

発明の単一性に関する平成 25 年改訂審査基準の概要について

平成 25 年 9 月 4 日

特許業務法人明成国際特許事務所

特許法に関する改訂審査基準が平成 25 年 6 月 26 日付けで公表されました。今回の改訂審査基準の主な変更点は、「発明の単一性の要件」および「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に関するものです。「発明の単一性の要件」の改訂審査基準は、平成 16 年 1 月 1 日以降の出願に対して、平成 25 年 7 月 1 日以降の審査に適用されます。「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の改訂審査基準は、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願に対して、平成 25 年 7 月 1 日以降の審査に適用されます。以下では、これらの概要について説明いたします。

1. 「発明の単一性の要件」の審査基準

(1) 発明の単一性の要件

発明の単一性の要件は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴（以下、「S T F」ともいう）を有することです（特許法第 37 条、特許法施行規則第 25 条の 8）。

ここで、対応する S T F を有する場合とは、それぞれの発明の間で先行技術の対比において発明が有する技術的意義が共通若しくは密接に関連している場合又は S T F が相補的に関連している場合をいいます。なお、今回の改訂では、二以上の発明において、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。）が一致又は重複している場合は、先行技術の対比において発明が有する技術的意義が共通又は密接に関連している場合に該当することが、新たに明示されています（審査基準 第 I 部第 2 章 2.2(4)）。

(2) 発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象の決定

発明の単一性の要件は、特許請求の範囲の最初に記載された発明が他の発明との間で判断されます。発明の単一性の要件を満たさない発明であっても、一定の要件を満たす発明については、発明の単一性の要件以外の要件の審査対象とされます（審査基準 第 I 部第 2 章 3.1.1）。

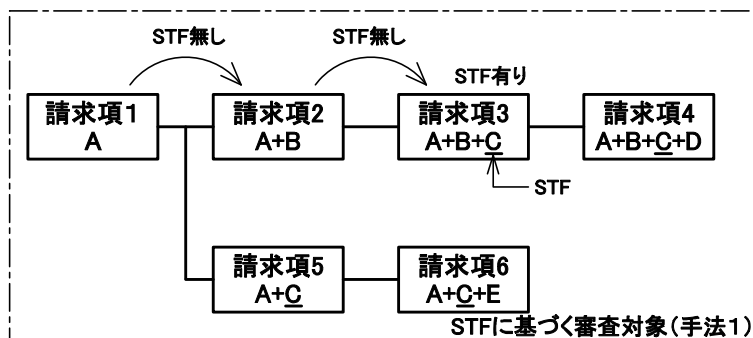
具体的には、審査対象は、「特別な技術的特徴（S T F）」と「審査の効率性」とに基づいて決定されます（審査基準 第 I 部第 2 章 3.1.2）。

手法 1. 特別な技術的特徴（S T F）に基づく審査対象の決定（審査基準 第 I 部第 2 章 3.1.2.1）

手法 1 は、先回の改訂時（平成 19 年）に導入された S T F に基づく従来からの手順に準じて行われます。手法 1 では、特許請求の範囲の最初に記載された発明、又は、その発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最初の一系列（請求項の番号の最も小さい請求項に係る発明を順次選択して形成される系列）の発明について、S T F の有無を判

断し、「STFを発見するまでにSTFの有無を判断した発明」及び「最初に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明」が審査対象とされます。

[手法1の例]



請求項1からSTFの有無を判断し、請求項3にSTFが発見された。

請求項1, 2は、STFを発見するまでにSTFの有無を判断した発明である。

請求項4は、最初に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明である。

請求項5, 6は、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。）が一致又は重複している場合に該当し、最初に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明である。

この場合には、請求項1－6は全てSTFに基づく判断によって、発明の単一性の要件以外の要件の審査対象とされる。

手法2. 審査の効率性に基づく審査対象の決定（審査基準 第I部第2章3.1.2.2）

手法2では、手法1において審査対象とされた発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明を審査対象に加えます。まとめて審査を行うことが効率的であるかどうかは、明細書等の記載、出願時の技術常識及び先行技術調査の観点などを総合的に考慮して判断されます。例えば、次の発明ア又は発明イは、手法2によって審査対象とされます。

・発明ア：特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明（審査基準 第I部第2章3.1.2.2(1)）

ただし、発明アのうち次の例外1又は例外2は、審査対象から除外されます。

・例外1：特許請求の範囲に最初に記載された発明が解決しようとする課題と、当該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（審査基準の事例17, 18, 22, 23, 24, 26を参照）

・例外2：特許請求の範囲に最初に記載された発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明（審査基準の事例16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28を参照）

・発明イ：特別な技術的特徴に基づいて審査対象とされた発明について審査を行った結果、

実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である
発明（審査基準 第 I 部第 2 章 3.1.2.2(2)）

