

# 「発明の単一性」再考

～シフト補正にかかる「例外的取り扱い」の法的妥当性に関して～

会員 諫山 太郎

## 目次

1. はじめに
2. 特別な技術的特徴の有無と単一性欠如
3. 「発明の単一性」に関する国際実務
4. 国際実務と相違が生じる原因
5. 「一般的発明概念」の単一性
6. 「一対一対比型」と「共通項抽出型」
7. おわりに

### 1. はじめに

はじめに、「発明の単一性の要件」に関する審査基準によれば、特許請求の範囲に最初に記載された発明に「特別な技術的特徴」(STF: Special Technical Feature)がない場合、他の発明と比較するまでもなく単一性欠如となることが示されている<sup>(1)</sup>。そして、その場合、この最初に記載された独立クレームに直列的に従属する従属クレームに関しては、「例外的に」単一性の要件について問うことなく、他の要件(特許要件など)について判断することとされている<sup>(2)</sup>。このような単一性要件の審査における「例外的な取り扱い」は、できるだけ広い権利範囲を得ようとして請求項1の新規性欠如を指摘される可能性が高い出願人の立場からは、歓迎すべきものである。しかしながら、たとえ結論として妥当であるとしても、その法的根拠が不明確であるため、「例外的な取り扱い」を受けられなかった場合に、法的救済手段がないのではないかという問題点が指摘されている<sup>(3)</sup>。

同様の疑問は、いわゆる「シフト補正」(特許法第17条の2第4項)に関する審査基準についても生じる。下図(図1)のように、補正前の特許請求の範囲に最初(独立クレーム)に記載された発明に「特別な技術的特徴」がない場合、いかなる発明を補正後の特許請求の範囲に記載しようとも単一性を満たさないで、特許法第17条の2第4項不備となることが示されている。そして、その場合は、「例外的に」特許性の判断が示された補正前の発明のうち、特別な技術的特徴が見出された最初の発明から減縮補正する場合に限り、特許法第17条の2第4項の要件を問うことなく、他要件(特許要件など)について判断することとされて

いる<sup>(4)</sup>。

「発明の単一性の要件」および「シフト補正」の両審査基準において、「例外的に」単一性欠如とせずに審査する取り扱いが誤って受けられなかった場合に出願人を法的に救済できるように、さまざまな提案がなされている<sup>(5)</sup>。例えば、例外的取り扱いを含め特許法上妥当な単一性の範囲を定めるために、「先行技術に対する貢献」を出願人の主観とする説や、査定時基準とする説、そもそも抜本的な規則改正や法改正が必要とする説などが提唱されている<sup>(3)</sup>。

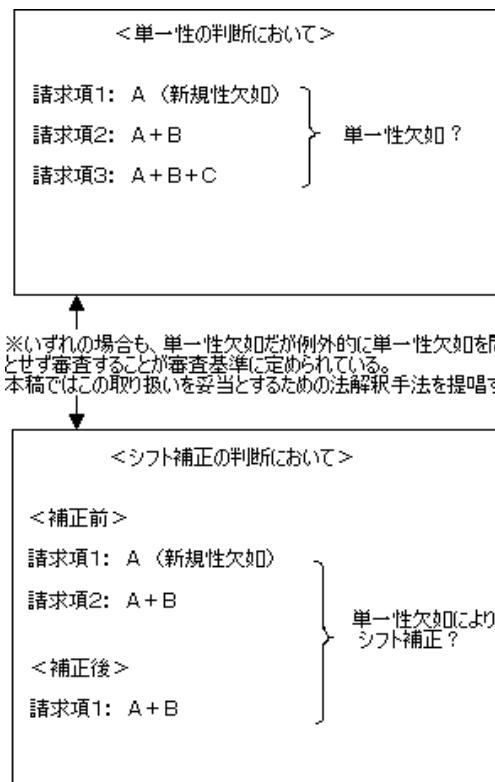


図1. 両審査基準の例外的取り扱い

近年、新規事項追加の審査基準改訂の契機となった「ソルダーレジスト」大合議判決で判示されたように、審査基準は、特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であり、審査基準において「例外」と記載されたものが特許法自体の例外を定める趣旨ではないことが確認されている<sup>(6)</sup>。

