

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

3. 韓国

(1) 条文の規定

(i) 単一性

特許法第45条は、単一性の要件を規定している。

特許法施行令第6条は、「1群の発明に対して1特許出願をするためには」、「請求された発明間に技術的相互関連性があること」、「請求された発明などが同一、または相応する技術的特徴を有していること」を規定している。

*特許法、特許法施行令、審査指針（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¹⁰⁶からリンクされているサイトの翻訳文である。当該サイトに掲載される審査指針は、2012/2/17現在最新のハンゲル版と一部内容が異なっている。当該サイトの審査指針と最新ハンゲル版の間で内容が同一の場合、当該サイトの翻訳をそのまま用いている。

特許法第45条(1特許出願の範囲)

- ①特許出願は1発明を1特許出願とする。但し、一つの総括的発明の概念を形成する1群の発明に対して1特許出願とすることができる。
- ②第1項の規定による1特許出願の要件は、大統領令で定める。

特許法施行令第6条(1群の発明に対する1特許出願の要件) 法第45条第1項但書の規定による1群の発明に対して1特許出願をするためには、次の各号の要件を備えなければならない。

1. 請求された発明間に技術的相互関連性があること。
2. 請求された発明などが同一、または相応する技術的特徴を有していること。この場合、技術的特徴は発明全体からみて先行技術に比べて改善されたものでなければならない。

(ii) 特別な技術的特徴を変更する補正

韓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がない。また、審査手順も何ら制限していない。

¹⁰⁶ http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

(iii) 関連規定

補正の一般規定

第47条(特許出願の補正)

①特許出願人は、第42条第5項各号による期限まで、または第66条による特許決定の謄本を送達する前まで特許出願書に添付された明細書又は図面を補正することができる。但し、第63条第1項による拒絶理由通知(以下“拒絶理由通知”という)を受けた後には次の各号で定める期間(第3号の場合にはそのとき)にのみ補正することができる。

1. 拒絶理由通知(拒絶理由通知に対する補正により発生した拒絶理由に対する拒絶理由通知は除く)を最初に受けたり第2号の拒絶理由通知でない拒絶理由通知を受けた場合、該当拒絶理由通知による意見書提出期間

2. 拒絶理由通知に対する補正により発生した拒絶理由に対し拒絶理由通知を受けた場合、該当拒絶理由通知による意見書提出期間

3. 第67条の2による再審査を請求するとき

②第1項の規定による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内でこれを行うことができる。

③第1項第2号及び第3号の規定による補正のうち、特許請求範囲に対する補正は次の各号のいずれか1つに該当する場合にのみすることができる。

1. 請求項を限定または削除し、または請求項に付加して特許請求範囲を減縮する場合

2. 間違った記載を訂正する場合

3. 不明瞭な記載を明確にする場合

4. 第2項による範囲から外れた補正に対しその補正前特許請求範囲に戻り、または戻りながら特許請求範囲を第1号から第3号までの規定により補正する場合

(2) 審査運用

(i) 審査基準

① 特別な技術的特徴

特許法第45条第1項及び同法施行令第6条で規定している「一の総括的発明の概念を形成する一群の発明(以下「単一性」という。)」に該当するの否かは、各請求項に記載された発明が技術的に相互関連性があり、一又は二以上の同一の又は対応する「特別な技術的

特徴」などを含んでいるか否かにかかっている。また、この「特別な技術的特徴」は、「各発明において、全体的に見たときに先行技術と区別される、改善された部分」をいう。ここで、各発明の「特別な技術的特徴」は同一ではなくとも、対応さえすればよい。例えば、ある請求項において弾性を与えるための「特別な技術的特徴」がスプリングであるのに対し、他の請求項においては、弾性を与える「特別な技術的特徴」がゴムブロックであってもよい¹⁰⁷。

② STFの認定基準

審査指針には、「特別な技術的特徴」は、発明の単一性を判断するために特に提示された概念であり、先行技術に比べて新規性と進歩性を具備することとなる技術的特徴であって、発明を全体として考慮した後に定められなければならない¹⁰⁸と記載され、新規性及び進歩性が要求されている。

③ 単一性の要件の審査

(a) 審査手順

単一性の判断は基本的に(1)～(6)の手順で行う。

(1) 第1発明を決めて、その発明に関連した先行技術と比較して、先行技術に比べて改善するのに実質的に作用する第1発明の「特別な技術的特徴」を確定する。発明の技術内容によっては一つの発明にも複数の「特別な技術的特徴」が含まれていることに留意する。ここでの第1発明は主たる発明を意味し、請求項の順序とは関係ない。

(2) 第2発明を決めて、その発明に関連した先行技術と比較して、先行技術に比べて改善するのに実質的に作用する第2発明の「特別な技術的特徴」を確定する。発明の技術内容によっては一つの発明にも複数の「特別な技術的特徴」が含まれていることに留意する。

(3) 第1発明の「特別な技術的特徴」と第2発明の「特別な技術手特徴」がどちらも同じ、または相応しているかどうかを判断して、両方の発明の間に技術的関連性があるかを確認する。仮に2つの発明の間に同じ、または相応する「特別な技術特徴」を含む技術的関連性が存在するならば、これらを一つの総括的発明の概念に属するという結論を導き出すことができる。

(4) (2)～(3)の過程を通じて請求範囲に記載された発明を対象に特許法施行令第6条第2号所定の技術的関連性があるか一つの総括的発明の概念を形成しているかを判断する。

¹⁰⁷ 審査指針（2012/2/7現在最新のハングル版）第2部第5章3. 一般的注意事項

¹⁰⁸ 審査指針（2012/2/7現在最新のハングル版）第2部第5章3. 一般的注意事項

(5) 第1発明を基に「審査対象の発明」を選定する。「審査対象の発明」には第1発明及び第1発明と一つの総括的発明の概念を形成している技術群（第1技術群）に属している発明を優先的に考慮するが、先行技術に比べて改善された「特別な技術的特徴」を備えておらず、いずれの技術群にも属していない発明であるが、単一性の判断過程において審査が実質的に終了した発明は含む。また、審査対象の発明には第1技術群に属している発明とカテゴリーのみ異なる発明等、表現上の違いのみで追加的努力なしに審査が可能な発明は含む。

