

4 発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の 単一性の要件に関する調査研究^(*)

平成19年4月1日に「意匠法等の一部を改正する法律」が施行され、特許法第17条の2第4項の規定により、拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象となった特許請求の範囲に記載された発明を技術的に異なる別発明に変更する補正が禁止された。

また、法改正に対応するため平成19年3月に、特許・実用新案審査基準が改訂された。

しかし、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」及び「発明の単一性の要件」の運用について、ユーザーからは、硬直的過ぎるとの指摘があり、また、国際調和という観点から、審査基準の改訂を検討すべきとの要望がある。

そこで、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」及び「発明の単一性の要件」に関する審査基準について、これまでの運用を調査・分析するとともに、主要国の同様な審査基準及び運用を調査・分析し、発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する審査基準及びそれらの運用の改訂を検討するための基礎資料作成を目的として、調査研究を行った。

I. 本調査研究の目的

「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に関する審査基準において、『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を有しない場合には、当該発明と補正後の発明との間で、同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができず、したがって、補正前の特許請求の範囲において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間で、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。』としている点に関して、ユーザーからは、このような運用は特許法第17条の2第4項の立法趣旨から懸け離れており、硬直的過ぎるとの指摘があり、また、補正制度の国際調和という観点から、審査基準の改訂を検討すべきとの要望がある。

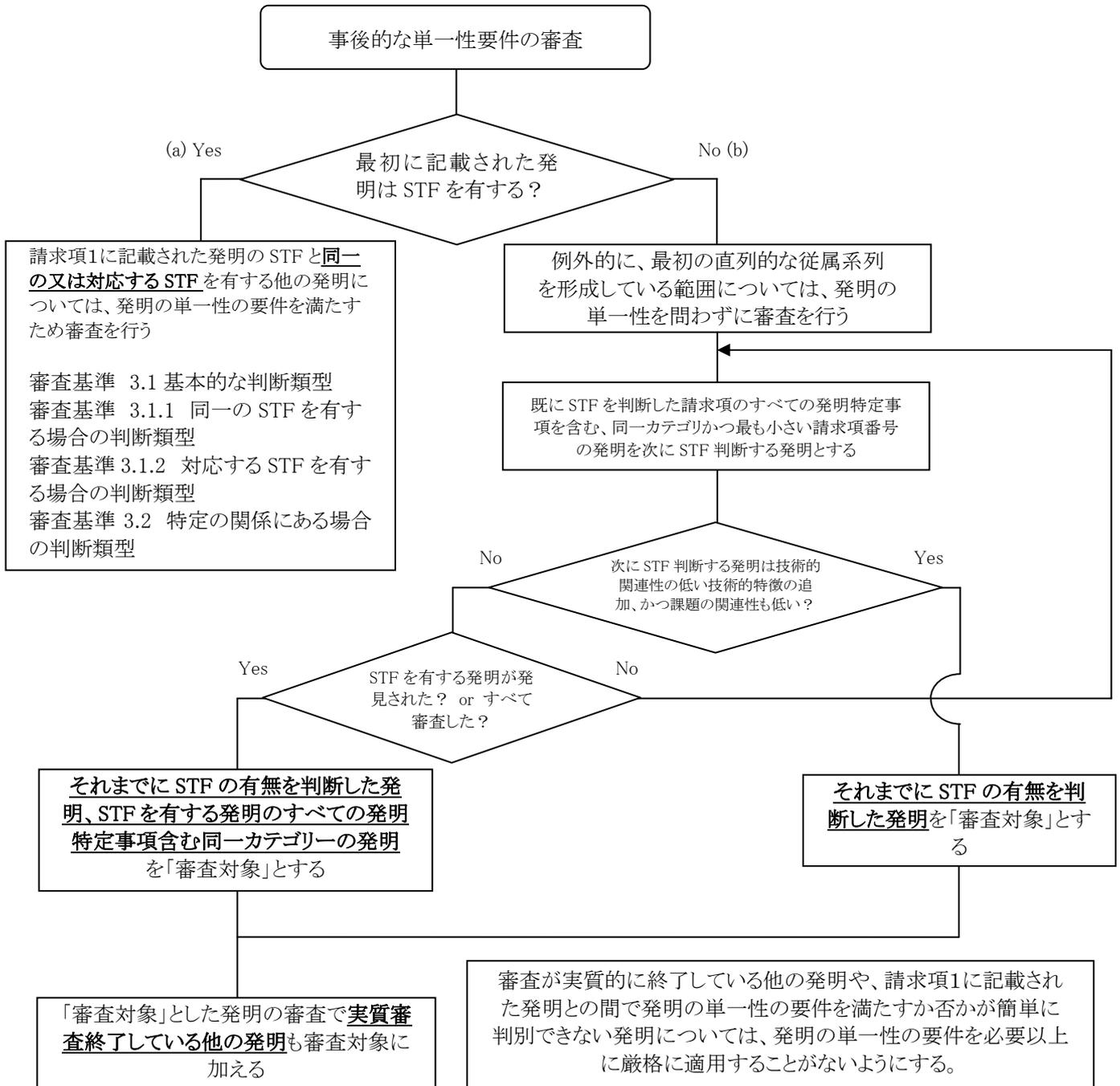
また、「発明の単一性の要件」の運用について、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合に、欧州等の実務と比べて厳しい判断がされ、審査対象となる発明が極めて限定されたものになってしまうという指摘がある。

