

第 部 明細書

第 2 章 出願の単一性の要件

1. 出願の単一性の要件.....	2
1.1 第 37 条第 1 号関係	2
1.1.1 産業上の利用分野が同一	3
1.1.2 解決しようとする課題が同一	4
1.1.3 第 37 条第 1 号に該当する例	5
1.2 第 37 条第 2 号関係	5
1.2.1 産業上の利用分野が同一	5
1.2.2 請求項に記載する事項の主要部が同一	5
1.2.3 中間体と最終生成物	6
1.2.4 第 37 条第 2 号に該当する例	6
1.3 第 37 条第 3 号関係	8
1.3.1 その物を生産する方法、その物を生産する機械、器具、装置その他の物	8
1.3.2 その物を使用する方法、その物の特定の性質を専ら利用する物	9
1.3.3 その物を取り扱う方法、その物を取り扱う物	10
1.4 第 37 条第 4 号関係	10
1.4.1 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	10
1.5 第 37 条第 5 号関係	11
1.5.1 物と改良物と改良物の製法	12
2. 出願の単一性の要件についての審査	12
2.1 出願の単一性の要件の審査における基本的態度	12
2.2 出願の単一性の要件についての拒絶理由通知	12
2.3 特定発明の認定	12
2.4 関連発明についての判断	13
2.5 第 37 条の規定と第 36 条第 5 項の規定との関係とその判断手法	13

第 2 章 出願の単一性の要件

特許法第 37 条

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

1. 出願の単一性の要件

(1) 出願の単一性の用語の意味

「出願の単一性」とは、一の願書で出願できる発明の範囲をいう。これは、欧米における「発明の単一性(Unity of Invention)」と同義である。

(2) 出願の単一性の要件の趣旨

出願の単一性の規定(第 37 条)は、相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一つの願書で出願できるものとすることによって、出願人、第三者及び特許庁の便宜上の要請に応えることをその趣旨としている。即ち、出願の単一性の要件は、別出願ともなし得る異なる二以上の発明について一の願書で出願できる場合を規定するものである。

(3) 出願の単一性の要件の原則

出願の単一性は、一の特許出願に含まれる各請求項に記載される発明が、特定発明に対し第 37 条各号に規定された関係のいずれかを満たす(そのような関係を満たす発明を以下「関連発明」という)場合にその要件が満足される。ここでいう「特定発明」とは、二以上の請求項を含む特許出願において、特定の一の請求項に記載される発明を意味する(2.3 参照)。

一の特許出願に対し特定発明が一とされているのは、特定発明と関連発明との関係が際限なく連鎖して拡大することを防止するためである。

1.1 第 37 条第 1 号関係

第 37 条第 1 号の関係とは、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特定発明と関連発明との関係をいう。

本号関係にある特定発明と関連発明とは、「物と物」又は「方法と方法」でそれぞれ表現された同一カテゴリーのものでなければならない。

(注) 以下に示す第 37 条第 1 号に該当する「事例」は、同条第 2 号の関係を同時に満たす場合がある。

1.1.1 産業上の利用分野が同一

「産業上の利用分野」とは、その発明の属する技術分野及びその分野に直接関連性を有する技術分野をいう。そして、産業上の利用分野が同一であるとは、特定発明と関連発明とが、共通する産業上の利用分野を有する場合を意味し、その類型としては、(1)特定発明と関連発明の技術分野が一致する場合、(2)特定発明と関連発明の技術分野が重複する場合、(3)特定発明と関連発明の技術分野が技術的に直接関連性を有する場合がある。

第36条第4項の委任省令の運用では、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明のように、発明の属する既存の技術分野が想定されていないと認められる場合には、その発明により開拓された新しい技術分野を記載すれば足り、既存の技術分野を記載する必要はないこととしている。したがって、このような場合には、当該新しい技術分野及びその分野に直接関連性を有する技術分野を第37条でいう産業上の利用分野と認定する。

(1)技術分野が一致する場合

特定発明と関連発明の技術分野が一致する場合には、それらの発明の産業上の利用分野は同一とされる。

(例1)