(6) 審査対象の発明について単一性を除いた特許要件に関する審査を進行する。単一性の要件に違反しているという拒絶理由を通知するときは請求項全体について単一性の要件に違反していると拒絶理由を通知する。単一性の拒絶理由を通知するときは、その発明が第1技術群を特徴付ける「特別な技術的特徴」と同じ、または相応する技術的特徴を共有していないことを明確にして通知する。

ただし、上記(1)の段階で第1発明の「特別な技術的特徴」を確定した後に(2)～(3)の段階で追加的な先行技術調査なしに第2発明を特定した後、第1発明の「特別な技術的特徴」と同じ、または相応する「特別な技術的特徴」が第2発明に含まれているかどうかでも単一性を判断することもできる。また、審査実務の便宜上、各発明の間の共通する特徴を先に探し、その共通する特徴が全く改善していなかったら単一性がないものと判断することもできる。

一方、審査するにあたって単一性の欠如は拒絶理由に該当するだけで無効事由にならないという点を留意しなければならない。すなわち、単一性が欠如していることが明らかな場合であれば拒絶理由を通知して補正することができるように誘導しなければならないが、文言的接近をして無理に単一性の拒絶理由を通知して補正、または分割出願を強要する必要はない。特に、単一性が欠如していても、これ以上の検索が必要ではなく、付加的な審査努力がなくても審査を終結できるようになった場合（例：検索された先行技術から請求範囲全体の新規性、進歩性を否定することができる場合）は単一性の拒絶理由を通知しないこともある¹⁰⁹。

(b) 拒絶理由の通知

2群以上の発明が含まれた特許出願を審査する場合、少なくともいずれか1群の発明については、特許要件を判断することを原則とし、請求項全体に対して単一性がないという拒絶理由を通知する。もし効率的な審査のために単一性違反のみを優先して通知する必要が

¹⁰⁹ 審査指針（2012/2/7現在最新のハンゲル版）第2部第5章4. 単一性の判断方法

あると認められる場合は、「補正書提出時の注意事項」の項目にすべての請求項の発明に対して特許要件を審査していなかったことを記載する¹¹⁰。

(c) 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

一つの請求項内に1群の発明範囲を超える発明が含まれている場合等の特別な事情がある場合でなければ、他の請求項を引用した請求項の発明とその引用された請求項の発明の間には単一性が満たされているものと判断する。他の請求項に記載された事項をすべて含んでいて事実上の引用関係にあると判断できる場合も同様である。

一方、引用された請求項が先行技術によって新規性または進歩性を欠如して「特別な技術的特徴」を備えていない場合は該当する請求項を引用した請求項の間に先行技術に比べて区別される同じ、または相応する「特別な技術的特徴」が共有されているかについて追加で検討する必要がある。

(例)

【請求項1】 静電気フィルターを含む真空掃除機

【請求項2】 集塵標示器がさらに含まれた請求項1に記載の真空掃除機

【請求項3】 濡れ雑巾がさらに含まれた請求項1に記載の真空掃除機

〔説明〕独立項である請求項1の技術的特徴である「静電気フィルター」を備えた真空掃除機が先行技術調査で発見された場合は請求項1を引用した請求項2、及び請求項3の間に同じ、または相応する「特別な技術的特徴」を共有しているか、追加で検討しなければならない。しかし、上記(例)の請求項2、及び請求項3の「集塵標示器」と「濡れ雑巾」が先行技術に比べて改善された「特別な技術的特徴」であるとしても、これらの「特別な技術的特徴」は異なる、または相応していないために単一性が欠如しているものと判断できる¹¹¹。

(ii) 海外調査

韓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）。

¹¹⁰ 審査指針（2012/2/7現在最新のハングル版）第5部第3章5.4.4請求項別審査の留意事項（翻訳は（一財）知的財産研究所による。）

¹¹¹ 審査指針（2012/2/7現在最新のハングル版）第2部第5章8.単一性審査の留意事項（翻訳は（一財）知的財産研究所による。）

回答特許事務所：KR01、KR02、KR03

① 国際調和

問：KIP0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KIP0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（KR01、KR02、KR03とも）。

回答者コメント：

韓国特許法施行令第6条の解釈については次のような回答があった。

KR02回答：韓国特許法施行令第6条は、「請求された発明が同一の又は相応する技術的特徴を有していること」以外にも、「請求された発明間に技術的な相互関連性があること」を発明の単一性に関する一つの要件として規定しています。この規定は、法改正の際に、文言の意味を明確にするために文章を修正する過程で付加されたものです。しかしながら、現在の実務においては、請求された発明が「特別な技術的特徴」を共有する場合、「技術的な相互関連性」も有すると認定していますが、「特別な技術的特徴」を共有しない場合、「技術的な相互関連性」があるかどうかを問わず、発明の単一性を認定しないため、「技術的な相互関連性」が発明の単一性に関する独自の要件として活用性が高いとはいえない難しいものと思われま

② 単一性の要件の審査

(a) STFの認定基準

問：KIP0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：新規性及び進歩性を満たす必要がある。また技術的特徴の進歩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（KR01、KR02、KR03とも）。

(b) 拒絶理由通知におけるSTFの明記

問：KIP0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：単一性欠如のとき、同一の又は対応するSTFを有していないことが明記される（KR01。KR03）。STFが発見されたときにその旨は記載されない（KR03）。

回答者コメント：KR01回答：実務的には、審査官が把握した各発明群の技術的特徴を明示しながら、このような特徴が先行技術と比べ、進歩していないという趣旨で指摘する場合もあり、各発明群が共通に有している“相応する技術的特徴”が不明瞭であるという趣旨で指摘する場合もあり、拒絶理由の通知の際の指摘形態は場合によって多様です。

