

# 事例研究：シフト補正の禁止

平成 23 年度特許委員会第 2 部会

青木 充，小野友彰，小屋迫利恵，二島英明，服部秀一，  
林 洋志，平田晴洋，藤井稔也，山下 篤，淀谷幸平

## 要 約

平成 23 年度特許委員会第 2 部会では、諮問事項「発明の単一性違反と補正の制限（特に、シフト補正の制限）」についての調査、研究及び提言」のため、審査基準「第 I 部 第 2 章 発明の単一性の要件」に掲載されている事例 28～36 の「最初に記載された発明が特別な技術的特徴（以下、「STF」）を有しない場合の事例」9 件を題材に、出願人が採りうる対応について検討を行った。

上記審査基準の事例 28～36 は、発明の単一性に関する審査基準の改訂の際に、請求項 1 に係る発明が STF を有しない場合の審査範囲がどのようなものになるかを解説するために作成されたものであるが、特許法第 17 条の 2 第 4 項の補正の制限（シフト補正の制限）の運用を理解する際にも有用であると思われるので、報告する。

## 目次

1. はじめに
2. 検討結果の要約
3. 検討事例
  - (1) 事例 28 【発明の名称】 自閉式引戸装置
  - (2) 事例 29       〃       汚水高度処理装置
  - (3) 事例 30       〃       脚立
  - (4) 事例 31       〃       太陽熱集熱器
  - (5) 事例 32       〃       床構造
  - (6) 事例 33       〃       冷媒及び冷凍装置
  - (7) 事例 34       〃       有機電解質二次電池
  - (8) 事例 35       〃       光通信装置及び光通信方法
  - (9) 事例 36       〃       スケジュール管理装置
4. おわりに

## 1. はじめに

特許委員会では、特許法第 17 条の 2 第 4 項の補正の制限（以下、「シフト補正の制限」）についての調査、研究として、一昨年度から改正後の審査基準、審査ハンドブックの下での特許庁の運用の検証や、国際的な制度比較を行い、昨年度は、その結果を踏まえて特許庁に対し審査基準の改訂の要望書を提出している。

シフト補正の制限は、制度の国際調和や各出願の間の取扱いの公平性を担保する観点で導入されたものであったが、実際の運用、特に、「最初に記載された発明が特別な技術的特徴（以下、「STF」）を有していないと判断された場合の運用は、国際調和しているとは言

い切れないし、また、公平性についても出願人にとって過酷な方に統一されてしまった感がある。上記過酷ともいえる運用は、先行して改訂された発明の単一性の審査基準における発明の単一性の要件を満たすかどうかの「基本的な考え方」と同じものであり、シフト補正の審査基準において、特に目新しい考え方が導入された訳ではない。即ち、問題点は、発明の単一性の審査基準において既に内在しており、シフト補正の審査基準の改訂になって顕在化したとも考えられる。平成 23 年度特許委員会第 2 部会は、審査基準「第 I 部 第 2 章 発明の単一性の要件」に掲載されている事例 28～36 の「最初に記載された発明が STF を有しない場合の事例」の検討を行って、現行の審査基準の問題点の洗い出しを行った。

なお、以下の事例検討では、各事例の〔先行技術調査の結果〕及び〔解説〕（STF の有無の判定とその結果に基づく審査結果）については適正なものと仮定している（全くの仮想事例であるため、STF の有無の議論の実益は乏しい）。また、実務においては、STF の有無の判定についてその適否を確認し、意見を述べることも重要であるので、留意されたい。

## 2. 検討結果の要約

現行の審査基準のもとでは、請求項 1 に係る発明に STF が無い場合、「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カテゴリー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」という審査が、STFを有する発明を記載した請求項を見出すまで順繰りに行われる。そして、原則として、当該審査において、(i) STFを有する発明が見出された場合には「当該補正前の特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明」への補正しか認められず、また、(ii) STFを有する発明が見出されなかった場合には「最後に特別な技術的特徴の有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリー」の発明への補正しか認められない。よって、請求項1に係る発明がSTFを有さない場合には、下位項(特に従属項)の記載順がその後の補正の自由度を大きく左右することになる可能性が大きい。

しかしながら、基本的に出願人は請求項に係る発明はSTFを有すると考えて出願を行っているはずであり、仮に請求項1に係る発明がSTFを有さない場合も考えて、STFと認定される可能性の高い発明特定事項を付加又は限定する従属項を、出来るだけ請求項数の若い下位項として記載しようと試みたとしても、いずれの発明特定事項がSTFとなり得るかを出願人が予測することは困難である。従って、現行の審査基準に基づくシフト補正の制限は、出願人に酷であると考えられる事態を招く虞がある。

今般の事例検討においても、発明の単一性の有無とその結果に基づく審査範囲という観点では、概ね妥当と思われるものであっても、そこから導かれる補正可能な範囲としては厳しすぎると思われるものが少なからず見い出された。以下、詳細に報告する。

(淀谷 幸平)

### 3. 検討事例

#### (1) 事例 28

【発明の名称】 自閉式引戸装置

【特許請求の範囲】

1. 間口の上部に傾斜して取り付けられる上レールと、上レール内を走行する戸車と、戸車に連結されて上レールより吊設される扉から構成され、扉が自重によって自動的に閉鎖するように構成された自閉式の引戸装置において、扉が間口を閉鎖する際に、引戸の閉鎖速度を調整する制動装置を備えたことを特徴とする自閉式引戸装置。
2. 制動装置は、上レールの近傍に取り付けられたエアシリンダ(8)である請求項1に記載の自閉式引戸装置。(第1図参照)
3. 制動装置は、上レールに取り付けられたラック(4)と、戸車の近傍に取り付けられた制動用ピニオン(22)である請求項1に記載の自閉式引戸装置。(第2図参照)

2図参照)

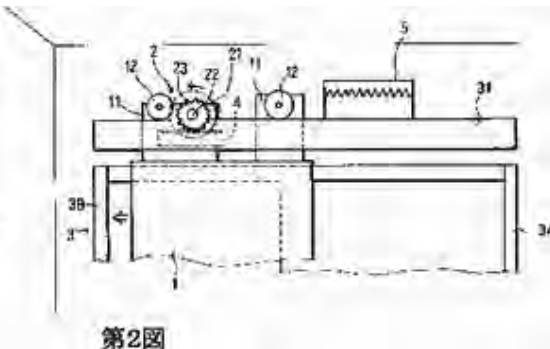
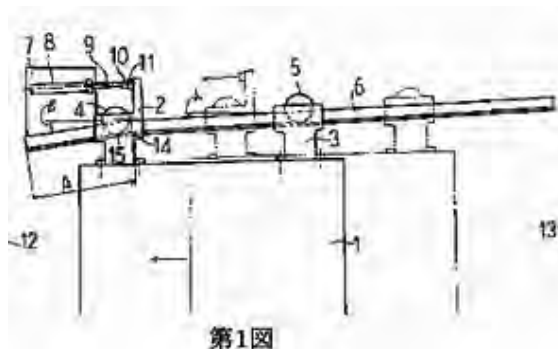
#### (1-1) 審査の結果