特定発明：流体を用いた自動変速機

関連発明：金属ベルトを用いた自動変速機

両発明の技術分野はいずれも「自動変速機」であり一致する。したがって、産業上の利用分野も同一となる。

(注)事例は、それぞれの項目の理解を助けるために仮想的に考えられたものである。そして、事例に示された発明は、それぞれ別発明を構成していることを前提としている。以下同様。

(2)技術分野が重複する場合

特定発明と関連発明の技術分野が上位概念と下位概念等の関係にあり、重複している場合には、それらの発明の産業上の利用分野は同一とされる。

(例2)

特定発明：磁気材料XとYとを2層にコーティングした磁気記録媒体

関連発明：磁気材料XとYとを2層にコーティングした磁気円盤を特定構造のジャケットに収めたフロッピーディスク

両発明の技術分野は、「磁気記録媒体」と「フロッピーディスク」であり、両者は上位概念と下位概念との関係にあるから技術分野は重複する。したがって、両発明の産業上の利用分野は同一となる。

(3)技術分野が技術的に直接関連性を有する場合

「技術分野が技術的に直接関連性を有する」とは以下の例のような場合であり、この場合、産業上の利用分野は同一とされる。

(例3)

特定発明：リニアモータを利用した自動ドア用駆動装置

関連発明：リニアモータを利用したドア駆動装置を有する特定構造の自動ドア

両発明の技術分野は各々「駆動装置」、「自動ドア」であるが、駆動装置が自動ドアの技術分野に使用されるものとして請求項中に記載されているから、両発明の技術分野は技術的に直接関連性を有し、産業上の利用分野は同一である。

(注)特定発明の「駆動装置」に「自動ドア用」の限定がないと仮定すると、特定発明の「駆動装置」

の技術を「自動ドア」の技術分野に適用することがきわめて適切であるとただちに認められない場合であっても、本例のように記載されることで、両発明の技術分野が技術的に直接関連性を有することがただちに明らかとなる。

(例4)

特定発明：特定の物質からなる繊維A(防燃性繊維)

関連発明：特定の物質からなる繊維Aからなる防災カーテン

両発明の技術分野は各々「繊維A」「防災カーテン」であるが、繊維Aの技術を防災カーテンの技術分野に適用することはきわめて適切であると認められるので、両発明の技術分野は技術的に直接関連性を有し、産業上の利用分野は同一である。

(例5)

特定発明：特定構造のねじ山を有するボルト

関連発明：特定構造のねじ溝を有するナット

両発明の技術分野は各々「ボルト」「ナット」であるが、ボルトとナットとは一般的に組み合わせて用いられるものであるため、両発明の技術分野は技術的に直接関連性を有し、産業上の利用分野は同一である。

1.1.2 解決しようとする課題が同一

「解決しようとする課題」とは、出願時まで未解決であった、発明が解決しようとする技術上の課題のことである。したがって、解決しようとする課題は、従来技術との関連において明細書の記載全体から客観的に把握される。

一方、第36条第4項の委任省令の運用においては、課題が出願時まで未解決であったか解決済みのものであるかにかかわらず、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題のことをいうものとされており、この点で第37条第1号と相違する。また、上記委任省令の運用においては、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明又は試行錯誤の結果の発見に基づく発明等のように、もともと解決すべき課題が想定されていないと認められる場合には、解決しようとする課題の記載は求めないが、この場合には、明細書及び図面全体の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、出願時まで未解決であった、その発明が解決しようとする技術上の課題を把握できない限り、解決しようとする課題はないこととなるので第37条第1号の関係を有しない。

「解決しようとする課題が同一である」とは、特定発明と関連発明とが、共通する解決しようとする課題を有する場合を意味し、両発明の有する一又は二以上の解決しようとする課題が一致している場合や、重複している場合がこれに相当する。

(例6)

特定発明：窒化ケイ素と炭化チタンとからなる導電性セラミックス

関連発明：窒化ケイ素と窒化チタンとからなる導電性セラミックス

両発明の出願時まで未解決であった課題は、共に窒化ケイ素からなるセラミックスに導電性を付与することによって放電加工を可能にするということであり、解決しようとする課題は同一である。

