

「発明の単一性の要件」及び「シフト補正」の改訂審査基準

特許業務法人有古特許事務所
弁理士 渡邊 恵吾

1. はじめに

「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」（以下、「シフト補正」）の審査基準が改訂され、平成 25 年 7 月 1 日以降の審査において適用されている。

「発明の単一性の要件」(特許法第 37 条)及び「シフト補正」(特許法第 17 条の 2 第 4 項)は、拒絶理由(特許法第 49 条)ではあるが、無効理由(特許法第 123 条)とはされていない点、及びこれらが第三者及び特許庁の便宜のための規定である点に鑑み、実務で厳密な検討を怠る傾向があるかもしれない。

しかし、上記の審査基準を正確に理解せずに出願手続、補正手続を行うと、審査対象となる範囲が予想外に狭くなる可能性、分割出願などで思わぬコストがかかる可能性がある。また、上記の審査基準は、欧米の実務とは大幅に異なるので、外国から日本への特許出願を扱う場合、外国の代理人に、本審査基準について正確な情報と伝えないと軋轢を生む可能性がある。よって、これらは、明細書作成及び特許審査の実務において十分に考慮すべきものと考えられる。

そこで、本稿では、①「発明の単一性の要件」の改訂審査基準のポイント、及び②「シフト補正」の改訂審査基準のポイントに関し、改訂前審査基準との比較を交えながら説明する。また、改訂審査基準における実務上の留意点に関し、私見を交えながら説明する。

なお、審査基準における改訂の背景説明は、本稿では割愛し、上記に関する条文や施行規則は、必要に応じて最小限の説明に留める。また、以下の説明は、日本弁理士会研修所主催の「平成 25 年度会員研修テキスト」を適宜、参考としている。

2. 「発明の単一性の要件」の改訂審査基準のポイント

「発明の単一性の要件」における審査対象の決定として、①発明の特別な技術的特徴（以下、STF）に基づく審査対象の決定のルートと、②審査の効率性に基づく審査対象の決定のルートと、が存在する。上記の何れかで審査対象となれば、実体審査が行われる。改訂審査基準では、両者とも改訂前の厳格なルールを緩和する方向に改訂されている。

2-1. STF に基づく審査対象の決定

まず、STF について説明する。STF とは、改訂前審査基準と同様に、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴という規定されており（特許法施行規則第 25 条の 8）、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識（周知技術、慣用技術など）に基づいて把握される技術的特徴である。そして、請求項のある技術的特徴が、STF と認定されても、①STF とされたものが先行技術の中に発見された場合、②STF とされたものが一の先行技術に対する周知

技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合、又は、③ STF とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合は、当該技術的特徴は、STF であることが事後的に否定される。

以上により、SFT は、少なくとも新規性のレベルを超える必要があるが、進歩性のレベルに到達している必要はないと判断できる。

次に、STF に基づく審査対象の決定の具体的な手順について説明する。改訂審査基準では、下記手順①－④により、STF に基づいて審査対象とする発明を決定する旨、定められている。

- ① 特許請求の範囲の最初に記載された発明（以下、「請求項 1 の発明」という）について STF の有無を判断する。
- ② 請求項 1 の発明が STF を有しない場合には、請求項 1 の発明の発明特定事項を全て含み、同一カテゴリの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号が最も小さい請求項に係る発明について、STF の有無を判断する。
- ③ すでに STF の有無を判断した請求項に係る発明が STF を有しない場合には、直前に STF の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択して、STF の有無を判断する。この手順を STF が発見されるか、又は直前に STF の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリの請求項に係る発明が存在しなくなるまで繰り返す。
- ④ 手順①－③において、STF が発見された場合には、それまでに STF の有無を判断した発明、及び、発見された STF と同一の又は対応する STF を有する発明を、審査対象とする。手順①－③において、STF が発見されなかった場合には、それまでに STF の有無を判断した発明を審査対象とする。

改訂前審査基準では、STF が発見された請求項の発明特定事項を全て含む発明を実体的な審査対象としていたのに対し、改訂審査基準では、上記のとおり、発見された STF と同一の又は対応する STF を有する発明を審査対象としている点で相違する。そして、このような相違点により、従属請求項において STF が発見された場合、改訂審査基準は、改訂前審査基準に比べ、審査対象の範囲が拡大する場合がある。

