



## 現行日本特許審查制度之「shift 補正」規定簡介

季月刊號：No51 發刊日：2017/12/25 發行人：林志雄 撰文：林彥丞專利師

### 前言

眾所皆知，台灣專利法和專利審查基準（同時涵蓋對發明專利、新型專利及設計專利的規範）大幅度地參考了日本的特許法、實用新案法、意匠法及其審查基準。這導致許多台灣申請人在收到日本特許廳的拒絕理由通知（Office Action，以下簡稱 OA）時，也往往採用相同邏輯來修改申請專利範圍並提出答辯。

然而，以台灣發明專利和日本特許審查制度來說，在單一性的規定上有所不同。若申請人未能掌握此差異，收到日本 OA 後完全按照台灣案件的處理邏輯來修改申請專利範圍，可能會導致「shift 補正」的態樣，使得申請專利範圍的修正不被允許。以下，將針對現行日本特許審查制度之「shift 補正」規定進行簡介。

### 本文

所謂「shift 補正」，日文稱作「シフト補正<sup>1</sup>」，係日本特許審查中關於單一性的特別態樣，規定於特許法第 17 條第 2 項第 4 款。在介紹該法條之前，需先從單一性的基本法

<sup>1</sup> 日文的「補正」即中文的「修正」之意。



條，即特許法第 37 條及特許法施行細則第 25 條第 8 項，來從頭說明。

根據日本特許法第 37 條，兩項以上的發明，有技術上的關聯而屬於滿足發明單一性的一群發明時，可用同一份申請書提出專利申請。特許法施行細則第 25 條第 8 項，則定義了所謂技術上的關聯係指具有共同或者對應的特別技術特徵（Special Technical Feature，以下簡稱 STF），其中 STF 是對發明的先前技術有所貢獻（即相較先前技術具備新穎性及進步性）的技術特徵。

若僅檢視上述內容，會認為日本的單一性規定和台灣並無二致。然而，關鍵差異在於，特許法第 17 條第 2 項第 4 款進一步做出以下規定：「對申請專利範圍進行修正時，在該修正前收到的拒絕理由通知中已經判斷能否授予專利權的發明，和該修正後的申請專利範圍的記載事項所限定的發明，必須屬於滿足第 37 條規定的發明單一性要件的一群發明」。

具體而言，台灣發明專利進行實體審查時，僅針對同一申請專利範圍中的各請求項來進行滿足單一性要件與否之判斷。然而，在日本特許審查階段，收到 OA 或者拒絕查定後，如申請人欲提出申覆理由（針對拒絕查定則是提出不服審判）並修正申請專利範圍，「修正前」和「修正後」的兩組申請專利範圍，彼此之間仍需滿足單一性規定。不符合上述單一性規定的修正，即所謂的「shift 補正」，違反特許法第 17 條第 2 項第 4 款之規定。



根據日本特許審查基準第 4 部第 3 章的記載，特許法第 17 條第 2 項第 4 款的立法旨意在於審查效率及審查公平性的保障。若收到 OA 後，仍允許申請人過度地對申請專利範圍進行自由修正，則原 OA 中檢索到的引證文件將不能有效地適用於修正後的申請專利範圍，使審查員可能要重新檢索先前技術及修正審查架構，以致影響賦予專利權的速度，對於特許案件在申請階段的處理也有失公允。