したがって、「発明の単一性の要件」および「シフト補正」の両審査基準の例外的取り扱いについても法的根拠を求めるため、本項では、「発明の単一性」の解釈手法を提唱する。

## 2. 特別な技術的特徴の有無と単一性欠如

上述のように、「発明の単一性の要件」および「シフト補正」の両審査基準は、一の発明に「特別な技術的特徴」がない場合、他の発明と比べるまでもなく、発明の単一性の要件を満たさない、としている。

この見解は、一見妥当なように思えるので、実際、通説とされているようである。

しかしながら、慎重に考えてみると、そもそも一方の発明に、比較対象とすべき「特別な技術的特徴」がないにも拘わらず、必然的に単一性欠如とすることは妥当か、という素朴な疑問が生じる。すなわち、両発明の対比の前提となる「特別な技術的特徴」が無いにも拘わらず、単一性の問題として踏み込んでよいものであろうか。それは新規性や進歩性など特許要件の問題ではなからうか。

単一性の要件は、審査の便宜的・手続的要件であって<sup>(2)</sup>、特許要件のような実体的要件ではない<sup>(7)</sup>。にも拘わらず、一の発明に「先行技術に対する貢献」があることを要する「特別な技術的特徴」の有無の判断は、新規性の判断と同様に、実質的には特許要件の実体的判断である。

そうすると、一の発明に「特別な技術的特徴」がないことを理由に、他の発明と比べるまでもなく必然的に単一性欠如とする考え方は、手続的要件である単一性の要件を、実体的要件として扱うものであり、法的に誤ってはいないだろうか。

そうではなく、正しくは、一の発明に「特別な技術的特徴」がない場合は、新規性がないのであって、発明の単一性の問題ではない、と考えるべきではないだろうか<sup>(8)</sup>。

次項に示すように、国際実務上は、独立クレームに「特別な技術的特徴」がない場合、そのことのみをもって単一性欠如とはしていない。しかも、重要なことに、その際、「例外的な取り扱い」を持ち出していない。

## 3. 「発明の単一性」に関する国際実務

日本国特許法 37 条は、国際調和の観点から平成 15 年に改正され、これに伴い、特許法施行規則第 25 条の 8 も、PCT 規則第 13 規則に倣って規定された。そのため、以下の通り、規則レベルでは、両者の規定振りに変わりはない。

### PCT 規則第 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（「発明の単一性の要件」）。

13.2 一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの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を含む技術的な関係があるときに限り、13.1 に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。

13.3 一群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かの判断は、これらの発明が別個の請求の範囲に記載されているか単一の請求の範囲に択一的な形式によって記載されているかを考慮することなく行う。』

しかしながら、ガイドラインレベルでは、日本特許庁の審査基準と大きく異なっている。すなわち、PCT 運用ガイドラインには、「発明の単一性」に関して以下のことが記載されている。

< PCT 実施細則 206 号 附属書 B 第 1 部 (c) > (特許庁仮訳、下線は筆者による)

『10.07 独立クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たす場合、この独立クレームに従属するクレームに関しては、単一性欠如の問題は生じない。特に、従属クレーム自身がさらに発明を含んでも問題にはならない。(中略) さらに、サブコンビネーション・クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たしており、コンビネーション・クレーム

がサブコンビネーション・クレームのすべての特徴を含んでいる場合のコンビネーション／サブコンビネーションの状況に関する場合にも問題は生じない。

10.08 しかし、独立クレームが先行技術を回避しない場合、当該クレームに従属するすべてのクレーム間には依然として、発明的連関が存在するか否の問題を慎重に検討する必要がある。連関が残っていない場合、単一性の欠如が事後的に（すなわち、先行技術の評価後に初めて生ずる）提起されることがある。同様な考察が、属／種又はコンビネーション／サブコンビネーションの状況の場合にも適用される。発明の単一性が存在するか否かを判断する方法は、国際調査の開始前においても適用されることを意図している。先行技術の調査を行った場合には、クレームが先行技術を回避しているという仮定に基づく発明の単一性に関する最初の判断は、先行技術の調査の結果に基づいて再検討してもよい。』

下線部に示したように、独立クレームに「特別な技術的特徴」がない場合は、自動的に単一性欠如とすることなく、従属クレーム間で技術的関係の有無を問うことが示されている。日本の審査基準のように、原則として単一性欠如だが、「例外的に」認める、というような原則と例外にたった考え方をしていない。単一性の有無は、独立クレームに「特別な技術的特徴」がないことでは直ちに決まらず、従属クレーム同士の関係で決まる。

