

発明成立過程(原理)を考えた進歩性の判断基準



影山法律特許事務所

弁護士・弁理士 影山 光太郎

目次

1. 発明の意味
 - (1.1) 発明の定義
 - (1.2) 自然法則(原理)
2. 発明の成立過程
3. 特許発明
 - (3.1) 特許発明の形成
 - (3.2) 進歩性
 - (3.3) 発明と特許
4. 発明の特許化
 - (4.1) 発明の特許出願
 - (4.2) 発明成立過程・特許出願・特許権行使の関係
 - (4.3) 進歩性(非自明性)の判断枠組
 - (4.4) 非自明性を考えるにつき特に課題との関係
5. 進歩性判断の手順と適用の実際
 - (5.1) 手順
 - (5.2) 手順の考え方
 - (5.3) 適用の実際
6. 均等論との比較
7. 引用発明の選定と主引用発明・副引用発明
 - (7.1) 引用発明の選定
 - (7.2) 主引用発明と副引用発明
8. 従来 of 進歩性、非容易想到性の検討—判例、審査基準について
 - (8.1) 判例
 - (8.2) 審査基準
 - (8.3) 私見との考え方の比較
9. 従来 of 非自明性の検討—課題-解決手段アプローチについて
 - (9.1) 課題-解決手段アプローチ
 - (9.2) 私見との考え方の比較
10. 原理とその利用の仕方
 - (10.1) 原理自体
 - (10.2) 原理の利用
 - (10.3) ベルヌーイの定理を含む流体の正負圧の利用の仕方の整理
 - (10.4) 判例及び審査基準で「原理」が述べられている例
11. 原理とその利用の相違(共通性)
 - (11.1) 原理自体
 - (11.2) 原理の利用
 - (11.3) 原理の共通性(相違)の考え方
12. 本稿のあとがき

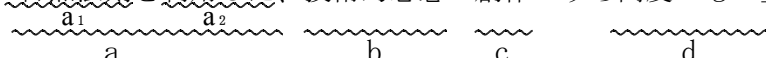
本稿は、発明の特許要件である進歩性を考えるにあたって、発明の成立過程を分析して発明の本質について、原理(典型的には物理と化学の原理)とその利用のし方が重要であると認めるとともに、原理を判断対象と見ることによって、進歩性の判断基準をより明確化しようと提言するものである。

1. 発明の意味

(1.1) 発明の定義

特許法第2条1項は、発明について、次のように定義する¹。

「自然法則を利用した、技術的思想の創作のうち高度のもの」



上記のうち、自然法則は、自然界における法則、すなわち典型的には物理と化学の原理である。

a、b、cは行為である。bは、いわば内心の行為といえる。したがって、発明は行為である。bは、aとcの背後にある。

aのうち、a₁は対象(事実)(客観)、a₂は行為(主観)である。

なお、dは、実用新案法における考案(同法第2条1項)に比し、高度であることを示すもので、本稿では問わない。

私見は、上記のうち、a₁(原理)が発明のエッセンスであり、客観的事実であるところから、これに着目する。

(1.2) 自然法則(原理)

「原理」は、一応のもので足り、範囲は柔軟に解し、かつレベルは極く基本的、例えば、高校初級または中学上級での物理と化学の基礎程度で足りるであろう(または、基本的に、その程度の素養に基づいて、必要により学習することにより理解できる程度と考えてよい)。「…の法則」「…の定理」などと名付けられたものでなくても、物理や化学やその応用である工学に基づくものであればよい。実務でいう「技術常識」は、一般に知られた「原理とその利用のし方」の集積の面がある。技術常識を認める視点は、「当業者」、すなわちその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者である。もとより、複数の原理の組み合わせでもよい。

従来、判例において、「自然法則」「自然法則の利用」について、ほとんど議論がなされていない。審査(基準)でも、同様である。「自然法則」は日常的には用いられないことばであるが、特許法に規定された法規範であるので、この解釈をし、事案への適用を考えなければならない。

なお、実験による発明では、原理に代えて「再現性ある現象」(実験条件、成果物)の提示で足りる。これらについて詳しくは拙著『発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から処遇へ—一般・実験・共同発明の場合の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順—』(2012年、経済産業調査会)を参照いただきたい。

再現性ある現象についても原理と同様に考えられる。

¹ 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説(第13版)』(1998年、有斐閣p.51)によれば、上記の定義は、ドイツのJ.コーラーの説を踏襲したものとす。しかし、筆者は、日本の特許法の定義は、コーラーの定義に比しても、簡にして要を得ていて、すばらしいものと思う。

2. 発明の成立過程

飛行機(飛行機という名称が存在しないとすると、「人を乗せて空を飛ぶための装置」など)を発明するケースでは、次のように考えられる。

①発明の目的(課題)	・人を乗せて空を飛ぶための装置を作りたい
②発明の成立段階	
(A)着想(の提案 ^{*1})	
(i)単なる思いつき	・鳥のような構造を持った装置とすればよい
(ii)原理を考えた着想	・物体を前進させて空気の抵抗を受けて浮き上がるようにする(推進力により空気抵抗によって物体に揚力を生じさせる)
(B)着想の具体化	
(i)モデルの設定	・物体に動力装置を設けてプロペラなどを廻し、翼の形状を工夫した構造体の設定
(ii)実験・計算 ^{*2}	・実験として、(a)プロペラ、翼などの部分から、(b)機体の模型、(c)実物大の機体へと進展させる ・必要な実験結果・実験式、計算結果・計算式を得る
(iii)モデルの修正	
(iv)(i)～(iii)の繰り返しによる完成	・実用可能性のあるもの

*1 共同発明では、着想は、提案しないと他の関係者に分かり難い。

*2 実験・計算は、一般に、部分から全体へ、模型から実物大へなされる。

計算は、コンピュータによるシミュレーションなども含む。

図1 発明の目的・成立段階(飛行機を発明するケース)

①は②の前段階である。②の各段階にはオリジナリティ(創作性)が認められる

上記のうち、最も重要なものは、着想の具体化のうち「モデルの設定」と着想の提案のうちの「原理を考えた着想」である。その理由は、次のとおりである。ちなみに、発明者は、上記いずれかに寄与した者である。

(イ) 技術的に、原理を考えた着想とモデルの設定が重要である。

これに関して、複雑系理論の経済学者であるW.ブライアン・アーサー²は、『テクノロジーとイノベーション』(2009年)(有賀裕二監修、日暮雅通訳)で、「発明の核心について」として、「発明…の中心には、適切で実用的な解決法、すなわち目的を達成するための適切な原理を見つける作業があった。残りは、…標準的エンジニアリングにすぎない。この原理は、…すぐに見つかることもある。しかし多くの場合、意識的にじっくり考えてやっと生み出される」という(同書p.156)。

(ロ) 特許制度の趣旨・保護の対象との関係からも、次のように考えられる。

特許制度が「…産業の発達…を目的とする」(特許法第1条)以上、産業上利用できるように具体化されたモデルの設定は重要であり、保護の対象が自然法則を利用した技術的思想であるので、原理を考えた着想も重要である。

(ハ) 前記の発明の定義からは、次のように考えられる。

発明が技術的思想の創作である以上、モデルの設定が重要なことは論をまたないし、また発明が自然法則を利用した技術的思想による以上、原理を考えた着想も重要である。換言すると、モデルと利用されている原理が発明のエッセンスといえる。

² 1990年に国際シュンペーター賞を受賞した碩学。