

# 発明の単一性（37条）とシフト補正（17条の2第4項）の審査基準に見る、 条文解釈上の諸問題について

会員 為山 太郎

## 要 約

現在、特実審査基準の大幅な改訂が議論されている。その目的の一つは、日本の審査基準の内容を海外、特に新興国に発信することにある。一方「発明の単一性」及び「(いわゆる)シフト補正」の審査基準については、直近の2013年7月に改訂されたためか、今のところ再検討される様子はない。だが、現在のこれらの審査基準の運用自体は実務的には適切であると評価されているものの、条文と運用のつながりについては、疑問視する声がある。そこで本稿では法律の条文解釈、特にその文言解釈と論理解釈の位置付けに注目して検討を行い、この問題の原因について、最初に与えられた文言の定義やその規範性を必要以上に重視しすぎている点にあることを指摘した。また改訂後の審査基準でさえ文言解釈の後に引き続き行われるべき論理解釈に対する考察や検討が不足しているが、これらは現行の「特許法第37条（発明の単一性）」と「同法第17条の2第4項（シフト補正）」についての条文解釈が、いまだ明確に説明されていないことに起因している。そのため海外諸国に対し現在の日本の運用の有用性を強く主張するためにも、これらの条文解釈についての定説の確立は、できるだけ早期に実現すべきであると考えられる。

## 目次

1. 審査基準の改訂による運用方針の変更について
2. 法律条文の解釈における文言の規範性について
3. 改訂後の審査基準の運用の具体的妥当性について
4. 改訂審査基準における条文解釈について
5. 改訂前の審査基準「新規性が否定されると、一切の補正が禁止される」？
6. 残された課題

### 1. 審査基準の改訂による運用方針の変更について

昨年の2013年7月に「発明の単一性」<sup>(1)</sup>と「(いわゆる)シフト補正」<sup>(2)</sup>の特許・実用新案審査基準が改訂された。その内容としては、「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回及び第9回にて論議され、その承認された改訂の骨子を反映したものである。<sup>(3)</sup>そしてこの改訂の最も特徴的な点は、その運用方針として「審査の効率性」の観点から、審査対象請求項が大幅に増加した点にある。平成15年改正（特許法第37条「発明の単一性」等）および平成18年改正（特許法第17条の2「シフト補正」等）の法改正直後の審査基準にて一時審査対象外とされていた請求項<sup>(4)(5)</sup>のかなりの部分が、法改正

前と同じく審査対象の請求項として扱われることが明記されたのである。<sup>(6)</sup>

ちなみにこの骨子を承認した「審査基準専門委員会」は「審査基準を恒常的に見直し、特許制度の安定性を高めるために透明で予見性の高い特許審査メカニズムを構築する」目的で設立されたものであり、「審査、審判、裁判における判断の調和に資するものとするために」「司法関係者、弁理士、法学者、経済学者、科学者、産業界等から構成される」委員会である。そしてこの専門委員会の審議後に成立した審査基準については、「審査、審判」等のみならず、「裁判」においても十分に尊重されることが期待されている。（ちなみに改訂前の審査基準は、この専門委員会が設置された平成21年には既に運用が開始されており、審議の対象にされていない。）

しかし一方、改訂審査基準のこの新しい運用については、その法律条文（特許法第37条及び第17条の2第4項）との関係性が理解しにくいとの意見が根強くある。<sup>(7)</sup>条文と運用が整合していないとか、中には適法性に疑問がある、との声さえもするのである。

もっとも、この「新しい運用が条文と整合していない」との見解をとる人達からも、今回の改訂後の審査

基準の運用自体については「改訂前の審査基準の運用よりも適切になった」とされている。<sup>(9)</sup>この新しい運用の具体的妥当性については、多くの人が認めているものと思われる。

するとこの状況下では、「改正条文が妥当ではない」等の「立法論」を展開するよりはむしろ、「条文と運用との間の論理付けが不十分である」として法律の条文についての「解釈論」の検討を先に始める方が、現実的な対応であるように思われる。<sup>(9)</sup>例え「立法論」で最適な解が見つかったとしても、それは法改正後を律する規則であり、現在の運用の妥当性を何ら保障するものではないからである。

そこで本稿では、これらの改訂審査基準の運用と条文との関係について、検討を行うこととする。(なお本稿の意見は筆者の個人的見解であって、筆者の属する団体等の意見を代表するものではないことを予めお断りしておく。)

## 2. 法律条文の解釈における文言の規範性について

### (1) 文言解釈と論理解釈

さて具体的に特許法第 37 条 (発明の単一性) と同法第 17 条の 2 第 4 項 (いわゆるシフト補正禁止) の検討に入る前に、法律条文の解釈方法についてまずは確認しておきたい。特に「文言解釈」と「論理解釈」の関係性や、さらにはこの法律の「条文解釈」と我々が通常業務で頻繁に行う「特許請求の範囲の解釈」(以下「クレーム解釈」とする) との相違点を、明確にしたい。<sup>(10)</sup>

通常、法律条文の解釈は、用語の通常有する意味と文法に従って文言解釈 (文理解釈)<sup>(11)</sup>することを起点に、さらに目的論的解釈や利益衡量・価値判断による論理解釈を行って規範を定立し、最終的には法的に妥当な、衡平な結論を導くことを目的としている。そしてこの条文解釈の規範定立に至る過程では様々な論理解釈の手法が用いられるのであるが、その結論においては法的安定性と共に、実際にその条文を運用した時の具体的妥当性を確保することが重要であるとされている。

すなわち法律条文の解釈によって具体的妥当性のある結論を得るためには、文言解釈のみではならず、論理的にさらに解釈を進めていく必要があるものであり、その論理解釈においては、用語の通常有する意味や文法を超えて、一般人には受け入れがたい解釈もまた、

法的な論理性や法の趣旨を満足させるためには認められている。現在では、文言解釈を重視する概念法学よりも、文言解釈を単に法解釈のスタート地点に過ぎないとする考え方が主流なのである。

もっとも、「文言解釈通りの条文解釈」のみで検討を終了しうる条文も、たくさん存在する。最初に行われた文言解釈が、法律全体との調和が図れており、立法当時になされた利益衡量、価値判断に基づいた立法者意思解釈が、その法の適用時点における個別の事案に適用して問題が無ければ、その文言解釈のみで条文の解釈は終了することができる。特にイデオロギー等の根本的な意見の対立が少なく、さらに頻繁に法改正によるメンテナンスが行われている特許法では、ほとんどの条文は、実はこの文言解釈のみで足りている。

