

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 の制度・運用の概要

I. 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の制度・運用の沿革

1. 単一性の規定の導入

特許法（昭和34年法律第121号）の昭和62年法改正において改善多項制が導入された際、二以上の発明を一の願書で特許出願できる範囲を明らかにするために、出願の単一性の規定が設けられた。また、それに併せて、「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準」が作成され、その中で出願の単一性についての運用基準が示された¹。

2. 発明の単一性の要件に関する制度改正

昭和62年改正法における単一性の制度は、全ての請求項に記載された発明のそれぞれについて他の請求項に記載された発明との間で発明の関連性を判断する必要があったため、請求項数が増えるに従って負担が増加し、適切な対応が困難になっていた²。また、特許請求の範囲に最初に記載されている発明（主発明）との関係で発明の単一性の要件を判断するPCTやEPOの制度と調和させることにより、国際的な出願をする際の明細書の作り替えによる出願人の負担を軽減する必要性も指摘されていた³。

そこで、平成15年に、特許請求の範囲に最初に記載されている発明（主発明）との関係で発明の単一性の要件を判断するPCT等における発明の単一性の規定との調和を図るために、同一の又は対応する特別な技術的特徴（STF⁴）を有する関係にある発明が発明の単一性の要件を満たすとする法令改正が行われた。また、これを受けて、特許請求の範囲に最初に記載されている発明、すなわち、請求項1に係る発明との関係で発明の単一性の要件を判断すると共に、まとめて先行技術調査・審査を行うことが合理的である場合には、請求項1に従属している最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲については発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする審査基準改訂が行われた。

¹ この運用基準に基づいて、平成12年に「出願の単一性の要件」の審査基準が作成された。

² 産構審知的財産政策部会第3回特許制度小委員会の資料7を参照。

³ 産構審知的財産政策部会第4回特許制度小委員会の資料3を参照。

⁴ 「特別な技術的特徴」の英訳「Special Technical Features」の頭文字。

3. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する制度改革等

平成18年に、補正制度の国際調和を進め、かつ、各出願間の取扱いの公平性を担保する観点から、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）を禁止する制度改革が行われ⁵（平成19年4月1日施行）、それに伴い、平成19年に「発明の単一性の要件」の審査基準の改訂及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の作成が行われた。

「発明の単一性の要件」及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準においては、特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項1に係る発明）に特別な技術的特徴（S T F）が無い場合には発明の単一性の要件を満たさないとの原則は変更することなく、出願人間の公平の観点から、例外的に発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象（以下、単に「審査対象」という。）とする範囲を決定する手順について、詳細に定めた。

Ⅱ. 発明の単一性の要件に関する制度・運用の概要

1. 発明の単一性の制度

発明の単一性の要件は、特許法第37条及び特許法施行規則第25条の8において規定されている。

特許法第37条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關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。

特許法施行規則第25条の8

- 1 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的關係とは、二以上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ことにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的關係をいう。
- 2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

⁵ 平成18年2月産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度の在り方について」報告書においては、サンプル調査の結果、平成16年4月以降の出願においてシフト補正が行われた割合は約7.2%であると推測されている。

- 3 第一項に規定する技術的關係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

2. 発明の単一性の要件の趣旨

相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一つの願書で出願できるものとすれば、出願人による出願手続の簡素化・合理化、第三者にとっての特許情報の利用や権利の取引の容易化が図られるとともに、特許庁にとってはまとめて効率的に審査を行うことが可能となる。こうした観点を踏まえ、第37条は、別出願ともなし得る異なる二以上の発明について、一の願書で出願できる範囲を規定したものである（「特許・実用新案審査基準第Ⅰ部第2章 1. 1 特許法第37条の規定の趣旨」を参照。）。

3. 発明の単一性の要件に違反したときの法的効果

発明の単一性の要件を満たさないことは、拒絶理由である（特許法第49条第4号）が、無効理由とはされていない（同法第123条）。これは、同法第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（「特許・実用新案審査基準第Ⅰ部第2章 4.4 留意事項（2）」を参照）。

