



発明の単一性の要件・シフト補正の制限の審査基準改訂のご紹介

東和国際特許事務所
弁理士
加藤 来

2013年7月1日以降の日本の審査では、2007年4月1日以降の出願について、審査基準が改訂され、発明の単一性の要件および所謂、シフト補正の制限が緩和されました。

以下に緩和された発明の単一性の要件およびシフト補正の制限について説明致します。下線を付した箇所が特に今回緩和された内容です。

1. 発明の単一性の要件について

発明の単一性の要件を満たす発明が審査対象となります。

審査対象は、「特別な技術的特徴」と「審査の効率性」とに基づいて決定されます。

(1) 「特別な技術的特徴」に基づく審査対象の決定

審査官が審査対象を決定する際、まず、請求項1の発明に特別な技術的特徴があるか否かを判断します。

(ここで、特別な技術的特徴のハードルは、先行技術に対する貢献度であって、新規性より高く、進歩性より低いものとすると理解しやすいです。)

そして、請求項1の発明に特別な技術的特徴がなかった場合、請求項1の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項の発明のうち、請求項の数字の次に小さい請求項(例えば請求項2)の発明に特別な技術的特徴があるか否かを判断します。

請求項2の発明にも特別な技術的特徴がなかった場合、請求項1および請求項

2の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項の発明のうち、請求項の数字の次に小さい請求項(例えば請求項3)の発明に特別な技術的特徴があるか否かを判断します。

そして、図1および図2に示す例のように、請求項3の発明に特別な技術的特徴がある場合、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明と、請求項3の特別な技術的特徴と同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有する発明とが、審査対象となります。言い換えると、請求項3の「特別な技術的特徴」と同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有する発明が含む限り、特許請求の範囲の最初に記載された発明の全ての発明特定事項を含まない発明や、異なるカテゴリーの発明であっても、審査対象となります。

したがって、この例では、特別な技術的特徴の有無が判断された請求項1～請求項3の発明と、請求項3の特別な技術的特徴と同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有する請求項(請求項3、を引用する請求項7、請求項3を引用する請求項8、請求項3を引用する請求項7をさらに引用する請求項9、請求項2を引用する請求項4)の発明とが審査対象となります。

(2) 「審査の効率性」に基づく審査対象の決定

「特別な技術的特徴」に基づく審査対象の発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明については、審査対象に加えられます。ここで、効率的であるか否かは、明細書などの記載、出願時の技術常識および先行技術調査の観点などを総合的に考慮して判断されます。

具体的には、特許請求の範囲に最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項の発明が、原則として、審査対象に加えられます。また、特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査が可能な発明も、審査対象に加えられます。

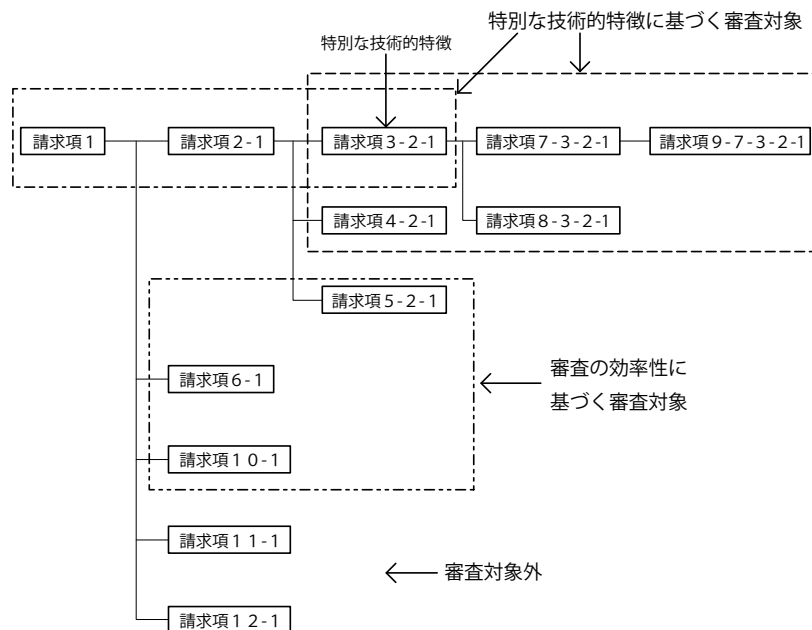
図1および図2に示す例では、請求項5、請求項6および請求項10の発明が、審査対象に加えられます。