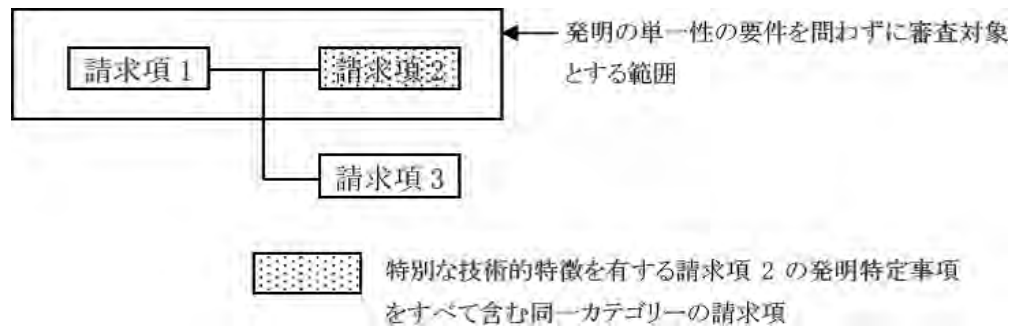
審査の結果、請求項1の発明と同一の公知文献が発見され、第2図のように、その直列従属項である請求項2についてSTFありとの判断がなされている。請求項3は請求項2を引用しておらず請求項2のすべての発明特定事項を含んでいないため単一性なし、となる。

#### (1-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例

[補正後請求項1] 請求項1+2

間口の上部に傾斜して取り付けられる上レールと、上レール内を走行する戸車と、戸車に連結されて上レールより吊設される扉から構成され、扉が自重によって自動的に閉鎖するように構成された自閉式の引





戸装置において、扉が間口を閉鎖する際に、引戸の閉鎖速度を調整する制動装置を備えた自閉式引戸装置であって、

前記制動装置は、上レールの近傍に取り付けられたエアシリンダ(8)であることを特徴とする記載の自閉式引戸装置。

(1-3) 審査対象とせず、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例

[補正後請求項1A] 請求項1の発明特定事項(STFなしと判断されたプリアンブルの冒頭部分)を削除

扉が自重によって自動的に閉鎖するように構成された自閉式の引戸装置において、扉が間口を閉鎖する際に、引戸の閉鎖速度を調整する制動装置を備えた自閉式引戸装置であって、

前記制動装置は、上レールの近傍に取り付けられたエアシリンダ(8)であることを特徴とする記載の自閉式引戸装置。

[補正後請求項1B] 請求項1の「閉鎖速度を調整」を下位概念化(明細書にサポート記載があるものとする。)

1. 間口の上部に傾斜して取り付けられる上レールと、上レール内を走行する戸車と、戸車に連結されて上レールより吊設される扉から構成され、扉が自重に

よって自動的に閉鎖するように構成された自閉式の引戸装置において、扉が間口を閉鎖する際に、閉鎖状態に近づくと従って、引戸の閉鎖速度を減速する制動装置を備えたことを特徴とする自閉式引戸装置。

(1-4) 考察

請求項1にSTFが無いと判定された結果、請求項3の「ラック&制動ピニオン」という代替手段がある発明に、請求項1の全発明特定事項+請求項2の「上レールの近傍に取り付けられたエアシリンダ(8)である」という発明特定事項を含まねば単一性がなく、特許を受けられないという状況が生じている。

また仮に、出願人が、請求項2の「エアシリンダ」にSTFありとする見解に承服したとしても、STFを有さない当初請求項1の全発明特定事項を含まねばならず、欧米諸国と比較して著しい不利が生じている(上記[補正後請求項1A]参照)。

また、STFありとされた請求項2の発明特定事項を組み込む補正を行うことなく、下位概念を抽出した補正もシフト補正違反として許容されないという問題点もある(上記[補正後請求項1B]参照)。

当然に、請求項3の「ラック&制動ピニオン」を請求項1に繰り込む補正もシフト補正違反となる。

(青木 充)

(2) 事例29

【発明の名称】 汚水高度処理装置

【特許請求の範囲】

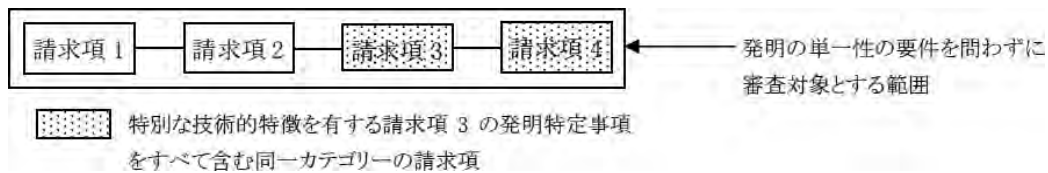
1. 紫外線を中心とする波長のパルス光を発する高出力ランプが設置されている光反応槽よりなる汚水高度処理装置。
2. 前記光反応槽に光触媒が存在していることを特徴とする請求項1記載の汚水高度処理装置。
3. 前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられていることを特徴とする請求項2記載の汚水高度

処理装置。

4. 光反応槽の流出水を当該光反応槽に返送する返送ラインが設けられていることを特徴とする請求項3記載の汚水高度処理装置。

(2-1) 審査の結果

請求項1及び2の発明がSTFなしと判断され、請求項2の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項3の発明の課題が、請求項2の発明の課題と密接に関連していることから、請求項3の発明が



審査対象とされ、STF ありと判断されている。

そして、請求項 3 の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項 4 の発明が、発明の単一性の要件を問わず審査対象とされている。

### (2-2) 第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象となる範囲

[補正後請求項 1] 請求項 1 + 2 + 3

紫外線を中心とする波長のパルス光を発する高出力ランプが設置されている光反応槽よりなる汚水高度処理装置であって、

前記光反応槽に光触媒が存在し、

前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられていることを特徴とする汚水高度処理装置。

### (2-3) 審査対象とせず、第 17 条の 2 第 4 項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例

[補正後請求項 1A] 請求項 2 の発明特定事項 (STF なしと判断された部分) を削除

1. 紫外線を中心とする波長のパルス光を発する高出力ランプが設置されている光反応槽よりなる汚水高度処理装置であって、

前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられていることを特徴とする汚水高度処理装置。

[補正後請求項 1B] 請求項 2 の「光触媒」を下位概念化 (明細書にサポート記載があるものとする。)

1. 紫外線を中心とする波長のパルス光を発する高出力ランプが設置されている光反応槽よりなる汚水高度処理装置であって、

前記光反応槽に、珪酸カリウムの発砲体に酸化チタンを被覆させた光触媒が存在していることを特徴とする汚水高度処理装置。

### (2-4) 考察

請求項 1 及び 2 が STF なしと判断された結果、請求項 3 の「酸化剤添加機構」という付加手段を加えた発明に、請求項 1 及び 2 の全発明特定事項を含ませなければ単一性がなく、特許を受けられないという不本意な状況が生じている。

出願人が、請求項 3 の「酸化剤添加機構」に STF ありとする見解に承服したとしても、STF なしと判断された当初請求項 1 及び 2 の発明特定事項のすべてを含まねばならない (上記 [補正後請求項 1A] 参照)。

また、STF ありとされた請求項 3 の発明特定事項を組み込む補正を行うことなく、下位概念を抽出した補正もシフト補正違反として許容されない (上記 [補正後請求項 1B] 参照)。 (服部 秀一)