同様のことが、欧州特許庁(EPO)のガイドラインでも詳細に規定されている。なお、欧州においても、規則レベル(EPC82条および規則31(1))において、PCT・日本と同様の規定振りであることに留意されたい。

< EPO ガイドラインC巻Ⅲ章 > (筆者訳、下線は筆者による)

#### 『7.6 事前または事後の単一性の欠如

単一性の欠如は、事前に（すなわち、クレームについて従来技術との関係を考慮する前に）証明できる場合もあるし、事後に（すなわち、従来技術を考慮した後）初めて見つけることのできる場合もある。例えば、後者の場合とは、第54条第2項で定義する従来技術に属する文献によって、独立クレームの新規性または進歩性の欠如が示された結果、発明概念（inventive concept）が共通しない複数の従属クレームが残った

場合である（以下のⅢ 7.8参照）。

#### 7.7 審査官の手順

単一性の欠如は、事前の場合と同様、事後に生じることもあるが、単一性の欠如は、後の手続で取消の根拠とはならないことに留意すべきである。それゆえ、単一性の不備が明確であり補正を要求すべき明確な事例であっても、狭義の、文言上の、または、学術的解釈に基づいて、単一性の欠如を指摘あるいは主張すべきではない。これは、特に、単一性欠如の可能性があっても、更なるサーチを必要としない場合に当てはまる。サーチレポートにより明らかになった従来技術との関係で、発明間の相互依存度を、広義に、実務的に考慮すべきである。独立クレームのもつ各クレームに共通な主題が周知の場合であって、残された主題にクレーム全体で共通する新規で統一的な概念もない場合は、単一性の欠如が明らかになる。これとは反対に、残りのクレームに新規で創作的な共通する概念や原理がある場合は、単一性欠如の不備はない。この両極端の間で、いずれに決定するかに当たっては、厳格なルールを適用してはならず、いずれか疑わしい場合は出願人に利益を与えることを考慮する。（以下略）

#### 7.8 従属クレーム

従属クレームと従属先のクレームとの間には、事前の単一性の欠如はない。その理由は、共通する一般的概念は、独立クレームの主題であり、従属クレームもその主題を含むからである。（中略）

しかしながら、独立クレームの特許性がないことが明らかになった場合、この独立クレームに従属する全ての従属クレーム間で、依然として発明的連関があるか否かを慎重に検討する必要がある（Ⅲ、7.6参照、事後の単一性の欠陥）。この特許性のない独立クレームに従属している一方の従属クレームと他方の従属クレームの「特別な技術的特徴」は、同一または対応していないことがあるからである。』

このように、EPOガイドラインでも、PCTガイドラインと同様に、独立クレームに「特別な技術的特徴」がない場合、そのことをもって単一性欠如とすることはなく（原則も例外もなく）、独立クレーム以外の残りの従属クレーム同士で、「一般的発明概念」を形成しているか、すなわち先行技術に対する共通の貢献があるかを問うことが明記されている。言い換えれば、出願当初から従属クレームが1つのみの場合は、たとえ独

立クレームに新規性がない場合であっても、単一性の問題は一切生じない。また、直列的な従属関係を形成していなくとも、残りの従属クレームにおいて技術的貢献が共通していれば、単一性は認められる。

以上の点で、日本の審査基準と、海外のガイドラインは、大きく異なっている。

ではなぜ、規則レベルでは、日本と海外の規定振りに変わりはないにも拘わらず、ガイドライン（審査基準）レベルにおいては、大きな差異が生まれたのだろうか。

具体的には、海外の実務では、なぜ「例外的な取り扱い」をしなくても、当然のように、従属クレーム間の共通性で単一性を判断するという考えに至るのだろうか。一方の日本実務では、なぜ、独立クレームに新規性がなければ原則として単一性欠如とする考えに至るのであろうか。

以下に詳述するが、最大の原因の一つは、日本実務上、「発明」の定義について、客観的な新規さが問われることなく、単一性の場面でも同じ考え方が踏襲されている点である。そして、そこから派生した要因として、旧特許法第37条に基づいて行われていた「一対一対比型」の判断手法が、国際調和を趣旨とした37条改正後でも持ち込まれた結果、本来の「共通項抽出型」の判断手法と乖離したためと考える<sup>9)</sup>。