簡単な具体例で説明すると、

【請求項 1】 A (STF 発見されず)

【請求項 2】 A + B (STF 発見されず)

【請求項 3】 A + B + C (STF 発見)

とする場合に、原則、「C」が STF である。この場合、改訂前審査基準では、請求項 1 - 2 及び、「A + B + C」を備える請求項のみ（例えば、A + B + C + D）を審査対象としていたのに対し、改訂審査基準では、請求項 1 - 2 及び、発見された STF 「C」と同一の又は対応する STF 「C'」を備える全請求項を審査対象としている。例えば、本例の場合、「A + C + E」を備える請求項や「A + C' + F」を備える請求項は、改訂前審査基準では審査対象とならなかったが、改訂審査基準では審査対象となる。

なお、上記の手順①－③において STF が発見されなかった場合は、改訂前審査基準でも改訂審査基準でも審査対象は同じであり、STF の有無を判断した請求項のみである。

2-2. 審査の効率性に基づく審査対象の決定

改訂審査基準では、上記 2-1 における「STF に基づく審査対象の決定」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については、審査対象に加える旨、定められている。そして、下記①又は②の発明は、「STF に基づいて審査対象」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として例示されている。

下記②の発明は、改訂前審査基準と同様であるが、下記①の発明が、改訂審査基準で新たに追加されている。これにより、審査対象の範囲が大幅に拡大した。つまり、改訂審査基準では、請求項1の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの全請求項が、以下の例外（I）又は（II）に該当しない限り、実体審査の対象となり得る。

なお、請求項1の発明が出願時の技術常識（周知技術、慣用技術など）に属するものである場合、請求項1の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項であっても、実体審査の対象とならない可能性があるので注意を要する。この点、「改訂審査基準における実務上の留意点」で説明する。

① 請求項1の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。

但し、例外（I）請求項1の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、又は

例外（II）請求項1の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、を除く。

② STF 基づいて審査対象とし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。

3. 「シフト補正」の改訂審査基準のポイント

シフト補正とは、補正前の特許請求の範囲に記載の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された発明とが、発明の単一性の要件（特許法第37条）を満たさなくなる補正をいい、かかる補正は禁止されている（特許法第17条の2第4項）。つまり、これ

は、発明の単一性の要件を補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張する規定である。

次に、シフト補正の審査の具体的な手順について説明する。改訂審査基準では、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、上記2-1及び2-2の「審査対象の決定」により、審査対象となる補正後の発明を、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする旨、定められている。

上記を一読するだけではシフト補正の審査の手続を理解しにくいので、簡単な具体例で説明する。

まず、補正前の請求項が、

【請求項1】 A（STF 発見されず）

【請求項2】 A + B（STF 発見されず）

【請求項3】 A + B + C（STF 発見）

であって、例えば、第1回の審査において、請求項1-2は新規性喪失により拒絶され、請求項3は進歩性欠如により拒絶されたとする。

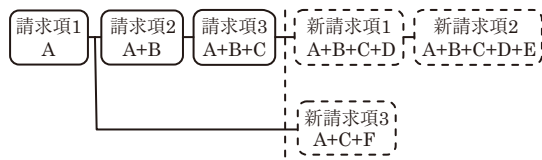
一方、補正後の新請求項が、

【新請求項1】 A + B + C + D

【新請求項2】 A + B + C + D + E

【新請求項3】 A + C + F

であるとする。この場合、新請求項1-3は、以下の如く記載されていると仮定される。



本例の場合、改訂前審査基準では、新請求項3は、シフト補正に該当し、禁止されていたのに対し、改訂審査基準では、新請求項1-3は全て、発見されたSTF（C）を含むので、シフト補正とはならず、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象となる。

また、本例の場合、仮に請求項3にSTFが発見されなかったとしても、改訂審査基準では、新請求項1-3は全て、請求項1の発明の発明特定事項(A)を含むので、シフト補正とはならず、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象となる(但し、上記の例外(I)又は(II)に該当しない場合)。