## (3) 事例 30

【発明の名称】脚立

【特許請求の範囲】

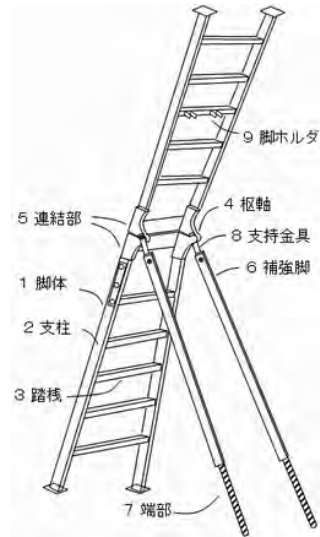
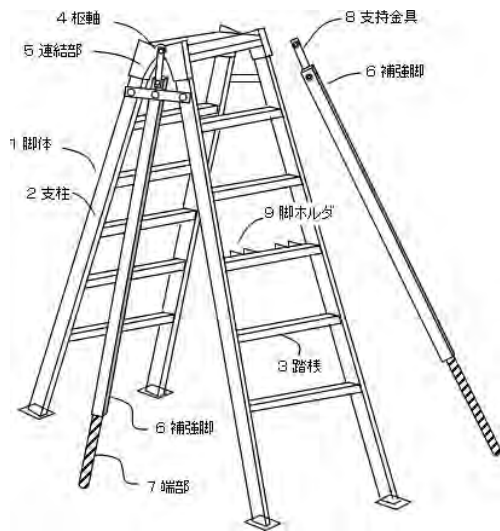
1. 左右一対の支柱(2)に踏棧(3)を架設した一組の脚体(1)を有し、該一組の脚体(1)を枢軸(4)を介して回動可能に連結し、かつ前記脚体(1)の両側を支持する左右一対の補強脚(6)を備えた脚立において、前記枢軸(4)に左右一対の補強脚(6)を回動可能に連結し、該補強脚(6)の端部(7)を前記脚体間の接地面に設置可能にしたことを特徴とする脚立。
2. 前記補強脚(6)を前記脚体間の外側の接地面に設置可能にした請求項 1 記載の脚立。
3. 前記補強脚(6)の端部(7)を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面の内外方向へ位置調整可能にした請求

項 2 記載の脚立。

4. 前記枢軸(4)に支持金具(8)を回動可能に連結し、前記支持金具(8)と補強脚(6)の上端部を係脱可能に連結した請求項 1 記載の脚立。
5. 前記各脚体(1)の所定の踏棧(3)に補強脚(6)を挟持可能な脚ホルダ(9)を設け、前記補強脚(6)を折り畳み後の脚体(1)の間に配置した請求項 3 記載の脚立。
6. 前記一対の脚体(1)を連結部(5)により同一面上に連結し、該連結部(5)から前記補強脚(6)を脚体平面と交差方向に下方に突出し、該補強脚(6)の端部(7)を接地面に設置可能にした請求項 3 記載の脚立。

### (3-1) 審査の結果

請求項 1 及び 2 に係る発明の脚立は文献 1 に記載さ



れており既に公知である。文献1には「補強脚の端部を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面の内外方向へ位置調整可能にすること」は記載されていないため、請求項3に係る発明はSTFありと判断された。従って、請求項1～請求項3に係る発明に加え、請求項3に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項5及び請求項6に係る発明は単一性あり、請求項4に係る発明は、請求項3の発明特定事項をすべて含むものではないため単一性なし、とされる。

**(3-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例**

補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する発明として（請求項3）が見出されている。このため、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる範囲は、審査において最後に特別な技術的特徴の有無を判断した補正前の発明、すなわち請求項1～3に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となる。例えば、次のような請求項となる。

[補正後請求項1] 請求項1 + 2 + 3

左右一对の支柱(2)に踏棧(3)を架設した一組の脚体(1)を有し、該一組の脚体(1)を枢軸(4)を介して回動可能に連結し、かつ前記脚体(1)の両側を支持する左右一对の補強脚(6)を備えた脚立において、前記枢軸(4)に左右一对の補強脚(6)を回動可能に連結し、該補強脚(6)の端部(7)を前記脚体間の接地面に設置可能にし、

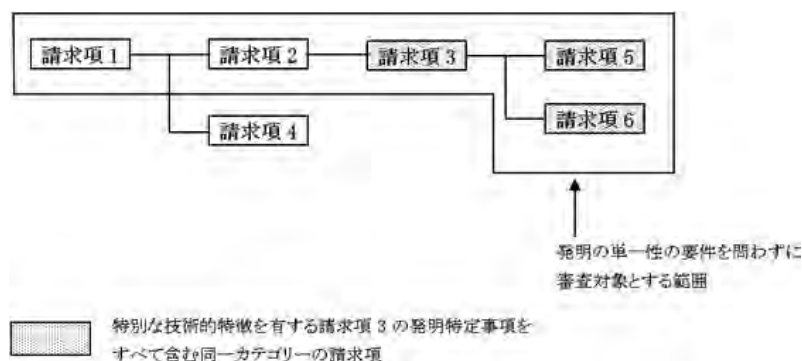
前記補強脚(6)を前記脚体間の外側の接地面に設置可能にし、(請求項2の部分)

前記補強脚(6)の端部(7)を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面の内外方向へ位置調整可能にした(請求項3の部分)脚立。

**(3-3) 審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例**

[補正後請求項1A] 請求項1 + 2 + 4 (請求項3に係る発明の発明特定事項を含んでいない)

左右一对の支柱(2)に踏棧(3)を架設した一組の脚体(1)を有し、該一組の脚体(1)を枢軸(4)を介して回動可能に連結し、かつ前記脚体(1)の両側を支持する左



右一対の補強脚(6)を備えた脚立において、前記枢軸(4)に左右一対の補強脚(6)を回動可能に連結し、該補強脚(6)の端部(7)を前記脚体間の接地面に設置可能にし、

前記補強脚(6)を前記脚体間の外側の接地面に設置可能にし、(請求項2の部分)

前記枢軸(4)に支持金具(8)を回動可能に連結し、前記支持金具(8)と補強脚(6)の上端部を係脱可能に連結した(請求項4の部分)脚立。

### (3-4) 考察

請求項1から3までが単純な直列従属関係にあり、

### (4) 事例31

【発明の名称】太陽熱集熱器

【特許請求の範囲】

1. 太陽熱を吸収する集熱板(1)と、該集熱板(1)の近傍に配置され、前記集熱板(1)からの熱を受ける熱伝達媒体が流れる集熱管(2)と、該集熱管(2)の背後に設けられた保温材(3)とを具備する太陽熱集熱器であって、前記集熱板(1)から前記集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴム(4)を用いて行なうことを特徴とする太陽熱集熱器。
2. 前記熱伝導性ゴムは、中間部が集熱板(1)に当接する集熱管(2)の背部側の円周面に密着するとともに、両端部が集熱板(1)に当接した熱伝導性ゴムシート(4)であることを特徴とする請求項1記載の太陽熱集熱器。
3. 前記熱伝導性ゴムは、エチレン-プロピレン系ポリマー100重量部に対し、平均粒径10～150 $\mu\text{m}$ のグラファイト、平均粒径0.1～10 $\mu\text{m}$ のアルミニウム粉末及びチタネート系カップリング剤を合計で1～30重量部を含有してなることを特徴とする請求項1記載の太陽熱集熱器。

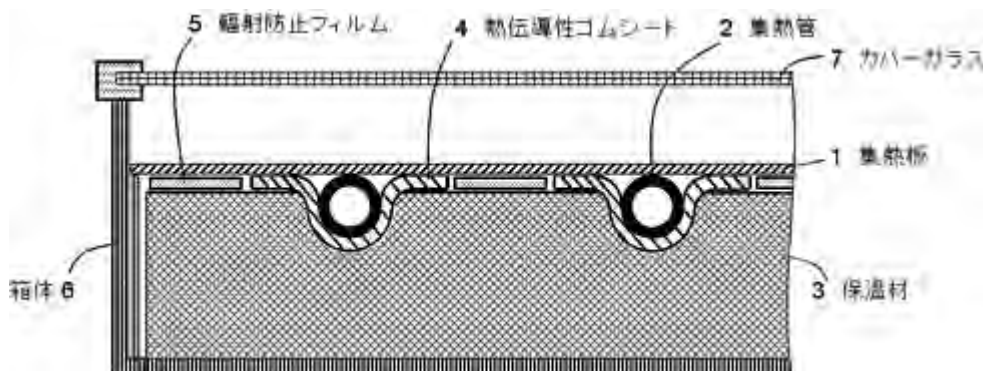
請求項3までの全ての発明特定事項を含む補正でない限りシフト補正とされる。請求項1の一部の構成要件を下位概念に減縮することによって、先行技術との差別化を図ることが可能であるにもかかわらず、現在の審査基準では、請求項1～3に係る発明の発明特定事項をすべて含む補正をしない場合、シフト補正となる。仮に、請求項1+4や請求項1+2+4の補正によって権利化が可能であったとしても、このような補正はシフト補正となる。現在の審査基準によれば、権利形成にあたって、本来限定する必要のない事項を加えた形でしか権利形成をすることができない場合があり、不都合が生じている。(藤井 稔也)

