

## 「発明の単一性」, 「シフト補正」の 審査基準改訂のポイントと実務上の留意点

特許第1委員会  
第4小委員会\*

**抄 録** 特許法における「発明の単一性の要件」および「発明の特別な技術的特徴を変更する補正（いわゆるシフト補正）」の審査基準が改訂され、平成25年7月1日以降の審査に適用されている。従前の審査基準のもとでは、出願人にとって納得できないほど審査対象が限定されるケースが多発していたが、改訂審査基準では、実質的に審査対象が拡張され、今後運用での改善が期待される。

本稿では、本改訂のポイントを述べるとともに、特許出願業務に携わる実務者が留意すべき事項について提言する。

### 目 次

1. はじめに
2. 審査基準改訂のポイント
  2. 1 発明の単一性の要件の審査基準
  2. 2 シフト補正の審査基準
3. 実務上の留意点
  3. 1 出願時の留意点
  3. 2 拒絶理由通知への応答時の留意点
4. おわりに

### 1. はじめに

「発明の単一性の要件（特許法第37条）」および「発明の特別な技術的特徴を変更する補正（以下、「シフト補正」という。）（特許法第17条の2第4項）」の審査基準において、改訂前の審査基準は、シフト補正禁止制度が施行された平成19年に公表され、同年4月1日以降の出願に適用されてきた。その審査基準の運用を巡っては、出願人にとって納得できないほど審査対象が限定されるケースが多発し、特に、請求項1に係る発明に特別な技術的特徴（英語では“Special Technical Feature”と示される。本稿にて、以下「STF」という。）が無い場合に

顕著であった。第一に、最初の審査において、「発明の単一性の要件」の審査基準が厳格であったため、審査対象が非常に限定されていた。第二に、拒絶理由対応の補正において、「シフト補正」の審査基準が厳格であったため、シフト補正の認定から逃れるために、補正の範囲が極めて限られていた。

出願人にとっては、このような状況はシフト補正禁止制度導入の議論時の想定より厳しいものであった。権利化コストの増大、および、発明の保護を十分に図れないという問題を招き、不満が大きかった<sup>1)</sup>。そこで、当委員会は、平成23年より、特許庁に対し断続的に意見書を提出し、総論としては、明らかに関係のない発明を除き、原則全ての発明を審査対象としてほしい旨の要望を行ってきた。また、日本弁理士会等の他団体も特許庁に対し要望を行ってきたようである。

これを受け、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会に

\* 2012年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

において、平成24年11月から2回の会合にわたって、「発明の単一性の要件」および「シフト補正」の両審査基準について検討が行われ、特許庁より審査対象を拡げる一定の方向性が示され、了承された<sup>2)</sup>。それに基づき、パブリックコメントを経て、平成25年6月26日にコメントへの回答と併せて改訂審査基準が公表された<sup>3)</sup>。

改訂審査基準では、請求項1に係る発明にSTFが無い場合の審査対象が、従前の審査基準よりも明らかに拡がった。しかしながら、全ての発明が審査されるわけではなく、拒絶理由通知への対応において、改訂審査基準の理解は必須である。審査対象の決定のアプローチは、従前と同様複雑であり、その理解は容易ではない。

本稿では、「発明の単一性」および「シフト補正」の審査基準の改訂のポイントを紹介するとともに、実務者が留意すべき点を挙げる。

## 2. 審査基準改訂のポイント

改訂審査基準は、平成25年7月1日以降の審査に適用されている。以下、「発明の単一性の要件」および「シフト補正」ごとに、審査基準改訂のポイントを紹介する。

### 2.1 発明の単一性の要件の審査基準<sup>4)</sup>

表1に、審査基準の改訂ポイントを、図1に、審査基準改訂に伴い審査対象の範囲が拡張される例を示す。

発明の単一性の要件と審査対象決定の基本的な考え方は、従前と変わらない。すなわち、請求項1に係る発明<sup>5)</sup>にSTFが無い時点で、発明の単一性の要件は満たさないとし、一定の要件を満たす発明のみを（発明の単一性の要件以外の要件についての）審査対象とする。しかし、改訂審査基準では、審査の進め方の総論として、「37条の趣旨に鑑み、発明の単一性の要件の判断や、審査対象の決定を必要以上に厳格に行うことがないようにする」（審査基準3. 審査の