#### 4. 国際実務と相違が生じる原因

上述のように、国際的には、独立クレームに「特別な技術的特徴」がない場合、ただちに発明の単一性の欠如とすることなく、原則も例外もなく、残る従属クレーム間で単一性を問う、という立場を採っている。その立場に相違が現れる最大の要因は、単一性の判断の前提となる「発明」の捉え方（主観説と客観説）の違いにあるように思う。

ここで、「発明の定義」の創作の新しさ（新性）について、『特許法概説（第10版）』（吉藤幸潮・著 有斐閣）では、「客観説と主観説」を以下のように解説している（pp.64～65）。

『客観説と主観説 創作の新性は、発明の成立要件であり、発明の新規性は発明の特許要件であるが、両者は判断する時点を異にするだけにすぎないと解するのが客観説である。すなわち、創作時において即時出願すれば新規性があるとされる場合の技術的思想は、創作としての新性があるとするものである。これ

に対し、主観的に新しければ足りる、すなわち、創作者において自ら創作したと認識すれば足りると解する説が主観説である。』

なお、この『特許法概説』では、『創作の新しさ（新性）と、いわゆる発明の新規性との関係をどのようにみるかについては、客観説と主観説があるが、実務上特に差異が生ずるわけではない。』としている。その理由として、『客観説によれば、出願発明につき特許を受けることができるかどうかを判断するときは、一々創作であるかどうか、すなわち創作の新性の有無を調査し判断する必要があるように考えられるが、その必要はなく、実務上は、発明の新規性の有無の問題として処理すれば足りる。すなわち、新規性があれば創作の新性は問題ではなく、新規性がなければ創作時に新性はあったが、出願時までには新しさ（新規性）を失ったものとして推定し（この推定は必ずしも不当ではない）、新規性がないことを理由として出願発明を拒絶すれば足りるからである。』一と解説している。

このように、日本の実務では、新規性で発明の新しさを判断すればよいので、「発明」要件としての新しさは意識されてこなかった。

「新規性のない発明」という言い回しに違和感を覚える方はどのくらいいるだろうか。「発明」という本来の字義からすれば、「新規性のない発明」という言い回しは、「丸い矩形」や「白い黒猫」と同じくらい、矛盾した用法である。法上においても、「発明」とは技術の高度な創作であるので（特許法2条3項）、当然、従来のもので対比した新しさがなければならぬ筈である。

この定義からすれば、独立クレームに新規性がない場合、その独立クレームには「発明」が記載されているのではなく、「従来技術に属する概念」が記載されているに過ぎないことになる。それは、従属クレームからみれば、発明のプレアンブル（従来技術に属する前置き部分）を独立クレームとして記載しているに過ぎない。

だからこそ、独立クレームに新規性がない場合、すなわち「発明」が記載されていない場合に、当然のように、「請求の範囲に最初に記載された発明」を従属クレームにおいて見出そうとする考え方に、自然と導かれるのではないだろうか。そうして、従属クレームの発明間で技術的貢献が共通していれば、発明の単一性が満たされるという考え方に至るようである。

## 5. 「一般的発明概念」の単一性

このように、特許法に定義された本来の意味で「発明」を捉えれば、独立クレームに新規性がない場合でも単一性欠如としない取り扱いを、「例外」にする必要はなくなる。

ここで、特許法上の「発明」の定義によって本稿を結論付けて終えることは、多少拙速であると考え、「一般的発明概念」についても考察してみたいと思う。なぜなら、PCT では、一出願一発明の原則を採用しているが「一発明」を定義しておらず、「発明」の定義は、PCT 加盟国の裁量に委ねられているからである<sup>(10)</sup>。

「発明」の定義を各国の裁量とするのは、沿革上、PCT 加盟国には、「一出願一発明」を採用する国や、「多項制」を採用する国などがあり、統一した定義規定をおくことができなかつたためである。その一方で、「発明」の定義規定をおくことはできないとしても、一出願に含めることができる発明の範囲を定めなければ、一出願一発明の原則を運用することができない、という問題が生じた。そこで、PCT 規則 13 (発明の単一性) に、「一出願」に含めることができる「一発明」の範囲を、「単一の一般的発明概念」(single general inventive concept) として定義した。

