

「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」の審査基準改訂の考え方

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（いわゆる「シフト補正」）に関する審査の現状、これらの要件の審査及び審査基準に対するユーザーの意見・要望、第8回審査基準専門委員会で示した点検ポイントに関する議論を踏まえ、発明の単一性の要件の考え方は変更することなく、「特別な技術的特徴（STF）」と「審査の効率性」の二つの観点から、審査対象を拡大する。

また、これらの要件の趣旨に鑑み、必要以上に厳格に適用することがないようにすることを明確にするとともに、関連する審査基準について所要の改訂を行う。

I 「発明の単一性の要件」の審査基準について

1 特別な技術的特徴（STF）に基づく審査対象

平成15年改正法に基づき、現行の「発明の単一性の要件」の審査基準では、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）が特別な技術的特徴（STF）を有しない場合、これに従属する最初の一系列を構成する発明において最初に特別な技術的特徴（STF）が発見された発明の発明特定事項を全て含む発明を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。）としているところ、特許される可能性のある特別な技術的特徴（STF）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った。

改訂後の審査基準においては、請求項1に係る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、上記「最初に特別な技術的特徴（STF）が発見された発明の発明特定事項を全て含む発明」に替えて、「最初に特別な技術的特徴（STF）が発見された発明の特別な技術的特徴（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」を審査対象とする。この場合、他の独立形式請求項に係る発明又はこれに従属する発明についても、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を有する発明であれば審査対象となる。

また、対応する特別な技術的特徴（STF）の判断に際しては、先行技術に対して解決した課題(特許出願時において未解決のものに限る。)を考慮することを明確にする。

2 審査の効率性に基づく審査対象

現行の審査基準では、特別な技術的特徴（STF）に基づく審査対象となる

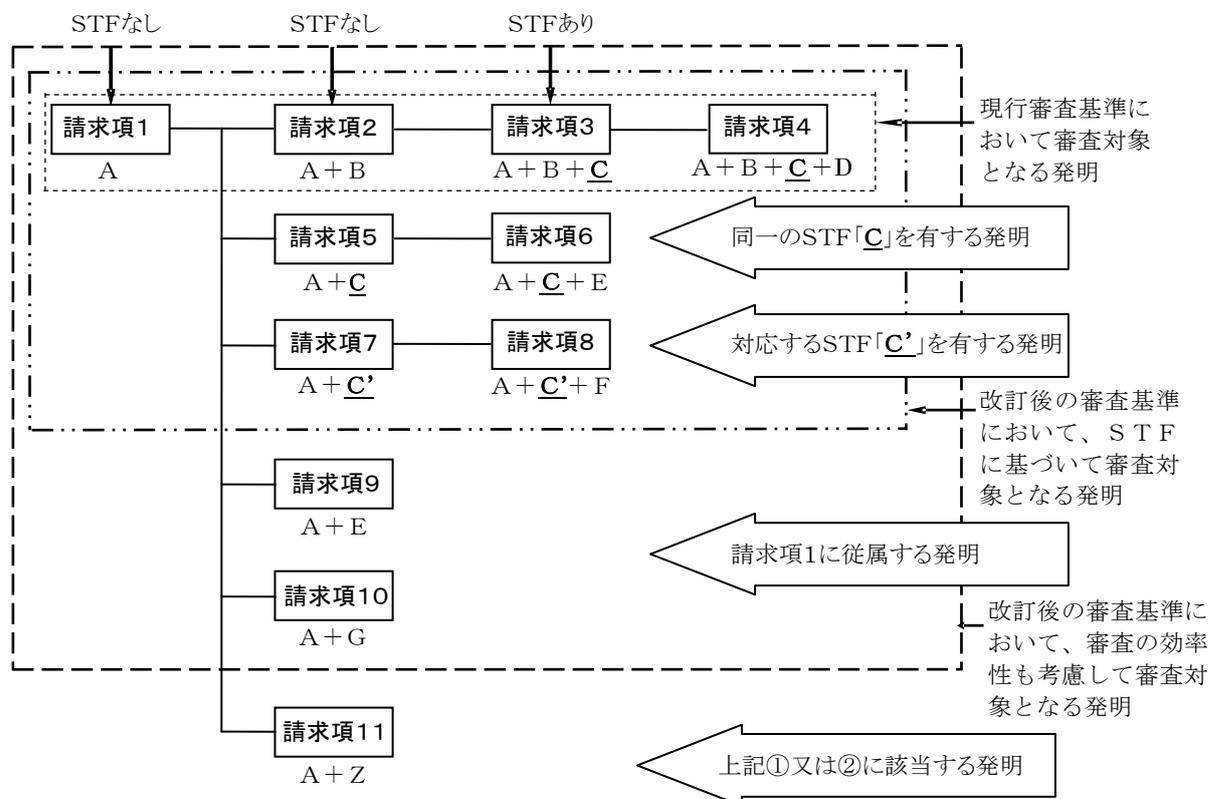
発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明について、例外的に審査対象としている。