進め方）と宣言した上で、具体的な審査の進め方として、「STFに基づいて審査対象を拡げる」「審査の効率性に基づいて審査対象を拡げる」アプローチを採用した。

下記に詳述するアプローチの結果、審査対象の拡がりの方向性として、発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明が審査対象となるほか、請求項1に従属する発明も、原則、審査対象となる。

#### (1) 「STFに基づく審査対象の決定」

改訂前の審査基準においては、請求項1に係る発明がSTFを有しない場合は、請求項1に連なる最初の一列をなす請求項に係る発明および、最初にSTFが発見された請求項に係る発明の「発明特定事項を全て含む発明」を審査対象としていた（図1の請求項4まで）。

これに対し、改訂審査基準では、請求項1に係る発明がSTFを有するか否かにかかわらず、最初にSTFが発見された発明の「STFと同一の又は対応するSTFを有する発明」も審査対象となる（図1の請求項5～8）。これは、言い換えると、最初にSTFが発見された発明（請求項）の発明特定事項を全て含まない場合であっても審査対象となり得るということである。この場合、審査対象となり得る発明が、請求項1に従属している必要はない。

一方、審査基準改訂後においても、STFを探索する範囲は、従前通り、請求項1の最初の一列までとなる。

なお、対応するSTFの一形態として、従前より、「先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通または密接に関連する場合」を挙げていたが、改訂審査基準において、その形態の一例として「二以上の発明において、先行技術に対して解決した課題（本願出願時に未解決である課題に限る。）が一致または重複している場合」が明記された。従前の審査実務

表1 「発明の単一性の要件」 審査基準の改訂のポイント

	改訂前	改訂後
(1)発明の単一性の要件と審査対象の基本的な考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>請求項1に係る発明と同一の又は対応するSTFを有する発明は、発明の単一性の要件を満たす。</li> <li>請求項1に係る発明がSTFを有さない場合、その他のすべての発明は、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。</li> <li>発明の単一性の要件を満たす発明、および一定の要件を満たす発明を審査対象とする。</li> </ul>	<p>(変更なし) (審査基準3.1.1)</p> <p>ただし、“<u>対応するSTF</u>” に該当する場合について、下記の例を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>先行技術に対して解決した課題（出願時に未解決である課題に限る）が一致又は重複する場合（審査基準2.2(4)）</li> </ul>
(2)特別な技術的特徴(STF)に基づき決定される審査対象	<p>〈請求項1に係る発明がSTFを有する場合〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該STFと同一の又は対応するSTFを有する発明</li> </ul> <p>〈請求項1に係る発明がSTFを有さない場合〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>STFを発見するまでにSTFの有無を判断した発明</li> <li><u>最初にSTFが発見された発明の発明特定事項をすべて含む発明</u></li> </ul> <p><b>【STFの探索範囲】</b> 請求項1に係る発明又はその発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最初の一系列（ただし、直前にSTF有無を判断した発明に対し追加された分の技術的特徴の技術的関連性が低く、かつ、具体的な課題の関連性も低い発明は範囲外）</p>	<p>〈請求項1に係る発明がSTFを有する／有さないにかかわらず〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>STFを発見するまでにSTFの有無を判断した発明</li> <li><u>最初に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明</u>（審査基準3.1.2.1）</li> </ul> <p><b>【STFの探索範囲】</b> (変更なし)</p>
(3)その他審査対象	<p>上記(2)において審査対象を審査した結果、<u>審査が実質的に終了している発明</u></p>	<p>上記(2)において審査対象とした発明と<u>まとめて審査を行うことが効率的である発明</u>（例示として）</p> <p>(a) 請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明（審査基準3.1.2.2(1)）</p> <p>ただし、下記発明は審査対象外</p> <p>①請求項1に係る発明の課題と、当該発明に対し追加された技術的特徴から把握される具体的な課題との関連性が低い発明</p> <p>②請求項1に係る発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明</p> <p>(b) (2)において審査対象とした発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査等を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明（審査基準3.1.2.2(2)）</p>

