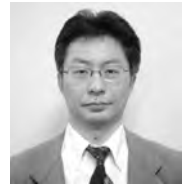




# 特許制度活用便利帳

## 第23回

### 「発明の単一性②」



弁理士 石田 悟

**Q** 発明の単一性の要件についての審査は、どのように行われるのでしょうか。

**A** 特許請求の範囲の最初に記載された発明と、他の発明との間で判断されることとなります。

**前** 回の便利帳で説明したように、一件の特許出願に包含可能な複数の発明については、平成15年法改正で改正された特許法第37条において、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とき、と限定的に規定されています。また、省令で定める技術的関係については、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発明概念を形成するように連関している技術的関係と規定されています。

この発明の単一性の要件は、拒絶理由(第49条)となっており、出願の審査段階において、審査官によって以下のように、要件を満たすかどうかの判断がなされます。

**発** 明の単一性の要件は、特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明、また、請求項1の発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、原則とし

て最初の選択肢を選んで把握される発明)と他の発明との間で判断されます。そして、最初に記載された発明、及びその発明との間で所定の要件を満たす一群の発明が、発明の単一性の要件を満たすものとして、それ以外の特許要件についての審査対象となります。また、単一性の要件を満たさないと判断された発明については、その旨の拒絶理由が通知されます。

具体的には、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する場合には、上述した特許法第37条、及び施行規則第25条の8に規定された要件に沿って、単一性の要件を満たしているかが判断されます。

――方、単一性の要件の判断で問題となるのは、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です。この場合、原則通りで考えると発明の単一性の要件は満たされないわけですが、そのように判断し、発明の単一性の要件を厳格に適用すると、出願人等の便宜を図るという規定の本来の趣旨に反すると考えられます。そのため、このような場合には、以下に述べる手順によって、単一性の要件を問わずに審査対象となる発明の判断がなされます。

この場合、まず、最初に記載された発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号が最も小さい請求項に

係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断します。そして、同様の手順を特別な技術的特徴を有する発明が発見されるまで繰り返し、そのような発明が発見されれば、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明、及び発見された特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明を、審査対象とします。

また、上記手順において、次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする発明が、それまでの発明と関連性の低いものである場合には、その時点で判断を終了し、判断済みの発明のみを審査対象とします。

さらに、上記手順で審査対象とした発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明についても、例外的に審査対象に加えることとされています。具体的には、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しており、かつ、先行技術との関係以外の審査(記載要件等)が実質的に終了している場合に、審査が実質的に終了している発明に該当すると判断されます。

**な** お、発明の単一性の要件の判断手順については、発明の単一性の要件の審査基準、及び審査ハンドブックの項目61 02、61 03に説明されていますので、詳細についてはそれらを参照して下さい。

以上