

# いわゆる「シフト補正の禁止」 について考える

会員 保科 敏夫



## 目次

1. はじめに
2. 特許法第 17 条の 2 第 4 項およびその関連規定
3. 「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」
4. 「裁量による」との修正説
5. 「為山論文」による新たな考え方
6. 「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」の必要性
7. STF に客観的な新しさは不要であるという考え方
8. 特許法第 17 条の 2 第 4 項の問題点
9. おわりに

## 1. はじめに

第 14 回知的財産権誌上研究発表会において、為山太郎氏による論文“新規性を否定された請求項を「減縮補正」することが特許法上禁止されているかについての考察”（以下、これを「為山論文」と称する）に出会った。この「為山論文」は、特許法第 17 条の 2 第 4 項のいわゆる「シフト補正の禁止」の規定について、実務的な観点からの考察である。

「シフト補正の禁止」は、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願に適用される。そのため、特許実務家の一人として、しばらく前から検討すべきテーマの中に入れ気にかけていたが、内容的に理解しにくいこともあり、なかなか検討が進まなかった<sup>(1)</sup>。そのような状況の中で、「為山論文」は、「シフト補正の禁止」を検討するための恰好な起爆剤および教科書となった。

以下に記述する内容は、「為山論文」を何度も読み返した後における私の感想、および「シフト補正の禁止」に対する個人的な見解である。

## 2. 特許法第 17 条の 2 第 4 項およびその関連規定

まずは、「シフト補正の禁止」についての法規定を概観しよう。中心的な規定である特許法第 17 条の 2 第 4 項は、次のとおりである。

「前項に規定するもののほか、第 1 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。」

端的にいうならば、特許請求の範囲の補正については、いわゆる新規事項を含ませてはいけず、補正後の発明が、審査官の判断があった補正前の発明との関係において第 37 条の発明の単一性の枠内に入るようにしなければならない、という<sup>(2)</sup>。

そこで、特許法第 37 条を改めて見てみよう。

「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。」

続けて、関連する省令である特許法施行規則第 25 条の 8 の 1～3 項を記す。

「特許法第 37 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択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。」

これらの規定の中で、私が注目する点は、次の二つである。ここでは、主に、これらの二つの観点から、「為山論文」および「シフト補正の禁止」について検討する。

第 1 点：特許法第 17 条の 2 第 4 項の規定が、実体的な要件（いわゆる新規事項）と、実体的とはいえない

い要件(発明の単一性)とを「AND」で結んでいること。

第2点：経済産業省令は「特別な技術的特徴(いわゆる STF; Special Technical Feature)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」とするが、「先行技術に対する貢献」ということから、STFに客観的な新しさ<sup>(3)</sup>が必要であると解釈すべきか、客観的な新しさは必ずしも必要でないかと解釈すべきか。

### 3. 「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」

「為山論文」では、この「減縮補正」の是非にスポットライトを当てている。「減縮補正」を明確には定義していないが、それは「特許請求の範囲の補正の中でもっとも基本的なものの一つ」であり、「引例等に記載された従来技術を明確に除外しやすい」もの、さらには、「いわゆる限定的減縮に制限される」もの、という。したがって、「為山論文」がいう「減縮補正」とは、特許法第17条の2第5項2号における特許請求の範囲の減縮を意味すると解することができる<sup>(4)</sup>。

「為山論文」は、このような「減縮補正」であったとしても、「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない」場合、特許法第17条の2第4項の下で、その補正は例外なく禁止されている、という見解がある、という。その見解の出所を明らかにしていないため、その見解を詳しくは探ることができない。しかし、「為山論文」の中に、その見解の根拠となる理由として、「そのような場合、その請求項には、もともと発明の先行技術に対する貢献を明示する STF が存在しないこと」という記述がある。とすれば、この見解においては、STFは新しさがあることを前提にしている、と解される。

そして、「為山論文」は、そのような場合における「減縮補正」が特許法第17条の2第4項の下で認められないことを問題とし、その問題の解決を図るための考え方を見出そうとしているようだ。

### 4. 「裁量による」との修正説

「為山論文」は、上に述べた問題を解決する考え方として、特許法第37条(発明の単一性)や第17条の2第5項(最後の拒絶理由通知後の補正の制限)の違反について、発明に実質的な瑕疵がないことから、審査官等に裁量権が与えられているとし、その裁量権

を第17条の2第4項(シフト補正)の違反にも類推適用する考え方がある、という。そのような考え方に對し、「為山論文」自体は、第17条の2第4項についての裁量権の範囲は相当狭いものであり、「減縮補正」を認めるという実効は期待できない、とする。