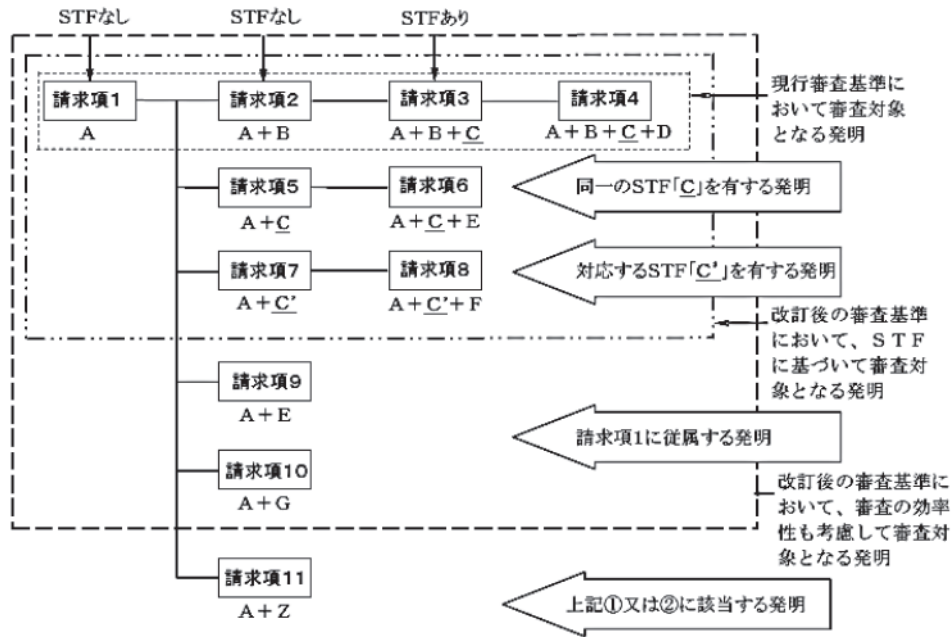


図1 「発明の単一性の要件」の審査基準改訂により審査対象の範囲が拡張される例  
 (請求項3にSTFとして(C)が発見された場合の例)  
 (審査基準専門委員会 第9回会合 資料4より抜粋)

では、構成要件の共通性ばかり重要視される傾向にあったが、今後は、課題の観点から柔軟にSTFの対応性が判断されることが期待される。

(2) 新しく追加された「審査の効率性に基づく審査対象の決定」

改訂審査基準では、前項で述べた「STFに基づく審査対象の決定」で審査対象とした発明のほか、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明についても、審査対象に加えることとした。

効率的であるか否かは、先行技術調査の観点などを総合的に考慮して判断されるとされ、改訂審査基準では、審査対象とされるべき例として、下記の(a)、(b)を挙げている。

(a) 請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明

かかる発明は、原則として審査対象に加えられる(図1の請求項9, 10)。しかしながら、請求項1に従属していれば全て審査されるとい

うわけではなく、以下の(i)、(ii)のいずれかに該当する発明は審査対象から除かれる(図1の請求項11)。

- (i) 請求項1に係る発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された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との関連性が低い発明
- (ii) 請求項1に係る発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明

ここでいう「課題」の関連性、および「技術的特徴」の関連性は、明細書等の記載、出願時の技術常識に加え、先行技術調査の必要性の観点を考慮して判断される。関連性が低いか否かの判断基準は直接定義されていないが、改訂審査基準には、「(i) 又は (ii) に該当する発明は、異なる観点での先行技術調査が必要となることから、まとめて審査を行うことが効率的であるとはいえないため、審査対象から除外して