しかしだからと言ってこのように文言解釈のみを重視する手法は、全ての特許法の条文に対して適用できる方法では、もちろんない。文言解釈のみでは法の安定性こそ増すものの具体的妥当性に欠ける懸念があり、結果として法的に妥当な解釈とならないことがあるからである。

### (2) 「条文解釈」と「クレーム解釈」との相違点

さらに引き続き、もう少し「文言解釈」の性質を、特にその文言解釈がどこまで条文解釈の実質的な内容を規制するか、特に条文に使用された文言がどの程度の規範性を有するか、の観点から考えてみたい。

そしてここでは、われわれ弁理士が日常行う特許の「クレーム解釈」と、法律の「条文の解釈」との対比を行うこととする。特に両者の「文言の規範性」の違いを明確化し、「条文解釈における文言の規範性の程度」を相対的に把握したい。ちなみに、この「クレーム解釈」と「条文の解釈」とは、その類似性が指摘されることが多い。共に文言解釈を起点に、その後論理的解釈を加えることによって、最終的な意味を確定させる点において共通しているためであろう。

しかし両者はそもそも異なる概念であるから、相違点も当然ながら存在する。<sup>(12)</sup>

まず特許の「クレーム解釈」についてであるが、この解釈においては「文言解釈」は常に重視されている。これは法的な根拠として特許法第 70 条第 1 項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とあり、またその用語は学術用語としての通常の意味で用いら

れ、特定の意味で用いる場合には明細書中でその定義をしなくてはならない (特許施行規則第 24 条の様式 29 の備考 7, 8) と法律上も規定されていることから裏付けされる。

すなわちクレーム解釈時にその文言の意味を確定させる際に最初に行われる文言解釈は、条文上でも最重要視され、その文言の規範性も極めて高い。クレーム解釈においては、文言が有する通常の意味を度外視して、過度の拡大解釈、縮小解釈を行うことは、通常認められない。公知技術の除外や禁反言による縮小解釈や、均等論による拡大解釈があるものの、クレーム解釈ではその解釈の幅は非常に限定されているのである。(もっとも、クレームの文言自体が特許権者の意思により比較的自由に「訂正」出来ることには、留意する必要がある。特に「特許請求の範囲の減縮」であれば、当初明細書に記載されていることを条件に、容易に訂正が認められる。解釈を行う対象 (文言) 自体が、特許権者のみの意思によって変更されるのである。)

これに対し、「条文の解釈」では上記のような文言に関する細かい規定は存在しない。そして実際、かなり広範な解釈が許容されている実情がある。すなわちその用語の有する通常の意味から文言解釈をスタートする点ではクレーム解釈と共通点を有するものの、その用語の通常有する意味内容からかなり乖離した論理解釈もまた、法律の条文解釈では許容されている。法の安定性の面からは文言通りに解釈する圧力はあるものの、法律の条文解釈ではその文言の規範性はかなり小さいのである。このことは適用可能な解釈手法の面にも表れている。条文解釈ではクレーム解釈と異なり、縮小解釈、拡大解釈 (この二つはクレーム解釈でも行われるが、制約が大きい)、類推解釈、もちろん解釈、反対解釈と様々な判断手法が知られており、また実際にも活用されている。(特許クレームと異なり、事後的に「文言を修正 (訂正)」できないことも影響している。条文の文言の修正は「法改正」であって、事後的にしか効力を発揮しない。解釈で矛盾点を解消するしか、方法が無いのである。)

### (3) 仮想事例を用いた検討

さらに具体的な仮想事例を用いて考えてみよう。

例えば店の前に「犬をつないではいけない」との張り紙が、規定 (条文) として存在している場合を想定

する。

まずこの規定の趣旨を、衛生的な面から動物やペットを全て禁止する旨の規定であると考えれば、犬以外の「馬」「牛」「猫」「豚」「ウサギ」「ハムスター」等、様々な動物に対しても適用があると、類推解釈することができよう。(このような類推解釈は、クレーム解釈では行われぬ。出願時にもこれらの動物は存在していたのであるし、出願人は「動物」の中から「犬」を選択したのであるから、よほどの理由付が無い限り「犬以外の動物」に、その権利を及ぼすことはできないであろう。)

他方この規定の趣旨が、「噛みつくこと」を防止する別の趣旨だと考えると、この規定は「小さな愛玩犬には及ばない」と考えることも可能であり、適用は「体長 50cm 以上の犬」等のみにも縮小解釈することもできよう。(このケースの場合では、クレーム解釈においても明細書に好ましい条件として明記されていれば、「訂正」を行うことによりクレーム内に組み込むことは可能ではあろう。)

つまり法の趣旨の理解により、条文解釈ではさまざまな解釈が可能となる。そして人により、その立場の違いや考え方の違いにより、各人の考える「法の趣旨」は異なることも多い。そこで司法の場において、妥当な解釈を確定させる必要が生じることになる。

しかし先に述べた「クレーム解釈」では、この「条文解釈」のような自由な解釈は許されていない。例えばクレーム解釈の場合には、拡張解釈を行うためには「均等 5 要件」の全ての要件を満たす必要があるとされている。文言の規範性が高いのである。

それに対し「条文解釈」の場合には、「法の趣旨」の面から考えて一つでも正当な理由付が見つければ、適用可能な解釈の候補となる。均等論のように、本質的部分であるかどうかとか、容易に想到できるかどうかなどの複数の要件を同時に満たすことは要求されていないため、条文解釈では容易に拡大解釈等を適用することが可能である。さらにクレーム解釈では全く使用できない、類推解釈や、もちろん解釈、反対解釈などの、元の文言からは想起しにくい意味が発生する手法さえも、合理的な理由があれば法律の条文解釈では採用することが可能である。「クレーム解釈」と比較した場合、「法律の条文解釈」では、はるかにその文言の規範性が低いのである。<sup>(13)</sup>

#### (4) 文言の規範性が異なる理由について

ところでこのように条文等の解釈における「文言の規範性」、すなわち文言の有する意味内容が解釈を拘束する度合いが、「法律の条文解釈」と「クレーム解釈」とで異なる理由としては、その両者の成り立ちの違いが大きく影響しているものと考えられる。「法律条文の文言」が国会において国民を代表する国会議員の審議を経て成立したものであるのに対し、「クレームの文言」の方は「出願人」(あるいは後の「特許権者」)が一方的に決めたものであるという、大きな相違点が存在するのである。