しかし、「為山論文」が紹介する裁量による修正説には、賛成することができない。なぜなら、裁量権という、明確とはいえない権利の行使によって、補正の許否が定まることになり、結果的に、裁量権が特許発明の技術的範囲を変化させることになってしまうからである。

なお、「為山論文」は、前記した「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」に対する見解と同様、このような裁量による修正説についても、その出所を明示することがない。これらの各見解は、為山氏による仮想の見解かも知れない。

### 5. 「為山論文」による新たな考え方

「為山論文」は、特許法第17条の2第4項の下で、「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」についても「減縮補正」を認めるべきだという立場であり、そのための新たな考え方を提案している。

新たな考え方は、特許法第37条の発明の単一性の規定の射程範囲を規制することを基礎にする。もう少し具体的にいうと、この第37条に対する一般的なとらえ方は、特許査定時にはもちろん、審査の途中段階においても、つまり審査のすべての段階で適用されるが、「為山論文」では、第37条は、査定時に限って適用されるべきである、と解釈する。そして、そのように解釈する理由は、「第37条が拒絶理由になるのは査定時だけなのであるから」という。さらに、「第37条以外の拒絶査定とされる場合には、発明の単一性よりもその拒絶理由の方が本質的な拒絶理由であると考えられる」ことも、第37条の適用を査定時に限る理由になる、と補足説明する。

しかし、このような適用を限るという考え方は、法規定の中に適用制限の明文がない限り、一般的には取り得ることができない解釈ではなかろうか。根拠とする理由も妥当とは思えない。逆に、特許法第49条の中で第37条違反および第17条の2第4項は他の拒絶理由と同等に明記されており、しかもまた、第50条は拒絶をすべき査定をしようとするとき、つまり、そ

れがどれであろうと拒絶理由の少なくとも一つを見出すとき、事前に拒絶理由を通知することになっている。

したがって、特許法第17条の2第4項の下で、「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」についても「減縮補正」を認めるべきだという主張には賛成するが、その裏付けとなる第37条の射程範囲を制限するという考え方には賛成することができない。

## 6. 「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」の必要性

次のような具体的な事例を通して説明しよう。

請求項1：A

請求項2：A + B

請求項3：A + C

ここで、A、B、Cは、それぞれ発明を特定するための事項であり、また、STFになりうる要素でもある。さらに、A + BはAを充足し、かつBをも充足するという内容、同様に、A + CはAを充足し、かつCをも充足するという内容である。

審査において、請求項1に新規性（あるいは進歩性）がないと判断されるとき、その判断には数種の意味あるいはケースが経験的に考えられる。第1は、特許を受けようとする発明の表現が不十分、または特許を受けようとする発明あるいは引用例の技術内容の少なくとも一方を誤認するなどの理由により、審査する側が結果的に判断を誤るというケース<sup>(5)</sup>、また第2は、請求項1のような広すぎる発明、あるいは元々新規性を充足しようがないような発明について特許を受けようとする自体が無理であったケース<sup>(6)</sup>である。

第1のケースについては、補正をせずに意見書で審査する者を説得しようとする対応もあるだろうが、最も有効な対応は、特定事項AをA'に補正することにより、引用文献におけるそれとの違いを明らかにする方法である。また、同様な対応は、第2のケースについても適用可能な場合がある。第1および第2の両ケースにおける対応は、特定事項AをA'に補正する点で共通している。

しかし、特許法第17条の2第4項の下で、補正前後の発明AとA'とにSTFが存在することが求められ、そのSTFは基本的に新しさのある事項であると解釈するとき、特定事項AをA'に変える補正は17条の2第4項の規定に違反することになってしまう。通常、

A'は、A + a（つまり、Aを充足し、かつaをも充足する）を意味し、いわゆる減縮ということになる。このようなごく一般的な減縮補正が許されないとすれば、特許法第1条の発明の保護を図ることができないし、特許実務の国際調和の面からも問題である。したがって、特定事項AをA'に変える補正が許されるような取扱いがなされるべきである。

この点、現行の審査基準において、例外的に、発明の単一性の要件を問わないこととし、請求項の若い番号のものから順次、（新しさのある）STFを有する発明が発見されるまで繰り返し審査する、という審査実務が採用されている（審査基準、第I部、第2章、4審査の進め方）。だが残念ながら、このような例外的な取扱いをしたとしても、特定事項AをA'に変える補正が許されることにはならないのではないだろうか。法を解釈する立場からすると、このような審査実務における例外的な取扱いは、その基礎となる法規定に厳密な意味で不備があるのではないかという疑問を抱かせる。

