

平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

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24年2月

一般財団法人 知的財産研究所

(1) 複数の請求項に共通する主題が先行技術への貢献がないこと（新規性、進歩性欠如）を証明した上で、各請求項の異なる主題は単一の一般的発明概念を形成していないとした事例。結論を得るために解決すべき課題の分析を伴っている。

・EP00937086.7（審決T173/06）、EP05255356.7（審決T274/07）、EP96920032（審決T1245/07）、EP04008430.2（審決T1363/08）

(2) 複数の請求項に共通する技術的特徴が先行技術への貢献がないこと（新規性、進歩性欠如）を証明した上で、各請求項の異なる技術的特徴は、対応する特別な技術的特徴でないとした事例。結論を得るために解決すべき課題の分析を伴っている。

・PCT/BE2006/000025（審決W5/07）

(3) 複数の請求項にそれぞれSTFが見いだされたときに、それらは同一の又は対応するSTFでなく、また、STFの間に技術的關係が見いだせないとした事例。技術的關係は各STFに係る解決すべき課題の分析により結論付けられている。

・PCT/NL03/00541（審決W3/05）、PCT/US00/10570（審決W7/01）、EP03078744.4（審決T0233/08）

PCT/NL03/00541（審決W3/05）は、進歩性のある請求項についてもSTF認定した上で、新規性あり、かつ進歩性なしの他の請求項に対してもSTFを認定した。検討を進める際、進歩性のある請求項のSTFを基準にして他の請求項との間で単一性を審査することは可能であるから、実務上はそのような検討もされているということであろう。

2. 中国

(1) 条文の規定

(i) 単一性

* 専利法、専利法実施細則、審査指南（審査基準）は、以下断りのない限り、特許庁ホームページの外国産業財産権制度⁸⁹からリンクされているサイトの翻訳文である。

専利法第31条は、単一性の要件を規定している。同条は、発明専利のほか、実用新案、意匠についても規定している。

⁸⁹ http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

専利法実施細則34条は、「一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応する特定の技術的特徴を備えなければならない」ことを規定している。

二回以上の説明／補正を経ても拒絶理由通知に指摘した単一性欠如の不備を解消できない場合、出願は専利法第31条第1項の規定に合致しない理由で拒絶査定される。ただし、専利法第31条第1項は実施細則第65条に規定する無効理由に該当しないため、単一性違反で権利化された特許を無効にすることができない。

専利法第三十一条

一件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限られる。一つの全体的な発明構想の二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。

一件の意匠特許出願は、一つの意匠に限られる。同一製品における二つ以上の類似意匠、あるいは同一種類でかつセットで販売又は使用する製品の二つ以上の意匠は、一件の出願として提出することができる。

専利法実施細則第三十四条

専利法第三十一条第1項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出出来る、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応する特定の技術的特徴を備えなければならない。ここに言う特定の技術的特徴とは各発明又は実用新案が全体として既存技術に貢献した技術的特徴を指す。

(ii) 特別な技術的特徴を変更する補正

中国には特別な技術的特徴を変更する補正を制限する法律はない。しかし、専利法実施細則第51条(3)は、審査意見通知書を受け取った後の補正は、「通知書で指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない」と規定し、通知書で指摘された欠陥に対する補正とみなされない一類型として、審査指南第2部第8章5.2.1.3(3)において、補正前の請求項の主題と単一性を有さない補正を挙げている。中国においてこのような補正を制限する目的は、単一性の要件の趣旨が没却されることを防ぐというより、通知書で指摘された欠陥に対する補正以外は認めないという補正の原則的な枠組みの中に含まれている。

(3) 説明書だけに記載され、元の保護請求の主題との単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後の請求項の主題にした。例えば、自転車の新型ハンドルに係る発明専利

出願において、出願人は説明書に新型ハンドルを記載したとともに、自転車のサドルなど別の部品についても記載した。実体審査の結果、請求項で限定した新型ハンドルに創造性を具備しない。そこで、出願人は請求項を自転車のサドルに限定して自発補正をした。補正後の主題が元々保護を請求する主題との単一性を具備しないため、このような補正は認めない。

(iii) 関連規定

補正の一般規定

専利法第33条は、補正の内容と範囲について規定している。同条は、発明専利のほか、実用新案、意匠についても規定している。

専利法実施細則第51条1項は、自発補正のタイミングについて規定しており、専利法実施細則第51条3項は、審査意見通知書への答弁における補正の方式について規定している。補正された書類によって元書類にあった欠陥が解消され、かつ権利付与の見通しがある場合は、こうした補正は通知で指摘された欠陥に対する補正とみなされてもよい。したがって、こうして補正された出願書類は受け入れてもよい⁹⁰とされている。

専利法第三十三条

出願者は、その特許出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する特許申請書類に対する修正は、元の説明書及び権利要求書⁹¹に記載した範囲を超えてはならず、意匠に対する特許出願書類の修正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない。

専利法実施細則第五十一条

発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内に、発明特許出願を自発的に補正することが出来る。

実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より2ヶ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を自発的に補正することが出来る。

出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。

国務院特許行政部門は特許出願書類中の文字と記号における明らかな誤りを自発的に

⁹⁰ 審査指南第2部分第8章5.2.1.3 審査意見通知書に対する応答時の補正の方式

⁹¹ 請求の範囲

補正することが出来る。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合は、出願人に通知しなければならない。

(2) 審査運用

(i) 審査基準

① 特別な技術的特徴

専利法実施細則34条で、1件の専利出願として提出でき、1つの総体的な発明思想に属する2つ以上の発明又は実用新案は、技術上で相互に関連し、1つ又は複数の同一又は対応した特定した技術的特徴を含めなければならないと規定している。その特定した技術的特徴とは、各発明又は実用新案が全体として現有技術に貢献している技術的特徴を言う。前述の条項で、1件の出願において保護を請求する2つ以上の発明が1つの総体的な発明思想に属するかを判断する方法を定義している。つまり、1つの総体的な発明思想に属する2つ以上の発明は、技術上で相互に関連していなければならない。こうした相互関連は、同一又は対応した特定した技術的特徴を以ってそれらの請求項に表している。前述の条項ではさらに、特定した技術的特徴を定義している。特定した技術的特徴は、専利出願の単一性を評定するために専ら提示した概念である。発明による現有技術への貢献を表す技術的特徴、つまり、現有技術に比べて、発明に新規性と創造性を具備させる技術的特徴であると理解し、保護を請求する発明の全体を考慮した上で確定しなければならない。従って、専利法31条1項に言う「1つの総体的な発明思想に属する」とは、同一又は対応した特定した技術的特徴を具備していることを言う⁹²。

② サーチ前の単一性の要件に係る審査及びサーチ

・サーチ前及びサーチ後の単一性欠如

ある出願の単一性は、現有技術検索の前に確定することができるが、ある出願の単一性は現有技術を考慮した後に限って確定することができる。1件の出願における異なる発明が明らかに1つの総体的な発明思想を有しない時は、検索の前に単一性に欠けると判断することができる。例えば、ある出願の中に除草剤と草刈り機の2つの独立請求項が含まれている場合、両者には同一又は対応した技術的特徴がなく、さらに、同一又は対応した特定した技術的特徴を持つ可能性もない。従って、明らかに単一性を有しないものとなり、検索の

⁹² 審査指南第2部分第6章2.1.2相対的な発明思想

前に結論を出せる。しかし、特定した技術的特徴は発明の現有技術に対する貢献を表す技術的特徴であり、現有技術に比した上で論じられるものであるため、現有技術を考慮した後に限って確定することができる。ゆえに、単一性問題は検索の後でなければ判断できない出願が多くある。出願を現有技術と比較した後、第1独立請求項の新規性又は創造性を否定した場合に、それと並列しているその他の独立請求項同士がまだ1つの総体的な発明思想に属するかどうかは、改めて確定しなければならない⁹³。

・サーチ範囲を拡張できる場合

審査指南第2部分第8章4.4単一性に欠ける出願に対する処理では、独立請求項間で、又は、独立項の新規性欠如に伴う並列な関係の従属項間で単一性欠如が発生しても、それらで対応している検索の分野がかなり隣接している、又は大きく重なっている場合には、審査官の裁量で調査をしてもよく、それにより審査手続を節約することが望ましい旨が記載されている。

なお、方式及び実体審査手続における基本原則の一つには、「手続の節約原則」があり、「審査官はなるべく審査の過程の短縮化を図らなければならない⁹⁴」とされている。単一性の要件ばかりでなく、他の審査手続きの中でも、審査官は、なるべく早期に案件を終了することが要求されている。

③ STF の認定基準

審査指南には、「特定した技術的特徴は、専利出願の単一性を評定するために専ら提示した概念である。発明による現有技術への貢献を表す技術的特徴、つまり、現有技術に比べて、発明に新規性と創造性を具備させる技術的特徴であると理解し、保護を請求する発明の全体を考慮した上で確定しなければならない⁹⁵」と記載され、新規性及び創造性が要求されている。

審査指南第2部分第6章2.2.2.3 従属請求項の単一性の【例】には、2つの先行技術文献の組み合わせにより、請求項1に記載のディスプレイが創造性を有しない場合、請求項1に直接従属する請求項2、3が単一性を有しない状況になる事例が記載され、2の先行技術文献の組合せにより創造性が欠如する技術的特徴は、STFとして認定されないことを示している。

④ 単一性の要件の審査

⁹³ 審査指南第2部分第6章2.2.1審査の原則 (6)

⁹⁴ 審査指南第2部分第8章2.2実体審査手続きにおける基本原則

⁹⁵ 審査指南第2部第6章2.1.2相対的な発明思想

単一性の欠如が明らかでない2つ以上の発明について、即ち、検索の後でなければ単一性を判断できない場合には、通常は以下に挙げられる分析方法を採用する。

(1) 1件目の発明の主題を関連する現有技術と比較して、発明の現有技術に対する貢献を表す特定した技術的特徴を確定する。

(2) 2件目の発明の中に、1つ又は複数の1件目の発明と同一又は対応した特定した技術的特徴が存在するかどうかを判断することにより、この2つの発明に技術上で相互関連があるかを確定する。

(3) 発明の相互間に、1つ又は複数の同一又は相応する特定の技術的特徴が存在すれば、即ち、技術上の関連があるならば、1つの総体的な発明思想に属しているとの結論が得られる。逆に、各発明相互間に技術上の関連が存在しなければ、1つの総体的な発明思想に属しないとの結論が得られるため、単一性を有しないことを確定できる⁹⁶。

・単一性に欠ける出願に対する処理

単一性に欠ける専利出願の欠陥は、時には明らかなものであったり、時には検索や審査を実施した後に限って、確定することができるものもある。単一性に欠けるという欠陥は、相互に並列している独立請求項の間に存在する可能性もあれば、引用した独立請求項に新規性又は創造性を具備しないために、相互に並列している従属請求項の間に存在する可能性もあり、さらに、1つの請求項における並列している複数の技術方案の間に存在する可能性もある。単一性に欠ける出願について、審査官は以下のいずれかの方法を用いて対処することができる。

(1) 先に出願人に補正を通知する

出願書類を閲読していると、審査官が出願の主題の間に明らかに単一性に欠けると直ちに判断を下せる場合には、検索の実施を見送り（本部分第七章第9.2.1節（1）を参照）、分割通知書を出願人に発行することにより、2か月の指定期限までに出願を補正するよう出願人に通知することができる。

(2) 検索後に出願人に補正を通知する

検索を実施した後に限って、出願の主題の間に単一性に欠けることが確定できる場合には、審査官は状況次第で検索や審査を進めることを見送るか、あるいは検索や審査を進めるかを定めることができる⁹⁷

・拒絶理由の通知

⁹⁶ 審査指南第2部分第6章2.2.2単一性の審査方法と例示

⁹⁷ 審査指南第2部分第8章4.4単一性に欠ける出願に対する処理

検索及び審査を実施した結果、第1独立請求項、又はその従属請求項に権利付与の見通しがあり、そしてほかの独立請求項と当該権利付与の見通しのある請求項との間に単一性に欠けることが認められた場合には、審査官はほかの独立請求項への検索や審査を見送ることができる。そして、1回目の審査意見通知書においては第1独立請求項、又はその従属請求項だけに対して審査意見を提示すると同時に、単一性に欠けるという出願の欠陥を克服するために、単一性に欠けているほかの請求項の削除或いは補正を出願人に要求する。

検索及び審査を実施した結果、第1独立請求項及びその従属請求項には権利付与の見通しがなく、そしてほかの独立請求項の間には単一性に欠けることが確認された場合には、審査官はほかの独立請求項の検索や審査を見送ることができる。そして、1回目の審査意見通知書においては第1独立請求項及びその従属請求項には権利付与の見通しがないことを指摘すると同時に、当該専利出願の単一性に欠けるという欠陥を指摘する。あるいは、特に検索の分野がかなり隣接している又は大きく重なっている場合には、ほかの独立請求項の検索や審査を継続して実施してもよく、そして1回目の審査意見通知書において、単一性の欠陥及びほかの欠陥を同時に指摘する。

独立請求項に新規性や創造性を具備しないことに起因したような、相互に並列している従属請求項の間に単一性に欠けるという状況について、前記(1)又は(2)の方式を参照して処置する⁹⁸。(ここで前記(1)とは、先に出願人に補正を通知する、前記(2)とは、検索後に出願人に補正を通知する、のことである)

- ・請求項1とその従属項の間の単一性

規定に合致した従属請求項と、それが引用している独立請求項との間には、たとえ当該従属請求項で別の発明が含まれていても、単一性の欠如といった問題は存在しないものである。例えば、鋳鉄の生産についての新規方法である独立請求項の場合、具体的な実施例として、ある温度範囲内で該生産方法により鋳鉄を生産することを示している。この場合、当該温度範囲について、従属請求項を作成してもよいとする。独立請求項において、温度についての言及がなくても、当該従属請求項に対して単一性に欠けるという意見を出してはならない⁹⁹。

- ・請求項1に係る発明がSTFを有しない場合の請求項1に直接従属する従属項間の単一性

⁹⁸ 審査指南第2部分第8章4.4単一性に欠ける出願に対する処理

⁹⁹ 審査指南第2部分第6章2.2.2.3 従属請求項の単一性

独立請求項は、新規性や創造性が欠けるなどの理由により専利権が付与されない場合には、その従属請求項の間にも単一性の欠如といった問題が存在する可能性がある。

【例】

請求項1：特徴Aと特徴Bを有するディスプレイ。

請求項2：別の特徴Cを有する請求項1に記載のディスプレイ。

請求項3：別の特徴Dを有する請求項1に記載のディスプレイ。

2つの現有技術文献を合わせてみれば、請求項1に記載のディスプレイには創造性を有しない。一方、特徴Cと特徴Dはそれぞれ現有技術に貢献する技術的特徴であり、そして両者は全く関連しない。

説明：請求項1には創造性を具備せず、専利権が付与されないため、残りの請求項2と3は実際に、独立請求項とみなした上で、単一性の有無を判断しなければならない。なお、請求項2の特定した技術的特徴Cと請求項3の特定した技術的特徴Dは同一でも対応しているわけでもないため、請求項2と3には単一性を有しない¹⁰⁰。

⑤ 特別な技術的特徴を変更する補正の審査

「特許法実施細則第51条第3項によれば、拒絶理由に応答する際に行った補正が、拒絶理由を解消するものでないと、当該補正は考慮されない。ただし、審査基準によれば、当該補正は新規事項を追加しない前提で、当該補正により当初出願書類における欠陥が解消され、かつ、特許査定の見通しがあるときに、審査の促進を図るため、当該補正は審査官の同意を得たものであるとみなされ、拒絶理由に応じた補正として認められる¹⁰¹。」

しかし、次に示す補正類型(1)～(5)は、通知書で指摘された欠陥に対する補正とみなされない。

次に掲げる状況があった場合は、補正の内容が元説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えなくても、通知書で指摘された欠陥に対する補正と見なされないため、受け入れられない。

(1) 独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、該請求項が保護を請求する範囲を拡大した。

(2) 独立請求項の中の技術的特徴を自発的に変更することで、保護の請求範囲の拡大をもたらした。

(3) 説明書だけに記載され、元の保護請求の主題との単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後の請求項の主題にした。

¹⁰⁰ 審査指南第2部分第6章2.2.2.3 従属請求項の単一性

¹⁰¹ 劉 昕「日本特許実務から見る中国特許制度及び実務」特技懇no. 248 (2008)

(4) 新しい独立請求項を自発的に追加し、当該独立請求項で限定した技術方案は元の権利要求書で示されていない。

(5) 新しい従属請求項を自発的に追加し、当該従属請求項で限定した技術方案は元の権利要求書で示されていない¹⁰²。

(ii) 海外調査

中国の特許事務所に質問票調査を行った結果を以下にまとめる。

なお、ここでは、実際の質問と完全に同一でなく簡略化して示す場合がある（実際の質問は資料編参照）。

回答特許事務所：CN01、CN02、CN03

① 国際調和

問：SIPOにおける発明の単一性の要件に関する運用は、PCT及びPCTに基づく規則で定める発明の単一性の要件に関する運用と調和していると思いますか。

回答概要：単一性の要件に係るSIPOの運用は、PCT及びPCTに基づく規則で定める単一性の規定と調和している（CN01、CN02、CN03とも）。ただし、運用には違いがある等の見解もある。

