



松井特許事務所
S. MATSUI & ASSOCIATES

[ホーム](#)

[サイトマップ](#)

[English](#)

お気軽にご相談ください

03-6770-2124

[お問い合わせフォーム](#)

[事務所のご案内](#)

[初めての方へ
\(特許制度のご紹介\)](#)

[料金のご案内](#)

[特許トピックス](#)

[お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [特許トピックス](#) > [改正法解説](#) > 6 シフト補正の禁止について

特許トピックス

改正法解説
健康食品と特許
料金の節減制度
早期審査制度
食品の用途発明について

改正法解説

6 シフト補正の禁止について

1. 背景

平成18年度法改正により、平成19年4月1日以降の特許出願については、最初の拒絶理由通知を受けた後は、シフト補正が禁止されました。

以下の点が主な理由として挙げられております。

1. 欧米ではシフト補正は認められておらず、特許制度の国際調和を図る必要があった。
2. 拒絶理由通知を受けた後にシフト補正することにより、2件分の審査結果を得ることができるため、発明の単一性の要件の趣旨が没却されていた。

2. シフト補正とは

シフト補正とは、特許法第17条の2第4項に違反した補正です。これに違反した補正は、拒絶理由となりますが、無効理由ではありません。

特許法第17条の2第4項には、「補正前に受けた拒絶理由通知において特許することができないものか否かについての判断がされた発明と、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ようにならなければならない。」と規定されております。

すなわち、補正前の特許請求の範囲の発明のうち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については、補正の前後で、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する規定です。

平成24年11月の時点で運用されている審査基準では、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により判断するとあります。

以下、具体例を挙げて、現在運用されている審査基準を適用すると、どのような補正がシフト補正に該当するか否かについて説明致します。

3. 具体例

現在運用されている審査基準を適用すると、どのような補正がシフト補正に該当するか否かについて、次の請求項を有する発明を例に挙げて説明します。

請求項1：aを備えた装置A
請求項2：更にbを備えた請求項1に記載の装置A
請求項3：更にcを備えた請求項1又は2に記載の装置A
請求項4：更にdを備えた請求項1～3のいずれかに記載の装置A



(1) ケース1

請求項 1 に特別な技術的特徴が認められた場合
(請求項 1～4 に新規性が認められた場合)

(a) 許容される補正

補正 1-1-1 : a' を備えた装置 A (a' は a の下位概念)
補正 1-1-2 : a と α とを備えた装置 A (請求項 1 に構成要件 α を付加)
補正 1-1-3 : a と b とを備えた装置 A (請求項 1 + 2)
補正 1-1-4 : a と c とを備えた装置 A (請求項 1 + 3)
補正 1-1-5 : a と d とを備えた装置 A (請求項 1 + 4)
理由 : いずれの補正も、当初請求項 1 の全発明特定事項「a」を含んでいる。

(b) 特許法 17 条の 2 第 4 項違反となる補正

補正 1-2 : α を備えた装置 B ($\alpha \neq a$)
理由 : 特別な技術的特徴が認められた当初請求項 1 の発明特定事項「a」から変更されている。

(2) ケース 2

請求項 1 に特別な技術的特徴は認められなかったが、請求項 2 には特別な技術的特徴が認められた場合
(請求項 1 は新規性がないが、請求項 2～4 の発明に新規性が認められた場合)

