

# 特許法第 37 条の規定様式の国際調和について

会員 加藤 慎治

## 目 次

1. はじめに
2. 改正前の特許法第 37 条及び特許法施行令第 2 条
3. 従来の問題
4. 特許法第 37 条の改正の趣旨
5. 改正後の特許法第 37 条及び特許法施行規則第 25 条の 8
6. 改正後の特許法第 37 条及び施行規則第 25 条の 8 の解説
7. 具体的な判断方法
8. 審査の進め方での留意点
9. まとめ

.....

## 1. はじめに

発明の単一性は、複数の発明を一つの願書で出願できるか否かを定める。発明の単一性は、強い権利を取得するための観点、特許取得に必要な費用・労力についての観点及び外国特許を如何に戦略的に取得するかの観点から、特許業務に携わる者にとって極めて重要な関心事である。

特許法第 37 条は発明の単一性についての規定である。特許法第 37 条は、平成 15 年 5 月 16 日に成立した特許法等の一部を改正する法律により改正された。改正された特許法 37 条は平成 16 年 1 月 1 日以降の出願に適用される。また、特許庁は改正された特許法 37 条にしたがって「発明の単一性の要件」について審査基準を改訂した。以下、これらの概要について述べる。

## 2. 改正前の特許法第 37 条及び特許法施行令第 2 条

改正前の特許法第 37 条及び特許法施行令第 2 条は、以下の通りである。

### 改正前の特許法第 37 条

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。

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. その他政令で定める関係を有する発明

### 改正前の特許法施行令第 2 条

特許法第 37 条第 5 号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第 1 号又は第 2 号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第 3 号又は第 4 号に規定する関係を有する発明とする。

## 3. 従来の問題

これらによれば、まず、一の請求項に記載される発明を特定発明とし、他の請求項に記載される発明を関連発明とし、特定発明と関連発明とが上記 1 号から 5 号に定める 5 つの種類の何れかを満たすか否かが判断されていた。このため以下の問題が指摘されていた。

(1) 特定発明と関連発明を一對一の関係で判断していたので、全請求項に共通する関係がなくとも、発明の単一性が満たされていた。例えば、A は周知の特定事項、B、C 及び D は新規で互いに関連性のない特定事項とするとき、A+B、A+C 及び A+D という複数の発明は、いずれを特定発明としても発明の単一性の

\*平成 15 年度特許委員会委員

要件を満たさない。ところが、A+B+C+D なる請求項を加え、この請求項に記載された発明を特定発明とすると、各請求項に記載された発明は旧第37条第2号を満足し、発明の単一性の要件を満足することになる。

これは国際的な基準よりも広範な複数の発明を一出願で出願できることを意味するから、日本の出願人にとっては有利ではあった。しかし、国内基準が国際的基準と異なるので、結局、外国での手続きにおいて分割出願などをしなければならない等の煩雑さを招いていた。また、上述の A+B+C+D なる請求項を作成するか否かにより単一性の要件が満足されるか否かが変わるということは、あまりにもテクニカルに過ぎると思われる。

(2) 総ての請求項を順番に特定発明とし「発明の単一性の要件」を判断していた。例えば、旧審査基準は、「特定発明に相当する請求項は、出願人にとって最も有利に働くように、換言すれば、出願の単一性が最も広く認められるように認定される。」と規定していた。このため、単一性について審査すべき対象となる組み合わせが極めて多くなり、審査の負担が大きくなっていった。

(3) 例えば、1号に規定する「解決しようとする課題」について、旧審査基準は「解決しようとする課題とは、出願時まで未解決であった、発明が解決しようとする技術上の課題である。」と規定していた。しかしながら、発明の単一性の有無を判断するにあたり、先行技術の位置づけが不明瞭であったため、解決しようとする課題を大きく捉えることにより、国際基準では単一性が到底認められないと思われる広い範囲に及ぶ複数の発明を含む出願がなされる場合があった。

(4) 一つの請求項内に複数の選択肢があり、それらが発明の単一性の要件を満たさない場合、これを第37条違反であるとする規定が存在していなかった。

#### 4. 特許法第 37 条の改正の趣旨

特許法第 37 条は、これらの問題点を解決するために改正された。特許法第 37 条の改正の目的は、「発明の単一性の要件を国際的に調和させることにより、国際的な権利取得の円滑化及び判断に要する負担の軽減を図る。」とされている。