法律の条文は少なくとも理想的には、国会の審議においては十分に議論され、「利害関係者の合意」(多数決に従うという合意も含む)があったものとみなすことができよう。そして法律条文の形式的な文言よりも、「その法律の趣旨」こそが重要なのであって、法律の趣旨を実現するために、合目的的に条文の解釈をおこなうことが合理的であると考えられよう。「法律の趣旨」を重視する限りにおいては、文言の通常の意味を超えた解釈もまた、許容されうるのである。

他方、「特許請求の範囲」(クレーム)は、その範囲が広いことによって利益を受ける「特許権者」がその用いる用語を一方的に決める性質のものである。「利害関係者の合意」などありえないともいえる。すると、特許権者以外の他人にとっては、特許権者の一方的な意図(発明の趣旨)は預かり知れないものであり、尊重すべきいわれもない。他人にとっては、外見上明らかに表示されている「クレーム(あるいは明細書)の文言」を重視する手法が、一番納得性が高い方法であろう。<sup>(14)</sup>

あるいはこの問題は「誰が起草したか」の観点から考えることもできよう。法律の条文は直接の利害関係者双方から離れた中立な立場の第三者が起草したと、一般的には考えられる。するとその文言のままの解釈に問題があった場合、「法律の趣旨」を重視することが自然な流れであろう。他方、クレームは特許権者が一方的に起草したものである。するとその特許請求の範囲に表示された文言どおりの解釈に不都合があったとしても、その不利益は起草者である特許権者が一方的に追うべきであって、文言どおりの解釈を重視すべきである、と考えることもできよう。<sup>(15)</sup>

さらに「特許クレーム解釈」については、公開代償説の立場をとるならば、通常理解できる用語の意味に

よって確定した範囲のみが「開示」されたのであって、その開示された範囲を超えた、即ち通常の意味を超えた内容については、特許権という権利を与える根拠にはならない、とも考えられよう。

#### (5) 文言を一義的に理解できる可能性について

ちなみに法律の条文については、たとえ「文言解釈」を重視する意図があったとしても、その文言の一義的な解釈を「(特許の)クレーム解釈」のように容易に行うことができない。

なぜなら「クレーム解釈」はそのクレームの文言の数十倍の分量の「明細書等」が同時に公開されており、「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」(特許法第 70 条第 2 項)と規定されている。またその判断時期も「出願時」の一点が特に重要であり、解釈時の名宛人としては「当業者」との限られた範囲に限定されている。文言の意味内容を、かなりの確度で一義的に決めることが可能なのである。

逆に「法律の条文」は、できるだけ汎用的に適用できるよう、普遍化、抽象化された文言で記載されているにも関わらず、その短い文書(条文)のみが公示される。立法経緯を探るにしても各種会議録は入手し辛く、特許公報やその包袋のように容易に入手することはできない。

また時期的にも、法律は未来に向かって開かれており、制定時の意味内容だけではなく、適用時の意味内容も常に考慮する必要がある。そして大昔の、例えば 100 年前の法律が、現在もまだ有効であることは往々にして存在する。20 年で権利が切れる特許権とは時間のスパンが大きく異なるのである。またその対象は国民全てである。特許法という特殊な法律であっても、あらゆる業界、技術者のみならず法律家もその対象となる。さらには一般の街の発明家ももちろんこの法律の利害関係者となる。

このように「法律の条文」は「特許出願のクレーム」と異なり、時期的範囲が広く、対象となる人の知識のバックグラウンドも大きく異なる。法律の条文のみでは、文言の意味内容を一義的に理解することは、実際のところ極めて困難なのである。

また法律の条文解釈においては文言解釈のみで妥当な結果を生まない場合が多く、その不都合を解消するためにも、論理的に各種解釈手法を適用することが必

要になる。

さらに今回の「発明の単一性」（特許法第37条）、や「（いわゆる）シフト補正禁止」（特許法第17条の2第4項）については、文言の意味を一義的に定めにくい特殊な事情がある。これらの制度改正は、平成15年と18年の特許法改正にて導入したものであるが、その法源としては、基本的には欧州特許条約にあるからである（欧州特許条約第82条、その施行規則第44規則、第137規則等）。これらは、欧州で確立した概念を、特許協力条約（PCT）を経由して、日本に移入したものであるが、困ったことに日本と欧州とでは、重要な用語の定義が異なっていたのである。

例えば「特別な技術的特徴（Special Technical Feature = STF）」は日本では特許法施行規則第25条の8にて、欧州特許条約ではその施行規則第44規則にて規定された言葉である。しかし日本では審査基準の記載により新規性類似の概念として使用されているが、欧州では「先行技術を超えるために寄与しているもの」との語句どおりの、進歩性の概念とほぼ同様の定義が使用されている。

また「特許請求の範囲に最初に記載された発明」は単一性の判断の基準として、日本では審査基準等にて用いられており、欧州では「欧州特許条約施行規則」の規則64(1)にて規定されている。しかし日本ではこの用語は「請求項1に係る発明、または複数の選択肢が記載されている場合は最初の選択肢の発明」との狭い概念であるが、欧州では「最初の独立請求項とそれを減縮補正した一群の発明（含む従属請求項に係る発明）」との広い概念で捉えられている。

これらはどちらの定義が正しいかというより、むしろ今後日本法の条文解釈においてどの定義を使用することが法体系として整合性がとれるのか、の観点から再検討する必要があるだろう。だが残念ながらもまだ、これらの用語の意味を一義的に決められる状況には至っていないようである。（もっとも一連の審査基準では、これらの用語の定義に対し迷いは見られないように思われる。しかしこれが、論理展開が不十分になった一因でもあろう。）

### 3. 改訂後の審査基準の運用の具体的妥当性について

先に述べたように通常、法律条文の解釈は、文言解釈することを起点に、さらに論理解釈を行って規範を

定立し、最終的には法的に妥当な、衡平な結論を導くことを目的としている。一方、今回の改訂審査基準の運用自体は、多くの人から実務的には適切であると評価されているという事実がある。<sup>(16)</sup>

そこで今回は常識的な法律論文における条文解釈の手順とは逆になるが、改訂後の審査基準の運用に関する具体的妥当性（この段階では、いわゆる「裸の利益衡量」）を先に確認し、その後、条文に戻ることにした。

