

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 審査・審査基準に対するユーザーの意見・要望

1. 「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）における国内ユーザー調査の結果

上記調査研究（一般財団法人 知的財産研究所）では、202者（企業等102者、特許事務所100者）に対する国内アンケートを実施し、138者から回答を得た（回答率68.3%）。

また、30者（出願人14者、特許事務所16者）に対するヒアリングを実施した。

（1）国内アンケートの結果

①発明の単一性の要件に関する審査について

回答者（138者）のうち73%（99者）が「不満がある」と回答し、そのうちの90%が、請求項1に係る発明に新規性がない¹ことが発見された場合に審査対象となる範囲が狭いことに不満があると回答した。

②発明の特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）に関する審査について

回答者（138者）のうち63%（85者）が「不満がある」と回答し、そのうちの96%が、補正前の請求項1に係る発明に新規性がないことが発見された場合に補正の制限が厳しすぎる点に不満があると回答した。

（2）国内アンケート自由記述及びヒアリングの結果

制度趣旨、我が国の現在の出願状況、国際調和の点等から緩和を望む声が大きく、弾力的な運用が望まれている。

発明の単一性の要件については、特許請求の範囲の最初に記載される発明が特別な技術的特徴（STF）を有しないとき、他の発明との間で単一性欠如が発生すると解釈し、例外的に、最初の直列的な従属系列の発明を審査するとの運用に対して、解釈や運用の厳しさを指摘する意見があった。同様の手法でシフト補正を判断する現行の運用に対しても緩和を求める声が非常に多い。

¹ 現行審査基準では、発明特定事項に新規性がない場合には特別な技術的特徴（STF）でないこととなる。

2. ユーザーから寄せられた意見・要望

発明の単一性の要件及びシフト補正に関する審査、審査基準についてユーザーから寄せられた主な意見、要望を以下に示す。

(1) 発明の単一性の要件の判断

- ・複数の請求項間の発明における解決された課題や達成された効果を考察し、先行技術に対する共通の貢献が導出できるのであれば、同一の又は対応する特別な技術的特徴（S T F）を有する関係にあると判断すべきである。
- ・特許請求の範囲に最初に記載された発明が特別な技術的特徴（S T F）を有しない場合であっても、他の発明に特別な技術的特徴（S T F）となり得る発明特定事項がある場合には、発明の単一性の要件を満たすとするべきである。

(2) シフト補正の判断について

- ・審査された補正前の独立請求項からの減縮補正はシフト補正とするべきではない。
- ・補正前の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（S T F）を有しない場合であっても、それに従属する発明に特別な技術的特徴（S T F）となり得る発明特定事項がある場合に、当該特別な技術的特徴（S T F）を含むように補正したときは、シフト補正とするべきではない。
- ・シフト補正は、明らかに異なる発明にシフトしたときのみ適用するべきである。

(3) その他

- ・拒絶理由通知時に、審査官が特別な技術的特徴（S T F）を有していないと判断した理由を明記するべきである。
- ・発明の単一性の要件やシフト補正は形式的要件であることにかんがみて、その判断について疑義が生じたときは出願人の有利になるように判断することを審査基準上明記するべきである。
- ・特別な技術的特徴（S T F）の有無の判断は本質的な特許要件の審査でないことにかんがみて、厳格に認定しない運用を明確化するべきである。
- ・「対応するS T F」の認定は、先行技術に貢献する解決された課題が特別な技術的特徴（S T F）間で共通していれば該当する旨を、審査基準上明記するべきである。