4. 前記集熱板(1)と前記保温材(3)との間に輻射防止部材(5)を設けたことを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の太陽熱集熱器。
5. 前記集熱板(1)、集熱管(2)、保温材(3)は箱体(6)内に設けられ、箱体(6)の開口部にはカバーガラス(7)を設け、前記カバーガラス(7)の箱体(6)内側の面には、熱エネルギーの吸収・再放射率の低いLow-E処理が施されていることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の太陽熱集熱器。

### (4-1) 審査の結果

請求項1に係る発明を開示する公知文献が発見され、その直列従属項である請求項2に係る発明はSTFありと判断された。従って、請求項1及び請求項2に係る発明に加え、請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項4及び請求項5に係る発明は単一性あり、請求項3に係る発明及び当該発明の発明特定事項をすべて含む発明は、請求項2の発明特定事項をすべて含むものではないため単一性なし、とされる。

なお、この事例においては、請求項2、4-2、5-4-2及



び5-2に係る発明について進歩性欠如の拒絶理由が発見され、その結果、同一の引用文献に基づく同旨の拒絶の理由によって、請求項4-1、請求項5-4-1及び請求項5-1についても審査が実質的に終了しているため、これらについても審査対象に加えられた。

**(4-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例**

[補正後請求項1] 請求項1 + 2

太陽熱を吸収する集熱板(1)と、該集熱板(1)の近傍に配置され、前記集熱板(1)からの熱を受ける熱伝達媒体が流れる集熱管(2)と、該集熱管(2)の背後に設けられた保温材(3)とを具備し、前記集熱板(1)から前記集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴム(4)を用いて行なう太陽熱集熱器であって、

前記熱伝導性ゴムは、中間部が集熱板(1)に当接する集熱管(2)の背部側の円周面に密着するとともに、両端部が集熱板(1)に当接した熱伝導性ゴムシート(4)であること

を特徴とする太陽熱集熱器。

**(4-3) 審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例**

[補正後請求項1A] 請求項1に請求項3の発明特定事項を組み込む補正

太陽熱を吸収する集熱板(1)と、該集熱板(1)の近傍に配置され、前記集熱板(1)からの熱を受ける熱伝達媒体が流れる集熱管(2)と、該集熱管(2)の背後に設けられた保温材(3)とを具備し、前記集熱板(1)から前記集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴム(4)を用いて行なう太陽熱集熱器であって、

前記熱伝導性ゴムは、エチレン-プロピレン系ポリ

マー100重量部に対し、平均粒径10～150 $\mu$ mのグラファイト、平均粒径0.1～10 $\mu$ mのアルミニウム粉末及びチタネート系カップリング剤を合計で1～30重量部を含有してなること

を特徴とする太陽熱集熱器。

[補正後請求項1B] 請求項1に請求項2の発明特定事項の一部及び請求項3の発明特定事項を組み込む補正

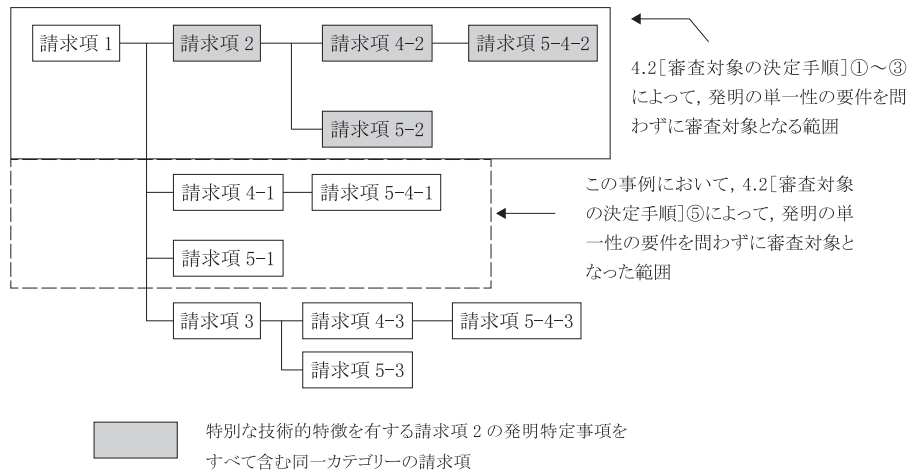
太陽熱を吸収する集熱板(1)と、該集熱板(1)の近傍に配置され、前記集熱板(1)からの熱を受ける熱伝達媒体が流れる集熱管(2)と、該集熱管(2)の背後に設けられた保温材(3)とを具備し、前記集熱板(1)から前記集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴム(4)を用いて行なう太陽熱集熱器であって、

前記熱伝導性ゴムは、中間部が集熱板(1)に当接する集熱管(2)の背部側の円周面に密着する熱伝導性ゴムシート(4)であって、エチレン-プロピレン系ポリマー100重量部に対し、平均粒径10～150 $\mu$ mのグラファイト、平均粒径0.1～10 $\mu$ mのアルミニウム粉末及びチタネート系カップリング剤を合計で1～30重量部を含有してなること

を特徴とする太陽熱集熱器。

**(4-4) 考察**

本件事例では請求項2にSTFが認められたが、審査基準の「請求項番号の最も小さい請求項」の要件により請求項3のSTFの有無は判断されず、少なくとも請求項1及び2の発明特定事項の総てを含む補正([補正後請求項1]参照)でなければ第17条の2第4項違反とされる。換言すれば、請求項3の発明を請求項2の発明よりも後に記載した出願であるが故に[補正後請求項1A]のような補正が認められない。いか



なる順番で請求項を記載するかは本来的に出願人の自由であるから、「請求項番号の最も小さい請求項」の要件を課す合理的根拠は乏しい。そもそも、請求項2及び請求項3のいずれも、太陽熱集熱器の「熱伝導性ゴム」を限定する発明特定事項という点では共通しており、第17条の2第4項により真に規制が必要なシフト補正であるのか疑問が残る。

引用文献の検討の結果次第では、[補正後請求項1B]のように請求項2の発明特定事項のうち、熱伝導

性ゴムが「中間部が集熱板(1)に当接する集熱管(2)の背部側の円周面に密着する熱伝導性ゴムシート(4)」であることを限定することには承服できても、「両端部が集熱板(1)に当接した熱伝導性ゴムシート(4)」であることを限定することまでは承服できないケースも想定されるが、我が国ではこのような補正を選択する余地がなく、請求項2の発明特定事項の総てが含まれていないことをもって第17条の2第4項違反となる。

(小野 友彰)

## (5) 事例 32

【発明の名称】床構造

【特許請求の範囲】

1. 上部に受け部(6)を有する根太(2)と、前記根太(2)上に載置され、両側面に長尺方向の溝(5)が形成された長尺状の床板(3)と、前記床板(3)の溝(5)に嵌合した状態で、前記根太(2)の前記受け部(6)を挟み込んで、前記床板(3)を前記根太(2)に固定する床板固定具(4)と、を有する床構造。
2. 前記床板固定具(4)は、前記根太(2)に向かって打ち込まれて、前記受け部(6)を挟み込むことを特徴とする請求項1記載の床構造。
3. 前記床板は木質であり、かつ、ロールコーターを用いて電子線硬化型樹脂を床板表面に圧入浸透させた後、硬化させて形成した、表面塗装を有することを特徴とする請求項2記載の床構造。
4. 前記床板は、電子線硬化型樹脂のオリゴマーとして、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、又はこれらアクリレートとシリコンアクリレートとの混合物を、架橋剤として、多官能性アクリレートモノマー又は多官能性メタクリレートモノマーを使用したことを特徴とする請求項3記載の床構造。

