

<開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

「発明の単一性の要件」「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」 の審査基準の改訂について

協 賛：金沢工業大学大学院

開催日時：【第1回】平成25年7月12日（金）13：30～15：30

【第2回】平成25年7月29日（月）13：30～15：30

会 場：【第1回】愛宕東洋ビル11階、1111講義室

【第2回】愛宕東洋ビル13階、1301講義室

（金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス：東京都港区愛宕1-3-4）

講演者：東松 修太郎 氏（特許庁審査第一部調整課審査基準室 室長補佐）

内 容：

7月1日より運用が開始された「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）」に関する審査基準の改訂内容について以下の項目につき解説した。

(1) 審査基準改訂の背景

- ・ 厳しすぎる審査基準運用に対する利用者からの不満（調査研究のアンケート結果）。
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会審査基準専門委員会（第8回、第9回）で「発明の単一性の要件」、「シフト補正」の審査基準改訂を検討。

(2) 発明の単一性の要件

- ・ 発明の単一性の要件に関する特許法第37条の解説及び特別な技術的特徴（STF）に関する特許法施行規則第25条の8の解説。
- ・ STFの把握について。
- ・ 発明の単一性の要件を満たす審査対象の決定について（「STF」と「審査の効率性」に基づく決定）。

(3) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

- ・ 審査ハンドブック63.09に係る運用の廃止（2013.7.1）。
- ・ 補正にあたって留意すべき点
 - ①拒絶理由通知において審査官が発見した特別な技術的特徴についての言及が無い場合で、「『発明の単一性の要件』の審査基準3.1.2.1の手順(1)～(3)で審査官が発見された特別な技術的特徴である」と出願人が考える「技術的特徴」に基づいて補正をする場合は、当該「技術的特徴」がそのように考えられる理由について、意見書で説明をすることが勧められる。
 - ②第17条の2第4項違反にならないようにするとともに、補正後の請求項に係る発明同士が第37条違反とならないように補正する

(4) 適用関係

- ・ 本改訂審査基準の適用範囲について解説。

解説及び質問の回答は、例題を織り交ぜてわかり易く丁寧な説明で、特許事務所及び企業の実務者にとって好評であった。また、質疑応答も実務に基づくものが活発に行われ、実務者にとって有意義なものとなった。



東松 修太郎 氏

以上