

シフト補正の禁止と発明の単一性

－2013年7月改訂－

2013年7月3日

弁理士 龍華 明裕

弁理士 森川 剛一

1. シフト補正の禁止

拒絶理由に応じて請求項を補正するとき、補正後の請求項は、審査された請求項に対して「発明の単一性」を満たす必要があります。

2. 発明の単一性

下記の発明が発明の単一性を満たします。発明の単一性を満たさない場合は拒絶理由等が通知され、最後の拒絶理由が通知された後に行われた補正は却下されます。

(1) 補正前の請求項1の全ての特徴を含む、同一カテゴリーの発明 (New)

ただし下記の発明は審査されません。

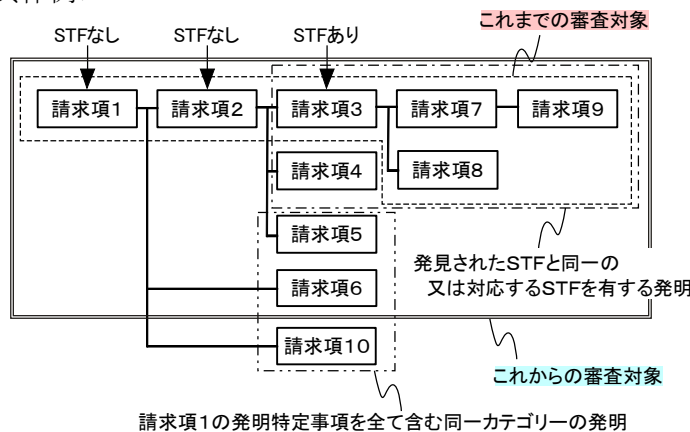
- | |
|--|
| <p>① 請求項1の発明が解決しようとする課題と、当該発明に追加された特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明</p> <p>② 請求項1の発明の特徴と、当該発明に対して追加された特徴との技術的関連性が低い発明</p> |
|--|

(2) 特別な技術的特徴 (STF) を有する発明 (ほぼ従来通り)

審査では、まず特許請求の範囲に記載された最初の従属系列でカテゴリーが同一の発明について順次 STF が探されます。そして最初に見つかった STF を有する発明が審査されます。

(3) (2) の発明を審査した結果、追加調査をすることなく審査できる発明 (従来通り)

<具体例>



- ※請求項4は請求項3のSTFに対応するSTFを有する
- ※請求項5は請求項3のSTFに対応するSTFを有さないが、請求項1の発明特定事項を全て含む
- ※請求項10は請求項1の発明特定事項を全て含むが、技術的関連性が低い

3. 適用対象

発明の単一性の要件は、2004年1月1日以降の出願に、
シフト補正の要件は、2007年4月1日以降の出願に適用されます。

4. 実務上の対応

弊所では下記の対応を採ることに致しました。弊所で代理していない案件においても同様の対策を採られることをお勧め致します。

(1) 出願時

①最も大切な独立項を最初に記載する（上記1（1）対応）。

例）物の発明を請求項1に記載し、方法の発明を後ろに書く

②従属項を、できる限り請求項1にも従属させる（上記1（1）対応）。

例）後ろの独立項に従属する従属項も、できれば請求項1にも従属させる。

③従属項を、より多くの請求項に従属させる（上記1（2）対応）。

なお請求項1を非常に上位の概念で書けば上記1（1）本文を満たしやすくなります。
しかし1（1）の但し書きに該当する可能性が高まるので注意が必要です。

(2) 外国で拒絶理由に応答する時

最初の請求項のセットを削除したときは、日本で請求項の順序を並び替える（ことをお客様に提案する）（上記1（1）対応）。

(3) 日本の拒絶理由に応答する時

①審査官に指摘されたSTFを含めようとして補正時に不必要な限定を行わない。

②補正後の各従属項を、請求項1にも従属させる（上記2対応）。

③補正後の請求項が、補正前の請求項1と具体的な課題の関連性および技術的関連性を有しないと審査官が判断する恐れがある場合は、意見書で関連性を主張しておく。（上記1（1）ただし書き対応）

ご不明な点がございましたら弊所の担当者または龍華（cases.to.jp@ryuka.com）へ、どうぞ気軽にお問い合わせください。