

61.01

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願の取扱い

1. 平成23年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願について¹

(1) 特許法第30条第2項の規定の適用要件

特許法第30条第2項の規定の適用要件は、以下の要件1及び2である。特許法第30条第3項に規定された「証明する書面」によって以下の要件1及び2が満たされることが証明されなければならない。

要件1 発明が公開された²日から6月以内に特許出願をしたこと

要件2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が公開され、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

なお、「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」（本項目61.01では以下、「平成23年改正法対応手引き」という。）には、「証明する書面」として、以下の一定の書式が記載されている（「証明する書面」の詳細については「平成23年改正法対応手引き」の「3.」を参照のこと。）。

¹ 平成23年改正特許法第30条の適用対象となる特許出願

- ・ 通常の出願
 - 出願日が平成24年4月1日以降のもの
- ・ 分割出願／変更出願／実用新案登録に基づく特許出願
 - 原出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの
- ・ パリ条約の優先権主張を伴う出願
 - 優先権主張を伴う出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの
- ・ 国内優先権主張を伴う出願
 - 原則として*、優先権主張の基礎出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの
 - * 基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（明細書等）に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの

² 本項目61.01では、「特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った」ことを「公開された」又は「公開した」という。

出願人による証明書

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書

1. 公開の事実

- ① 公開日
- ② 公開場所
- ③ 公開者
- ④ 公開された発明の内容（証明する対象を特定し得る程度に記載）

2. 特許を受ける権利の承継等の事実

- ① 公開された発明の発明者
- ② 発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者（行為時の権利者）
- ③ 特許出願人（願書に記載された者）
- ④ 公開者
- ⑤ 特許を受ける権利の承継について（①の者から②の者を経て③の者に権利が譲渡されたこと）
- ⑥ 行為時の権利者と公開者との関係等について（②の者の行為に起因して、④の者が公開をしたこと等を記載）

上記記載事項が事実と相違ないことを証明します。

平成〇年〇月〇日

出願人〇〇〇 ㊞

(2) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用の可否についての判断

(i) 判断時期

出願人が特許法第 30 条第 2 項の規定の適用を受けることができるものであることを証明しようとした公開された発明は、同項の規定が適用できない場合には、本願発明の新規性・進歩性を否定する証拠となり得ることから、原則として、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

ただし、出願人が証明しようとした公開された発明を引用例とせずに拒絶査定できると見込まれる場合には、この規定の適用の可否を判断しなくてもよい。

(ii) 判断手順

「平成 23 年改正法対応手引き」に記載の一定の書式に従って「証明する書面」（出願人による証明書）が作成され、特許出願の日から 30 日以内に提出された場合には、原則として要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたものと判断する¹。

ただし、「平成 23 年改正法対応手引き」に記載の一定の書式に従った「証明する書面」が提出されていても、出願前に公開された発明が特許法第 30 条第 2 項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、同項の適用を認めずに、その出願前に公開された発明を根拠として特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知することが

¹ 特許法第 30 条第 3 項では「証明する書面」の内容や形式には、決まったものはないことから、「平成 23 年改正法対応手引き」に記載の一定の書式に従っていない「証明する書面」が提出されている場合もある。その場合には、当該提出された「証明する書面」によって要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたか否かを判断する。「平成 23 年改正法対応手引き」に記載の一定の書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載されていれば、要件 1 及び 2 を満たすことについて証明されたと判断する。

できる。

上記の拒絶理由通知への応答時等に、出願人から、特許出願の日から 30 日以内に提出した「証明する書面」に記載した事項が事実であることを裏付けるための補充資料（客観的証拠資料や第三者による証明書等）が意見書又は上申書等を通じて提出される場合があるが、その場合には、特許出願の日から 30 日以内に提出された「証明する書面」に記載の事項の範囲内でその補充資料を参酌して、要件 1 及び 2 を満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

(3) 特許法第 30 条第 1 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 及び 2 である。

要件 1 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

（注）特許法第 30 条第 1 項の規定の適用が受けられることを示す証拠が拒絶理由通知への応答時等に提出されることがある。その場合には、提出された証拠等に基づいて特許法第 30 条第 1 項の規定の適用の可否について判断する。

