方、発明の単一性の規定は、国際的な調和を図るためと出願動向等に迅速対応するために、平成15年に次のように改正され、経済産業省令に委任して定めることとなった。

特許法第37条（特許出願）

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關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。

そして、PCT規則の第13規則と実質同内容とし、次のように特許法施行規則にて具体的に規定された（2004年1月1日以降の出願に適用）。

特許法施行規則第25条の8（発明の単一性）

- 1 特許法第37条の経済産業省令で定める技術的關係とは、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關係をいう。
- 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1項に規定する技術的關係については、二以上の発明が別個の請求項に記載さ

れているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

このように、発明の単一性及び、シフト補正の判断の重要な要素は、“特別な技術的特徴 (Special Technical Features)” (以下“STF”という) であり、それは「発明の先行技術に対する貢献」と規定されている。

そして、このSTFは、審査基準⁵⁾では次のように説明されている。

(審査にて明細書等の記載並びに出願時の技術常識に基づいて) STFとしたものが、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかになった場合」とは、次の①～③のいずれかに該当する場合である。

- ①STFとされたものが先行技術の中に発見された場合
- ②STFとされたものが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
- ③STFとされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

審査基準では、このようにSTFを規定しているが、STFという概念が導入されて日が浅いこともあり、出願人にとってSTFがどのようなものであるか、具体的なイメージが捉えにくい。

2. 2 類似概念との比較による推測

このように、STFのイメージが明確となっていないことから、STFに類似すると思われる既存概念の新規性 (29条1項3号)、進歩性 (29条2項)、拡大先願 (29条の2) の審査基準における規定ぶりを表1にまとめ、比較した。表1には、主な考え方を記載し、キーワードに

表1 STFと類似概念の審査基準上の比較

| STF | STF とならないもの |
|--------------|---|
| | ①先行技術の中に発見されたもの 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、 <u>新たな効果を奏さないもの</u> ③一の先行技術に対する単なる設計変更であるもの |
| 新規性 (29条1項) | 出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。 |
| 進歩性 (29条2項) | 出願発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するか、・・・を検討する。 |
| 拡大先願 (29条の2) | 相違点があっても、それが課題解決のための具体化手段における微差 (<u>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もの</u>) である場合は実質同一とする。 |

下線を付している。

進歩性の判断においては、複数の発明を引用して判断できるのに対して、STFは一つの引用発明により判断しなければならない点で大きく異なり、この点で、新規性と拡大先願に近いといえる。しかし、STFを規定するキーワードには (a)「設計変更」(進歩性の判断) や (b)「周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏さないもの」(拡大先願の同一性の判断) もあり、STFは新規性、拡大先願及び進歩性の各概念の一部を複合したものとも捉えられる。

しかし、新規性の判断における引用発明の認定においては、技術常識（当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項）の参酌が許されていることから、上記の新規性との差異点（a）及び（b）、又は少なくとも（b）については、この技術常識の範囲に含まれ得るといえる。

以上の比較から、STFは、新規性プラスアルファ程度の（進歩性よりかなり低い程度）の概念であると推測される。

2.3 事例検討による推測

今回、シフト補正要件違反を指摘された事例について、最初の拒絶理由通知における新規性違反やSTFの有無等の組合せパターン（一部、該当する事例の件数を記載したもの）を表2に示す。

拒絶理由通知において、どの発明がSTFを有しているか明示している事例は少なく、STFの有無のみ示されるものが多数であった。また、STFの有無が明確に示されていない拒絶理由通知も散見された。そのため、表2の

表2 新規性等とSTFの組合せパターン

| 新規性 | 進歩性 | STF | 単一性 |
|------------|-----|--------------------------|-------------------------|
| × (41件) | × | × (26件) | × |
| | | | ○ ^{※2} (3件) |
| | | ○ ^{※1} (15件) | × |
| | | | ○ ^{※2} (2件) |
| ○ (8件) | × | ○ (8件) | × |
| | ○ | | ○ |
| | | | × |
| ○ (0件) | | × | ○ |

