

特集《平成 23 年特許法改正（後編）・シフト補正》

立法前の審議会等における「シフト補正」の定義について

(特許法第 17 条の 2 第 4 項)

会員 為山 太郎

要 約

平成 18 年改正で導入された特許法第 17 条の 2 第 4 項「シフト補正禁止規定」については、その中心概念である「シフト補正」の定義に関する定説がまだ確立していない。そこで本稿では改正法が立法される前の産業構造審議会等における「シフト補正」に関する議論の詳細を確認した。すると審議会では「シフト補正」については「審査対象の発明と大きく異なる発明」＝「単一性の要件を満たさない発明」が対象であること、また「特別な技術的特徴」ではなく「(単なる)技術的特徴」を基準としており、特許法第 37 条（発明の単一性）に関する平成 15 年改正前後で概念が変わらない補正、として考えられてきたことがわかった。具体的には特許請求の範囲に重なりが無く分離した範囲となる補正だけが「シフト補正」として扱われていた。このような「シフト補正」の定義は通説とは大きく異なるものの形式的にも現在の条文から許容されるものであり、立法趣旨解釈としては妥当な説の一つであろう。

目 次

1. シフト補正の定義について
2. 特許請求の範囲の補正類型
3. 審議過程における「シフト補正」
 - (1) 「特許戦略計画」特許庁（平成 15 年 7 月）
 - (2) 「中間とりまとめ」戦略問題 WG（平成 16 年 1 月）
 - (3) 「補正制度等の見直しの方向性について」戦略問題 WG（平成 16 年 10 月）
 - (4) 「特許制度の在り方について」特許制度小委員会（平成 18 年 2 月）
 - (5) その後の経緯
4. 議論されなかった点について
 - (1) 平成 15 年改正（第 37 条「発明の単一性」）の影響について
 - (2) 「特別な技術的特徴」の用語について
 - (3) 「シフト補正の定義」の議論について
5. 審議経緯のまとめ
6. 「シフト補正」の補正類型へのあてはめ
7. 条文解釈上の許容性について
8. 最後に

1. シフト補正の定義について

特許法第 17 条の 2 第 4 項（以下、第 4 項とする）のいわゆる「シフト補正禁止規定」は、平成 18 年改正で導入された規定であり、平成 19 年 4 月以降の出願から適用されている。しかし、いまだその運用方針が明

確ではなく、特許庁、代理人及び出願人が共にその対応に苦慮しているのが現状である⁽¹⁾。

この困難な状況を生んだ一つの原因としては、この第 4 項の規定により禁止される補正（以下本稿ではこれを「シフト補正」とする）の定義について、いまだ定説が確立していないことを挙げることができる。

条文上第 4 項は「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。」と規定されている。そしてその立法趣旨は、「平成一八年の一部改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる二つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件（三七条）の趣旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。」とされている⁽²⁾。

しかし、この条文の実務的な運用方針は特許庁から審査基準等にて公表されているものの、「発明の内容を大きく変更する」ことの具体的内容は、いまだ明確ではない。

例えば現行の特許審査基準の基本とされる法解釈をそのまま適用すると、「請求項1に係る発明が新規性の要件を満たさない場合、その後の一切の補正がシフト補正に該当し、補正が一律に禁止される」という、不穏当な結果が導き出される⁽³⁾。そこで審査基準ではこの解釈の下、実務上の妥当性を確保するためにさまざまな例外規定を採用しているものの、この例外規定の法的な意味付けは未解釈のまま残されている。つまりこの審査基準における条文解釈が正しいのかどうか、疑問が残る状態のまま放置されているのである⁽⁴⁾。

だが、冷静になって考えてみるとこれは極めて不思議な状況である。第4項は平成18年という最近になって制定された条文であり、立法時には「シフト補正」が明確に禁止すべきものと認識されていたからこそ法改正が行われたはずである。立法の審議の過程では「シフト補正」の概念が明確に存在していた、と考えることが自然であろう。

そこで本稿では、改正法が立法される前の産業構造審議会知的財産政策部会の小委員会やワーキンググループにおいて行われた審議の中で、「シフト補正」がどのように認識されてきたか、その議論の詳細を確認することにした。

2. 特許請求の範囲の補正類型

ここで具体的な審議内容の確認を行う前に、特許請求の範囲を補正する際の補正類型について整理しておきたい。

請求項が一つだけの場合に限ると、特許請求の範囲の補正については下記の単純な4類型に分類することができる。(ちなみに審査基準においては以下の4類型の補正の何れもが、たとえD類型(縮小型)であっても「シフト補正」に分類される懸念がある⁽⁵⁾。)

A類型(分離型)；全く異なった範囲に変更する補正

B類型(重複型)；一部範囲が重なった状態で範囲を変更する補正

C類型(拡大型)；範囲が重なった状態で、範囲を拡大する補正

D類型(縮小型)；範囲が重なった状態で、範囲を縮小する補正

なお、下記の図(図1～図5)においては「発明の単一性」を把握しやすいよう、補正前の発明の最良の形態(いわゆる「ベストモード」、最良の実施例)が多

く存在する部分に☆印を記した。

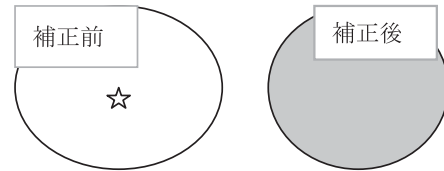


図1. A類型(分離型)