そこで、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」及び「発明の単一性の要件」に関する審査基準について、これまでの運用を調査・分析するとともに、主要国の同様な審査基準及び運用を調査・分析し、発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する審査基準及びそれらの運用の改訂を検討するための基礎資料作成を目的として、調査研究を行った。

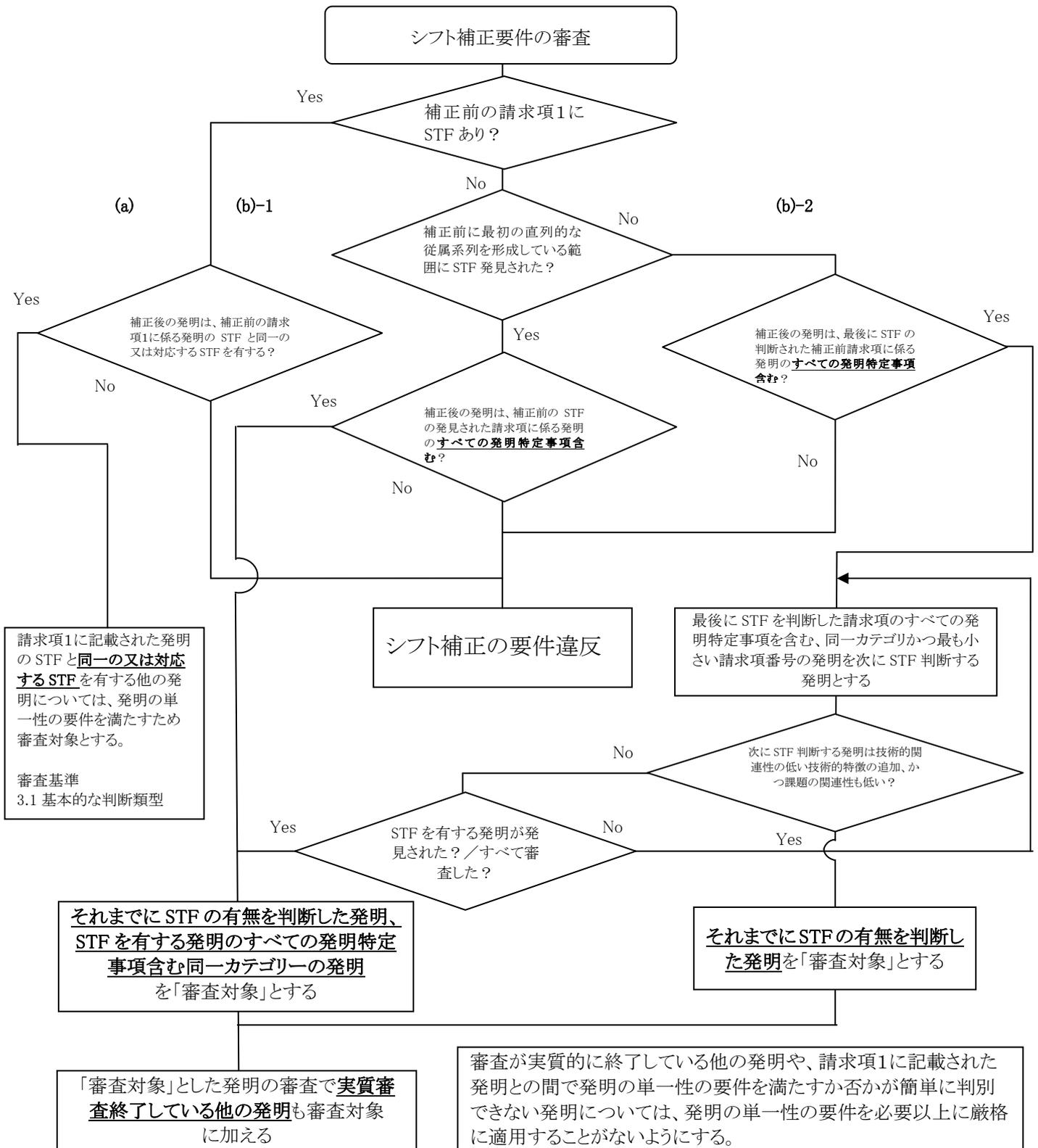
(*) これは平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