× 違反有（STF無）、○違反無（STF有）

※1：請求項2以下でSTF有りと認定された場合など

※2：審査基準上の例外措置により全請求項が審査され、単一性違反の拒絶理由が通知されない場合など

※3：STFが共通しない請求項がある場合など

STFの有無には、当小委員会の推定⁶⁾が含まれていることに留意していただきたい。

調査した49件中41件（83.6%）は、拒絶理由通知にて新規性違反が通知されていた。新規性違反だがSTF有りの事例が15件あるが、これは請求項2以下でSTF有り（つまり、請求項1ではSTF無し）とされたものである。

一方、新規性違反が通知されていない8件は、いずれもSTF有りとされ、STF無しとされた事例はなかった。STFを特に厳しく（例えば、進歩性レベルにて）認定していると思われる事例はなく、新規性が認められてSTF無しと認定された事例はなかった。

これらのことから、特許庁における審査実務においては、STFの認定は、新規性レベル（前述のプラスアルファはほぼゼロ）にて行われているものと推測される。

なお、審査実務において、実質的に“STF=新規性”であるとすれば、審査基準において“STF=新規性”であると明示していただくことが出願人にとっては望まれる。

3. 事例紹介

今回、抽出し調査した49件の出願の中から、出願実務において注目すべき事例を紹介する。

3.1 補正後の請求項2以降の取扱い

補正後の請求項1がシフト補正に該当するため、請求項2以下が機械的に審査対象とされなかった事例が見られた。

事例1

<補正前>

請求項1：A（STF無）

請求項2：A+B（STF有）

請求項3：A+C（審査対象外）

請求項4：A+D（審査対象外）

↓

<補正後>

請求項①：A + X（審査対象外）

請求項②：A + X + B（審査対象外）

請求項③：A + X + C（審査対象外）

請求項④：A + X + D（審査対象外）

事例1では、補正後の請求項は、2回目（最後）の拒絶理由通知において、シフト補正違反として全ての請求項が「発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象」（以下、“審査対象”）とはされなかった。

審査基準⁷⁾によれば、「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」であっても、「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」は、「補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別な技術的特徴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、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象とする」（以下“例外的審査対象”）とされている。

事例1の場合、補正後の請求項①がシフト補正要件違反として審査対象にならなくとも、補正後の請求項②は、STFを有すると認められた補正前の請求項2の発明特定事項A + Bをすべて含み、同一カテゴリーであることから本来審査対象とされるべきであったと言える。

今回こうした事例は3件⁸⁾見受けられた。改訂された審査基準の運用初期段階における単なる混乱とも思われ、今後の審査実務改善が期待されるが、出願人側としても審査基準のこうした「審査の進め方」についてしっかりと把握する必要があると思われる。

3. 2 シフト補正を戻す補正の取扱い

最後の拒絶理由通知に対する補正の制限（第17条の2第5項。以下“補正の制限”）につい

て緩和して運用されたと解される事例も見られた。

事例2

<補正前>

請求項1：A（物）（STF無）

請求項2：B（製造方法）

請求項3：B + C（工程）

（請求項2～3は審査対象外）

↓

<補正後>

請求項①：B + X（工程）

請求項②：B + X + C

（シフト補正により全部が審査対象外）

↓

<再補正後>

請求項1：A + Y（物）

事例2では、1回目の拒絶理由通知では物の請求項のみが審査対象とされたが、その後製造方法の請求項のみに補正したところ、2回目（最後）の拒絶理由通知では、シフト補正要件違反を理由に、補正後の請求項の全てが審査対象とされなかった。再補正において物のクレームのみとしたところ審査対象とされた（最終的には再補正の物クレームを更に限定して特許査定を受けている）というものである。

審査基準⁹⁾（[補正後の審査対象の決定手順]）では、「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補正後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について、特別な技術的特徴の有無を判断する」とあり、“同一カテゴリー”であることが審査対象（事例2は“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”であり、“例外的審査対象”）となる条件とされている。