(例7)

特定発明：窒化ケイ素と炭化チタンとからなる導電性セラミックス

関連発明：窒化ケイ素と窒化チタンにさらにセラミック繊維を添加した導電性セラミックス

特定発明の解決しようとする課題は放電加工を可能とすることであり、関連発明の解決しようとする課題は放電加工を可能とし、かつ強度を向上させることである。したがって、両発明の解決しようとする課題は放電加工を可能とする点で重複しているため、解決しようとする課題は同一である。

1.1.3 第 37 条第 1 号に該当する例

(例8)

特定発明: 窒化ケイ素と炭化チタンとからなる導電性セラミックス

関連発明: 窒化ケイ素と窒化チタンとからなる導電性セラミックス

両発明は、その技術分野がともに導電性セラミックスであり、産業上の利用分野は同一である。また、1.1.2 の(例6)で述べたとおり、両発明の解決しようとする課題は同一である。したがって、両発明は、第 37 条第 1 号の関係を満たす。

(例9)

特定発明: 映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機

関連発明: 受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機

関連発明: 映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機と、受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機とを有する映像信号の伝送装置

上記各発明はいわゆるサブコンビネーションとコンビネーションに係るものである。サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという)に対し組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等をいう。

本例において、特定発明の技術分野は映像信号の送信機であり、関連発明の技術分野はそれぞれ映像信号の受信機、映像信号の伝送装置であるが、映像信号の送信機の技術分野の技術を、映像信号の受信機の技術分野の技術と組み合わせること、又は映像信号の伝送装置の技術分野に適用することはきわめて適切であると認められるので、これらの発明の産業上の利用分野は同一である。

他方、いずれの発明も映像信号を狭帯域化して伝送することを可能とするものなので、これらの発明の解決しようとする課題は同一である。

したがって、これらの発明は第 37 条第 1 号の関係を満たす。

なお、上記考え方に従い、コンビネーションの請求項が存在しない場合においても、当然第 37 条第 1 号の関係を満たす。

1.2 第 37 条第 2 号関係

第 37 条第 2 号の関係とは、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特定発明と関連発明との関係をいう。

本号関係にある特定発明と関連発明とは、「物と物」または「方法と方法」でそれぞれ表現された同一カテゴリーのものでなければならない。

1.2.1 産業上の利用分野が同一

産業上の利用分野に関する判断は、前記第 37 条第 1 号関係において述べたとおりである(1.1.1 参照)。

1.2.2 請求項に記載する事項の主要部が同一

請求項に記載する事項の主要部とは、発明を特定するための事項のうち、解決しようとする課題に対応した新規な事項をいう。そして、請求項に記載する事項の主要部が同一であるとは、特定発明の発明特定事項のうち解決しようとする課題に対応した新規な事項と、関連発明の発明特定事項のうち解決しようとする課題に対応した新規な事項とが共通する場合をいう。また、ここでいう主要部同一には、関連発明がその特定発明の請求項に記載する事項の主要部をその主要部としている場合だけでなく、その全部を主要部としている場合及びその主要部を全部としている場合も含まれる。

第 36 条第 4 項の委任省令の運用では、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明又は試行錯誤の結果の発見に基づく発明等のように、もともと解決すべき課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載は求めない。この場合には、請求項に記載した事項が新規であれば、それを主要部とみるものとする。

1.2.3 中間体と最終生成物

中間体に関する発明と最終生成物に関する発明が第 37 条第 2 号の関係を満たすためには、以下の要件(a)及び(b)が満たされなければならない。

- (a) 中間体と最終生成物が同一の主要な構造要素を有する、すなわち
 - () 中間体と最終生成物の化学構造において新規な基本骨格が共通している
 - 又は
 - () 両物質の化学構造が技術的に相互に密接に関連している。
- (b) 中間体と最終生成物の間に技術的な相互関連性がある、すなわち、最終生成物が、中間体から直接製造される、又は、同一の主要な構造要素を含む少数の別の新規な中間体を経て製造される。