II. 我が国の制度

1. 発明の単一性の要件の審査



2. 特別な技術的特徴を変更する補正の要件に係る審査



Ⅲ. 国内ユーザー調査結果

1. 国内ユーザー調査の方法

(1) 調査先の選定

国内アンケート

出願人(化学・材料・医薬品製造/機械/電気機器・通信業/その他)77者、特許事務所61者、合計138者から回答を得た。回答率は68%であった。

国内ヒアリング

アンケートの回答者の中から、出願人14者、特許事務所16者を選定し、30者にヒアリングを行った。

(2) 調査内容

国内アンケート

アンケート調査は、次の概要で実施した。

- ・単一性、シフト補正の要件に対応した出願時の工夫
- ・単一性、シフト補正の要件に対応した分割出願傾向等の変化
- ・単一性、シフト補正の要件の審査について
- ・単一性、シフト補正の要件の審査基準について
- ・単一性、シフト補正の要件の審査運用の国際調和について
- ・単一性、シフト補正の要件についての自由意見 など

国内ヒアリング

ヒアリング調査は、次の観点で実施した。

- ・請求項1に係る発明がSTFを有しない場合における、発明の単一性の要件に関する審査運用について
- ・補正前の請求項1に係る発明がSTFを有しない場合における、シフト補正に関する審査運用について
- ・STFに関する判断について
- ・出願人の利益と審査官の負担を考慮した発明の単一性の要件及びシフト補正に関する審査運用について
- ・海外出願人の対応

(3) 国内アンケートの結果

(i) 単一性の要件について

審査運用、審査基準は、それぞれ全体の73%、74%が「不満がある」との回答であった。

審査運用と審査基準におけるそれぞれの不満の所在を比較すると、

「請求項1に新規性がないことが発見された場合に、審査対象となる範囲が狭い」、「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を有しない場合に審査対象となる範囲が狭い」を理由に「不満である」とする回答が最も多く、それぞれ全体の90%、89%であった。

(ii) シフト補正の要件について

審査運用、審査基準は、それぞれ全体の63%、75%が「不満がある」との回答であった。

審査運用と審査基準におけるそれぞれの不満の所在を比較すると、

「補正前の請求項1に新規性がないことが発見された場合に、補正の制限が厳しすぎる」、

「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を有しない場合に、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる範囲が狭い」を理由に「不満である」とする回答が最も多く、それぞれ全体の96%、85%であった。

(iii) 国際調和について

単一性の要件については、他国の審査運用と調和しているという回答も全体の24%あったものの、全体の48%は、他国の審査運用と比べて厳しいと回答している。またシフト補正の要件については、全体の63%が他国の審査運用と比べて厳しいと回答している。

(4) 国内アンケート自由記述及びヒアリングの結果

(i) 制度全体について

制度全体の問題点を指摘する意見は非常に多い。

権利保護、検討負担、国際調和の観点等から問題が指摘されている。

現行の運用が一定の効果をもたらした点を評価する意見もあるが、肯定的な意見はごく一部にとどまっている。

今後の方向性に関しては、制度趣旨、我が国の現在の出願状況、国際調和の点等から緩和を望む声が大きく、弾力的な運用を望まれている。

(ii) 単一性

・特許請求の範囲の最初に記載される発明が STF を有しないときの審査

現行の運用は、特許請求の範囲の最初に記載される発明がSTFを有しないとき、他の発明との間で単一性欠如が発生すると解釈し、例外的に、最初の直列的な従属系列の発明が審査されるようになっている。この審査について、前提となる単一性欠如の解釈や運用の厳しさを指摘する意見があった。

(iii) シフト補正

・特許請求の範囲の最初に記載される発明が STF を有しないときの審査

補正前のSTFを有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明、もしくは最後にSTFの有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明を基礎とする補正しかできない

この「発明特定事項をすべて含む同一カテゴリー」を要件とする補正に対しては、緩和を求める声が非常に多い。アンケートの自由記述、ヒアリングの中でも特に多い意見であった。

IV. 海外の制度

1. 各国の条文の規定

(1) 単一性の要件

	単一性の要件	
	「単一の一般的発明概念」の規定	「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の規定
日本	規則 25 条の 8	規則 25 条の 8
PCT	規則 13.1	規則 13.2
欧州	条約 82 条	規則 44
中国	専利法 31 条	細則 34 条
韓国	特許法 45 条	施行令 6 条
米国	限定要求の基準は、独立した別個 (Independent and Distinct) であって、単一の一般的発明概念や同一の又は対応する特別な技術的特徴を規定する法令はない。限定要求の関連法令：特許法 121 条 規則 1.141、1.142	