改訂後の審査基準においては、上記発明に加え、「1 特別な技術的特徴（STF）に基づく審査対象」において審査対象となる発明とまとめて審査をすることが効率的である発明については、広く審査対象とする。

例えば、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリの発明（請求項1に係る発明に従属する発明）は、一般的には請求項1に係る発明と同一又は関連する技術分野に属するものであり、類似の観点で先行技術調査ができる場合が多いので、請求項1に係る発明とまとめて審査をすることが効率的である発明として審査対象となる。

ただし、①請求項1に係る発明の課題と請求項1に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明や、②請求項1に係る発明と請求項1に係る発明に対して追加された技術的特徴との関連性が低い発明、については、異なる観点での先行技術調査等が必要となることから、まとめて審査をすることが効率的であるとはいえず、審査対象から除外してよいこととする。

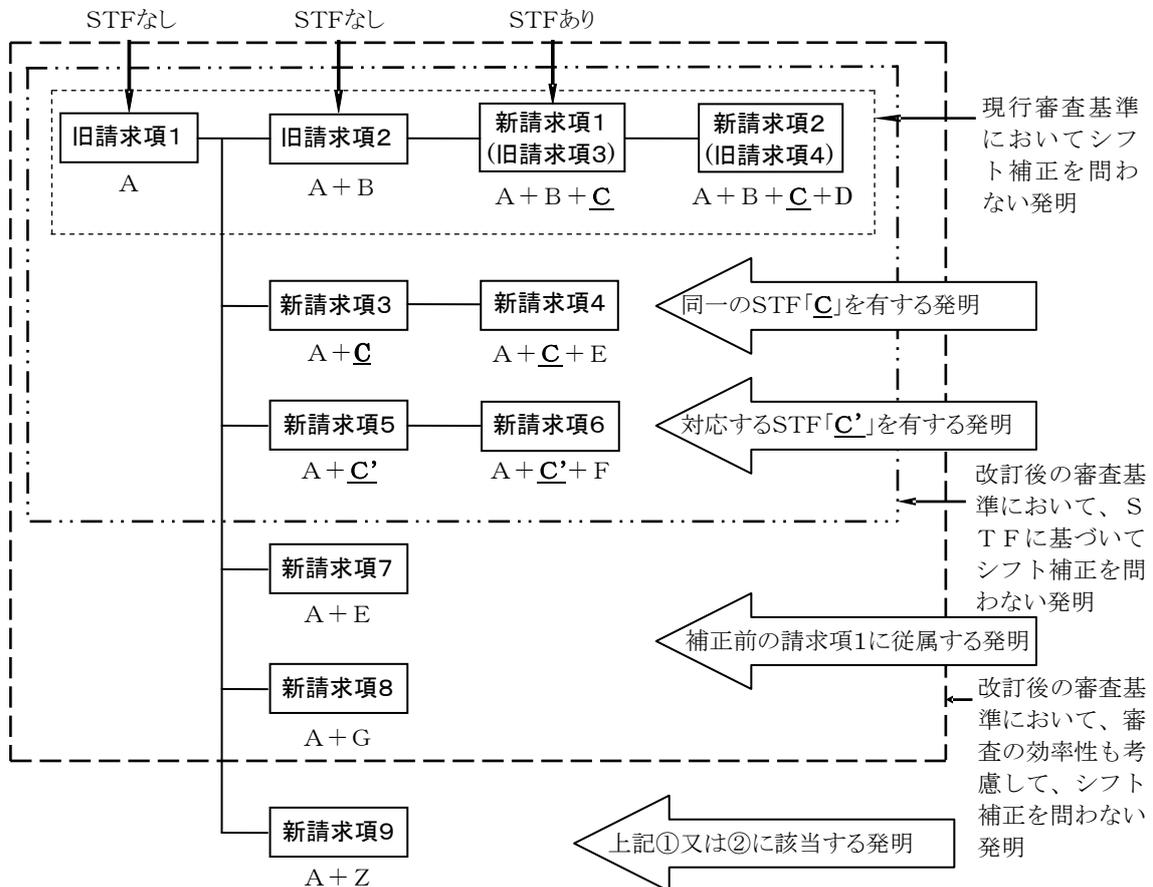
【図1】 審査基準改訂によって審査対象となる発明
 （請求項3にSTFとして（C）が発見された場合の例）