もよい」と記載されている。同じ又は類似の観点での追加的な調査は行われる（改訂審査基準案に対する意見募集：パブリックコメントに対する回答：項番34<sup>6)</sup>）が、観点が「異なる」かどうかは、結局のところ審査官の裁量に委ねられるところが多い。

ここで、請求項1に係る発明の課題が解決済みの周知のものである場合、又は、技術的特徴が出願時の技術常識に属するものである場合には、上記「STFに基づく審査対象の決定」において審査対象とした他の発明（図1の請求項2～4）の課題、又は、技術的特徴が参酌されて、請求項1に係る発明の課題、又は技術的特徴が把握される（審査基準3.1.2.2(1)注1）。請求項1の発明が漠然としている程、従属する発明との間で課題や技術的特徴の関連性が低いと指摘されにくくなり、一見審査対象が広がるように見えるが、上記の把握手法を採ることにより、実際には拡がらない<sup>7)</sup>。

また、上記(i)と(ii)はOR条件である<sup>8)</sup>。よって、請求項1に係る発明と課題が同一であったとしても、追加された技術的特徴において関連性が低ければ、審査対象から外される<sup>9)</sup>。

(b)「STFに基づく審査対象の決定」において審査対象とした発明を審査した結果、審査が実質的に終了している他の発明改訂前の審査基準でも、審査が実質的に終了している他の発明を例外的に審査対象とすることが示されていたが、今回の改訂により、審査基準改訂前の審査ガイドラインに記載されていた以下の(i)～(v)の5つの例が審査基準に明記された。

- (i) STFに基づいて審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明。
- (ii) STFに基づいて審査対象とした発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではないもの。

(iii) STFに基づいて審査対象とした発明を審査した結果、その発明に新規性または進歩性が無いことが判明した場合において、その発明を包含する広い概念の他の発明。

(iv) STFに基づいて審査対象とした発明を審査した結果、ある発明特定事項を有する点に新規性および進歩性があることが判明した場合において、その発明特定事項を含む他の発明。

(v) STFに基づいて審査対象とした発明との差異が「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である他の発明であって、当該差異が引用発明と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるもの。

## 2.2 シフト補正の審査基準<sup>10)</sup>

審査基準の改訂により、シフト補正か否かの判断は、発明の単一性と同じ要領でなされることとなった。すなわち、補正後の請求項に係る発明は、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について判断された発明の後に続けて記載されていたと仮定して、上記2.1で述べた「発明の単一性の要件」の審査対象の決定手順に従い審査対象となるものであれば、シフト補正には該当しないこととなった（審査基準3.1.2, 3.1.3）。以下、今回の改訂により新たに認められるようになった補正の例を、図2を交えて説明する。

(a) 補正前の請求項のいずれかにSTFが発見された場合

補正後の請求項に係る発明が、補正前（拒絶理由通知が複数回なされている場合は直前。以下同様。）に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する場合、シフト補正には該当しなくなった。すなわち、補正後の請求項は、補正前に発見されたSTFと同一の又は対応する

STFを有していれば良く（図2の新請求項3～6）、従前に求められていた、STFが発見された請求項に係る発明の発明特定事項全てを含む（図2の新請求項2）必要は無くなった。

（b）補正前の請求項のいずれにもSTFが発見されなかった場合

補正後の請求項に係る発明は、補正前の請求項1との関係で、上記2.1.(2)で述べた「審査の効率性に基づく審査対象の決定」の手順に従い、審査対象となり得るもの（図2において旧請求項1～4のいずれにもSTFが無かったと仮定した場合の、新請求項7,8に相当）であれば、シフト補正には該当しなくなった。すなわち、補正後の請求項は、最後にSTFの有無を判断した補正前の請求項に係る発明の発明特定事項全てを含む（図2における新請求項2）必要は無くなった。

このように、シフト補正に該当しない範囲が拡張され、補正の自由度が増した。ただし、シフト補正に該当しなくても、「発明の単一性」の要件違反に該当する場合がありますので注意が必要である。図2において、新請求項1と新請求項7・8との間においては、同一の又は対応するSTFを有さないため、新請求項7・8は、審査の効率性に基づく事情が勘案されない限り、審査対象とはならない<sup>11)</sup>。

以上述べてきたように、改訂前の審査基準に比べ、審査対象とされる発明の要件が大幅に緩和され、また、実質的に、シフト補正に該当しない範囲が拡大されることにもなることから、出願人としては、これまで以上に柔軟な対応が可能になったといえよう。

### 3. 実務上の留意点

以上のように、「発明の単一性の要件」および「シフト補正」の考え方が緩和され、審査対象が広がったといえるが、全ての発明が常に審査されるわけではない。よって、出願時の特許

請求の範囲および明細書の記載、並びに、拒絶理由通知への応答について、これまでと同様に留意点がある。

#### 3.1 出願時の留意点

##### (1) クレームツリーの構成

請求項1に従属する全ての発明が原則審査される方向に緩和されたが、必ず審査対象となるわけではない。したがって、肝と考える発明群を確実に審査対象とするためには、従前通り、STFの探索範囲であり最低限の審査対象である最初の一系列に、それらの発明群全てを入れるようにクレームツリーを構成することが望ましい。

その際には、マルチ従属、さらにはマルチのマルチ従属をも活用して、従属項のSTFを、最初の一系列に含めるようにする。なお、マルチ従属、マルチのマルチ従属が認められていない国<sup>12)</sup>へも出願する場合は、それらを解消したクレームツリーにする必要がある。

また、STFと判断されうる発明特定事項は、一の請求項には、一つずつ追加していくクレームツリーとすることが望ましい。

これは、一の請求項に複数の異なるSTFを有する場合、審査官の裁量により、いずれか一つのSTFを選択して審査対象が決定されるため、出願人の意図しないSTFに基づいて審査され得るからである。

##### (2) 請求項1の記載

請求項1に係る発明にSTFが無い場合、審査対象・その後の補正における制限は、従前に比べかなり緩和されたといえるが、それでも、必要以上に上位概念化させないようにすることが望ましい。すなわち、解決済みとして周知の課題と認定されてしまうほどの当たり前の発明を請求項1として設定すべきではない。さもないと、最初の一系列の方の課題が参酌され、その

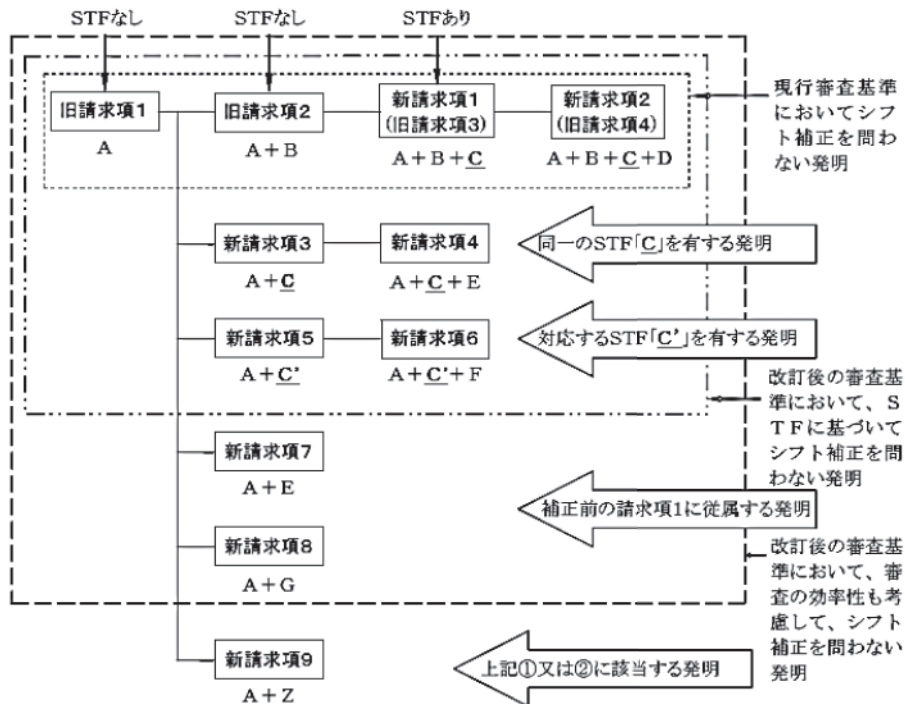


図2 「シフト補正」の審査基準改訂により審査対象の範囲が拡張される例  
 (補正前の請求項3 (旧請求項3) にSTFとして(C)が発見された場合の例)  
 (審査基準専門委員会 第9回会合 資料4 より抜粋)

結果、最初の一列に収めることのできない発明 (図1の請求項9, 10) が審査対象とならない可能性が高くなるからである。

### 3. 2 拒絶理由通知への応答時の留意点

今回の改訂による審査対象の範囲の拡大の観点である「STF」と「審査の効率性」の双方に留意する必要がある。

すなわち、拒絶理由通知への応答として、シフト補正の認定を回避しつつ特許請求の範囲を補正する場合、又は、直前の審査にて発明の単一性の要件を満たさないとされ一部の請求項が審査対象とされなかったことへ反論する場合には、審査基準の具体的な手順に照らしてその請求項がSTFに基づく審査対象となるのか、審査の効率性に基づく審査対象となるのかについて明確に把握した上で、対応していくことが重要である。

#### (1) STFに基づく審査対象とすべき旨の主張

補正により新たに加えられた請求項、又は直前の審査で審査対象とされなかった請求項であって審査を求めるものについて、STFに基づいて審査対象となると考えられる場合は、補正前の審査 (直前の審査) において最初に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明であることを主張することが必要となる。

ここで、拒絶理由通知において、審査官が請求項1に係る発明にSTFが無いと認定した場合であっても、従前とは異なり、請求項1以降で把握したSTFが記載されないことがある<sup>13)</sup>。したがって、かかる場合であって特許請求の範囲の補正を行う際には、出願人は、自らが認定したSTFの認定理由を、拒絶理由通知の記載に照らして意見書で主張しておいた方がよい。仮に審査官が、出願人が認定したSTFと異なるSTFを把握していた場合であっても、その主張を受け入れて出願人が認定したSTFを審査官が採用

しシフト補正か否かの判断を行う可能性が高くなるからである<sup>14)</sup>。

また、審査対象とすべきと主張する発明が、STFが発見された発明との間で未解決の課題が一致又は重複していると考えられる場合には、意見書において、両発明の各々について未解決の課題を具体的に説明した上で、それらの課題が一致又は重複していることを意見書において主張しておいた方がよい。

## (2) 審査の効率性に基づく審査対象とすべき旨の主張

上記(1)に当てはめるのは難しい場合であっても、審査の効率性に基づく審査対象となるべき旨の主張を検討すべきである。例えば、審査基準に例示されている、その発明が補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明に該当するならば、その旨を主張する。その際には、補正前の請求項1に係る発明に対して追加された技術的特徴が課題ないし技術の関連性が低くないことを具体的に主張しておくことも有効であると考えられる。

以上のように、発明の単一性およびシフト補正に関して審査対象が拡張され、特に、請求項を補正する場合においては、従前のように補正前のSTFを有する請求項に係る発明又は最後にSTFの有無を判断した補正前の請求項に係る発明の発明特定事項に囚われない、より広い補正が認められるようになった。出願人にとっては、実際の製品やビジネスモデルを踏まえ、補正を含む積極的な権利化を推進していくことで、経営に資する特許権の適切な保護が可能になると期待される。

## 4. おわりに

審査基準の改訂により、発明の単一性、および、シフト補正の運用は、審査官の裁量に依存する部分が従前よりも大きくなった。改訂審査

基準では、「37条の趣旨に鑑み、発明の単一性の要件の判断や、審査対象の決定を必要以上に厳格に行うことがないようにする」と総論として宣言されている。審査実務においては、その総論を法趣旨とともに念頭においていただくことを期待する。そして、審査基準の各論で示されている審査対象とすべき例はあくまでも例であり、それらのみにとどまらず、広く審査していただくことを期待する。それが、特許庁における審査全体の効率化にも繋がるものであるし、産業界の発明の保護強化にも繋がっていくものと信じている。

最後に、出願人においては、本稿を改訂審査基準の理解の一助にして、自社の特許出願・中間処理業務へ活かしていただくことを願う次第である。

本稿は、2012年度特許第1委員会第4小委員会のメンバーである、豊田義元(日本電信電話・小委員長)、平松圭(和光純薬工業・小委員長補佐)、荒井慎一郎(日鉄住金総研)、石川真弓(三菱電機)、大野博樹(トッパン・フォームズ)、小林正胤(富士ゼロックス)、近藤慎一(共同印刷)、杉崎彰司(セイコーインスツル)、平準一(セイコーエプソン)、武井紀子(ロート製薬)、竹山啓之(カシオ計算機)、塚本悠希(デンソー)、藤村修(愛三工業)、森圭介(住友金属鉱山)が執筆した。

## 注 記

- 1) 特許庁、「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関する調査研究」、平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書  
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm#5002>
- 2) 第8回会合および第9回会合。資料は下記のHPから参照できる。  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm)



- 3) <http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/hatsumeikaitei.htm>
- 4) 特許庁，特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部 第2章 発明の単一性の要件  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun\\_i-2.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-2.pdf)
- 5) 「請求項1に係る発明」は，正確には，特許請求の範囲の最初に記載された発明（すなわち，請求項1が選択肢として表現されている場合においては，最初の選択肢を選んで把握される発明）を指す。
- 6) 特許庁，「発明の単一性の要件」，「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」等の審査基準改訂案に対する意見募集における意見の概要及び回答  
[http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shinsa\\_kaitei2536\\_kekka/kangae.pdf](http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shinsa_kaitei2536_kekka/kangae.pdf)
- 7) 審査基準（前掲注4）の事例26～28に例が記載されている。
- 8) 対比として，STFを探索する範囲（請求項1に連なる最初の一系列）であっても課題や技術的事項の関係が低い場合には探索を打ち切ってよいことになっているが，この場合はAND条件となっており（審査基準3.1.2.1(3)注2），実際に適用されるケースは非常に少ないと考えられる。
- 9) 例：請求項1にかかる発明が，「チタン合金を用いて軽量化したメガネフレームを有するメガネ（STF無し）」において，「プラスチック材料Xを用いて軽量化したレンズを有する，請求項1に記載のメガネ」の発明は，課題が「軽量化」で同じであるものの，当該「レンズ」が請求項1の「フレーム」との間で技術的特徴の関連性は低いと判断されうる（審査基準専門委員会第9回会合 資料4事例3）。
- 10) 特許庁，特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun\\_iii.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iii.pdf)
- 11) 仮に，新請求項7・8について補正前から存在していた場合，補正前に審査がなされていて補正後に新たな審査が実質不要であるならば，補正後にそのまま残しておいたとしても，審査対象外にはならない可能性が高いと考えられる。
- 12) 例えば，米国や中国では，マルチのマルチ従属は認められていない。
- 13) 従前の運用では，審査ハンドブック63.09の記載により，請求項1に係る発明にSTFが無い場合に，補正の方向性を示すために審査官がSTFを把握した請求項を拒絶理由通知に示していた。しかし，審査基準の改訂と同時に，審査ハンドブックの当該記載が廃止された。
- 14) パブリックコメントに対する回答（前掲注6）の項番67では，「拒絶理由通知にSTFを明記しなくても，拒絶理由通知の記載から，出願人がSTFを把握することが可能なことがある。したがって，明記されなかった場合であっても，シフト補正旨の拒絶理由が通知される場合もある。ただし，拒絶理由通知の記載から，最初に発見したSTFであると出願人が把握することが合理的であると考えられる技術的特徴を含むと考えられる発明に補正した場合は，シフト補正旨の拒絶理由は通知しない」旨が記載されている。（URL閲覧日は全て2013年7月31日）

（原稿受領日 2013年8月5日）