今回の改訂後の審査基準の運用においてもっとも議論が多い事項は、先に述べたように「審査の効率性」の観点から行われるとされた審査対象となる請求項の決定方法である。具体的には「請求項1に特別な技術的特徴（STF）が記載されていない場合」であっても、数多くの請求項が「審査の効率性」の観点から単一性以外の要件についての審査が行われる点である。<sup>(17)</sup>中でも補正時において、請求項1を減縮補正した請求項でさえあれば「審査の効率性」の要件を満たす補正請求項であるとされ、「シフト補正（特許法第17条の2第4項）違反」に問われずに審査対象請求項とされることが、特に議論の対象とされている。<sup>(18)</sup>

ちなみに今回の改訂審査基準では、上記の「審査の効率性」を考慮する考え方とともに、従来の改訂前の審査基準の主要な考え方である「請求項1とその直列的に従属している請求項」（以下「直列的従属請求項」という）を重視する考え方（審査基準の記載に従えば、「特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」のうち改訂前と共通する前半部分。なお、今回追加された後半部分は、「審査の効率性」の一変形とも考えることが可能であろう。）<sup>(19)</sup>も継承されている。

そしてそのどちらかの理由付けが可能であれば、審査の対象とされる運用になっている。

今回の改訂審査基準の論理が素直に受け入れがたい理由の一つとしては、この「審査の効率性」との理由付けが唐突に出てきたことであろう。従前からの「直列的従属請求項を重視する考え方」が「発明の単一性」との関連性がまだしも直感的に認められやすいのに対し、今回改訂にて加わった「審査の効率性」は「発明の単一性」との直接的な意味内容の関連性が低く、論理のつながりがさらに理解しがたいのである。

しかし別の観点から見てみると今回の改訂審査基準の運用で許容されることとなった審査対象とされる請求項は、言い換えると「請求項1に従属する請求項」

や、「審査された請求項 1 を本文中の記載により減縮補正した請求項」である。そしてこれらの請求項に係る発明は、日本特許法と同様の単一性、シフト補正禁止の法制度を有するヨーロッパ特許条約等においても、「先天的な発明の単一性」を満たす範囲として、実務的には通常審査対象とされていた。さらには欧州以外の他国においても、このような請求項を、従属元の請求項 1 に特別な技術的特徴が記載されていないことのみを理由に審査対象から除外する法制度を採用している国は、少なくとも主要国には存在しない。<sup>(20)</sup>

つまり改訂後の審査基準の「審査の効率性」の理由付けに基づくこのような審査対象請求項を決定する運用方法は、実質的には国際標準的な「発明の単一性」の運用と一致しているのである。

またこの発明の単一性に関する平成 15 年改正やシフト補正に関する平成 18 年改正では、各種審議会にて議論してその方向性が定められたのであるが、上記のような「請求項 1 に従属する請求項」等について、実質的な審査を禁止することに関しては、一連の議論の中では一切触れられていない。<sup>(21)</sup>

つまり今回の改訂審査基準にて新たに審査対象とされた請求項に係る発明は、立法時には禁止すべきものと認識されていなかった請求項なのである。(なお、平成 19 年 4 月に運用が始まった改訂前の審査基準では、これらの請求項については審査が禁止される請求項であることが、明記されていた。)

一方、法改正前の審議会等で実際に審査対象外とすることが議論された「発明の技術的特徴が大きく異なる補正」(審査基準の「**特別な技術的特徴を変更する補正**」とは用語が異なっている点に留意されたい)、例えばカテゴリーさえも変更し全く新たな独立請求項を補正により追加するような事例は、改訂前と同様に改訂後の審査基準の運用でも明確に禁止されている。

すなわち改訂後の現在の審査基準の運用は、実務的には立法趣旨をよく反映するものであり、具体的妥当性を満たすものである、と筆者は考える。

#### 4. 改訂審査基準における条文解釈について

##### (1) 最初に与えられた文言の定義とその規範性について

ところで特許庁審査基準室の東松修太郎室長補佐(当時)は、このような「審査の効率性」等に基づく審査対象の拡大を許容する根拠として「(特許法) **第 37**

**条の趣旨に鑑み**、発明の単一性の要件を満たす発明の他、一定の要件を満たす発明は、審査対象とする」との見解を、各種講演会にて説明している。<sup>(22)</sup> 実際、この日本特許法第 37 条(発明の単一性)と、第 17 条の 2 第 4 項(いわゆるシフト補正)は共に国際調和をその立法趣旨の一つとして改正された条文である。その第 37 条等の趣旨からも、諸外国の運用と一致するこの改訂審査基準の新しい運用は、妥当なものと言えよう。<sup>(23)</sup>

それではなぜ、改訂後の審査基準に記載された運用が、「条文と整合しない」「適法ではない」等の見解が発生したのであろう？

思うにこれらの見解が生まれた原因の一つは、法律の条文解釈に関し、その文言の意味またはその規範性を必要以上に重視した解釈を基準にしている点にあると考えている。

通常、条文解釈においては、文言解釈に引き続いて論理解釈が行われる。例えば法律の趣旨を鑑みて行われる目的論的解釈等である。しかし最近行われている単一性やシフト補正に関する議論では、検討当初に与えられた文言の定義やその文言解釈を重視しすぎており、その反面、法律の条文解釈において最も重要な法の趣旨などを考慮した論理解釈に対する考察や検討が不足していると考えられる。ほとんどの議論では、文言の辞書の意味や最初に与えられた定義を重視し、その規範性を高く評価しすぎているために、その後の論理解釈による法的妥当性を探る検討がなおざりにされているのではないだろうか？

先に述べたように発明の単一性、シフト補正はともに欧州の制度をその法源としている。しかし一方、その制度の基本的な用語である「特別な技術的特徴(STF)」や「最初に記載された発明」については、欧州の定義を導入せずに日本独自の解釈をそのまま継続することを、審査基準では選択している。そして多くの議論ではその審査基準の文言の定義を起点とし、そこから議論をスタートさせている。すると実はこの状況下においては、欧州等と同様の国際的に調和した運用を最終的に求めるのならば、文言解釈に引き続いて法の趣旨を重視した論理解釈を行い、何らかの調整を行って法的妥当性を回復せざるを得ないのである。

そして仮に、その文言に最初に与えられた意味から直接的に導かれる条文解釈、文言解釈しか認めないとすれば、法的に妥当な結果を導こうとしてもどうして

も無理が生じ、「条文と整合しない」とか「適法ではない」との評価結果とならざるを得ない。<sup>(24)</sup>

またこれらの議論の中心にある現行の改訂後の審査基準においても、文言解釈と実際の運用との間に本来あるべき論理解釈に対する考察や検討が不足している。論理解釈に関する論述はほとんど行われていないのである。そしてそれ故、改訂後の審査基準でも論理に飛躍が発生している。納得性の低い条文解釈となってしまうのである。