また、改正の基本方針は、「特許協力条約 (PCT) の発明の単一性の要件の規定様式との調和を図る。」と

されている。より具体的には、以下の方針が示されている。

(1) 全請求項に共通する関係の有無により「発明の単一性」の有無を判断するように規定する。

(2) 「共通する関係」とは、先行技術を超える程度の技術的特徴が含まれる場合に限られることを規定する。

(3) 一つの請求項内に複数の選択肢があり、「共通する関係」を有さないものが存在する場合には、「発明の単一性の要件」を満たさないことを規定する。

(4) これらの具体的事項は省令で規定する。

### 5. 改正後の特許法第 37 条及び特許法施行規則第 25 条の 8

#### 特許法第 37 条

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することができる。

#### 特許法施行規則第 25 条の 8

特許法第 37 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特徴をいう。

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 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

#### (参考) PCT 第 13 規則

13.1 国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念 (a single general inventive concept) を形成するように連関 (link) している一群の発明についてのみ行う。

特許法第 37 条及び特許法施行規則第 25 条の 8 はこの規定との調和を図っている。

### 6. 改正後の特許法第 37 条及び施行規則第 25 条の 8 の解説

改正後の特許法第 37 条は、「二以上の発明が、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ならば、

これらの発明は一出願中に含めることができる。」旨を規定している。

また、施行規則第 25 条の 8 は、以下の旨を規定している。

特許法第 37 条に規定される「技術的關係」は、「二以上の発明が単一の一般的発明概念を形成するように関連している」技術的關係である。

その「単一の一般的発明概念を形成するように関連している」關係は、「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」ことにより形成される。

その「特別な技術的特徴」は、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」である。

審査基準では、技術的特徴が「特別」であるためには、その「技術的特徴」によって発明の「先行技術に対する貢献」がもたらされるものでなければならないと解説している。更に、「先行技術に対する貢献」とは、先行技術との対比において発明が有する技術的意義であると説明されている。先行技術とは特許法第 29 条第 1 項各号に該当する発明を意味する。

以上を要約すれば、「発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴（先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴）を有しているか否かで判断される。」ことになる。

## 7. 具体的な判断方法

審査基準では、具体的な判断方法が以下のように説明されている。

(1) 明細書、特許請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、それぞれの発明の「特別な技術的特徴」を把握する。

(2) これらの「特別な技術的特徴」が同一の又は対応するものであるかどうかを判断する。

実際には、この特別な技術的特徴の把握を如何に行うかが問題となろう。以下、審査基準に例示されている基本的な判断類型のうち、注目すべきと思われる例について簡単に触れる。

① 二以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有している場合として、以下の例が挙げられている。

請求項 1：光源からの照明光を一部遮光する方法。

請求項 2：光源と照明光を一部遮光する遮光部を備えた照明装置。

この場合、「照明光を一部遮光する点」が先行技術に対する貢献をもたらすから、請求項 1 及び 2 は、同一の特別な技術的特徴を有するとされている。即ち、特別な技術的特徴は発明特定事項そのものである必要はなく、発明特定事項のうち発明を技術的に特定する事項に基づいて把握される概念である。従って、このように、カテゴリーが異なる発明間でも同一の特別な技術的特徴を有する場合がある。

② 二以上の発明が対応する特別な技術的特徴を有している場合として、以下の例が挙げられている。特別な技術的特徴が「対応する」とは、先行技術との対比において、発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は相補的に関連している場合である。

請求項 1：窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミックス

請求項 2：窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミックス

この場合、請求項 1、2 の技術的特徴は、それぞれ、炭化チタン、窒化チタンであり、両者は窒化ケイ素からなるセラミックスに導電性を付与する点で、先行技術との対比において、発明が有する技術上の意義が共通している。従って、これらの技術的特徴は対応したものである。

③ 二以上の発明が特定の關係にあつて発明の単一性を満たす場合として、以下の場合が挙げられている。

- ・「生産方法又は生産装置等」が「物」の生産に適している場合
- ・「物を使用する方法」が「物」の使用に適している場合
- ・「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴が「物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用している場合
- ・「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」が「物」の取り扱いに適している場合
- ・「方法の実施に直接使用する装置等」が「方法」の実施に直接使用することに適している場合