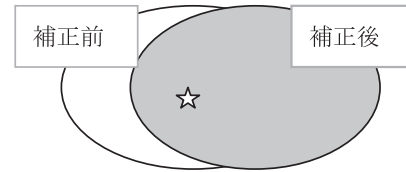


図2. B類型(重複型)

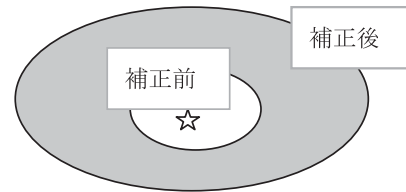


図3. C類型(拡大型)

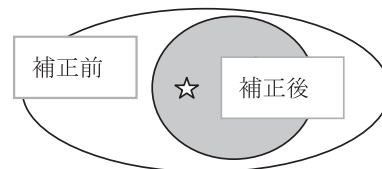


図4. D類型(縮小型)

ところで一般的な特許請求の範囲のもっとも典型的なパターンは「独立請求項」と「その従属請求項」とから構成されているものであろう。このとき拒絶理由が全ての請求項に通知された場合の補正方法としては、独立請求項の範囲外は発明性を否定する記載が多いので「減縮補正(図4, D類型; 縮小型)」とし、かつ拒絶理由が通知された従属請求項の要件は他の要件に入れ替えて「一部範囲が重なる補正(図2, B類型; 重複型)」を行うことが多い。そしてこの二つのタイプの複合したBD類型(図5)が通常補正のほとんどを占めることになる。

以上の状況を頭において、審議の過程を振り返って見たい。

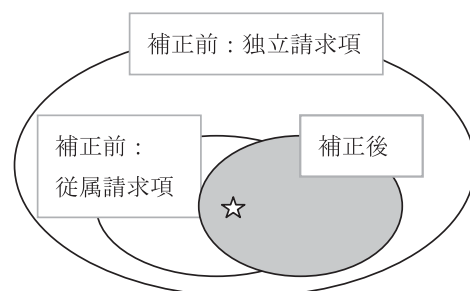


図5. BD類型(縮小型Dと重複型Bの複合型)

3. 審議過程⁶⁾における「シフト補正」

(1) 特許戦略計画（平成 15 年 7 月）

「シフト補正」については、平成 15 年 7 月 8 日に公表された特許庁の「特許戦略計画」の中において初めて言及された。（ただし「シフト補正」の名称は用いられていない。）

「②補正制限に係る審査基準の国際的調和に向けた見直しと新たな措置の検討

・・・我が国特許審査においては、最初の拒絶理由通知後に権利範囲の補正を比較的自由に行うことが認められており、既に行われた先行技術調査や一次審査結果と異なる範囲を改めて調査や審査を行う必要がある場合が少なくありません。欧米の特許審査においては、このような補正は単一性要件を満たしていないものとして認められておらず、新たな範囲の先行技術調査や審査が必要な場合には、分割出願等を行うことが必要となります。欧米制度との比較を通じ、こうした点においても欧米との調和が可能であるか検討する必要があります。・・・」（特許庁「特許戦略計画」第 13 ページ）

この内容は公表前に産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会（以下「小委員会」とする）の第 10 回議事録（平成 15 年 6 月 17 日）において説明されている。例えば事務局は欧米で認められていない例として「・・・欧州、あるいはアメリカの制度をもう一度見てみますと、アメリカ等では最初にサーチした範囲を越えた発明の補正をすることは許されないというような状況もございます・・・」と説明している。

つまり最初の「シフト補正」に対する認識では、「既に行われた先行技術調査や一次審査結果と異なる範囲を改めて調査や審査を行う必要がある場合」を特に問題視しており、日本では許容されているが欧米において禁止されている補正であることになる。

(2) 「中間とりまとめ」戦略問題 WG（平成 16 年 1 月）

さて上記の「戦略計画」を受けて作られたのが小委員会下部組織の「特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」（以下「戦略問題 WG」または「WG」とする）である。ここでは「シフト補正」の問題が、まず第 1 回～第 3 回（平成 15 年 9 月 2 日～10 月 21 日）にかけて断続して議論された。そして「戦略問題 WG（中間取りまとめ）『世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて』」として、平成 16 年 1 月に正式に承認されている。

そこでは「シフト補正」について「第 5 章今後に向けた課題 1. 分割出願制度・補正制度の見直し」の中で次のように述べている。

「また、我が国の特許制度では、一次審査の後に出願人が広範な補正を行なうこと（例えば、一次審査の前のクレームと補正後のクレームの間で「単一性」の要件が満たされていないような補正を行なうこと）が許されている。こうした制度は、特許制度の国際調和、審査負担の低減、及び初めから適切なクレームを記載する出願人とそうでない出願人の間の取り扱いの公平性等の観点から、見直しを図るべきであるとの提言がなされている。」

「・・・また上記『補正の制限』については、単一性に関する法改正の下での新しい運用（平成 16 年 1 月施行）を見極めることが適切ではないかとの意見なども出された。また、補正制度と分割制度はお互いに密接に関連しているため、両者の関係を精査することも必要と考えられる。したがって、これらの検討課題について、今後更なる検討を行うべきである。」（共に、WG「中間報告」、第 33 ページ）