回答者コメント：

CN01回答：弊所の知る限りでは、中国、日本及び欧州特許庁において、単一性の基本的な概念は一致しますが、実際の運用において多少異なる点があります。

CN02回答：欧州の規定については、弊所の理解によりますと、中間体と最終生成物の単一性に関する規定がSIPOの規定と調和していないと思います。

② 単一性の要件の審査

(a) STFの認定基準

¹⁰² 審査指南第2部分第8章実体審査5.2.1.3 審査意見通知書に対する応答時の補正の方式

問：SIPOにおける発明の単一性の要件に関する運用において、発明の技術的特徴がSTFではないと認定されるのは、次のうちいずれの場合でしょうか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選択してください。

- その技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが、技術常識からみて明らかである場合
- その技術的特徴の構成が記載されているが、解決しようとする課題が異なる先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴の構成及び解決しようとする課題の両方が記載された先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴が、一の先行技術文献に記載された発明に対して周知技術を付加又は削除したものであって、新たな効果を奏するものではない場合
- その技術的特徴が記載された先行技術文献は発見されないが、その技術的特徴の進歩性を否定する一の先行技術文献が発見された場合

回答概要：新規性及び創造性を満たす必要がある。また、技術的特徴の創造性を否定する一の先行文献が発見された場合、当該技術的特徴はSTFと認定されない（CN01、CN02、CN03とも）。

(b) 拒絶理由通知におけるSTFの明記

問：SIPOにおける発明の単一性の要件に関する運用では、拒絶理由通知において、STFの有無は明示されますか。また、STFの有無が明示される場合、STFとして認定された発明特定事項は明示されますか。

回答概要：STFの有無は明記されるが、全ての拒絶理由通知に記載されるわけではない（CN01、CN02、CN03とも）。STFを有している場合は、明記されないことが一般的である（CN02）。単一性を検討する二の請求項の発明特定事項の対比により単一性欠如を指摘できる場合は、二の請求項に係る発明の間に同一の又は対応するSTFがないことを指摘するだけでよい（CN01、CN03）。二の発明の間の単一性を見定めるために調査が必要な場合、どの発明特定事項がSTFなのか分析し、同一の又は対応するSTFの有無が検討される（CN01）。

回答者コメント：

単一性欠如の指摘の典型例（CN03回答）。

1. 技術方案から見て、2つの請求項が明らかに関連のない状況

請求項A：ガラス転移温度がT gである重合物。

請求項B：成分Aと成分Bとを重合してなる重合物。

この例の場合、審査官は「2つの請求項の間に同一または相応の特別な技術的特徴がないので単一性がない。」と認定します。

2. 2つの特徴は関係しているが、該特徴が現有技術である状況

請求項A：ガラス転移温度がT gであり、成分Aと成分Bとを重合してなる重合物。

請求項B：ガラス転移温度がT gであり、成分Cと成分Dとを重合してなる重合物。

この例の場合、審査官は2つの請求項の間の共通の技術的特徴は、“ガラス転移温度がT gである重合物”であるが、該技術的特徴は本分野の公知の特徴である。このため、2つの請求項の間に同一または相応の特別な技術的特徴がないので単一性がない。

(c) 請求項1とその従属項の間の単一性

問：次の事例で、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、請求項1に係る発明STFを有しないとき、当該請求項1に係る発明と当該請求項1に従属する請求項2に係る発明との間の発明の単一性の要件はどのように判断されますか。

例：

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

回答概要：請求項1がSTFを有しないとき、請求項2まで審査されるのが通常であるが(CN01、CN02、CN03)、請求項1と2の間で単一性欠如が指摘される場合もある(CN01)。

回答者コメント：

CN01回答：

(1) 請求項1に係る発明とその従属請求項である請求項2に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていないと判断され、請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

(2) 単一性の要件を考慮せずに請求項1、請求項2を新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象とする。

審査官が調査した範囲の中に請求項1の先行文献しか見つからない場合、請求項1は審査され、請求項2が審査されず、請求項1と請求項2の間で単一性欠如が指摘される場合がある。それは請求項1に従属する請求項が1つだけであっても起こり得る。調査した範囲の中に請求項に2の新規性進歩性を否定する先行文献が見つかった場合、請求項2は審

査対象となる。しかし、これは単一性の要件を考慮せずに審査されたというべきであって、単一性が認められた訳ではない。

CN02回答：通常、単一性は独立項間のみで判断されます。独立項と従属項の間も対しては、単一性の判断がされないため、回答を選択しておりません。

(d) 最初に記載された発明

問：次の事例で、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がSTFを有しないとき、いずれの請求項に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われますか。

例：

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：アンテナBをさらに備える請求項1記載の携帯電話。

請求項3：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

回答概要：審査対象は審査官裁量で決まり、審査対象となる発明は決められていない。請求項1がSTFを有しないとき、審査官は、請求項1のみ新規性等の特許要件の審査を行って、請求項2, 3に対して単一性欠如を通知しても良い、または請求項2及び3についても新規性等の特許要件の審査を行うか、いずれか一方の審査を行っても良い(CN01、CN02、CN02)。

③ 特別な技術的特徴を変更する補正の審査

(a) 当初請求項への発明特定事項の付加と当初請求項の完全置換

問：次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がSTFを有しないことが、ファーストオフィスアクション（第1回審査意見通知）で通知されたとき、以下の各問に記載の各請求項への補正は許されますか。

<補正前>請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

問1：以下の<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後>請求項1：ヒンジAとアンテナBとを備える折り畳み携帯電話。

問2：以下の<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後>請求項1：アンテナBを備える携帯電話

回答概要：技術的関連性の低い発明特定事項を補正（第1回審査意見通知後）で加える際、問1の補正は許され、問2の補正は許されない。（CN01、CN01、CN03）つまり、当初請求項に対して付加する場合（問1）と当初請求項を完全に置換する場合（問2）とでは、異なる判断がなされる。

回答者コメント：

CN01回答：問2は、当初の「折り畳み携帯電話」から「携帯電話」に変更されており、「中国審査基準」第2部第8章5.2.1.3の（3）に記載される単一性違反の主題への変更に該当せず、第2部第8章5.2.1.3の（2）に記載される独立請求項中の技術的特徴の変更にも該当せず、「独立請求項中の技術的特徴を自発的に削除することで、該請求項が保護を請求する範囲を拡大した（「中国審査基準」第2部第8章5.2.1.3の（1））」と見なされ、専利法実施細則51条第3項違反になります。当初の「ヒンジA」から「アンテナB」に変更されており、「独立請求項中の技術的特徴を自発的に変更することで、該請求項が保護を請求する範囲を拡大した（「中国審査基準」第2部第8章5.2.1.3の（2））」と見なされ、この場合も専利法実施細則51条第3項違反になります。

CN02回答：問2において、補正後のクレーム1（アンテナを備えた携帯電話）と、補正前のクレーム1（ヒンジを備えた携帯電話）とは、技術的な関連性が低く、したがって、補正後のクレーム1の主題は補正前のクレーム1の主題と異なります。『審査指南』の規定により、明細書にのみ記載された、当初の保護主題とは単一性の無い技術内容を、審査意見通知書への応答時に、補正後のクレームの主題とすることは許されません。その理由は、このような補正により、審査官は再検索を行わなければならないため、通常、このような補正は許されません。問1は、ヒンジを備えた携帯電話に、新しい特徴「アンテナ」を追加したため、このような補正は、元のクレーム1の範囲を縮小したことになり、しかも、独立クレームの主題（補正後のクレーム1の携帯電話には、依然としてヒンジの特徴が含まれる）が変わっていないため、通常は許されます。

次の事例1、2の仮想事例に対する回答

仮想事例の回答結果によれば、補正前の全請求項にSTFなしのとき、当初請求項1に当初明細書に開示されている要素を加える補正は認められている。また、STFありの請求項が発見されたとき、補正後の基礎となるのは、当該請求項の全ての発明特定事項を含む請求項でなくてもよく、当初明細書に開示されている要素を付加する補正は認められている。STFが認定された発明特定事項のみを請求項1に付加する補正も認められている。

事例1

<補正前>	<補正後>
請求項1 : A (STF無)	請求項① : A+X
請求項2 : A+B (STF無)	請求項② : A+B+C+X
請求項3 : A+B+C (STF無)	* Xは当初請求項になく、明細書にのみ開示の構成。

中国のプラクティスでは、審査官が通知書において請求項1～3が同一の又は対応するSTFを有せず、単一性の要件を満たしていないと指摘する場合、出願人はこの拒絶理由を解消するために、明細書に記載の構成要件X（この構成要件XがSTFであると想定）を請求項1、2又は3に追加し、つまり請求項① : A+X、請求項② : A+B+X、請求項③ : A+B+C+Xに補正することを想定する。このように、補正後の請求項1～3は同一の又は対応するSTF、つまり特徴Xを有し、単一の発明概念を形成しているため、上述の拒絶理由を解消することができる。このような補正は、特許法第33条の規定に合致する（つまり当初の出願書類には未記載の新たな発明が形成されていない）限り、認められることになる。

事例2

<補正前>	<補正後>
請求項1 : A (STF無)	請求項① : A+C
請求項2 : A+B (STF無)	請求項② : A+B+C
請求項3 : A+B+C (STF有)	

- ・ 審査により構成要件“C”にSTFが見出された。

上記事例1と同じように、単一性不備を解消するために、構成要件Cを請求項1、2に追加することは、選択可能な補正方式です。この補正が認められる条件としては、以下の2つがある。1つ目は、特許法第33条に規定する要件を満たし、つまりA+Cの発明は当初の出願書類に記載されるものであるか、又は当初の出願書類の記載から直接的、一義的に導き出せるものである。2つ目は、A+Cの発明は特許法第26条第4項に規定する要件を満たし、つまりこの発明は当初の出願書類に記載の内容から読み取ることができ、しかもその技術的効果を予想できる。

事例3

<補正前>	<補正後>
請求項1 : A (STF無)	請求項① : A+X
請求項2 : A+B (STF無)	請求項1 に従属
請求項3 : A+B+C (STF有)	請求項2 に従属

「補正前請求項3にSTFありのときにA+Xからなる独立項への補正は許されますか」とのご質問について、中国の審査指南では、補正前請求項3にSTFなしのときと同様、主に請求項1 (A+X)、請求項2 (A+B+X)、請求項3 (A+B+C+X) が新規事項の追加に該当する（特許法第33条に違反する）かどうかを考慮すると思います。新規事項の追加に該当しない場合、その補正は通常許されます。つまり、中国の特許審査では、新規性欠如や進歩性欠如などの拒絶理由通知を解消するために請求項に構成要件を追加する必要がある場合、当初の特許請求の範囲にSTFがあっても、当初の明細書の記載から補正することができます。

(b) カテゴリの変更

問：SIPOにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がSTFを有しないこと、補正前の請求項2に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション（第1回審査意見通知）で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。
請求項2：冷凍機Aを用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項1記載の冷却方法。

<補正後>

請求項1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程であって、前記冷媒は物質Xを含む、工程と、冷凍機Aを用いて超電導コイルを冷却する工程とを実行する冷却装置。

回答概要：補正前に冷却方法の発明を冷却装置に補正（第1回審査意見通知後）するのは、主題の変更であって通常許されないという回答（CN02、CN03）、許される可能性があるという回答（CN01）があった。これについては、後述の審決FS17351も参考になる。

(3) 審決・判例

中国の審決は、中国知識産権局特許審判委員官庁ホームページ審決検索データベース http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/search.jspから検索閲覧できる。

単一性が争点となっている審決のうち、従属項の間の単一性が問題となった審決を挙げる¹⁰³ (FS9262)。また、専利法実施細則第51条第3項の規定への適合性が争点となっている審決も挙げる (FS17351)。

① FS9262

本件では、独立項である請求項1及び請求項11が特許性を有さず、それらに直接従属する従属項の間で単一性欠如の拒絶理由が通知された。審査官は、独立項に直接従属する請求項のみ審査を行い、更なる従属項については新規性進歩性の審査を見送っている。

2004年2月13日、中国特許庁審査部は、第1回意見通知書の拒絶理由を維持し、本願を拒絶査定した。

第1回意見通知書の拒絶理由は以下のようなものである。

請求項1、7、8は公知文献1と周知技術との組合せにより創造性を有さない、請求項11は公知文献2により創造性を有さない、請求項17、18は公知文献2と周知技術の組合せにより創造性を有さない。請求項1が特許性を有さない場合、これに従属する請求項2、5、9の間で単一性の要件を満たさない、請求項11が特許性を有さない場合、これに従属する請求項12、15、19の間で単一性の要件を満たさない。

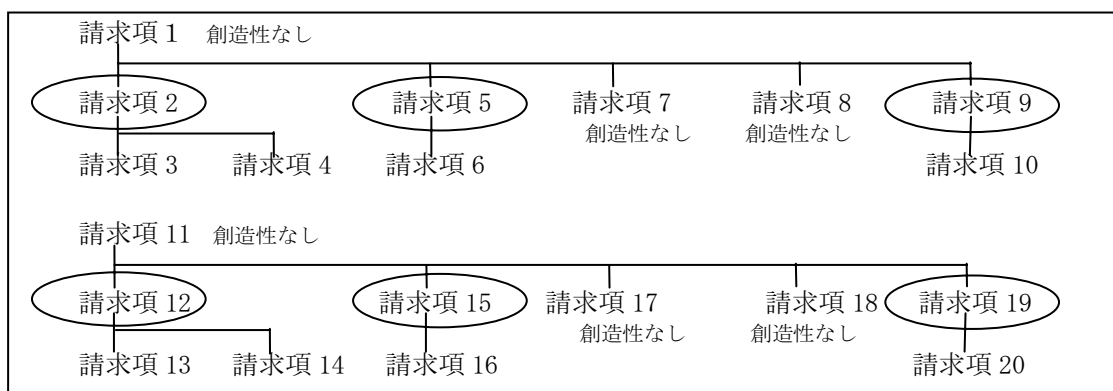
出願人は、審査部の決定を不服として、特許復審委員会に復審申請を行った。

拒絶査定となった特許請求の範囲は以下のとおりである。〈一部抜粋〉

1. 待ち処理状態のファイルを連続的に読み取り、かつ複数イメージ信号を出力するイメージ連続読取可能なイメージ読取装置であって、
連続読取命令を受信し、制御信号を出力することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御スイッチと、
当該イメージ読取装置を制御し、かつ当該制御信号を受信することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を処理する制御ユニットと、を含むことを特徴とするイメージ読取装置。
2. 2回連続イメージ読取の間隔時間を設定する時間調整器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
5. 待ち処理状態のファイルの次のページへの切替、かつ予定する時間内に、利用者がいかなる動作もしないことを検出して、読取信号を当該制御ユニットに出力することにより、イメージ読取装置の読取動作を制御するセンサーを含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。

¹⁰³ 専利法第31条（法律依据）の検索結果は、発明専利169件、実案5件、実施細則第51条第3款（法律依据）の検索結果は発明専利3件である。（アクセス日2012年2月4日）

7. 音響信号を受信し、読取信号を当該制御ユニットに出力することにより、イメージ読取装置の読取動作を制御する音響受信制御器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
8. 利用者が足踏み方式により、足踏制御器から読取信号を当該制御ユニットに出力することにより、当該イメージ読取装置の読取動作を制御する足踏制御器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
9. 利用者にページめくりを通知する周期指示器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。



復審委員会は、復審通知書において、審査部の判断を支持した。

それに対し、出願人は、当初請求項1に当初請求項2の発明特定事項を付加し、当初請求項11に当初請求項12の発明特定事項を付加する、補正を行った。

決定

国家知識財産権局が2004年2月13日に出した01103098.4号出願の却下決定を撤回し、原審査部門により、本決定の対象とする書類を元に継続審査を行うことを決定する。

② FS17351

本件では、専利法実施細則第51条第3項の規定への適合性が争点となった。当該審決は、補正が通知書の要求に従って行った場合、専利法実施細則第51条(3)の補正方式に対する規定を満たすことになり、「審査指南」第2部分第8章第5.2.1¹⁰⁴で規定するケースには当たらない。

2006年1月27日に、国際出願として提出された、中国語に翻訳された請求項第1～第14項

1. 活性成分とする糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

¹⁰⁴ 現在の審査指南第2部分第8章実体審査5.2.1.3

<略>

10. 糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質と胃酸分泌抑制剤を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

11. 糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質とヘリコバクター・ピロリ菌完全除去のためのその他の物質を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

12. ヘリコバクター・ピロリ菌付着因子-ウレアーゼのポリフェノール、抗生物質、抗ヘリコバクター・ピロリ菌抗体を結合でき、多糖又は糖タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれる物質を含むことを特徴とする請求項11記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

<略>

請求者が2006年4月27日に提出した請求項第1～請求項第14

補正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。

1. ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造における糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

<略>

13. ヘリコバクター・ピロリ菌の関連疾病を予防又は治療する薬物の組合せの製造用途に用いられる、糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質。

14. ヘリコバクター・ピロリ菌の関連疾病の予防又は改善する食品の製造用途に用いられる、糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質。