### (5-1) 審査の結果

請求項1に係る発明は公知文献に記載されておりSTFを有しない。請求項1に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項2に係る発明も、その公知文献に記載されておりSTFを有しない。

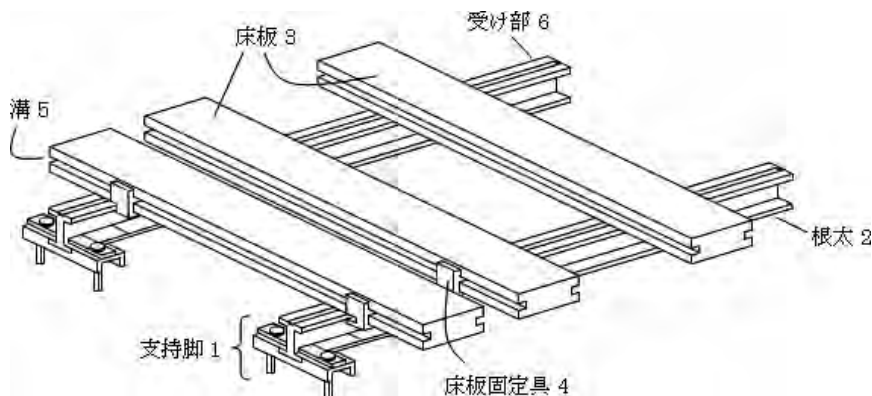
請求項3に係る発明の技術的特徴は電子線硬化樹脂の圧入浸透を特徴とした床板の表面塗装に関するものであるのに対し、請求項2に係る発明の技術的特徴は根太上への床板の固定に関するものであり、両者は技術的な関連性が低い。また、請求項3に係る発明の床板表面の耐久性向上という課題も、請求項2に係る発明の施工後の床板交換の容易化という課題と関連性が低い。

よって、請求項1、2に係る発明は審査対象とするが、請求項3、4に係る発明は審査対象としない(第37条違反)。

### (5-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例

[補正後請求項1] 請求項1 + 2 + a

上部に受け部(6)を有する根太(2)と、前記根太上に載置され、両側面に長尺方向の溝(5)が形成された長尺状の床板(3)と、前記床板の溝に嵌合した状態で、前記根太の前記受け部を挟み込んで、前記床板を前記根







太に固定する床板固定具(4)と、を有し、  
前記床板固定具(4)は、前記根太(2)に向かって打ち込まれて前記受け部(6)を挟み込み、  
前記受け部(6)が食い込んで変形することを特徴とする床構造。

**(5-3) 審査対象とせずに第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例**

【補正後請求項1A】 請求項1+2+3  
上部に受け部(6)を有する根太(2)と、前記根太(2)上に載置され、両側面に長尺方向の溝(5)が形成された長尺状の床板(3)と、前記床板(3)の溝(5)に嵌合した状態で、前記根太(2)の前記受け部(6)を挟み込んで、前記床板(3)を前記根太(2)に固定する床板固定具(4)と、を有し、  
前記床板固定具(4)は、前記根太(2)に向かって打ち込まれて、前記受け部(6)を挟み込むものであり、

前記床板は木質であり、かつ、ロールコーターを用いて電子線硬化型樹脂を床板表面に圧入浸透させた後、硬化させて形成した、表面塗装を有することを特徴とする床構造。

**(5-4) 考察**

請求項1及び2にSTFがないと判定された結果、補正は、請求項1及び2の発明特定事項を全て含むものに制限される(上記5-2参照)。さらに、請求項1及び2の発明特定事項を全て含んでいても、請求項3は、請求項2と技術的な関連性および課題の関連性が低いので、請求項1及び2に請求項3を追加する補正は第17条の2第4項の要件違反となる(上記5-3参照)。請求項3,4に係る発明は、出願審査請求のときに手数料を納付しているにも拘らず、補正後も審査対象とされないという不合理が生じている。

(林 洋志)

**(6) 事例33**

【発明の名称】 冷媒及び冷凍装置

【特許請求の範囲】

1. 沸点が $-50^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ の範囲にある飽和炭化水素を混合した混合物からなることを特徴とする冷媒。
2. 前記混合物はプロパン( $\text{C}_3\text{H}_8$ )とブタン( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ )の混合物であって、その混合比を1.6~4.5:1としたことを特徴とする請求項1記載の冷媒。
3. 前記混合比を1.8~2.5:1としたことを特徴とする請求項2記載の冷媒。
4. 請求項3記載の冷媒を用いることを特徴とする冷凍装置。
5. 前記冷凍装置の圧縮機構部の鉄系摺動部品は、鉄と硫黄とを主成分とする化合物層を $1 \times 10^{-3} \mu\text{m} \sim 50 \mu\text{m}$ の厚さで形成してなる表面層、またはピッカース硬度が400以上で、かつ厚さが $2 \mu\text{m}$ 以上の表面硬化層を摺動表面に有することを特徴とする請求項4記載の冷凍装置。
6. 冷凍機油としてナフテン系鉱油、パラフィン系鉱油及び合成油から選ばれた少なくとも1つを用いる

ことを特徴とする請求項5記載の冷凍装置。

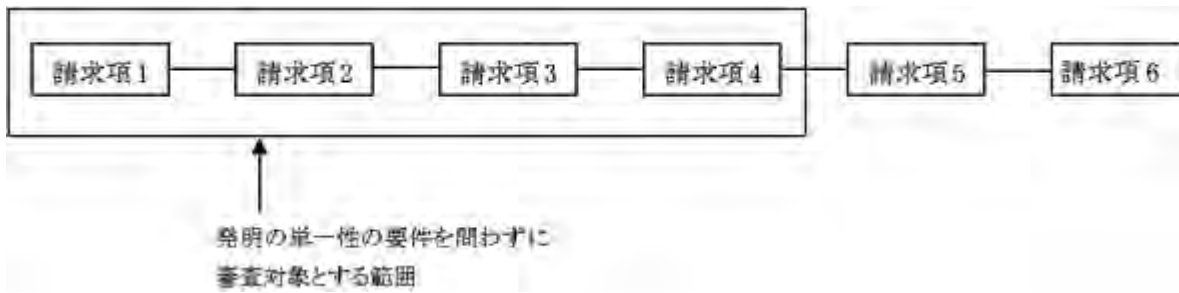
**(6-1) 審査の結果**

請求項1~3に係る発明の冷媒は、1の引用文献に記載されており、既に公知である。請求項4に係る発明は、先行技術に周知技術を付加したものにすぎず、STFを有さない。請求項5に係る発明は、請求項4に係る発明と技術的な関連性が低い。従って、本事案では、下図の通り請求項4まで、STFの有無が判断されている。

**(6-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例**

【補正後請求項1a】(請求項1~4の発明特定事項を全て含み、外的付加の補正)

沸点が $-50^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ の範囲にあるプロパン( $\text{C}_3\text{H}_8$ )とブタン( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ )の混合物からなり、その混合比を1.8~2.5:1とした冷媒を用いる冷凍装置であって、  
\*\*\*\*\*を備えることを特徴とする冷凍装置。



(但し、\*\*\*\*\*は当初明細書に記載の事項であって、請求項1～3に係る発明と技術的な関連性または課題の関連性を有するものに限る)

[補正後請求項1b] (請求項1～4の発明特定事項を全て含み、内的付加の補正)