上記(a) ()又は()の要件が満たされるということは、第 37 条第 2 号の請求項に記載する事項の主要部が同一でなければならないとの要件が満たされることに相当し、上記(b)の要件が満たされるということは、産業上の利用分野が同一でなければならないとの要件が満たされることに相当する。

構造が不明な場合でも、中間体と最終生成物が第 37 条第 2 号の関係を満たすことがある。例えば、構造が明らかな中間体と構造が不明な最終生成物、又は、構造が不明な中間体と構造が不明な最終生成物が第 37 条第 2 号の関係が満たすことがある。

このような場合に第 37 条第 2 号の関係を満たすためには、例えば、中間体が最終生成物と同一の主要な構造要素を含んでいる、又は、中間体が最終生成物に主要な構造要素を組み込むというように、中間体と最終生成物の構造が技術的に相互に密接に関連していることを示す十分な証拠がなければならない。

一つの最終生成物の製造のための異なるプロセスで使用される別々の中間体に同一の主要な構造要素がある場合には、最終生成物及び別々の中間体に関する発明は、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ので、一つの出願に含めることができる。

中間体及び最終生成物が共に化合物の群を成すように請求項に記載されている場合、各中間体化合物は請求項に記載された最終生成物のうちの一つの化合物に対応していなければならない。ただし、最終生成物のいくつかは中間体の群の中に対応する化合物がない場合もあるので、二つの群は完全に一致する必要はない。

最終生成物を製造するために使用されることに加えて、中間体が他の効果を有したり又は他の活性を示すことは第 37 条第 2 号に関する判断に影響を及ぼすものではない。

1.2.4 第 37 条第 2 号に該当する例

(例 1)

特定発明: 高分子化合物 A (酸素バリアー性のよい透明物質)

関連発明: 高分子化合物 A からなる食品包装容器

特定発明の技術分野は、酸素バリアー性のよい透明物質であり、関連発明の技術分野は食品

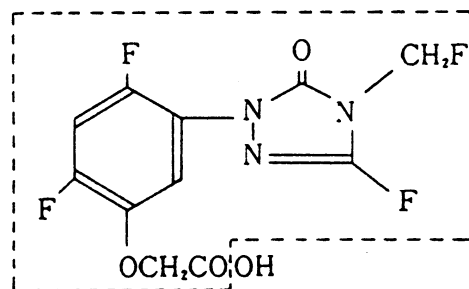
包装容器である。酸素バリアー性のよい透明物質の分野の技術を食品包装容器の技術分野に適用することはきわめて適切であると認められるので、両発明の技術分野は技術的に直接関連性を有し、産業上の利用分野は同一である。

一方、関連発明において、特定発明の新規な高分子化合物Aを請求項に記載する事項の主要部としているので、両発明の請求項に記載する事項の主要部は同一である。

したがって、両発明は、第37条第2号の関係を満たす。

(例2)

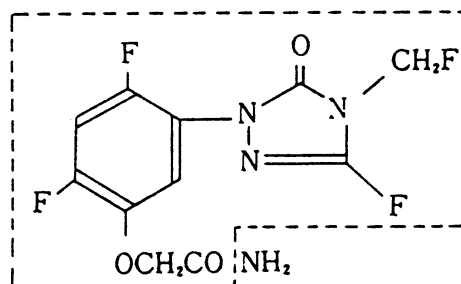
特定発明：一般式



基本骨格(X)

の化合物(除草性を有する)

関連発明：一般式



基本骨格(X)

の化合物(除草性を有する)

両発明は、化学物質どうしの関係である。化学物質の発明の技術分野は「特定の有用性を有する物質」であるから、両物質の有用性が共通する場合は産業上の利用分野が同一である。

また、化学物質の発明において、発明を特定するための事項が化学構造であり、その新規な基本骨格が共通している場合、両化学物質の発明の請求項に記載する事項の主要部は同一である。また、新規な基本骨格が共通していると認められない化学物質どうしの発明の場合であっても、両者の化学構造が、技術的に相互に密接に関連していると認められるとき(例えば、鎖状化合物と環系の合成に通常使用される閉環法により閉環した化合物)は、主要部が同一であるとされる。