ここでも前回と同じく、「一次審査の後に出願人が広範な補正を行なうこと」が問題とされている。また「我が国の特許制度」における「単一性の要件」が言及され始めている。

さてこの報告書が作成される前の WG では、事務局が下記の提言を提案している。

「審査負担軽減、出願人間の取扱いの公平性の担保、及び欧米の補正制度との調和の観点から、一次審査後の補正においては、特許請求の範囲に記載の発明を一次審査対象の発明と内容の大きく異なる発明（例えば、単一性を満たさない発明）に変更することを禁止すべきではないか。」（WG 第 2 回、配布資料 4、第 4 ページ「3. 提案」より）

そしてこの提言案について事務局である特許庁調整課長が次のように説明している。

「要すれば、補正制度については、1 回目の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲が、例えば A から B にガラリと変わってしまう。そのときに発明の単一性を失うような大きな変更については、いわば 1 回目の審査の際に審査官がサーチをしていない部分でありまして、これについては原則としてそういった補正は禁止する、そのかわり、分割等の要件を時期的にも、内容的にも緩和することによって、別出願として対応して

いただくというところがこの補正制度の見直しであります。」(WG第2回議事録, 下線・太字は筆者)

そして上記報告書は、特許制度小委員会第15回(平成15年12月18日)、知的財産政策部会第5回(平成16年1月29日)において承認されている。

(3) 「補正制度等の見直しの方向性について」戦略問題WG(平成16年10月)

上記中間報告の9ヵ月後に、戦略問題WGの最終報告として「補正制度及び分割制度の見直しについて」(平成16年10月)の報告書が公表された。そこでははじめて「シフト補正」との用語が使用されるようになり、次のような提言が行われている。

「2. 最初の拒絶理由通知後の補正の制限

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(以下「シフト補正」という。)について、今後のシフト補正の動向を見極めつつ、制限を行うべきである。」(第6ページ)

そしてその理由としては「①補正制度の国際調和」「②審査負担」「③出願人間の取扱いの公平性」の3つの趣旨が述べられている。①では、欧米で禁止されている補正と「シフト補正」とは同義であるとの認識が示されている。②、③では今までの報告書と同じく「最初の拒絶理由通知後に発明の内容が大きく変更」されることを問題視しており、かつ先行技術調査が有効利用できるかどうかの観点を重視している。

また、この問題が討論された議事録では、例えばWG第8回(平成16年6月15日)において、「シフト補正」の具体例が紹介されている。まず典型的なタイプ1として、「出願当初の明細書には、内容的にAという事項とBという事項が書いてあったとします。特許請求の範囲にはAというクレームが要求されていた場合」を説明している。そしてタイプ2は、上記のAとBが共に審査時の特許請求の範囲に記載され、37条(出願の単一性)違反が拒絶理由通知によって指摘された場合であった。

また、事務局は「シフト補正」について「・・・単一性の要件を満たさないような他のクレームに書き加えてきて、審査官が改めて先行技術調査を行わなければいけなくなるようなケースをシフト補正と言っておりますが、こういった補正については、制限をしてみた方がいいのではないかというのが一つの考え方であ

ります。」と述べている。

そして報告書にも記載されたシフト補正のサンプル調査の結果が報告されている。

「若干定量分析もしておりますので御紹介しておきますと、これはサンプル調査なんですけど、タイプ1のようなシフト補正は1年間で2,140件。特許法29条第2項の拒絶理由が約13万件ですから、拒絶理由通知に対して約1.7%、こうしたシフト補正が生じております。それからタイプ2のような場合、37条と同時に29条(注;資料8等では「第29条第2項」と明記されている)を打ったのは、4,300件に対して約475件。多少割合が高くて11%ですが、絶対数が小さいので全体を加重平均しますと、2,600件というのは、約13万件に対して2%という割合になっています。」(WG第8回議事録)

さてこのサンプル調査の報告の中で注目すべき点は、対象が「特許法第29条第2項」違反と述べられており、「第29条第1項」を含む「第29条」違反として述べられていない点である。特に第1項(新規性)のみが指摘されるケースを無視していることも忘れてはなるまい。実務では第1項(新規性)のみが指摘された場合は、単純に先行技術を含まないように特許請求の範囲を減縮することが多い。この調査報告からは、そのような補正は「発明を大きく変更する補正」に該当しないと考えられていた、とも解釈できる。

そして調査では第1項(新規性)と第2項(進歩性)を同列にさえ扱っておらず進歩性をメインに検討している点で、現在の審査基準の「新規性」を重視する考え方とは異なった観定の調査が行われたのであり、この点は立法解釈を試みる際にも考慮すべきであろう。

一つ飛んで次の第10回(平成16年9月29日)のWGでは、補正等についての上記の報告書の案が事務局から提案されており、そこでは次のような説明が行われている。

「本題でございますけれども、6ページ以降、まず2.で『最初の拒絶理由通知後の補正の制限』、いわゆるシフト補正の取り扱いでございます。これにつきましては、特許請求の範囲に記載された発明を大きく異なる発明、具体的には単一性要件を満たさないような発明については、今後のシフト補正の動向を見きわめながら制限を行うべきであるということで取りまとめさせていただきます。」(WG第10回議事録)