KR03 回答：例えば、特許請求の範囲が2つの請求項からなる場合、請求項1がA+B、請求項2がA+B+Cで構成されている場合、発明の単一性を判断するためには、先ず2つの請求項の共通構成であるA+Bを取り出した後、このA+BがSTFに該当するかどうかを判断します。若し、共通構成であるA+Bが先行技術に比べてSTFに該当する場合は、請求項1、2の発明の単一性は勿論、進歩性も認められます。しかし、共通構成であるA+BがSTFに該当しない場合は、請求項1、2の発明の単一性が認められず、この場合、A+Bだけで構成された請求項1の進歩性も当然認められません。しかし、Cをさらに含んでいる請求項2の進歩性有無については別に判断しなければなりません。一方、韓国特許実務上、各請求項に記載の発明が引用文献に照らしてSTFを共通に含んでいない場合（すなわち、各請求項の共通構成が引用文献に照らしてSTFに該当しない場合）には、

これを根拠として発明の単一性欠如の拒絶理由を通知しますが、発明の単一性が認められる場合には、特別にその理由を拒絶理由通知書などに記載しません。従って、「STFを共有しているので、発明の単一性は認められるが、進歩性は認められない」旨の拒絶理由が通知されることは考えにくく、実際に弊所でかかる拒絶理由通知を受けた事例はありません。ただ、請求の範囲に記載の一部の請求項に対してのみ新規性／進歩性を否認する旨の拒絶理由が通知された場合は多いですが、この場合、拒絶された請求項と拒絶されない請求項とはSTFを共通に含む関係に該当しません。しかし、韓国では発明の単一性について厳しく問わず、新規性／進歩性などの特許要件のみを拒絶理由とする場合も多いです。このような場合にも発明の単一性有無については言及しない場合がかなり多いです。また、STFに該当するかどうかを判断するに際して、2つ以上の引用文献を提示する場合も基本的に排除することはできませんが、実務においてはSTFに該当しないと判断した根拠として大部分1つの引用文献を提示している次第です。

(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は新規性等の特許要件の審査が行われる場合もあれば、単一性欠如が通知されて当該特許要件の審査は行われない場合もある。審査官裁量に委ねられる。

回答者コメント：

KR01回答：発明の単一性は、まず独立項に対して判断し、独立項とその従属項との間の発明の単一性の有無は、一般的に問題にならないと理解されます。韓国特許庁の審査指針書によると、『引用される請求項が先行技術により新規性または進歩性が欠如し“特別な技術的特徴”を有さない場合には、当該請求項を引用する請求項の間に先行技術と比べ、区別される同一または相応する“特別な技術的特徴”が共有されているかについて更に検討する必要がある。』と記載されています。このような内容から、独立項と従属項との間の発明

の単一性の問題よりは、複数の従属項の間の発明の単一性の問題が指摘される可能性が高いと思料されます。

KR03回答：請求項1だけに対して新規性・進歩性等の特許要件を審査し、請求項2に対しては発明の単一性がないという理由で新規性・進歩性等の特許要件を審査しないことも可能です。特に、請求項2に対しては新規性乃至進歩性がないと容易に断定できず、追加の先行技術検索が必要と判断されると、請求項2に対する審査は見送る可能性が高いです。ただし、韓国特許法上、発明の単一性は拒絶理由だけで、無効事由ではないため、実際の特許実務においては、発明の単一性があるかどうかを厳格に問わず、請求項1に対する審査結果に基づいて請求項2の実体要件を判断できる場合、請求項2に対しても審査するケースも多いです。

(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に請求項2, 3が直接従属する次に示す例において、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に対しては単一性欠如を通知してもよい、又は請求項2, 3についても新規性等の特許要件の審査を行ってもよい（KR01、KR02、KR03）。

回答者コメント：

KR02回答：単一性に違反した場合、第1の発明(すなわち、審査対象発明)に関して、第1発明は主な発明を意味すると規定していますが、「主な発明」を定める特別な基準は規定しておらず、ただ、請求項の順序と関連がないとのみ規定しています。通常、審査官は、事例で「請求項1と3」を第1の発明、「請求項1と2」を第2の発明と定める可能性が高いと思われませんが、逆に、「請求項1と2」を第1の発明、「請求項1と3」を第2の発明と定める可

能性もあります。すなわち、先行技術の検索結果によって、審査官は裁量的に、審査対象発明を定めることができるものと思われます。

KR03回答：請求項1の場合、新規性がないため、「特別な技術的特徴」が存在しません。また、請求項2と3との間にも、新規性のない請求項1の構成を除いては、同一の又は相応する技術的特徴が存在しません。従って、請求項1、2及び3は、「特別な技術的特徴」を共有する技術的關係ではなくて、発明の単一性が認定されません。故に、請求項1だけに対して新規性・進歩性等の特許要件を審査し、請求項2及び3に対しては発明の単一性がないという理由で新規性・進歩性等の特許要件を審査しなくても構いません。例えば、請求項1の新規性欠如だけを指摘し、請求項2及び3に対しては発明の単一性欠如だけを指摘しながら新規性・進歩性等の特許要件は審査しなかったという拒絶理由を通知することも可能です。しかしながら、実際には、請求項1に対する審査結果を請求項3に対しても活用できる場合、発明の単一性を厳格に問わず、請求項1及び3は共に審査される可能性が高いです。ただし、請求項2に対しては追加の先行技術検索が必要と思われますので、発明の単一性欠如だけを指摘しながら新規性・進歩性等の特許要件は審査しない可能性が高いです。

③ 特別な技術的特徴を変更する補正の審査

韓国ではシフト補正は禁止されていない（KR01、KR02、KR03）。

KR03回答：韓国特許法第47条は、最初の拒絶理由が通知された場合、「特許出願書に最初に添付された明細書又は図面(以下、「当初明細書」)に記載された事項の範囲内」で補正することができる」と規定しています。つまり、韓国特許法は、当初明細書に記載されていない事項(以下、「新規事項」)を追加する補正を禁止しているだけで、日本特許法第17条の2第4項のような、「シフト補正」を禁止する規定は設けておりません。このケースの場合、請求項1に対する補正は、当初明細書に記載された事項の範囲内でなされたものですので、新規事項を追加しない適法な補正として許されます。

