

物体系の発明と物質系の発明

－発明の表れ方(外観・性質)からの分類の効用－

影山法律特許事務所
弁護士・弁理士 影山 光太郎

目次

1. 発明を解明するための私見の体系の概要
 - (1.1) 発明の意味
 - (1.2) 発明の分類(物体系と物質系の発明)(本見解1)
 - (1.3) 発明の成立過程の分析と原理の重視(本見解2)
 - (1.4) 実験による発明と一応の原理の例(東京地判平成18年9月12日(JSR保護膜材料事件))
 - (1.5) 本見解の視点と本見解1の考察に基づく特許法の問題の解明
2. 発明の分類として物体系と物質系を考える根拠
 - (2.1) 物体系・物質系と構造・特性
 - (2.2) 分類と権利範囲
 - (2.3) 物、方法、物の生産方法の発明(発明の種類)との対比
3. 物体系と物質系の発明の特徴と物質系における物性とその変化の意味
 - (3.1) 物体系・物質系の発明成立過程からの特徴
 - (3.2) 物質系の発明における物性及びその変化の意味の考察
 - (3.3) 技術・発明・特許と物の発明・物の生産方法の発明の関係
4. 発明の特許化するにあたり物体系・物質系を考慮する合理性
 - (4.1) 物体系・物質系と技術、発明、特許、社会経済生活の関係
 - (4.2) 発明の特許化するにあたり物体系・物質系を考慮する合理性・必要性
5. 物体系・物質系の発明の沿革と物体系・物質系の視点からの技術発展、発明の成立
 - (5.1) 発明の沿革
 - (5.2) 物体系・物質系の視点からの技術発展、発明成立の流れ
6. 物体系・物質系の発明の具体例
 - (6.1) 具体例－日常生活との関係
 - (6.2) 物体系・物質系の発明としての解明
7. 物体系・物質系の発明を考える効用(1)－発明の概要の把握
 - (7.1) 産業・技術分野の分類とは違うこと
 - (7.2) 特許発明の特徴的要素を整理して原理・一応の原理の抽出に資すること
8. 物体系・物質系の発明を考える効用(2)－発明者/共同発明者の認定、共同発明者間の寄与割合
 - (8.1) 発明者/共同発明者の認定にあたっての留意事項
 - (8.2) 発明者の認定
 - (8.3) 共同発明者の認定と共同発明者間の寄与割合
 - (8.4) 共同発明者の認定と共同発明者間の寄与割合の具体例による検討
9. 物体系・物質系の発明を考える効用(3)－構成要件分説説の検討と進歩性、技術的範囲の解釈
 - (9.1) 構成要件分説説
 - (9.2) 進歩性
 - (9.3) 技術的範囲の解釈
10. 物体系・物質系の発明を考える効用(4)－利用関係：物体系のみ。PBPクレーム：物質系のみ
 - (10.1) 利用関係
 - (10.2) PBPクレーム(1)－必要性、PBPクレーム認める基準
 - (10.3) PBPクレーム(2)－物の構造・特性による特定、物の同一性
 - (10.4) PBPクレーム(3)－その他の留意事項
11. 本稿のまとめとあとがき
 - (11.1) 本稿のまとめ
 - (11.2) あとがき

筆者は、これまで、物体系の発明と物質系の発明の分類(本見解1)及び発明の成立過程の分析(本見解2)(以上が、いわば「私見の体系」の2つの柱といえる)に基づいて、①発明者/共同発明者の認定・共同発明者の寄与割合^{1,2}、②PBP(プロダクト・バイ・プロセス)クレーム^{3~5}、③進歩性⁶、④特許発明の技術的範囲の解釈⁷等について、考察を行ってきた⁸。上記の考察において、私見では、従来、本見解1の解明が、本見解2の解明に比しやや不十分であった。

そこで、本稿では、物体系・物質系の発明(本見解1)につき、その根拠、特徴、発明を特許化するにあたり考慮する合理性等について、考察を進め、物体系・物質系の発明の分類の法的意味について検討をする。そして、この分類を導入して、上記のような特許法上の問題を考える有効性を検討する。また、物体系・物質系の視点からの技術発展、社会的効用の増進について考える。本稿はまた、本見解1を中心とした、上記①から④の従来の議論の整理・集成といえる。

1. 発明を解明するための私見の体系の概要

私見の体系については、脚注1の拙著に詳しく、脚注2から8の筆者の論文及び著作でも触れているので、ここでは、概要を簡潔に述べる。

(1.1) 発明の意味

発明は、「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」である(特許法第2条1項)。上記のうち、自然法則は、自然界の法則で、典型的には物理と化学の原理である。「自然法則の利用」、「技術的思想」、「創作」は行為であり、したがって発明を生み出すものは行為である。自然法則の利用についてさらにいうと、自然法則(原理)は行為の対象(事実)であり、その利用は行為である。