例えば具体的には、「シフト補正」の審査基準では特許法17条の2第4項の条文を、次のように読み替える記載がある。

**【条文】「特許法第17条の2第4項」**

「前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」

**【改訂審査基準における読み替え】（第三部 第二節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正）**

**「3.1.1 基本的な考え方**

発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた全ての発明と、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明とが、発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断する。」

審査基準のこの読み替えは、元の条文である特許法第17条の2第4項の記載に、特許法第37条や、同法施行規則第25条の8等の要件を加味して、文言解釈の手法により行われたものであろう。

一部の言い換え（例えば条文の「一群の発明」との記載を「全て」等の語句に言い換えている点、など）には賛同できないものの<sup>(25)</sup>、これらはほぼ文言解釈によるものであり、今回の改訂によって、この部分まではそれなりに説得性の高い記述にはなっている。

しかしこの文言解釈の内容と実際の運用とでは大きな隔りがある。なぜこの解釈が、「審査の効率性」や「直列的従属請求項を重視する考え方」から導かれる

具体的な運用につながり、なぜそれらの考え方により条文に明記されている「発明の単一性」の要件が不問とされるのかといった点については、単に「拒絶理由ではあるが、無効理由には挙げられていない」程度の薄い理由付けしか、審査基準には記載されていない。間をつなぐべき論理解釈に関する論拠となる記載が欠落または不足しており、説得性（読者の側からは納得性）に欠ける結果になっているのである。

**（2） 必要な、あるいは十分な記載量について**

ただし、審査基準におけるこのような法解釈に関する記述の省略は、やむを得ない面もある。審査基準は具体的事例を法規範（あるいは条文）に基づいてどのように判断するか、すなわち当てはめの部分が最重要である。法律条文の詳細な解釈についてまで多くの紙幅を割くとすれば、全体のバランスを失し、却ってわかりにくくなる懸念もある。

例えば最近の法解釈の変更に伴って行われた審査基準の改訂としては、いわゆる「ソルダーレジスト（除くクレーム）大合議事件」の判決が確定した後の、新規事項の審査基準（第三部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、第一節 新規事項、平成22年6月公表分）がある。しかし、この改訂後の審査基準における法解釈に関する記述は、下記のような簡潔な記載のみに留まっている。

「『当初明細書等に記載した事項』とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。したがって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『当初明細書等に記載した事項』の範囲内においてするものと言うことができる。（参考：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）」（約200字）

（ちなみに上記規範の定立により、「当初明細書に一切記載されていない未公開先願にのみ記載された事項を、除くクレーム形式で記載する補正は、『当初明細書等に記載した事項』である」と解釈されることとなった。国語的な文言解釈としては、明らかに不自然であって矛盾している。ここでは論理解釈が必須である。）

改訂後の審査基準において、これほどまでに簡略化

した記載が認められた理由は、一般的に審査基準は法解釈における「新たな規範の定立」、すなわち「新解釈」を行うよりは、その「新たな法規範」や「新解釈」を用いた具体的な運用を定めることにその主眼が置かれているから、であると考えている。

実際、この審査基準改訂の起因となった大合議判決においては、上記の簡潔な審査基準の記載 (約 200 字) とは異なり、「(2)『願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内』の意義について」中の「ア上記規定の沿革及び趣旨並びに解釈」の欄にて、詳細に論理的に詰めた解釈を行い、大合議基準の規範を定立しているのであるが、その記載量としては約 3000 字を費やしている。さらに改訂前の審査基準の内容と、上記の大合議基準の内容を具体的に比較するために、「エ、審査基準について」の項にて約 4000 字を費やしているのである。(合計すると約 7000 字、審査基準の 30 倍以上の記載量である。)

本来、論点が存在する条文等に関し、説得力のある論述を行って法解釈の新たな規範を定立するためには、このように緻密かつ詳細な記載が必須であると考えられる。しかし、審査基準にここまで詳細な記述が必要かといえ、そうではなかろう。実務的には、このような詳細な記述は煩雑すぎると思われる。通常の下記では判決を引用するなどして、規範のみを簡潔に記載する手法が、審査基準としては妥当な選択であろう。

しかしこの新規事項 (除くクレーム) の改訂審査基準と同様な記載方式を意図したとしても、本稿で扱っている「単一性」や「シフト補正」の審査基準に関しては、その状況が大きく異なっている。そもそも条文解釈の詳細についての解説が、どこにも存在していない、という大きな問題があるのである。

通常、特許法の条文解釈については、「工業所有権法逐条解説」(いわゆる青本) に、その詳細が記載されている。しかし「発明の単一性」に関しては「経済産業省令で定める技術的關係」が要件とされており、具体的要件は省令である特許法施行規則 25 条の 8 で定められている。そのため、特許法第 37 条 (単一性) や、それを引用した特許法第 17 条の 2 第 4 項 (シフト補正) については、逐条解釈でもその概略の内容しか記載されていない。

また、特許庁の審査官や弁理士等の数多くの実務家が、この「単一性」や「シフト補正」に関し各種解説

を公表しているものの、そのほとんどが審査基準の実際の運用に関する解説である。そして「審査において、何が補正として許され、何が禁止されるのか?」という実務的な解説に留まっている。法解釈に関連して「なぜ条文からこのような運用が導き出されるのか?」、「法律で明らかに禁止されている補正はどこまでか?」、「運用により変化する可能性がある行政裁量 (あるいは、自由裁量) の範囲は存在するのか?」といった問題にわずかに言及した論文でさえ、ほとんど存在していない。条文解釈の定説どころか、どれが有力な仮説であるかさ、実は未だに明確ではないのである。<sup>(26)</sup>

すると本稿の「単一性」や「シフト補正」に関しては、改訂された審査基準であっても「論理解釈」部分の論証が不足しているのであるが、これはその法解釈の定説が未だ確立していないことに起因していると考えられることもできよう。新規性 (除くクレーム) の改訂審査基準のように他の詳細に記載された文献を引用しようにも、定説とされる論文もなければ、有力な裁判例も存在していないのである。

## 5. 改訂前の審査基準「新規性が否定されると、一切の補正が禁止される」?

さて、先に述べたように改訂後の審査基準において、その条文解釈は「文言解釈」に偏重したものであって、「論理解釈」に関する論証が不足しているのであるが、実は改訂前の審査基準は、さらに「文言解釈」を重視した解釈を行い、法律の趣旨に立脚した「論理解釈」を軽視したものであった。例えば改訂後の審査基準では、大幅に審査対象請求項が増加したのであるが、その理由付けのほとんどが「法律の趣旨」を根拠としている。すなわち逆の観点からみると、改訂前の審査基準ではそもそも「論理解釈」の前提となる「法律の趣旨」を、軽視していたか、誤った理解をしていたことになる。