このあたりから用語の用法が微妙に変化している。

前回のWG中間報告までは「内容の大きく異なる発明（例えば、単一性を満たさない発明）」と定義されていたシフト補正が、この段階からWG最終報告書と同様の「特許請求の範囲に記載された発明を大きく異なる発明、具体的には単一性要件を満たさないような発明」に変化している。この記載では以前の用法とニュアンスが異なり「大きく異なる発明」＝「単一性の要件を満たさない発明」の意味になる。そしてこの「単一性の要件を満たさない発明」を「シフト補正」の定義に使用する現在の法令や審査基準の考え方は、この流れを汲むものであろう。

しかし当時のこの変更が、「シフト補正」の概念を拡大する意図があったものとは考えにくい。逆に今までの対象が広がる懸念があった「内容の大きく異なる発明」との用語を、「単一性の要件を満たさない発明」に限定し明確化したと考える方が妥当であろう。たとえば事務局はこの審議において「『無効理由との関係』ということで、シフト補正を禁止したとしても、これはあくまで手続上の瑕疵であって、発明自体に実質的な瑕疵があるわけではないので、無効理由とまではすべきではないということを書かせていただいております。」（WG第10回議事録）とも説明しているのである。

（4）「特許制度の在り方について」特許制度小委員会（平成18年2月）

そしてこの上記の戦略問題WGによる平成16年10月の報告書を受けて、次の段階として特許制度小委員会において平成17年の秋より「シフト補正」の検討が行われた。そしてその後パブリックコメントや、平成18年2月15日の第7回産業構造審議会知的財産政策部会における承認手続を経て、「特許制度の在り方について」の報告書が平成18年2月に正式に公表された。この報告書では「シフト補正」は次のように説明されている。

まず問題の所在として、「現行の補正制度においては、審査の対象となる発明を大きく変更する補正（いわゆる「シフト補正」）が許容されているが、拒絶理由通知後に発明の内容を大幅に変更することを認めない欧米の制度と調和していない。」等、上記WGの問題意識を共有している。つまり「シフト補正」の大まかな最初の定義としてはまず、「審査の対象となる発明を大きく変更する補正」であることが述べられた後、正式な定義として下記の記載がされているのである。審議

会においては、これらの二つの記載は矛盾するものではなく、両立する定義と考えられていることがわかる。

「①シフト補正の定義

拒絶理由通知時の特許請求の範囲の各請求項に記載された発明（単一性の要件を満たしていないため、新規性、進歩性等についての審査が行われなかった発明を除く）と補正後の各請求項に記載された発明の間で、単一性の要件を満たさない場合をシフト補正とすることが適当であると考えられる。」（第22ページ）

さらに詳細に審議の過程を追いかけてみると、第19回の小委員会（平成17年10月31日）では、「シフト補正」のより具体的な例が事務局により紹介されている。「携帯電話用の高感度アンテナ」というA発明と、「折り畳み携帯電話用のヒンジ」というB発明の例である。

そしてここではシフト補正の定義として、今までの「審査時の調査対象・範囲」を強調する記載から「技術分野の重ならない」との用語を用いる説明に変更されている。

「審査をいたしまして、Aについて拒絶理由通知が発せられた、その場合、補正として技術分野の重ならない単一性を満たさないようなBという発明に変える、こういったものがまずタイプの1でございます。」（小委員会第19回議事録）

そして「単一性」については、より重視した説明が行われ始めている。

「シフト補正の範囲につきましては、基準となる発明と補正された発明の間で単一性の要件、つまり技術的な関連を満たさない場合にシフト補正として取扱うということでございます。」（小委員会第19回議事録）

ところでこの報告書では、前回の平成14年のサンプル調査に引き続き、平成17年に再度のサンプル調査を行ったことが説明されている。そして前回と同じく「進歩性」と「単一性」に着目して調査を行っており、「新規性」のみの拒絶理由通知が打たれた案件が調査サンプルから除外されている点は、平成14年の調査と同じである。

そして第22回（平成17年12月27日）において、「シフト補正」は再度審議された。ここでは冒頭から「シフト補正の定義としましては、拒絶理由通知時の発明と補正された発明の間で単一性の要件を満たさない場合、これをシフト補正としております。」と、報告書と同様に当初の説明にはあった「技術分野の重ならない」との語句も省略され、「単一性」をより重視する

観点が強調されている。

なお、この第22回ではある委員から「シフト補正の定義に『単一性の要件を満たさない場合をシフト補正とする』というふうに定義されていますけれども、通常の実務ではご承知のように、複数クレームがありまして、例えば第一、二項を削除という形になると思います。その後、補正するとなると、**事実上、限定する補正しかできないんじゃないか**と思われまして。」との発言があった。「限定する補正」は「シフト補正の対象外」であると認識されていることが判る。さらに事務局は「ご指摘の件、単一性とクレームの限定というのは必ずしも一致しないとは思いますが・・・。」と答えており、より広い補正が認められる可能性も示唆するものの、そこで議論は終了している。

その後、委員会の報告書「特許制度の在り方について」(案)についてパブリックコメントが募集され、第23回(平成18年2月2日)においては事務局が、「(コメントの)ご懸念に対しましては、必要以上に厳格な運用とならないように審査基準を策定し、その中で事例を明示しながら運用の明確化を図っていきたくと考えております。」と説明している。