ただし、例外として、請求項1の発明が解決しようとする課題と、請求項1の発明に対して請求項11で追加された技術的特徴から把握される発明が解決しよ

図1：請求項の構成

請求項の番号	引用する請求項	発明特定事項
請求項1		A + B
請求項2	請求項1	+ C
請求項3	請求項2	+ D ← 特別な技術的特徴
請求項4	請求項2	+ E
請求項5	請求項2	+ F
請求項6	請求項2	+ G
請求項7	請求項3	+ H
請求項8	請求項3	+ I
請求項9	請求項7	+ J
請求項10	請求項1	+ K
請求項11	請求項1	+ L
請求項12	請求項1	+ M

図2：各請求項の関係と審査対象



うとする具体的な課題との関連性が低い場合、請求項11の発明は、図2に示すように、審査対象外になります。

同様に、請求項1の発明の技術的特徴と、請求項1の発明に対して請求項12で追加された技術的特徴との技術的関連性が低い場合、請求項12の発明は、図2に示すように、審査対象外となります。

2. シフト補正の制限について

発明の単一性の要件が緩和されたことに伴ってシフト補正の制限も緩和されました。

補正後の請求項の全ての発明が、補正前に特許要件について審査が行われた全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、発明の単一性の要件を満たす必要があります（緩和後のシフト補正の制限）。

図3および図4に示す例のように、補正前の請求項1および請求項2の発明には特別な技術的特徴が無く、請求項3の発明に特別な技術的特徴があり、請求項1および請求項2の発明が新規性欠如、請求項3の発明が進歩性欠如の最初の拒絶理由通知があったとします。

そして、この拒絶理由通知後に補正前の請求項3の発明特定事項を全てを含む同一カテゴリーの発明である請求項①～請求項③の発明、および補正前の請求項3の発明にある特別な技術的特徴と同一または対応する特別な技術的特徴を有する請求項④～請求項⑥の発明に補正されたとします。

この場合、補正後の請求項①～請求項⑥の発明が、補正前の請求項1～請求項3の発明に続けて請求項4～請求項9として記載されていたと仮定したときに、発明の単一性の要件を満たしているので、シフト補正の制限要件をも満たし、審査対象となります。

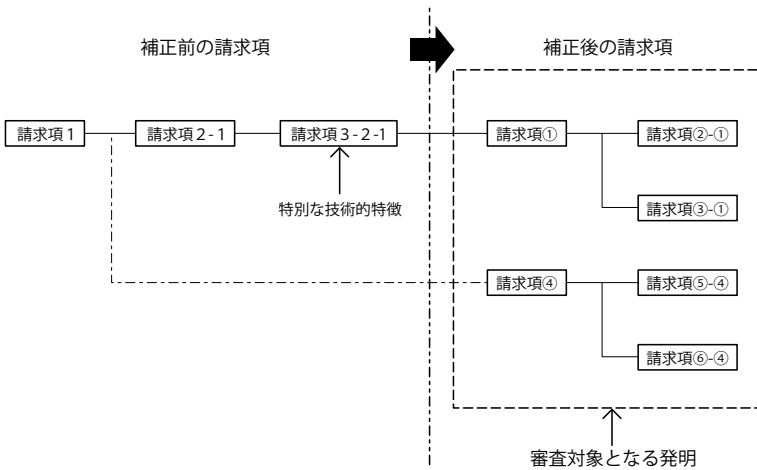
図3：請求項の構成

補正前請求項の番号	引用する請求項	発明特定事項
請求項1		A + B
請求項2	請求項1	+ C
請求項3	請求項2	+ D ← 特別な技術的特徴

↓

補正後請求項の番号	引用する請求項	発明特定事項
請求項①		A + B + C + D1 (D1はDの上位概念)
請求項②	請求項①	+ E
請求項③	請求項①	+ F
請求項④		A + D' (D'はDと同一または対応する特別な技術的特徴)
請求項⑤	請求項④	+ G
請求項⑥	請求項④	+ H

図4：各請求項の関係と審査対象



※請求項①～⑥の発明は、補正前の請求項3の発明と同一又は対応する特別な技術的特徴を有する発明です。

< Japan >

An Introduction of the Revised Examination Standard of Requirements of Unity of an Invention and the Shift Amendment Restriction

Patent Attorney, TOWA INTERNATIONAL PATENT FIRM

Kitaru Kato

According to examinations in Japan on and after July 1, 2013, as in applications filed on and after April 1, 2007, the Examination Standard has been revised, and the Requirements of Unity of an Invention and so-called Shift Amendment Restriction were mitigated.