II 「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

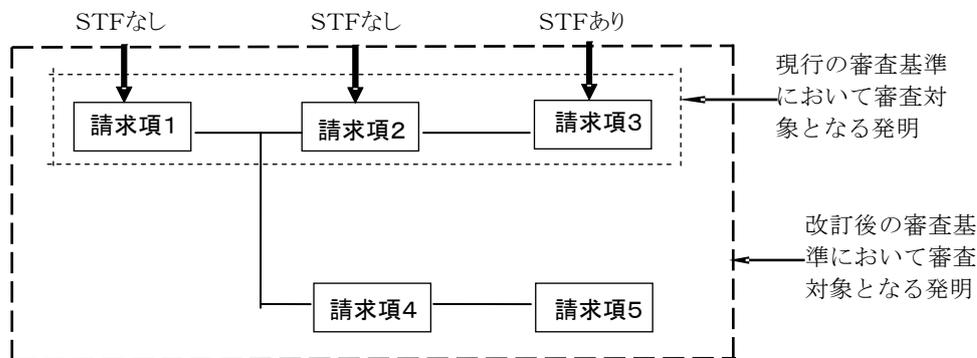
「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準も、改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準と同様の考え方にに基づき、特許法第17条の2第4項の要件を問わない範囲を拡大する。具体的には、補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていたと仮定したときに「発明の単一性の要件」の審査基準によって審査対象となる補正後の発明については、特許法第17条の2第4項の要件を問わないこととする。

【図2】 審査基準改訂によって特別な技術的特徴を変更する補正を問わない発明
(補正前の請求項3(旧請求項3)にSTFとして(C)が発見された場合の例)



【事例 1】 同一の又は対応する特別な技術的特徴（S T F）に基づく審査対象の例

請求項 1	紫外線を中心とする波長のパルス光を発する高出力ランプが設置されている、光反応槽を有する污水处理装置。
請求項 2	前記光反応槽に光触媒が存在している、請求項 1 に記載の光反応槽を有する污水处理装置。
請求項 3	前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられている、請求項 2 に記載の光反応槽を有する污水处理装置。
請求項 4	前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられている、請求項 1 に記載の光反応層を有する污水处理装置。
請求項 5	処理後の汚水から懸濁物質を沈降させる沈殿槽を設けた、請求項 4 に記載の光反応槽を有する污水处理装置。