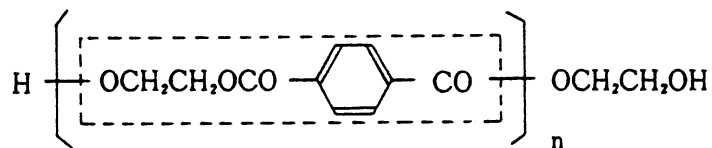
本例では、両発明の化学物質の有用性は除草性である点で共通しているので、産業上の利用分野は同一である。

また、両物質はその新規な基本骨格(X)が共通しているから請求項に記載する事項の主要部は同一である。

したがって、両発明は第37条第2号の関係を満たす。

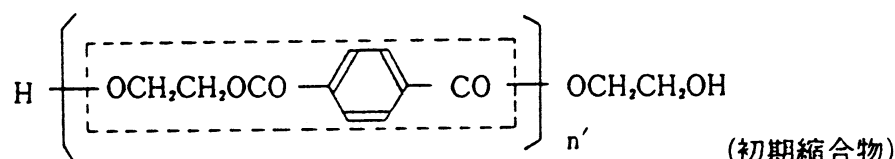
(例3)

特定発明：一般式 繰返し単位(X)



の高分子化合物A(繊維素材として有用)

関連発明：一般式 繰返し単位(X)



の化合物B(高分子化合物Aの中間体として有用)

両発明は、いわゆる最終生成物と中間体の関係にある。

中間体とは、最終生成物の原料となることにおいて有用性を持つ物質であり、技術分野は「特定の有用性を有する物質の製造のための物質」である。また、中間体の発明は、化学物質の発明にほかならないから、請求項に記載する事項の主要部は、例2に記載されたように把握される。

本例では、関連発明の物質B(中間体)の主要な用途は、特定発明の物質A(最終生成物)の原料であると認められるから、物質Bの技術分野の技術を物質Aの技術分野に適用することはきわめて適切であり、両発明の技術分野は技術的に直接関連性を有し、産業上の利用分野は同一である。

さらに、両物質はその新規な基本骨格(繰返し単位(X))が共通しているから、請求項に記載する事項の主要部は同一である。

したがって、両発明は第37条第2号の関係を満たす。

1.3 第37条第3号関係

第37条第3号の関係とは、「物の発明」である特定発明に対して、関連発明が「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」のいずれかに該当する関係をいう

1.3.1 その物を生産する方法、その物を生産する機械、器具、装置その他の物

関連発明の方法又は物は、それ自体で原料、被加工体などを生産物たる特定発明の物に変化させるものである。

「機械、器具、装置その他の物」における「その他の物」は「装置類」に限定されず、それ以外の触媒、微生物など、他の原料、被加工体などに作用してそれに変化を生じさせ、生産物を得るものはすべて含まれる。

また、特定発明以外の物を生産できる場合であっても、「生産する方法」又は「生産する機械、器具、装置その他の物」が特定発明の物の生産に適しているものであれば、出願の単一性の要件は満たされる。

(例1)

特定発明: 物質A

関連発明: 物質Aを生産するための触媒X

関連発明の触媒Xは特定発明の物質Aを生産する「装置類」には該当しないが「その他の物」に該当する。

(例2)

特定発明: 下部に拡大球根部を設けた基礎ぐい

関連発明: 爆薬の爆破により地中に空洞を形成した後、その内部にコンクリート材料を流し込む拡大球根部の造成方法

関連発明の方法は、拡大球根部の造成方法であるが、該方法は特定発明の基礎ぐいの生産に適している。

(例3)

特定発明: 特定構造のクラッチ板

関連発明: 特定構造の摩擦板の製法

関連発明の摩擦板の製法は、特定発明のクラッチ板の生産に適している。

1.3.2 その物を使用する方法、その物の特定の性質を専ら利用する物

「その物を使用する方法」とは、その物の性質・機能を利用する「方法」の発明であり、「その物の特定の性質を専ら利用する物の発明」とは、ある物の属性を専ら利用する「物」の発明である。