(3) 判例審決

韓国の審決は、KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) <http://dets.kipris.or.kr/ndets/loin1000a.do?method=loginJM&searchType=A>から検索閲覧できる。しかし条文コードでの検索はできないため、単一性欠如が争点の審決を抽出することはできなかった。

裁判例として次のようなものがある。

特許法院 98(ホ)5145(1998. 7. 16言渡)【拒絶査定(特)】

一部抜粋

元来、特許法は一発明一出願主義を採択しているが、技術的に関連する幾つかの発明を各独立項として一度に出願することができるようにすることが好ましい面もあるため、互いに技術的に密接な関係を有する発明について、それらを一の出願として出願することができるようにすることにより、出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうというのが特許法第45条の規定の趣旨である。したがって、上記の規定を解釈するに当たっては、出願料や特許管理の面における有利さから互いに関連性のない複数の発明を一の出願書に多数含めようとする出願人と、これを許容した場合における他人の権利に対する監視や先行技術資料としての利用又は審査に対する負担から不利益を受けることになる第三者及び特許庁との間の均衡を図ることが必要である。

こうした観点から見れば、「一の総括的発明の概念を形成する一群の発明」に該当するか否かは、各請求項に記載された発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴が関連する技術関係が存在するのか(すなわち、技術的に密接な関係が存在するのか)にかかっており、特別な技術的特徴とは、各発明において全体的に見たときに先行技術と区別される改良部分をいうものといえよう。

特許法院 2001(ホ)1402(2001. 8. 31言渡)【拒絶査定(特)】

一部抜粋

(1) 特許法第45条の所定の一群の発明とは、出願人は記載上の重複を避けることができ、明細書作成が容易となり、一般公衆は出願された関連発明を容易に把握することができ、特許庁では審査処理が促進するようにするために、産業上の利用分野及び解決課題が同一の場合や産業上の利用分野及び発明の構成要件の主要部が同一の場合等のように、相互に関連する複数の発明を一特許出願とすることができることをいう。

資料 I

claimed concept, and another part which relates to an unrelated concept, it is not possible to amend the independent claims relating to the first concept with features taken from the other concept. To put it somewhat differently, if the Examiner could (or should) have recognised a feature in the description as a reasonable fall-back position for the Applicant, taking into consideration the general "gist" of the claims, an amendment using this feature should be allowed. However, as the Guidelines for Examination in the EPO (section C-III 7.7) explain, there are no hard and fast rules, and there is a bit of a "grey area" where the Examiner is expected to be lenient towards the Applicant.

This approach is also not at odds with the previous case law. The criterion set out in T 708/00 is essentially very similar to that of T 1394/04. The main point in T 1394/04 is that in this decision, the Board does not accept the Appellants' specific arguments as to the amendments being allowable, but in the end comes to the same conclusion (i.e. that the amendments should be allowed). The example given in Section 5 of the grounds for the decision merely gives an example where amendments would not have been allowed. However, the same amendment would also not have been allowed under T 708/00. Therefore, the decisions are consistent with one another.

K R O 1 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. 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。

韓国特許法施行令第6条によれば、1群の発明に対する1特許出願の要件として、
『1. 請求された発明の間に技術的な相互の関連性があること
2. 請求された発明が同一または相応する技術的特徴を有していること。この場合、技術的な特徴は、発明の全体から見て先行技術と比べ、改善されたものでなければならない』
と規定されています。このような規定はPCT 13.2の規則で定義している発明の単一性の要件とほぼ同一なものであると理解されます。

Q1-2. K 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。

特別に付加的に定めているものはありません。

Q1-3. K 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、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。

発明の単一性の要件に関するKIP0の運用は、PCT規則で定めている基準に基づいているので、PCT規則に従う他の国とも調和をなしているものであると思料します。

Q1-4. K 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。

KIPOの審査指針書によると、『“特別な技術的特徴”は、発明の単一性を判断するために特別に提示された概念で、当該出願前に公知等になった先行技術と比べ、新規性と進歩性を備えるようになる技術的特徴をいう』と記載されています。従って、“特別な技術的特徴”は、技術常識を含む公知技術と比べて進歩性を備える技術的特徴でなければならないものと理解されます。

Q1-5. K 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。

韓国特許庁の審査指針書によると、『単一性の拒絶理由を通知する時は、その発明が第1技術群を特徴付ける“特別な技術的特徴”と同一または相応する技術的特徴を共有しないことを明確にして通知する』と記載されています。実務的には、審査官が把握した各発明群の技術的特徴を明示しながら、このような特徴が先行技術と比べ、進歩していないという趣旨で指摘する場合もあり、各発明群が共通に有している“相応する技術的特徴”が不明瞭であるという趣旨で指摘する場合もあり、拒絶理由の通知の際の指摘形態は場合によって多様です。

Q1-6. K 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。

発明の単一性は、まず独立項に対して判断し、独立項とその従属項との間の発明の単一性の有無は、一般的に問題にならないと理解されます。韓国特許庁の審査指針書によると、『引用される請求項が先行技術により新規性または進歩性が欠如し“特別な技術的特徴”を有さない場合には、当該請求項を引用する請求項の間に先行技術と比べ、区別される同一または相応する“特別な技術的特徴”が共有されているかについて更に検討する必要がある。』と記載されています。このような内容から、独立項と従属項との間の発明の単一性の問題よりは、複数の従属項の間の発明の

単一性の問題が指摘される可能性が高いと思料されます。

Q1-7. K 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。

Q1-6と関連し、先に申し上げた通り、独立請求項1の新規性がなく“特別な技術的特徴”が欠如したものであると判断される場合、従属請求項2及び3の間に“特別な技術的特徴”が共有されているかについて検討し、それが欠如している場合、発明の単一性の欠如とし、拒絶理由が通知され得ます。