(4) 留意事項

(i) 拒絶理由通知・拒絶査定をする際の留意点

特許法第 30 条の規定の適用を認めずに、その適用を受けようとした発明を引用して拒絶理由通知・拒絶査定をする場合には、特許法第 30 条の規定の適用を認めない理由を明記する。

(ii) 特許査定をする際の留意点

審査ハンドブック 6 4. 0 1 「特許査定起案時の注意」の「3. 特許法第 30 条の新規性の喪失の例外」を参照。

(iii) 公開された発明が複数存在する場合に「証明する書面」の提出を省略できる発明について

公開されたある発明（先に公開された発明）についての特許法第 30 条第 2 項の規定の適用申請を伴う特許出願を審査するにあたっては、拒絶理由通知で特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する証拠として用いた発明（引用発明）について、出願人から、その引用発明は「証明する書面」を提出していなくても新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であるとの主張が、意見書や上申書等でなされる場合がある。

この場合、その引用発明が、「平成 23 年改正法対応手引き」の「4. 公開された発明が複数存在する場合」に示す「証明する書面」の提出を省略することができる発明に該当することが証明されたか否かを判断する。そして、その証明がなされたと認められ、かつ、先に公開された発明について適正に特許法第 30 条第 2 項の規定の適用を受けるための手続が行われていた場合に限り、その引用発明は特許法第 29 条第 1 項各号のいずれにも該当しなかったものとして取り扱う。

(参考)「平成 23 年改正法対応手引き」

4. 公開された発明が複数存在する場合

権利者が発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合など、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合において第 2 項の規定の適用を受けようとするときは、それぞれの公開された発明について第 2 項の規定の適用を受けるための手続（[2.]の(a)～(c)、以下「手続」といいます。）をする必要があります。

ただし、上記複数存在する発明のうち、手続を行った発明の公開以降に公開された発明であって、以下の 1. 又は 2. の条件を満たすものについては、「証明する書面」の提出を省略することができます。

【条件】

1. 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った発明の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明
2. 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明

(5) 参考にすべき資料

- ・「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」
- ・「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についての Q & A 集」

2. 平成 23 年改正前の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願について

(1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件は、以下の要件 1～3 である。特許法第 30 条第 4 項に規定された「証明する書面」によって以下の要件 1～3 が満たされることが証明されなければならない。

要件 1 発明を公開した日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 発明の新規性喪失の事由が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項に規定された公開であること

要件 3 特許を受ける権利を有する者が公開し、その者が特許出願をしたこと

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

なお、「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」（平成 22 年 3 月改訂

版公表) (本項目 61.01 では以下、「平成 22 年改訂版手引き」という。)に記載の一定の書式に従って提出される「証明する書面」とは、「平成 22 年改訂版手引き」に記載された書面 A (一定の書式に従った出願人による証明書)を指す。

(2) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用の可否についての判断

(i) 判断時期

出願人が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けることができるものであることを証明しようとした公開された発明は、同項の規定が適用できない場合には、本願発明の新規性・進歩性を否定する証拠となり得ることから、原則として、審査に着手する際にこの規定の適用の可否を判断する。

ただし、出願人が証明しようとした公開された発明を引用例とせず拒絶査定できると見込まれる場合には、この規定の適用の可否を判断しなくてもよい。

(ii) 判断手順

「平成 22 年改訂版手引き」に記載の一定の書式に従った書面 A が作成され、特許出願の日から 30 日以内に提出された場合には、原則として、要件 1~3 を満たすことについて証明されたものと判断する¹。

ただし、「証明する書面」として書面 A が提出されていても、出願前に公開された発明が特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用を受けることができる発明であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、同項の適用を認めずに、その出願前に公開された発明を根拠として特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知することができる。

上記の拒絶理由通知の応答時等に、出願人から、特許出願の日から 30 日以内に提出した書面 A に記載した事項が事実であることを裏付けるための書面 B (客観的証拠資料や第三者による証明書等)が意見書又は上申書等を通じて提出される場合があるが、その場合には、書面 A に記載の事項の範囲内でその提出された書面 B を参酌して、要件 1~3 を満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

