

「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」 の審査基準改訂の骨子（案）

I 「発明の単一性の要件」の審査基準改訂の骨子（案）

1 基本的姿勢

発明の単一性の要件の趣旨を踏まえ、発明の単一性の要件の判断や審査対象の決定を必要以上に厳格に行うことがないようにする。

2 審査対象の決定手法

以下の（１）及び（２）にしたがって、特許法第３７条の要件以外の要件を審査する対象（以下、単に「審査対象」という。）を決定する。

（１） 特別な技術的特徴（ＳＴＦ）に基づく審査対象

ア 基本的な考え方

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）が特別な技術的特徴（ＳＴＦ）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（請求項１に係る発明）またはそ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）のうち最初の一連の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）を有する発明、及び、それまでに特別な技術的特徴（ＳＴＦ）の有無を判断した発明を、審査対象とする。

イ 対応する特別な技術的特徴

二以上の発明が同一の特別な技術的特徴（ＳＴＦ）を有していなくても、先行技術に対して解決した課題（本願出願時に未解決である課題に限る）が一致又は重複する場合には、対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるものとする。

ウ 具体的な判断手順

- ① 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）のうち、最初の一連の発明について、順次特別な技術的特徴（ＳＴＦ）の有無を判断する（※）。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、他の独立形式請求項に係る発明及びそれに従属する発明も含めた特許請求の範囲に記載される他の全ての発明を審査対象とする。

(※) 次に特別な技術的特徴（ＳＴＦ）の有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前に特別な技術的特徴（ＳＴＦ）の有無を判断した発明に技術的関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ当該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も関連性の低いものである場合には、以後の発明について、特別な技術的特徴（ＳＴＦ）の有無を判断することを要しない。

② 手順①において既に特別な技術的特徴（ＳＴＦ）の有無を判断した発明は、審査対象とする。

(2) 審査の効率性に基づく審査対象

ア 基本的な考え方

「(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した発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明（以下単に「まとめて審査を行うことが効率的である発明」という。）については、審査対象に加える。

イ まとめて審査をすることが効率的である発明の例

下記（a）～（b）の発明は、まとめて審査をすることが効率的である発明として、審査対象に加える。

(a) 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）。

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、を除く。ここで、「請求項１に係る発明の課題」は、明細書等の記載事項及び出願時の技術常識を考慮して把握する。

(※) 請求項１に係る発明の課題が複数把握される場合には、そのうちの一の課題に基づいて判断する。

(※※) 技術的特徴の関連性は、明細書等の記載事項、技術常識に加え、先行技術調査の観点も考慮して判断する。

(b) 「(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した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。

Ⅱ 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂の骨子（案）

1 基本的姿勢

先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正を制限するという、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する規定を設けた趣旨を踏まえ、発明の特別な技術的特徴を変更する補正か否かの判断を、必要以上に厳格に行うことがないようにする。

2 審査の進め方

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、改訂後の「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。