ただし、発明の単一性が欠如しているとしても、発明の単一性の欠如の拒絶理由と新規性、進歩性の欠如の拒絶理由は、独立に指摘されることがあるため、これについては審査官の裁量によって拒絶理由が通知され得るものと思料されます。

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。

先に申し上げたように、発明の単一性の欠如と、新規性、進歩性の欠如の拒絶理由は独立に別個の拒絶理由として指摘されることがあるため、審査官の裁量によって各拒絶理由がいずれも通知され得るものと思料されます。

Q1-8. K 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と関連し、先に申し上げた通り、発明の単一性が欠如しているとしても、発明の単一性の欠如の拒絶理由と新規性、進歩性の欠如の拒絶理由は独立に指摘されることがあるため、これについては審査官の裁量によって拒絶理由が通知され得るものと思料されます。

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。

同上

Q1-9. K 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。

同上

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。

同上

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。

〈韓国特許法院 1999.1.14.言渡 98ホ 5145判決〉

本来、特許法は一発明一出願主義を採択しているが、技術的に関連したいくつかの発明を各独立項とし、一度に出願できるようにすることが好ましい面もあるため、互いに技術的に密接な関係を有する発明についてそれらを1つの出願として出願できるようにすることによって出願人、第三者及び特許庁の便宜を図ろうとするのが特許法第 45条の規定の趣旨である。従って、上記規定を解釈するにおいては、出願料や特許管理面で有利であるため、互いに関連性のない複数の発明を1つの出願書に多数含めようとする出願人と、これを許容する場合、他人の権利に対する監視や先行技術資料としての利用または審査に対する負担のため、不利益を受けるようになる第三者及び特許庁との間に均衡を図ることが必要である。

このような観点から見れば、“1つの総括的な発明の概念を形成する1群の発明”に該当するかどうかは各請求項に記載された発明の間に1つまたは2つ以上の同一であるかあるいは対応する特別な技術的特徴が関連した技術関係が存在するか(即ち、技術的に密接な関係が存在するか)にかかっており、特別な技術的特徴とは、各発明で全体的にみて先行技術と区別される改良部分をいうと

いえる。

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。

発明の単一性の要件は、互いに関連性のない複数の発明を1つの出願書に多数含めることを許容しようとし、趣旨で設けられた規定であるため、原則的に発明の新規性、進歩性が問題になる場合には、新規性、進歩性欠如の拒絶理由として指摘することが望ましいと思料されます。

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. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

韓国特許法第47条第2項によると、『第1項の規定による明細書または図面の補正は、特許出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲内でこれを行うことができる』と規定されており、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されています。

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。

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。

先に申し上げた通り、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されます。

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。

先に申し上げた通り、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されます。

Q2-2. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

先に申し上げた通り、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されます。

Q2-3. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

先に申し上げた通り、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されます。

Q2-4. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

先に申し上げた通り、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されます。

Q2-5. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

先に申し上げた通り、最初の拒絶理由通知による補正は、新規事項の追加でさえなければ全て許容されます。

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。

韓国では発明の特別な技術的特徴を変更する補正が許容されるため、これに対しては特別に争点になっていないです。

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。

回答をご記入ください。

韓国では補正前の請求項に関連した発明の技術的特徴の変更を特に制限していません。

K R O 2 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. 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。

韓国特許法第 45 条の『1 特許出願の範囲』では、「特許出願は 1 発明を 1 特許出願とする。但し、一つの総括的発明の概念を形成する 1 群の発明に対して 1 特許出願とすることができる。」と規定しており、

また、韓国特許法施行令第 6 条の『1 群の発明に対する 1 特許出願の要件』では、「法第 45 条第 1 項ただし書の規定による 1 群の発明に対して 1 特許出願をするためには、次の要件を備えなければならない。すなわち、1. 請求された発明間に技術的相互関連性があること。2. 請求された発明らが同一、または相応する技術的特徴を有していること。この場合、技術的特徴は発明全体でみて先行技術に比べ改善されたものでなければならない。」と規定しています。

これは、『発明の単一性』に関する PCT 規則 13.1 の “requirement of unity of invention” 及び 13.2 の “Circumstances in Which the Requirement of Unity of Invention Is to Be Considered Fulfilled” にある程調和して相応する規定と史料され、13.3 の “Determination of Unity of Invention Not Affected by Manner of Claiming” に関しては『特・実審査指針書』に、13.4 の “Dependent Claims” に関しては韓国特許法施行令第 5 条に、13.5 の “Utility Models” に関しては『実用新案法』で規定しています。

ただし、韓国特許庁での実際の運用においては、上記単一性要件が拒絶理由には含まれますが、登録後の無効事由には含まれないため、審査官によって適用される程度が異なるものと思われます。

特・実審査指針書でも、“審査するにおいて、単一性の欠如は、拒絶理由に該当するのみで無効事由にならないという点を留意しなければならない。すなわち、単一性が欠如していることが明白な場合であれば、拒絶理由を通知して補正することができるように誘導しなくてはならないが、文言的な接近をして無理に単一性拒絶理由を通知して補正や分割出願を強要する必要はない。特に、単一性が欠如していてもそれ以上の検索が必要ではなく付加的な審査努力がなくても審査を終結することができるようになった場合(例:検索された先行技術から請求範囲全体の新規性・進歩性を否定することができる場合)には、単一性拒絶理由を通知しないこともある。”と記載しています。

Q1-2. K 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。

単一性判断に関して、特・実審査指針書に 1) 一般的考慮事項、2) 単一性判断方法、3) 単一性判断事例等について詳述しています。

Q1-3. K 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。

他の国家の運用について正確に知っていないため、これについては判断に困ります。ただし、日本の単一性要件に関する運用と格別な差がないものと思料されます。

Q1-4. K 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。

特・実審査指針書では、『特別な技術的な特徴』は、発明の単一性を判断するために特別に提示された概念であり、該当出願前に公知等になった先行技術に比べて新規性と進歩性を備えるようになる技術的特定をいう。」と説明しています。