(3) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件は、以下の要件 1 及び 2 である。

要件 1 発明が公開された日から 6 月以内に特許出願をしたこと

要件 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公開されたこと

¹ 書面 A において従来求めていた「添付の書面」欄の記載は不要。

また、特許法第 30 条第 4 項では「証明する書面」の内容や形式には、決まったものはないことから、書面 A と異なる様式の「証明する書面」が提出されている場合もある。その場合には、その「証明する書面」によって要件 1~3 が証明されたか否かを判断する。この点、「平成 22 年改訂版手引き」に記載の一定の書式に従った書面 A と同程度の内容が記載されていれば、要件 1~3 を満たすことについて証明されたと判断する。

以上の適用要件のうち、いずれか一つでも満たさない場合には適用を認めない。

(注) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用が受けられることを示す証拠が拒絶理由通知への応答時等に提出されることがある。その場合には、提出された証拠等に基づいて特許法第 30 条第 2 項の規定の適用の可否について判断する。

(4) 留意事項

1. (4) 参照。

3. 平成 11 年 12 月 31 日以前の特許出願について

(1) 特許法第 30 条第 1 項又は第 3 項の規定の適用要件

2. (1)に記載の要件 1～3 に加えて「要件 4 公開した発明が特許出願に係る発明であること」も適用要件である。

(2) 特許法第 30 条第 2 項の規定の適用要件

2. (3)に記載の要件 1 及び 2 に加えて「要件 3 公開された発明が特許出願に係る発明であること」も適用要件である。

参考判決

1. パリ条約による優先権主張を伴った出願と特許法第 30 条の適用の関係が示された事例

『日本国を第二国出願とする優先権主張を伴う特許出願については、同項に規定する「特許出願」の日は、日本国においてなされた特許出願の日を意味すると解するのが相当であって、パリ条約 4 条を根拠としてこれと異なる解釈をする余地はないというべきである。』

(参考：東京高判平 9. 3. 13 (平 7 (行ケ) 148))

2. 第 30 条第 2 項に規定された「意に反して」の考え方が示された事例

『特許法第 30 条第 2 項の規定は・・・共同発明者の一部や発明協力者が発明を公表したような場合には、共同発明者間、あるいは発明協力者との間で、秘密保持契約を締結するなど、発明の公表を制約する合意が存在しない限り、同項に該当するものということとはできない。』

(参考：東京地判平 17. 3. 10 (平 16 (ワ) 11289))

平成 23 年改正前の特許法第 30 条の適用対象となる特許出願についての参考判決

1. 特許公報による公開は特許法第 30 条第 1 項に規定された「刊行物に発表」に該当しないことが示された事例

『特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願した結果、その発明が公開特許公報に掲載されることは、特許法三〇条一項にいう「刊行物に発表」することには該当しないものと解するのが相当である。けだし、同法二九条一項のいわゆる新規性喪失に関する規定の例外規定である同法三〇条一項にいう「刊行物に発表」とは、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ、公開特許公報は、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁長官が手続の一環として同法六五条の二の規定に基づき出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。そして、この理は、外国における公開特許公報であっても異なるところはない。』（参考：最判平 1. 11. 10（昭 61（行ツ） 160））

2. 特許を受ける権利を有する者と公開者とが異なる場合の考え方が示された事例

『特許法第 30 条第 1 項にいう「特許を受ける権利を有する者が・・・文書をもって発表する」とは、特許を受ける権利を有する者が主体的にその発明について発表行為（公表行為）をしたものと社会通念上認め得る場合をいうものと解するのを相当とし・・・発明者自らが発表しないにもかかわらず、なお主体的に発表したといい得るためには、発明者の名前において発表したときのように、発明者が自ら発表したものと同視し得る場合でなければならず、特許を受ける権利を有する者が、単に「発明の発表を監督管理できる状態」にすぎない場合には、特許法第 30 条第 1 項にいう「発表」には当たらないことは明らかである。』（参考：東京高判平 4. 3. 16（平 3（行ケ） 158））

61.02

**発明の単一性の要件及び第17条の2第4項の要件の審査における
「審査が実質的に終了している発明」の考え方**

発明の単一性の要件（第37条）は、拒絶理由（第49条）ではあるが、無効理由（第123条）とはされていない。これは、第37条が出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願とすべきであったという手続き上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。

