

<研修会考察>

開催日：2013年7月31日

題目：「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」の審査基準の改訂について

講師：特許庁特許審査第一部審査基準室 室長補佐の東松修太郎氏

考察：

先ず、従前の審査基準では特別な技術的事項（以下「STF」と称する）に基づいて審査対象発明を厳密に選定するとされておりましたが、改訂審査基準では、STFのみならず審査の効率性をも加味して審査対象発明を選定するとされております。なお、前者であっても、従前とは異なり、発明にSTFさえ含まれていれば請求項の順列を厳密に考慮せずその発明を審査対象とする柔軟な運用になっております。また、後者では、前者で選定された審査対象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とする旨が規定されております。なお、後者では、明細書等の記載、出願時の技術常識、先行技術調査の観点を総合的に考慮して判断するとされておりますが、その判断基準が明快とは言い切れないため、結局のところ審査官の裁量に委ねられるようです。

次に、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」と称する）に関してですが、基本的には、出願当初の請求項1に係る発明に外的付加や内的付加を行う補正であれば容認されるとのことでした。逆に言うと、出願当初の請求項1に係る発明の発明特定事項の一部を他の発明特定事項に置換したりすると、シフト補正と判断されるおそれがあることとなります（引用文献を選定し直す必要があり得るため）。この点、ご注意ください。