事例2の場合<再補正後>の請求項1は“補正の制限”の対象となるものであった。

ここで“補正の制限”が厳格に適用されると、<再補正後>の請求項1は、<補正前>の請求項1（最後にSTF有無を判断された発明）を基礎とするシフト補正要件違反は解消しても、<補正後>の請求項①～②の何れに対しても限定的減縮とはなっておらず、結局“補正却下決定+拒絶査定”に至るものと考えられる。

しかし、事例2では上述の如く<再補正後>の請求項は補正却下されず審査対象とされた。

これに関して審査基準¹⁰⁾では「第17条の2第5項の規定は、…この規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な瑕疵をもたらすものではないことから、…必要以上に厳格に運用することがないようにする」とある。これは発明の単一性の要件、シフト補正に関する審査基準と同様の記載ぶりとなっている。事例2における取扱いはこうした記載に基づく運用といえ、事案の1回の解決という意味において出願人、審査側双方にとって効率的であろうと思われる。

今回こうした“補正の制限”について、緩和事例と思われるものが数件みうけられるものの、厳格に適用した事例は見当たらなかった。法規定を審査基準で緩和すること等について議論もあるところ、今後の議論においては事例2の如き取扱いを認めることを前提にすべきではないだろうか¹¹⁾。

4. 運用に関する要望

事例を調査し、運用の実態を検証した結果出てきた、シフト補正要件の運用に関する特許庁への要望事項をいくつか提案したい。

4.1 下位請求項にSTF有りの場合の補正の基礎

シフト補正要件が導入された当初より、出願

人の懸念事項として次のような事項があった。

補正前の請求項1にかかる発明がSTFを有しない場合には、補正後の特許請求の範囲の発明が補正前に審査された発明と「所定の関係」を満たす場合にのみ、例外的にシフト補正には該当しないと審査基準に規定されている¹²⁾。

「所定の関係」を簡単に説明すると、補正後の特許請求の範囲の発明が補正前に最後にSTFの有無を判断された発明の発明特定事項をすべて含む関係である。

つまり、補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合には、補正前に最後にSTFの有無を判断された請求項を補正の基礎とした場合にのみ、シフト補正には該当しないとしている。このため、出願人が従来認められると考えていた補正がシフト補正に該当してしまう場合がある。

事例3

<補正前>

請求項1：A（STF無）

請求項2：A+B（STF無）

請求項3：A+B+C（STF有）

↓

<補正後>

請求項①：A+C+X（シフト補正）

請求項②：A+B+C+X（シフト補正に該当せず）

例えば、事例3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、請求項3に係る発明の発明特定事項がA+B+Cであって、請求項1及び請求項2にSTF無し、請求項3にSTF有りの場合を想定する。この場合、出願人としては、発明特定事項Cに技術的な特徴があるため請求項3にSTFが認められたのであるから、A+Cを補正の基礎としたいと考

える。しかしながら、審査基準では、補正前に最後にSTFの有無を判断された請求項を補正の基礎としなければならず、特許性には何らの影響も与えないと考えられるBをも含んだA+B+Cを補正の基礎としなければならない。

このような補正前に最後にSTFの有無を判断された請求項を補正の基礎としなければシフト補正に該当するとの審査基準の規定ぶりは、シフト補正要件導入時より出願人の間で懸念されていた事項であり、多くの出願人がこの規定を必要以上に厳格に運用することなく「審査が実質的に終了している発明」として審査対象となる場合が多くなるように運用の緩和を期待していたところである^{13), 14)}。

しかしながら、今回の審査状況調査によって、実際に上記のように発明特定事項Cに技術的な特徴があるにもかかわらず、A+B+Cを補正の基礎としないためにシフト補正要件違反に該当していた事例が確認された。

さらに、審査基準では、請求項3が請求項1又は請求項2に従属する複数請求項引用形式であり、A+Cに特許性が認められる場合でさえ、A+Cへの補正は認められず、A+B+Cでの権利化しか原則的には認めていない¹⁵⁾。