このような事情に鑑み、「発明の単一性の要件」の審査基準（第I部第2章）は、単一性の要件を問わずに審査対象とする発明として「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」を掲げている。¹

「審査が実質的に終了している発明」は、審査基準で明確に説明されていないため、その考え方を、以下のとおり明確化することとする。

「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準（第III部第II節）における「審査が実質的に終了している発明」についても、同様の考え方を適用する。

1. 「審査が実質的に終了している発明」の基本的な考え方

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や判断・起案を必要とすることなく、他の発明について審査することが可能である場合には、当該他の発明は、「審査が実質的に終了している発明」と判断する。

実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とするか否かは、出願の属する技術分野に応じて、案件ごとに、追加的に行う必要がある先行技術調査や判断・起案に要する実質的な労力を考慮して決定する。

2. 「審査が実質的に終了している発明」に該当する例

以下に、「審査が実質的に終了している発明」に該当する例を示す。ただし、これらはいくまで例であり、これら以外であっても、上記1.に示した基本的な考え方に従って、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく、審査することが可能である発明は、「審査が実質的に終了している発明」に該当する。

¹ 審査基準第I部第2章 4.2⑤及び4.4②

下記(1)～(5)のいずれかに該当する発明は、通常、先行技術との関係についての審査²（新規性・進歩性等）が実質的に終了しているといえるため、先行技術との関係以外の審査（記載要件等）も実質的に終了していれば、「審査が実質的に終了している発明」であるといえる。

ここで、先行技術との関係以外の審査（記載要件等）が実質的に終了しているか否かについては、上記 1. に示した基本的な考え方に従い、追加的に行う必要がある判断・起案に要する実質的な労力を考慮して決定する。なお、審査対象の発明について先行技術との関係以外の審査（記載要件等）を行えば、下記(1)～(5)の発明についても先行技術との関係以外の審査（記載要件等）は実質的に終了している場合が多いと考えられる。

したがって、下記(1)～(5)の発明は、通常、「審査が実質的に終了している発明」として審査対象に加える。

(1) 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

こうした発明の場合は、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）において、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要としないことが通常であるから、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）は実質的に終了しているといえる。

「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」には、「審査対象とした発明とカテゴリー表現上の差異があるだけの他の発明」³のほか、審査対象とした発明と同一カテゴリーの他の発明であって表現上の差異があるだけのものも含む。⁴

(2) 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ないもの

審査対象とした発明との差異が、周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等のみであって新たな効果を奏しない発明の場合は、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）において、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要としないことが通常であるから、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）は実質的に終了しているといえる。⁵

(3) 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な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

² ここで言う「先行技術との関係についての審査」は、「特許要件」のうちの新規性、進歩性、29条の2、39条を含み、29条1項柱書の要件や32条を含まない。

³ 審査基準第I部第2章4.2⑤を参照。また、審査基準の事例35の請求項3と請求項6の関係を参照。

⁴ 審査基準の事例36参照。事例36における請求項6,7に係る発明は、請求項1に係る発明に対し、同一カテゴリーの発明で表現上の差異があるだけの発明である。

⁵ 審査基準の事例36における請求項2（審査対象）と請求項3（審査が実質的に終了している発明）の関係は、事例中に明示されていないものの、類型(2)に該当する。

審査対象とした発明「X+Y」を審査した結果、その発明に新規性または進歩性がないことが判明した場合は、この結果に基づいて、その発明を包含する広い概念の発明である「X」にも新規性または進歩性がないとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく得られることが通常である。この場合における「X」の発明は、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）が実質的に終了しているといえる。⁶

- (4) 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及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

例⁷：

- 請求項 1：A 構造を備えた自転車（※特別な技術的特徴を有しない）
 請求項 2：A 構造及び B 構造を備えた自転車（※特別な技術的特徴を有しない）
 請求項 3：A 構造、B 構造及び C 構造を備えた自転車（※特別な技術的特徴を有する）
 請求項 4：A 構造及び C 構造を備えた自転車

（説明）

請求項 3 に係る発明を審査した結果、「C 構造を備えた自転車」との発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した場合は、請求項 4 に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく得られるから、請求項 4 に係る発明は、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）が実質的に終了しているといえる。