4. 「発明の単一性の要件」の審査基準の概要

（1）発明の単一性の要件の判断

発明の単一性の要件は、特許請求の範囲に記載された二以上の発明が「同一の」又は「対応する」特別な技術的特徴（S T F）を有するか否かで判断する。

「特別な技術的特徴」（S T F）とは発明の「先行技術に対する貢献」を明示する技術的特徴をいい（特許法施行規則第25条の8）、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに発見された先行技術に基づいて把握される。

二以上の発明が、「同一の」特別な技術的特徴（S T F）を有している場合は、発明の単一性の要件を満たす。また、二以上の発明の間で、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若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴（S T F）が相補的に関連している場合は、それぞれの発明が「対応する」特別な技術的特徴を有しているといえるから、発明の単一性の要件を満たす。

(2) 審査の進め方

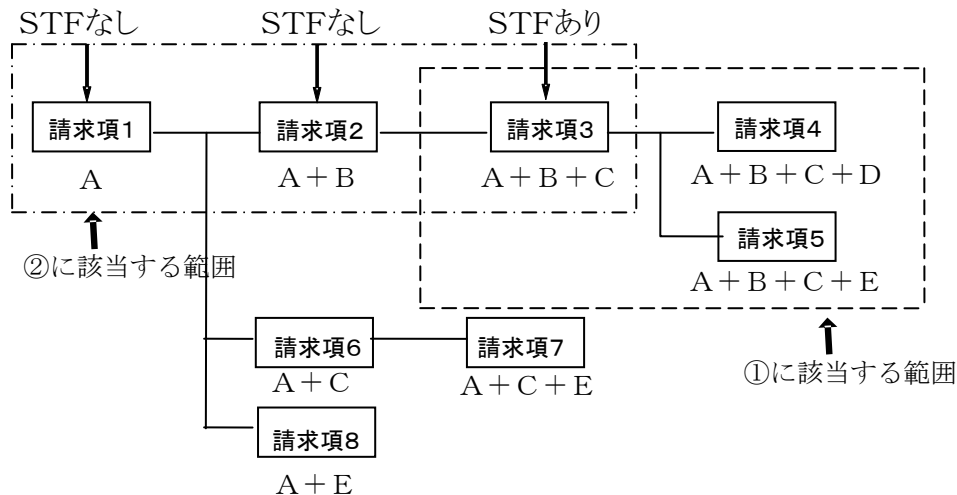
特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項 1 に係る発明）と他の発明との間で単一性の要件を満たす発明を審査対象とする。

特許請求の範囲に最初に記載された発明（請求項 1 に係る発明）が特別な技術的特徴を有する場合には、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明が審査対象となる。

一方、特許請求の範囲に最初に記載された発明（請求項 1 に係る発明）が特別な技術的特徴（S T F）を有しない場合には、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。しかし、一定の条件を満足する発明（下記の【参考 1】を参照。）については、例外的に、単一性の要件を問わないこととする。

【参考 1】

- ①特許請求の範囲に最初に記載された発明（請求項 1 に係る発明）に従属する最初の一系列の発明において最初に発見された特別な技術的特徴（S T F）を有する発明の発明特定事項をすべて含む発明、
- ②当該特別な技術的特徴（S T F）を有する発明を発見するまでにその有無を判断した発明、
- ③ ①～②の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、を審査対象とする。



(3) 留意事項

審査対象となる発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明や、特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で発明の単一性の要件を満たすか否かが簡単には判別できない発明については、発明の単一性

の要件を必要以上に厳格に適用することがないようにする。

Ⅲ. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正に関する制度・運用の概要

1. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する制度

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。）については、特許法第17条の2第4項において規定されている。

特許法第17条の2

1～3 （略）

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5～6 （略）

2. シフト補正を禁止する制度の趣旨

一の願書で特許出願することができる発明は、発明の単一性の要件を満たす範囲に制限されている(特許法第37条)。しかしながら、拒絶理由を通知した後に、特許請求の範囲についてこのような制限を超える自由な補正が認められると、拒絶理由通知後の審査において、それまでに行った先行技術調査・審査の結果を有効に活用することができず、先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正がされる場合がある。このような補正がされると、迅速・的確な権利付与に支障が生じるばかりでなく、出願間の取扱いの公平性も十分に確保されないこととなるため、拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正に関しても、一の願書で特許出願することができる発明の範囲についての制限と同様の制限を設けることとした(「特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅱ節2. 17条の2第4項の規定の趣旨」を参照)。