There are explanations below about the mitigated Requirements of Unity of an Invention and the mitigated Shift Amendment Restriction. A part with the underline shows what mitigated this time.

1. In accordance with Requirements of Unity of an Invention

Inventions which fulfill the Requirements of Unity of an Invention shall be the subject of the examination. The subject of the examination shall be decided based on "Special Technical Features" and "Examination Efficiency".

(1) Decision of subject of the examination based on "Special Technical Features"

When the examiner decides the subject of the examination, the examiner checks the invention of the claim 1 to see whether there is a "Special Technical Feature" or not.

"The Special Technical Feature" stands for a technical feature defining a contribution made by an invention over the prior art. ("The Special Technical Feature's hurdle" is higher than "the Novelty's hurdle" and lower than "the Inventive Step's hurdle".)

And if not, the examiner checks the invention of the claim (ex ; the claim 2) which includes all the specific matters of the invention of the claim 1 and which is the next

small number of the claim number, whether there is a "Special Technical Feature" or not.

And if not, the examiner checks the invention of the claim (ex ; the claim 3) which includes all the specific matters of the invention of the claim 1 and 2, which is the next small number of the claim number, whether there is a "Special Technical Feature" or not.

As Fig.1 and Fig.2 show, if there is, the inventions which have already been checked whether there is a "Special Technical Feature" or not, and the inventions having any "Special Technical Feature" which is the same as or corresponding to "Special Technical Feature" of the claim 3 would be the subject of the examination. In other words, as long as the invention has any "Special Technical Feature" which is the same as or corresponding to "Special Technical Feature" of the claim 3, even if the invention does not include all the specific matters of the invention of the claim 1 or in the other category, it would be the subject of the examination.

So that, the inventions of claim 1 to 3 which have already been checked whether there is a "Special Technical Feature" or not, and the inventions of the claim 3, the claim 7 which recites the claim 3, the claim 8 which recites the claim 3, the claim 9 which recites the claim 7 which recites the claim 3, and the claim 4 which recites the claim 2 that having any "Special Technical Feature" which is the same as or corresponding to "Special Technical Feature" of the claim 3, are the subject of the examination.

(2) Decision of subject of the examination based on "Examination Efficiency"

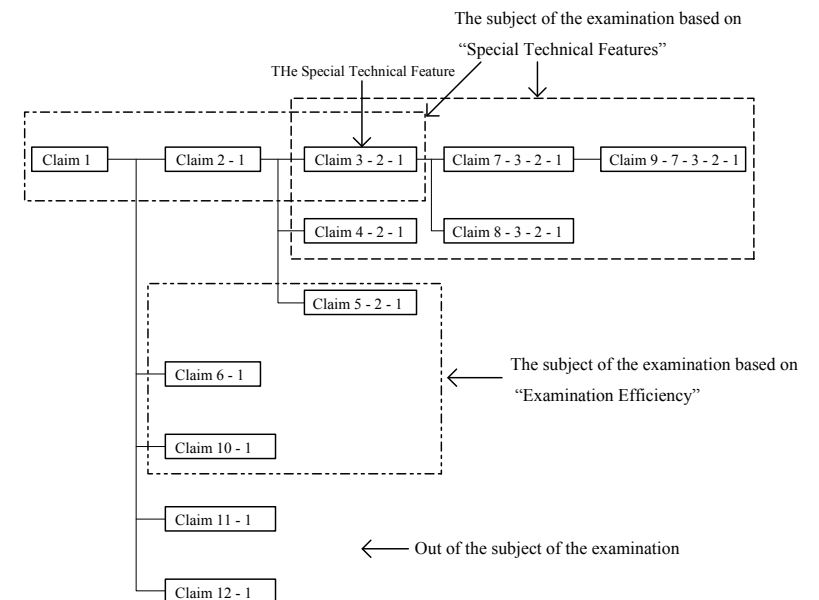
According to an invention which is efficient to examine together with the invention of the subject of the examination based on "Special Technical Features" shall be added to the subject of the examination. Whether it is efficient to examine an invention or not, shall be determined by comprehensively taking into consideration matters described in the description, etc., technical common knowledge at filing, and perspectives of prior art searches.