- (5) 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

例⁷：

- 請求項 1：A 構造を備えた自転車（※新規性がなく、特別な技術的特徴を有しない。）
 請求項 2：A 構造及び B 構造を備えた自転車（※特別な技術的特徴を有する）
 請求項 3：A 構造で使用されるパイプ内径を a～b mm とする請求項 1 に記載の自転車

⁶ 類型(3)は、審査基準の事例 31 に例示されている。事例 31 において「請求項 4-1」「請求項 5-4-1」「請求項 5-1」について実質審査終了としている理由は、審査対象とした「請求項 4-2(-1)」や「請求項 5-4-2(-1)」(いずれも狭い概念の発明)についての進歩性欠如が判明しているためである。

⁷ 「4.2 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」に示されている[審査対象の決定手順]①～③により審査対象とする発明（「特別な技術的特徴の有無を判断した発明(a)」及び「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(b)」)に該当しない発明であっても、「審査が実質的に終了している発明」に該当する発明は、[審査対象の決定手順]⑤により審査対象に加える。

(説明)

審査対象とした請求項 1 に係る発明との差異である、請求項 3 に係る発明におけるパイプ内径の特定が、「技術の具体的適用に伴う設計変更」または「数値範囲の最適化又は好適化」であり、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場合には、請求項 3 に係る発明が進歩性を有しないとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく得られるから、請求項 3 に係る発明は、先行技術との関係についての審査（新規性・進歩性等）が実質的に終了しているといえる。

3. その他の留意点

上記 2. で示した(1)～(5)の発明は、通常、「審査が実質的に終了している発明」として審査対象に加えるが、上記 2.(1)～(5)以外の発明については、出願人から「審査が実質的に終了している発明」としなかったことについての意見が提出されたとしても、必ずしも、その意見に基づき審査対象を変更する必要はない。

61.03

最初の発明を含む発明群が複数ある場合の発明の単一性の要件の適用について

通常の出願は、特許請求の範囲の最初に記載された発明が一つの技術的特徴を有し、この特徴によって下位の請求項に係る発明と連関する一群の発明を構成していることが多い。

しかし、特許請求の範囲の最初に記載された発明が複数の異なる技術的特徴を有し、その複数の技術的特徴のそれぞれによって他の請求項に係る発明と連関している出願もある。こうした出願は、特許請求の範囲の最初に記載された発明からみて、単一性を満たす発明群が複数把握されることになる。

こうした出願の取扱いを次の検討事例を用いて以下のとおり明確化する。¹

検討事例：

請求項 1： X + Y

請求項 2： X + α

請求項 3： Y + β

請求項 1 に係る発明「X + Y」と請求項 2 に係る発明「X + α 」の間には同一の「技術的特徴 X」があり、請求項 1 に係る発明「X + Y」と請求項 3 に係る発明「Y + β 」の間には同一の「技術的特徴 Y」がある。

明細書等には、「技術的特徴 X」も「技術的特徴 Y」も新規なものである旨が記載されており、両者とも外形的に「特別な技術的特徴」と認定できる（X と Y とを結合した点「X + Y」が特別な技術的特徴とは認定できない）とともに、少なくともいずれか一方は、事後的にも「先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴」であることが判明すると想定する。（すなわち、審査基準第 I 部第 2 章 4. 2 の「最初の発明が特別な技術的特徴を有しない場合」の例外規定が適用されるケースではない。）

1. 単一性の要件の適用について

検討事例においては、請求項 1 に係る発明を基準にして、請求項 1 と請求項 2 とが特別な技術的特徴で連関する第一の発明群を形成すると同時に、請求項 1 と請求項 3 とが別の特別な技術的特徴で連関する第二の発明群を形成する。しかし、請求項 1 ～ 3 に係る発明は全体としては一群の発明を形成していない。

¹ 審査基準第 I 部第 2 章の事例 26 と類似の例である。

特許法第37条は「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる」と規定しており、二以上の発明を含む特許出願が単一性の要件を満たすためには、その特許出願の特許請求の範囲に記載したすべての発明が全体として「一群の発明」を構成している必要がある。委任省令（施行規則第25条の8）においても、「二以上の発明（注：一の願書で出願されたすべての発明である）が、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、単一の一般的発明概念を形成するように関連しなければならない」旨を規定している。