Q1-5. K 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。

Q1-6. K 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。

特・実審査指針書では「『特別な技術的特徴』は、先行技術に比べて改善した部分を意味するため、発明の単一性を満たすか否かの判断は場合によって先行技術を検索する前にも可能であるが、先行技術を考慮した後に判断するのが一般的である。」と説明しています。これによれば、上記事例は単一性要件を満たすことができないものと思料されます。

しかし、請求項1全体が、新規性や進歩性がなければ、これは無意味な請求項であるため、これについては単一性違反を拒絶理由として提示していないものと思料されます。

Q1-7. K 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。

単一性の判断で、第1の発明は主な発明であるため請求項の手順とは関係がありません。(特・実審査指針書)

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。

特・実審査指針書では「引用される請求項が先行技術によって新規性または進歩性を欠如し『特別な技術的な特徴』を有しない場合には、該当請求項を引用する請求項らの間に先行技術に比べて区別される同一、又は相応する『特別な技術的な特徴』が共有されているかについて追加で検討する必要がある。しかし請求項 2 と 3 の構成が先行技術に比べて改善された『特別な技術的な特徴』だとしても、これら『特別な技術的な特徴』は同一、又は相応しないので単一性が欠如したものとみることができる。」と説明しています。

単一性に違反した場合、第 1 の発明(すなわち、審査対象発明)に関して、第 1 発明は主な発明を意味すると規定していますが、「主な発明」を定める特別な基準は規定しておらず、ただ、請求項の順序と関連がないとのみ規定しています。

通常、審査官は、事例で「請求項 1 と 3」を第 1 の発明、「請求項 1 と 2」を第 2 の発明と定める可能性が高いと思われませんが、逆に、「請求項 1 と 2」を第 1 の発明、「請求項 1 と 3」を第 2 の発明と定める可能性もあります。

すなわち、先行技術の検索結果によって、審査官は裁量的に、審査対象発明を定めることができるものと思われます。

Q1-8. K 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。

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 に対する参照。

〈特・実審査指針書の例〉

【請求項 1】 静電気フィルターを含む真空掃除機

【請求項 2】 請求項 1 において、集塵標示器がさらに含まれた真空掃除機

【請求項 3】 請求項 1 において、濡れ雑巾がさらに含まれた真空掃除機

「独立項である請求項 1 の技術的な特定である『静電気フィルター』を有する真空清掃機が先行技術の調査で発見された場合には、請求項 1 を引用する請求項 2 と請求項 3 が単一性が欠如したものとみることができる。」と説明し、請求項 1 を除いた請求項 2 と 3 間でのみ単一性の判断がなされるものとみることができます。

補足：・審査官が単一性判断を厳格に適用し、第 2 項と第 3 項は単一性が欠如したものと判断して、第 3 項を審査対象から除外することはあり得ます。しかし、アンケートで第 1、2 項が既に新規性がないと判断しており、また請求項第 3、4、5 項はすべて「付加」する請求項であるという点を考慮する時、第 3、4、5 項についてのみ単一性判断がなされる可能性が高いと思われました。

Q1-9. K 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。

-Q1-8 に対する回答参照

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。

「一つの総括的発明の概念を形成する 1 群の発明」に該当するか否かは、各請求項に記載された発明らの間に一つまたは二つ以上の同一か、又は対応する特別な技術的な特徴が関連する技術関係が存在するか（すなわち技術的に密接な関係が存在するか）にかかっており、特別な技術的な特徴とは、各発明で全体的に見て先行技術と区別される改良部分を言うものである。（特許法院 1999.1.14. 宣告 98 ホ 5145 参照）」

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られ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. K 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（最初の拒絶理由通知）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せんか。

<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、STF 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。

・最初の拒絶理由による補正は、明細書または図面の補正は特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲中でこれを行うことができます。(特許法第 47 条第 2 項) すなわち、最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内ならば制限なしに補正が可能です。

・また、請求項 1 のみあるため、STF の変更可否に関係なく単一性可否を判断する必要さえないものと思われま

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。

Q2-1-1 回答参照

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。

Q2-1-1 回答参照

Q2-2. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

Q2-1-1 回答参照

・また、請求項2が請求項1を引用しているため、請求項1のSTFの変更可否に関係なく単一性可否を判断する必要さえないものと思われます。

Q2-3. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

請求項第1項は、物(装置)の発明に対して物理的な構造や具体的な手段よりは、その装置の作用や

動作方法等によって発明を表現するのが、発明を明確に特定することができるならば、出願人の選択によって自由に発明を記載することができるが(特・実審査指針書)、上記の場合、冷却装置の構成が特定されず発明が明確ではないという理由で、請求項第2項は、カテゴリーが異なる請求項を引用しているという理由で最後の拒絶理由通知を受けるおそれがあります。

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。

Q2-2 回答参照

Q2-4. K 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(最初の拒絶理由通知)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。

Q2-1-1 回答参照

・また、請求項3が請求項2を引用し、請求項2が請求項1を引用しているため、請求項1のSTFの変更可否に関係なく単一性可否を判断する必要さえないものと思われます。

Q2-5. K 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(最初の拒絶理由通知)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。

Q2-2 回答参照

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。

K R O 3 回答

1. 発明の単一性の要件について

Q1-1. 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。

韓国特許法及び特許実務は、P C T規則第13条に規定されている発明の単一性に関する要件をほぼそのまま採択しております。
つまり、発明の単一性に関する韓国特許法第45条及び同法施行令第6条は次のとおりです。

特許法第45条（一の特許出願の範囲）

- ① 特許出願は、一の発明を一の特許出願とする。ただし、一の総括的発明の概念を形成する一群の発明について一の特許出願とすることができる。
- ② 第1項の規定による一の特許出願の要件は、大統領令で定める。