また、改訂前の審査基準の理解として世間に流布されていた条文解釈の具体例を取り上げてみると、「請求項 1 に係る発明が、新規性の要件を満たさない場合、特別な技術的特徴が見出せないのであるから、その他の請求項の審査や、その後の一切の補正が、法律上明確に禁止されている」との見解があった。<sup>(27)</sup>

確かに法律条文の文言の規範性を重視し、その文言のみから解釈した場合、このような極論を導くことは

可能である。しかし実際にはこの条文には他の文言解釈の余地はあるし、そもそも上記解釈の具体的妥当性については、誰一人として賛同していないという事実がある。改訂前の審査基準でさえ、上記の条件に該当したからといって一律に全てを禁止するという運用は、最終的には採用していなかったのだ。

そして法律の趣旨や条文間の整合性を考慮した場合、上記のように「全ての補正が禁止されている」というような極端な解釈が行われる余地は、ほとんどあり得ない。特許法第17条の2第1項本文において、特許請求の範囲の補正を認めることが、第4項（シフト補正）の大前提として存在しているからである。<sup>(28)</sup>

ちなみに改訂前の審査基準では、「全ての補正が禁止されている」との理解を遮断するために「例外的に」という用語を採用していた。<sup>(29)</sup>

そして一般的には、『請求項1に特別な技術的特徴が記載されていない場合』は『あらゆる他の請求項と単一性の要件は満たさない』のであるから、『特許法第37条違反や第17条の2第4項違反』ではあるけれども、ある一定の要件を満たした場合には、『例外的に』審査対象となり、補正も認められる」という解釈が広まっていた。「法律違反であるけれども例外的に見逃してもらっている（お目こぼし）」との理解である。そしてこの中には、少なからず「法律条文の解釈は、（クレーム解釈と同様に）文言どおりに解釈しなければならない（文言に反した論理解釈などしてはいけない）」との、法解釈に関する誤解に起因する部分もあったように思う。

しかし少し考えてみると、このような条文解釈は明らかにおかしい。そもそも第37条違反や、第17条の2第4項違反は、特許法第49条の拒絶理由に例示列举されており、この第49条は通説では強行規定であると解されている。この解釈によれば、第37条や第17条の2第4項に該当すると判断した後は、審査官等には自由な裁量権は許されていない。「違反には該当しないから、審査対象となり、補正も認められる」ことは有りえても、「違反であるけれども、『例外的に』審査対象となり、補正も認められる」との判断は、本来ありえないのである。

また条文解釈を行う際には、先に述べたように条文の文言等に拡大解釈や縮小解釈等の論理解釈を行って妥当な結論を導くのであるが、ここで「例外」を条文の解釈に不用意に導入すると、条文の文言から全く無

関係な概念を、条文の中に新たに持ち込むこととなる。これでは法解釈の限界を超えて、立法行為を行っているに近しいことになってしまう。

このような「例外的に取り扱う」解釈手法は、先に述べた新規性の審査基準において「除くクレーム」を認める理論構成としてその審査基準の改訂前に用いられていた手法であった。しかし、上述の「ソルダーレジスト（除くクレーム）大合議事件」の判決では、この「審査基準において特許法の例外を定めている」との解釈手法は強く否定されている。

「・・・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から、原告の主張のうち、審査基準の上記記載が特許法の例外を明示的に定める趣旨であるとの理解を前提とする部分は、そもそも相当ではない。」（知財高判平20.5.30（平18（行ケ）10563））

そしてこの判決を受けて、平成22年6月の新規性（除くクレーム）に関する審査基準改訂においては「例外的に」との言葉が削除された。

さらにその後の平成25年7月に行われた今回の「発明の単一性 & シフト補正」の審査基準の改訂においても、上記の「除くクレーム大合議判決」後の「新規事項」の審査基準と同じく、「例外的に」という言葉が削除されている。「除くクレーム」の場合と同じく、「例外」という従前の審査基準の言葉は、「特許法の例外ではない」ことを、明確にする意図もあったものと思われる。<sup>(30)</sup>

## 6. 残された課題

「発明の単一性」と「シフト補正」については、条文が妥当ではなく法改正を早急に行うべきだ、との「立法論」を意識した意見を聞くことが多い。しかしこれらの条文は国際特許協力条約（PCT）やヨーロッパ特許法条約の文言に合わせて、国際的な調和も視野に入れながら法改正を行ってきたものである。

すると、「立法論」で問題を解決するよりも先に、まずは「解釈論」にてその解決法を探求する方が先決であると思う。特に現在の運用が一応妥当なものに落ち着いている現在の状況では、法改正を行ったとしても、解決できる問題は僅かであろう。<sup>(31)</sup>

また、実務上の運用方針としてはほぼ妥当な結論に至ったものの、まだ定説となる条文解釈が定まっていないという不安定な状態が継続している。これは一刻も早く解決すべき課題であろう。

中には実務上問題が発生しないのであれば、この問題に関しては裁判が行われることもなく、このまま放置しておけばよい、と考える方がおられるかもしれない。しかし、「発明の単一性」の概念は特許法の基本的な概念のひとつである。これを放置するという選択肢は得策とは思えない。

例えば現在、産構審知財部会の審査基準専門委員会 WG では特許・実用新案審査基準等の大幅な見直しが検討されているが、その目的の一つには日本の審査基準を海外に発信することにより、アジア等の新興国で整備されつつある審査基準の手本となることが挙げられている。ところが本稿で扱った「発明の単一性」及び「(いわゆる)シフト補正」の審査基準については、直近の 2013 年 7 月に改訂されたためか、今のところ再検討される様子はない。しかしこの「発明の単一性」等の問題を放置したまま、納得度の低い審査基準を公開し続けた場合には、他国に対する日本特許法の影響度が、逆に低下することが懸念されよう。また近年アジア諸国においても、日本特許法よりも欧州特許条約等の方が、影響力が強くなってきているとの話もある。<sup>(32)</sup>

「裁判にならない」という理由だけで法理論のほころびを放置することは、日本が知財先進国であり続けるためにも、適切とは思えないのである。<sup>(33)</sup>

さらに今回の改訂前後においても「請求項 1 に特別な技術的特徴が記載されていない場合には、他の請求項の審査や、請求項 1 の減縮補正は、単一性の要件を満たすとは言えない」のであるから、「本来は一律に全て禁止すべきである」との解釈が、特許業界には根強く残っている。先に述べたようにこのような解釈は文言解釈としては有り得るとしても、論理解釈を伴う特許法の本質的理解からは有り得ないものである。しかし、新旧審査基準の論理的連続性を保つためであろうか、改訂後の審査基準においても明確には否定されていない。現在の審査基準の内容のまま、海外に発信した場合には、日本の実務では否定された「請求項 1 に特別な技術的特徴が記載されていない場合には、他の請求項の審査や、請求項 1 の減縮補正は、一律に禁止される」との考え方が、他国の審査基準で再び採用さ

れかねないことを、強く危惧するものである。

以上 (投稿; 2014.5.22. 改稿; 2014.9.16.)

