

発明と、日本、アメリカ、ヨーロッパにおける特許化及び進歩性の審査基準の対比—原理・利用の重視による本見解に基づく

影山法律特許事務所

弁護士・弁理士 影山 光太郎

目次

1. はしがきと本見解
2. 発明と特許化
 - (2.1) 発明
 - (2.2) 発明をした者(発明者)との関係
 - (2.3) アメリカ法における特許性ある発明及び発見
 - (2.4) 生物関連発明の特許対象性
 - (2.5) E U (E P C)における発明と特許性
 - (2.6) 特許要件
 - (2.7) 発明と特許化についての各国法と本見解のまとめ
3. 本見解に基づく発明の把握の適切性と規範化への活用
4. 進歩性の判断枠組と手順
 - (4.1) 進歩性の判断枠組
 - (4.2) 判断の手順—共通部分
 - (4.3) 判断の基準—相違部分(1)：E Uの客観的技術的課題
 - (4.4) 判断の基準—相違部分(2)：各国の先行技術から出願発明への到達の考え方
 - (4.5) 日本、アメリカ、E Uでの判断基準の相違部分のまとめ
 - (4.6) 本見解の判断手順と基準
 - (4.7) 日本、アメリカ、E U、本見解の比較
5. 進歩性の審査基準について本見解の原理・利用との関係—特に阻害要因及び後知恵防止にも留意して
 - (5.1) 日本の審査基準
 - (5.2) 本見解による全体及び部分の原理・利用との関係
 - (5.3) 重要な部分の原理の考察—阻害要因の解明
 - (5.4) 動機付け、阻害要因について解明の例—判決
 - (5.5) 動機付け、阻害要因について解明の例—本見解に基づく検討
 - (5.6) 後知恵の防止について
6. 本見解のアメリカ、E Uの進歩性の審査基準・判例との比較
 - (6.1) アメリカの審査基準・判例との比較—阻害要因及び後知恵防止にも留意して
 - (6.2) E Uの審査基準との比較—阻害要因及び後知恵防止にも留意して
 - (6.3) 日本、アメリカ、E Uの審査基準と本見解の相違
 - (6.4) 本見解による阻害要因、後知恵防止の利点
7. 本見解による統一的解釈と適用のし方
 - (7.1) 本見解による統一的解釈の妥当性
 - (7.2) 本見解の進歩性判断への実際の適用のし方

1. はしがきと本見解

筆者は、これまで、発明について考察をし、次の見解(以下、「本見解」という。本見解は本見解1及び2よりなる)を発表してきた。

本稿は、本見解に基づき、日本、アメリカ、EUでの発明、その特許対象性、進歩性について考察をする。これらについて、従来より、客観的統一的に解釈することができる。本稿では、本見解に基づく上記考察及びその結果を、便宜、「本見解」ともいう。本見解の基礎的なところからの説明については、脚注1の拙著を参照いただきたい。

(1) 本見解1は、発明について、その表れ方(外観、性質)から、物体系の発明と物質系の発明に分類する。物体系の発明は、物の形状、物理的な構造、回路等のような組み合わせ(外観)に着目したものである。物質系の発明は、利用する物の性質(物性)(物の変化を含む)に着目したものである。

上記分類から、発明・技術についての大よそ6つの要因(①物体の組み合わせ、②形状、③構造、④物質の物理的物性、⑤化学的物性、⑥物性の変化)が抽出される(以下、「6つの要因」という)。上記6つは典型的なものであり、事案に合わせて一部を削除したり、一部をより詳しくして用いる。

本見解2では、発明の成立過程から、原理(典型的には物理と化学の原理)を重視する。また、後出の発明の定義とも合わせ、発明は、目的を達する(課題を解決する)ための「原理の利用の仕方」といえるので、これを「原理」「原理の利用」「利用の仕方」と分析しうる(本稿では「原理・利用」とも略す)。もとより、効用を高めるための原理・利用である。これは、6つの要因とともに、発明のエッセンスといえる。

