

平成 25 年 3 月 29 日

特許庁 特許審査第一部  
調整課 審査基準室 御中

日本知的財産協会  
特許第 1 委員会  
委員長 莊林啓

「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

平成 25 年 3 月 6 日付で意見募集に付された表題の件につきまして、当委員会の意見を下記のとおり申し述べます。

記

**1. 審査基準改訂案への全体的な意見**

- (1) 審査対象を拡大するという基本方針について、賛同いたします。審査官の負担を考慮しつつ、出願人の利益を尊重していただく趣旨と理解しております。
- (2) 一方、本件改訂案に基づく審査では審査官の裁量の幅が現行より広がります。審査官の運用次第で審査基準改訂の趣旨が没却されるような事態を防ぐとともに、改訂を実効せしめるために、審査対象を拡大するという趣旨をより鮮明にした記載にすべきと考えます。具体的には、以下に述べる通りです。
- (3) また、改訂案発効後においては、本改訂案に基づいた適切な運用がなされているかの検証を継続的に行っていただくよう要望いたします。

**2. 審査基準 第 I 部 第 2 章「発明の単一性の要件（案）」に対する意見**

- (1) 3. 節「審査の進め方」の頭書きの記載について
  - 骨子である「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わないようにする。」に付記して、「換言すれば、単一性の要件の判断や審査対象の決定において疑義があれば、出願人にとって有利に働くように決定する。」を明記するよう要望いたします。改訂審査基準では、上記判断や決定に至る過程で行われる、課題や技術的特徴の同一性・関連性の認定、先行技術調査の観点の考察、まとめて審査することの効率性の判断等が審査官の裁量に委ねられることとなります。ここで、現行審査基準においても「必要以上に厳格に適用することがないようにする」と明記されていながら出願人にとって厳しすぎる運用がなされていたことを顧みれば、発明の単一性の制度趣旨からして運用は審査上支障の生じない限り緩く行うべきであることを審査基準で踏み込んで明確にすることが、審査基準改訂の実効性を担保する上で重要であると考えられるからです。
  - また、審査官の単一性の要件の判断や審査対象の決定に対して出願人が反論した場合においても、上記趣旨に鑑み、出願人の主張を最大限尊重して判断していただくよう要望いたします。

(2) 3.1 節「審査対象の決定」について

- 3.1.2.2 節について、項目(1)に関わる審査対象判断は、審査官が先行技術調査を行う前に行うものと思料いたしますが、それではよろしいか確認させてください。課題と技術的特徴各々の関連性の判断に「先行技術調査の観点」を考慮する旨の記載が、先行技術調査の「結果」を考慮するという誤解を与える可能性があるためです。
- 3.1.2.2 節項目(1)の説明欄について、「異なる観点での先行技術調査が必要となる発明については、まとめて審査を行うことが効率的であるとはいえないため、審査対象から除外してもよい」と示されています。これに対し、「異なる観点での調査」とは、それまで行った調査が無駄になるほど異なる調査を意味することを付記するよう要望いたします。我々は、少なくとも同じ又は類似の観点での追加的な先行技術調査は許容していただけるものと考えておりますが、審査官によっては、追加調査のすべてを「異なる観点の調査」と解釈しかねないからです。

(3) 3.2 節「特許法 37 条違反の拒絶理由通知」について

- 「拒絶理由通知においては、審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない理由を記載する」と示されています。これに対し、「理由を明確に記載する」とすべきと考えます。審査を行わないという判断をするにあたり明確な理由を示すことは審査の納得性の根本に関わることだからです。また、具体的には、審査対象とならない理由として、少なくとも (a)どの発明特定事項に発明の特別な技術的特徴(以下、STF と称す)があると認定したか、(b)なぜ STF に基づく審査対象の決定に基づいても審査対象とならなかったか(なぜ同一の STF を有さず、対応する STF も有さないと判断したか)、(c)なぜ審査の効率性に基づく審査対象の決定に基づいても審査対象とならなかったか(なぜ 3.1.2.2(1)での課題・技術的特徴の関連性が低いと判断したか)、の 3 点については記載を要する旨を明記するよう要望いたします。