#### 【単一性及びシフト補正に関する参考文献】

##### (特許・実用新案審査基準)

[1] 第 I 部 第 2 章 発明の単一性の要件, 2013 年 7 月改訂

[2] 第 III 部 第 II 節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正, 2013 年 7 月改訂

##### (論文; 審査基準室所属の審査官が執筆したもの)

[3] 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, No7, 2005 年 7 月 pp.76-91

[4] 佐久敬「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」*特技懇*, vol.246, 2007 年 pp.87-110

[5] 東松修太郎「日本国における『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』の審査基準改訂について」*AIPPI*, vol.59, No2, 2014 年 2 月 pp.118-135

##### (論文等)

[6] 池内寛幸「これからの弁理士の進路についての一考察」*パテント*, vol.57, No8, 2004 年 8 月 pp.13-20, 特に p.17 左欄

[7] 知財協特許第 1 第 3 小委員会「特別な技術的特徴を変更する補正 (シフト補正) について その 2」*知財管理*, vol.57, No10, 2007 年 10 月 pp.1585-1598

[8] 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, No6, 2009 年 5 月 pp.4-10

[9] 保科敏夫「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, No9, 2009 年 8 月 pp.59-63

[10] 拙稿「いわゆる『シフト補正』について (保科論文へのコメント)」*パテント*, vol.62, No9, 2009 年 8 月 pp.64-67

[11] 拙稿「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」*パテント*, vol.63, No6, 2010 年 4 月 pp.88-96

[12] 宮前尚祐「シフト補正の禁止に関する実務的側面からみた再考察」*知財管理*, vol.60, No7, 2010

年 7 月 pp.1071-1084

- [13] 知財協特許第 1 第 4 小委員会「“シフト補正”の運用状況及び実務上の留意点について」知財管理, vol.60, No.8, 2010 年 8 月 pp.1237-1248
- [14] 拙稿「立法前の審議会等における『シフト補正』の定義について」パテント, vol.65, No.3, 2012 年 3 月 pp.43-52
- [15] 諫山太郎『「発明の単一性再考」-シフト補正にかかる『例外的取扱い』の法的妥当性に関して』パテント, vol.65, No.5, 2012 年 5 月 pp.24-30  
(その他; 報告書等)
- [16] 大阪弁護士会『「特許制度の在り方について」(案)中、『対応の方向性』に関する意見書』2006 年 1 月 27 日 (産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」(案)に寄せられた御意見について 平成 18 年 2 月 (特許庁 HP 掲載) 寄せられたご意見 No.16)
- [17] 平成 23 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究」平成 24 年 2 月 知的財産研究所
- [18] 弁理士会特許委員会, 平成 24 年度特許委員会の答申書「1. 補正の制限 (特に, シフト補正の制限) に関する実際の中間処理段階における欧州, 米国との補正の許容範囲の差異についてのまとめ及びその他補正に関する諸問題の検討・提言」平成 24 年 12 月 7 日 (弁理士会会員 HP に掲載)
- [19] 特許庁『「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』等の審査基準改訂案に対する意見募集の結果について』3. 寄せられた御意見の概要とその御意見に対する回答について「No.18」(平成 25 年 6 月 26 日)
- [20] 東松修太郎 平成 25 年 (弁理士会) 会員研修テキスト『「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』平成 25 年 7 月 15 枚目等 (弁理士会会員用 e-learning に収録)
- [21] 弁理士会特許委員会, 平成 25 年度特許委員会の答申書「補正の制限 (特に, シフト補正の制限) に関する検討・提言 2. 第 17 条の 2 第 4 項及び関連する施行規則と改正審査基準の整合性の検討」平成 26 年 2 月 5 日, (弁理士会会員 HP に掲載)

## (単行本)

- [22] 岩永利彦「知財実務のセオリー」レクシスネクシス・ジャパン (2014 年 9 月)

## 注

- (1) 文献[1], 発明の単一性の改訂審査基準
- (2) 文献[2], シフト補正の改訂審査基準
- (3) この専門委員会の内容は特許庁 HP にて公開されている。もっとも他の回の議事録は基本的に全発言議事録であるが、残念ながらこれらの審査基準が議論された第 8 回, 第 9 回については「議事録」とはいうものの抄録された議事録しか公開されていない。
- (4) 各法改正に対応した審査基準の考え方については, 審査基準室所属 (当時) の審査官による上記の文献に詳しい。平成 15 年改正; 文献[3]後藤, 平成 18 年改正; 文献[4]佐久
- (5) 審査基準改正前の実際の運用例については, 文献[12]宮前, 文献[13]知財協 4 小, 文献[18]弁理士会特許委員会, 等に詳しい。
- (6) 今回の審査基準改訂時の考え方については, 注 (4) と同じく審査官による文献[5]東松に詳しい。
- (7) 文献[21]弁理士会特許委員会
- (8) 整合性に疑問を呈した文献[21]第 14 ページ第 31-34 行目でも「上述の通り, 発明の単一性の要件及びシフト補正の制限に関する改訂審査基準の下では, 従前の審査基準と比べて, 実質的に審査対象が拡張されており, シフト補正の制限も緩和されており, 今回の改訂審査基準は, 出願人等の便宜を図る趣旨からすれば, 概して望ましい方向に進んでいると思われる。」との記載がある。
- (9) 解釈論を行った後に法改正を提唱するものに, 文献[9]保科, 等がある。
- (10) 条文解釈に関しては, 下記の入門書等の記載も参考にした。金井高志「民法でみる知的財産法」日本評論社 (2008 年 4 月), 山下純司, 島田聡一郎, 宍戸常寿「法解釈入門」有斐閣 (2013 年 12 月)
- (11) 用語としては「用語の通常有する意味」の解釈のみを「文言解釈」とし, 「用語の通常有する意味と文法に従って」行う解釈を「文理解釈」と使い分けることも多いが, 本稿では特許の「クレーム解釈」で通常用いられる用法に倣い, どちらも「文言解釈」の用語を当てている。
- (12) 「クレーム解釈」と「法令や契約の解釈」との違いについて言及したものに, 森 義之「クレーム解釈(1)一般論, 明細書・出願経過の考慮」高林 龍ほか編集『現代知的財産法講座 2 知的財産法の実務的発展』日本評論社 (2012 年 9 月), pp.31~46, 特に p.35, 36 がある。
- (13) ここでの条文解釈の方法論は, 単純化するためではあるものの, 若干民法の考え方に偏りすぎたかもしれない。特許法は基本的には民法の特別法ではあるものの, 民法以外の刑法や行政法にも関連する雑法であるし, 手続法の側面も強いので, 民法以外の考え方も重要である。ただし本稿で扱う「特許・実用新案審査基準」は, 「行政手続法第 5 条第 1 項の規定