特許法施行令第6条（一群の発明に対する一の特許出願の要件）

法第45条第1項ただし書の規定による一群の発明について一の特許出願とするためには、次の各号の要件を備えなければならない。

1. 請求された発明間に技術的な相互関連性があること
2. 請求された発明が同一の又は相応する技術的特徴を有していること。

この場合、技術的特徴は、発明全体としてみて、先行技術に比べて改善されたものでなければならない。

これに関し、韓国特許審査指針書は、次のとおり説明しております。

“特許法第45条第1項及び同法施行令第6条で規定している「一の総括的発明の概念を形成する一群の発明（以下「単一性」という。）」に該当するかどうかは、各請求項に記載された発明が技術的に相互関連性があり、一又は二以上の同一の又は対応する「特別な技術的特徴」などを含んでいるかどうかにかかっている。また、この「特別な技術的特徴」は、「各発明において、全体的にみたときに先行技術と区別される、改善された部分」をいう。”

“各発明の「特別な技術的特徴」は、同一でなくても相応しさえすればよい。”

“「特別な技術的特徴」は、発明の単一性を判断するために特に提示された概念であり、先行技術に比べて新規性と進歩性を具備することとなる技術的特徴であって、発明を全体として考慮した後に定められなければならない。”

“一群の発明が一の総括的発明の概念を形成するかどうかの判断は、一群の発明がそれぞれ異なる請求項で請求されているか、或いは一の請求項内に択一的な形式で請求されているかについ

ては関係がない。”

このように、韓国特許法及び特許実務上の発明の単一性要件は、PCT規則の規定をほぼそのまま含んでいて、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非常に調和していると思われま

Q1-2. K 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、PCT及びPCT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。

前述のように、韓国特許法施行令第6条は、「請求された発明が同一の又は相応する技術的特徴を有していること」以外にも、「請求された発明間に技術的な相互関連性があること」を発明の単一性に関する一つの要件として規定しています。この規定は、法改正の際に、文言の意味を明確にするために文章を修正する過程で付加されたものです。

しかしながら、現在の実務においては、請求された発明が「特別な技術的特徴」を共有する場合、「技術的な相互関連性」も有すると認定していますが、「特別な技術的特徴」を共有しない場合、「技術的な相互関連性」があるかどうかを問わず、発明の単一性を認定しないため、「技術的な相互関連性」が発明の単一性に関する独自の要件として活用性が高いとはいえないものと思われま

Q1-3. K 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せんか。

- 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。

ヨーロッパ特許条約（EPC）の場合、PCTと同様な内容を規定し、韓国は2001年に特許法施行令の改正を通じて、日本は2003年に特許法及び同法施行令の改正を通じてほとんどのPCTの規定を受容しましたので、発明の単一性に関する要件が非常に類似していると思われま

Q1-4. K 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、PCT 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「STF」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STF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

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。

韓国特許審査指針書は、「“特別な技術的特徴”は、先行技術に比べて新規性と進歩性を具備することとなる技術的特徴」と規定していますので、「特別な技術的特徴」であるかどうかを判断するのは、新規性及び進歩性を有する技術的な特徴であるかどうかを判断することと同様です。従って、「同一の又は相応する技術的特徴」が、技術常識からみて自明な場合や先行技術文献にその技術的特徴の構成が記載されている場合、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に過ぎない場合など、その新規性及び進歩性が認められないので、「特別な技

術的特徴」として認定されません。

Q1-5. K 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。

例えば、特許請求の範囲が2つの請求項からなる場合、請求項1がA+B、請求項2がA+B+Cで構成されている場合、発明の単一性を判断するためには、まず2つの請求項の共通構成であるA+Bを取り出した後、このA+BがS T Fに該当するかどうかを判断します。若し、共通構成であるA+Bが先行技術に比べてS T Fに該当する場合は、請求項1, 2の発明の単一性は勿論、進歩性も認められます。しかし、共通構成であるA+BがS T Fに該当しない場合は、請求項1, 2の発明の単一性が認められず、この場合、A+Bだけで構成された請求項1の進歩性も当然認められません。しかし、Cをさらに含んでいる請求項2の進歩性有無については別に判断しなければなりません。

一方、韓国特許実務上、各請求項に記載の発明が引用文献に照らしてS T Fを共通に含んでいない場合（すなわち、各請求項の共通構成が引用文献に照らしてS T Fに該当しない場合）には、これを根拠として発明の単一性欠如の拒絶理由を通知しますが、発明の単一性が認められる場合には、特別にその理由を拒絶理由通知書などに記載しません。従って、「S T Fを共有しているので、発明の単一性は認められるが、進歩性は認められない」旨の拒絶理由が通知されることは考えにくく、実際に弊所でかかる拒絶理由通知を受けた事例はありません。

ただ、請求の範囲に記載の一部の請求項に対してのみ新規性/進歩性を否認する旨の拒絶理由が通知された場合は多いですが、この場合、拒絶された請求項と拒絶されない請求項とはS T Fを共通に含む関係に該当しません。しかし、韓国では発明の単一性について厳しく問わず、新規性/進歩性などの特許要件のみを拒絶理由とする場合も多いですので、このような場合にも発明の単一性有無については言及しない場合がかなり多いです。

また、S T Fに該当するかどうかを判断するに際して、2つ以上の引用文献を提示する場合も基本的に排除することはできませんが、実務においてはS T Fに該当しないと判断した根拠として大部分1つの引用文献を提示している次第です。

Q1-6. K 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。

前述のように、韓国特許法及び特許実務上、発明の単一性に関する要件を満たすためには、請求された発明が同一の又は相応する「特別な技術的特徴」を共有しなければならず、かかる特徴は先行技術に比べて新規性及び進歩性を具備することとなる技術的特徴でなければなりません。

しかしながら、請求項1の場合、新規性がないため、「特別な技術的特徴」が存在しません。従って、請求項1及び2は、「特別な技術的特徴」を共有する技術的關係ではなくて、発明の単一性が認定されません。

この場合、請求項1だけに対して新規性・進歩性等の特許要件を審査し、請求項2に対しては発明の単一性がないという理由で新規性・進歩性等の特許要件を審査しないことも可能です。特に、請求項2に対しては新規性乃至進歩性がないと容易に断定できず、追加の先行技術検索が必要と判断されると、請求項2に対する審査は見送る可能性が高いです。