(2) 発明の成立、特許化にあたって原理・利用を用いる意味は、次のとおりである。

まず、発明が成立するについては、技術的欠陥の解決または技術的な改良を目指して、生じている現象を観察し、分析をする。そこにおいて、当該現象を生じている物理・化学・工学的原理を究明する。そして、考察を加え、解決または改良のための思いつき(着想)がなされる。必要により、実験が繰り返されて、発明が完成する。この過程において発明の物理・化学・工学の原理とその利用についての考察がなされる。

したがって、発明の特許化にあたっては、当該発明における原理・利用を基礎に据えるべきことになる。

(3) ここで、原理・利用については、全体としての原理・利用と部分としての原理・利用が考えられる²。全体の原理・利用は、部分の原理・利用より成り、部分の原理・利用の和であることもあるが、部分の原理・利用の相互作用により新たな効果が生じたり、従来の効果が減ぜられたりすることがある。

複数の技術・発明につき、それぞれについて、要素に分説して対応する要素毎に比較する手法(構成要件分説説)が用いられる。全体の技術・発明は全体の原理・利用に対応し、要素を支える原理・利用が部分の原理・利用に対応することが多い。この場合、部分間の

1 影山光太郎『統一的に考える進歩性とクレーム解釈—「物理・化学の原理とその利用の仕方」と「物体系・物質系の発明の分類」から—』(2017年11月、経済産業調査会)

2 全体としての原理・利用と部分としての原理・利用について、詳しくは、影山光太郎「進歩性・クレーム解釈における全体と部分を考慮した抽象化の基準(原理・利用、6つの要因)の用い方」(『知財ぷりずむ』Vol. 17 No. 197(2019年2月号))p. 6

相関作用によって原理・利用に相違が生じ、全体の技術・発明の効果(効用)が異なりうる
ことが考慮されねばならない。


- (4) 前記の6つの要因及び原理・利用を2つの軸(座標)として技術・発明を次のように二次元的に整理し、必要により抽象化して用いることができる。さらに、規範化(審査基準等)するのに役立つ(例、(2.4)(4)、(4.6)(5))。特に、下表の  部分が発明となりうる。

表1 技術・発明の二次元的整理

6つの要因 原理・利用	a. 組み合わせ	b. 形状	c. 構造	物性		f. 物性の変化
				d. 物理的	e. 化学的	
A. 原理						
B. 原理の利用						
C. 利用の仕方						

全体と部分の原理・利用は、原理・利用についてさらに派生的な軸を加えるものである。

なお、国際特許分類(IPC)では、発明の技術主題として、(a)ものの固有の性質または機能に関するもの(機能指向)と、(b)ものの使用法または応用の仕方に関するもの(応用指向)に分類する³。

本見解との関係では、(a)は「(原理の)利用」に関する発明で、(b)は「利用の仕方」に関する発明に対応すると考えられる。「利用の仕方」は、例えば原理が適用される場面(状況)において、利用される原理を発する物と受ける物の関係などであり、より具体的な類型化も可能と考えられる。

- (5) ところで、科学技術の利用という観点からは、「科学→工学→技術→発明→特許→産業」という展開となる。

前記表1の縦座標の原理・原理の利用・利用の仕方の順は、上記の技術の利用の展開に沿うものである。

これを、キーワードとして重視されるべき原理の「利用」に着目して整理すると、次の表2のように示し得よう⁴。

表2 科学・工学・技術・発明・特許の進展と原理・利用・利用の仕方との関係

科学技術の利用	科学	→ 工学	→ 技術	→ 発明	→ 特許	→ 産業(社会生活)
原理・原理の利用・ 利用の仕方 との関係	原理	原理/利用	利用	利用/ 利用の仕方	利用の仕方	利用の仕方

さらにいうと、上記の原理も、より基礎的なものと応用的なものに分けることなどが考えられ、原理の利用については、効用を増進する方向と不(非)効用を減殺する方向(例、環境の悪化を防止する技術)が考えられる。目的により前記表1の縦横の項目の精粗が考慮されよう。このような整理のし方は、例えば、科学・技術の振興を図るための施策(費用の給付など)を策定するにあたって対象を整理するための基準となり得よう。上記の考

3 WIPO「国際特許分類—分類・指針」(2018年版)指針22

4 この点は、本見解の従来の考察では触れられていなかったもので、本稿であらたに触れる点である。