- による審査基準」とは全くの別物であり、「審査基準」とはいうものの実体法の側面が強い点には留意されたい。
- (14) 「クレームの文言」を重視するのが現在日本の特許法でも採用されている「周辺限定主義」で、「明細書全体の文言」を重視するのが「中心限定主義」と整理することもできよう。特許権は独占排他権であって、特許権者以外の他人にとっては狭い範囲であるに越したことは無い。一見「中心限定主義」はクレーム等の文言を軽視しているかのような印象も受けるが、実際にはクレームの記載の代わりに出願明細書（詳細な説明など）の記載（文言）を重視しているのであって、明記されていない（具体的には表示されていない）特許権者の「趣旨（意図）」を尊重したものでなかろう。
- (15) 契約解釈における「条項使用者（あらかじめ当該条項を準備した側の当事者）不利の原則」と同様の考え方である。
- (16) 例えばこれらの改訂審査基準はパブリックコメントに供されたが、その基本方針等については賛同の意見が多かった。
- (17) 文献[1]単一性の審査基準、特に「3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」
- (18) 文献[2]シフト補正の審査基準、特に「3.1.2 具体的な手順」
- (19) 特別な技術的特徴が無い請求項の審査に関する基準なのであるから、「特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」というよりは、むしろ本文中に記載したように「直列的従属請求項を重視した審査対象の決定」という方が、内容をよく表しているように思う。
- (20) 文献[17]知的財産研究所、特に p.62～「IV. 海外の制度」
- (21) 平成 18 年改正については、文献[14]拙稿。なお、平成 15 年改正においても、同様にこの種の議論は行われていない。
- (22) 例えば、文献[20]東松。
- (23) もっとも前掲の文献[5]東松によれば、「特許法第 37 条の趣旨の 1 つである『審査の効率性』に着目して、・・・審査対象に加えることとした」と説明されている。また審査基準では、改訂前と同じ「第 37 条が出願人等の便宜を図る趣旨の規定であることに鑑み」との説明が行われている。しかしこれらは「許容性の理由付」の一つではあるものの、「なぜ判断基準の境界をここに設定したのか」の理由付としては十分ではない。
- (24) なお、仮に用語の定義を欧州と同じにしたとしても、それで完全に問題が解決するほど、単純な問題ではない。欧州においても「先天的発明の単一性」「後天的発明の単一性」との概念を条文以外から導入してこの問題の解決を図っている。何らかの論理解釈が必要とされているのである。尤も、有力な選択肢の一つではある。
- (25) 「補正前の全ての発明と補正後の全ての発明」よりは、たとえば「補正前のいずれかの発明と、補正後の全ての発明」と解釈する方が、後の論理につながりやすいように思う。例えば、筆者も関与した文献[7]知財協 3 小、特に p.1594～「7.4 検討事項 1 及び 2 についての議論」。
- (26) 筆者の現在の考えは文献[11]、[14]等に記した。
- (27) ちなみに「独立クレームに新規性がない場合は従属クレームには単一性がなく、したがって独立クレームしか（本来は）審査しない」という考え方は、古くから PCT の国際調査報告において、世界中で日本の審査官だけが、なぜか記載する例が散見されている。通常はこの一行を書いてから他の従属請求項の審査も行う実務が定着しており、今では実害こそ少ないものの、根の深い問題である。例えば文献[6]池内、特に p.17 左欄。
- (28) 文献[8]拙稿。
- (29) 改訂前の審査基準における「例外的に」の言葉にこだわったものとして、文献[10]拙稿、文献[15]諫山、等がある。
- (30) なおこの改訂審査基準に関するブリックコメントに対する回答では、審査基準室は「例外的に」という言葉が、改訂前の「審査基準第 I 部第 2 章 4.2」から削除されたことに関する質問に対し、「また『例外的に』という記載がなくても、・・・審査対象となることは 3.1 の記載全体から明らかであるため、『例外的に』という記載は不要です。」とのみ答えている。文献[19]特許庁。
- (31) もっとも、単一性の実体的規定が施行規則（第 25 条の 8）に置かれているのではないかと懸念については、立法でしか解消できないのではないかと思われる。例えば、文献[16]大阪弁護士会、「寄せられたご意見 No.16」p.4～「現行特許法施行規則 25 条の 8 の「技術的關係」を、特許法 37 条に格上げすることが検討されるべきであると考え。」。その他に、文献[22]岩永、p.137、等。なお、この改正の手本である特許協力条約（PCT）はあくまで条約であるので、日本特許法よりも改正がはるかに困難である点は、考慮すべきだと思われる。「柔軟な対応を可能とする」との観点からは、特許協力条約に基づく規則（PCT 規則）でさえ、日本特許法よりも対応が難しい（施行規則等の政省令なら、なおさら）、との見方さえあり得よう。
- (32) 例えば韓国特許法は以前は日本の法改正にはほぼ追随していたが、最近では日本の法改正を必ずしもフォローアップしていない。また 1984 年に制定された中国専利法は、日米欧等の特許法を比較検討した結果、欧州特許条約の立法体系を継受したものとなっている。
- (33) 今年 6 月の第 7 回五大特許庁長官会合において、特許制度調和に向けて本稿にて議論した「発明の単一性」が優先的に議論を行う項目の一つとして挙げられているそうである。現状の認識のままでは、日本の主張が展開しにくいのではないかと懸念する。

(原稿受領 2014. 5. 23)