そこで、シフト補正要件導入時より多くの出願人が要望してきたように、先行技術調査の結果や審査結果を考慮して「審査が実質的に終了している発明」に該当しシフト補正要件違反とならず審査対象となる場合が多くなり、出願人に有利に運用されることを再度要望したい。

4.2 周知技術によりSTF無しの場合の補正の基礎

また、今回の審査状況調査によって、事例4に示すような審査が確認された。

事例4

請求項1：A（文献によりSTF無）

請求項2：A+B（文献によりSTF無）

請求項3：A+B+C（周知技術によりSTF無）

請求項4：A+B+C+D（周知技術によりSTF無）

直列的な従属系列の請求項1～請求項4があり、請求項1及び請求項2が先行技術文献によりSTF無し、請求項3及び請求項4が周知技術によりSTF無し、と認定された場合である。このような場合であっても審査基準では補正の基礎は、補正前に最後にSTFの有無を判断された請求項である請求項4としなければならない。つまり、特許性には何らの影響もおよぼさないと考えられる、周知技術である発明特定事項Cと発明特定事項Dを含む補正しか認められないのである。

しかしながら、シフト補正要件の趣旨¹⁶⁾が「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・審査のやり直しとなるような補正がされる場合の禁止」であることに鑑みると、上記のような場合には、先行技術調査は請求項2までを行ったにすぎず、請求項2を補正の基礎としても審査負担は増えないと考えられる。

したがって、このような場合は、請求項2を補正の基礎とする補正が認められる運用を要望したい。

4.3 補正の示唆

審査ハンドブック¹⁷⁾によれば、単一性違反であるが、審査基準の例外措置により直列的な従属系列を審査した場合等には、「最初の拒絶理由通知において、…補正の基礎とすべき発明を示して補正の示唆を行う。」と記載されている。

しかし、最初の拒絶理由通知において、このような補正の示唆が行われていない案件が49件

中28件あった。

運用初期ということもあり、出願人の法改正の認識、理解が足りないことが原因でシフト補正を行ってしまうケースも多いため、出願人がシフト補正要件違反とならない適切な補正を行うことができるよう、補正の示唆を記載する運用の徹底が望まれる。

また、補正の基礎とすべき発明（STFの特定）を示していないことにより、以下のような問題もある。

最初の拒絶理由通知においてSTFの特定がなされておらず、出願人がSTF有りと考えて補正の基礎とした部分と、審査官がSTF有りと認定する部分とが異なったことにより、出願人がシフト補正を意識して補正を行ったのにも関わらず、シフト補正要件違反の指摘を受けている事例があった。

事例5

<補正前>

請求項1：A（新規性無）

請求項2：A+B（進歩性無）

請求項3：A+B+C（進歩性無）

↓

<補正後>

請求項①：A+B+D（シフト補正）

請求項②：A+B+D+E（シフト補正）

例えば、事例5に示すような場合、最初の拒絶理由通知においてSTFの特定がなかったため、出願人は、請求項2に係る発明の発明特定事項A+BにSTF有りと判断し、A+Bを補正の基礎として補正した。ところが、最後の拒絶理由通知において、STFは請求項3に係る発明の発明特定事項A+B+Cであり、A+Bを基礎とした補正はシフト補正要件違反であると指摘されている。この場合、最初の拒絶理由通知においてSTFの特定を行っていれば、出

願人と審査官との認識の相違によるシフト補正が防げたと考えられる。

また、最後の拒絶理由通知で初めてSTF有りの請求項が特定される場合があるが、その請求項が最初の拒絶理由通知時に最後に審査した請求項とは異なる場合もあった。

事例6

<補正前>

請求項1：A（進歩性無）

請求項2：A+B（進歩性無）

請求項3：A+B+C（進歩性無）

最後の拒絶理由において請求項1にSTFを認定

事例6の場合¹⁸⁾、最初の拒絶理由通知においてSTFの特定がないと、出願人によっては、最後に審査された請求項3を最後にSTF有無を判断された発明と認識し、補正の基礎とすることも考えられる。