決定の理由

1. 審査対象の書類

請求者が復審プロセスにおいて特許出願書類の補正書類を提出していないことを考慮して、本復審の審決対象の書類は、請求者が2006年4月27日に提出した請求項第1～請求項第14、及び国際出願のために最初に提出した明細書の中国語翻訳文第1～第23頁及び要約とする。

2. 専利法実施細則第51条第3款について

専利法実施細則第51条第3款は、出願人は国務院専利行政部門からの審査意見通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には、通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないと規定している。

当該条項は補正の方式について、審査意見通知書を回答する際、補正方式は専利法実施細則第51条第3款の規定を満たす場合、補正版書類を再審査書類として認めると規定している。

本件に関して、第一次審査意見通知書対象の特許請求の範囲には、14の請求項が含まれる。そのうち独立請求項1、請求項13、請求項14はそれぞれヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤、ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の関連疾病を予防又は治療する薬物の組合せ、ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の関連疾病を予防又は改善する食品に対する保護を求めるものであるから、保護を求める主題は共に物であることが分かる。また、ヘリコバクター・ピロリ菌と関連ある用途特徴を用いて限定されている。しかし、物の発明に関する請求項の新規性を評価する際には、製品の用途特徴を考慮しないため、第一次審査意見通知書では、独立請求項1、請求項13、請求項14は専利法第22条第2款が規定する新規性を有しないと認定した。

第一次審査意見通知書に回答する際、請求者は、糖分とタンパク質の褐変反応によって生成された物質は確かに新しい物質ではなく、本発明の特徴はヘリコバクター・ピロリ菌付着の活性を抑制するという当該物質の役割を発見したことにあるので、中国の特許審査実務に基づいて、請求項を製薬の用途形式の請求項に変えることにより、既存技術と区別したと主張した。

以上のように、請求者が第一次審査意見通知書を回答する際に、請求項1、請求項13、請求項14に対する補正は、当該特徴を新規性判断に限定的な役割をするように補正するもので、本発明の特徴を明確にすることにより、補正後の請求項を既存技術と区別しようとするものであった。請求項1、請求項13、請求項14に対する補正の目的は、審査意見通知書が指摘した欠陥をクリアすることにあるため、当該補正は通知書の要求に従って行ったものと思われる。

原審査部門は、却下決定と先行意見において以下のように指摘した。

第一、 当該補正は「審査ガイドライン」第二部分第8章第5. 2. 1の第(4)¹⁰⁵の類型にあたるので、認めることができない。

第二、 このような類型の補正は、審査官の検索負担を増やすことになるので、認めることができない。

これに対して、合議委員会は以下のように判断した。

第一、「審査指南」第二部分第8章第5. 2. 1節の第(4)は、専利法実施細則第51条第3款を満たさない前提では、審査官の承認を得た補正とみなすことができない。しかし、上記のように、本出願の請求項1、請求項13、請求項14に対する補正は通知書の要求に従って行った場合、専利法実施細則第51条第3款の補正方式に対する規定を満たすことになるので、当該補正は上記の第(4)に規定するケースに当たらない。

第二、「審査ガイドライン」第二部分第7章では、「検索」に関して、審査官は独立請求項に限定された発明に関して検索を行う場合、独立請求項の発明思想に重点を置くべ

¹⁰⁵ (4) 新しい独立請求項を自発的に追加し、当該独立請求項で限定した技術方案は元の権利要求書で示されていない。

きで、独立請求項の文字上の意味に限定すべきではないと規定している。また、請求項に限定された発明に対する検索のほか、審査官は明細書及び添付図面により開示された当該出願の主題に対して、さらにその他の実質内容に限定して検索を行わなければならない。上記の規定によれば、審査官は検索前に本出願の独立請求項と明細書を検討する際に、本発明の実質的な発明内容がヘリコバクター・ピロリ菌付着の用途を含むことを確認できるので、その検索範囲は独立請求項の文字上の意味に限定すべきではなく、当該用途をも含むべきである。よって、却下決定が指摘する審査官の検索負担増という理由により、当該補正を認めない理由は成立しない。

以上を総合すると、却下決定と先行意見が指摘した、請求項1、請求項13、請求項14に対する補正が専利法実施細則第51条第3款を満たさないという理由は成立しないということになる。

同様の理由で、請求項2～請求項12についても、これに合わせて既存技術と区別する目的で、製薬用途に関する請求項に補正した。また、請求項1～請求項14に対する補正は共に当初の請求項1～請求項14を基に行ったもので、請求項の数と順序には何ら変更がなく、新しい発明も追加されていない。よって、請求項1～請求項14に対する補正は全て専利法実施細則第51条第3款の規定を満たすものである。

以上を総合すると、請求者が第一次審査意見通知書を回答する際に（2006年4月27日）提出した特許請求の範囲の補正後書類は専利法実施細則第51条第3款の規定を満たすものであるため、当該補正後書類は再審査の基本書類とみなすべきである。よって、当該補正後の当初書類（国際出願のために提出した中国語翻訳文の当初請求項の範囲）の請求項1が専利法第22条第2款の規定する新規性を有しないという却下決定の理由は、成立しない。

資料 I

3. 海外質問票調査

C N O 1 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用は、P C T及びP C Tに基づく規則で定める発明の単一性の要件に関する運用と調和していると思いますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうかわからない

S I P Oは請求項同士が単一性の要件を満たすかどうかを判断するとき、P C T及びP C Tに基づく規則と同じように、1つ又は複数の同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無を基準とします。

Q1-2. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用のうち、P C T及びP C Tに基づく規則で規定する内容に対して付加的に定めている運用としてどのようなものがありますか。

付加的に定めている運用として、具体的には、『中国審査基準』第2部第6章に、単一性の審査原則、同じカテゴリー又は異なるカテゴリーの独立項の単一性、従属項の単一性などについて詳しく規定されています。

Q1-3. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用は五大特許庁のメンバーである他の国又は地域（欧州、日本、韓国、中国、米国）と調和していると思いますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうかわからない

弊所の知る限りでは、中国、日本及び欧州特許庁において、単一性の基本的な概念は一致しますが、実際の運用において多少異なる点があります。

Q1-4. S I P Oの特許法又は特許法に相当する法律の施行規則では、P C T 13.2 規則の special technical feature に相当する技術的特徴であって、同一の又は対応する特別な技術的特徴（以下「S T F」といいます。）を有することが、複数の発明の間で単一性の要件を満たす条件になる点、及びS T Fは先行技術に対する貢献を明示するものである点が規定されていると理解しています。貴国における発明の単一性の要件に関する運用において、発明の技術的特徴がS T Fではないと認定されるのは、次のうちいずれの場合でしょうか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選択してください。

- その技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが、技術常識からみて明らかである場合
- その技術的特徴の構成が記載されているが、解決しようとする課題が異なる先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴の構成及び解決しようとする課題の両方が記載された先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴が、一の先行技術文献に記載された発明に対して周知技術を付加又は削除したものであって、新たな効果を奏するものではない場合
- その技術的特徴が記載された先行技術文献は発見されないが、その技術的特徴の進歩性を否定する一の先行技術文献が発見された場合

中国における特別な技術的特徴とは、発明が先行技術に対して新規性及び進歩性を有する技術的特徴をいいます。上記2番目の選択肢について、ケースによって進歩性の判断を行う必要がありますので、選んでいません。

Q1-5. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用では、拒絶理由通知において、S T Fの有無は明示されますか。また、S T Fの有無が明示される場合、S T Fとして認定された発明特定事項は明示されますか。

- S T Fの有無及びS T Fとして認定された発明特定事項が明示される
- S T Fの有無のみ明示される
- 両方明示されない
- その他

公知技術の調査をせずに単一性違反の結論が得られる場合に、同一の又は対応するSTFの有無のみ明示すればよいです。単一性を判断するために調査を行う必要がある場合、どの発明特定事項がSTFであるかを分析して、同一の又は対応するSTFの有無を判断する必要があります。

Q1-6. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用では、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、請求項1に係る発明がS T Fを有しないとき、当該請求項1に係る発明と当該請求項1に従属する請求項2に係る発明との間の発明の単一性の要件はどのように判断されますか。

例

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

- * 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項2は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

- 請求項1に係る発明とその従属請求項である請求項2に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていると判断され、請求項1及び2に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる
- 請求項1に係る発明とその従属請求項である請求項2に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていないと判断され、請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる。

上記2番目の選択肢のほか、単一性の要件が考慮されず、請求項1及び2に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる場合もあります。

Q1-6は2通りの回答が考えられる。

(1) 請求項1に係る発明とその従属請求項である請求項2に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていないと判断され、請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

(2) 単一性の要件を考慮せずに請求項1、請求項2を新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象とする。

審査官が調査した範囲の中に請求項1の先行文献しか見つからない場合、請求項1は審査され、請求項2が審査されず、請求項1と請求項2の間で単一性欠如が指摘される場合がある。それは請求項1に従属する請求項が1つだけであっても起こり得る。

調査した範囲の中に請求項に2の新規性進歩性を否定する先行文献が見つかった場合、請求項2は審査対象となる。しかし、これは単一性の要件を考慮せずに審査されたというべきであって、単一性が認められた訳ではない。

Q1-7. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないとき、いずれの請求項に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われますか。

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：アンテナBをさらに備える請求項1記載の携帯電話。

請求項3：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

- * 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項2は、請求項1に係る発明に対し、ヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。
- * 請求項3は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

- 請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる
- 請求項1及び2に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となるが、請求項3に係る発明については審査対象とはならない
- 請求項1及び3に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となるが、請求項2に係る発明については審査対象とはならない
- 請求項1～3に係る発明の全てが新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

通常、請求項 1 が新規性を有せず、従属項 2～3 が単一性の要件を満たしていない場合、審査官は請求項 2 に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象としなくてもよいです。ただし、審査官が見つけた文献にはアンテナ B も開示されている場合、審査官は請求項 1～3 に係る発明の全てが新規性／進歩性を有しないと指摘することも可能です。根拠は「中国審査基準」第 2 部第 6 章 2.2.2.3 にあります。

Q1-8. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、当該請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも S T F を有しないとき、請求項 3～5 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますか。

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2：前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される請求項 1 記載の携帯電話。

請求項 3：アンテナ B をさらに備える請求項 1 記載の携帯電話。

請求項 4：ディスプレイ C をさらに備える請求項 2 記載の携帯電話。

請求項 5：スピーカ D をさらに備える請求項 2 記載の携帯電話。

- * 請求項 1 は、ヒンジ A を有する発明であるが、当該ヒンジ A は、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 請求項 2 は、請求項 1 のヒンジ A をさらに限定する構成を有する発明であるが、当該構成は先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項 2 に係る発明も新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 請求項 3 は、請求項 1 に係る発明に対し、ヒンジ A とは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナ B を追加した発明である。
- * 請求項 4 及び 5 は、請求項 2 に係る発明に対し、ヒンジ A、軸 X、及び軸受け Y とは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるディスプレイ C 及びスピーカ D をそれぞれ追加した発明である。

- 請求項 1 及び 2 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項 3～5 に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項 1～3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項 4 及び 5 に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項 1, 2, 4 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項 3 及び 5 に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項 1, 2, 4, 5 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項 3 に係る発明は審査対象にはならない。

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

上記 Q1-7 の回答と同様です。通常、請求項 1 及び 2 に係る発明のみ新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますが、請求項 3～5 と請求項 1 との単一性違反も指摘されます。ただし、審査官が見つけた引用文献には請求項 3、4、5 のどれかの付加要件も開示されている場合、その新規性・進歩性についても審査されます（手続きの簡素化の観点から）。

Q1-9. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも S T F を有しないとき、請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますか。

請求項 1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を実行する冷却装置。

請求項 2：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。

請求項 3：冷凍機 A を用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項 2 記載の冷却方法。

- * 請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 請求項 2 に係る発明も新規性が欠如しており、S T F を有しない。

- 請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になる
- 請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象にならない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

請求項 3 に係る発明は権利化される可能性がありますので、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になります。

Q1-10. 発明の単一性の要件について判示した審決例及び裁判例のうち、代表点なものがあれば教えてください。

代表的な審決例について、この前送付いたしました。

Q1-11. 貴国の「発明の単一性の要件」に係る法令、審査基準、審査運用において、改善されるべきと考える点があればご記入ください。

中国の審査実務において、単一性不備を解消するために、調査・評価された請求項を削除し、その請求項と単一性違反の請求項を残すことは許されません。これによって補正可能な範囲が制限されているので、この点について法改正の意見を提出することが考えられるのではないかと思います。

2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正について

Q2-1. S I P Oにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないことが、ファーストオフィスアクション（第1回審査意見通知）で通知されたとき、以下のQ2-1-1～Q2-1-3の各問に記載の各請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

当初明細書に記載される事項：

- (i) ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される
- (ii) 携帯電話は、アンテナBを備える

* 補正前に存在する請求項は請求項1のみである。

* 補正前の請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。

Q2-1-1.

以下の<補正後1>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後1>

請求項1：ヒンジAを備え、前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される折り畳み携帯電話。

* 補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載されていたヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

「中国審査基準」第2部第8章5.2.2.1には、当初の独立項の新規性・進歩性違反などの拒絶理由を解消するために、独立項に構成要件を追加するなどの独立項への補正が、新規事項の追加に該当しなければ認められると規定されています。

Q2-1-2.

以下の<補正後2>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後2>

請求項1：ヒンジAとアンテナBとを備える折り畳み携帯電話。

* 補正後の請求項1は、補正前の請求項1に係る発明に対し、補正前の請求項1に記載されていたヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

「中国審査基準」第2部第8章5.2.2.1には、当初の独立項の新規性・進歩性違反などの拒絶理由を解消するために、独立項に構成要件を追加するなどの独立項への補正が、新規事項の追加に該当しなければ認められると規定されています。

Q2-1-3.

以下の<補正後3>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後3>

請求項1：アンテナBを備える携帯電話。

- * 補正後の請求項 1 は、補正前の請求項 1 に係る発明のヒンジ A を残さずに、補正前の請求項 1 に記載されていたヒンジ A とは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナ B で構成した発明に差し替えたものである。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q2-1-2 の補正は許され、Q2-1-3 の補正は許されません。

解説) Q2-1-3 は、当初の「折り畳み携帯電話」から「携帯電話」に変更されており、「中国審査基準」第 2 部第 8 章 5.2.1.3 の (3) に記載される単一性違反の主題への変更には該当せず、第 2 部第 8 章 5.2.1.3 の (2) に記載される独立請求項中の技術的特徴の変更にも該当せず、「独立請求項中の技術的特徴を自発的に削除することで、該請求項が保護を請求する範囲を拡大した(「中国審査基準」第 2 部第 8 章 5.2.1.3 の (1))」と見なされ、専利法実施細則 51 条第 3 項違反になります。

当初の「ヒンジ A」から「アンテナ B」に変更されており、「独立請求項中の技術的特徴を自発的に変更することで、該請求項が保護を請求する範囲を拡大した(「中国審査基準」第 2 部第 8 章 5.2.1.3 の (2))」と見なされ、この場合も専利法実施細則 51 条第 3 項違反になります。

また、ご参考までに「中国審査基準」の規定について以下のことをご説明致します。

1. 「中国審査基準」第 2 部第 8 章 5.2.1.3 の (1) ~ (3) の内容は次のとおり簡単にまとめています。

- (1) 独立請求項中の技術的特徴の自発的削除による技術的範囲の拡大
- (2) 独立請求項中の技術的特徴の自発的変更による技術的範囲の拡大
- (3) 単一性違反の主題への変更

2. (1)、(2) の規定は単一性のみに対するものではないため、「特別な技術的特徴」ではなく、「技術的特徴」の削除/変更が記載されています。

Q2-2. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないこと、補正前の請求項 2 に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション (第 1 回審査意見通知) で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1 : ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2 : 前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される請求項 1 記載の携帯電話。

<補正後>

請求項 1 : ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は**素材 B で形成された**折り畳み携帯電話

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 2 に係る発明は進歩性が欠如している。
- * 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

理由は上記 Q2-1-1 の回答と同様です。

Q2-3. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないこと、補正前の請求項 2 に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション (第 1 回審査意見通知) で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1 : 超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。

請求項 2 : 冷凍機 A を用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項 1 記載の冷却方法。

<補正後>

請求項 1 : 超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程であって、**前記冷媒は物質 X を含む**、工程と、冷凍機 A を用いて超電導コイルを冷却する工程とを実行する**冷却装置**。

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 2 に係る発明は進歩性が欠如している。

* 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

許される可能性があります。

「中国審査基準」第 2 部第 8 章 5.2.1.3 の (3) には「明細書のみに記載され、当初の請求項の主題と単一性違反の技術的内容を補正後の請求項の主題とする」ことは、許されない補正であると規定されています。また、「自転車のハンドルバー」を「自転車のサドル」に補正することが許されないという例が挙げられています。しかし、上記事例において、「冷却方法」と「冷却装置」は単一性の要件を満たしている主題であると判断される可能性があるため、実務において許される可能性があります。

Q2-4. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、当該請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも S T F を有しないこと、補正前の請求項 3 に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション (第 1 回審査意見通知) で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1 : ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2 : 前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される請求項 1 記載の携帯電話。

請求項 3 : 前記ヒンジ A は素材 B で形成されている請求項 2 記載の携帯電話。

<補正後>

請求項 1 : ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は素材 B で形成されるとともに特殊構造 Z を備える折り畳み携帯電話。