(5) その後の経緯

平成18年改正法の「意匠法等の一部を改正する法律案」は、これらの審議会の報告書等を踏まえて立案され、第164回通常国会に提出された。同法案は、参議院経済産業委員会における審議及び採決を経て4月7日に参議院にて、同じく衆議院経済産業委員会における審議及び採決を経て6月1日の衆議院にて可決され、「意匠法等の一部を改正する法律」として成立した。同法は、平成18年6月7日に平成18年法律第55号として公布された。

この改正の内容は多岐にわたるものであり、残念ながら国会においては、「シフト補正」についての上記以上の議論はされていない。

4. 議論されなかった点について

(1) 平成15年改正(第37条「発明の単一性」)の影響について

ところで「シフト補正」の問題は、平成14年から平成18年の長期にわたって検討が行われていたのであるが、この間、平成15年改正では第37条(発明の単一性)の条文が大幅に改正されている。それではこの

改正は、どのように「シフト補正」の論議に影響を与えたのであろうか?

実は審議の経過を追ってみると、この改正は「シフト補正」に関する審議会の議論に、ほとんど影響を与えなかったことがわかる。これは、当時第37条の改正は国際調和を図るための単なる規定ぶりの改定であるに過ぎず、昭和62年以降は実質的には国際調和の要件は満たしていたのであるから、この条文の改正によっては単一性の概念に変更を及ぼすようなことは無い、と考えられていたからであろう⁽⁷⁾。

ちなみに審議の過程において平成15年改正自体が無視されていたのではないことは、平成16年1月以降の出願から改正法第37条の適用が始まるのが審議の中で何度か説明されていることや、同じ平成15年改正「審査請求料の値上げ」について平成16年4月から施行が始まるのが、「シフト補正」が増える主な要因であると一貫して説明されていることからわかる。

また審議においては「シフト補正」の実体把握のために平成14年と平成17年に二度のサンプル調査が行われているが、改正後の平成17年の調査でも、第37条の改正条文が施行される平成16年1月では無く、審査請求料が値上げされる平成16年4月の時点が重視されている。そしてこのサンプル調査に関し、法改正前後における「シフト補正」の内容変化に対応して再調査や再検討が行われた形跡は一切見られない。

これらの点からも当時は、平成15年改正前の旧法下で「シフト補正」として認識される補正と、平成15年の第37条「発明の単一性」改正法下での「シフト補正」が、同等のものであると認識されていたことがわかる。

(2) 「特別な技術的特徴」の用語について

この審議の間、現行の特許審査基準において最も重要視されている「特別な技術的特徴」との用語は、「シフト補正」の文脈の中では一切用いられていない。全ての審議の中でこの用語は一度だけ使用されているが、それはいわゆるタイプ2の補正の説明の中で、最初の拒絶理由通知時の第37条違反を説明する時に用いられているだけである(小委員会第19回)。すべての「シフト補正」の議論においては、「特別な」との形容詞が無い「(単なる)技術的特徴」との一般的な用語のみが使用されているのである。

これは、特許法の改正の論議においてその下部法令である特許法施行規則の定義を使用することが、立法

技術上好ましく無いと考えられたためであろう。しかし、正式な報告書はともかく議事録においてさえ全くこの用語が用いられていない理由には、その「特別な技術的特徴」が有する語感的な問題も、大いに影響しているものとする。

一般に「技術的特徴」と言ったとき、その中には「(先行技術に対する)『貢献を示す』または『貢献を示さない』技術的特徴」が並存している。「技術的特徴」自体は、その発明の「技術分野」や「審査の調査や対象」を決める程度の「特徴」に過ぎないのである。すると「シフト補正(発明の大きな変更)」というためには、「若干技術的特徴が変化した」程度ではならず、「大きく技術的特徴が変化した」ことが必要とされるのである。

ところが「特別な技術的特徴」となると事情は大きく異なってくる。その用語は「先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」(特許法施行規則 25 条の 8 第 2 項)なのであるから、発明の中心を表す「特徴」である。すると「僅かに特別な技術的特徴が変化した」だけで「シフト補正」といえるような「発明の大きな変更」になってしまう。

無効理由にもならず発明の本質的な瑕疵でもない「シフト補正」の定義としては、「特別な技術的特徴」の用語は厳しすぎ、審議においても使用しにくかったのだろうと想像する。

ちなみに法改正後に出版された、「平成 18 年産業財産権法の解説」や「工業所有権法逐条解説」においても、特許法第 17 条の 2 第 4 項の説明としては「技術的特徴」の用語は使用されているものの「特別な技術的特徴」との用語は、一切使用されていない。

(3) 「シフト補正の定義」の議論について

上記の審議においては、「シフト補正の定義」に関して事務局側からの説明は毎回あるものの、その定義についての議論はほとんど行われていない。せいぜい「外延が不明確である」程度の危惧が委員から述べただけである。

これは、「欧米で現在禁止されている補正制限」をそのまま持ってくるのであるから、その対象については明確となっているとの共通認識があったからであろう。また事務局はもっとも疑いのないタイプ 1 & タイプ 2 の事例で主に説明し、さらに「無効理由にはせず、厳格には適用しない」ことを何度も説明しているため、