なお、「第17条の2第4項以外の要件」とは、新規性、進歩性、記載要件などの実体的な要件だけでなく、発明の単一性の要件も含む趣旨である。この点、「改訂審査基準における実務上の留意点」で説明する。

4. 改訂審査基準における実務上の留意点

4-1. 請求項1の発明の技術的特徴

上記2-2のとおり、請求項1の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は、上記の例外(I)又は(II)に該当しない限り、審査対象に加えられる。

ここで、改訂審査基準では、請求項1の発明が出願時の技術常識(周知技術、慣用技術など)に属するものである場合には、上記のSTFに基づく審査対象の決定において審査対象とした他の発明の技術的特徴も考慮して、請求項1の発明の技術的特徴を把握する旨、定められている。つまり、請求項1の技術的範囲を出願時の技術常識を含むレベルまで広げ過ぎた場合、審査の効率性に基づく審査対象の決定における請求項1の発明の技術的範囲が限定的に解釈される蓋然性が高い。よって、かかる請求項のドラフティングは注意を要する。この点については、改訂審査基準において、具体的な事例27-28が示されているので、必要に応じて参照されたい。このように、審査の効率性に基づく審査対象の決定に関しては、出願人(代理人)と審査官との間での相場観が未だ確立できておらず、不確定な要素も多い。

なお、請求項1の発明の発明特定事項を全て含み、上記の例外(I)又は(II)に該当しない請求項であっても、請求項1とカテゴリーが異なる

請求項は、審査対象とならない可能性がある。

以上により、「発明の単一性の要件」におけるSTFは、改訂審査基準においても、改訂前審査基準と同様に重要な概念であると、筆者は考える。つまり、出願明細書の作成の実務では、STFに基づく審査対象の決定についても十分に配慮し(例えば、綿密な先行技術調査を行い)、請求項1に適切なSTFが発見されるよう、請求項のドラフティングを心がけることが重要であるように思う。

4-2. シフト補正の要件を満たしても、発明の単一性の要件違反となる場合

シフト補正の要件を満たしているのに、発明の単一性の要件違反となる場合がある。以下、具体例で説明する。

まず、補正前の請求項が、

【請求項1】 A (STF 発見されず)

【請求項2】 A + B (STF 発見されず)

【請求項3】 A + D (STF 審査せず)

であって、例えば、第1回の審査において、請求項1-2は新規性喪失により拒絶され、請求項3は進歩性欠如により拒絶されたとする。恐らく、この場合、「D」はSTFである可能性が高い。

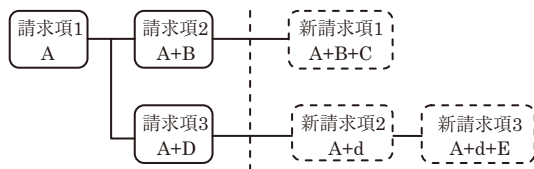
一方、補正後の新請求項が、

【新請求項1】 A + B + C

【新請求項2】 A + d (dは、Dの下位概念)

【新請求項3】 A + d + E

であるとする。この場合、新請求項1-3は、以下の如く記載されていると仮定される。



本例の場合、改訂審査基準では、新請求項1-3は全て、請求項1の発明の発明特定事項(A)を含むので、シフト補正とはならず、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象となる

(但し、上記の例外 (I) 又は (II) に該当しない場合)。

しかし、この場合、新請求項 1 と新請求項 2 - 3 とが発明の単一性の要件違反となる可能性がある。新請求項 2 については、補正前の請求項 3 で実体審査が行われているので、実質的に追加的な先行技術調査を必要とすることなく実体審査可能であると思われ、新請求項 1 との間で発明の単一性の要件を満たすと認定される蓋然性が高いと考える。一方、新請求項 3 については、新請求項 1 との間で発明の単一性の要件を満たすか否かは、ケース・バイ・ケースで対応することになるかもしれない (つまり、審査官の裁量)。

著者略歴

渡邊 恵吾 (わたなべ けいご)

昭和 61 年に九州大学工学部修士課程終了後、メーカーの開発部門および知財部門を経て、平成 15 年 9 月より有古特許事務所に勤務。現在に至る。平成 9 年に弁理士登録。