## 7. STFに客観的な新しさは不要であるという考え方

「為山論文」をはじめ、他の論文あるいは解説も「先行技術に対する貢献」という点から、STFには新しさが必要であることを前提にしている、と解される。

しかし、特許出願において、特許請求の範囲に記載すべき特許を受けようとする発明は特許出願人が定めるものであり、その発明の特定事項についても特許出願人が判断し記載する事項である（特許法第36条第5項）。したがって、特許請求の範囲に記載される複数の発明が、第37条の発明の単一性を充足するか否かの判断については、専ら各請求項に記載の発明の特定事項が連関しているかの視点から行うのが論理的である、と考える。

特許出願人が考える特定事項は、特許出願人が「先行技術に対する貢献」をすると考える特別な技術的事項であり、いわば主観的な新しさである。そのような特定事項の中には、その後の調査や審査によって、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るものもあることは確かである。言い換えると、当初主観的には新しさがあると考えてSTFと規定した技術的事項について、後の段階、いわば後天的に、先行技術に対する貢献がない、あるいは客観

的な新しさがないと判明する場合がある<sup>(7)</sup>。

しかし、発明の単一性の本来の趣旨を考えると、STFを余りに厳格に解することは疑問である。STFは、発明の単一性の要件との関係からすれば、その要件が認められるか否かという判断の一つの要素にすぎない。だから、形式的に技術的事項に連関がある場合には、発明の単一性を充足する、と解釈したとしても問題は生じないと考えられる。しかも、そのような判断をしたとしても、別発明になるようなシフト補正については、有効に禁止することができることであろう。そしてまた、実質的にSTFを含まない発明については、第37条の発明の単一性とは別の実体的な拒絶理由を適用することができるので、第三者の利益を損なうこともないであろう。

以上から、STFには必ずしも客観的な新しさは必要ではない、と解する方法もあることを提案したい。そのような解釈を採ることによって、審査の進め方について例外的な取扱いを回避することができ、しかもまた、特定事項AをA'に変える補正が許されることにもなる、と考えられるからである。

## 8. 特許法第17条の2第4項の問題点

「為山論文」も指摘するように、特許法第17条の2第4項を素直に解釈するとき、減縮すべき補正事項が当初明細書等に記載されていたとしても、「審査された請求項に記載された発明が新規性を有さない場合」の「減縮補正」ができない、という実務にあるまじき解釈が生まれる。なぜなら、法17条の2第4項は、いわゆる新規事項となる内容を禁止するだけでなく、補正後の発明が補正前の発明との関係において第37条の発明の単一性の枠内に入ることまで求めており、「新規性の否定された補正前の発明」に対し、いかなる「減縮補正された発明」も第37条の要件を充足しようがないからである。

この点、私は、新規事項という実体的な要件と、実体的とはいえない発明の単一性の要件とを「AND」で同列に結んでいる法規定それ自体に違和感を感じざるをえない。「為山論文」にも指摘があるように、法17条の2第4項の規定によって禁止しようとする、別発明となるようなシフト補正は数パーセント程度とごくわずかであるのが現状である<sup>(8)</sup>。そのようなわずかなものを禁止することが目的であるのだから、規定の改正については、大多数の出願人の保護を損なうこ

とがないように十二分に検討を加えていただきたかった。その点、現実の改正規定は、ごくわずかなシフト補正を有効に禁止することはできるだろうが、シフト補正とは無縁な他の大多数の出願人に対し、すでに述べたように、現実に必要な補正を有効に行えないという実務的に大きな不便をもたらすこと必至である。

「為山論文」その他は、この法第17条の2第4項の問題あるいは不備を解消するため、解釈あるいは実務の運用でカバーすることを提案している、と理解することができる。先に述べた「STFに客観的な新しさは不要であるという考え方」も解釈の面からの提案である。

特許実務家であり、立法の専門家ではないが、お叱りを受けることを覚悟しつつ、法第17条の2第4項の規定上の問題点を指摘したい。その規定が別発明となるようなシフト補正を禁止することをねらうものであるにもかかわらず、発明の単一性という外枠で規制しようとした点が問題ではないだろうか。シフト補正を禁止することを考えるとき、補正前後の発明が別発明となるか否かの判断に際しては、補正前の発明と補正後の発明とが同じまたは同種の技術的特徴を備えているかどうかだけをチェックすれば充分である、と考える。発明の単一性という外枠の外にはみ出ることを禁止するというのではなく、補正前後の発明を特定の技術的特徴というひも（ロープ）で互いに連関させさえすれば良いのである。そして、連関させた補正後の発明に特許を与えるべきか否かについては、別途実体的な面から通常の審査を行うことができる。