(4) 4. 節「特定の場合の判断類型」について

- 特定の場合の判断類型において、「STF に基づく審査対象の決定」の判断は示されているものの、「審査の効率性に基づく審査対象の決定」の判断は一切示されていないように見えます。特に 4.2 節のマーカッシュ形式では、「審査の効率性に基づく審査対象の決定」があってもよいはずですが。したがって、本節においても、「審査の効率性に基づく審査対象の決定」の判断がなされることも明記するよう要望いたします。

(5) 5. 節「事例集」について

- 事例 13 について、対応する STF を有しないと理由の説明が一切ありません。事例集の記載内容が拒絶理由通知書の記載内容の参考にもなることを考慮し、課題分析も含めた理由づけを追加することを要望します。
- 3.1.2.2 節(2)に記載された例の分類(i)～(v)に関し、(i)および(ii)については事例集でその具体例が記載されておりますが、(iii)～(v)については、事例集ではその具体例が挙げられていないように見受けられます。どのような例が(iii)～(v)のケースに該当するかを知らることによってどのような対応を取り得ることができるかを判断するためにも、これらの事例を掲載していただくことを要望いたします。

### 3. 審査基準 第三部 第二節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正（案）」に対する意見

#### (1) 3. 節「審査の進め方」の頭書きの記載について

- 2. (1) でも申し述べたように、「必要以上に厳格に行わないようにする。」に付記して、「換言すれば、要件の判断や審査対象の決定において疑義があれば、出願人にとって有利に働くように決定する。」を明記するよう要望いたします。
- また、補正後の請求項が特許法第 17 条の 2 第 4 項違反に該当する旨の拒絶理由通知に対して、出願人が当該違反には該当しない旨を主張した場合には、上記趣旨に鑑み、出願人の主張を最大限尊重して判断していただくよう要望いたします。

#### (2) 3. 節「審査の進め方」について

- 補正前の審査において請求項 1 に STF が不在の場合であって、当該審査による拒絶理由通知において STF の認定内容が記載されていないときには、補正をシフト補正とする認定は行わないよう要望いたします。かかる記載がなければ出願人の適切な対処（補正または審査官の認定に対する反論等）ができず、そのような状況においてシフト補正とすることは出願人にとって酷だからです。

#### (3) 3.1 節「審査対象の決定」について

- 3.1.2 節に関し、最初に STF が発見された請求項に係る発明特定事項をすべて含まない補正であっても、当該 STF を有してさえいる補正であれば、当該補正は許容されると思いますが、この点が明確に示されていないように思われます。つきましては、最初に STF が発見された請求項に係る発明特定事項をすべて含まない補正であっても、当該 STF を変更する補正でなければ、許容される旨をわかりやすく明記するよう要望いたします。

また、例えば、例 1 では請求項 3 で新たに追加された発明特定事項に STF 有と判断したのであって、請求項 3 全体で STF を認定したのではないから、④～⑥の補正が許されるものと思料いたします。しかしながら、「請求項 3 全体で STF を認定したのではないこと」および「請求項 3 で新たに追加された発明特定事項に STF 有」と判断したことがわかりにくい表記になっております。このため、これらの内容をわかりやすく明記するよう要望いたします。事例集のなかに、「新たに追加された発明特定事項に STF 有」と認定された場合における補正の例として、「新たに追加された発明特定事項」に基づく補正であれば、これまでに判断した発明特定事項を含まない補正であっても許容される事例を挙げていただくよう要望いたします。

- 3.1.2 節に関し、直前の審査にて審査の効率性(第 I 部 第 2 章 発明の単一性の要件(案) 3.1.2.2 節)に基づいて審査対象とした請求項があった場合において、その請求項が STF を有していたならば、補正後において当該 STF と同一または対応する STF を有する請求項は、審査対象とすること、およびその旨を明記するよう要望いたします。シフト補正禁止の趣旨から見ても当然に審査されるべきものと考えます。なお、かかる補正後請求項は、補正後の審査においても、審査の効率性に基づいて、補正前の請求項 1 の発明との関係で審査対象と判断される可能性が極めて高いと思料いたしますが、審査基準上出願人には分かりにくいと考えます。

#### (4) 3.2 節「特許法第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由通知等」について

- 2. (3) でも申し述べたように、拒絶理由通知においては、審査対象とならない理由を明確に記載すべき旨を明記するよう要望いたします。

以上