「物」を使用して「他の物」を製造する方法の発明は、その「物」を「他の物」の製造のために使用することがその「物」の性質・機能からみてきわめて適切な場合には、その「物」の性質・機能を利用する方法の発明に含まれる。

(例4)

特定発明: 物質A

関連発明: 物質Aによる殺虫方法

(例5)

特定発明: 物質A

関連発明: 物質Aからなる除草剤

(例6)

特定発明: 化合物A(化合物Bの中間体として有用)

関連発明: 化合物Aを他の化合物と反応させて化合物Bを製造する方法

関連発明: 化合物Aの製造法

特定発明と第1の関連発明は、いわゆる中間体と最終生成物の製造方法の関係にある。化合物Aの主要な用途は、第1の関連発明の化合物Bの原料であるから、特定発明の化合物Aを他の化合物と反応させて化合物Bを製造することは、化合物Aの性質・機能からみてきわめて適切であり、第1の関連発明の方法は、特定発明の化合物Aの性質・機能を利用する方法である。したがって、両発明は、物とその物を使用する方法に該当する。第2の関連発明は特定発明の化合物Aを生産する方法に該当する。この例の3発明は出願の単一性の要件を満たす。

(例7)

特定発明: DNA Xを含む組換え微生物

関連発明: DNA X

関連発明: DNA Xを含む組換え微生物を培養してポリペプチドAを製造する方法

第 1 の関連発明は、特定発明に対し第 37 条第 1 号及び第 2 号の関係を有する。

特定発明の組換微生物をポリペプチド A の製造のために使用することは、組換微生物のポリペプチド A 生成機能からみてきわめて適切であり、第 2 の関連発明の方法は、特定発明の組換微生物の性質・機能を利用する方法である。したがって、両発明は、物とその物を使用する方法に該当する。この例の 3 発明は、出願の単一性の要件を満たす。

(例 8)

特定発明：混合室に対し接線方向の燃料入口を備えた燃料バーナー A

関連発明：燃料バーナー A の混合室に対して燃料を接線方向に流入させる工程を含むカーボンブラックの製造方法

関連発明：混合室に対し接線方向の燃料入口を形成する工程を含む燃料バーナー A の製造方法

特定発明の燃料バーナー A は、カーボンブラックを効率よく製造するのに適しているため、燃料バーナー A をカーボンブラックの製造のために使用することはきわめて適切であり、第 1 の関連発明の方法は、特定発明の燃料バーナー A の機能を利用する方法である。したがって、両発明は、物とその物を使用する方法に該当する。第 2 の関連発明は特定発明の燃料バーナー A を生産する方法に該当する。この例の 3 発明は、出願の単一性の要件を満たす。

1.3.3 その物を取り扱う方法、その物を取り扱う物

「物を取り扱う」とは、物に対して外的な作用を施すことにより、その物の機能を維持又は発揮させることであり、基本的にはその物を本質的に変化させない場合をいう。例えば、物の移送、貯蔵等が「物を取り扱う」に該当する。

なお、関連発明の「その物を取り扱う方法」又は「その物を取り扱う物」が、仮に特定発明の物以外の物の取り扱いにも適用可能な場合であっても、特定発明の物に適しているものであれば、出願の単一性の要件は満たされる。

(例 9)

特定発明：特定構造のプレハブハウス

関連発明：特定構造のプレハブハウスの収納運搬方法

関連発明の収納運搬方法は、特定発明のプレハブハウスの機能を維持、発揮させるものである。したがって、両発明は、物とその物を取り扱う方法に該当する。

(例 10)

特定発明：不安定な化学物質 A

関連発明：不安定な化学物質 A の貯蔵装置

関連発明の貯蔵装置は、特定発明の化学物質 A の機能を維持するものである。したがって、両発明は、物とその物を取り扱う物に該当する。

1.4 第 37 条第 4 号関係

第 37 条第 4 号の関係とは「方法の発明」である特定発明に対して関連発明が「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」に該当する関係をいう。

1.4.1 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

関連発明の物は、特定発明の方法の実施に際して直接使用する物であればよく、機械、器具、装置のほか、触媒、微生物、原料、被加工体等も含まれる(1.3.1 参照)。

なお、関連発明の物が、特定発明以外の方法の実施にも直接使用できる場合であっても、特定発明の方法に適しているものであれば、出願の単一性の要件は満たされる。

(例1)