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 2 に係る発明も新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 3 に係る発明は進歩性が欠如している。
- * 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

理由は上記 Q2-1-1 の回答と同様です。

Q2-5. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないこと、補正前の請求項 2 に係る発明が、新規性進歩性を有することが、ファーストオフィスアクション (第 1 回審査意見通知) で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1 : ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2 : 前記ヒンジ A は素材 B で形成されるとともに **特殊構造 Z を備える**請求項 1 記載の携帯電話。

<補正後>

請求項 1 : ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は素材 B で形成された折り畳み携帯電話。

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 2 に係る発明は新規性及び進歩性をともに有する。
- * 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

理由は上記 Q2-1-1 の回答と同様です。

Q2-6. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正について判示した審決例及び裁判例のうち、代表点なものが

あれば教えてください。

(1) 第 11341 号不服審判請求審決

請求項 1 の製品が進歩性を有しないという拒絶査定理由に対して、出願人は不服審判段階において、請求項 1 の主題を「光学素子」から「二重屈折モジュール」に補正すると共に、構造の特徴を追加しました。その結果、拒絶査定が取り消されました。

(2) 第 11111 号不服審判請求審決

請求項 1 が進歩性を有しないという拒絶査定理由に対して、出願人は不服審判段階において、請求項 1 の特別な技術的特徴を変更しました。その結果、拒絶査定が取り消されました。

(3) 第 12121 号不服審判請求審決

出願人は請求項 1 の特別な技術的特徴を変更しました。

ご参考までに、この 3 件の審決の電子データをお送りいたします。

Q2-7. 補正前の請求項に係る発明の技術的特徴の変更を制限する貴国の法令、審査基準、審査運用において、改善されるべき点があればご記入ください。

請求項の補正に関する規定について、主に「中国審査基準」第 2 部第 8 章 5.2.1.3、5.2.2.1 及び 5.2.3 をご参照ください。弊所の考えとしては、上記事例 **Q2-3** のような補正が許されるかどうかについて明確に規定されるべきではないかと思えます。

C N O 2 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用は、P C T 及び P C T に基づく規則で定める発明の単一性の要件に関する運用と調和していると思えますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうか分からない

回答の理由をご記入ください。

機械分野、電気分野においては、基本的に調和しています。
化学分野においても基本的には調和していますが、ただし、中間体と最終生成物の単一性に関する規定は、それほど調和していないと思えます。

Q1-2. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用のうち、P C T 及び P C T に基づく規則で規定する内容に対して付加的に定めている運用としてどのようなものがありますか。

回答をご記入ください。

主には、化学分野の特別な規定として、中間体と最終生成物の単一性に関する『審査指南』の規定において、下記のように求められています。

(1) 中間体と最終生成物が同じ基本構造単位を有し、またはそれらの化学的構造が技術的に密接に関わり、中間体の基本構造単位が最終生成物に入る。

(2) 最終生成物が直接中間体から製造されたもので、または直接中間体から分離されたもの。

Q1-3. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用は五大特許庁のメンバーである他の国又は地域（欧州、日本、韓国、中国、米国）と調和していると思えますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうか分からない

回答の理由をご記入ください。具体的な国又は地域名を挙げられる場合はあわせてご記入ください。

米国、日本、韓国の規定に関してはよく分かりません。
欧州の規定については、弊所の理解によりますと、中間体と最終生成物の単一性に関する規定が SIPO の規定と調和していないと思います（上記 Q1-2 の回答をご参照ください）。

参考：欧州審査基準（2007 版）の関連規定につきましては、CHAPTER III 第 III-18 頁 7.3 節をご参照ください。

Q1-4. S I P O の特許法又は特許法に相当する法律の施行規則では、P C T 13.2 規則の special technical feature に相当する技術的特徴であって、同一の又は対応する特別な技術的特徴（以下「S T F」といいます。）を有することが、複数の発明の間で単一性の要件を満たす条件になる点、及び S T F は先行技術に対する貢献を明示するものである点が規定されていると理解しています。貴国における発明の単一性の要件に関する運用において、発明の技術的特徴が S T F ではないと認定されるのは、次のうちいずれの場合でしょうか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選択してください。

- その技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが、技術常識からみて明らかである場合
- その技術的特徴の構成が記載されているが、解決しようとする課題が異なる先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴の構成及び解決しようとする課題の両方が記載された先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴が、一の先行技術文献に記載された発明に対して周知技術を付加又は削除したものであって、新たな効果を奏するものではない場合
- その技術的特徴が記載された先行技術文献は発見されないが、その技術的特徴の進歩性を否定する一の先行技術文献が発見された場合

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

中国の運用には、上記第 4 項（チェックを入れていない項）に関する規定がございません。

Q1-5. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用では、拒絶理由通知において、S T F の有無は明示されますか。また、S T F の有無が明示される場合、S T F として認定された発明特定事項は明示されますか。

- S T F の有無及び S T F として認定された発明特定事項が明示される
- S T F の有無のみ明示される
- 両方明示されない
- その他

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

STF が有る場合、審査官に説明されないのが一般的ですが、STF が無い場合、明確に指摘され、場合によっては詳細に説明されることもあります。

Q1-6. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用では、請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、請求項 1 に係る発明が S T F を有しないとき、当該請求項 1 に係る発明と当該請求項 1 に従属する請求項 2 に係る発明との間の発明の単一性の要件はどのように判断されますか。

例

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2：前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される請求項 1 記載の携帯電話。

* 請求項 1 は、ヒンジ A を有する発明であるが、当該ヒンジ A は、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。

* 請求項 2 は、請求項 1 のヒンジ A をさらに限定する構成を有する発明である。

- 請求項 1 に係る発明とその従属請求項である請求項 2 に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていると判断され、請求項 1 及び 2 に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる
- 請求項 1 に係る発明とその従属請求項である請求項 2 に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていないと判断され、請求項 1 に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

中国の運用において、通常、単一性は独立項間のみで判断されます。独立項と従属項間に対しては単一性の判断がなされないため、回答を選択していません。

Q1-7. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないとき、いずれの請求項に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われますか。

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：アンテナBをさらに備える請求項1記載の携帯電話。

請求項3：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

- * 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項2は、請求項1に係る発明に対し、ヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。
- * 請求項3は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

- 請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる
- 請求項1及び2に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となるが、請求項3に係る発明については審査対象とはならない
- 請求項1及び3に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となるが、請求項2に係る発明については審査対象とはならない
- 請求項1～3に係る発明の全てが新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

中国の運用において、通常、単一性は独立項間のみで判断されます。独立項と従属項間に対しては単一性の判断がなされないため、回答を選択していません。
実際の運用において、クレーム1が新規性を有さない場合、審査官は、出願人がクレーム2及び3をそれぞれ独立項に繰り上げる可能性を想定し、クレーム2と3の間には単一性を欠如すると指摘し、かつ審査官は自らクレーム2、3から1項または2項を選んで審査を行うことができます。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

根拠：『審査指南』（2010）第192頁第（5）号、及び審査実務。

Q1-8. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項1及び2に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、当該請求項1及び2に係る発明はいずれもS T Fを有しないとき、請求項3～5に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますか。

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

請求項3：アンテナBをさらに備える請求項1記載の携帯電話。

請求項4：ディスプレイCをさらに備える請求項2記載の携帯電話。

請求項5：スピーカDをさらに備える請求項2記載の携帯電話。

- * 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項2は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明であるが、当該構成は先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項2に係る発明も新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項3は、請求項1に係る発明に対し、ヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。
- * 請求項4及び5は、請求項2に係る発明に対し、ヒンジA、軸X、及び軸受けYとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるディスプレイC及びスピーカDをそれぞれ追加した発明である。

- 請求項1及び2に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項3～5に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項1～3に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての

- 審査対象になるが、請求項 4 及び 5 に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項 1, 2, 4 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項 3 及び 5 に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項 1, 2, 4, 5 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項 3 に係る発明は審査対象にはならない。

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q1-7 項の回答をご参照ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

Q1-7 項の回答をご参照ください。

Q1-9. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも S T F を有しないとき、請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますか。

請求項 1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を実行する冷却装置。

請求項 2：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。

請求項 3：冷凍機 A を用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項 2 記載の冷却方法。

* 請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。

* 請求項 2 に係る発明も新規性が欠如しており、S T F を有しない。

- 請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になる
- 請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象にならない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

共通するまたは対応する技術的特徴が S T F であるか否かの判断は、新規性又は進歩性の判断が前提となります。したがって、クレーム 1、2 の新規性及び進歩性はどれも審査され、クレーム 2 の従属項として、クレーム 3 も審査されるのが一般的であります。

Q1-10. 発明の単一性の要件について判示した審決例及び裁判例のうち、代表点なものがあれば教えてください。

回答をご記入ください。

手元ございません。

Q1-11. 貴国の「発明の単一性の要件」に係る法令、審査基準、審査運用において、改善されるべきと考える点があればご記入ください。

回答をご記入ください。

化学分野の発明における、中間体と最終生成物との単一性を判断する基準が改善されるべきであると考えております（例えば欧州特許公約の審査基準に一致させる）

2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正について

Q2-1. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないことが、ファーストオフィスアクション（第 1 回審査意見通知）で通知されたとき、以下の Q2-1-1～Q2-1-3 の各問に記載の各請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

当初明細書に記載される事項：

- (i) ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される
- (ii) 携帯電話は、アンテナBを備える

* 補正前に存在する請求項は請求項1のみである。

* 補正前の請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。

Q2-1-1.

以下の<補正後1>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後1>

請求項1：ヒンジAを備え、前記ヒンジAは、**軸Xと軸受けY**とから構成される折り畳み携帯電話。

* 補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載されていたヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

中国において、このような補正は許されます。ただ、このような補正は単一性違反に対する補正ではなく、新規性、進歩性に関わる補正になります。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

実施細則第51条（審査通知書にて指摘された不備に関する補正）、
特許法第33条（補正は当初明細書及びクレーム書の記載範囲を超えてはならない）。

Q2-1-2.

以下の<補正後2>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後2>

請求項1：ヒンジAと**アンテナB**とを備える折り畳み携帯電話。

* 補正後の請求項1は、補正前の請求項1に係る発明に対し、補正前の請求項1に記載されていたヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q2-1-1に同じ。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

Q2-1-1に同じ。

Q2-1-3.

以下の<補正後3>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後3>

請求項1：**アンテナB**を備える携帯電話。

* 補正後の請求項1は、補正前の請求項1に係る発明のヒンジAを残さずに、補正前の請求項1に記載されていたヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBで構成した発明に差し替えたものである。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q2-1-2において、

補正後のクレーム1(アンテナを備えた携帯電話)と、補正前のクレーム1(ヒンジを備えた携帯電話)とは、技術的な関連性が低く、したがって、補正後のクレーム1の主題は補正前のクレーム1の主題と異なります。

『審査指南』の規定により、明細書のみに記載された、当初の保護主題とは単一性の無い技術内容を、審査意見通知書への応答時に、補正後のクレームの主題とすることは許されません(Q2-1-3の回答をご参照ください)。

その理由は、このような補正により、審査官は再検索を行わなければならないため、通常、このような補正は許されません。

Q2-1-2は、ヒンジを備えた携帯電話に、新しい特徴「アンテナ」を追加したため、このような補正は、元のクレーム1の範囲を縮小したことになり、しかも、独立クレームの主題(補正後のクレーム1の携帯電話には、依然としてヒンジの特徴が含まれる)が変わっていないため、通常は許されます。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定(法令や審査ガイドライン等における規定)があれば、ご記入ください。

『審査指南』の規定により、明細書にのみ記載された、当初の保護主題とは単一性の無い技術内容を、審査意見通知書への応答時に、補正後のクレームの主題とすることは許されません。

『審査指南』(2010)第245頁5.2.1.3節の第(3)号をご参照ください。

Q2-2. S I P Oにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないこと、補正前の請求項2に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション(第1回審査意見通知)で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項1: ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2: 前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

<補正後>

請求項1: ヒンジAを備え、前記ヒンジAは**素材Bで形成された**折り畳み携帯電話

* 補正前の請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。

* 補正前の請求項2に係る発明は進歩性が欠如している。

* 補正後の請求項1に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

許される

許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q2-1-1に同じ。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定(法令や審査ガイドライン等における規定)があれば、ご記入ください。

Q2-1-1に同じ。

Q2-3. S I P Oにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないこと、補正前の請求項2に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション(第1回審査意見通知)で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項1: 超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。

請求項2: 冷凍機Aを用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項1記載の冷却方法。

<補正後>

請求項 1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程であって、前記冷媒は物質 X を含む、工程と、冷凍機 A を用いて超電導コイルを冷却する工程とを実行する冷却装置。

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 2 に係る発明は進歩性が欠如している。
- * 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

1. 主題の変更は通常許されません。
2. 装置は物品に該当し、方法、ステップの特徴が記載された場合、主題の不明瞭、保護範囲の不明瞭となり、通常は拒絶されます。

根拠：『審査指南』（2010）第 141 頁 3.1.1 節。

Q2-4. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、当該請求項 1 及び 2 に係る発明はいずれも S T F を有しないこと、補正前の請求項 3 に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション（第 1 回審査意見通知）で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2：前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される請求項 1 記載の携帯電話。

請求項 3：前記ヒンジ A は素材 B で形成されている請求項 2 記載の携帯電話。

<補正後>

請求項 1：ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は素材 B で形成されるとともに特殊構造 Z を備える折り畳み携帯電話。

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 2 に係る発明も新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 補正前の請求項 3 に係る発明は進歩性が欠如している。
- * 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q2-1-1 に同じ。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

Q2-1-1 に同じ。

Q2-5. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないこと、補正前の請求項 2 に係る発明が、新規性進歩性を有することが、ファーストオフィスアクション（第 1 回審査意見通知）で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2：前記ヒンジ A は素材 B で形成されるとともに特殊構造 Z を備える請求項 1 記載の携帯電話。

<補正後>

請求項 1：ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は素材 B で形成された折り畳み携帯電話。

- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。

- * 補正前の請求項 2 に係る発明は新規性及び進歩性をともに有する。
- * 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q2-1-1 に同じ。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

Q2-1-1 に同じ。

Q2-6. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正について判示した審決例及び裁判例のうち、代表点なものがあれば教えてください。

回答をご記入ください。

現行無し。

Q2-7. 補正前の請求項に係る発明の技術的特徴の変更を制限する貴国の法令、審査基準、審査運用において、改善されるべき点があればご記入ください。

回答をご記入ください。

1. 特許法第 33 条「当初の記載範囲を超える」問題への審査が厳しすぎる点、
2. 「Disclaimer」方法による補正が、大きな制限を受ける。

C N O 3 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用は、P C T 及び P C T に基づく規則で定める発明の単一性の要件に関する運用と調和していると思いますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうかわからない

回答の理由をご記入ください。

下記審査指南第 2 部分第 6 章 2.2.1 (2) の内容

(2) 1 つの総体的な発明思想に属する 2 つ以上の発明の請求項は、以下に挙げられる 6 つの形式のうちの 1 つに沿って作成して良いとする。但し、1 つの総体的な発明思想に属さない 2 つ以上の独立請求項は、挙げられた 6 つの形式のうちのいずれかに沿って作成されても、1 件の出願において保護を請求することは許容されない。

- (i) 1 つの請求項の中に含めることができない 2 つ以上の製品又は方法の同一カテゴリーの独立請求項；
- (ii) 製品とその製品専用の製造方法の独立請求項；
- (iii) 製品とその製品の用途の独立請求項；
- (iv) 製品、その製品専用の製造方法とその製品の用途の独立請求項；
- (v) 製品、その製品専用の製造方法とその方法を実施するために専ら設計された装置の独立請求項；
- (vi) 方法とその方法を実施するために専ら設計された装置の独立請求項。

Q1-2. S I P O における発明の単一性の要件に関する運用のうち、P C T 及び P C T に基づく規則で規定

する内容に対して付加的に定めている運用としてどのようなものがありますか。

回答をご記入ください。

Q1-3. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用は五大特許庁のメンバーである他の国又は地域（欧州、日本、韓国、中国、米国）と調和していると思いますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうかわからない

回答の理由をご記入ください。具体的な国又は地域名を挙げられる場合はあわせてご記入ください。

Q1-4. S I P Oの特許法又は特許法に相当する法律の施行規則では、P C T 13.2 規則の special technical feature に相当する技術的特徴であって、同一の又は対応する特別な技術的特徴（以下「S T F」といいます。）を有することが、複数の発明の間で単一性の要件を満たす条件になる点、及びS T Fは先行技術に対する貢献を明示するものである点が規定されていると理解しています。貴国における発明の単一性の要件に関する運用において、発明の技術的特徴がS T Fではないと認定されるのは、次のうちいずれの場合でしょうか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選択してください。

- その技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが、技術常識からみて明らかである場合
- その技術的特徴の構成が記載されているが、解決しようとする課題が異なる先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴の構成及び解決しようとする課題の両方が記載された先行技術文献が発見された場合
- その技術的特徴が、一の先行技術文献に記載された発明に対して周知技術を付加又は削除したものであって、新たな効果を奏するものではない場合
- その技術的特徴が記載された先行技術文献は発見されないが、その技術的特徴の進歩性を否定する一の先行技術文献が発見された場合