【手法 2 の例】（審査基準の事例 25）

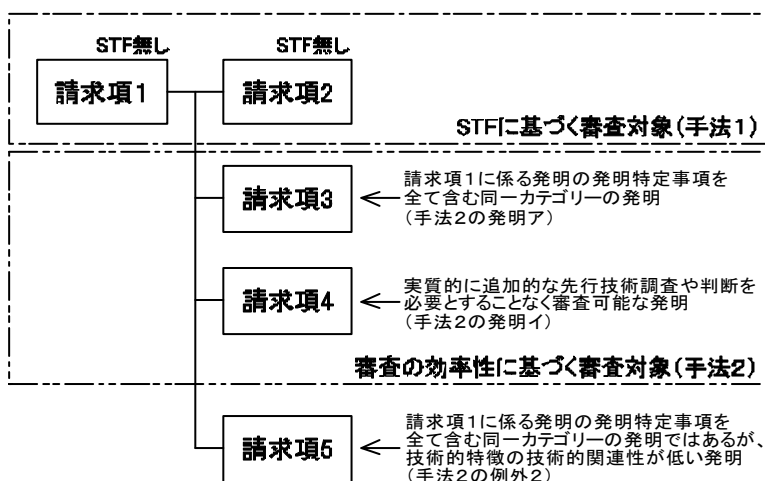
【請求項 1】花蕾球上の花蕾の黄化率が平均 15%未満であり、かつ、花蕾球上の少なくとも 50%の花蕾が他の花蕾に接触していないブロッコリ植物。

【請求項 2】該花蕾球が少なくとも 6 の分離した花蕾を有する請求項 1 記載のブロッコリ植物。

【請求項 3】花蕾が少なくとも 10cm の平均長を有する請求項 1 記載のブロッコリ植物。

【請求項 4】請求項 1 記載のブロッコリ植物を生成することができる種子。

【請求項 5】材料 X からなる容器で包装された、請求項 1 記載のブロッコリ植物。



請求項 1 から S T F の有無を判断し、最初の一系列の発明である請求項 1, 2 から S T F が発見されなかった。請求項 1, 2 は、S T F を発見するまでに S T F の有無を判断した発明であるから、審査対象とされる（手法 1）。

請求項 3 は、請求項 1 の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明（手法 2 の発明 ア）であるから、審査対象に加えられる。

請求項 4 は、請求項 1 について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明（手法 2 の発明 イ）であるから、審査対象に加えられる。

請求項 5 は、請求項 1 の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明（手法 2 の発明 ア）であるが、請求項 1 の技術的特徴が「花蕾球上の花蕾の黄化率が平均 15%未満であり、かつ、花蕾球上の少なくとも 50%の花蕾が他の花蕾に接触していない」ブロッコリ植物自体であるのに対し、請求項 1 に対して追加された請求項 5 の技術的特徴はブロッコリ植物が「材料 X からなる容器で包装された」ことであり、両者は、技術的関連性が低い（手法 2 の例外 2）。さらに、「材料 X からなる容器」は周知技術ではないので、請求項 5 は、請求

項 1, 2 について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能であるともいえないし、請求項 1, 2 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い（手法 2）。したがって、請求項 5 は、審査対象から除外される。

(3) 第 37 条違反の拒絶理由通知（審査基準 第 I 部第 2 章 3.2）

いずれかの請求項が発明の単一性の要件以外の要件の審査対象とならない場合には、第 37 条違反の拒絶理由が通知されます。

2. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準

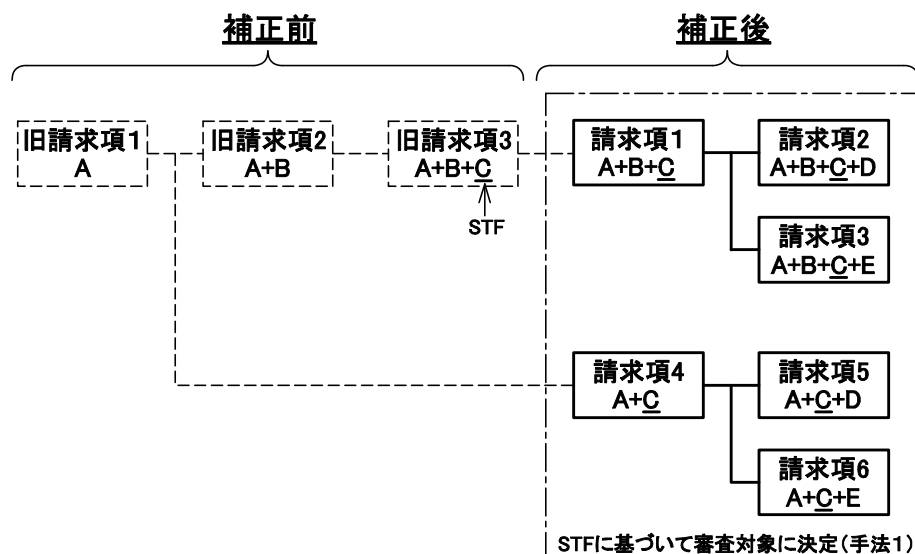
(1) 基本的な考え方（審査基準 第 III 部第 II 節 3.1.1）

発明の特別な技術的特徴（STF）を変更する補正（いわゆるシフト補正）であるか否かは、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた全ての発明と、補正後に特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明とが、発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断されます。ただし、発明の単一性の要件と同様の考え方に基づき、STF を変更する補正に該当しない発明のほか、一定の要件を満たす補正後の発明が、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とされます。