特定発明: 微生物Xを培養することによる抗生物質Aの製法

関連発明: 微生物X

関連発明の微生物Xは、特定発明の製法の実施に直接使用する「装置類」には該当しないが「その他の物」に該当する。

(例2)

特定発明: セメントに氷の細粒を骨材と共に混入し、型に流し込むコンクリート製品の製法

関連発明: 氷の破碎部及び破碎された氷とセメント、骨材とを混合する混合部とを有する特定構造の装置

関連発明の装置は破碎部と混合部のみからなるものであるが該装置は特定発明のコンクリート製品の製法の実施に適しているものである。

(例3)

特定発明: 特定の手順よりなる水深測定方法

関連発明: 特定構造を有する対象物距離測定装置

関連発明の装置は、特定発明の水深測定方法以外の測定方法にも適用できるが、水深測定方法に適しているものと認められる。

(例4)

特定発明: 中間体Aを酸化することによる最終生成物Zの製造法

関連発明: 化合物Xと化合物Yを反応させて中間体Aを製造し中間体Aを酸化することによる最終生成物Zの製造法

関連発明: 中間体A

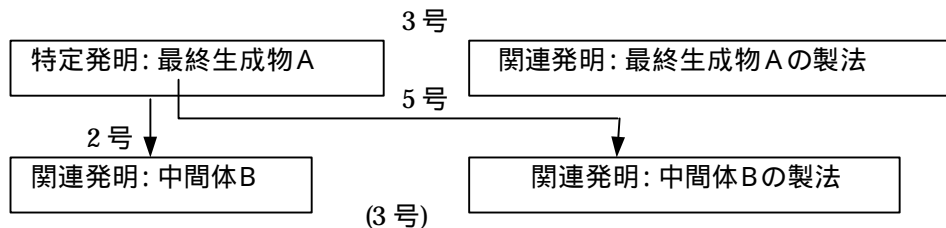
第1の関連発明は、特定発明に対し第37条第1号及び第2号の関係を有する。第2の関連発明の中間体は、特定発明の製造法の実施に直接使用する「装置類」には該当しないが「その他の物」に該当する。この例の3発明は、出願の単一性の要件を満たす。

1.5 第37条第5号関係

第37条第5号は、政令委任の規定である。具体的には、特定発明に対し第37条第1号又は第2号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し第37条第3号又は第4号に規定する関係を有する発明は関連発明として出願の単一性が認められる(特許法施行令第1条の2)。

なお、上記の場合において、特定発明に対し第37条第1号又は第2号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載されていない場合には、第37条に違反するものとなる。

(例1)



特定発明である最終生成物に対して、中間体は第37条第2号の關係に該当し、中間体の製法はさらにそれに対して第37条第3号に規定する關係に該当する。したがって、中間体の製法

は、特定発明である最終生成物に対して第 37 条第 5 号の関係を満たす。

1.5.1 物と改良物と改良物の製法

物の特定発明に対し、改良物の発明が第 37 条第 1 号又は第 2 号の関係を満たす場合、改良物の発明とその改良物の製法の発明とは、第 37 条第 3 号に規定する関係(物とその物を生産する方法)にあるから、このような場合の物と改良物と改良物の製法の各発明は、出願の単一性が認められる。

(例2)

特定発明: チタン合金からなるメガネフレーム

関連発明: 窒化物をコーティングしたチタン合金からなるメガネフレーム

関連発明: チタン合金を一体成形するメガネフレームの製法

関連発明: チタン合金を一体成形した後窒化物を蒸着するメガネフレームの製法

特定発明に対し第 1 の関連発明は第 37 条第 2 号の関係、第 2 の関連発明は第 37 条第 3 号の関係を満たす。また第 3 の関連発明は、第 1 の関連発明に対して、物とその製法の関係にあるから、特定発明に対し第 37 条第 5 号の関係を満たす。