(2) 特別な技術的特徴を変更する補正

	特別な技術的特徴を変更する補正
日本	特許法 17 条の 2 第 4 項
PCT	—
欧州	規則 137(5)
中国	規定なし、審査基準による運用指針あり
韓国	規定なし
米国	規則 1.145

2. 我が国及び各国の運用の比較

(1) 特許請求の範囲の最初に記載される発明が STF を有しない場合の単一性に係る審査

我が国では、特許請求の範囲の最初に記載される発明が STF を有しない場合、「発明の単一性の要件を満たすとはいえない」と解釈され、「例外的に、以下の手順により審査対象となる発明については、発明の単一性の要件を問わないこととする。」とされる(以下当該手順を「例外的な審査」という)。例外的な審査においては、最初の直列的な従属系列の発明及び当該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が審査対象となる。

欧州、中国、韓国は、請求項 1 に係る発明が STF を有しているかどうかにかかわらず、並列な関係にある二以上の発明の間で単一性の要件が審査される(以下「並列的な審査」という)。例えば、二以上の独立項が存在する場合は独立項の間において、新規性を欠如する独立項に二以上の従属項が直接従属する場合はそれら従属項の間において、同一の又は対応する STF に基づく単一性に係る審査が行われる。

独立項が STF を有しておらず、従属項について新規性等の特許要件の審査が必要な場合、例外的な審査、並列的な審査のいずれも、審査対象範囲は、並列方向、直列方向の請求項間における発明的な連関の広狭に応じて変更される

可能性がある。

そこで、我が国の例外的な審査と海外の並列審査における、二以上の発明の連関について検討する。

我が国の例外的な審査における、請求項 1 以下の直列方向の審査は、「技術的な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」打ち切りになる

つまり、ある請求項に直列方向に従属する請求項が上記条件に該当する場合、この従属請求項は審査対象にならない場合がある。

欧州、中国、韓国の場合も、従属、被従属の関係にある直列方向の請求項の間で単一性欠如を指摘されることが全くないとは言えない。しかし、新規性のある従属請求項が独立請求項に置き換わるという運用が採用されており、被従属項が新規性欠如する場合でも、当該被従属項に従属する請求項が独立項に置き換わるのが順次繰り返されて、原則的として直列方向の審査は継続する。

我が国の例外的な審査における、並列方向の審査は、「...発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明」、「...審査が実質的に終了している他の発明」となっており、同一の

又は対応するSTFに基づく範囲よりも狭い範囲になっている。

欧州、中国、韓国の場合、当該審査対象は、STF有しているときと同様に同一の又は対応するSTFに基づいている。従って、我が国の当該審査対象はそれらの国々よりも狭い範囲になる可能性が高い。

(2) 特別な技術的特徴を変更する補正

我が国の例外的な審査において、第17条の2第4項の要件を問わずに審査対象とされるのは、補正前のSTFを有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリの発明、もしくは最後にSTFの有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリの発明を基礎とする補正である。

欧州、中国は、「補正前のSTFを有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリの発明、もしくは最後にSTFの有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリの発明を基礎とする補正」を要求されていない。

べて含む同一カテゴリの発明、もしくは最後にSTFの有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリの発明を基礎とする補正を要求している。これは、補正の制限が厳しいと評価される要因となっている。また海外の運用とも調和しているとは言い難い。この「...発明特定事項をすべて含む同一カテゴリの発明」についての運用は、見直しが必要ではないか。

今後、出願人の利益と審査官の負担を考慮し、運用を改善していくことが重要である。

(担当:主任研究員 西沢秀剛)

V. まとめ

1. 制度全体について

(1) 審査負担

STF認定にまつわる審査負担が増大している現状がある。

(2) 国際調和

特に特許請求の範囲の最初に記載される発明がSTFを有しない場合については、海外と運用が調和していない。

一方、II章のユーザーアンケート調査によれば、他国の審査運用と調和していると回答したのはシフト補正で全体の15%(単一性は全体の24%)にとどまっている。

以上の法改正の目的に対する現状、及びユーザー意見を踏まえて、運用については、本来の趣旨に鑑み、見直しが必要ではないか。

2. 単一性に係る審査

我が国の現行の審査運用は、審査対象が狭くなる要因となっている。また、海外の運用とも調和しているとは言い難い。海外の運用に合わせて、特許請求の範囲の最初に記載される発明がSTFを有しない場合においても、同一の又は対応するSTFに基づく審査とする検討が必要ではないか。

3. 特別な技術的特徴を変更する補正に係る審査

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を有しない場合における我が国の現行の審査運用は、補正前のSTFを有する発明の発明特定事項をす