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

上記の5つの項目のうち、最後の『その技術的特徴が記載された先行技術文献は発見されないが、その技術的特徴の進歩性を否定する一の先行技術文献が発見された場合』も、発明の技術的特徴がS T Fではないと判断する理由は、下記審査指南第2部分第6章2.2.2.3の【例】の(2)の内容です。

【例】 請求項1：特徴Aと特徴Bを有するディスプレイ。

請求項2：別の特徴Cを有する請求項1に記載のディスプレイ。

請求項3：別の特徴Dを有する請求項1に記載のディスプレイ。

(1) 第1種の状況：現有技術で開示しているディスプレイに比べて、請求項1に記載の特徴Aと特徴Bを有するディスプレイは新規性と創造性を具備する。説明：請求項2と3は請求項1の保護範囲を更に限定した従属請求項であるため、請求項1、2と3に単一性を有する。

(2) 第2種の状況：2つの現有技術文献を合わせてみれば、請求項1に記載のディスプレイには創造性を有しない。一方、特徴Cと特徴Dはそれぞれ現有技術に貢献する技術的特徴であり、そして両者は全く関連しない。

説明：請求項1には創造性を具備せず、専利権が付与されないため、残りの請求項2と3は実際に、独立請求項と見なした上で、単一性の有無を判断しなければならない。なお、請求項2の特定した技術的特徴Cと請求項3の特定した技術的特徴Dは同一でも対応しているわけでもないため、請求項2と3には単一性を有しない。

Q1-5. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用では、拒絶理由通知において、S T Fの有無は明示されますか。また、S T Fの有無が明示される場合、S T Fとして認定された発明特定事項は明示されますか。

- S T Fの有無及びS T Fとして認定された発明特定事項が明示される
- S T Fの有無のみ明示される
- 両方明示されない
- その他

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

「特別な技術的特徴」は、現有技術に対して貢献する特徴なので、審査官は、検索の作業量を考慮し、どの技術的特徴が「特別な技術的特徴」であるかを常に指摘するわけではなく、2つの請求項の間に「特別な技術的特徴」がないことを指摘すれば足够了。単一性の評価について以下の2つの状況（弊所にて例を作成）が比較的多く見られます。

1. 技術方案から見て、2つの請求項が明らかに関連のない状況

請求項A：ガラス転移温度がT_gである重合体。

請求項B：成分Aと成分Bとを重合してなる重合体。

この例の場合、審査官は「2つの請求項の間に同一または相応の特別な技術的特徴がないので単一性がない。」と認定します。

2. 2つの特徴は関係しているが、該特徴が現有技術である状況

請求項A：ガラス転移温度がT_gであり、成分Aと成分Bとを重合してなる重合体。

請求項B：ガラス転移温度がT_gであり、成分Cと成分Dとを重合してなる重合体。

この例の場合、審査官は「2つの請求項の間の**共通の技術的特徴**は、“ガラス転移温度がT_gである重合体”であるが、該技術的特徴は本分野の公知の特徴である。このため、2つの請求項の間に同一または相応の特別な技術的特徴がないので単一性がない。」と認定します。

Q1-6. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用では、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、請求項1に係る発明がS T Fを有しないとき、当該請求項1に係る発明と当該請求項1に従属する請求項2に係る発明との間の発明の単一性の要件はどのように判断されますか。

例

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

* 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。

* 請求項2は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

■ 請求項1に係る発明とその従属請求項である請求項2に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていると判断され、請求項1及び2に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

□ 請求項1に係る発明とその従属請求項である請求項2に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たしていないと判断され、請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

Q1-7. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないとき、いずれの請求項に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われますか。

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：アンテナBをさらに備える請求項1記載の携帯電話。

請求項3：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

* 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。

* 請求項2は、請求項1に係る発明に対し、ヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。

* 請求項3は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明である。

□ 請求項1に係る発明のみについて、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

□ 請求項1及び2に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となるが、請求項3に係る発明については審査対象とはならない

□ 請求項1及び3に係る発明について、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となるが、請求項2に係る発明については審査対象とはならない

□ 請求項1～3に係る発明の全てが新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象となる

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

実務的に、上述の4つの状況は、いずれもありえます。検索の作業量が小さければ、いずれについても審査対象となります（すなわち、4つ目の状況であり、この状況の可能性が高いのでは

ないかと考えております)。

検索の作業量が大きい場合、審査官は、請求項2と請求項3との間の単一性の不備のみを指摘し、出願人の補正を待ってから再度検索を行います(すなわち、一つ目の状況)。

また、審査官が、請求項2(または請求項3)のみを評価して請求項3(または請求項2)は単一性を有しないと指摘する可能性もあります(すなわち、2つ目または3つ目の状況)。

まとめますと、検索領域が非常に近接している或いは多くの範囲で重複しているという状況であるか否か、すなわち、審査官の検索の作業量に関係すると考えます。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定(法令や審査ガイドライン等における規定)があれば、ご記入ください。

審査指南第2部分第7章9.2、第8章4.4

Q1-8. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項1及び2に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、当該請求項1及び2に係る発明はいずれもS T Fを有しないとき、請求項3～5に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますか。

請求項1: ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2: 前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

請求項3: アンテナBをさらに備える請求項1記載の携帯電話。

請求項4: ディスプレイCをさらに備える請求項2記載の携帯電話。

請求項5: スピーカDをさらに備える請求項2記載の携帯電話。

- * 請求項1は、ヒンジAを有する発明であるが、当該ヒンジAは、先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項2は、請求項1のヒンジAをさらに限定する構成を有する発明であるが、当該構成は先行技術に対する貢献をもたらすものではなく、請求項2に係る発明も新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 請求項3は、請求項1に係る発明に対し、ヒンジAとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナBを追加した発明である。
- * 請求項4及び5は、請求項2に係る発明に対し、ヒンジA、軸X、及び軸受けYとは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるディスプレイC及びスピーカDをそれぞれ追加した発明である。

- 請求項1及び2に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項3～5に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項1～3に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項4及び5に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項1, 2, 4に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項3及び5に係る発明は審査対象にはならない
- 請求項1, 2, 4, 5に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になるが、請求項3に係る発明は審査対象にはならない。

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

既に請求項2について評価しているので、審査官は請求項3が単一性を有しないと指摘し、削除または補正を要求する可能性が高いと考えます。ただし、作業量が小さい場合、請求項3の新規性、進歩性を評価する可能性があります。

請求項4、請求項5については、一つ前の回答欄をご覧下さい。すなわち、いろいろな状況が考えられ、審査官の審査作業の量によると考えます。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定(法令や審査ガイドライン等における規定)があれば、ご記入ください。

Q1-9. S I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用において、次の事例で、請求項1及び2に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、請求項1及び2に係る発明はいずれもS T Fを有しないとき、請求項3に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になりますか。

請求項1: 超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を実行する冷却装置。

請求項2: 超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。

請求項3: 冷凍機Aを用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項2記載の冷却方法。

- * 請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。
- * 請求項 2 に係る発明も新規性が欠如しており、S T F を有しない。

- 請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象になる
- 請求項 3 に係る発明は新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象にならない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

大多数の状況では、既に請求項 2 について評価しているので、その従属請求項 3 も継続して審査すると思います。
審査官が請求項 3 を評価したくない場合において審査官が選択する可能性の高い審査方式は、請求項 1 のみ進歩性がないと評価し、同時に請求項 1 と請求項 2 との間に単一性がないと指摘するという方式です。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

Q1-10. 発明の単一性の要件について判示した審決例及び裁判例のうち、代表点なものがあれば教えてください。

回答をご記入ください。

Q1-11. 貴国の「発明の単一性の要件」に係る法令、審査基準、審査運用において、改善されるべきと考える点があればご記入ください。

回答をご記入ください。

2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正について

Q2-1. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないことが、ファーストオフィスアクション（第 1 回審査意見通知）で通知されたとき、以下の Q2-1-1～Q2-1-3 の各問に記載の各請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

当初明細書に記載される事項：

- (i) ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される
- (ii) 携帯電話は、アンテナ B を備える

- * 補正前に存在する請求項は請求項 1 のみである。
- * 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。

Q2-1-1.

以下の<補正後 1 >に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正後 1 >

請求項 1：ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される折り畳み携帯電話。

- * 補正後の請求項 1 は、補正前の請求項 1 に記載されていたヒンジ A をさらに限定する構成を有する発明である。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

原請求項 1 の技術方案に対してさらに一步限定するものであり、許されると考えます。

Q2-1-2.

以下の＜補正後 2＞に記載の請求項への補正は許されますか。

＜補正後 2＞

請求項 1：ヒンジ A とアンテナ B とを備える折り畳み携帯電話。

* 補正後の請求項 1 は、補正前の請求項 1 に係る発明に対し、補正前の請求項 1 に記載されていたヒンジ A とは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナ B を追加した発明である。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

原請求項 1 の技術方案に対してさらに一步限定するものであり、許されると考えます。

Q2-1-3.

以下の＜補正後 3＞に記載の請求項への補正は許されますか。

＜補正後 3＞

請求項 1：アンテナ B を備える携帯電話。

* 補正後の請求項 1 は、補正前の請求項 1 に係る発明のヒンジ A を残さずに、補正前の請求項 1 に記載されていたヒンジ A とは技術的な関連性が低く、解決しようとする課題の関連性も低い別の技術的特徴であるアンテナ B で構成した発明に差し替えたものである。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

原請求項 1 に対する限定ではなく、新たな独立請求項であり、且つ原請求項 1 との間に単一性がないので、許されないと考えます。

Q2-2. S I P O における補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項 1 に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項 1 に係る発明が S T F を有しないこと、補正前の請求項 2 に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション（第 1 回審査意見通知）で通知されたとき、＜補正後＞に記載の請求項への補正は許されますか。

＜補正前＞

請求項 1：ヒンジ A を備える折り畳み携帯電話。

請求項 2：前記ヒンジ A は、軸 X と軸受け Y とから構成される請求項 1 記載の携帯電話。

＜補正後＞

請求項 1：ヒンジ A を備え、前記ヒンジ A は 素材 B で形成された 折り畳み携帯電話

* 補正前の請求項 1 に係る発明は新規性が欠如しており、S T F を有しない。

* 補正前の請求項 2 に係る発明は進歩性が欠如している。

* 補正後の請求項 1 に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項

の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

原請求項1の技術方案に対してさらに一步限定するものであり、許されると考えます。

Q2-3. S I P Oにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないこと、補正前の請求項2に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション（第1回審査意見通知）で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程を備える超電導コイルの冷却方法。

請求項2：冷凍機Aを用いて超電導コイルを冷却する工程をさらに備える請求項1記載の冷却方法。

<補正後>

請求項1：超電導コイルを冷媒に浸して冷却する工程であって、前記冷媒は物質Xを含む、工程と、冷凍機Aを用いて超電導コイルを冷却する工程とを実行する冷却装置。

- * 補正前の請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 補正前の請求項2に係る発明は進歩性が欠如している。
- * 補正後の請求項1に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

主題が変更され、新たな独立請求項です。審査官の作業量を増加させます。このため、許されないと考えます。

Q2-4. S I P Oにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1及び2に係る発明はいずれも新規性が欠如しており、当該請求項1及び2に係る発明はいずれもS T Fを有しないこと、補正前の請求項3に係る発明の進歩性が欠如していることが、ファーストオフィスアクション（第1回審査意見通知）で通知されたとき、<補正後>に記載の請求項への補正は許されますか。

<補正前>

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：前記ヒンジAは、軸Xと軸受けYとから構成される請求項1記載の携帯電話。

請求項3：前記ヒンジAは素材Bで形成されている請求項2記載の携帯電話。

<補正後>

請求項1：ヒンジAを備え、前記ヒンジAは素材Bで形成されるとともに特殊構造Zを備える折り畳み携帯電話。

- * 補正前の請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 補正前の請求項2に係る発明も新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 補正前の請求項3に係る発明は進歩性が欠如している。
- * 補正後の請求項1に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

原請求項1の技術方案に対してさらに一步限定するものであり、許されると考えます。

Q2-5. S I P Oにおける補正に関する運用において、次の事例で、補正前の請求項1に係る発明の新規性が欠如しており、当該請求項1に係る発明がS T Fを有しないこと、補正前の請求項2に係る発明が、新規性進歩性を有することが、ファーストオフィスアクション（第1回審査意見通知）で通知されたとき、＜補正後＞に記載の請求項への補正は許されますか。

＜補正前＞

請求項1：ヒンジAを備える折り畳み携帯電話。

請求項2：前記ヒンジAは素材Bで形成されるとともに**特殊構造Zを備える**請求項1記載の携帯電話。

＜補正後＞

請求項1：ヒンジAを備え、前記ヒンジAは素材Bで形成された折り畳み携帯電話。

- * 補正前の請求項1に係る発明は新規性が欠如しており、S T Fを有しない。
- * 補正前の請求項2に係る発明は新規性及び進歩性をともに有する。
- * 補正後の請求項1に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載されており、この補正は、新規事項の追加にも該当しないものとする。

- 許される
- 許されない

補足事項がある場合や、上記選択肢のいずれにもあてはまらない場合、ここにご記入ください。

回答の理由をご記入ください。また、その回答が導かれる根拠となる規定（法令や審査ガイドライン等における規定）があれば、ご記入ください。

原請求項1の技術方案に対してさらに一步限定するものであり、許されると考えます。

Q2-6. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正について判示した審決例及び裁判例のうち、代表点なものがあれば教えてください。

回答をご記入ください。

Q2-7. 補正前の請求項に係る発明の技術的特徴の変更を制限する貴国の法令、審査基準、審査運用において、改善されるべき点があればご記入ください。

回答をご記入ください。

E P O 2 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. E P O / S I P O / K I P Oにおける発明の単一性の要件に関する運用は、P C T及びP C Tに基づく規則で定める発明の単一性の要件に関する運用と調和していると思いますか。

- 非常に調和していると思う
- どちらかといえば調和していると思う
- どちらかといえば調和していないと思う
- 全く調和していないと思う
- 調和しているかどうかわからない

回答の理由をご記入ください。

(2) 中国

特許事務所からの報告

単一性の要件

二回以上の説明／補正を経ても拒絶理由通知に指摘した単一性欠如の不備を解消できない場合、出願は特許法第31条第1項の規定に合致しない理由で拒絶査定される。ただし、特許法第31条第1項は実施細則第65条に規定する無効理由に該当しないため、単一性違反で権利化された特許を無効にすることができない。(つまり、中国では現在、特許法第31条第1項を法的根拠とする無効審決はない。)

STFの明示

中国の『審査基準』における特別な技術的特徴(STF)に関する規定によれば、特別な技術的特徴は、特許出願の単一性を評価するために導入した概念であり、公知技術に対して発明がもたらした貢献を反映するものであると理解すべきであり、つまり、公知技術に対して発明に新規性及び進歩性を持たせるものであるということである。したがって、請求項が単一性の要件を満たしているかどうかを判断するとき、2つの請求項の同一の又は対応する技術的特徴は、請求項に新規性及び進歩性を持たせることができるかどうかを考慮する必要がある。

出願が特許査定の要件を満たしているかどうかを審査するとき、新規性、進歩性、実用性などの多くの法的要件(単一性要件を含む)について審査する必要があるが、単一性要件について審査する場合にのみ、STF認定が必要となる。つまり、審査官が単一性要件違反で拒絶する場合は、請求項がSTFを有するかどうかの認定をする可能性があるが、ほかの理由で拒絶する場合はSTF認定をしない。

ただし、出願に単一性違反があっても、審査官は、拒絶理由通知に指摘したほかの拒絶理由が解消されたら、単一性違反の不備も必然的に解消されると判断する場合、単一性の不備を指摘しないこともある。この場合には、当然、STF認定もしない。

審査フロー

中国の『特許審査基準』(以下、「審査基準」という)の第2部第6章2.2.2

には単一性の審査方法について例を挙げて説明しており、下記の審査ステップにまとめることができる。

(1) 1件の出願に含まれる2つ以上の発明について調査する前に、それらは明らかに単一性の要件を満たしていないものかどうかを先に判断する。

判断方法 もしそれらの発明には同一の又は対応する技術的特徴を含めていない、若しくは含まれている同一の又は対応する技術的特徴はいずれもこの分野の慣用手段に該当するならば、単一性の要件を満たしていない。

例 請求項1：Aを特徴とするコンベアーX。

請求項2：Bを特徴とするコンベアーY。

この請求項1、2の単一性を判断するとき、両者の主題はいずれもコンベアーであるが、同一の又は対応する技術的特徴を有しないため、同一の又は対応するSTFを有するわけがない。よって、この場合、審査官は調査せずに単一性の要件を満たしていないと判断することができる。

● 一般的に、審査官は独立請求項同士の単一性だけを考慮すれば良いとする。従属請求項とそれが従属する独立請求項との間に単一性の欠如といった不備は存在しないものである。

● 審査指南第2部分第6章2.2.1節

1つの総体的な発明構想に属する2つ以上の発明の請求項は、以下に挙げられる6つの形式のうちの1つに沿って作成して良いとする。但し、1つの総体的な発明構想に属さない2つ以上の独立請求項は、挙げられた6つの形式のうちのいずれかに沿って作成されても、1件の出願において保護を請求することは認められない。