したがって、クレーム毎に「発明」があり一出願に複数の「発明」があると考える「多項制」を採用する国にとっては、「一出願」に「一般的発明概念」が「単一」である状態とは、複数のクレームにわたって一般化された「発明概念」が一つ存在している状態といえる<sup>(11)</sup>。

このように、単一性の判断は、「一般的発明概念」が単一か否かで判断する。そして、前項からの繰り返しになるが、「発明概念」(inventive concept) とは、「進歩性」(inventive step) と同様に、その字義からすれば、創作性 (inventiveness) がなくてはならない。なお、この「発明概念」に客観的な新規さを要件とすることは、欧州の拡大審判部の審決 (G0001/89) においても確認されている<sup>(12)</sup>。

ここで、「一般的発明概念」は、どのように把握すべきものなのか、喩えを挙げたい。上述のように、EPO ガイドラインでは、クレーム間で共通する主題 (技術的特徴) を抽出することにより「一般的発明概念」を把握している。例えるなら、それは、複数の数字について最大公約数を求めることに類似している。ここで、約数は、技術事項を表しており、数字は、約数 (技術事項) の組み合わせからなるクレーム記載事項、と

考えてほしい。なお、複数の数字には、かならず公約数 (全体として共通する技術事項) があるとは限らない、という注釈が入る。

例えば、12, 13, 15, 18 という 4 つの数字について考えてみよう。12 (= 2 × 2 × 3), 15 (= 3 × 5), 18 (= 2 × 3 × 3) については、公約数は「3」となるが、13 については公約数が見つからない。よって、少なくとも 13 については共通する約数がなく「単一性がない」ことが明らかになる。このような単一性の判断には先行技術調査が不要であるので、「事前の単一性」と呼ばれる。

上記で、「少なくとも」と述べたのは、公約数「3」に技術的貢献があるという仮定の上での判断だからである。先行技術を調査した結果、公約数「3」に技術的貢献がないことが明らかになった場合 (「事後の単一性」がない場合) は、事前に単一性があるとされた 12, 15, 18 について、更に、「3」に加えて公約数を見つけようとする。12 と 18 については、「3」×「2」という公約数があるが 15 にはないので、13 に加えて 15 も単一性がない、ことが明らかになり、単一性があるのは 12 と 18 だけに残る。なお、更に事後的に、公約数「2」にも技術的貢献がないことが明らかになれば、単一性を満たす関係はなくなる。

このように、クレーム全体から技術的特徴を共通項として抽出することができるなら、「一般的発明概念」は単一であると判断する。そして、事後的に、共通項として抽出した技術的特徴が「特別な」ものではなくなった場合、既に抽出した共通項を含むクレーム群から再度、共通の技術的特徴を抽出する (下図: 図 2 参照)。そして抽出の結果、共通項が見出せなかつたクレームが単一性欠如のクレームとして追加される。

以上を、技術的貢献がある共通項が見出されるまで繰り返す。

このような、繰り返しによって逐次、「一般的発明概念」が形成される範囲を、実体審査に応じて限定していく方法は、審査負担を生じさせるようにも思えるが、実務上は逐次判断する必要はない。クレームが従属形式で記載されていれば、全ての直列系列の技術的特徴 (例えば、図 1 の「A + B + C」) について纏めて先行技術調査を行い、その結果、新規性があることが明らかになった特徴の組み合わせ (図 1 の場合「A + B」) を共通項として含まない発明群を単一性欠如とすればよい<sup>(9)</sup>。例えば、図 1 の<単一性の判断におい

て>の場合、「一般的発明概念」は構成要件「A+B」からなる発明概念であり、請求項1は当該発明概念の一要素に過ぎず発明を構成していないので、請求項1～3の全体にわたって発明の単一性は満たされている（ただし請求項1が新規性欠如であることに変わりはない）。ここで、もし「A+C」からなる請求項4があれば、この請求項4のみが単一性欠如となる。

## 6. 「一対一対比型」と「共通項抽出型」

上述のように、国際実務上は、事前の段階で、「一般的発明概念」は新規であるとの前提の下、「共通項抽出型」で「技術的特徴」を抽出している。わざわざ「技術的特徴」が「特別な」場合をPCT規則13.2に規定しているのは、「共通項抽出型」の判断手法において、事前の段階では「特別な」か否かを意識せず共通の「技術的特徴」を抽出すればよく、事後的に共通項が技術的貢献をもたらすかを判断すれば足りるので、便利だからと思われる。