これを特別な技術的特徴による関連という観点から見ると、特許請求の範囲に記載したすべての発明が、一つの特別な技術的特徴によって関連していなければならないということである。（審査基準第I部第2章2.2でも「発明の単一性は、一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他のすべての発明のそれぞれの特別な技術的特徴が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する」として、一の出願のすべての発明が一つの特別な技術的特徴によって関連しなければならないことを示している。）

このように、特許請求の範囲に記載したすべての発明が、一つの特別な技術的特徴によって関連して、全体として単一性を満たす一群の発明を形成していない出願は、単一性違反となる。複数の発明群がそれぞれ異なる特別な技術的特徴によって部分的に関連しているからといって、その出願が単一性の要件を満たすとすることはできない。したがって、検討事例は、単一性の要件を満たさない。

2. 単一性違反の場合に審査対象とする発明群の決定

審査基準（第I部第2章4.1（1））は、単一性の要件を満たさない出願であっても、特許請求の範囲の最初に記載した発明との間で単一性を満たす発明群を、単一性要件以外の要件についての審査対象とすることとしている。

したがって、まず、最初の発明（請求項1に係る発明）について先行技術に対する貢献をもたらす可能性の高い技術的特徴（例えばX）を特定し、請求項1に係る発明（X+Y）と、当該特別な技術的特徴（X）によって関連する他の発明（請求項2：X+α）とを審査対象として選択する。²

他方、最初の発明との間で単一性を満たす発明群が複数ある場合（XとYのいずれもが特別な技術的特徴と認められうる場合）に、いずれの発明群を審査対象とするかは、審査基準で明定されておらず、基本的に審査官が決定しうる事項と考えられるから、いずれか適切と考えられる方を選択する。

なお、双方を審査対象とすることはしない。上記1で述べたように、一の出願のすべての発明が一つの特別な技術的特徴によって関連しなければならないという単一性の趣旨からすれば、いずれか一つの特別な技術的特徴で関連している発明群のみを審査対象とすること

² 当初の審査対象とした請求項2に係る他の発明（X+α）の審査を開始した後に、その技術的特徴Xが特別な技術的特徴でないことが判明した場合は、他の技術的特徴（Y）で関連する発明（Y+β）を審査対象に変更する。その場合、請求項2に係る発明の審査を既に開始したという理由で、請求項2に係る発明が「審査が実質的に終了した発明」に該当することはない。

が適切であるからである。また、審査基準が単一性違反の出願については単一性を満たす発明群のみを審査対象とすることとしている理由は、一つの願書で出願しうる発明を所要の範囲に制限する単一性の趣旨を考慮したものであり、この点からもいずれか一つの発明群のみを審査対象とすることが適切である。(ただし、その結果、実質審査終了の発明を審査対象に加えることはありうる。)

3. 起案文例

上記1に基づいて単一性違反と判断し、上記2に基づいて請求項1と請求項2に係る発明を審査対象として審査を行ったケースについて、起案文例を示す。

(具体的理由の説示：例えば、発明3が、発明1と発明2に共通の技術的特徴「X」を有しないことを指摘。)

したがって、特許請求の範囲に記載された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とはいえない。

よって、この出願の特許請求の範囲に記載された発明は、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから、この出願は特許法第37条に規定する要件を満たさない。

なお、この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項3に係る発明については特許法第37条以外の要件についての審査を行っていない。

注：検討事例のようなケースでは、請求項1に係る発明を基準にして単一性違反を指摘する文例とするよりも、請求項1～3に係る発明のすべてが単一性を満たす一群の発明を構成しないことを単一性違反の理由として指摘するほうが、法令の規定振りと整合するから、上記のような文例とした。

6 1 . 0 4

審査用メモ

特実審査周辺システム上の「審査用メモ」は、原則、「発明の名称の職権訂正データ」を記載するために使用する（5 1 . 0 1 参照）。

※その他、「審査用メモ」には、早期審査の非選定通知書のイメージデータも蓄積される。

（注）

「審査用メモ」は、特許法第186条に規定される特許に関する書類と取り扱われ、閲覧の対象となっている。

[参考]

特許査定の際に本願発明と先行技術との対比判断結果について記載する場合は、「特許メモ」を使用する（6 4 . 0 4 参照）。