

特許法上の問題解明のための実験による発明の分析

「原理とその利用」及び「物の形状・構造・物性とその変化」による発明の抽象化に基づく

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
2. 発明の意味、本見解 1、2
 - (2.1) 発明の意味、原理・原理の利用・利用の仕方
 - (2.2) 物体系・物質系の発明(本見解 1)
 - (2.3) 成立過程から原理の重視(本見解 2)
 - (2.4) 2つの発明のエッセンスから技術・発明を二次元で整理
3. 実験による発明成立の場合(本見解 2)
 - (3.1) 実験による発明の成立過程
 - (3.2) 一応の原理から実験条件・成果物を予測しうる程度の場合と予測しうる程度でない場合
 - (3.3) 実験の予測困難性
 - (3.4) 実験による発明の整理
4. 発明の特定、特許法上の問題解明のための抽象化・規範化とその基準
 - (4.1) 発明が成立した場合の発明に関する事実と抽象化・規範化
 - (4.2) 抽象化・規範化の必要性と基準
 - (4.3) 審査基準との関係
 - (4.4) 発明思想との関係
5. 抽象化・規範化の基準の適用
 - (5.1) 物質系の発明の本質・表れ方・表現(特定)のし方の適用
 - (5.2) 事実の規範化についての特許法と民法との比較
6. 審査基準における物の特定、明細書記載要件と物体系・物質系・実験による発明の対応関係
 - (6.1) 対応関係
 - (6.2) 本稿で特に解明を試みたところ
7. 予測しうる程度でない場合に実験条件・一応の原理・効果をあてはめる具体的検討
 - (7.1) 考え方
 - (7.2) 原料・各工程を支える原理・利用の分かる程度
8. 物質系の化合物・混合物・固体・液/気体での物の特定
 - (8.1) 物質系の発明の分類と特定の容易さ
 - (8.2) 物の特定
9. 実際の特許発明での検討例
 - (9.1) 特許発明(A)(特許第 6285996 号)、(B)(特許第 5917763 号)、(C)(特許第 6150495 号)
 - (9.2) 特許発明(A):発明の名称「ビールテイスト飲料及びその製造方法」【特許第 6285996 号】
 - (9.3) 特許発明(B):発明の名称「液体調味料及びその製造方法」【特許第 5917763 号】
 - (9.4) 特許発明(C):発明の名称「コーヒー組成物」【特許第 6150495 号】
 - (9.5) 権利行使等との関係
10. 実験による技術・発明の二次元的整理
 - (10.1) 二次元的整理の枠組
 - (10.2) 二次元的整理の例
11. 特許法上の問題解明の整理
 - (11.1) PBP クレームとの関係
 - (11.2) 進歩性、クレーム解釈との関係
 - (11.3) (共同)発明者の認定
 - (11.4) 発明の仕方
 - (11.5) トゥリーズとの関係
12. 明細書、意見書、補正書の作成。技術蓄積(シーズ)

1. はしがき

本稿は、従来、原理・利用が不明なため、技術の二次元的整理が考えられていなかった実験による発明の分析を試みる。

筆者は、これまで、物体系・物質系の発明の分類(本見解1)及び発明成立過程の分析とそこにおける原理の重視(本見解2)に基づき、発明及び物の特定(PBPクレームとの関係を含む)、特許法上の問題として、発明者の認定、進歩性・クレーム解釈等について解明を進めてきた。また、発明のし方についても考察した。そして、これらについて国内外に多くの論文を発表したが、最新の筆者の考えを集成した著作として拙著『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し方」と「物体系・物質系の発明の分類から」-』(一般財団法人経済産業調査会、2017年11月)を刊行した(以下、「統一解釈本」という)。なお、同書の英語版“Unified Approach for Inventive Step and Claim Interpretation-Analysis based on the physical/chemical principle and ways of its use, and the categorization of the physical-object/material invention-”(LAP LAMBERT Academic Publishing)が、2018年6月に刊行された。

上記においては、対象となる技術・発明に使われている原理とその利用が分かる場合が基本とされている。この場合が、理念型として理論構成されやすかったためである。

しかし、実際には、原理・利用が分からない、あるいは発明の構成の一部の原理・利用が分からないことが、特に物質系の発明に多い。PBPクレームとせざるを得ない場合はその典型である。この場合、ほとんど実験によって発明がなされている。本稿では、実験による場合の発明の成立・内容について考察し、発明及び物の特定、特許法上の問題の解明を試みる。実際には、実験による発明の場合に解明し難い問題が多い。

あらかじめ一言述べると、本稿は、技術・発明に関する事実について、「原理・利用」と「物体系・物質系の発明及びそれを構成する要因である物の形状・構造・物性とその変化」を基準として抽象化(整理)して問題の解明を進めようとするものである。

本稿では、実務に役立つよう、物の特定、進歩性等の審査基準との関係にも意を用い、特許公報による特許発明の実例を踏まえて分析を行い、考察をした。これらは、本来、解明困難な問題であるので、本稿において、従来より解明が一步進められればよいと考えられる。換言すると、本稿で論ずる考え方・手法等で、読者が取り入れられる部分があれば幸いである。

本稿で論じたところのより基本的な部分の理解のためには、紙幅の都合で、上記統一解釈本を参照いただきたい。

2. 発明の意味、本見解1、2

(2.1) 発明の意味、原理・原理の利用・利用のし方

(1) 特許法第2条1項は、発明について、次のように定義する。

「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。