

平成25年3月29日

特許庁 御中

日本弁理士会

「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 審査基準改訂案等に対する意見

前略 平素より大変お世話になっております。

「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」の審査基準改訂案等に対する意見を以下のとおり提出致します。よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

草々

1. 「発明の単一性の要件」の審査基準改訂案について

(1) 「審査基準改訂案の全体」について

本改訂案においては、現行の発明の単一性の要件の審査基準と比較すると、審査対象とされる発明の範囲が広がった（緩和された）ものと考えております。特に、「最初に発見された特別な技術的特徴と同一又は対応する特別な技術的特徴を有する発明」を審査対象とする点及び原則として「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）の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明」を審査対象に加える点に関しては、現行の審査基準と比較し、審査対象となる範囲がより明確になり、出願人にとっての利便性が高まったものと思料いたします。そのような意味においては、本改訂案について支持いたします。

しかしながら、本改訂案は、81頁にもおよぶ長大なもので、一読して容易に理解できるようなものとは言えず、依然として難解な審査基準であるといえることができます。したがって、誰が読んでも容易に理解できるように、可能な限りシンプルな審査基準としていただきたく思料いたします。

(2) 「2. 発明の単一性の判断 2.2 基本的な考え方（事例1～13） (2)」について（第2頁）

「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった」場合の例として、以下の3つが挙げられています。

- (i) 「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合。
- (ii) 「特別な技術的特徴」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。
- (iii) 「特別な技術的特徴」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。

これらのうち、(ii) 及び (iii) の例示は不要であると考えております。

現行の審査基準においても上記 (ii) 及び (iii) の例示が記載されていますが、「特別な技術的特徴」の有無についての判断が曖昧である、又はその判断にばらつきがあるとの議論があります。

上記 (ii) 及び (iii) の基準は、進歩性（29条2項）の判断基準に近いと考えられます。そのため、上記 (ii) 及び (iii) が例示されていることによって、「特別な技術的特徴」の有無についての判断が曖昧であったり、ばらつきが出てしまったりし、その判断についての争いを招くおそれがあります。

審査において「特別な技術的特徴」の有無を判断するのは、あくまでも発明の単一性の要件以外の要件（新規性、進歩性等の特許要件）についての審査対象を決定するためであるため、より画一的な判断が要求されるものと思料いたします。特に、本改訂案の「3. 審査の進め方」の冒頭に「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。」と記載されていることからしても、「発明の先行技術に対する貢献をもたらしものでないことが明らかとなった」場合の例としては上記 (i) のみを例示し、「特別な技術的特徴」の画一的な判断をすべきであると考えます。

(3) 「2. 発明の単一性の判断 2. 2 基本的な考え方（事例1～13） (4)」について（第3頁）

「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には、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通又は密接に関連しており、これらの発明は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。」と記載されています。

この記載によると、先行技術に対して解決した課題が一致も重複もしていない場合には、対応する特別な技術的特徴を有しない、と判断され得るものと思料いたします。しかしながら、「重複」とは、重なり合うことを意味する語である一方、「密接に関連」とは、関係深くかわりあうことを意味する語であります。そのため、先行技術に対して解決した課題が重複していない場合であっても、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が密接に関連している場合もあるものと考えられます。

したがって、「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には、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通又は密接に関連しており、これらの発明は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。」との記載における「一致又は重複している」との部分、を、「一致又は密接に関連している」と訂正していただきたく思料いたします。

もしくは、当該記載が、対応する特別な技術的特徴を有する関係についての例示であることを明確にさせていただきたく思料いたします。

(4)「3. 1. 2. 1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」について

- ① 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定手順において、「特別な技術的特徴が発見された発明が複数の異なる特別な技術的特徴を有する場合、審査官は、いずれか一つの特別な技術的特徴を選択し、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明を審査対象とする（事例15参照）。」と記載されています。

この記載によれば、一の請求項に記載された発明が、複数の異なる特別な技術的特徴を有する場合に、審査官の恣意により審査対象となる発明が決定されることになります。しかしながら、審査官が一つの特別な技術的特徴を選択する基準に関しては、本改訂案には一切記載されておらず、事例15の記載からも当該基準を理解することができません。複数の異なる特別な技術的特徴の中から、審査官の裁量により一つの特別な技術的特徴を選択するのであれば、選択された特別な技術的特徴によっては、審査対象となる発明の範囲が狭くなってしまうおそれがあります。これでは、審査対象を拡大するという審査基準改訂の基本方針に反する結果になりかねません。