## 9. おわりに

以上のように、「為山論文」との出会いから「シフト補正の禁止」について考える機会を得た。したがって、「為山論文」の著者およびそれを掲載したパテント誌の関係者に感謝の念を捧げたい。

本文でも述べたように、特許法第17条の2第4項の規定に基づく実務については、補正を制限しすぎるという意味で発明の保護の面から問題があることは確かである。私たちは、何かにつけて「法改正が必要か、運用あるいは解釈で対応可能か」という。今回の場合は、果たしていかがだろう。多くは運用あるいは解釈で対応しようとしている。しかし、法1条の発明の保護の目からすれば、規定を正すという意味から法改正が妥当であると考えたい。

なお、このような問題の発生を未然に防止するため、特許の機微に触れる人たちが、立場の違いを越えて常々コミュニケーションを図り続けたいものである。

注

- (1)「シフト補正の禁止」については、富澤孝『いわゆる「シフト補正の禁止」の審査基準について』パテント，Vol.60, No.9, 2007が問題点を明らかにしている。特許庁の審査基準と併せて、この富澤論文を読むことにより、基礎的な知識を得ることができる。
- (2)平成18年の法改正の特許庁説明会テキストは、特許法17条の2第4項を「別発明に変更する補正の禁止」と表現し、出願の取扱いの不公平と国際調和上の問題点を解決することをねらう、という。
- (3)「客観的な新しさ」とは、特許要件の一つである新規性の概念と同様の意味をもつ。しかし、新規性が発明の客観的な新しさであるのに対し、ここでいう「客観的な新しさ」はSTFに対する新しさである点に注意されたい。すなわち、発明に対するそれは、関連する先行技術との関係において今まで知られていないことであるが、STFにおけるそれは、その技術的事項自体が今まで知られているか否かは問題でなく、その技術的事項が他の技術的事項との関係の中で新しさがあることを問題とする。  
たとえば、固定用の部品であるボルトやナット自体が今まで知られていたとしても、それらが特殊な世界あるいは思いも掛けないようなもの同士を固定する場に位置するときには「客観的な新しさ」があると考えるのである。
- (4)特許法第17条の2第5項2号は、「特許請求の範囲の減縮」の後に「(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」とする。この規定は、既に行った審査の結果を有効に活用して、審査官が有効に審査を進めることを意図していることに留意されたい。
- (5)発明を適切に表現すること、および正しく理解することの難しさは、特許実務の難しさであり、特許実務をおもしろくする要因でもある。  
この点、日々の審判決例から知ることできるし、たとえば、拙著「進歩性の判断の難しさはどこにあるか」

パテント，Vol.44, No.7, 1991が示すように、進歩性の判断において、相違点の容易性を判断するよりも相違点の有無の判断の方が大切であることから伺い知ることができる。

- (6)このケースは、事前の先行技術調査が不十分であること、あるいは、特許を受けようとする発明の把握が不適切であることなどによって、往々にして生じる。
- (7)日本の審査基準においても、当初に発明の単一性の要件を満たすとされる場合でも、STFが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となった場合には、ほかに同一の又は対応するSTFが存在しない限り、事後的に発明の単一性の要件を満たさなくなる、との記載がある(第I部、第2章、4発明の単一性の判断、2.2基本的な考え方)
- (8)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」のP6～7の一部を抜き出して次に示す。読む人によって、理解の仕方が変わるため、報告内容をできるだけそのまま提示するのが妥当と考えたからである。

(2) シフト補正の現状

シフト補正の典型例として、次の2タイプが挙げられる。

**タイプ1** (AとBは単一性の要件を満たさない発明)  
 発明 A 拒絶理由通知 補正 B  
 明細書 A,B (Aについて審査) A,B

**タイプ2** (AとBは単一性の要件を満たさない発明)  
 発明 A,B 拒絶理由通知 補正 B  
 明細書 A,B (37条+Aについて審査) A,B

< A → B (タイプ1) の補正件数 >

サンプル調査の結果、平成14年の1年間になされた特許法第29条第2項の拒絶理由通知129,650件に対し、タイプ1の補正がなされたのは、約2,140件(約1.65%)と推定される。

< A, B → B (タイプ2) の補正件数 >

サンプル調査の結果、平成14年の1年間になされた特許法第29条第2項及び第37条の同時拒絶理由通知4,313件に対し、タイプ2の補正がなされたのは、約475件(約11.0%)と推定される。

現状では、タイプ1とタイプ2を合計すると、年間約2,600件(約2.0%)と推定される。

(原稿受領：2009.6.4)