(a) 許容される補正

補正 2-1-1 : a と b とを備えた装置 A (請求項 1 + 2)
補正 2-1-2 : a と b と c とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 + 3)
補正 2-1-3 : a と b と d とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 + 4)
補正 2-1-4 : a と b と α とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 に、構成要件 α を外的付加)
理由 : いずれの補正も、当初請求項 1 及び 2 の全発明特定事項「a + b」を含んでいる。

b) 特許法第 17 条の 2 第 4 項違反となる補正

補正 2-2-1 : a 1 と b とを備えた装置 A (請求項 1 の構成要件の一部である a 1 に、請求項 2 の構成要件を付加)
補正 2-2-2 : a と c (又は d) とを備えた装置 A (請求項 1 + 3 (又は 4))
補正 2-2-3 : a と α とを備えた装置 A (請求項 1 に、構成要件 α を付加)
補正 2-2-4 : a' を備えた装置 A (請求項 1 の構成要件 a を下位概念の a' に減縮)
補正 2-2-5 : a と b 1 とを備えた装置 A (請求項 1 に、請求項 2 の構成要件の一部である b 1 を付加)
理由 : いずれの補正も、当初請求項 1 及び 2 の全発明特定事項「a + b」を含んでいない。

(3) ケース 3

請求項 1, 2 に特別な技術的特徴は認められなかったが、請求項 3 には特別な技術的特徴が認められた場合
(請求項 1, 2 は新規性がないが、請求項 3, 4 に新規性が認められた場合)

(a) 許容される補正

補正 3-1-1 : a と b と c とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 + 3)
補正 3-1-2 : a と b' と c とを備えた装置 A (b' は b の下位概念)
補正 3-1-3 : a と b と c' とを備えた装置 A (c' は c の下位概念)
補正 3-1-4 : a と b と c と α とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 + 3 に、構成要件 α を付加)
理由 : いずれの補正も、当初請求項 1, 2 及び 3 の全発明特定事項「a + b + c」を含んでいる。

(b) 17 条の 2 第 4 項違反となる補正

補正 3-2-1 : a と c とを備えた装置 A (請求項 1 + 3)
補正 3-2-2 : a と b と d とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 + 4)
補正 3-2-3 : a と b と c 1 とを備えた装置 A (請求項 1 + 2 に、請求項 3 の構成要件の一部である c 1 を付加)
補正 3-2-4 : a と b' とを備えた装置 A (請求項 1 に、請求項 2 の構成要件の下位概念である b' を付加)
補正 3-2-5 : a と b 1 と c とを備えた装置 A (請求項 1 に、請求項 2 の構成要件の一部である b 1 と、請求項 3 の構成要件 c を付加)
理由 : いずれの補正も、当初請求項 1, 2 及び 3 の全発明特定事項「a + b + c」を含んでいない。

4. 考察

上記 2. の具体例で説明したように、請求項 1 に係る発明に特別な技術的特徴が認められない場合、法 17 条の 2 第 4 項違反を回避するために、原則として、補正後の発明に特別な技術的特徴であると認められた発明特定事項の全部を、含むような補正をする必要があります。



そのため、出願段階において、先行技術に対する十分な調査を行って、請求項1について、特別な技術的特徴を備えるように（すなわち、新規性を備えるように）特許請求の範囲を作成しておくことが、最も望ましいものと思います。

また、現在の運用されている審査基準では、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一のカテゴリ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して、特別な技術的特徴の有無を判断することになっているので、従属項の記載順序により、後の補正の自由度が大きく左右されるようになっています。

このため、権利化を求める構成要件を含む請求項は、できるだけ数の若い従属項として記載することが望ましいものと思料します。

ただし、特許審査基準 第三部第二節 「特別な技術的特徴と変更する 5. 留意事項（4）」には、「・・・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。」と記載されておりますので、上述したケース1～3において、特許法第17条の2第4項違反に該当する補正であっても、許容される場合があります。

[ホーム](#)
[ニュース](#)
[English](#)

[事務所のご案内](#)
[事務所概要](#)
[事業内容](#)
[スタッフ紹介](#)
[アクセス](#)
[各種フォーマット](#)
[リンク](#)

[特許制度のご案内](#)
[特許出願](#)
[実用新案出願](#)
[意匠出願](#)
[商標出願](#)
[外国出願](#)

[料金のご案内](#)

[特許トピックス](#)

[お問い合わせ](#)

検索

Copyright ©2016. All Rights Reserved.