「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)。

¹ 拙著『発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へー一般・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・手順ー』(平成24年、経済産業調査会)。

² 筆者の論文で、まとめたものとして、「発明・共同発明成立の分析及び発明者・共同発明者認定と寄与割合算定の手引き」『知財ぷりずむ』Vol. 10 No. 113(2012). p. 1

³ 「製造方法を記載したクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の必要性と合理性による限定ー物体系・物質系の発明の分類及び発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解に基づくー」『知財ぷりずむ』Vol. 11 No. 128(2013年5月). p. 1

⁴ 「製造方法を記載したクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)における物の同一性の判断ー発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解に基づくー」『知財ぷりずむ』Vol. 11 No. 131(2013年8月). p. 1

⁵ 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨認定、技術的範囲の解釈について物同一説及び製法限定説の適用等に関する考察」『知財ぷりずむ』vol. 12 No. 134(2013年11月). p. 1

⁶ 「発明成立過程(原理)を考えた進歩性の判断基準」『知財ぷりずむ』Vol. 14 No. 162(2016年3月). p. 1

⁷ 「発明の分類、発明の成立過程(原理)を考えた特許発明の均等論を含む技術的範囲、特許侵害訴訟等の考察ー構造的及び手続的視点から」『知財ぷりずむ』Vol. 14 No. 167(2016年8月). p. 1

⁸ ①、②に関する英文の著作として、『Recognition of Inventor/Joint Inventors and Product-by-Process Claims』(2015、LAP LAMBERT Academic Publishing)

(1.2) 発明の分類(物体系と物質系の発明)(本見解1)

(1) 物体系の発明と物質系の発明

発明について、物体系の発明と物質系の発明に分類しうる。これは、発明の表れ方(いわば外観、性質)から、分類する視点による。

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⁹。生成物が化合物の場合の他に混合物の場合もある¹⁰。

物体系では、その外観などから、原理やモデルを五官で覚知しやすく、また原理も考えやすいことが多いなどのため、発明の成立段階(後出(1.3)。本見解2)が典型的にあてはまる。これに対し、物質系では、原理が分からない、または分かり難く、実験によって発明がなされることが多い。

物体系・物質系の分類は、前記発明の定義のうち、技術的思想の創作に基づくものと考えられる。したがって、物体系と物質系の発明は、それが創作である以上、特徴的な構成要素(発明の効果への寄与に対して特徴的な事項または特許性ある事項)について考える。このように、物体系・物質系の発明の分類は、現行特許法で定める発明の定義に合致し、同法の適用に合致するものである。

表1 技術分野と原理と物体系・物質系による発明の分類

A. 技術分野(用途)	B. 原理	C. 物体系・物質系の分類
建築土木	物理	物体系
機械	物理	物体系
電気	物理	物体系・物質系
化学	化学	物質系
医薬・飲食物	化学	物質系

上記について、特許の要件、前記発明の定義との関係で考えると、Aは産業上の利用可能性(特許法第29条1項)、Bは自然法則、Cは技術的思想の創作にそれぞれあたる。

(2) 事例

① 例として、次の図のように、簡単な技術のケースで考える。矢印(→)方向から加わる力を支えるために、(i)従来技術では支えの強度が足りない場合、(ii)支えの材料の強度を高める方式と、(iii)力の先方の位置に脚部を設け荷重のかかり方を分散する方式が思いつかれる。

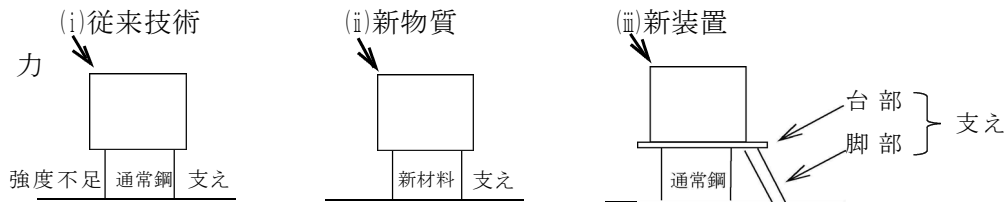


図1 新物質(物質系)と新装置(物体系)の発明

⁹ 高橋淳『職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務』(2014)では、「発明の分類方法については、影山が指摘するとおり、物体系・物質系という基準がより適切である」とする(同書 p. 51)。

¹⁰ 詳しくは、(3.2)参照