シフト補正か否かに疑いが生じるようなケースについては「適用されない」と考えられていたのであろう。

5. 審議経緯のまとめ

以上の報告書や議論から考えると、平成 18 年改正前の審議会等においては「シフト補正」とは、「審査対象の発明と大きく異なる発明」＝「単一性の要件を満たさない発明」を対象としていたこと、また、「『特別な技術的特徴』ではなく、単なる『技術的特徴』を大きく変更する補正」であって、特許法第 37 条(発明の単一性)に関する平成 15 年改正前後で概念が変わらない補正、として考えられてきたことがわかる。また、第 4 項「シフト補正」に関する平成 18 年改正前は日本特許法において許容されていたが、欧米においては一貫して禁止されている補正、との側面を有する「補正」であった。

6. 「シフト補正」の補正類型へのあてはめ

それでは具体的には、上記の「2.」にて分類した補正の 4 類型の内どのような補正が審議の場にて「シフト補正」に該当すると考えられていたのであろうか?

まず A 類型(分離型)についてであるが、最も典型的な例であり、議論の全体を通し「シフト補正」と認識されてきたことに疑いは無い。(もっともこの A 類型であっても、技術的に関連するネジとナットのように、判断が難しいケースはあろう。)

一方、C 類型(拡大型)、D 類型(縮小型)については、上記の審議会等における「シフト補正」では対象外であったと考えることが妥当であろう。例えば発明の中心として最良の発明(ベストモード)を想定した場合、補正の前後で何ら発明の中心は動いておらず発明が「シフト」しているとはいえないし、欧米においてもこれらの補正は「単一性」の観点からは何ら問題にされてこなかったからである。これらの C、D 類型(縮小・拡大型)については、伝統的に出願時の明細書に対し「新規事項」が追加されているかどうかで判断されてきた問題であり、「シフト補正」が観念される場面ではない。

残りの B 類型(重複型)についてであるが、一見該当しそうでもあるが上記の審議の場では「シフト補正」の対象外であったと考えられる。発明に重なる範囲があるために、「発明を大きく異なる発明に変更」とは言いにくい補正であるし、もともとの「既に行われ

た先行技術調査や一次審査結果と異なる範囲を改めて調査や審査を行う」必要性も低い。また欧米においても、一般的に単一性の問題が問われるわけでも無く、通常「新規事項が追加されているか否か」で補正の可否が判断される「一般的な補正」に過ぎないからである。

さらに、このようなB類型（重複型）を「シフト補正」と分類してしまうと、日本では最も一般的な補正である「BD類型」が「シフト補正か否か」を検討する必要が生じ、判断が非常に困難になるという大きな問題が生じる⁽⁸⁾。このような複雑な議論は審議会では避けられてきたものであり、やはり「B類型（重複型）」はシフト補正の対象からは、除外されてきたと考えるべきであろう。

また小委員会第19回（平成17年10月31日）の資料2を用いた事務局の説明においても、このようなB類型（重複型）は「シフト補正」に該当しないとされている。

「今回提案をしておりますシフト補正の制限という内容につきましては、③（注；シフト補正の典型例であるタイプ1とタイプ2）にございますようなケースでございます。その前に2ページの『補正の内容的制限のイメージ』のところで若干説明をさせていただきたいと思っております。

まず、最初の拒絶理由通知のときのクレームというのが実線で左の方でございます。例えば右側の例で携帯電話について2つの例を挙げておりますが、これを携帯電話の高感度アンテナについての技術といたします。そういたしますと拒絶理由通知（注；「最後の」が脱落しているものと思われる）を受ける前につきましては、これをアンテナの収納であるとか、アンテナの位置だとか、最初の発明と重なる部分について、補正することができるわけでございます。さらに現在では、最初の発明と違う内容、全く技術分野が重ならないようなもの、こういったようなものについても補正を許容しているという状況があるわけでございます。こうしたシフト補正を制限すべきではないかという問題意識でございます。」（小委員会第19回議事録）

ここでは、「携帯電話の高感度アンテナについての技術」の発明があるときに、「アンテナの収納」や「アンテナの位置」などの「最初の発明と重なる部分について、補正することができる」すなわちB類型（重複型）が許容されていることが説明されている（点線の補正）。そして「現在では、最初の発明と違う内容、全

く技術分野が重ならないようなもの、こういったようなものについても補正を許容しているという状況がある」、つまり上記のA類型（分離型）についてのみ「シフト補正」として問題視すべきことが説明されている（実線の補正）。

