

## 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

### 1. 単一性の要件に関する規定の経緯

#### (1) 単一性とは

単一性とは、一出願に含めることができる発明の範囲を定めるものである。技術的に一定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、一つにまとめて出願することができるとしたほうが、出願人にとっては出願手続が簡易になるとともに、関連する発明について包括的で漏れない権利を取得することができる。また、第三者にとっても特許情報の利用や権利の取引が容易になり、特許庁にとってはサーチ審査の効率を上げることができるという利点がある。

他方、技術的な関連性の薄い複数の発明を一出願に含めることを認めると、適切に出願している出願人との公平性を欠くおそれがある。また、一出願に含まれる発明が複数の技術分野にまたがるために、審査官個々の技術専門知識の効率的投入を妨げ、結果として迅速な審査を阻害するとともに、技術分野毎に細分化し整理されている特許情報の利用性を低下させることとなる。

こうした趣旨から、主要国の多くは、一つの出願に複数の発明を包含することを許容する一方、その範囲を単一性要件により定めているところである。

#### (2) 我が国の単一性要件導入の経緯

我が国特許法では長らく、一つの特許出願には一つの発明しか記載することができないこと（一発明一出願）を原則としながら、例外として一定の密接な関係を有する複数の発明を一出願に含めることを認めていた。

しかし、技術開発の高度化・複雑化に伴い、開発の成果は多様な形で密接に関連する一群の発明として得られる場合が多くなっており、これを一つの発明ごとに出願するとすると、すき間や重複を生じて十分な権利を得られない場合が生じてしまうこととなった。そこで、一つの出願に含めることができる発明の範囲（出願の単一性の範囲）を従来以上に拡大し、欧米諸国の実務の現状に対し少なくとも肩を並べるようにするために昭和62年に法改正が行われた。

#### 第三十七条（特許出願）

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
- 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

## 2. 諸外国の現状と我が国単一性要件の課題

上記のように昭和62年の法改正によって一定の国際調和は達成されたが、依然として、日本と諸外国において単一性要件の相違が残っておりかかる相違は以下の課題が生じる要因ともなっている。

(参考)主要条約上の単一性要件

特許協力条約(PCT)(公定訳)

第13規則 発明の単一性

13.1 要件

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 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合

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

欧州特許条約(EPC)(仮訳)

第82条 発明の単一性

欧州特許出願は、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行うものとする。

第30規則 発明の単一性

(1)一群の発明が一出願中でクレームされている場合において、第82条にいう発明の単一性に関する要件は、これらの発明の間に一又は二以上の同一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 満たされる。特別な技術的特徴」とは、クレーム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

(2)一群の発明が一つの一般的発明概念を形成するように互いに連関しているか否かは各発明が別個にクレームされているか或いは一つのクレームにおいて択一的に表現されているか否かとは関係なく判断される。

### (1) 法文上の文言の曖昧さによる手続の不徹底と迅速な権利化の阻害

我が国の特許法第37条第1号、第2号は、単一性要件として、「解決しようとする課題」または「請求項に記載する事項の主要部」が同一であることを求めている。ここでいう課題」とは出願時まで未解決であった技術上の課題を、「主要部」とはその課題に対応した新規な構成と一般に解され、審査基準においてもこれを前提に審査の運用を定めている。

しかしながら、法文上は、これら「課題」や「主要部」が新規なものであることを明定していないため、新規であるか否かを問わず、単にそれらが一致していれば良いとの解釈もないうる。このため、出願人更には審査官においてさえ、手続が十分に徹底されない余地を残している。

例えば、後段の解釈に立てば、下記の例の場合、請求項 1に記載された野菜室付き冷凍冷蔵庫が公知であったとしても、他の請求項は単一性違反とはならない。一方、PCT及びEPC等の下では、従来の技術との対比により特定発明の新規性や進歩性が否定された場合、事後的に単一性違反となり請求項 3については審査の必要性がなくなる。

PCT及びEPC、更には我が国特許法の前段の解釈のように、従来の技術との関係を考慮する趣旨は、従来技術に対して貢献している技術的特徴点が共通である複数の発明については、新規性及び進歩性を判断するための先行技術調査の範囲が共通となるため、単一性ありとした方が、迅速かつ的確な審査のために合理的であるとの考え方によるものと言える。

#### (例 1) 特許請求の範囲」の記載

請求項 1 野菜室を設けた冷凍冷蔵庫。(構成要素 A)