### 日本特許審查基準之記載案例

以下，將介紹日本特許審查基準第 4 部第 3 章所記載之案例，來幫助讀者更清楚理解 shift 補正的態樣。

#### [例 1]

##### [修正前申請專利範圍]

1. 一種攜帶電話機，具有：  
TV 播送及接收手段；以及  
記錄手段，將接收到的 TV 播送資料進行壓縮並記錄。

##### [修正後申請專利範圍]

1. 一種攜帶電話機，具有：  
TV 播送及接收手段；以及  
記錄手段，將接收到的 TV 播送資料對應播送內容而改變壓縮率進行壓縮並記錄。

2. 一種攜帶電話機，可接收緊急警報播送，具有：

##### TV 播送及接收手段；以及



電源控制手段，在待機時對該 TV 播送及接收手段間歇地供給電源。

在[例 1]中，引證 1 記載了一種攜帶電話機，具備 TV 播送及接收手段；引證 2 記載了一種攜帶資訊機器，具備記錄手段，將圖像資料進行壓縮並記錄。因此，第 1 次 OA 中審查員係根據引證 1、2 而主張請求項 1 不具進步性。

在修正前請求項 1 和修正後請求項 1 的共同技術特徵中，「一種攜帶電話機，具有：TV 播送及接收手段」相較於引證 1 對先前技術並不具有貢獻，故不屬於 STF；不過「一種攜帶電話機，具有：TV 播送及接收手段；以及記錄手段，將接收到的 TV 播送資料進行壓縮並記錄」相較於申請時通常知識以及引證 1、2 對先前技術具有貢獻，故屬於 STF。因此，修正前請求項 1 和修正後請求項 1 滿足單一性之要件。

另一方面，修正後請求項 2 和修正前請求項 1 不具有共同 STF，不滿足單一性之要件。亦即，修正後請求項 2 視為「shift 補正」。

因此，在第 2 次 OA（即最後 OA<sup>2</sup>）中，將會載明知修正後請求項 1 的審查結果，並載明修正後請求項 2 違反日本特許法第 17 條第 2 項第 4 款之規定。

## [例 2]

### [修正前申請專利範圍]

1. 一種速乾性的噴墨印表機用墨水，具有特定成分 X。

<sup>2</sup> 「shift 補正」將導致審查員發出最後拒絕理由通知（最後 OA）。



2. 一種噴墨印表機，具有可調節墨水滴量之特殊形狀的噴嘴。

[修正後申請專利範圍]

~~1. 一種速乾性的噴墨印表機用墨水，具有特定成分 X。~~

21. 一種噴墨印表機，具有可調節墨水滴量之特殊形狀的噴嘴。

在[例 2]中，修正前請求項 1 具有「特定成分 X」之 STF，但修正前請求項 2 不具有該 STF，故修正前請求項 1、2 已不滿足單一性要件。因此，第 1 次 OA 中僅修正前請求項 1 作為審查對象，載明修正前請求項 1 不具進步性的理由，且載明修正前請求項 1、2 不滿足單一性要件。

由於修正後請求項 1 和修正前請求項 2 內容完全相同，故修正前請求項 1 仍不滿足單一性要件，導致修正後請求項 1 仍非審查對象。據此，申請人將受到第 2 次 OA（即最後 OA），其載明違反日本特許法第 17 條第 2 項第 4 款規定的拒絕理由。

[例外情況]

若修正前的申請專利範圍中原本就不存在 STF，則修正前和修正後的申請專利範圍不可能存在共同 STF。此時將視為例外情況，審查員仍會對修正後的申請專利範圍進行審查。



## 結論

綜上所述，台灣發明專利審查對於單一性的審查尺度比日本特許審查更為寬鬆。由於日本特許審查中存在關於「shift 補正」的特殊規定，台灣申請人在收到 OA 或者拒絕查定後，欲進行申請專利範圍的修正並提出答辯或者不服審判時，務

必仔細確認修正前後的申請專利範圍是否滿足單一性規定。

需特別注意者，在修正申請專利範圍時，如刪除其餘請求項，僅保留不具單一性而未被審查的請求項，勢必會造成「shift 補正」，違反日本特許法第 17 條第 2 項第 4 款之規定，務請留心。

## 參考資料

日本特許法（2017 年 5 月 30 日施行版本）

日本特許法施行細則（2017 年 5 月 19 日施行版本）

日本特許審查基準（2015 年 9 月施行版本）