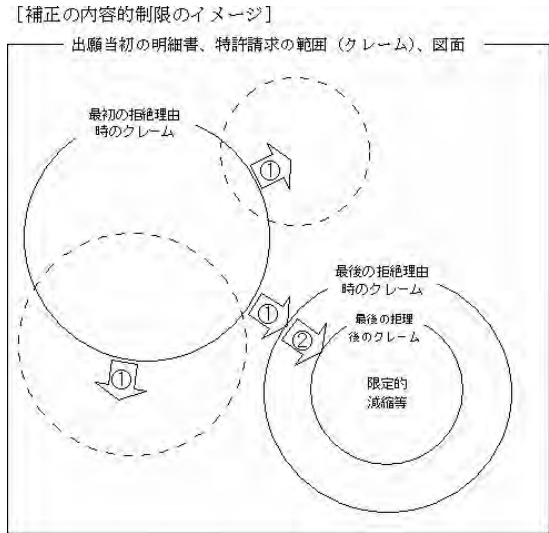


図6. 【特許制度小委員会第19回 配布資料2.】より、第2ページの図

そして上記の説明に引き続き、類型としては下記の実例が挙げられている。

「まず、タイプ1といたしまして例を示しておりますが、明細書全体の範囲にはAという発明とBという発明、例えば、ここにごございますように、携帯電話用の高感度アンテナ、これをAとし、Bの発明として折り畳み携帯電話用のヒンジという接続部分の技術があるものといたします。そのときに特許請求の範囲、クレームといたしましてA、つまり高感度アンテナという部分について出願をした場合、審査をいたしまして、Aについて拒絶理由通知が発せられた、その場合、補正として技術分野の重ならない単一性を満たさないようなBという発明に変える、こういったものがまずタイプの1でございます。」

以上の事務局からの説明で明確になったように、「シフト補正」の典型例はA類型（分離型）である上の例であって、決してB類型（重複型）である下の例では無いのである⁽⁹⁾。

- A類型（分離型）** 発明A；携帯電話用の高感度アンテナ
発明B；折り畳み携帯電話用のヒンジ
- B類型（重複型）** 発明A；「アンテナの収納」に特徴がある携帯電話用の高感度アンテナ
発明B；「アンテナの位置」に特徴

がある携帯電話用の高感度
アンテナ

(重複部分：「アンテナの収納」と「アンテナの位置」
に特徴がある携帯電話用の高感度アンテナ)

7. 条文解釈上の許容性について

さて「シフト補正」の定義が、上記のA類型（分離型）だけであると考えれば、通説とはかなり異なることになる。そこで、このような解釈が形式的に現在の条文から許容されるかどうかを念のために⁽¹⁰⁾次に検討する。

条文上特許法第17条の2第4項は「補正前に受け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。」と規定している。

ここで補正後が「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」とそのクレーム文言を重視している規定であるのに対し、補正前が単に「判断が示された発明」とのみ記載されており、クレームの文言を重視する規定ではなく、発明概念としてのみ規定されていることを考慮すべきであると考えられる。(ちなみにこの表現は、上記審議会の「特許制度の在り方について」(平成18年2月)から変更されている。報告書では補正前後のどちらにも「各請求項に記載された発明」の用語が使用されていた。)

補正前の発明概念である「判断が示された発明」は、通常はその判断が示された請求項に係る発明の範囲内に「最良の実施例」が存在するのであるから、当然にその出願の特別な技術的特徴を有する発明を内包している。すると請求項の文言としては形式的には「特別な技術的特徴」は記載されてはいないものの、実質的にはこの補正前の請求項に係る発明（「判断が示された発明」）は「特別な技術的特徴を有する発明」と「特別な技術的特徴を有さない発明」の2つの発明概念（集合）から構成されていることになる。

このように考えると、補正後の請求項に係る発明と、補正前の判断が示された発明は、共に「特別な技術的特徴を有する発明」を包含した発明であると考えられ、補正前後の2つの発明は、「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」と解釈す

ることも可能であろう。補正前の請求項中の文言には現れていないものの、これら補正前後の2つの発明は、発明概念としては「同一の特別な技術的特徴を有している」のであり、「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」があると認めることができるからである。（「特許法施行規則第25条の8第1項」）

このような解釈を採用した場合、簡易的なシフト補正か否かの判断手法としては、その発明の核となる「最良の発明」（いわゆる「ベストモード」）が、補正前後の請求項に記載された発明に含まれているか否かで、判断することができよう。前述のB、C、D類型においては、一般的にはその重なる部分に「☆最良の発明（ベストモード）」が存在し、その「☆最良の発明（ベストモード）」は当然にその出願の「特別な技術的特徴」を有している。するとそれらの補正前後の発明は当然のこととして「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴（特別な技術的特徴）」を共有しているのである。

通説では「特別な技術的特徴」の文言を含まない請求項に係る発明は、機械的に「特別な技術的特徴を有さない発明」と解釈する⁽¹¹⁾。しかし特別な技術的特徴を含む発明の上位概念の発明については、たとえ形式的には「特別な技術的特徴」の文言が請求項中に用いられていない場合であっても、発明概念としては実質的には「特別な技術的特徴」を内包していると解釈すべきであると考えられる。そうでないとすれば、単なる減縮補正により発明の単一性が失われるという、今まで世界中で共有されてきた特許制度の常識が否定されてしまうことになり、結論の妥当性も得られないからである。

8. 最後に

本稿では「シフト補正禁止規定」に関し、立法の審議過程に遡ってその趣旨を分析してきた。通説とは大きく異なるものの、上記の特許法第17条の2第4項に対する平成18年改正の立法趣旨による解釈は、妥当な説の一つであろう。

ちなみに現行の「シフト補正」に関する特許審査基準は例外規定の適用が非常に多いものとなっているが、これは上記の審議会で議論されてきた「シフト補正」との乖離の指摘や、実務上の妥当性を確保するために、修正を重ねてきた結果であり⁽¹²⁾、現在では再検

討が必要との意見も多い⁽¹³⁾。そしてそれ故か、特許庁では本年度（平成 23 年）「発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件」について外部に研究を委託している（報告書の納入予定日；平成 24 年 2 月）。