(i) 1つの請求項の中に含めることができない2つ以上の製品又は方法の同一カテゴリーの独立請求項。

(ii) 製品とその製品専用の製造方法の独立請求項。

(iii) 製品とその製品の用途の独立請求項。

(iv) 製品、その製品専用の製造方法とその製品の用途の独立請求項。(v) 製品、その製品専用の製造方法とその方法を実施するために専ら設計された装置の独立請求項。

(vi) 方法とその方法を実施するために専ら設計された装置の独立請求項。

(2) 単一性の欠如が明らかでない2つ以上の発明について、独立請求項の発明に対して調査して、最も近い公知技術を特定する必要がある。

(3) 1つ目の発明と抽出した先行技術とを比較して、発明の先行技術に対する貢献をもたらすSTFを特定する。

(4) 各独立請求項の間には同一の又は対応するSTFを含めているか否かによって単一性の要件を満たすかどうかを判断する。

例 請求項1：製品Aを製造する方法B。

請求項2：製品Aを製造する方法C。

調査して A が新たなものでかつ進歩性を有する場合、この 2 つの請求項はいずれも先行技術に対する貢献をもたらす STF（つまり A）を有するため、単一性の要件を満たしている。一方、製品 A が新たな製品ではなく、しかも方法 B と方法 C にも STF が存在しない場合には、両者は単一性の要件を満たさない。

（5）独立請求項が新規性又は進歩性を有しない場合、その並列した従属請求項が単一性の要件を満たすかどうかを判断する。

● 審査指南第 2 部分第 6 章 2.2.2.3 節

本章第 2.1.1 節（5）で述べた原則によると、規定に合致した従属項と、それが引用している独立項との間には、たとえ当該従属項で別の発明が含まれていても、単一性の欠如といった不備は存在しないものである。

例えば、鋳鉄の生産についての新規方法である独立項の場合、具体的な実施例として、ある温度範囲内で該生産方法により鋳鉄を生産することを示している。この場合、当該温度範囲について、従属項を作成しても良いとする。独立項において、温度についての言及がなくても、当該従属項に対して単一性に欠けるといった意見を出してはならない。

また例えば、請求項 1 は B を原料として使用することを特徴とする製品 A の製造方法であり、請求項 2 は原料 B を C で製造することを特徴とする請求項 1 における製品 A の製造方法である場合に、請求項 2 は請求項 1 の全ての特徴を含んでいるため、C で B を製造するとの方法そのもので発明となるかどうかを問わず、請求項 1 と 2 の間に単一性に欠けると判断してはならない。

もしある独立請求項は新規性、進歩性の欠如などの理由で特許権が付与されない場合、その従属請求項同士で単一性の規定に合致しているかどうかを考慮する必要がある。

事例

請求項 1：特徴 A と特徴 B を有するディスプレイ。

請求項 2：別の特徴 C を有する請求項 1 に記載のディスプレイ。

請求項 3：別の特徴 D を有する請求項 1 に記載のディスプレイ。

2 つの先行技術文献を合わせてみれば、請求項 1 に記載のディスプレイには進歩性を有しない。一方、特徴 C と特徴 D はそれぞれ先行技術に貢献する技術的特徴であり、そして両者は全く関連しない。

説明：請求項 1 には進歩性を具備せず、特許権が付与されないため、残りの請求項 2 と請求項 3 は実際に、独立項と見なした上で、単一性の有無を判断しなければならない。なお、請求項 2 の特別な技術的特徴 C と請求項 3 の特別な技術的特徴 D は同一でも対応しているわけでもないため、請求項 2 と請求項 3 には単一性を欠いている。

上述のように、「審査基準」に規定する上記原則に基づいて、独立項が新規性・進歩性を有しない場合、理論上、並列する従属項同士、又はこれらの従属項と他の独立項の間に単一性の有無を判断すべきであるので、従属項の審査手順又は単一性審査の打ち切りは存在していない。しかし、プラクティス

において、出願人は進歩性欠如などの拒絶理由に応じて請求項を補正する可能性があるため、補正の方向が明らかになっていない状態で従属項の単一性不備を指摘すると、審査が複雑になる。よって、審査官は通常、通知書にて独立項の新規性・進歩性欠如を指摘し、従属項同士の単一性不備を指摘しないことにする。ただし、権利化見込みのある並列する従属項と他の請求項との間が単一性の要件を満たしていないと確定できる場合にのみ、通知書にてこの単一性の不備を指摘する。

シフト補正の制限

● 事例 1

< 補正前 >

請求項 1 : A (STF 無)

請求項 2 : A+B (STF 無)

請求項 3 : A+B+C (STF 無)

< 補正後 >

請求項 ① : A+X

請求項 ② : A+B+C+X

* X は当初請求項になく、明細書にのみ開示の構成。

中国のプラクティスでは、審査官が通知書において請求項 1~3 が同一の又は対応する STF を有せず、単一性の要件を満たしていないと指摘する場合、出願人はこの拒絶理由を解消するために、明細書に記載の構成要件 X (この構成要件 X が STF であると想定) を請求項 1、2 又は 3 に追加し、つまり請求項 ① : A+X、請求項 ② : A+B+X、請求項 ③ : A+B+C+X に補正することを想定する。このように、補正後の請求項 1~3 は同一の又は対応する STF、つまり特徴 X を有し、単一の発明概念を形成しているため、上述の拒絶理由を解消することができる。このような補正は、特許法第 33 条の規定に合致する (つまり当初の出願書類には未記載の新たな発明が形成されていない) 限り、認められることになる。

● 事例 2

< 補正前 >

請求項 1 : A (STF 無)

請求項 2 : A+B (STF 無)

請求項 3 : A+B+C (STF 有)

< 補正後 >

請求項 ① : A+C

請求項 ② : A+B+C

・ 審査により構成要件 “C” に S T F が見出された。

上記事例 1 と同じように、単一性不備を解消するために、構成要件 C を請求項 1、2 に追加することは、選択可能な補正方式です。この補正が認められる条件としては、以下の 2 つがある。1 つ目は、特許法第 33 条に規定する要件

を満たし、つまり A+C の発明は当初の出願書類に記載されるものであるか、又は当初の出願書類の記載から直接的、一義的に導き出せるものである。2 つ目は、A+C の発明は特許法第 26 条第 4 項に規定する要件を満たし、つまりこの発明は当初の出願書類に記載の内容から読み取ることができ、しかもその技術的効果を予想できる。

● 事例 3

<補正前>

Claim1: A (STF not exists)

Claim2: A+B (STF not exists) Claim1 に従属

Claim3: A+B+C Claim2 に従属

<補正後>

補正前 Claim3 に STF ありのときに A+X からなる独立項への補正は許されるか？ * 補正前の Claim3 は削除、もしくは補正後の Claim1 に従属させる。* X は明細書の開示ありとする。

<回答>:

「補正前 Claim3 に STF ありのときに A+X からなる独立項への補正は許されますか」とについて、中国の審査原則では、補正前 Claim3 に STF なしのときと同様、主に補正後の請求項 1 (A+X)、請求項 2 (A+B+X)、請求項 3 (A+B+C+X) が新規事項の追加に該当する（特許法第 33 条に違反する）かどうかを考慮すると考える。新規事項の追加に該当しない場合、その補正は通常許される。つまり、中国の特許審査では、新規性欠如や進歩性欠如などの拒絶理由を解消するために請求項に構成要件を追加する必要がある場合、当初の特許請求の範囲に STF があっても、当初の明細書の記載から補正することができる。

論文・判例等

(1) FS18930

審決番号 第 18930 号 審決日 2009.09.11

出願番号 03822901.3 出願日 2003.09.26

不服審判請求人：日本メジフィジックス株式会社

概要：1 つの請求項が複数の選択可能な化合物について特許を請求するものである場合、全ての選択可能な化合物は共通の性能または作用を有し、さらに共通の構造を有していても、該共通の構造が一般式で示す化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1 つの総体的な発明構想に属さず、特許法第 31 条第 1 項に規定する要件を満たしていないと思われる。

審決全文

事実及び提出物の概要

I. 中国特許庁は 2007 年 10 月 19 日に請求項 4 が特許法第 31 条第 1 項に規定する要件を満たさないことを理由として本願を拒絶査定した。

II. 拒絶査定 の 指 摘 は 以 下 の と お り で あ る 。 請 求 項 4 に 係 る 異 な る 化 合 物 の 間 に 共 通 の 活 性 は 、 白 血 球 と 結 合 す る も の で あ る が 、 明 細 書 の 第 10 頁 の 最 後 の 段 落 ～ 第 11 頁 の 最 後 の 段 落 に は 、 請 求 項 4 に 記 載 の Z-Y-Leu-Phe- が 一 般 式 構 造 に お け る 白 血 球 と の 結 合 部 位 で あ る と い う こ と が 記 載 さ れ て い る 。 引 用 文 献 1 (High-affinity no-carrier-added

99mTc-labeled chemotactic peptides for studies of inflammation in vivo, Baidoo KE, et al. Bioconjug Chem., Apr. 1998, Vol. 9(2)) には、顆粒性白血球及び単球に対して高い親和性を有する走化性ペプチドであるホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys (要約を参照) が開示されていることから、当該部位が引用文献 1 に開示され、請求項 4 に係る異なる化合物に共通する構造である、ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys、-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys、ホルミル-Nle-Leu-Phe-及び-Nle-Leu-Phe-が開示されている。したがって、請求項 4 に係る異なる化合物の間に同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有せず、1 つの総体的な発明構想に属さず、技術的な関連がなく、単一性を欠いており、特許法第 31 条第 1 項に規定する要件を満たしていない。

Ⅲ. 拒絶査定通知書にて拒絶された請求項 4 は以下のとおりである。

「【請求項 4】

式 (1) で表される白血球結合性化合物が、
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-Cys-Gly-Asn) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-Cys-Asp-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-Cys-Gly-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-1, 4, 8, 11-テトラ酢酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Ser-Asn-D-Arg-Cys-Asp-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-ジエチレントリアミンペンタ酢酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-酪酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-酪酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Ser-Asn-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-酪酸) ;
アセチル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) ;
カルバミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) ; 及び
メチル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) から選ばれる 1 である請求項 1 または 2 に記載の白血球結合性化合物。」

Ⅳ. 請求人は不服審判を請求する際に出願書類を補正し、請求項 1 (最終版) は以下のとおりである。

「【請求項 1】

ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-Cys-Gly-Asn) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-Cys-Asp-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-Cys-Gly-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-1, 4, 8, 11-テトラ酢酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-ジエチレントリアミンペンタ酢酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-酪酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-酪酸) ;
ホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Ser-Asn-1, 4, 8, 11-テトラアザシクロテトラデカン-酪酸) ;
アセチル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) ;
カルバミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) ; 及び
メチル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser-D-Arg-Asp-Cys-Asp-Asp) から選ばれる白血球結合性化合物。」

決定の理由

1. 本件において、請求項 1 に係る 12 種のペプチド化合物が有する共通のアミノ酸配列構造は、-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Ser である。しかし、本願明細書及び引用文献 1 の記載により、そのうちのホルミル-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys が受容体結合部分として、その構造及びそれに対応する好中球及び単球との結合機能が公知技術であり、上記ペプチド化合物の間の特別な技術的特徴とすることができない。そして、本願明細書第 12 頁第 4 段落及び明細書第 29 頁 2~4 行目の記載により、本願は、上記化合物に -Ser- が導入されることによって、本願化合物はリンパ球及び単球との顕著な結合活性が得られ、ペプチドとリンパ球及び単球との結合が顆粒性白血球よりも強固なものとなる。しかし、明細書第 29 頁の表 3 及び第 47 頁の表 14 には、-Ser- が存在しない比較例であるペプチドペプチド 12 (ホルミル-Met-Leu-Phe-Lys-ε-(-Gly-Asp-Ac-S-Bzl)) であっても、同様に、あらゆる種類の白血球、すなわち、好中球、単球及びリンパ球との結合能力を有し、ひいては、そのリ

ンパ球及び単球との結合能力が、-Ser-を有する本願請求項1が特許請求するペプチド6よりも強いことが示されている。これにより、請求項1に係るこれらの化合物があらゆる種類の白血球との結合能力を有すること、且つリンパ球及び単球との顕著な結合活性を有することは、それらの共通のアミノ酸配列構造である-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Serがもたらしたことはないことが明らかとなり、本願明細書に開示された内容から、請求項1に係る化合物の共通のアミノ酸配列構造である-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(NH₂)-ε-(-Serが、これらの化合物の共通の性能または作用に不可欠であるという結論に辿り着くことができない。したがって、現請求項1に記載のこれら選択可能な化合物は同一の特別な技術的特徴を有せず、1つの総体的な発明構想に属さず、単一性を欠いており、特許法第31条第1項に規定する要件を満たしていない。

命令

上記の理由により、以下のとおり決定する。

2007年10月19日付の特許出願第03822901.3号に対する拒絶査定を維持する。

(2) FS3749

不服審判の審決：第3749号

審決日：2003.08.29

出願番号：98805463.9

出願番号：1998.04.23

不服審判請求人：キャボットコーポレーション

審決全文

事実及び提出物の概要

I. 2002年8月23日に、中国特許庁は請求項1と請求項5が特許法第31条第1項に規定する要件を満たしていない理由で本願を拒絶査定した。

II. この拒絶査定では、請求項1が発明の目的を達成するための必須要件を有せず、請求項1の製品と請求項5の方法が単一の総体的な発明構想に属さず、単一性の要件を満たしていないと指摘した。

III. 拒絶査定に言及した請求項は以下のとおりである。

【請求項1】ニッケルを有するタンタル線材であって、前記タンタル材料におけるニッケルの濃度が前記タンタル線材の表面又はその近傍で比較的高いタンタル線材。

【請求項5】バルブ金属に第2の金属を加える方法であって、(a)前記第2の金属の塩溶液でバルブ金属表面をコーティングし、(b)酸素ゲッターの存在下で前記バルブ金属とコーティングを加熱して、前記バルブ金属から酸素を除去し且つ周縁部に前記第2の金属を有する前記バルブ金属を提供するのに十分な温度にする、ことを含む方法。」

IV. 出願人による補正

(1) 不服審判を請求する際に、出願人は請求項1を補正し、具体的には、「ニッケルの含有量が2~2000ppmである」ということを請求項1に盛り込んだ。

(2) 不服審判通知書に応答する際に、出願人は特許請求の範囲を補正し、具体的には、請求項5に「前記第2の金属がニッケルであり、前記バルブ金属がタンタルの線材である」ということを加入した。

V. 最終の請求項

【請求項1】ニッケルを有するタンタル線材であって、前記タンタル材料におけるニッケルの濃度が前記タンタル線材の表面又はその近傍で比較的高く、前記ニッケルの含有量が2~2000ppmであるタンタル線材。

【請求項5】バルブ金属に第2の金属を加える方法であって、(a)前記第2の金属の塩溶液でバルブ金属表面をコーティングし、(b)酸素ゲッターの存在下で前記バルブ金属とコーティングを加熱して、前記バルブ金属から酸素を除去し且つ周縁部に前記第2の金属を有する前記バルブ金属を提供するのに十分な温度にし、前記第2の金属がニッケルであり、前記バルブ金属がタンタルの線材である、ことを含む方法。」

決定の理由

1. 請求人は2003年8月12日に提出した請求の範囲には、請求項5の第2の金属をニッケルと具体的に規定し、バルブ金属をタンタルの線材と具体的に規定し、このように、請求項1と請求項5は同一の特別な技術的特徴を有し、拒絶査定に指摘した不備を解消し、特許法第31条第1項に規定する要件を満たすようになった。

命令

上記の理由により、以下のとおり決定する。

特許審判委員会は特許庁が2002年8月23日に第98805463.9号発明特許に対して発行した拒絶査定を取り消し、元の審査部門により拒絶査定 of 審査対象の明細書と要約、及び請求人が2003年8月12日に提出した補正後の請求の範囲に基づいて継続審査を行う。

(4) 論文等の文献調査

論文 I:「単一性の指摘及び対応策略」、潘炜、『China Invention&Patent』2008年第7号に掲載

要旨: 単一性不備の解消における慣用な策略は以下のとおりである。

1) 複数の独立請求項が単一性を欠いている場合、単一性の要件を満たす独立請求項同士を残して、他の独立請求項を削除することが考えられる。これら削除された独立請求項について、出願の登録通知書を受け取った日から2ヶ月以内に1つ、又は複数の分割出願を行うことができる。

2) 拒絶理由に回答する際に、各独立請求項が少なくとも1つの同一の又は対応する特別な技術的特徴を有すると説明することにより、各独立請求項が単一性の要件を満たすと主張することが考えられる。これは、各独立請求項における共通の技術的特徴が引用文献に開示されていると審査官に指摘されたが、実際に該技術的特徴が開示されていない場合は多いからである。この場合、上述のように反論することが考えられる。

3) 各独立請求項に少なくとも1つの特別な技術的特徴を加入することが考えられる。該特別な技術的特徴は請求の範囲に記載されたものでも、又は明細書に記載されたものでもよいが、いずれにせよ、この特別な技術的特徴を加入した独立請求項に係る発明は明細書に完全に開示されたものでなければならない。さもなければ、新規事項の追加に該当する可能性は高い。