沸点が $-50^{\circ}\text{C}$ ～ $0^{\circ}\text{C}$ の範囲にあるプロパン ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) とブタン ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) の混合物からなり、その混合比を  $2.0 \sim 2.3 : 1$  とした冷媒を用いる冷凍装置。

(但し、混合比が  $2.0 \sim 2.3 : 1$  が特に好ましい旨の記載が明細書にあるものとする)

### (6-3) 審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例

[補正後請求項1A] (最後にSTFが判断された発明でない)

沸点が $-50^{\circ}\text{C}$ ～ $0^{\circ}\text{C}$ の範囲にあるプロパン ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) とブタン ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) の混合物からなり、その混合比を  $2.0 \sim 2.3 : 1$  とした冷媒。

(但し、混合比が  $2.0 \sim 2.3 : 1$  が特に好ましい旨の記載が明細書にあるものとする)

[補正後請求項1B] (請求項2の構成を全て含んでいない)

沸点が $-50^{\circ}\text{C}$ ～ $0^{\circ}\text{C}$ の範囲にあるプロパン ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) と他の飽和炭化水素との混合物からなり、その混合比を  $2.0 \sim 2.3 : 1$  とした冷媒を用いる冷凍装置。

(但し、混合比が  $2.0 \sim 2.3 : 1$  が特に好ましい旨の記載が明細書にあるものとする)

載が明細書にあるものとする)

### (6-4) 考察

「補正後請求項1A」は、「部品」の発明が、もはや分割出願する以外に権利化できないという問題を示す。すなわち、混合比を「 $2.0 \sim 2.3 : 1$ 」に限定することで先行文献の「冷媒」との差別化が可能であるにも拘らず、シフト補正の制限によって「冷媒」(部品)についての権利化の道が閉ざされ、「冷凍装置」(完成品)での権利化を余儀なくされる。なお、完成品の請求項の引用先を起案時に工夫することで、このような不具合を予防することは可能である。本例では、例えば請求項4の引用先を「請求項1又は2」としておけば、STFの有無判断は請求項3で止まるため、「冷媒」での権利化が可能となる。

「補正後請求項1B」は、譲って、「完成品」での権利化を目指すに際しても、先行文献との差別化において最小限の発明特定要件を選択する道が閉ざされている例を示す。すなわち、プロパンと、(ブタンに限らず)他の飽和炭化水素との混合比を「 $2.0 \sim 2.3 : 1$ 」とする技術事項について進歩性を主張できる可能性があっても、そのような主張は叶わない。また、本例では、「冷凍装置」での権利化を目指そうとしても、「技術的な関連性が低い」と評価された請求項5の発明特定事項を追加する補正はシフト補正となってしまうため、補正の範囲が大きく制限されることになる。(平田 晴洋)

## (7) 事例34

【発明の名称】 有機電解質二次電池

【特許請求の範囲】

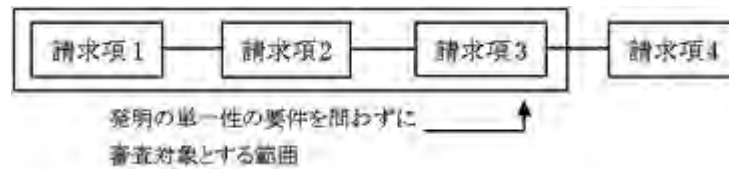
1. 正極活物質として  $\text{LiMO}_2$  (Mは遷移金属元素のうちの一つもしくは2つ以上である)を用いた正極と負極とを有することを特徴とする有機電解質二次電池。
2. Mとして、少なくともNi及びCoを含むことを特徴とする、請求項1記載の有機電解質二次電池。
3. 正極活物質が  $\text{LiNi}_{(1-x-y)}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{O}_2$  (ただし、0

$< x < 1, 0 < y < 1, x + y < 1$ )であることを特徴とする、請求項2記載の有機電解質二次電池。

4. 負極として、平均粒径が  $10 \mu\text{m} \sim 40 \mu\text{m}$  であって、短軸と長軸の比が1対2以上である楕円体の黒鉛粒子を用いることを特徴とする、請求項3に記載の有機電解質二次電池。

### (7-1) 審査結果

請求項1～3に係る発明の有機電解質二次電池は公



知文献に記載されており、新規性が無いため、特別な技術的特徴（以下、「STF」という）を有しないと判断されている。また、請求項4に係る発明については、請求項3に係る発明と技術的な関連性が低く、かつ課題の関連性も低いと判断されている。その結果、請求項1～3に係る発明は審査対象とするものの、請求項4に係る発明については審査対象とされず、単一性違反の拒絶理由通知がされた。

### (7-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例

[補正後請求項1A]

正極活物質として  $\text{LiNi}_{(1-x-y)}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{O}_2$  (ただし、 $0 < x < 1$ ,  $0 < y < 1$ ,  $x + y < 1$ ) を用いた正極と負極とを有し、

\*\*\*\*\*を特徴とする有機電解質二次電池。

(但し、\*\*\*\*\*は当初明細書に記載の事項であって、請求項1～3に係る発明と技術的な関連性または課題の関連性を有するものに限る)

### (7-3) 審査対象とせず、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例

[補正後請求項1B：旧請求項1+2+3+4に対応]

正極活物質として  $\text{LiNi}_{(1-x-y)}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{O}_2$  (ただし、 $0 < x < 1$ ,  $0 < y < 1$ ,  $x + y < 1$ ) を用いた正極と負極とを有し、

前記負極として、平均粒径が  $10 \mu\text{m} \sim 40 \mu\text{m}$  であって、短軸と長軸の比が1対2以上である楕円体の黒鉛粒子を用いることを特徴とする有機電解質二次電池。

### (7-4) 考察

審査基準4.3.2の①には、「最後に特別な技術的特徴の有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの補正後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について、特別な技術的特徴の有無を判断する。」との記載がある。上記事例を当てはめると、STFが判断された請求項1+2+3を全て含む補正後請求項1Bは、審査基準4.3.2の①でいう「最後に・・・請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明」とも読めるため、補正後請求項1Bがシフト補正に該当しないのでは?とも考えられる。

しかしながら請求項4に係る発明は、STFが判断された請求項1+2+3に係る発明と、技術的な関連性が低く、かつ課題の関連性も低いと判断された発明であるため、審査基準4.3.2の④「次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した発明（補正前の特許請求の範囲の発明の中で最後に特別な技術的特徴の有無を判断した発明を含む。）に技術的な関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ当該技術的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も関連性の低いものである場合には、更に特別な技術的特徴の有無を判断することなく、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明を審査対象とする。」を考慮すると、請求項1+2+3に請求項4を追加した補正後請求項1Bは、シフト補正に該当することになる。

本事例では当初特許請求の範囲に請求項4を記載していたため、審査対象としないという審査の結果から請求項4を繰り込む補正がシフト補正に該当することが判らようになっていたが、仮に当初特許請求の範囲に請求項4が記載されていない場合でも同様のことが起こりうる。即ち、当初明細書等記載の範囲の補正であっても、技術・課題の関連性によっては、シフト補正と判断される場合があることを示している。

(山下 篤)

## (8) 事例35

【発明の名称】光通信装置及び光通信方法

【特許請求の範囲】

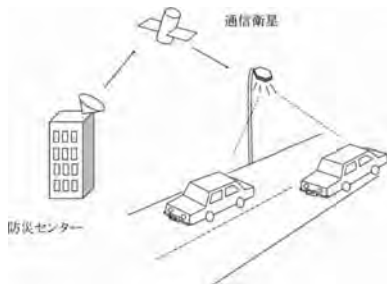
1. 可視光を発光する可視光発光部と、赤外線を発光

する赤外線発光部と、可視光と赤外線のいずれかの発光を制御することによりデータ信号を発信する発信部とを備えた光通信装置。

2. 前記発信部は、前記可視光発光部又は赤外線発光

部の発光する光の強度を変調する変調部を有することを特徴とする請求項1記載の光通信装置。

3. 前記発信部はさらに、光通信装置付近の光度を測定する光度測定部と、当該光度測定部の測定結果に応じて、赤外線によるデータ信号の発信モードと、可視光によるデータ信号の発信モードを切り換える切り換え部を有することを特徴とする、請求項2記載の光通信装置。
4. 前記可視光発光部は照明灯であることを特徴とする、請求項3記載の光通信装置。
5. 前記光通信装置は、さらに、衛星信号を受信してデータ信号を取得する衛星通信部と、当該データ信号から緊急度情報を抽出して所定値と比較する緊急度判定部と、当該緊急度判定部により緊急度が所定値より高いと判定された場合には、現在発信中のデータ信号の送信を中断し、当該衛星信号を緊急度に応じて所定期間繰り返して送信する緊急信号送信制御部を有することを特徴とする請求項4記載の光通信装置。
6. 昼間は、赤外線の強度をデータ信号に応じて変調することによりデータ信号を送信し、夜間は、可視光の強度をデータ信号に応じて変調することによりデータ信号を送信することを特徴とする、光通信方法。



### (8-1) 審査の結果

審査の結果、請求項1～4に係る発明の光通信装置は、文献1に記載されており、新規性欠如によりSTFを有しない。請求項4に係る発明の発明特定事項をす

べて含む同一カテゴリーの請求項5に係る発明に追加された技術的特徴は、請求項4に係る発明とは技術的な関連性が低く、課題も関連性が低いとされ、審査対象とされない。なお、請求項6に係る発明は、請求項3の装置発明を方法の発明として記載したものであり、審査が実質的に終了しているため審査対象に加える。

### (8-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例

[補正後請求項1] 補正前の要素を具体化した下位概念を追加

1. 可視光を発光する可視光発光部と、赤外線を発光する赤外線発光部と、可視光と赤外線のいずれかの発光を制御することによりデータ信号を発信する発信部とを備え、(前請求項1)

前記発信部は、前記可視光発光部又は赤外線発光部の発光する光の強度を変調する変調部を有し、(前請求項2)

前記発信部はさらに、光通信装置付近の光度を測定する光度測定部と、当該光度測定部の測定結果に応じて、赤外線によるデータ信号の発信モードと、可視光によるデータ信号の発信モードを切り換える切り換え部を有し、(前請求項3)

前記切り替え部は、前記光度と予め定められたしきい値とを比較する機能を有し、光度が当該しきい値以上の場合に赤外線発光部を選択し、その他の場合に可視光発光部を選択する切り替え部であり(追加)。

前記可視光発光部は照明灯である(前請求項4)ことを特徴とする光通信装置。

### (8-3) 審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例

[補正後請求項1A] 上記と同じ追加なるも、補正前請求項2の要素を削除

1. 可視光を発光する可視光発光部と、赤外線を発光



↑  
発明の単一性の要件を問わずに  
審査対象とする範囲

する赤外線発光部と、可視光と赤外線のいずれかの発光を制御することによりデータ信号を発信する発信部とを備え、(前請求項1)

前記発信部はさらに、光通信装置付近の光度を測定する光度測定部と、当該光度測定部の測定結果に応じて、赤外線によるデータ信号の発信モードと、可視光によるデータ信号の発信モードを切り換える切り換え部を有し(前請求項3)、

前記切り替え部は、前記光度と予め定められたしきい値とを比較する機能を有し、光度が当該しきい値以上の場合に赤外線発光部を選択し、その他の場合に可視光発光部を選択する切り替え部であり(追加)、

前記可視光発光部は照明灯である(前請求項4)ことを特徴とする光通信装置。

[補正後請求項1B] 請求項1+2+3+4+5

1. 可視光を発光する可視光発光部と、赤外線を発光する赤外線発光部と、可視光と赤外線のいずれかの発光を制御することによりデータ信号を発信する発信部とを備え、(前請求項1)

前記発信部は、前記可視光発光部又は赤外線発光部の発光する光の強度を変調する変調部を有し、(前請求項2)

前記発信部はさらに、光通信装置付近の光度を測定する光度測定部と、当該光度測定部の測定結果に応じて、赤外線によるデータ信号の発信モードと、可視光によるデータ信号の発信モードを切り換える切り換え部を有し、(前請求項3)

前記可視光発光部は照明灯であり、(前請求項4)

前記光通信装置は、さらに、衛星信号を受信してデータ信号を取得する衛星通信部と、当該データ信号から緊急度情報を抽出して所定値と比較する緊急度判定部と、当該緊急度判定部により緊急度が所定

値より高いと判定された場合には、現在発信中のデータ信号の送信を中断し、当該衛星信号を緊急度に応じて所定期間繰り返して送信する緊急信号送信制御部を有する(前請求項5)ことを特徴とする光通信装置。

#### (8-4) 考察

直列従属の請求項4までにSTFが無いと判定された結果、請求項1~4の全ての発明特定事項を全て含む補正(上記[補正後請求項1]参照)でなければ特許を受けられないことになる。仮に新たに特許性があると考える事項を追加できるとしても、請求項1~4の中から不要と考える要素を除くことが一切認められず、欧米諸国と比較して著しい不利が生じている(上記[補正後請求項1A]参照)。

なお、請求項1~4の発明特定事項を全て含み、かつ請求項5の発明特定事項をも含む発明を新たに補正後請求項1とする補正が形式的には考えられるが、請求項5が審査対象外と判断されたことにより、認められない運用になっている。(上記[補正後請求項1B]参照)。仮に請求項4までにSTFが認められていれば審査対象となっていた従属発明であり、出願人にとって厳しい取扱いとなっている。

請求項6の存在から発明のポイントは装置については請求項3と考えていたと推測すると、出願時に請求項3を請求項2として他の従属項も並列記載しておけば、上記例1Aの補正は可能になったであろうし、さらには、請求項3を請求項1として、請求項5を請求項2としていけば、これらの技術的な関連性及び課題の関連性は高いと判断され、両方共に審査対象となっていた可能性がある。請求項の順序や記載方式次第で出願人の利益が大きく左右されることが判る。

(二島 英明)

### (9) 事例 36

【発明の名称】 スケジュール管理装置

【特許請求の範囲】

1. スケジュール表領域とソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいてソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段を設けたことを特徴とする

スケジュール管理装置。

2. 前記入力手段は、トラックボールであることを特徴とする請求項1記載のスケジュール管理装置。

3. 前記入力手段は、タッチパッドであることを特徴とする請求項1記載のスケジュール管理装置。

4. 電子番組表の取得部と、前記スケジュール表領域と重なった前記ソフトウェア部品の種類が電子番組表の部品である場合に録画予約信号を送信する送出部を有することを特徴とする請求項2または3記載

- のスケジュール管理装置。
5. 電子番組表の放送内容に基づいて、予約番組の録画終了時刻を延長する延長手段を設けたことを特徴とする請求項4記載のスケジュール管理装置。
  6. コンピュータを、入力手段の指示に基づいて表示手段に表示されたソフトウェア部品を移動させる移動手段と、表示手段に表示されたスケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段として機能させるためのプログラム。
  7. 請求項6記載のプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。

(9-1) 審査の結果

請求項1に係る発明は、文献1に記載されているためSTFがなく、請求項2の「トラックボール」は周知技術であって新たな効果を奏するものではないため、

請求項2に係る発明もSTFがないとの判断がなされている。請求項3, 6, 7に係る発明は、請求項1, 2に係る発明を審査した結果、審査が実質的に終了しているため、審査対象に加えるとの判断がなされている。

請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項4に係る発明は、請求項2に係る発明と課題において関連性が低いとして審査対象とされず、請求項4に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項5に係る発明も、審査対象とされていない。したがって、請求項4, 5に係る発明については、単一性がないとされている。

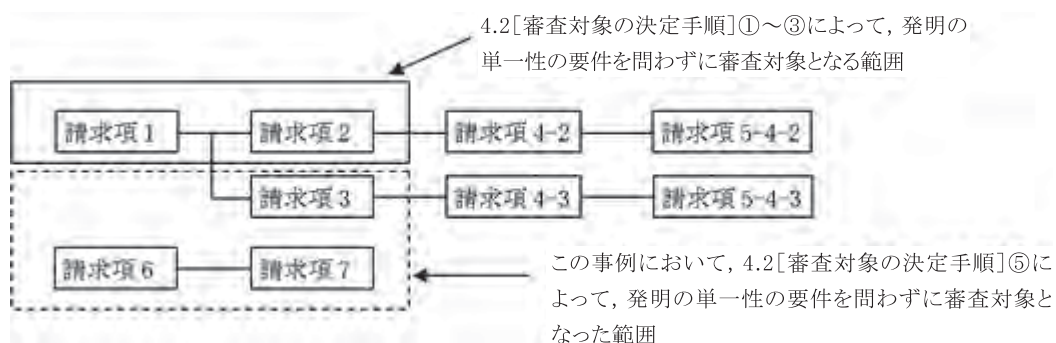
(9-2) 第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる補正の例

補正前の特許請求の範囲で審査対象とされた発明において、STFを有する発明が見出されていない。そ

The diagram illustrates the components and data used in the patent example. It includes:

- メンバー選択部品 (Member Selection Component):** A tree structure showing 'E事業部' (E Business Dept) branching into 'E-1部' and 'E-2部', with 'E-2部' further branching into 'ESグループ' (ES Group), which includes 'K君' and 'S君'.
- スケジュール表領域 (Schedule Table Area):** A table titled '4月13日のスケジュール' (4/13 Schedule) with columns for time slots (9:00, 12:00, 15:00, 18:00) and rows for 'K君' and 'S君'. A shaded box labeled 'ビデオ予約' (Video Reservation) is shown overlapping the 15:00-18:00 slot for 'S君'.
- 2006.4 カレンダー選択部品 (2006.4 Calendar Selection Component):** A calendar grid for April 2006, with days of the week and dates from 1 to 30.
- (電子番組表) (Electronic Program Guide):** A table listing programs for 4月13日 (4/13) on channel 39CH:
 

13:00-14:30	音楽
14:30-16:45	サッカー
16:45-18:00	ニュース
18:00-19:00	アニメ
19:00-21:00	ドラマ



のため、審査において最後に特別な技術的特徴の有無を判断した補正前の発明、すなわち、請求項1、2の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明および補正後の請求項1の審査により審査が実質的に終了している他の発明が審査対象となる。

[補正後請求項1] 請求項1、2の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明において「ソフトウェア部品」という発明特定事項を減縮する補正

1. スケジュール表領域とメンバ選択部品およびカレンダー部品の少なくとも一つのソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定するトラックボールと、当該トラックボールの指示に基づいて前記表示されたソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記表示されたソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段を設けたことを特徴とするスケジュール管理装置。

### (9-3) 審査対象とせずに、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由を通知する補正の例

[補正後請求項1A] 補正前の請求項1の「ソフトウェア部品」という発明特定事項を減縮する補正

1. スケジュール表領域とメンバ選択部品およびカレンダー部品の少なくとも一つのソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいて前記表示されたソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記表示されたソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段を設けたことを特徴とするスケジュール管理装置。

[補正後請求項1B] 補正前の請求項1に「処理部」という発明特定事項を追加する補正

1. スケジュール表領域とソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいてソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段と、前記スケジュール表領域と重なった前記ソフトウェア部品の種類に応じて処理を行う処理部と、を設けたことを特徴とするスケジュール管理装置。

[補正後請求項1C] 補正前の請求項1に補正前の請求項4の発明特定事項を繰り込む補正

1. スケジュール表領域とソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいてソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段と、電子番組表の取得部と、前記スケジュール表領域と重なった前記ソフトウェア部品の種類が電子番組表の部品である場合に録画予約信号を送信する送出部とを設けたことを特徴とするスケジュール管理装置。

[補正後請求項1D] 補正前の請求項1に補正前の請求項4、5の発明特定事項を繰り込む補正

1. スケジュール表領域とソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいてソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ねあわせを検出する検出手段と、電子番組表の取得部と、前記スケジュール表領域と重なった前記ソフトウェア部品の種類が電子番組表の部品である場合に録画予約信号を送信する送出部と、電子番組表の放送内容に基づいて予約番組の録画終了時刻を延長する延長手段と、を設けたことを特徴とするスケジュール管理装置。

### (9-4) 考察

本事例においてシフト補正違反の拒絶理由を受けないようにするためには、補正後の請求項に係る発明が、補正前の請求項1、2の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリー、すなわち、請求項2の「トラックボール」という発明特定事項を含んだ発明であることが要求される。なお、「トラックボール」を「タッチパッド」に置換する従属項を設けることやこうしたシフト補正違反の拒絶理由を受けない請求項をプログラムの形態や記憶媒体の形態として記載した請求項を設けることはシフト補正違反にならないと考えられる(審査基準4.3.2 ⑤より)。

一方、請求項2の「トラックボール」を上位概念化した「入力手段」という発明特定事項を含む請求項1において、「入力手段」と異なる発明特定事項(例え

ば、「ソフトウェア部品」)を減縮する補正(上記[補正後請求項1A]参照)や新たな発明特定事項を追加する補正(上記[補正後請求項1B]参照)、補正前の請求項4の発明特定事項を繰り込む補正(上記[補正後請求項1C])、補正前の請求項4,5の発明特定事項を繰り込む補正(上記[補正後請求項1D])は、いずれ

もシフト補正違反として許容されない。また、補正前の請求項1,2の発明特定事項をすべて含んでいたとしても、補正前の審査において、審査基準4.3.2④により審査対象外と判断された従前請求項4,5の発明特定事項を繰り込む補正もシフト補正違反となる点に注意すべきである。(小屋迫 利恵)

#### 4. おわりに

(1) 平成24年1月11日付けで、審査ハンドブックが改訂された。改訂後の審査ハンドブックには、請求項1にSTFが無いと判断された場合であっても、ある発明特定事項が追加された下位請求項に新規性及び進歩性があることが判明した場合には、当該請求項のみならず、当該発明特定事項を含んでおり新規性及び進歩性を有するとの審査結果が導かれる他の請求項も「実質的に審査が終了している発明」と認定し、出願人に補正の示唆をすべきことが記載されている(61.02, 63.09)。これにより、請求項1にSTFが無いと判断された場合であっても、新規性及び進歩性を有すると心証が得られた下位請求項が直列的に従属する請求項の中に存在する場合、シフト補正の制限は大分緩和されることになる。

(2) しかしながら、下位請求項にSTFがあっても明らかに進歩性があるとはいえない状況では、前記各事例検討結果に示されたように、シフト補正の制限が掛かってしまい、分割出願を余儀なくされる場面も多くなると考えられる。昨今の経済事情においては、費用のみならず時間的ロスの観点からも、分割出願をあきらめるケースも少なくないと考えられる。さらに憂慮すべきは、かかる過酷な制限は、出願人が特許請求の範囲を記載するに際し、萎縮的効果を生じ、「我が国発」の発明の国際的競争力を奪うものともなりかねないという点である。特許委員会では、今後も審査基準の抜本的な改訂を要望していく予定である。

(原稿受領 2012. 2. 8)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判28頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

広報・支援・評価室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