【請求項 1 に係る発明の課題】

高濃度の難分解性CODを含む汚水を、高効率に処理すること。

【先行技術調査の結果】

請求項 1 - 2 に係る発明に S T F は発見されず、請求項 3 に係る発明に S T F 「光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられている、光反応槽を有する污水处理装置」が発見された。

【審査対象となる発明】

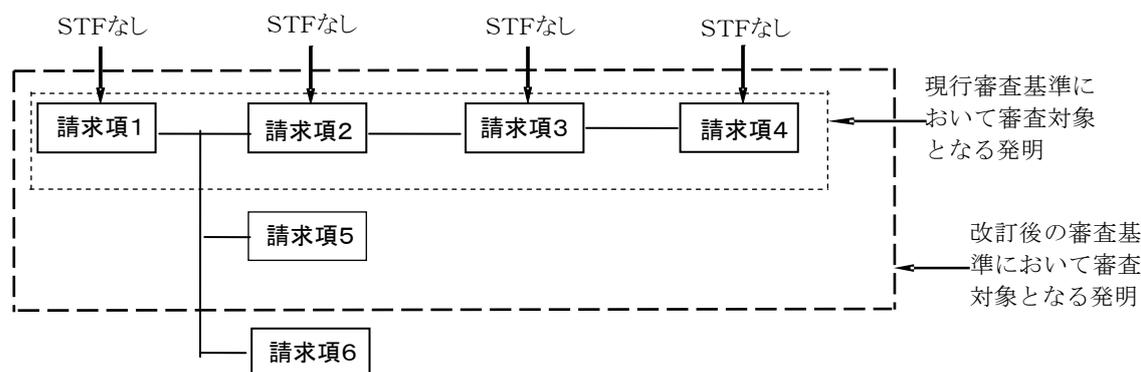
請求項 3 - 5 : 同一の又は対応する S T F を有する発明。

請求項 1 - 2 : S T F の有無を判断した発明。

【事例 2】 審査の効率性に基づく審査対象の例①

請求項 1	沸点が $-100^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$ の範囲にある飽和炭化水素の混合物からなることを特徴とする冷媒。
請求項 2	前記混合物は、プロパンとブタンの混合物であって、その混合比が $1.6\sim 4.5:1$ であることを特徴とする請求項 1 記載の冷媒。
請求項 3	前記混合比を $1.8\sim 2.5:1$ としたことを特徴とする、請求項 2 に記載の冷媒。
請求項 4	請求項 3 記載の冷媒を用いることを特徴とする冷凍装置。
請求項 5	前記混合物はプロパンと他の飽和炭化水素との混合物からなることを特徴とする請求項 1 記載の冷媒。
請求項 6	請求項 1 記載の冷媒を用いた冷凍装置であって、圧縮機構部の鉄系摺動部は、鉄と硫黄とを主成分とする化合物層を $1\times 10^{-3}\mu\text{m}\sim 50\mu\text{m}$ の厚さで形成してなる表面層、またはビッカース硬度が 400 以上で、かつ厚さが $2\mu\text{m}$ 以上の表面硬化層を摺動表面に有することを特徴とする冷凍装置。