その後引き続き、特許審査基準の改訂等が行われることを強く期待したい。さらに審査基準の改訂だけでなく法改正をも伴うのであれば、今回は第 17 条の 2 第 5 項（最後の拒絶理由通知後の補正の制限）と第 4 項（シフト補正禁止規定）の関係を是非整理して欲しいものである⁽¹⁴⁾。（ちなみに筆者は、第 5 項の最後の拒絶理由通知に対するいわゆる「限定的減縮」は、全文の機械検索が可能となった現在では効果の少ない補正制限であろうし、「シフト補正禁止規定」を導入したのであれば、世界調和の観点からも存続意義は既に小さくなっているものと考えている。）

いずれにせよこの特許法第 17 条の 2 第 4 項（シフト補正禁止規定）の条文解釈については、そろそろ詳細に再検討することが必要であろう。本稿がその一助となれば幸いである。

以上

注

- (1) 特許庁長官も次のように答弁している「・・・このシフト補正の禁止につきましては、ユーザー側から、どの程度の補正であれば発明の内容を大きく変更しないものとして許されるのかという判断が難しいのではないかという御懸念や、厳格に運用されると発明を適切に権利化することが困難になってくるのではないかという懸念が今も示されておるといことは、私どもも承知をさせていただきます。」衆議院経済産業委員会 平成 23 年 5 月 27 日
- (2) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 17 版〕」等
- (3) 拙稿「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否かについての考察」*パテント*, vol. 62, No6, 2009 年 5 月 p. 4 - 10
- (4) 保科敏夫「いわゆる『シフト補正の禁止』について考える」*パテント*, vol. 62, No9, 2009 年 8 月 p. 59 - 63, 拙稿「いわゆる『シフト補正』について（保科論文へのコメント）」*パテント*, vol. 62, No9, 2009 年 8 月 p. 64 - 67
- (5) この解釈・運用については批判も多い。例えば弁理士会特許委員会「諮問事項『4. 発明の単一性違反と補正の制限についての調査及び研究』についての答申」（平成 23 年 3 月 25 日付）（弁理士会会員 HP, 掲載日 2011 年 4 月 14 日）等。
- (6) 産業構造審議会知的財産政策部会の各種資料や議事録は特許庁 HP（HOME > 審議会・会議 > 産業構造審議会機構図）のページに「産業構造審議会知的財産政策部会」「同特許制度

小委員会」「同特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」に分かれて掲載されている。ブラウザ上では行数等が変わるが、引用した各発言については「ページ検索」にて容易に探し出すことが可能である。

- (7) もっとも筆者は、庁における実務上の運用方針自体は、大きく変更されていると考えている。拙稿「審査途中における『発明の単一性』（第 37 条）の判断手法について」*パテント*, vol. 63, No6, 2010 年 4 月 p. 88 - 96
- (8) ちなみに欧州では日本が請求項毎に一発明と考えるのに対し、独立請求項とその従属請求項からなる一群の発明を一発明としているために、このような問題は発生しない。例えば「特許請求の範囲に最初に記載された発明」は日本では「請求項 1 に係る発明」との運用がされているが、欧州では「独立請求項とその従属請求項からなる一群の発明」である。そして日本で上記の BD 類型とされる補正は、欧州では単なる D 類型（縮小型）として扱われるため、BD 類型を検討する必要自体が無いのである。
- (9) またこのように考えないと、平成 14 年及び平成 17 年のサンプル調査において「シフト補正」がわずか数%しかなかったという結果を、うまく説明できない。
- (10) 審議会の議論を経て立法化されたのであるから、当然に条文解釈の形式的理由付けは成り立つ筈である。しかし、この部分の議論が不完全であるが故に「シフト補正」の議論が迷走してきたとも考えられるため、少し念入りに検討することにした。
- (11) 平成 15 年及び 18 年改正における審査基準の考え方については審査官の手による以下に詳しい。（後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」*パテント*, vol. 58, No7, 2005 年 p. 76 - 91）、（佐久敬「平成 18 年改正法の施行に伴う『分割・補正等』の審査基準の改訂について」*特技懇*, vol. 246, 2007 年 p. 87 - 110）
- (12) 当時の出願人の意見は例えば筆者も関与した下記に詳しい。（日本知的財産協会特許第 1 委員会第 3 小委員会「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 & その 2）」*知財管理*, vol. 57, 2007 年, No.9, p. 1453 - 1462 & No.10, p. 1585 - 1598）
- (13) 元審査基準室長も次のようにコメントしている。「出願人の方々の強い要望により、発明の単一性の要件を問わない範囲を審査基準に規定したが、その規定を取り入れたために、とりわけシフト補正において、補正前と補正後のクレームを比較する際に、運用が複雑になった感は否めない。運用の実態を把握した上で、今後、再検討することも必要であるように思う。」（浅見節子「特許制度の歴史の中で」*特技懇*, vol. 261, 2011 年 p. 110 - 114, 第 113 ページ右欄第 16 ~ 21 行目）
- (14) 同旨 大阪弁理士会「『特許制度の在り方について』（案中、『対応の方向性』に関する意見書）2006 年 1 月 27 日（産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」（案）に寄せられた御意見について 平成 18 年 2 月（特許庁 HP 掲載）寄せられたご意見 No.16）

（原稿受領 2011. 12. 19）