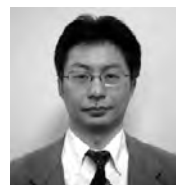




# 特許制度活用便利帳

## 第26回

### 「明細書等の補正③」



弁理士 ■ 石田 悟

**Q** 拒絶理由通知に対する応答において、特許請求の範囲の補正を検討しています。

**A** 拒絶理由通知を受けた後の補正については、シフト補正の禁止の規定に注意しましょう。

**特** 許出願の権利化過程において、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、前回説明したように、特許法第17条の2第3項において、新規事項追加の禁止が規定されています。

また、拒絶理由通知を受けた後に行う補正については、特許法第17条の2第4項～第6項において、さらに補正の内容の制限がなされています。このうち、第17条の2第4項では、発明の特別な技術的特徴を変更する補正(シフト補正)の禁止について規定されています。

このシフト補正の禁止の規定は、拒絶理由通知を受けた後に行う補正に関するものであり、最初に拒絶理由通知を受ける前に行う補正については適用されません。また、この規定は、特許請求の範囲について補正の内容を制限するものであり、明細書、図面の補正は、シフト補正の禁止による制限を受けません。なお、この規定は、平成19年4月1日以降の特許出願に適用されます。

ここで、特許出願に関しては、特許法第37条において、一の願書で特許出願をすることができる発明の範囲について、発明の単一性の要件が規定されています。特許請求の範囲の補正に対するシフト補正の禁止の規定は、一の特許出願で審査対象とすることができる発明の範囲について、発明の単一性の要件と同様の制限を加えるものです。

具体的には、特許法第17条の2第4項においては、拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲の補正に関し、補正前に受けた拒絶理由通知で特許要件についての判断が示された発明と、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に該当しなければならないことが規定されています。

このシフト補正の判断は、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が、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かによって行われます。この要件を満たしていないときには拒絶理由となり、また、最後の拒絶理由通知に対する補正等では補正却下の対象となりますが、発明に実質的な瑕疵があるものではないため、無効理由にはなりません。

**こ** のようなシフト補正の禁止の規定は、先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正を制限するものであり、その要件違反は手

続き上の瑕疵であることから、実際の審査では、そのような点を考慮して、要件を必要以上に厳格に適用しないようにするとされています。また、特許出願人の側でも、出願時、審査請求時、及び拒絶理由通知に対する応答時などの各機会において、シフト補正の禁止を考慮して適切に対応することが望ましいと考えられます。

また、第17条の2第4項の要件に関する審査の運用については、例えば、発明の単一性の要件の審査基準の「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対象」にしたがって審査を行った場合等には、出願人にとって要件違反とならない適切な補正を行うことが容易でないことを考慮し、最初の拒絶理由通知において「第17条の2第4項の要件に関する留意点」を記載するなど、運用上でいくつかの留意点がありますので、十分な注意が必要です。

なお、上述した留意点を含めて、シフト補正の禁止の規定に関する審査、具体的な運用等については、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の審査基準中の「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」、及び審査ハンドブックの項目6309の「第17条の2第4項の要件に関する審査における留意点」に説明されていますので、詳細についてはそれらを参照して下さい。

以上