このような場合にも、最後に審査した請求項3ではなく、請求項1にSTFが認められることを最初の拒絶理由通知で指摘しておけば、最後に審査した請求項3の発明特定事項を全て含んだ、必要以上に限定した補正は避けられるのである。

したがって、最初の拒絶理由通知において、STFの特定を行った上での補正の示唆を記載する運用が強く望まれる。

4.4 請求項1のSTF

審査基準によれば、補正前の請求項1にSTFが認められた場合、当該補正前の請求項1と、補正後の請求項のすべての発明とが同一又は対応するSTFを有していればよく、必ずしも、補正前の請求項1の発明特定事項をすべて含む発明となるように補正しなくてはならないわけではない。

つまり、発明特定事項がA+B+C+Dである請求項1にSTFが認められた場合でも、A+B+CにSTFがあれば、補正後の請求項は、A+B+Cを含んでいけばよいことになる。

一方、補正前の請求項1にSTFがない場合は、補正前のSTFを有する請求項の発明特定事項を全て含むように補正しなければならない。

この点について、拒絶理由通知の中で、審査官が、請求項1にSTFがある場合とない場合とを混同していると思われる記載¹⁹⁾があった。

実務上、審査官がSTFの特定を行っていない場合に、出願人が請求項1の一部の発明特定事項にSTF有りとして判断して補正の基礎とすることは難しいと考えられるが、請求項1の発明特定事項の全てを含んでいないことで、直ちにシフト補正であると判断されることのないように、審査を正確に行うことが求められる。また、出願人が、請求項1の一部にSTF有りとして判断した場合には、その旨を意見書において明記して主張することも必要であろう。

5. 実務上の留意点

最後に、今後の実務において、出願人が留意すべき事項を挙げる。

5.1 法改正の認識

前述したように、出願人が改正法を知らない、もしくは失念していたことにより、従前どおりの補正を行い、シフト補正に該当しているケースが多い。まだ改正法の対象案件の応答件数が少ないこともあり、出願人の改正法への注意が足りないことが原因であると考えられる。特に、最初の拒絶理由通知で単一性違反を通知されたが、補正により単一性が確保されればよいと考え応答した結果、シフト補正となっている案件が多く見受けられるため注意が必要である。

単一性違反が通知された場合は、審査対象となる請求項が限定され、補正に制限がかかるケ

ースが多いため、特に、シフト補正要件を認識した上での補正を行う必要がある。

また、単一性及びシフト補正に関する審査基準は、複雑で理解が難しいこともあり、シフト補正要件を意識して補正をしているにも関わらず、シフト補正に該当してしまっている案件がある。運用に慣れるまでは、出願人も特に注意して補正を行う必要がある。

5.2 先行技術調査の重要性

出願全体として単一性があると判断して出願したとしても、審査の結果、請求項1にSTFが無い場合、原則として、単一性を満たさないこととなり、審査範囲が限定され、補正により残せる請求項も限定されてしまう。その結果、必要であれば、分割出願で対応しなくてはならないケースも増え、出願人の負担も増大する。請求項1にSTF（新規性）があるかどうかにより、その後の対応が大きく異なるため、出願に際しては、先行技術調査を十分に行う必要がある。また、請求項1を不必要に広く記載しすぎたために先行技術が含まれることもあるため、注意が必要である。

5.3 請求項の構成

出願時は請求項が25個であったにも関わらず、請求項2以降を全て請求項1にのみ従属する構成としたために、請求項2までしか審査されなかったケースもあった。請求項1にSTFがなかった場合にも、請求項2以降を審査してもらうためには、原則は、直列的な従属系列で請求項を記載すればよく、それができない場合にも、重要性に応じて請求項の記載順序を考える必要がある。自社・他社の実施状況を加味して、審査請求時に従属項の記載順を補正するなどの検討も必要であろう。

6. おわりに

以上、平成18年法改正により導入されたシフト補正要件に関し、実際に要件違反を通知された出願を検証して得られた運用実態を紹介し、さらには出願人の立場からの実務面での留意点を挙げた。