2. 出願の単一性の要件についての審査

2.1 出願の単一性の要件の審査における基本的態度

出願の単一性の要件(第 37 条)は、拒絶理由(第 49 条)ではあるが、異議理由(第 113 条)、無効理由(第 123 条)にはならない。これは、第 37 条が出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願とすべきであったという手続き上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。

したがって、第 37 条の趣旨を考慮すると、出願の単一性の要件についての審査にあたっては、その要件を必要以上に厳格に判断することは適切でない。

2.2 出願の単一性の要件についての拒絶理由通知

出願の単一性について拒絶理由を生じるのは、二以上の発明(別発明)が第 37 条各号のいずれの要件にも該当しない場合であるが、その通知に際しては、理由をできる限り具体的に指摘する。

この場合、出願人の拒絶理由に対する対応をより容易なものとし、もって迅速、的確な審査に寄与すると認められる場合には、分割についての示唆をする。ただし、この場合の示唆はそれにより何らかの法律的效果が生じるというものではないことに留意しなければならない。

なお、出願の単一性についての拒絶理由通知の結果、単一性を満たされない原因となる請求項を分割出願した後に、分割出願に係る発明が原出願に係る発明と同一であるとして、第 39 条違反とすることは、そもそも二以上の発明についての要件を規定する第 37 条の趣旨にも沿わないものとなる。したがって、このようなおそれのある第 37 条の拒絶理由通知は行わない。

2.3 特定発明の認定

特定発明に相当する請求項は、出願人にとって最も有利に働くように、換言すれば、出願の単一性が最も広く認められるように認定する。

すなわち、特許請求の範囲に二以上の請求項が記載されている場合、いずれか一の請求項に記載された発明を便宜的に特定発明として、第 37 条各号の要件についての審査を進める。そしてその結果、第 37 条各号のいずれの要件をも満たしていない請求項がある場合には、上記一の請求項以外の請求項に記載された発明を順次特定発明として、他の請求項に記載された発明が

第 37 条各号に規定する要件を満たしているかどうかを審査する。

例えば、二以上の請求項のうち、いわゆる「生産物」についての請求項がある場合には、まず生産物についての請求項に記載された発明を便宜的に特定発明として、生産物についての請求項がない場合には、まず方法についての請求項に記載された発明を便宜的に特定発明として、第 37 条各号の要件について審査を進めることが効率的である。

また、通常は、第 37 条第 1 号又は第 2 号の要件を満たす関係にある発明については、そのうちいずれを特定発明として設定しても、第 37 条各号の要件の審査において差異は生じない。

2.4 関連発明についての判断

単一性の要件が独立形式請求項の間で満たされている場合、それらを引用する引用形式請求項によって単一性の欠如の問題を生ずることはまれであると考えられる。したがって、特定発明と関連発明との関係は、通常、独立形式請求項どうしのみでの対比で判断することができる。

ただし、例えば、カテゴリーの異なる請求項を引用する引用形式請求項のように、単一性の要件の判断に影響するものもあり得るので、そのような引用形式請求項については注意を要する。

2.5 第 37 条の規定と第 36 条第 5 項の規定との関係とその判断手法

第 37 条は、二以上の発明(別発明)が特定の関係にある場合に、一の願書で出願できることを規定しているのに対して、第 36 条第 5 項は、同一とされる発明について、複数の請求項に記載できることを規定している。このことは、複数の請求項が記載された出願において、ある請求項に係る発明が特定発明又は関連発明のいずれとも同一の発明ではなく、かつ、その請求項が第 37 条各号の関係のいずれにも該当しない場合にのみ、第 37 条の要件に違反するものとなることを意味している。

したがって、出願の単一性に関する実務において、各請求項が第 37 条各号のいずれかの関係を満たすものか否かは、各請求項に係る発明がすべて別発明であるものとして審査を進め、その関係を満たさない請求項が存在する場合は、その請求項に係る発明が特定発明又は関連発明のいずれかと同一の発明であるか否かを判断する。

その場合、同一であると判断されれば、第 36 条第 5 項の規定により一出願中への記載が可能となるので、別発明であると判断された場合にのみ、第 37 条に違反するものとして拒絶理由通知がなされる。