これらは、改正前特許法第 37 条第 3 号及び第 4 号に実質的に対応するものと言える。

## 8. 審査の進め方での留意点

審査の進め方での留意点として特筆すべき点は、以下のとおりである。

(1) 請求の範囲の最初に記載されている発明との関係で発明の単一性を判断する。

(2) 他の請求項のすべての発明特定事項を含む同一カテゴリの請求項(所謂、独立クレームか従属クレームかを問わない。)が、直列的な従属関係を形成している範囲では、まとめて先行技術調査及び審査をするのが合理的であるから、発明の単一性を問題とせず審査を行う。

(3) 一の独立形式請求項の従属系列が分岐している場合において、当初、分岐点の請求項に係る発明の特別な技術的特徴とされたものが、先行技術に対する貢献をもたらさないことが明らかになった場合でも、最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲では発明の単一性を問題とせずに審査を行う。

例) 請求項1 特殊構造を有するセンサ

請求項2 請求項1のセンサは光センサ

請求項3 請求項1のセンサは角度調整手段を備える。

この場合、当初請求項1の特別な技術的特徴とされ

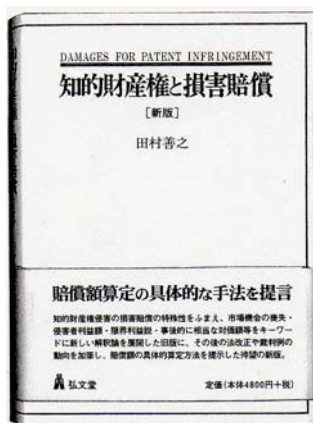
た「特殊構造を備えるセンサ」の先行技術に対する貢献が否定されたような場合であっても、最初の直列的な従属関係を形成している請求項1及び請求項2はまとめて審査されることになる。

## 9. まとめ

このように、発明の単一性の要件は国際的に調和を図るべく変更された。この結果、改正前では単一性の要件を満たすとされた発明群が改正後には単一性の要件を満たさないと判断される場合、或いはその逆の場合も生じ得る。従って、出願人サイドとしては、審査基準の事例などを十分に参考にして請求項を作成することが必要となる。なお、USPTOでも単一性の要件について見直し中とのことであるため、日本の係る改正についてAIPLAの会議にて報告を行ったところ、米国特許弁護士及びUSPTOの担当官は、「日本では非常に広い範囲で単一性が認められるものだ。」と驚いていた。「広さ」という点においては改正前とさほど異なるとは考えられないが、日本特許の出願人及び代理人は、改正された特許法第37条の優れた点を有効に活用し、より強い特許を効率的に取得するように心がける必要がある。

(原稿受領 2004. 3. 21)

## 書籍紹介



『知的財産権と損害賠償』  
 田村善之 著  
 弘文堂 発行  
 判 350頁 5,040円(税込)

知的財産権と損害賠償に関する新しい理論を打ち立てた1993年出版(初版)の改訂版。特許権を中心に、知的財産権と損害賠償の関係を検討した初版では、日本法、ドイツ法、アメリカ法の比較の下、先進的提言を行っていた。

例えば、現特許法102条1項の侵害者利益額の解釈について、裁判例は「純利益」としていたが、利益の額は「粗利益」とするいわゆる「限界利益説」を提唱していた。

さらに、同条2項のライセンス料相当額の算定が、事前に将来の利益を予測しつつ締結される実際のライセンス契約の相場に基づいて算定していたのに対して、すでに侵害行為によって現実に取得された利益を斟酌して事後的に相当な対価を算定すべきと説く等々である。

本書は、初版後の動向の紹介論文を追加している。初版の提言は、特許法102条1項の新設、裁判例における「限界利益」説の採用、特許法102条3項の改正等となって実現されたことを述べ、法改正や裁判例の新たな動向についても加筆されている。

本書は、知的財産権と損害賠償を研究する者のみならず、実務者にとっても必読の書というべきであろう。

(パテント編集委員 佐藤 富徳)