一方、日本では、基本的に、個々の請求項には、それぞれ一つの「発明」があると捉え、その発明同士を1対1で対比し、「特別な技術的特徴」が同一または対応するかを判断する手法を採用している。この「一対一対比型」の判断手法は、「特定発明」と「関連発明」の対比で単一性を判断する旧37条の判断手法の流れを汲んだものといえる。

なお、旧37条を改正する際の改正趣旨では、以下のように「一対一対比型」の判断手法を明確に否定しており、代わりに「共通項抽出型」の判断手法を採用す

るとしている。

『昭和六二年一部改正時の三七条では、任意の一の請求項に記載される発明を「特定発明」とし、その「特定発明」に対し他の各請求項に記載される発明が発明の単一性の要件を満たすか否かを一対一の関係で判断するように規定されていた。そのため、特定発明との関係においては所定の関係を有するものの、特定発明以外のそれぞれの発明の間には所定の関係を有さないような場合であっても、発明の単一性の要件を満たすと判断されるおそれがあった。

また、昭和六二年一部改正時の三七条の規定に従えば、全ての請求項をそれぞれ順番に特定発明とし、他の請求項との関係で発明の単一性の要件を判断していく必要があった。しかし、このような判断手法を用いた場合には、請求項数の増加に伴い発明の単一性の要件の判断に要する負担も増加する。このような状況は、例えば出願人が一つの出願に含めることができる発明の範囲を把握することが困難になる等の事態を招くものと予想され、複数の発明を一つの願書で特許出願とすることを認めている目的を阻害するものとなるおそれがあった。これに対し、PCTでは、PCT規則に発明の単一性の要件の有無を、一つの出願に含まれる各請求項に記載される発明の全てに共通する関係の有無により判断するよう規定されているので、我が国のような問題は生じない。』（下線は筆者による）

判断手法が「一対一対比型」か「共通項抽出型」かによって、クレームに新規性がない場合に、単一性判断の結論を大きく左右することになる。

1クレーム1発明の前提の下、2つのクレームを1対1で対比すると、一方のクレームに新規性がなければ、「特別な技術的特徴」がないので、ただちに単一性欠如である、との結論に結びつき易い。すなわち、「一対一対比型」の判断手法は、1クレームに1つの発明も記載されていない場合を想定しておらず、新規性がない場合に弾力的な運用ができない。そこで、「例外的に」単一性欠如を問題としない、とするよりほかない。

他方、「共通項抽出型」のように、1クレーム1発明を仮定することなく、クレーム群全体から、共通する「技術的特徴」を抽出して「発明概念」を把握する手法においては、独立クレームの技術的特徴が、事後的に「特別な」ものでなくなっても、それは、独立クレーム

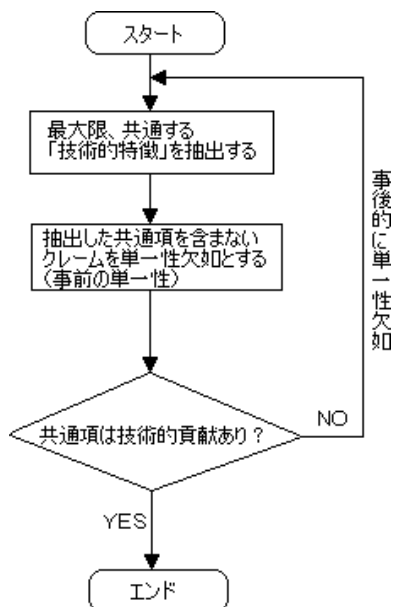


図2. 共通項抽出型の判断フロー

に「発明」が記載されていないこと（新規性がないこと）が明らかになったに過ぎないので、発明の単一性の問題とはならない。それゆえ、独立クレーム以外の従属クレーム群から、その他の「技術的特徴」を抽出して「発明概念」を把握することに自然につながる。