3. シフト補正を行ったことによる法的効果

シフト補正は、拒絶理由であるが(特許法第49条第1号)、無効理由とはされていない(同法第123条)。これは、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、補正後の発明について審査を受けるためには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、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（「特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅱ節 5.（4）」を参照）。

4. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の概要

（1）シフト補正の判断

特許請求の範囲についての補正がシフト補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たしているか否かにより判断する。

（2）審査の進め方

シフト補正か否かの判断は、発明の単一性の要件と同様の判断手法により行う。

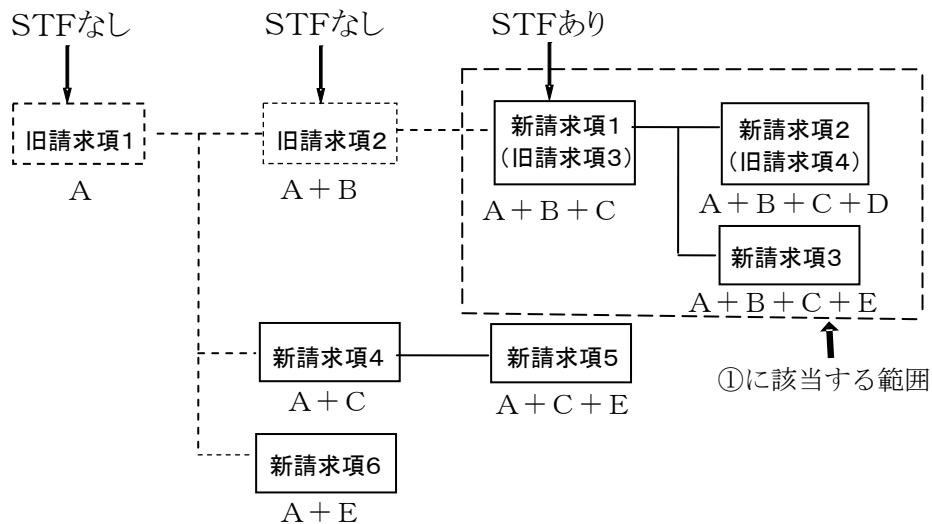
具体的には、補正前の特許請求の範囲に最初に記載された発明（補正前の請求項 1 に係る発明）が特別な技術的特徴（S T F）を有する場合には、当該特別な技術的特徴（S T F）と同一の又は対応する特別な技術的特徴（S T F）を有する補正後の発明が審査対象となる。

一方、補正前の特許請求の範囲に最初に記載された発明（補正前の請求項 1 に係る発明）が特別な技術的特徴（S T F）を有しない場合には、当該発明と補正後の発明との間で発明の単一性の要件を満たすとはいえない。しかし、一定の条件を満足する発明（下記の【参考 2】を参照。）については、例外的に、シフト補正を問わずに審査対象とする。

【参考 2】

補正前の審査対象決定の際に特別な技術的特徴（S T F）を有する発明が発見された場合は、

- ① その発明の発明特定事項をすべて含む補正後の発明、
- ② ①について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明をシフト補正を問わずに審査対象とする。



補正前の審査対象決定の際に特別な技術的特徴（S T F）を有する発明が発見されなかった場合は、

- ①補正前に最後に特別な技術的特徴（S T F）の有無を判断した発明の発明特定事項をすべて含む補正後の発明について、発明の単一性の要件と同様の手法（【参考 1】を参照。）により審査対象となる発明、
- ② ①について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明、をシフト補正を問わずに審査対象とする。

（3）留意事項

審査対象となる発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明や、補正前に行った審査により審査が実質的に終了している発明、及び特別な技術的事項（S T F）が変更された発明であるか否かが簡単には判別できない発明については、シフト補正を必要以上に厳格に適用することがないようにする。