したがって、「複数の異なる特別な技術的特徴の中から一つの特別な技術的特徴を選択する場合、審査官は、出願人の有利となるように、すなわち審査対象がより広くなるように特別な技術的特徴を選択すべき」旨を本改訂案に記載していただきたく思料いたします。

また、一の請求項に記載された発明が複数の異なる特別な技術的特徴を有し、審査官が一つの特別な技術的特徴を選択して審査対象を決定した場合に、拒絶理由通知において「選択した特別な技術的特徴及び選択しなかった他の特別な技術的特徴」を指摘すべき旨を本改訂案に記載していただきたく思料いたします。

- ② 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定手順において、「(注2) 次に特別な技術的特徴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の有無を判断した請求項に係る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、さらに特別な技術的特徴の有無を判断することを要しない。」と記載されています。

この記載は、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を有しない場合に、審査官が特別な技術的特徴を探索すべき範囲を決定するための記載であると考えられます。しかしながら、発明の単一性は、拒絶理由ではあるものの無効理由ではなく、発明に実質的に瑕疵があるものではないことに鑑み、審査官が特別な技術的特徴を探索すべき範囲を必要以上に厳格に判断し、決定しないようにしていただきたく思料いたします。

2. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂案について

(1) 「3. 1. 2 具体的な手順 (例1)」について

例1として、特許請求の範囲が、補正前の請求項3の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明に係る補正後の請求項①～③に係る発明と、補正前の請求項3に係る発明の特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に係る補正後の請求項④～⑥に係る発明とに補正された例が記載されています。

この例1において、請求項④～⑥に係る発明は、補正前の請求項3に係る発明の特別な技術的特徴と同一又は対応する特別な技術的特徴を有するものでありますが、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含むか否かまでは、文章として言及されていません。その一方で、この例1に対応する図(第3頁)においては、補正後の請求項④と補正前の請求項1とが線で結ばれているため、補正後の請求項④に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含むものであると把握されます。

本改訂案によれば、補正前の特許請求の範囲に記載された発明において「特別な技術的特徴」が発見されている場合、当該特別な技術的特徴と同一又は対応する特別な技術的特徴を含む発明に補正する限りは、17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象とされるはずです。そのため、例1において、補正後の請求項④に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含むものでなかったとしても、17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象とされるものであります。

例1に対応する図を見る限りにおいては、補正後の請求項④～⑥が、補正前の特許請求の範囲に記載の発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、補正前の請求項3にて発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、かつ補正前の請求項1の発明特定事項を全て含むものでなければ、いわゆるシフト補正の要件を満たさないとの誤解を与えかねないと考えられます。

したがって、例1に対応する図において、補正前の請求項1と補正後の請求項④とを結ぶ線分を削除していただきたく思料いたします。

また、この例1からすると、あたかも補正前の特許請求の範囲に記載された発明のうち、特別な技術的特徴を有する発明(補正前の請求項3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に係る請求項を、補正後の特許請求の範囲に記載しなければならないようにも考えられます。

しかしながら、本改訂案においては、「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、補正前の新規性・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、「第1部第2章 発明の単一性の要件」の「3. 1 審査対象の決定」に照らして発明の単一性の要件以外の要件についての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。」と記載されています。

このことから、上述した例１において、補正後の特許請求の範囲に、補正後の請求項④～⑥のみが記載されていたとしても、それらの請求項に係る発明は、「発明の単一性の要件」の審査基準に照らして審査対象となるものです。

したがって、上述した例１において、補正後の特許請求の範囲に、補正後の請求項①～③が記載されておらず、補正後の請求項④～⑥のみが記載されている場合であっても、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を明記していただきたく思料いたします。

(２)「３．１．２ 具体的な手順（例２）」について

例２は、第１７条の２第４項の要件以外の要件についての審査対象とする例として、補正前の特許請求の範囲に記載された発明（補正前の請求項１～３に係る発明）には特別な技術的特徴がないと判断された場合であって、補正後の請求項①～③が、補正前の請求項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である例が示されています。すなわち、補正後の請求項①～③に係る発明は、「発明の単一性の要件」の３．１．２．２（１）に該当する場合です。

これとともに、本改訂案によれば、補正後の請求項に係る発明が、発明の単一性の要件の３．１．２．２（２）に該当する場合であっても、第１７条の２第４項の要件以外の要件についての審査対象となるはずです。

したがって、そのような態様であっても補正が可能であることを示す例をご追記いただきたく思料いたします。

以上