※ 「プロパン」、「ブタン」が「飽和炭化水素」の一種であることは、技術常識である。



【請求項 1 に係る発明の課題】

フロン冷媒に代替する、「オゾン分解係数と地球温暖化係数が共に低い冷媒」を得ること。

【先行技術調査の結果】

請求項 1 - 4 に係る発明には STF が発見されなかった。

【審査対象となる発明】

請求項 1 - 4 : STF の有無を判断した発明。

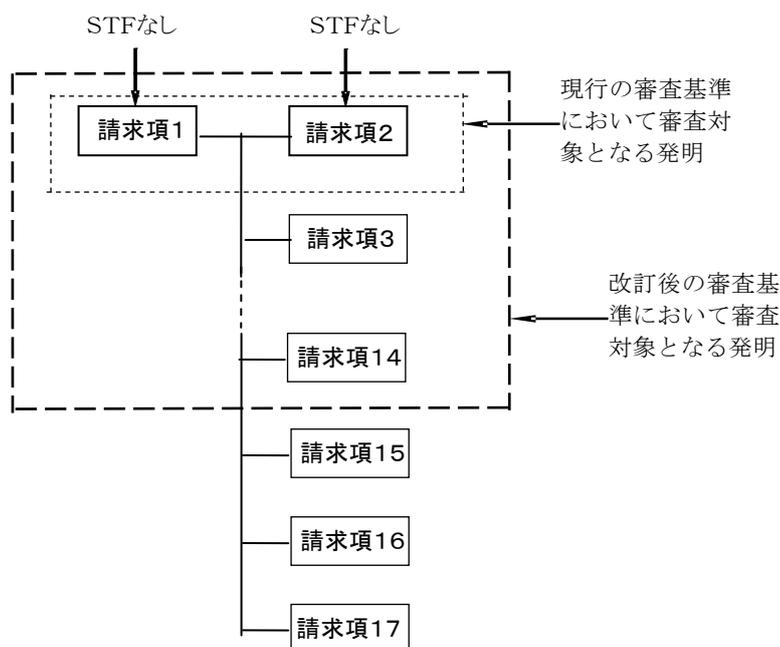
請求項 5 : 請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明 (請求項 1 に係る発明に従属する発明)。

請求項 6 に係る発明は、請求項 1 に係る発明に従属する発明である。しかしながら、請求項 6 において、請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴 (冷凍装置の圧縮機構部における摺動部の表面処理) から把握される発明が解決しようとする具体的課題は「圧縮機構部の摺動特性を維持し、耐久性を高める」ことであり、請求項 1 に係る発明の課題である「オゾン分解係数と地球温暖化係数が共に低い冷媒」を得ることと関連性が低い。

したがって、請求項 6 に係る発明は審査対象から除外してもよい。

【事例3】審査の効率性に基づく審査対象の例②

請求項1	チタン合金を用いて軽量化したメガネフレームを有するメガネ。
請求項2	β チタン合金を用いて軽量化したメガネフレームを有する、請求項1に記載のメガネ。
請求項3	チタンとニッケルの合金を用いて軽量化したメガネフレームを有する、請求項1に記載のメガネ。
...	
請求項14	前記チタン合金は、チタンと他の金属との組成比が…である、請求項1に記載のメガネ。
請求項15	プラスチック材料 X_1 を用いて軽量化したレンズを有する、請求項1に記載のメガネ。
請求項16	プラスチック材料 X_2 を用いて軽量化したレンズを有する、請求項1に記載のメガネ。
請求項17	プラスチック材料 X_3 を用いて軽量化したレンズを有する、請求項1に記載のメガネ。



【請求項1に係る発明の課題】

軽量化したメガネを得ること。

【先行技術調査の結果】

請求項1-2に係る発明に特別な技術的特徴（STF）は発見されなかった。

【審査対象となる発明】

請求項1-2：STFの有無を判断した発明。

請求項3-14：請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明（請求項1に係る発明に従属する発明）。

請求項 1 5 - 1 7 に係る発明は、請求項 1 に係る発明に従属する発明である。また、請求項 1 5 - 1 7 に係る発明において請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴(プラスチック材料 X₁₋₃を用いて軽量化したレンズを有すること)から把握される発明が解決しようとする具体的課題は「軽量化したメガネを得る」ことであり、請求項 1 に係る発明の課題と同じである。しかしながら、請求項 1 に係る発明と請求項 1 に係る発明に対して追加された上記技術的特徴との関連性は低い。

したがって、請求項 1 5 - 1 7 に係る発明は、審査対象から除外してもよい。