

「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」 の審査基準の点検ポイント

I. 「発明の単一性の要件」の審査基準の点検ポイント

平成18年に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。）を禁止する制度改正が行われ、またその施行とあわせて「発明の単一性の要件」の審査基準が改訂された（平成19年4月1日に適用を開始）。当該審査基準の改訂は、シフト補正禁止における出願人間の公平性を担保するために行われたものであり、発明の単一性の要件に関する判断自体を変更することを意図したものではないが、現行審査基準の適用が開始された平成19年以降、特許法第37条の拒絶理由の通知率は上昇している（資料5の1.を参照）。

特許法第37条の拒絶理由通知率が上昇している原因として、以下のような指摘がされており、その指摘を踏まえて現行審査基準の見直しをも含めた検討をすることが必要である。

1. 特許請求の範囲に最初に記載された発明に特別な技術的特徴が無い場合 の審査対象について【論点1】

(1) 審査基準見直しの必要性

現行の審査基準によれば、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（STF）を有する場合には、当該特別な技術的特徴（STF）と同一の又は対応する特別な技術的特徴（STF）を有する発明が審査対象となる（資料4のII.4.（2）を参照）。

一方、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）に特別な技術的特徴（STF）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が、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）に従属する最初の一連の発明において最初に発見された特別な技術的特徴（STF）を有する発明の発明特定事項を全て含む発明など、一定の条件を満足する発明については、例外的に、審査対象としている（資料4のII.4.（2）を参照）。この取扱いによれば、特許される可能性のある特別な技術的特徴を有する発明について十分な保護を得ることができないケースがあるなど、多くのユーザーが審査対象となる範囲が狭すぎるとの不满を感じている（資料6の1.（1）を参照）。

日本と同様に特別な技術的特徴（STF）に基づいて発明の単一性の要件を判断する欧州特許庁においては、請求項1に特別な技術的特徴（STF）が無い場合であっても、請求項1に従属する各々の請求項を独立請求項とみなし、

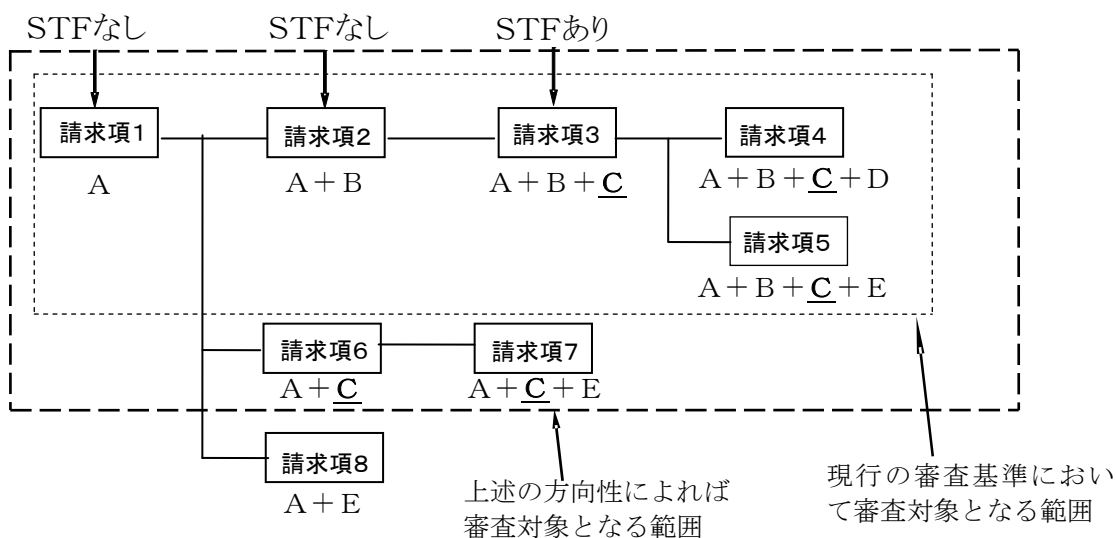
当該請求項における特別な技術的特徴（S T F）に基づいて発明の単一性の要件を判断する運用を行っている（資料7の「請求項1に特別な技術的特徴（S T F）が無い場合の取扱い」を参照）。

（2）審査基準見直しの方向性

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）を有するか否かにかかわらず、特許請求の範囲の最初に記載された発明またはそれに従属する発明に最初に発見された特別な技術的特徴（S T F）と同一の又は対応する特別な技術的特徴（S T F）を有する発明、及び、それまでに特別な技術的特徴（S T F）の有無を判断した発明を、審査対象としてはどうか。

なお、特別な技術的特徴（S T F）の有無の判断の手法（特別な技術的特徴（S T F）の有無の判断を行う発明の範囲や順序など）について、今後検討が必要となる。

【図1】 上述の方向性による審査対象の拡がり



【説明】

請求項3にS T Fとして（C）が発見された場合、同一のS T F（C）を有する請求項3～7、及び、既にS T Fの有無を判断した請求項1、2が審査対象となる。

2. 審査官の判断に基づく審査対象の決定について【論点2】

（1）審査基準見直しの必要性

出願人間の公平性を担保することを重視して作成された現行の審査基準は、発明の単一性の要件について審査官が柔軟に審査対象を決定することを制限す

るような記載振りとなっている（資料4のⅡ. 4.（3）を参照）。発明の単一性の要件を満たさないことは、発明の実体的な瑕疵ではなく、無効理由でもないことに鑑み、審査対象の決定について柔軟に行うことを可能にするべきではないかとのユーザーの要望は強い。（資料6の1.（2）及び2.を参照）。

欧州特許庁においては、①明らかに単一性が欠如する場合と明らかに単一性を有している場合の間については厳格に規則を適用せず、疑義があれば出願人にとって有利な決定とする、②事後的な単一性の欠如の場合においては、発明同士が概念的に近似していれば、完全な調査を行い、調査見解書を作成することができる、との運用を行っている（資料7の「発明の単一性の審査のアプローチ」を参照）。

（2）審査基準見直しの方向性

先行技術調査の結果や明細書等の開示内容等を考慮して、審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的であると審査官が判断した発明については、審査対象に加えることとしてはどうか。

Ⅱ. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の点検ポイント

発明の特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）の禁止が適用される平成19年4月1日以降の出願に対する審査件数の増加に伴い、シフト補正に関する拒絶理由の通知件数も増加している（資料6の2.を参照）。

シフト補正は、補正の前後で特許請求の範囲に記載された発明群が単一性の要件を満たしているか否かを判断するものであり、現行の「特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準についても「発明の単一性の要件」の審査基準と同様の問題があると考えられることから、審査基準の見直しをも含めた検討が必要である。

1. 補正前の特許請求の範囲に最初に記載された発明に特別な技術的特徴が無い場合の審査対象について【論点3】

（1）審査基準見直しの必要性

現行の審査基準によれば、補正がシフト補正に該当するか否かは、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が発明の単一性の要件を満たすかどうかによって判断される（資料4のⅢ. 4.（1）を参照）。

したがって、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明に特別な技術的特徴がない場合は、補正の前後で単一性の要件を満たすとはいえないが、一

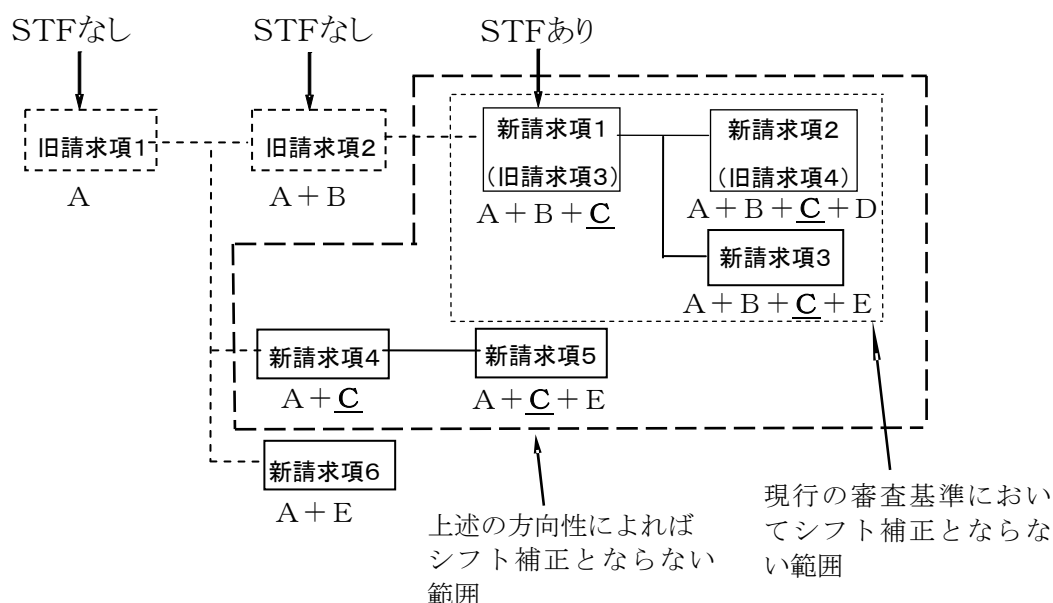
定の条件を満足する発明については、例外的にシフト補正に関する要件を問わずに審査対象としている（資料4のⅢ. 4. (2)を参照）。この取扱いについて、多くのユーザーが、補正の制限が厳しすぎるとの不满を感じている（資料6の1. (1)を参照）。

(2) 審査基準見直しの方向性

発明の単一性の要件（I. 1. (2)参照。）と同様に、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（STF）を有するか否かにかかわらず、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明またはそれに従属する発明に最初に発見された特別な技術的特徴（STF）と同一の又は対応する特別な技術的特徴（STF）を有する補正後の発明は、審査対象とし、シフト補正を問わないこととしてはどうか。

なお、特別な技術的特徴（STF）の有無の判断の手法（特別な技術的特徴（STF）の有無の判断を行う発明の範囲や順序など）や、補正前に審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴（STF）を有していなかった場合の取扱いについて、今後検討が必要となる。

【図2】 上述の方向性による審査対象の拡がり



【説明】

補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていると仮定し、発明の単一性の要件と同様の手法により審査対象とする発明を決定する。

旧請求項3（新請求項1）にSTFとして（C）が発見された場合、同一のSTF（C）を有する補正後の新請求項1～5が審査対象となる。

2. 審査官の判断に基づく審査対象の決定について【論点4】

(1) 審査基準見直しの必要性

現行の審査基準は、「発明の単一性の要件」の審査基準と同様に、審査官が柔軟に審査対象を決定することを制限するような記載振りとなっている（資料4のⅢ. 4. (3) 参照）。シフト補正についても、発明の実体的な瑕疵ではなく、無効理由でもないことに鑑み、審査対象の決定について柔軟に行うことを可能にするべきではないかとのユーザーの要望は強い（資料6の1. (2) 及び2. を参照）。

(2) 審査基準見直しの方向性

先行技術調査の結果、明細書等の開示や補正の内容等を考慮して、審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的であると審査官が判断した補正後の発明については、シフト補正を問わないこととしてはどうか。