請求項 2 請求項 1記載の冷凍冷蔵庫において、野菜室を冷凍室と冷蔵室の間に設けたことを特徴とする冷凍冷蔵庫。(構成要素 A+B)

請求項 3 請求項 1記載の冷凍冷蔵庫において、野菜室に湿度調節機能を設けたことを特徴とする冷凍冷蔵庫。(構成要素 A+C)

#### (2) 単一性判断の指数関数的な負担の増大と現実的対応の困難性

我が国特許法第 37条によれば、一の請求項に記載された任意の発明を特定発明とし、その特定発明に対し他の一つ一つの請求項に記載された発明が所定の関係にあるか否かについて、単一性要件を判断することとなっている。そのため、単一性の要件を満たしていないとの判断をするためには、全ての請求項に記載された発明それぞれを特定発明であるとした上で、他の請求項に記載された発明の関連性を判断する必要があるため、請求項数が増えるに従って、単一性の判断は指数関数的な負担となっていく。加えて、前項で示したように、それぞれの請求項に対し「課題」と「主要部」とを認定し比較判断する必要があるため、近年の先端技術分野を中心に著しく多数の請求項を有する出願が増大する中、現実的な対応が非常に困難になっている。

これに対して、PCTやEPCにおいては、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場合に単一性の要件を満たすとの包括的な規定を設けているとともに、単一性の要件を満たす場合として、一群の各発明が、「従来技術に対して貢献している共通の技術的特徴を有していること」を明示的に規定している。それ故、具体的な特許権の権利範囲を示す特許請求の範囲に最初に記載されている発明(主発明)との関係について判断すれば十分であり、単一性の要件に関する判断が我が国の場合に比べ容易である。

#### (3) 単一性要件に関する包括的な規定の欠如

我が国においては、特許法第 37条に列挙された類型に容易に当てはまらない発明については、単一性の要件の判断が困難である。多様な出願に対応すべく第 5号に政令委任規定が設けられているが、類型のみを列挙した規定では、複雑な出願や今後の技術動向・発展によって出現する可能性のある新たな発明の単一性要件について柔軟かつ適

切な対応ができないおそれがある

これに対しPCT、EPCでは、前記したように、単一性の要件に関して包括的な規定（一般規定）を設けているため、列挙された類型では判断が困難な場合でも、この一般規定により単一性の範囲を判断することが可能であり、多様な出願に対応することができる。

#### （４）一つの請求項内での単一性

我が国の特許法では、別々の請求項に記載されていれば単一性の要件を満たさないであろう複数の発明が、選択肢などの形で単一の請求項内に記載されている場合には、単一性の要件の違反とはならず、明細書の記載要件の違反として拒絶理由が通知されることとなる。この拒絶理由の通知に対して、出願人がそれらの発明を別々の請求項に記載する補正をすると、明細書の記載要件は満たすものの、今度は単一性の要件を満たさなくなるため、再度単一性要件違反の拒絶理由を通知する必要が生じ、審査期間の長期化を招いている。

これに対し、PCT、EPCでは、単一性の要件が満たされているかの判断は、発明が別々の請求項に記載されている場合でも、単一の請求項に択一的な形式で記載されている場合でも、同一の基準で行われる。

（例２）請求項１ 野菜室を設けた冷凍冷蔵庫において、  
野菜室を冷凍室と冷蔵室の間に設けるか、  
又は、野菜室に湿度調節機能を設けることを特徴とする冷凍冷蔵庫。

#### （５）国際的な出願を行う際の我が国出願人の不利益

我が国と諸外国とで単一性要件が相違するため、出願人・代理人にとっては、国際的な出願をするときに、改めて明細書の内容を作りかえる負担が大きい。

諸外国において単一性違反の指摘を受ける蓋然性が高く、これにより分割出願を余儀なくされる結果、諸外国での手続きが煩雑となる。

更に、我が国国内優先権主張出願を基礎として他国への優先権主張出願を行う場合には、当該国において特許が取得できず、甚大な影響を受ける場合がある。これは、我が国の単一性要件を満たす国内優先権出願が、他国では単一性違反により分割出願を行わざるを得ない場合、当該出願と分割出願との間に先後願の関係が生まれ、例えば欧州に出願した場合、かかる先願の「拡大された先願の地位」により後願が拒絶されるためである。このため、「広い特許」を確保するために導入された国内優先権制度の利用性が低下するとの指摘も少なくない。

### ３．検討課題

円滑な審査を実現し、併せて国際的な制度調和を図る観点から、PCT等の規定を参考

にしつつ単一性の要件を見直すべきではないか。