全体的な傾向としては、運用初期ということもあり、出願人が、シフト補正要件が導入されていることを忘れ拒絶理由通知に対して補正した結果、要件違反を通知されるケースが多い。これらの出願は、請求項1に記載された発明(特許請求の範囲の最初に記載された発明)が広すぎたため、最初の拒絶理由通知において、新たな先行技術文献を提示され、いわゆる事後的に発明の単一性の要件を満たさなくなり、審査対象が一部(直列的な従属系列)に限られてしまったものがほとんどである。そして、直列的な従属系列から外れた補正を行い、シフト補正要件違反を指摘されている。

出願人の立場としては、従前の出願(補正)実務と比較すると、最初の拒絶理由通知後であるにも関わらず補正の制限が厳しく課せられ、対応に苦慮するというのが実感であろう。実際、本稿において検証した49件中、24件に分割出願が存在しており²⁰⁾、出願経費の観点からは明らかかな影響が出始めている。

実例の蓄積にはまだ時間を要すること、また本稿における検証では、シフト補正違反を指摘された出願のみを対象としていることを考慮すると、特許庁における本要件の運用実態の全体像が把握できているとは言えないが、こうした出願人側の混乱にも配慮いただき、特許庁には、柔軟な運用を今後も求め続けていきたい。

また、出願人においては、本稿で提案した実務上の留意点により、シフト補正禁止の規定への対応をあらためて検討していただき、自社の出願実務へ活かしていただくことを願う次第で

ある。

注 記

- 1) 特許・実用新案基準 第I部「明細書及び特許請求の範囲」第2章「発明の単一性の要件」
- 2) 特許・実用新案基準 第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」第II節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」
- 3) 知財管理, Vol.57 No.9 (2007)
- 4) 知財管理, Vol.57 No.10 (2007)
- 5) 特許・実用新案基準 第I部「明細書及び特許請求の範囲」第2章「発明の単一性の要件」
- 6) シフト補正要件違反が指摘される最後の拒絶理由通知においてSTFが初めて明示される事例も多く、そこから判断している。
- 7) 特許・実用新案基準 第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」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」
- 8) 3件中2件は、補正後の請求項1のシフト補正要件違反を解消するよう補正がなされた後、審査対象となり、発明の単一性の要件以外の要件について審査されている。
- 9) 特許・実用新案基準 第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」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」
- 10) 特許・実用新案基準 第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」第III節「最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」
- 11) 平成19年3月23日に特許庁ホームページに掲載された「[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「Q.48」においては、第17条の2第5項の規定について、本来保護されるべき発明についてまで必要以上に形式的に運用しない旨回答がなされている。
- 12) 特許・実用新案基準審査基準 第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」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合の審査の進め方」
- 13) 知財管理, Vol.57 No.9 (2007)
 - 14) 知財管理, Vol.57 No.10 (2007)
 - 15) この場合, A + Cは分割出願により権利化を求める他なく, 出願人にとっては, 密接に関連する発明を2件出願する必要が生じてくる。
 - 16) 特許・実用新案基準審査基準 第三部「明細書, 特許請求の範囲又は図面の補正」第二節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」2. 「第17条の2第4項の規定の趣旨」
 - 17) 審査ハンドブック63.09「第17条の2第4項の規定が適用される出願についての起案の留意点」
 - 18) 実際の事例では, 補正前の請求項1の発明特定事項を一部欠いた補正を行ったため, 最後の拒絶理由通知においてシフト補正要件違反を指摘されている。
 - 19) 2回目(最後)の拒絶理由通知の説示において, 「この出願において, 特許請求の範囲についての補正が特許法第17条の2第4項の要件違反とならないためには, 補正前の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れたすべての発明のうち特別な技術的特徴を有する請求項1に係る発明の発明特定事項をすべて含む発明となるように補正されなければならない」とされていた。
 - 20) 2010年3月時点
- (原稿受領日 2010年5月19日)