ただし、韓国特許法上、発明の単一性は拒絶理由だけで、無効事由ではないため、実際の特許実務においては、発明の単一性があるかどうかを厳格に問わず、請求項1に対する審査結果に基

づいて請求項2の実体要件を判断できる場合、請求項2に対しても審査するケースも多いです。

Q1-7. K 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。

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。

Q1-6. 項目と同様に、請求項1の場合、新規性がないため、「特別な技術的特徴」が存在しません。また、請求項2と3との間にも、新規性のない請求項1の構成を除いては、同一の又は相応する技術的特徴が存在しません。従って、請求項1、2及び3は、「特別な技術的特徴」を共有する技術的關係ではなくて、発明の単一性が認定されません。故に、請求項1だけに対して新規性・進歩性等の特許要件を審査し、請求項2及び3に対しては発明の単一性がないという理由で新規性・進歩性等の特許要件を審査しなくても構いません。例えば、請求項1の新規性欠如だけを指摘し、請求項2及び3に対しては発明の単一性欠如だけを指摘しながら新規性・進歩性等の特許要件は審査しなかったという拒絶理由を通知することも可能です。

しかしながら、実際には、請求項1に対する審査結果を請求項3に対しても活用できる場合、発明の単一性を厳格に問わず、請求項1及び3は共に審査される可能性が高いです。ただし、請求項2に対しては追加の先行技術検索が必要と思われるので、発明の単一性欠如だけを指摘しながら新規性・進歩性等の特許要件は審査しない可能性が高いです。

Q1-8. K 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。

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。

請求項 1 及び 2 に対しては、新規性欠如を理由として拒絶理由が通知されます。しかしながら、新規性のない請求項 1 及び 2 は「特別な技術的特徴」を有しないため、請求項 3 乃至 5 とは、発明の単一性が認定されません。従って、請求項 3 乃至 5 に対しては、発明の単一性欠如だけを指摘し、新規性・進歩性等の特許要件を審査しない可能性が高いです。

Q1-9. K 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。

請求項 1 及び 2 に対しては、新規性欠如を理由として拒絶理由が通知されます。しかしながら、新規性のない請求項 1 及び 2 は「特別な技術的特徴」を有しないため、請求項 3 とは、発明の単一性が認定されません。従って、請求項 3 に対しては、発明の単一性欠如だけを指摘し、新規性・進歩性等の特許要件を審査しない可能性が高いです。

ただし、請求項 1 及び 2 に対する審査結果を請求項 2 にも活用できる場合（例えば、冷凍機を用いる冷却方式は、冷媒を用いる冷却方式から当業者が自明に導出できると判断される可能性も有るため）、発明の単一性を厳格に問わず、請求項 3 に対しても拒絶理由を通知する可能性が有ります。

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。

先行技術と区別される改良部分である技術的な特徴が同一又は対応しない場合

「一の総括的発明の概念を形成する一群の発明」に該当するかどうかは、各請求項に記載された発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴が関連する技術関係が存在するのか（すなわち、技術的に密接な関係が存在するのか）にかかっており、特別な技術的特徴とは、各発明において、全体的にみたとときに先行技術と区別される改良部分をいうものといえる。。。本事件出願発明の特許請求の範囲第 1 項乃至第 7 項において、先行技術と区別される改良部分である技術的な特徴は、結局、具体的に特定されている構成成分とその混合比率である。本事件出願発明の特許請求の範囲第 1 項乃至第 7 項は、引用発明に記載されている内容である、産業廃棄物と粘土を使用する点から同一だけで、各請求項の構成成分がまったく異なり、その混合比率も相違するところ、先行技術と区別される改良部分である技術的な特徴が同一又は対応するとはいえない。従って、本事件出願発明の第 2 項乃至第 7 項は、「一の総括的発明の概念を形成する一群

の発明」に該当しない、別の発明である。(特許法院1999. 1. 14. 言渡98ホ5145判決)

技術的な関連性がなく、産業上利用分野と解決しようとする技術的な課題が異なる場合

本事件出願発明の第1項は、二以上の業種を入店させて層別に配置した多層建物に関するものであって、第7項は、皮膚影響剤自体に関するものではなく、皮膚影響剤を水に入れて利用するという皮膚影響剤の利用方法に関するものであって、第22項は、お風呂の構造に関するものであって、第40項は、スポーツ服に関するものであって、これらの請求項は、互いに技術的な関連性がなく、各々の産業上利用分野と解決しようとする技術的な課題が全く異なる。従って、本事件出願発明は、一群の発明に含まれないため、一の特許出願とすることができない。(特許法院2001. 8. 31. 言渡2001ホ1402判決)

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. K 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(最初の拒絶理由通知)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。

韓国特許法第47条は、最初の拒絶理由が通知された場合、「特許出願書に最初に添付された明細書又は図面(以下、「当初明細書」)に記載された事項の範囲内」で補正することができると規定しています。つまり、韓国特許法は、当初明細書に記載されていない事項(以下、「新規事項」)を追加する補正を禁止しているだけで、日本特許法第17条の2第4項のような、「シフト補正」を禁止する規定は設けておりません。

このケースの場合、請求項1に対する補正は、当初明細書に記載された事項の範囲内でなされたものですので、新規事項を追加しない適法な補正として許されます。

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。

理由は、Q 2 - 1 - 1 . 項目と同じです。

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。

理由は、Q 2 - 1 - 1 . 項目と同じです。

Q2-2. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

理由は、Q 2 - 1 - 1 . 項目と同じです。

Q2-3. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

理由は、Q 2 - 1 - 1 . 項目と同じです。

Q2-4. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

理由は、Q 2 - 1 - 1 . 項目と同じです。

Q2-5. K 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（最初の拒絶理由通知）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。

理由は、Q 2 - 1 - 1 . 項目と同じです。

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。

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。

U S O 2 回答

1. 限定要求（発明の単一性の要件）について

以下、「限定要求 Restriction Requirement」とは、「選択要求 Election of Species Requirement」を含むものとする。

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