また、「一対一対比型」では、結果として単一性を満たす一方のクレームと、結果として単一性欠如となる他方のクレームのそれぞれにおいて、先行技術調査を行って「特別な技術的特徴」を認定することになるが、「共通項抽出型」では、その必要がない。すなわち、「共通項抽出型」では、必ず単一性を満たす側の発明概念の構成要件について、先行技術調査を行うことになるので、サーチが無駄にならないというメリットがある。

## 7. おわりに

上記の考え方は、シフト補正についても同様に適用できる。例えば、上述した図1において、補正前の請求項1に記載の構成要件「A」には新規性がないものの、補正前の請求項2に記載の構成要件「A+B」に「特別な技術的特徴」があり、かつ、それが補正後の請求の範囲にわたって共通していれば、補正前と補正後の間で発明の単一性は満たされることになり、特許法第17条の2第4項の不備はない。なお、共通する技術的特徴は、技術的貢献を示す「特別な」ものではないが、その判断は、拒絶理由通知の引用文献との比較で判断すればよいだろう。このような判断手法は、全く別の発明に補正するような真の意味での「シフト補正」を禁じる一方で、許容されるべき補正を適切に許容するものと考えられる。

以上のように、一つのクレームに「従来技術に属する概念」が記載される場合を想定すれば、審査基準上の「例外」は、特許法上の例外ではなく、特許法の範疇に収まるものと考えられる。

### 注記（引用文献、参考文献）

- (1) 審査基準第一部第二章4. 2「特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、当該発明と他の発明との間で、同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができないため、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。」
- (2) 審査基準第一部第二章4. 2「しかしながら、第37条が出願人等の便宜を図る趣旨の規定であることを考慮し、このような場合であっても、例外的に、以下の手順により審査対象

となる発明については、発明の単一性の要件を問わないこととする。」

- (3) 為山太郎, パテント, Vol.62, No.6, pp.4~10 (2009) 表題:「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」
  - (4) 審査基準第三部第2節4. 3
  - (5) 佐久 敬, 特技懇, No.246, p.87-110 (2007年)「平成18年改正法の施行に伴う『分割・補正等』の審査基準の改訂について」p.98, 左欄
  - (6) 知財高判平 20.5.30 (平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件「ソルダーレジスト」大合議判決「審査基準は、特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であり、審査基準において特許法自体の例外を定める趣旨でないことは明らかである」
  - (7) その理由に、単一性の欠如は、無効理由ではない(特許法第123条)。
  - (8) 同様に、どの程度の貢献があれば「特別な技術的特徴」が認められるのかといった問題も、従来技術と新規性の境界線を何処に定めるかという問題に過ぎず、発明の単一性の問題ではない、と筆者は考えるが、この稿では論を措く。
  - (9) 後藤麻由子, パテント, Vol.58, No.7, pp.76~91 (2005)
  - (10) 特許協力条約逐条解説, 橋本良郎, pp.350~353, 1990年, 発明協会
  - (11) なお、「一般的発明概念」を意味する“general inventive concept”という言葉のうち、“general”という単語は、本来「一般的」と訳すべきではなかったように思う。むしろ、(複数の発明全体で)「総括的」または「包括的」とでも訳すべきであったらう。
  - (12) もともと、この拡大審判部による審決(G0001/89)は、「調査部」と「審査部」という部門が明確に区別されている欧州特許庁において、「調査部」が単一性の判断をすることは法律上許されるか、という疑問から成された。つまり、上述のように、単一性の判断は、先行技術との対比により行われる性質のものであって、実質的には新規性や進歩性などの特許要件の判断と表裏一体の関係がある。とすれば、「調査部」が単一性の判断を行うことは、「調査部」の職権を超えて、特許要件の判断をしていることにならないか。この疑問点に対し、下級審の(技術)審判部では、「調査部」が行う単一性の判断において、その「発明概念」は、出願人の主観的な新しさがあればよく、先行技術との対比による客観的な新しさは必要とされない、との審決を行った。これは、「調査部」が法上、特許性の判断を伴った単一性の判断を行うことができるという結論に導くための解釈論である。
- しかしながら、上級審の拡大審判部では、もし主観的な新しさがあるのみで「発明概念」が認められるとすれば、単一性が満たされる範囲は不当に広い範囲に広がり、それゆえ先行技術調査の負担が過度に必要になるとして、下級審の審決を取り消し、「発明概念」は「調査部」による判断においても客観的な新しさが要求されるとの審決を行った。

(原稿受領 2012. 3. 12)