4) 最も重要な独立請求項を残して、比較的重要性の低い独立項をその従属項にすることも考えられる。すなわち、比較的重要性の低い独立請求項の進歩性を有する部分を残された独立請求項に従属する従属請求項の特徴部分とする。

論文 II:「単一性の審査方式について」、王澄(中国特許庁機械部部長)、『特許法研究』2003年12月1日に掲載

要旨:(1) 1件の特許出願における複数の発明が単一性の要件を満たすかどうかについて、通常、1つ目の発明が新規性、進歩性及び実用性を確認して初めて判断を行うが、これは明らかに特許法の立法主旨を客観的に反映することではない。

(2) 「特別な技術的特徴」とは、発明創造の先行技術に貢献をもたらす技術的特徴をいう。しかし、1件の発明創造が新規性、進歩性及び実用性を有する場合、該発明創造と公知技術を差別化できる技術的特徴を含むほかの発明創造は、該発明創造とは必ずしも単一性の要件を満たすわけではないので、各発明創造を全体的に分析し、各発明創造の間に技術的な関連のありかと確認してから、順に従って各発明創造を公知技術と差別化する「特別な技術的特徴」が全体として同一の又は対応するものであるかを確認すべきである。

(3) FS17351

決定要点

審査意見通知書に対して回答する場合には、補正方式が専利法実施細則第51条第3款の規定を満たす場合に限り、補正書類が審査対象として認められる。

全文

一、訴因

本復審請求は、2003年1月27日に出願され、2005年7月13日に公開された「ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤」という発明名称で、第03804435.8号特許出願(以下は本出願という)に関するものである。本出願の優先日は2002年1月28日であり、本出願の出願人は日清薬業股份有限公司及び株式会社源である。

2006年1月27日に、国家知識財産権局は、国際出願として提出された、中国語に翻訳された請求項第1～第14項、明細書の第1～第23ページ及び要約に関する「第1次審査意見通知書」を送付した。通知書は、請求項第1～第7及び第13～第14は専利法第22条第2款に規定された新規性を有しないこと、請求項第8～第9は専利法第22条第3款に規定された創造性を有しないこと、及び請求項第10～第12は専利法第31条第1款に規定された単一性を有しないと指摘した。

当該通知書対象の特許請求の範囲は以下の通りである。

「1. 活性成分とする糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

2. 小麦、大麦、米、トウモロコシ、大豆または小豆に由来する植物タンパクと、ミルク、卵、魚又は肉に由来する動物タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれるタンパクを含むことを特徴とする請求項1記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

3. D-ブドウ糖、D-果糖、D-マンノース、D-ガラクトース、D-キシロース、L-アラビノース、D-リボースとラクトースからなるグループの少なくとも一つから選ばれる糖分を含むことを特徴とする請求項1又は請求項2記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

4. 水溶液における糖分とタンパクを褐変反応させる工程を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造方法。

5. 水溶液における糖分とタンパクの食品を褐変反応させる工程を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造方法。

6. 小麦、大麦、米、トウモロコシ、大豆または小豆に由来する植物タンパクと、ミルク、卵、魚又は肉に由来する動物タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれるタンパクを含むことを特徴とする請求項4又は請求項5記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造方法。

7. D-ブドウ糖、D-果糖、D-マンノース、D-ガラクトース、D-キシロース、L-アラビノース、D-リボースとラクトースからなるグループの少なくとも一つから選ばれる糖分を含むことを特徴とする請求項4又は請求項5記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造方法。

8. 生ミルク、粉ミルク、脱脂ミルク、乳清又は濃縮ミルクからなる食品を含むことを特徴とする請求項5記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造方法。

9. 5%水溶液の405nmにおける吸光度が少なくとも0.01になるまで褐変反応することを特徴とする請求項4から請求項8までのうちのいずれかの記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造方法。

10. 糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質と胃酸分泌抑制剤を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

11. 糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質とヘリコバクター・ピロリ菌完全除去のためのその他の物質を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

12. ヘリコバクター・ピロリ菌付着因子-ウレアーゼのポリフェノール、抗生物質、抗ヘリコバクター・ピロリ菌抗体を結合でき、多糖又は糖タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれる物質を含むことを特徴とする請求項11記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤。

13. 請求項1から請求項3まで、及び請求項10から請求項12までのいずれかの記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌の関連疾病を予防又は治療する薬物の組合せ。

14. 請求項1から請求項3まで、及び請求項10から請求項12までのいずれかの記載のヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤を含むことを特徴とするヘリコバクター・ピロリ菌の関連疾病を予防又は改善する食品。」

出願人は、2006年4月27日に異議申立書及び補正した特許請求の範囲全文の差替え（全部で14ページ）を提出し、補正後の特許請求の範囲が新規性、創造性、かつ単一性の要求を満たしたと主張した。

補正後の特許請求の範囲は以下の通りである。

「1. ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の製造における糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

2. 小麦、大麦、米、トウモロコシ、大豆または小豆に由来する植物タンパクと、ミルク、卵、魚または肉に由来する動物タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれるタンパクを含むことを特徴とする請求項1記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

3. D-ブドウ糖、D-果糖、D-マンノース、D-ガラクトース、D-キシロース、L-アラビノース、D-リボースとラクトースからなるグループの少なくとも一つから選ばれる糖分を含むことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

4. 水溶液において、糖分とタンパクを褐変反応させてできた物質を含むことを特徴とする請求項1の記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

5. 水溶液において、糖分とタンパクの食品を褐変反応させてできた物質を含むことを特徴とする請求項1の記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

6. 小麦、大麦、米、トウモロコシ、大豆または小豆に由来する植物タンパクと、ミルク、卵、魚または肉に由来する動物タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれるタンパクを含むことを特徴とする請求項4又は請求項5記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

7. D-ブドウ糖、D-果糖、D-マンノース、D-ガラクトース、D-キシロース、L-アラビノース、D-リボースとラクトースからなるグループの少なくとも一つから選ばれる糖分を含むことを特徴とする請求項4又は請求項5記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

8. 食品が生ミルク、粉ミルク、脱脂ミルク、乳清又は濃縮ミルクであることを特徴とする請求項5記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

9. 5%水溶液の405nmにおける吸光度が少なくとも0.01になるまで褐変反応することを特徴とする請求項4又は請求項5記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

10. 胃酸分泌抑制剤を利用することを特徴とする請求項1記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

11. ヘリコバクター・ピロリ菌を完全除去できるその他の物質を利用することを特徴とする請求項1記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

12. ポリフェノール、抗生物質、抗ヘリコバクター・ピロリ菌抗体から選ばれ、ヘリコバクター・ピロリ菌付着因子-ウレアーゼを結合できる多糖又は糖タンパクからなるグループの少なくとも一つから選ばれる物質を含むことを特徴とする請求項11記載の糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質の用途。

13. ヘリコバクター・ピロリ菌の関連疾病を予防又は治療する薬物の組合せの製造用途に用いられる、糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質。

14. ヘリコバクター・ピロリ菌の関連疾病の予防又は改善する食品の製造用途に用いられる、糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質。」

国家知識財産権局は、2006年8月25日に「第二次審査意見通知書」を送付して、補正後の請求項1、請求項13、請求項14によって保護を求める用途の発明は当初の特許請求の範囲に記載がないため、審査ガイドライン第2部分第8章5.2.1に掲げる(4)の規定に基づいて、このような補正は認められない場合に該当するため、特許請求の範囲の補正は専利法実施細則第51条第3款の規定を満たさないと指摘した。

出願人は2006年11月9日に異議申立書を提出したが、申請書類の補正版を提出していない。出願人は以下のように異議申立てをした。

審査ガイドライン第2部分第8章5.2.1に掲げる(1)～(4)の規定に関して、審査官は誤解

している。当該部分は、補正の方式が専利法実施細則第51条第3款の規定を満たさない場合であっても、審査官の承認を得て、通知書の要求に従って行った補正に相当するとみなすことができると定めている。但し例外的な場合もあり、即ち、(1)～(4)に基づく補正が専利法実施細則第51条第3款の規定を満たさない場合には、通知書の要求に従って行った補正に相当するとみなすことができないと理解すべきである。本出願の補正は明らかにこの状況にあたらぬ。特許請求の範囲に対する全ての補正は、通知書において指摘された欠陥に関して行ったもので、通知書の要求に従って行った補正とみなす必要性が存在しないので、専利法実施細則第51条第3款の規定を満たしている。

国家知識財産権局は2007年3月9日に却下決定をした。却下決定では、以下のように指摘されている。

第二次審査意見通知書においてすでに指摘された理由に基づいて、2006年4月27日に提出された特許請求の範囲の請求項1、請求項13、請求項14に対する補正は、専利法実施細則第51条第3款の規定を満たさないで、当該補正書類は認めることができない。よって、第一次審査意見通知書の対象書類に対して、第一次審査意見通知書が指摘した理由と同様の理由で、請求項1が専利法第22条第2款の規定を満たさないと認定した。同時に、出願人が審査ガイドライン第二部分第8章5.2.1の関連規定に対する理解に誤解があると指摘した。当該規定の(1)～(4)は上記に記述した「補正方式が専利法実施細則第51条第3款の規定を満たさなくても」という条件に制限されるものではない。ガイドライン規定の趣旨からいえば、出願人が当初の特許請求の範囲にない独立した新しい請求項を追加する形による出願書類の補正であれば、審査官が独立した新しい請求項に対して、改めて検索と審査を行う必要がある。このような補正が許されるのであれば、審査プロセスが無限に延長されかねないので、審査プロセスを短縮するという原則に違反する。

出願人(以下は請求者という)は上記の却下決定を不服として、2007年6月25日に特許復審委員会に申立てを求めたが、補正した書類を提出していない。請求者は第二次審査意見通知書に対する回答意見を維持し、さらに以下のように指摘した。

- (1) 当初の請求項1が新規性を有しない原因は、その用途特徴が製品主旨を限定する役割を有しないことにあるから、請求者は請求項のタイプを変更することにより、当該特徴を役割を果たす特徴に変えることで、新規性の欠陥をクリアしたことによる。当該補正は請求項1の発明の実質内容を変えずに、審査官の具体的な意見に全面的に従って、補正を行ったものである。
- (2) 補正後の請求項1の用途と、提出された当初請求項4の製造方法についてはいずれも、糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質を用いて、ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤を製造すると記載されている。即ち、両者の技術的内容は実質上同様であり、実質上同様な発明に属する。
- (3) 「審査ガイドライン」第二部分第7章においては、「検索」について以下のように規定している。独立請求項に対する検索は、独立請求項の発明思想に重点を置くもので、独立請求項の字義上の意味に限るべきではない。請求項に限定される発明、即ち保護を求めたい主題に対して検索を行う以外に、審査官は明細書及び添付図面に公開される当該出願の主題に対して、さらにその他の実質内容に限定して検索することもある。上記の規定に基づいて、審査官はすでに「糖分とタンパクの褐変反応によって生成された物質をヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤とする」という内容に対して検索を行ったはずである。補正後の請求項1、請求項13、請求項14の用途に関する請求項は、審査官にとっては検索内容の新たな追加にはあたらないはずである。補正後の出願書類は認められるものであり、補正後の請求項1は新規性を有することから、却下決定の却下理由が存在しないこととなる。

書類審査合格後、特許復審委員会は当該復審請求を受理し、かつ2007年7月25日に、請求者に「復審請求受理通知書」を送付した。また、これと同時に、先行審査のために本出願書類を原審査部門に移管した。

原審査部門は本復審請求に関する先行審査を行って、以下のように指摘した。

補正後の請求項1、請求項13、請求項14は用途に関する請求項であるが、当初の特許請求の範囲には物と製造方法に関する請求項しかない。請求者が言うところの「実質上同様な発明」は概念が曖昧で、法的根拠がない。審査官は第一次審査意見通知書を送付する前に、用途に関する請求項を検索する可能性がまったくなく、当該補正により審査官改めて検索と審査をしなければならない。当該補正を認めれば、審査プロセスを無期限に延長させることになるので、元の却下決定を維持する。

上記により、本件の事実が明確となったので、合議委員会が審決を出すことができる。

二、決定の理由

1. 審査対象の書類

請求者が復審プロセスにおいて特許出願書類の補正書類を提出していないことを考慮して、本復審の審決対象の書類は、請求者が2006年4月27日に提出した請求項第1～請求項第14、及び国際出願のために最初に提出した明細書の中国語翻訳文第1～第23ページ及び要約とする。

2. 専利法実施細則第51条第3款について

専利法実施細則第51条第3款は、出願人は国务院専利行政部門からの審査意見通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には、通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないと規定している。

当該条項は補正の方式について、審査意見通知書を回答する際、補正方式は専利法実施細則第51条第3款の規定を満たす場合、補正版書類を再審査書類として認めると規定している。

本件に関して、第一次審査意見通知書対象の特許請求の範囲には、14の請求項が含まれる。そのうち独立請求項1、請求項13、請求項14はそれぞれヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤、ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の関連疾病を予防又は治療する薬物の組合せ、ヘリコバクター・ピロリ菌付着抑制剤の

関連疾病を予防又は改善する食品に対する保護を求めるものであるから、保護を求める主題は共に物であることが分かる。また、ヘリコバクター・ピロリ菌と関連ある用途特徴を用いて限定されている。しかし、物の発明に関する請求項の新規性を評価する際には、製品の用途特徴を考慮しないため、第一次審査意見通知書では、独立請求項1、請求項13、請求項14は専利法第22条第2款が規定する新規性を有しないと認定した。

第一次審査意見通知書に回答する際、請求者は、糖分とタンパク質の褐変反応によって生成された物質は確かに新しい物質ではなく、本発明の特徴はヘリコバクター・ピロリ菌付着の活性を抑制するという当該物質の役割を発見したことにあるので、中国の特許審査実務に基づいて、請求項を製菓の用途形式の請求項に変えることにより、既存技術と区別したと主張した。

以上のように、請求者が第一次審査意見通知書を回答する際に、請求項1、請求項13、請求項14に対する補正は、当該特徴を新規性判断に限定的な役割をするように補正するもので、本発明の特徴を明確にすることにより、補正後の請求項を既存技術と区別しようとするものであった。請求項1、請求項13、請求項14に対する補正の目的は、審査意見通知書が指摘した欠陥をクリアすることにあるため、当該補正は通知書の要求に従って行ったものと思われる。

原審査部門は、却下決定と先行意見において以下のように指摘した。

第一、当該補正は「審査ガイドライン」第二部分第8章第5.2.1の第(4)の類型にあたるので、認めることができない。

第二、このような類型の補正は、審査官の検索負担を増やすことになるので、認めることができない。これに対して、合議委員会は以下のように判断した。

第一、「審査ガイドライン」第二部分第8章第5.2.1節の第(4)は、専利法実施細則第51条第3款を満たさない前提では、審査官の承認を得た補正とみなすことができない。しかし、上記のように、本出願の請求項1、請求項13、請求項14に対する補正は通知書の要求に従って行った場合、専利法実施細則第51条第3款の補正方式に対する規定を満たすことになるので、当該補正は上記の第(4)に規定するケースに当たらない。

第二、「審査ガイドライン」第二部分第7章では、「検索」に関して、審査官は独立請求項に限定された発明に関して検索を行う場合、独立請求項の発明思想に重点を置くべきで、独立請求項の文字上の意味に限定すべきではないと規定している。また、請求項に限定された発明に対する検索のほかに、審査官は明細書及び添付図面により開示された当該出願の主題に対して、さらにその他の実質内容に限定して検索を行わなければならない。上記の規定によれば、審査官は検索前に本出願の独立請求項と明細書を検討する際に、本発明の実質的な発明内容がヘリコバクター・ピロリ菌付着の用途を含むことを確認できるので、その検索範囲は独立請求項の文字上の意味に限定すべきではなく、当該用途をも含むべきである。よって、却下決定が指摘する審査官の検索負担増という理由により、当該補正を認めない理由は成立しない。

以上を総合すると、却下決定と先行意見が指摘した、請求項1、請求項13、請求項14に対する補正が専利法実施細則第51条第3款を満たさないという理由は成立しないということになる。

同様の理由で、請求項2～請求項12についても、これに合わせて既存技術と区別する目的で、製菓用途に関する請求項に補正した。また、請求項1～請求項14に対する補正は共に当初の請求項1～請求項14をもとに行ったもので、請求項の数と順序には何ら変更がなく、新しい発明も追加されていない。よって、請求項1～請求項14に対する補正は全て専利法実施細則第51条第3款の規定を満たすものである。

以上を総合すると、請求者が第一次審査意見通知書を回答する際に(2006年4月27日)提出した特許請求の範囲の補正後書類は専利法実施細則第51条第3款の規定を満たすものであるので、当該補正後書類は再審査の基本書類とみなすべきである。よって、当該補正後の当初書類(国際出願のために提出した中国語翻訳文の当初請求項の範囲)の請求項1が専利法第22条第2款の規定する新規性を有しないという却下決定の理由は、成立しない。

以上の事実と理由に基づいて、本件の合議委員会は以下の通り審決をした。

三、決定

03804435.8号特許出願について、国家知識財産局が2007年3月9日に出した却下決定を撤回する。また、本復審の審決によって定められた出願書類に基づき、原審査部門が継続的に審査を行うべきことを決定する。