For example, inventions in the same category that include all specific matters of the invention first mentioned in the scope of claims, in principle, shall be added to the subject of the examination. And an invention which could be examined without any substantially additional prior searches and making any determinations as a result of examining

Fig.1:The structure of the claims

Claim No.	Reciting claim	The specific matters of the invention
Claim 1		A + B
Claim 2	Claim 1	+ C
Claim 3	Claim 2	+ D ← The Special Technical Feature
Claim 4	Claim 2	+ E
Claim 5	Claim 2	+ F
Claim 6	Claim 2	+ G
Claim 7	Claim 3	+ H
Claim 8	Claim 3	+ I
Claim 9	Claim 7	+ J
Claim 10	Claim 1	+ K
Claim 11	Claim 1	+ L
Claim 12	Claim 1	+ M

Fig.2:The relationship of the claims and the subject of the examination



inventions that became the subject of the examination based on "Special Technical Features" shall be added to the subject of the examination also.

As Fig.1 and Fig.2 show, inventions of the claim 5, 6 and 10 would be the subject of the examination.

However, as Fig.2 shows, an exception of the subject of the examination, the invention of the claim 11 shall be excluded if the problem to be solved by the invention of the claim 1 and a specific problem to be solved understood by technical features of the claim 11 which added to the invention of the claim 1 have little relevance.

And same as the invention of the claim 11, as Fig.2 shows, the invention of the claim 12 shall be excluded if technical features of the invention of the claim 1 and technical features of the invention of the claim 12 which added to the invention of the claim 1 have low technical relevance.

2. Regarding the Shift Amendment Restriction

The shift Amendment Restriction has been mitigated the same as the mitigated Requirements of Unity of an Invention.

Assuming that all inventions of the amended claims were described continuously after all inventions which has been examined about patentability before an amendment, it has to fulfill the Requirements of Unity of an Invention (the mitigated Shift Amendment Restriction).

As Fig.3 and Fig.4 show, for example, there was not "Special Technical Feature" in inventions of the claim 1 and 2, but there was in invention of the claim 3. Regarding this application, the first notice of reasons for refusal was due to lack of novelty to the inventions of the claim 1, 2 and lack of inventive step to the invention of the claim 3.

After the notice of reasons for refusal, the claims were amended to the claim ① to ③ in the same category including all specific matters of the invention of the old claim 3 and the claim ④ to ⑥ having a "Special Technical Feature" same as or corresponding to the invention of the old claim 3.

In this case, assuming that the inventions of the new claim ① to ⑥ were described

continuously after the old claim 1 to 3 as the old claim 4 to 9, it fulfills the Requirements of Unity of an Invention, so that it fulfills the Requirements of the Shift Amendment Restriction also, and the inventions of the new claim ① to ⑥ would be the subject of the examination.

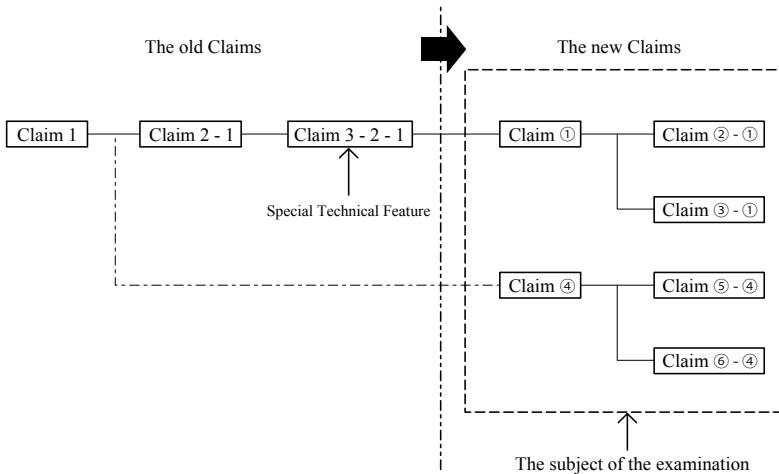
Fig.3: The structure of the claims

The old Claim No.	Reciting claim	The specific matters of the invention
Claim 1		A + B
Claim 2	Claim 1	+ C
Claim 3	Claim 2	+ D ← The Special Technical Feature



The new Claim No.	Reciting claim	The specific matters of the invention
Claim ①		A + B + C + D1 (“D1” is a subordinate concept of “D”)
Claim ②	Claim ①	+ E
Claim ③	Claim ①	+ F
Claim ④		A + D' (“D'” is a Special Technical Feature which is the same as or corresponding to “D”)
Claim ⑤	Claim ④	+ G
Claim ⑥	Claim ④	+ H

Fig.4: The relationship of the claims and the subject of the examination



Note: The inventions of the claim ① to ⑥ are the inventions that having a “Special Technical Feature” which is the same as or corresponding to the invention of the old claim 3.