第 8 回審査基準専門委員会における主な意見

平成 24 年 11 月 12 日に開催した第 8 回審査基準専門委員会では、「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」の審査基準の改訂に関して、下記の方角性を示した（第 8 回審査基準専門委員会資料 8 より抜粋）。

「発明の単一性の要件」の審査基準について

○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。

○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。

「発明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

○発明の単一性の要件と同様に、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（S T F）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（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。

○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。

上記の方角性に関連して、次のような意見が述べられた。

○審査対象となる範囲を拡大する方角性は良いが、拡大の程度が不十分である。原則、全ての請求項に係る発明について特別な技術的特徴の有無を判断し、明らかに異なる技術的特徴を有する発明については、その判断を要しないこととするべきである。

○特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）の禁止が導入される前の審査基準に戻すべきである。

○審査対象とならなかった部分については分割出願するしかない。例えば中小企業など、分割出願のための出願費用をさらにかけることが困難な出願人に配慮して、審査対象を広くすることが好ましい。他方で、非常に複雑な案件を審査する審査官側の事情についても考慮が必要である。

○発明の単一性・発明の特別な技術的特徴を変更する補正はいずれも手続的な要件であり、ユーザーの要望と審査実務上の負担とのバランスをとることが重要である。審査実務上の負担を考慮して運用ができる範囲で、柔軟にユーザーの要望に応えるべきである。

○欧州とは請求項の書き方等の制度が異なるため、発明の単一性や発明の特別な技術的特徴を変更する補正の審査基準のみを同じにすることが必ずしも良いとはいえないのではないか。

○審査基準において手順を細かく規定すればするほど形式的な審査になることが懸念されるため、緩やかな審査基準にして、審査官の裁量に任せた方がよいのではないか。