(2) 具体的な手順（審査基準 第 III 部第 II 節 3.1.2）

補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、上述の手法 1 及び手法 2 によって審査対象となる補正後の発明が、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とされます。

[例 1] 補正前の請求項に STF が発見されていた場合



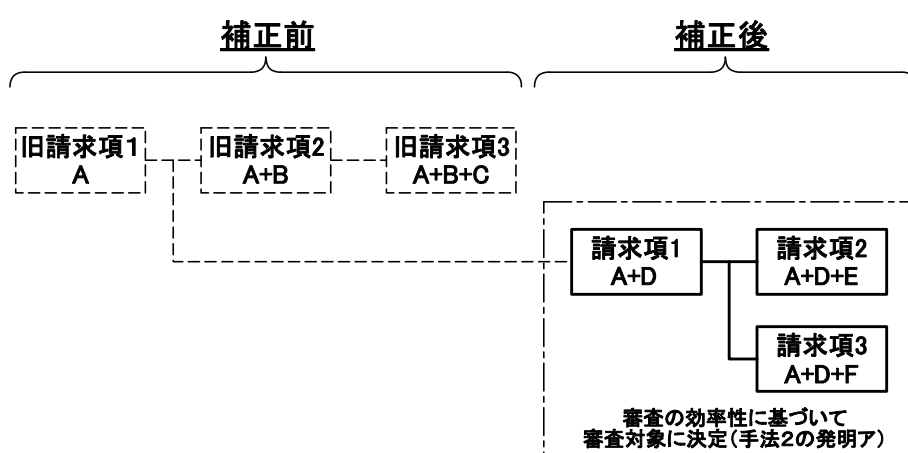
補正前の請求項 3 に S T F が発見された。

補正後の請求項 1 - 3 に係る発明は補正前の請求項 3 の技術的特徴を全て含む同一カテゴリーの発明である。

補正後の請求項 4 - 6 に係る発明は、補正前の請求項 3 において発見された S T F と同一のまたは対応する技術的特徴を有する発明である。

この場合には、補正後の請求項 1 - 6 は全て S T F に基づく判断（手法 1）によって、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とされる。

〔例 2〕 補正前の請求項に S T F が発見されていない場合



補正前の請求項 1 - 3 には S T F が発見されなかった。

補正後の請求項 1 - 3 に係る発明は補正前の請求項 1 の技術的特徴を全て含む同一カテゴリーの発明（手法 2 の発明ア）である。

この場合には、補正後の請求項 1 - 3 は、原則として、まとめて審査を行うことが効率的である発明として、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とされる。ただし、補正後の発明において追加された技術的特徴から把握される具体的な課題と補正前の請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題との関連性が低い場合（手法 2 の例外 1）や、補正前の請求項 1 に係る発明の技術的特徴と補正後の発明に追加された技術的特徴との技術的関連性が低い場合（手法 2 の例外 2）などには、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象から除外される可能性もある。

（3）補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合（審査基準 第三部第二節 3.1.3）

補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合には、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、各拒絶理由通知ごとに、当該拒絶理由通知において新規性・進歩性等の要件の判断が示された発明に続けて記載されていたと仮定して上述の手法 1 及び手法 2 によって審査対象となるか否かを判断します。これら複数回の拒絶理由通知における判断の全てにおいて発明の単一性の要件以外の要件について審査

対象となる補正後の請求項に係る発明が、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とされます。

(4) 第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由通知（審査基準 第三部第 II 節 3.2）

最初の拒絶理由通知に対する補正において、いずれかの請求項が第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とならない場合には、第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由が通知されます。

最後の拒絶理由通知に対する補正において、いずれかの請求項が第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とならない場合には、第 17 条の 2 第 4 項違反に違反していることを理由として当該補正が却下される場合があります。

なお、平成 25 年 6 月 26 日付けで審査ハンドブックから「63.09 第 17 条の 2 第 4 項の要件に関する審査における留意点」が削除されたことにより、第 17 条の 2 第 4 項の要件に関する留意点を拒絶理由通知に記載することによって補正の方向性を示す運用が廃止されました。その結果、平成 25 年 7 月 1 日以降の審査に基づく拒絶理由通知には、審査官によって認定された S F T を記載しない運用となっています。

以上