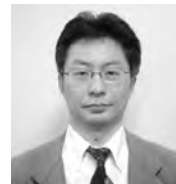




# 特許制度活用便利帳

## 第22回

### 「発明の単一性①」



弁理士 石田 悟

＜Q＞ 開発中の製品に関連していくつかの発明があって、まとめて特許出願をしたいのですが。

＜A＞ 特許出願での複数の発明については、発明の単一性の要件が規定されていることに注意しましょう。

**前** 回までの便利帳で説明した分割出願制度は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができるというものでした。では、逆に一件の特許出願には、どのような範囲で複数の発明を包含させることが許容されるのでしょうか。この点については、特許法第37条において、二以上の発明については、所定の発明の単一性の要件を満たす場合には、一の願書で特許出願をすることができると規定されています。

このように、一定の条件下で複数の発明を一出願とすることが認められることで、出願人にとっては、出願の準備から審査段階での拒絶応答までを含む一連の手続きを簡素化することができます。また、第三者にとっても、特許情報の取得や対応が容易になり、さらに、特許庁にとっても、審査の効率化を図ることができるなどの利点があります。

とはいえ、一出願に複数の発明を含めることを無制限に認めてしまうと、逆に審査の効率が低下し、第三

者の不利益、不公平を生じることにもなります。このため、第37条では、一出願とする複数の発明について、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場合に限定しています。

**な** お、前述の第37条の規定は、平成15年法改正において規定様式の国際調和のために、PCT規則と調和した規定様式への改正がなされています。今回説明する改正後の規定は、改正法施行日の平成16年1月1日以後の出願に適用され、平成15年12月31日以前の出願については、改正前出願の単一性の要件の規定が適用されます。

また、改正前後の特許法第37条の規定の具体的な運用については、それぞれ、発明の単一性の要件、出願の単一性の要件の審査基準を参照して下さい。

―― 以上の発明を一出願とする際に要求される「技術的關係」

は、具体的には、特許法施行規則第25条の8において、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 (a single general inventive concept) を形成するように連関している技術的關係と規定されています。すなわち、複数の発明が単一性の要件を満たすかどうかは、それらが同一の又は対応する特別な技術的特徴を有してい

るかどうかで判断されます。

また、上記の条件における「特別な技術的特徴」については、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ものと規定されています。すなわち、発明の特別な技術的特徴は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義によって判断されます。したがって、例えば、発明の特別な技術的特徴としたものが、先行技術の中に発見された場合、事後的に発明の単一性の要件を満たさなくなる可能性があることに注意が必要です。

また、このような単一性の要件の判断は、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、判断することとされています。すなわち、例えば、発明が単一の請求項に記載されている場合でも、その請求項内に択一的な形式で複数の発明が記載されていれば、単一性の要件を満たすかどうかの判断対象となります。

**な** お、この単一性の要件は、審査段階では拒絶理由となりますが、手続き上の瑕疵に過ぎないため、権利化後においては無効理由にはなりません。また、発明の単一性の具体的な判断手法については、次回、簡単に説明します。

以上