復審請求者は本決定を不服とする場合、専利法第41条第2款の規定に基づいて、本決定を受けた日から3ヶ月以内に北京市第一中級人民法院に起訴できる。

(4) FS9262

決定要点

複数の独立請求項の間に共通の特別な技術的特徴がある場合、専利法第31条に規定する単一性が認められる。

全文

一、訴因

本復審の請求書は、出願日が2001年2月6日、公開日が2002年9月11日、発明の名称が「連続的にイメージを読取できるイメージ読取装置」である01103098.4号特許出願(以下は本出願という)に関するもので、出願人は虹光精密工業股分有限公司(以下は請求者という)である。

国家知識財産局の審査担当部門は、本出願の実体的審査を行い、2003年6月20日に第一次審査意見通知書を送付した。通知書では、請求項1、請求項7、請求項8は引用公知例1(CN1269563A、公開日が2000年10月11日)と公知常識(公知技術)との組合せと比べて創造性を有しないため、専利法第22条第3款の規定を満たさないこと、請求項11は引用公知例2(「パソコンによるイメージ入力システムの

インターフェース設計]、「電子技術」1994年第5月号)と比べて創造性を有しないこと、請求項17、請求項18は引用公知例2と公知常識(公知技術)との組合せと比べて創造性を有しないと指摘した。また、請求項1が特許性を有しない場合、これに従属する請求項2、請求項5、請求項9は全体の発明思想に属さず、技術的関連性がなく、同一又は類似の特別な技術的特徴を有しないため、単一性を有しないこと、請求項11が特許性を有しない場合、従属の請求項12、請求項15、請求項19は全体の発明思想に属さず、技術的関連性がなく、同一又は類似の特別な技術的特徴を有しないため、単一性を有しないと指摘した。

請求者は2003年10月29日に異議を申し立てた。異議申立書では、本出願は引用公知例1が解決しようとする技術的課題と異なること、引用公知例1は光センサーの位置確定に関するもので、利用者がスタートスイッチを入れる必要があること、本出願では、利用者が再び「スイッチ又はスタート」ボタンを操作せずに、連続的に読取することができること、かつ、引用公知例1では連続イメージ読取の制御スイッチとする「センサー孔」が開示されていないこと、さらに、本出願は連続可能な読取又は不連続読取の選択による予想外の技術的効果を奏すると主張した。上記の理由に基づいて、請求者は、請求項1が創造性を有すること、請求項1が創造性を有する前提でその従属請求項も創造性を有すること、さらに、引用公知例2の「パソコン」が請求項11の「連続読取制御スイッチ」と同等の役割を有するが、パソコンはマルチ機能設備であり本出願の連続読取制御スイッチは専用部品であるため、請求項11が創造性を有すること、また、請求項11が創造性を有する前提でその従属請求項も創造性を有すると主張した。

請求者が出願日に提出した請求項1～請求項20、明細書第1～第4ページ、及び添付図面第1～第2ページ、要約及び要約の添付図面に対して、国家知識財産権局の審査担当部門は2004年2月13日に本出願を却下した。却下理由は本出願の請求項1、請求項7、請求項8、請求項11、請求項17、請求項18が専利法第22条第3款の規定を満たさないこと、請求項2、請求項5と請求項9、及び請求項12、請求項15と請求項19が単一性を有しないことである。

却下決定対象の特許請求の範囲は以下の通りである。

- 「1. 待ち処理状態のファイルを連続的に読み取り、かつ複数イメージ信号を出力するイメージ連続読取可能なイメージ読取装置であって、連続読取命令を受信し、制御信号を出力することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御スイッチと
当該イメージ読取装置を制御し、かつ当該制御信号を受信することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を処理する制御ユニットと
を含むことを特徴とするイメージ読取装置。
2. 2回連続イメージ読取の間隔時間を設定する時間調整器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
3. 時間間隔の短縮と延長を行う加速キーと減速キーを有する時間調整器を含むことを特徴とする請求項2記載のイメージ読取装置。
4. 時間間隔を調整する調整つまみを有する時間調整器を含むことを特徴とする請求項2記載のイメージ読取装置。
5. 待ち処理状態のファイルの次のページへの切替、かつ予定する時間内に、利用者がいかなる動作もしないことを検出して、読取信号を当該制御ユニットに出力することにより、イメージ読取装置の読取動作を制御するセンサーを含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
6. 下にセンサーが設置される待ち処理状態のファイルの置き台を含むことを特徴とする請求項5記載のイメージ読取装置。
7. 音響信号を受信し、読取信号を当該制御ユニットに出力することにより、イメージ読取装置の読取動作を制御する音響受信制御器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
8. 利用者が足踏み方式により、足踏制御器から読取信号を当該制御ユニットに出力することにより、当該イメージ読取装置の読取動作を制御する足踏制御器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
9. 利用者にページめくりを通知する周期指示器を含むことを特徴とする請求項1記載のイメージ読取装置。
10. 音響指示器、光学指示器及び音響光学指示器からなる指示器を有する周期指示器を含むことを特徴とする請求項9記載のイメージ読取装置。
11. イメージ読取装置に接続して、かつ当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御装置であって、連続読取命令を受信して、かつ制御信号を当該イメージ読取装置に出力することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御スイッチを含むことを特徴とする連続読取制御装置。
12. 連続2回のイメージ読取の間隔時間を設定する時間調整器を含むことを特徴とする請求項11記載の連続読取制御装置。
13. 時間間隔の短縮と延長を行う加速器と減速器を含むことを特徴とする請求項12記載の連続読取制御装置。
14. 時間間隔を調整する調整つまみを含むことを特徴とする請求項12記載の連続読取制御装置。
15. 待ち処理状態のファイルの次のページへの切替、かつ予定する時間内に、利用者がいかなる動作もしないことを検出して、読取信号を当該イメージ読取装置に出力することにより、読取動作を制御するセンサーを含むことを特徴とする請求項11記載の連続読取制御装置。
16. 下にセンサーが設置される待ち処理状態のファイルの置き台を含むことを特徴とする請求項15記載の連続読取制御装置。
17. 音響信号を受信し、読取信号を当該イメージ読取装置に出力することにより、読取動作を制御する音響受信制御器を含むことを特徴とする請求項11記載の連続読取制御装置。
18. 利用者が足踏み方式により、足踏制御器からの読取信号を当該イメージ読取装置に出力することにより、読取動作を制御する足踏制御器を含むことを特徴とする請求項11記載の連続読取制御装置。
19. 利用者にページめくりを通知する周期指示器を含むことを特徴とする請求項11記載の連続読取制

御装置。

20. 音響指示器、指示器及び音響光学指示器からなる指示器を有する周期指示器を含むことを特徴とする請求項19記載の連続読取制御装置。」

却下決定において、審査官は請求項1に関して、以下のように判断した。

請求項1が保護を求めているのはイメージ連続読取可能なイメージ読取装置であるが、引用公知例1ではあるスキャナーが開示されている。引用公知例1の明細書第4ページ第5段落と添付図面7では、当該スキャナーのスキャン台には複数のセンサー孔があり、スキャナーは光電変換部品により各センサー孔の光の変化を検出して、かつ各センサー孔に対応するセンサーユニットの電気信号変化により、信号スイッチを制御するという技術特徴が開示されている。この技術により、普通のハード的スイッチ又はその他の機械構造によるスイッチが要らなくなった。センサー孔が遮蔽されると、スキャン又はコピーを行うことができるので、当該イメージ読取操作も連続的にでき、機械的に繰返してキーを押すことが不要になる。よって、請求項1が保護を求める発明と引用公知例1により開示された発明との相違点は、請求項1記載の装置には制御ユニットが含まれることである。しかし、イメージ読取装置が制御ユニットを含むことは本分野の公知常識（公知技術）であるため、請求項1は創造性を有しない。同時に、これに従属する請求項7、請求項8も創造性を有しない。

却下決定において、審査官は請求項11に関して、以下のように判断した。

引用公知例2では、あるパソコンによるイメージ入力システムのインターフェース設計が開示されており、かつ、当該パソコンによるイメージ入力システムはFAX又はビデオと接続して、連続的に動的イメージ入力を選択でき、パソコンの命令によりイメージ入力設備の連続入力と表示を制御するという技術的特徴が開示されている。請求項11が保護を求める発明と引用公知例2によって開示される発明とを比べると、連続読取制御信号の出力では、請求項11は連続読取制御スイッチにより出力されるが、引用公知例2はパソコンにより完成される。両者の役割は共に制御信号を出力することである。よって、引用公知例2は請求項11に技術的ヒントを与えていたため、請求項11は創造性を有しない。同時に、これに従属する請求項17、請求項18も創造性を有しない。

却下決定において、審査官は、請求項1が特許性を有しない場合、従属の請求項2、請求項5、請求項9も全体の発明思想に属さず、技術的関連性もなく、同一又は類似の特別の技術的特徴を有しないため単一性を有しないこと、また、請求項11が特許性を有しない場合、従属の請求項12、請求項15、請求項19は全体の発明思想に属さず、技術的関連性がなく、同一又は類似の特別の技術的特徴を有しないため、単一性を有しないと判断した。

請求者は上記の却下決定を不服として、2004年5月9日に専利復審委員会に復審申請をし、かつ出願書類を補正した。請求者は請求項1、請求項11を補正して、「複数の待ち処理ファイルを連続読取する場合、当該連続読取制御スイッチを起動させるだけで、イメージ読取装置を連続読取状態にさせることができる」という内容を追加して、かつ明細書に対しても同様の補正を行った。復審を求める主な理由は以下の通りである。

本出願は引用公知例1が解決しようとする技術的課題とは異なる。引用公知例1の「センサー孔」の特徴から本発明の「連続読取制御スイッチ及び制御ユニット」の設置を着想することはできないため、請求項1は顕著な実質的特徴を有する。引用公知例2の「パソコン」は請求項11の「連続読取制御スイッチ」の技術効果とは異なるため、請求項11は創造性を有する。本出願は利用者が繰返して「スタート」又は「起動」ボタンを押さなくて済むという技術的効果を有する。請求項1、請求項11が創造性を有する前提において、従属の請求項7、請求項8、請求項17、請求項18も創造性を有する。さらに、請求項1、請求項11が創造性を有する前提において、従属の請求項2、請求項5と請求項9、及び請求項12、請求項15と請求項19が単一性を有する。

書類審査合格後、特許審査委員会は当該復審請求を受理し、2004年5月20日に、請求者に復審請求受理通知書を送付した。また、原審査部門に対して、本件に関する先行審査を行わせた。原審査部門は先行審査意見書において当初の却下決定を維持した。

特許復審委員会は法律に基づいて合議委員会を設置して、本件に対する審査を行った。審議により、合議委員会は2006年3月13日に復審通知書を送付した。通知書では、請求項1が保護を求める発明を引用公知例1によって開示される発明と比べると、請求項1では、連続制御スイッチが連続読取命令を受信して、かつ連続読取と出力操作を制御し、制御ユニットが連続読取と出力動作を処理するのに対して、引用公知例1では、センサー孔を各制御信号の入力スイッチとすることが開示されているに過ぎないと指摘した。合議委員会は、引用公知例1ではセンサー孔を制御信号入力スイッチとして、スキャナーのスキャン、FAX又はコピー等の機能を制御することが開示されており、また連続読取命令と連続読取信号はよくある制御命令と制御信号であるので、引用公知例1は連続読取命令の受信、かつ連続読取と出力操作の制御を実現する連続制御スイッチの技術的ヒントを与えたことになり、このため、本分野の技術者は引用公知例1から技術的ヒントを得て、創造的な努力をせずに請求項1が保護を求める発明を作成することができるため、請求項1は創造性を有しないと判断した。また、請求項7、請求項8の付加的技術は公知常識であるため創造性も有しないと判断した。さらに、請求項11が保護を求める発明は引用公知例2公開した発明と比べると、連続読取制御信号は請求項11では連続読取制御スイッチにより出力されるのに対して、引用公知例2がパソコンのイメージ入力インターフェースとイメージ入力プログラム及びその他のソフトとハードにより実現されると指摘した。また、合議委員会は、引用公知例2のパソコンと請求項11の連続読取制御スイッチの役割は共に命令を受信して、かつ制御信号を出力することにあるため、引用公知例2の「パソコンにより、イメージ入力設備の連続入力と表示を制御する」という要素が連続読取制御スイッチの技術的ヒントを与えることになり、本分野の技術者は引用公知例2を参考して、創造性の努力をせずに、請求項11が保護を求

める発明を作成することができるため、請求項 1 1 は創造性を有しないこと、請求項 1 7、請求項 1 8 の附加技術特徴は公知常識であるため創造性も有しないこと、さらに、請求項 1 が創造性を有しない前提で、従属の請求項 2、請求項 5、請求項 9 が単一性を有しないこと、請求項 1 1 が創造性を有しない前提で、従属の請求項 1 2、請求項 1 5、請求項 1 9 が単一性を有しないと判断した。

請求者は 2006 年 4 月 7 日に異議申立書及び補正後の特許請求の範囲と明細書を提出した。補正後の特許請求の範囲は以下の通りである。

- 「1. 待ち処理ファイルを連続的に読取り、かつ複数イメージ信号を出力するイメージを連続的に読取るイメージ読取装置であつて、連続読取命令を受信し、かつ制御信号を出力することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御スイッチと、当該イメージ読取装置を制御し、かつ当該制御信号を受信することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を処理する制御ユニットと、連続 2 回のイメージ読取の時間間隔を設定する時間調整器とを含むことを特徴とするイメージ読取装置。
2. 時間間隔を短縮と延長する加速ボタンと減速ボタンを有する時間調整器を含むことを特徴とする請求項 1 記載のイメージ読取装置。
3. 時間間隔を調整する調整つまみを有する時間調整器を含むことを特徴とする請求項 1 記載のイメージ読取装置。
4. イメージ読取装置に接続し、かつ当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御装置であつて、連続読取命令を受信し、かつ制御信号を当該イメージ読取装置に出力することにより、当該イメージ読取装置の連続読取と出力動作を制御する連続読取制御スイッチと、連続 2 回のイメージ読取の時間間隔を設定する時間調整器とを含むことを特徴とする連続読取制御装置。
5. 時間間隔を短縮と延長する加速ボタンと減速ボタンを有する時間調整器を含むことを特徴とする請求項 4 記載の連続読取制御装置。
6. 時間間隔を調整する調整つまみを有する時間調整器を含むことを特徴とする請求項 4 記載のイメージ読取装置。」

請求者は、補正後の請求項 1 は引用公知例 1 と比べると時間調整器という相違点を有するため創造性を有すること、補正後の請求項 1 1 は引用公知例 2 と比べると、時間調整器という相違点を有するため創造性を有すると主張した。

以上により、合議委員会は、本件は事実が明確となったため、審決を出すことができると判断した。

二、決定の理由

1. 審査書類の認定

請求者は 2006 年 4 月 7 日に、請求項 1、請求項 2 及び請求項 1 1、請求項 1 2 をそれぞれ合併し、かつ当初の請求項 5～請求項 1 0、及び当初の請求項 1 5～請求項 2 0 を削除するように、特許請求の範囲と明細書を補正した。請求者の上記補正は専利法第 3 3 条と専利法実施細則第 6 0 条第 1 款の規定を満たすため、本決定の対象とする書類は、2006 年 4 月 7 日に提出した明細書第 1～第 4 ページ、請求項 1～請求項 6、及び出願日に提出した添付図面第 1～第 2 ページ、要約と要約添付図面とする。

2. 専利法第 3 1 条と専利法第 2 2 条第 3 款について

請求者は当初の請求項 1、請求項 2 を請求項 1 に合併し、当初の請求項 1 1 と請求項 1 2 を請求項 4 に合併して、当初の請求項 2 に従属する請求項 3、請求項 4 を、請求項 1 に従属する従属の請求項 2、請求項 3 に変更し、当初の請求項 1 2 に従属する請求項 1 3、請求項 1 4 を、請求項 4 に従属する従属の請求項 5、請求項 6 に変更して、かつ当初の請求項 5～請求項 1 0 及び請求項 1 5～請求項 2 0 を削除したことにより、当初の請求項 1 が創造性を有しない前提で当初の請求項 2、請求項 5、請求項 9 が単一性を有しないという問題と、当初の請求項 1 1 が創造性を有しない前提で当初の請求項 1 2、請求項 1 5、請求項 1 9 が単一性を有しないという問題をクリアした。合議委員会は補正後の請求項は却下決定が指摘した欠陥をクリアしたと認定した。

本決定の対象とされる審査書類の請求項 1 は却下決定対象の書類の当初の請求項 1、請求項 2 を合併したもので、本決定の対象とする審査書類の請求項 4 は却下決定対象の書類の当初の請求項 1 1、請求項 1 2 を合併したものである。上記の請求項の創造性の問題については、実体審査部門の審査意見通知書と却下決定において触れられていないので、実体審査部門により継続審査を行うことにした。

上記の理由により、合議委員会は以下のように決定する。

三、決定

国家知識財産権局が 2004 年 2 月 1 3 日に出した 01103098.4 号出願の却下決定を撤回し、原審査部門により、本決定の対象とする書類を元に継続審査を行うことを決定する。

禁 無 断 転 載

平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

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 24 年 2 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp