

審査途中における「発明の単一性」（第 37 条）の判断手法について



株式会社帝人知的財産センター 為山 太郎

要 約

現在の日本の運用では、平成 15 年の改正以前からの伝統的な運用方針を踏襲し、第 37 条の「発明の単一性の要件」の判断については審査のすべての時点で検討を行うべき、との実務が行われている。しかしこの考え方を現在の法律に適用した場合には、平成 15 年改正前の日本や、現在の欧州等の実務よりも、極めて限定された請求項しか審査対象にならないという問題が発生する。また平成 15 年改正の第 37 条の「経済産業省令で定める技術的関係」においては、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と定義された「特別な技術的特徴（STF）」が非常に重要な判断基準となっている。しかしこの STF の概念は、審査の途中段階では先行技術が定まらないために暫定的な判断とならざるを得ない、という問題点を内包している。そこでこれらの問題を解消するためにも、筆者は第 37 条「発明の単一性」の要件については、拒絶理由の存在有無の判断に準じ、処分時である査定時を重視して、その判断を行う運用方針に変更すべきである、と考える。

目 次

1. 第 37 条「発明の単一性」要件の判断は、どの時点をも最も重視すべきなのか
2. 審査対象を見極めるための「発明の単一性」について
3. EP における調査・審査対象について
4. 日本特許法平成 15 年改正前における審査対象について
5. 平成 15 年改正について
6. 最後に

1. 第 37 条「発明の単一性」要件の判断は、どの時点をも最も重視すべきなのか

現在の日本の運用では、平成 15 年の改正前の方針を踏襲し、第 37 条の「発明の単一性の要件」の判断は、審査のすべての時点で検討を行うべきとの運用方針が採用されている。

しかし、筆者はこの実務の運用方針を、改正後の現行法（特許法第 37 条は平成 15 年に大幅に改正された）に適用し続けている点に関しては、その妥当性について大きな疑念を抱いている。なぜなら、この運用では審査対象とされる特許請求の範囲が、余りにも狭く限定されてしまうからである。例えばこの運用方針では、請求項に記載された発明が特別な技術的特徴を有さないことが発見されただけで、「他の請求項は発

明の単一性要件を満たさないため、一切審査対象としない」との運用が可能になってしまう。⁽¹⁾

そこでこの問題を解消するためにも、第 37 条「発明の単一性」要件については、査定時に直接的に拒絶理由となるかどうかという点に着目して、その判断を行うべきであるのではないだろうか。

特許法では「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶すべき旨の査定をしなければならない」（第 49 条）と定められている。この「該当するときは」とは、行政処分の原則では、その処分時、言い換えると「査定時」であろう。

つまり拒絶理由の最終判断は、査定時を基準に判断することが原則である。そして、拒絶理由の一つであるこの発明の単一性の要件（第 37 条）もまた、審査の途中段階を必要以上に考慮することなく、査定時を重視して判断を行うべきなのではないのだろうか？

ちなみに審査官が最終的に「査定」を行う際の判断の対象となる明細書等（明細書、特許請求の範囲及び図面。以下、本稿では「明細書」と略記することがある）は、最終の補正が行われた後の明細書である。言い換えると、査定時以外の時点における明細書（特許請求の範囲）にたとえ第 37 条違反（第 49 条第 4 項）

があったとしても、その後適法な補正が行われた場合には、審査官はその出願について第37条違反を理由とする拒絶査定をすることはできない。「拒絶理由の通知」(第50条)自体は、それを発見した時点における暫定的な判断としての意味しか、本来有さないのである。

また、特許明細書の補正には、将来効および遡及効が認められている。つまり補正された後の査定時の明細書は、その補正の効果により「出願時の明細書とみなされる」ことになる。この点からも第37条の「発明の単一性」要件については、実質的には査定時を重視して判断することが妥当であると考えられる。

もっとも補正違反(第17条の2第3項等)もまた第37条と同じく拒絶理由(第49条第1号)ではあるので、補正が適法で無い場合には拒絶されることにはなる。あくまで以上の議論は、途中で行われた補正が適法であることが必要条件にはなる。

なお、補正に関する第17条の2第4項(いわゆるシフト補正禁止規定)は「第37条」を引用しているが、この条文は第37条(最終改正は平成15年改正)より後の改正(平成18年改正)で加わったものである。この立法経緯からすると、「第37条(発明の単一性)」の解釈において、「第17条の2第4項(シフト補正禁止規定)」を必要以上に考慮する現在の運用方針は、妥当ではないと思う。

また上記とは別に、もう一つの「査定時」を重視すべきであることの理由としては、現行の特許法第37条がその「発明の単一性」の要件である「経済産業省令で定める技術的關係」として、「同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していること」を必須条件としていることを挙げることができる。(施行規則第25条の8第1項)

ここで「特別な技術的特徴」には「先行技術に対する貢献」が必要とされるところ(施行規則第25条の8第2項)、「先行技術」は調査や審査を開始する以前には、客観的には把握することができないものである。そしてこれ以上新たな先行技術が出てこない審査の最終段階に至って、つまり査定時のみが、確定的に「特別な技術的特徴」を決定できる時点であると考えられる。逆にいうと審査の途中段階での「特別な技術的特徴」は、いつ変更されるかも知れない暫定的な判断とならざるを得ないのである。

なかには「特別な技術的特徴」を「進歩性と同レベ

ル」ではなく「新規性以上」と甘く判断することにより、上記問題等は解消しうる、との考え方もあるようである。⁽²⁾進歩性に比べ新規性はその判断のバラツキが少ないからであろう。

しかし新たな文献が審査の途中段階で発見されることは決して珍しいことではない。またこの考え方は、進歩性に比べて新規性が見極めやすいことを前提に発想されているようだ。しかし、これは引用文献が全て見つかったからその新規性の有無を判断する段階のみに当てはまることに過ぎない。判断を行う前の調査段階においては、新規性を否定する文献を発見する方が、進歩性を否定するための文献を発見するよりも、はるかに困難である事実を見落としているように思う。文献調査の段階を視野に入れた場合には、新規性の判断は進歩性の判断よりも、むしろ難しい場合が多いのである。

そして結局のところ、審査の途中段階では、「新規性」「進歩性」のいずれに「特別な技術的特徴」のハードルを設定したとしても、完璧を期することは不可能である。それ以上の新たな引用文献が出てくることがない(あるいは出さないことに決めた)審査の最終段階である「査定時」のみが、一応の「特別な技術的特徴」を確定的に決定しうる時点となるものと思われる。

つまり筆者は「特別な技術的特徴」を明確に定義するためにも、第37条の「発明の単一性」要件については、拒絶理由の存在有無の判断に準じ、処分時である査定時を重視して、その判断を行うべきであると考え

2. 審査対象を見極めるための「発明の単一性」について

ところで、発明の単一性の要件は先に述べた拒絶理由の存在有無を判断する査定時だけではなく(49条等)、出願時などの他の時点においても、もう一つの重要な役割を果たしている。調査や審査を行う対象範囲の決定に対し、「単一性」の要件は大きな影響を与えているのである。これは当初および審査の中間段階において、その明細書(特に特許請求の範囲)の最終的に単一性の要件を満たす範囲のみを調査や審査の対象とすることが、審査経済上、合理的だからであろう。そしてこれが現在の運用の実質的な理由であろう。

しかし、法の形式的な理由、根拠としては、日本特

許法ではこの点の取り扱いについては、明確な規定が条文上には存在しない。拒絶理由が第49条に限定列挙されている査定時とは全く事情が異なっているのである。ただ単に、審査官が第37条(単一性)違反を根拠に拒絶査定を行う場合に、その前提条件として審査の途中段階にて、あらかじめ拒絶理由通知を行うことが定められているに過ぎないのである(第50条)。

規定が無い理由については、日本では調査、審査、査定を同一の審査官が行う建前の制度を採用していることが、その主な理由であろう。審査の途中段階については裁量に任せた方が、効率的に実務を行いうるとも考えられたからであろう。反対に、例えば欧州特許条約(以下、EPC)や特許協力条約(以下、PCT)では、日本とは異なり調査部門と審査部門とが分離されている制度を採用しているため、調査や審査が行われる範囲についても、条文やケースローにて明確にされている。

ところでこの調査や審査を行う対象範囲の決定時の判断対象となる明細書は、査定時のように補正後の「出願時の明細書とみなされる明細書」ではなく、その「判断時点の実際の明細書」となる点に注意が必要である。将来どのような補正が出願人によって行われるかを正確に予測することは、できないからである。したがって先に述べた補正の遡及効によって解消される「拒絶理由としての発明の単一性」とは、別次元の異なった問題として考える必要がある。

この審査の途中段階での審査対象等を決定するための単一性の要件は、上記1.のように第37条を「査定時」を重視して判断する場合には、「明細書等に適法な補正を行った後の査定時に、特許請求の範囲が発明の単一性を満たす可能性があるかどうか」がその単一性の判断基準となろう。そしてこの場合には、基本的には独立請求項間にて単一性は判断され、従属請求項が存在した場合には、審査される独立請求項に従属する全ての従属請求項を審査の対象とすることが、妥当な判断基準であると考えられる。たとえその独立請求項が当初「特別な技術的特徴」(以下「STF」と記す)を有さない場合であっても、特許性を有するいずれかの従属請求項に記載の発明特定事項を独立請求項の減縮補正に用いることにより、補正後の査定時には、独立請求項と従属請求項とが発明の単一性の要件を満たすことが容易に予想されるからである。

一方、上記に対して現行の日本の審査の運用では、

審査のすべての時点にて単一性の要件を適宜判断する手法を採用している。そのため、審査範囲が極めて限定したものになってしまうという問題が発生している。

具体的な事例を挙げて考えてみよう。請求項1に記載された発明がSTFを有さない場合に、その従属請求項に記載された発明についてのモデル事例である。

【前提条件】

請求項1；A (STFの無い独立請求項)

請求項2；A + B (請求項1に従属)

請求項3；A + B + C or A + C (請求項1及び2に従属)

請求項4；A + D (請求項1に従属)

この場合、現行の審査の運用(審査基準)では、単一性の基準を満たすのは請求項1のみであると判断し、特例として例外的に直列的従属請求項である請求項2(A + B)及び請求項3のうち(A + B + C)のみが、審査の対象とされる。並列的に分岐した従属請求項である請求項3の(A + C)の部分や請求項4(A + D)は特別な場合以外は審査の対象外とされるのである。

しかし冒頭でも述べたが、筆者にはこの運用はどれも厳しすぎるように思われる。

第一の理由として、もともと平成15年の特許法部分改正以前では、これらの従属請求項もすべて審査の対象とされていたことを挙げることができる。「なぜ平成15年改正により、実質的な運用を大幅に変更する必要があったのか」という点についての議論は、法改正後5年以上たつにもかかわらず、いまだ十分にされていないように思う。

また第二の理由としては、平成15年改正(第37条)やその後の関連する平成18年改正(第17条の2第4項)が、国際調和をその趣旨としていたことが挙げられる。然るに、改正後の日本と同じくSTFを重視するヨーロッパ(以下EPとする)においても、平成15年改正前の日本と同じく、上記のような請求項3の(A + C)や請求項4(A + D)については、調査や審査が行われる実務が採用されているのである。⁽³⁾⁽⁴⁾

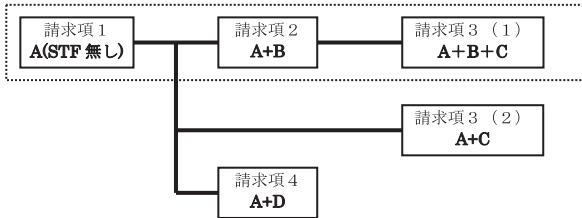
すなわち現行の運用では「国際調和の目的をもった法改正が行われる以前の方が、改正後よりも日欧の実際の運用において調和していた」という逆転現象が生じてしまっている。そしてこの点についても十分に議

論が尽くされているとは思えない。

なお、どの請求項が発明の単一性以外の、つまり新規性や進歩性などの審査対象とされるかどうかについては、表1にまとめた。

表1. 単一性以外の要件の審査対象となる範囲について

【前提条件】(平成19年4月以降の出願を想定)



	H.15改正前の日本の運用	現在の日本の運用	現在のEPOの運用
請求項1 : A (STF無し)	◎	◎	◎
請求項2 : A+B	◎	○	◎
請求項3 (1); A+B+C	◎	○	◎
請求項3 (2); A+C	◎	—	◎
請求項4 : A+D	◎	×	◎

◎: 基本的に調査・審査対象
 ○: 例外的に審査対象
 —: 基本的には審査対象外(実質的に審査が終了していれば対象にしても良い)
 ×: 審査対象外

3. EPにおける調査・審査対象について

ところで日本の「単一性の規定」の運用については、EPCやPCTと同様であると誤解している人が多いようである。

その理由としては、最近の日本の「単一性の規定」の改正は、国際調和の目的のもと、PCTに基づく規則の第13規則の規定振りを参考に特許法第37条及び特許法施行規則第25条の8が作成された経緯があり(審査基準、第I部第2章 発明の単一性の要件)、このPCTの規定はEPCの規定と統一が図られているからであろう。

そこでこの誤解を解消するため、念のために欧州特許庁(以下、EPO)における「発明の単一性」についての取り扱いを、以下に具体的に確認することにする。なお、PCTではなくEPCを主な比較の対象にしたのは、PCTには「査定」という概念が無く、正確に対比させることが困難であるからである。

まずEPCでは単一性の規定が次のように定められている。(なお以下の翻訳文はAIPPI・JAPAN編「外国工業所有権法令集」、及びEPO編/AIPPI・JAPAN訳「欧州特許庁審査便覧」(いずれも2007年12月施行分)より引用した。)

EPC条約第82条 発明の単一性

「欧州特許出願は、1の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行

う。」

そしてその詳細は日本と同じく規則において定められており、以下のとおりである。

EPC施行規則第44規則 発明の単一性

「(1) 一群の発明が1件の同一欧州特許出願中でクレームされている場合、第82条にいう発明の単一性に関する要件は、これら発明間に技術的な関連があり、これらの発明が1つ若しくは複数の同一の又は対応する特定の技術的特徴を含む場合のみ満たしているものとされる。『特定の技術的特徴』とは、全体として認められるクレームされた発明それぞれが先行技術を超えるため寄与しているものを定義する特徴を意味する。」

この部分だけみると日本と同じく請求項1がSTFを有さない場合には、他の請求項と単一性の要件を満たさず、審査対象から除外する運用も可能であろうとも思われる。(もっともEPでは、日本の運用と異なりSTFの定義については、新規性及び進歩性の面から検討されるという大きな相違点はあるが・・・)

しかしEPOにおいては、条文にない独特な概念を単一性の判断に用いていることを忘れてはなるまい。EPOの審査においては、「先天的な単一性」と「後天的な単一性」の2つの概念が明確に区分されているのである。

EPO審査便覧/C部 実体審査のためのガイドライン

第三章 請求の範囲 7. 発明の単一性

「7.6『先天的』又は『後天的』な単一性の欠如

単一性の欠如は、先天的に(a priori)、すなわち、先行技術に関して請求の範囲の検討前から明白である場合、及び後天的に(a posteriori)、すなわち、先行技術を考慮した後、初めて明らかになる場合がある。……」

そして審査便覧では、先天的な単一性を判断する際には、明細書に記載されていない先行文献との対比によって生じる新規性及び進歩性の欠如により独立請求項である請求項1が一般的概念であることが判明したとしても、先天的単一性の欠如の拒絶理由とならないことが定められている。(下線は筆者が付した)

EPO審査便覧/C部 実体審査のためのガイドライン

第三章 クレーム 7. 発明の単一性

「7.8 従属クレーム

従属クレーム及びその更なる従属クレームに関しては、それが共通に有する一般的概念が独立クレームの主題であって、その独立クレームが従属クレームに含まれていたとしても、先天的単一性の欠如に基づく拒絶理由は正当化されない。たとえば、クレーム1が特定の形状に成形されたタービンロータ(turbine rotor)の羽根を対象としており、他方クレーム2が『クレーム1に記載のタービンロータの羽根であって、合金Zから製造されたもの』であれば、従属クレームを独立クレームに関連させている共通の一般的概念は『特定の形状に成形されたタービンロータの羽根』である。」

つまりEPOの実務においては、発明の単一性に客観的な意味での第44規則のSTFが要求されるのは、調査や審査が開始された後の「後天的な単一性」の判断時だけに限定されているのである。

そして日本とは異なり、EPOでは、どの範囲を調査の対象とするかについても、明確に定められている。(下線は筆者が付した)

EPO 審査便覧／B部 調査のためのガイドライン

第III章 調査の性質 3. 調査の主題

「3.5 請求の範囲補正の予測

原則として、可能かつ合理的である限り、調査は、請求の範囲が対象としている主題、又は請求の範囲を補正した後に対象になると合理的に予測される主題の全部をカバーすべきである。……」

ちなみにこれと同様の規定はPCT規則にもある。

PCT 規則

33.3 国際調査の方向付け

「(b) 国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。」

例えば独立請求項に係る発明が特許性を有さない場合、STFを有するいずれかの従属請求項記載の発明特定要件にて、その独立請求項は減縮補正を行うことが可能である。そしてその補正後の独立請求項はSTFを有することになるため、補正後の独立請求項とその他の従属請求項は発明の単一性の要件を満たし、当該補正内容は「合理的に予測できる範囲」とな

る。たとえ独立クレームにSTFが存在しないとしても、付随する従属請求項が自動的に事後的な単一性が無い、とされることはないのである。(参考：EPO 審決W6／98)

したがって全ての従属請求項は調査対象となる。

EP 審査便覧／B部 調査のためのガイドライン

第III章 3. 調査の主題

「3.7 独立及び従属請求の範囲

文献区分に従い行われる独立請求の範囲(独立クレーム)の調査には、すべての従属請求の範囲(従属クレーム)を含まなければならない。……」

さてこのような調査が行われた後に、EPOでは審査が開始されるのであるが、従属請求項が事後的に発明の単一性を満たさないとして、審査を行わない従属請求項が出てくることはありえる事態である。しかし、日本の実務と異なりEPOでは、独立請求項を従属請求項等の調査が行われた事項にて減縮補正することは、シフト補正の禁止には該当せず(第137規則(4))、許容される実務が採用されている。

上記の理由により、当初の出願において有効にクレームされている従属請求項は、調査されることが前提となっているためである。

EPC 施行規則第137規則 欧州特許出願の補正

「(4) 補正された請求の範囲は、出願時にクレームされていた発明又は単一の一般的発明概念を形成している一群の発明と関連していない未調査の発明に関するものであってはならない。」

従って実質的には、全ての従属請求項が審査対象とされうるのである。

ちなみにさらに付け加えると、第137規則(4)に関しては従属請求項等に記載されていない事項であったとしても、当初明細書等に記載された事項による減縮補正であれば「追加の調査を要することになったとしても、シフト補正禁止規定は適用すべきでない」ことが、審査便覧には明確に記載されている。(参考：EPO 審決T274／03, T915／03)(下線部は筆者が付した。)

EPO 審査便覧 C部 VI, 5. 補正

5.2 補正の許容性

「(ii) 非調査主題に対する変更

補正された請求の範囲が、調査されていなかった主題で

あって(たとえば、明細書のみに記載され、調査部が調査をこの主題にまで及ぼすことを適当と認めなかったため；B-III,3.5参照)、単一の一般的発明概念を構成するように最初からクレーム対象として調査された発明又は一群の発明と組み合わせられていない主題を対象とする場合、そのような補正は許されない。これは特に、このような非調査主題が、今度は単独でクレームされた場合に適用されるが、明細書で最初から開示されていた特徴が、たとえば新規性又は進歩性の欠如など、審査官が提起した拒絶理由を克服するために、最初に提出されていた請求の範囲に追加された場合には適用すべきでない。ただし、この場合には、追加調査(VI, 8.2参照)を要求することができる。」

ところで最近、審査の効率化等の観点から「ワンサーチ主義」が語られることが多い。しかし上記の規定のもとで「ワンサーチ」(最初の調査機関による調査)を行った場合、審査の途中段階にて出願人が合理的な減縮補正などを行った際に必要となる再サーチの責任は、出願人側ではなく不完全な最初の調査(神様ではないのだから完全な調査など不可能ではあるのだが)を行った側に存在することになる。「ワンサーチ主義」とは必ずしも「1回だけの調査」を意味しないことになる。

4. 日本特許法平成15年改正前における審査対象について

念のために平成15年特許法改正前の発明の単一性(あるいは「出願の単一性」)第37条の規定における審査対象について確認してみよう。

改正前の第37条は以下のとおりである。

日本特許法 第37条(平成15年改正前の従来法)

「二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。

一 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明

二 その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明

(改正、平六法律116)

三 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、

器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明

四 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明

五 その他政令で定める関係を有する発明

(改正、昭六二法律27)」

さて先に挙げた、モデルケースは、独立請求項とその従属請求項からなる下記のようなケースである。

【前提条件】

請求項1；A (STFの無い独立請求項)

請求項2；A + B (請求項1に従属)

請求項3；A + B + C or A + C (請求項1及び2に従属)

請求項4；A + D (請求項1に従属)

これら4つの請求項に記載された発明はAという主要部の存在により、請求項1(独立請求項)に記載された発明を特定発明として、その他の従属請求項に記載された発明は「その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明」(第37条第2号)に該当する。したがって改正前の日本法では、EPOのように「先天的」などの新しい概念を導入しなくとも、条文のみから、独立請求項とその従属請求項とは一の願書で特許出願することができ、審査対象とされていたこととなる。

平成15年改正前の日本法では、STFという審査の最終段階の査定時にしか明確に定まらないEP的な単一性の基準を採用しておらず、どちらかといえば主観的な基準である「課題が同一」「主要部が同一」の概念を採用し、出願人の意思を重視した規定振りとなっているからである。

またその他の第3号や第4号の規定振りを見ても、出願人が出願する際に願書を記載する際の指針となるように規定されていることが伺える。

そしてこの相違点こそが、現在のEPOと改正前の日本の運用とが、特許法の規定ぶりが大幅に異なるにも関わらず、結果として同様の運用となっていたことの理由であると思う。

EPOでは査定時にのみ明確に定まる「STF」を重視したために査定時の判断基準は明確になったものの、出願時の単一性の範囲は「先天的」との主観的な要素

を含んだ判断基準を別途採用せざるを得なかった。

一方、日本ではより発明者側の観点からの規定である「出願の単一性」を定めた。そのためEPOのようにわざわざ「先天的」「後天的」との条文に無い概念を審査基準に導入する必要性が無い法制度となっていたのである。

ただし日本従来法の場合、「発明の単一性」の基準は若干主観的な傾向を持ち、明確性には少し欠けることになる。十分な調査や審査が行われる以前の状態で単一性を判断すること、明細書という出願人の主観による記載がされることの多い書類をその判断資料とすることが、その主な原因であろう。また例えば、従来法では「課題が同一」「主要部が同一」の「課題」や「主要部」が新規性や進歩性などの客観的な特許性を有するかどうかは明定されていなかったが、そのことをもって不明確だとする意見もあった。⁽⁵⁾

もっとも出願時はそのようにいづから「主観的基準」であったとしても、審査の過程において新規性や進歩性などの特許性の要件を満たさない発明は、出願人により削除や減縮等の補正が行われる。そのため、特許査定時に残った独立請求項は必ず客観的な特許性を有する。するとその独立請求項に従属する請求項も、特許性を有する発明と主要部が同一であるために、結局改正前の日本法においても、EPOとほぼ同等の発明の単一性の要件を満たすことになっていたのである。

5. 平成15年改正について

これまで一般的には、平成15年の特許法部分改正による特許法第37条(発明の単一性)の規定の改正は、国際調和を目的とした単なる規定振りの改正にすぎず、実務的には影響が小さいものであると認識されていた。平成15年の改正前までの規定であっても、昭和62年改正以降は基本的には国際的調和は果たされていたのであり、規定振りを単に変更したからといって実質的に大きな変更にはなりえないはずだったからである。

しかし、日本特許法は平成15年改正において、第37条の「単一性」を規定する文言を大幅に変更している。そして例えば審査基準においても「出願の単一性」から「発明の単一性」へと、その章のタイトルさえ変更しているのである。⁽⁶⁾

平成15年改正により「発明の単一性」そのものの解

釈も、大きく変更するべきであったと考えることができるのではないだろうか。

改正後の第37条の規定を以下に記す。

日本特許法第37条(現行法)

「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」

改正後は、主観的要素の強い改正前の第1号及び第2号が削除されている。そしてその代わりに「経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明」との定義が導入された。その省令により定められた規定は以下のとおりである。

日本特許法施行規則第25条の8(現行法)

「特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3(省略)

そしてここではEPOと同じく「発明の特別な技術的特徴」が重視されており、「先行技術に対する貢献」という客観的な基準が単一性の必須要件とされている。

平成15年改正により第37条は、従来の主観的ともなりうる出願時の基準を重視する単一性の判断規定(「出願の単一性」)から、査定時の状態を重視したより客観的な基準を重視する判断規定(「発明の単一性」)へと変更された、とも考えることができるのである。

6. 最後に

特許法第37条の規定は、審査官の裁量の範囲が広く、たとえ緩く適用されたとしても出願人からは不服がでるはずもなく、日本においてはあまり深く検討されてこなかった条項である。

しかし、審査の途中段階にて狭く判断された場合はともかく、査定・審決段階にて単一性の範囲を狭く判断された場合には、出願人は拒絶査定不服審判を提起し、さらには知財高裁等にて争うこともでき、すべて

の37条の判断が審査官の裁量の範囲内であると到底いえない。

さらに今までは、審査の途中段階において発明の単一性違反が存在していたとしても、査定時に解消されてさえいれば、なんら問題にはならなかった。しかし、平成18年改正により、いわゆる「シフト補正禁止」(第17条の2第4項)の規定が導入されたことにより、事情は大きく変わってきている。

審査の途中段階にて単一性(第37条)違反があった場合にも、第17条の2第4項の規定を経由して第37条違反が拒絶理由、補正却下理由の原因となる懸念が出てきたのである。

つまり現在では、審査の途中段階での「発明の単一性」に関しても、深く論議すべき問題になっているのである。

残念ながら現在の日本の審査方針は、国際調和の観点からは非常に疑問が多い手法を採用しているように思う。今後、発明の単一性規定に対してさらなる議論が行われることを期待したい。

謝辞

本稿は本誌5月号掲載の拙稿「新規性を否定された請求項を『減縮補正』することが特許法上禁止されているか否かについての考察」⁽⁷⁾に対する8月号の保科敏夫先生の反対論文⁽⁸⁾中の「なぜ第37条の射程範囲を査定時に限定するのか。(条文上の)根拠が無い。」とのご指摘に対し、少しでも応えることを目的に作成し始めたものである。⁽⁹⁾筆者の力量不足から、5月号の論旨とは若干異なってきているが、半年間の思索ゆえの変化であると、お許し願いたい。

保科先生、編集部各位には保科論文を拝読させていただいたことを、そして反論の機会を与えていただけたことを深く感謝する。

また最後に、あくまでも本稿の内容は筆者の個人的見解による意見であり、筆者の属する団体等の意見を代表するものでないことを申し添える。

参考文献等

- ・審査基準(現行) 第I部第2章 発明の単一性の要件(2007年3月公表)
- ・審査基準(従来法) 第I部第2章 出願の単一性の要件(平成12年12月公表,平成15年12月31日以前の出願に適用分)

- ・AIPPI・JAPAN 編「外国工業所有権法令集」
「欧州特許条約(2007年12月施行)」2008年3月発行
「欧州特許条約施行規則(2007年12月施行)」2008年11月発行(なお2010年4月から施行規則の改正法が施行される)
- ・EPO 編/AIPPI・JAPAN 訳「欧州特許庁審査便覧」2007年12月版(引用部分については、2009年4月版と同じである)(なお2010年4月からの改訂案が公表されている)
- ・欧州特許庁審判部編, 欧州特許審決研究会訳「欧州特許庁審決の動向 第5版対応」2009年7月, 発明協会発行
- ・JIPA 国際第2委員会第1小委員会「欧州特許条約における発明の単一性」知財管理, vol.59, No.7, 2009年 p. 817 - 824

注

- (1) ちなみに現行の審査基準においては、審査範囲が狭くなりすぎる弊害を避けるために「例外規定」が頻繁に用いられている。しかし、法解釈において条文に規定の無い「例外規定」を用いることは「立法行為」を行っていることとなりかねないため、もっと慎重に適用すべきであると思われる。
- (2) 後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント, vol.58, No.7, 2005年 p.76 - 91
- (3) ちなみに、USについては実質的には「複数従属項」が許されていないため「直列的従属請求項」の存在自体が稀である。したがって上記のような事例を検討することは非現実的であろう。しかし、日欧の「STFが無い」基準よりも、USにて「genericクレーム」と認定される基準の方がハードルは高い。通常は請求項1(A)の新規性や進歩性が単に否定されただけでは、選択指令が発せられることなく、請求項2の(A+B)と同時に(A+C)や(A+D)が審査対象とされる。
- (4) この請求項1に特別な技術的特徴が無い場合に、特許庁がどのような運用を行うかについて、真正面から答えた資料は少ないが、例えばカナダでは下記の運用が行われていることを、現職の審査官の方が報告されている。(ちなみにカナダはEPや日本とほぼ同様の単一性の規定を有している。)
小出 直也「カナダの特許制度と運用」特技懇, No.255, 2009年11月 p.60 - 71
「11. 単一性 ~出願人は、どの発明を審査してほしいか選択することができる~」

「例3

請求項1 化合物A

請求項2 A+Bからなる組成物

請求項3 A+B+Cからなる組成物

請求項4 A+Dからなる組成物

このようなケースで請求項1が新規でないことがわかった時、我が国では請求項1～3を審査の対象とし、サーチを行う。請求項4については単一性違反が通知される。

カナダでは、請求項1が新規でないことがわかった時、請求項2以下のサーチを行わず、単一性欠如の拒絶理由が通知される。(但し、審査官が請求項2,3についてもサーチを行い、審査の対象とすることは妨げられていない。)出願人は、特別な技術的特徴を含む2つの発明群(請求項2,3と請求項4)のうちから好きなほうを選択し、残りを削除(分割出願は可能)することが求められる。出願人が請求項4を選択する可能性があるため、審査官は通常請求項2,3のサーチを行わないとのことである。」(p.66右欄～p.67左欄)

(5)産業構造審議会知的財産政策部会 第3回特許制度小委員会 配布資料「資料6 一の願書で出願すること

ができる発明の範囲を定める『出願の単一性』要件の見直し」平成14年11月15日(特許庁HP)

(6)「出願の単一性」と「発明の単一性」は通説的にはその歴史的事情もあり、特許法解釈上は同義だとされている。しかし国語的、辞書的な意味では、語句の有するニュアンスは明らかに異なる。

(7)拙稿「新規性を否定された請求項を『減縮補正』することが特許法上禁止されているか否かについての考察」
パテント, vol.62, No.6, 2009年5月 p.4-10

(8)保科俊夫「いわゆる『シフト補正の禁止』について考える」
パテント, vol.62, No.9, 2009年8月 p.59-63。この論文にて保科先生は「STFに客観的な新しさは不要であるという考え方を提案されておられる。この解釈を用いた場合には、平成15年改正前後における日本特許法の連続性を重視する結果となろう。

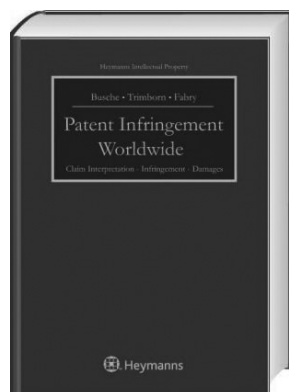
(9)拙稿「いわゆる『シフト補正』について」
パテント, vol.62, No.9, 2009年8月 p.64-67

以上

(原稿受領 2009. 8. 19)

(2010. 2. 25 注釈の追加)

書籍紹介



[Patent Infringement Worldwide
Claim Interpretation - Infringement
- Damages]

Carl Heymanns 2010年
Jan Busche, Michael Trimborn,
Bernd Fabry (編著)
XL, 644 P
ISBN 978-3-452-26729-0
138.00 ユーロ

本書は、2009年6月の時点での世界各国における特許侵害事件における諸問題、すなわちクレーム解釈、侵害論及び損害論を概観したものである。対象国は、米国、ヨーロッパ諸国、中国のみならず、中南米やアジア・オセアニアも含み、近年注目されているインドやブラジルも取り上げられている。

画期的な点としては、各国の実務家及び研究者が共通の具体的設問(全39問)に対して解説を行っていることが挙げられる。例えば、「特許クレーム解釈」の章では、クレームの文言解釈における「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」、「用途限定」等、均等論における「数値範囲の限定」、「手続禁反言」等の問題、「侵害論」の章では間接侵害の問題、「損害論」の章では法制度、過失責任及び損害額の計算における問題が解説されている。

なお、編著者であるBusche氏、Trimborn氏及びFabry氏はドイツを拠点としており、本書は主にヨーロッパ圏の読者を対象としたものと思われる。しかしながら、国際的な特許侵害事件においては、複数国の法制度を短時間に並行して検討する必要に迫られることが多く、日本の読者においても本書の意義は極めて高いと思われる。

(広報センターパテント編集部 中村恵子)