

進歩性の対象の探究と審査基準に沿った判断の手順の補説

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. 対象事実をみる基本的枠組みと考え方
 - (2.1) 容易想到性判断の枠組み
 - (2.2) 発明特定事項の技術的意味
 - (2.3) 6つの要因
 - (2.4) 原理・原理の利用・利用の仕方
 - (2.5) 実験による発明の場合
 - (2.6) 判断の対象
3. 進歩性判断につき審査基準に即して本見解を用いるについて従来の考え方への補足
 - (3.1) 審査基準との関係での補足
 - (3.2) 審査基準に本見解をあてはめるについての利点
 - (3.3) 発明に関する事実と規範(特許法・審査基準)についての考察
 - (3.4) 審査基準の手順を見るについて判例との関係
 - (3.5) 先行技術の発見
4. 本見解と審査基準への具体的適用
 - (4.1) 審査基準における進歩性否定の要素の考察
 - (4.2) 審査基準における進歩性肯定の要素の考察
 - (4.3) 本見解の審査基準との関係での補論
5. 2つの技術・発明の比較について原理・利用との関係での整理
6. 国際特許分類との関係
 - (6.1) 国際特許分類
 - (6.2) 国際特許分類と、原理・原理の利用・利用の仕方及び6つの要因の関係
 - (6.3) 本見解の国際特許分類との関係での補論
7. 判決(審決取消訴訟)に即して
 - 「半割式研磨ロール及びそのコア金具」(特願平9-294991号)
8. 特許公報、国際特許分類に即して
 - 「ビールテイスト飲料及びその製造方法」(特許第6285996号)
9. 特許公報、判決(審決取消訴訟)、国際特許分類に即して
 - 「ガラスカッターホイール」(特許第3074143号)
10. 特許公報、判決(審決取消訴訟)、国際特許分類に即して
 - 「ゴルフボール」(特許第4925098号)
11. 発明のし方の考え方
12. 結語

1. はしがきと本見解

筆者はかねて進歩性の判断につき論じ、これを集成した拙著『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仕方」と「物体系・物質系の発明の分類」から-』(経済産業調査会、2017)(以下、「統一解釈本」という。同書の英語版 Kotaro Kageyama “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-” が2018年6月に刊行)を著した。そこにおいては、進歩性判断の手法につき、特に判例を中心とした手順について考察したものであった。本稿では、(イ)実務に、より適用できるように審査基準に沿った手順について補説を行うとともに、(ロ)判断の対象につき、その抽象化等について考察を行い、(ハ)対象事実に適用される原理・利用の差異について分析を進める。

(1) 本見解

上記において、筆者は、①発明の物体系・物質系の分類、②発明の成立過程から原理の重視を唱えてきた。

そして、技術・発明に関し、対象となる事実を整理するについて、次のX及びYを考える。

すなわち、X:(i)物体の組み合わせ、(ii)形状、(iii)構造、(iv)物質の物理的物性、(v)化学的物性、(vi)それらの変化(ここでは、特徴的な6つを取りあげたので、「6つの要因」という)は、物体系の発明(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)及び物質系の発明(利用する物の性質(物性)(その変化を含む)に着目したもの)の見方のエッセンスを抽出したものである。Y:「原理・原理の利用・利用の仕方」(以下、「原理・利用」などとも略す)は、原理の重視に由来する。上記のうち、Xについての(i)~(iii)は物体系に由来し、(iv)~(vi)は物質系に由来する。上記は、技術を見る視野(範囲)の要因を表していると考えられる(i)→(vi)の順に狭くなるが深くなる(物性に及ぶ)。また、Yについて、「発明とは、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」(特許法第2条1項)であり、「自然法則」とは典型的には物理と化学の原理であるところから、発明は、端的に、「原理の利用の仕方」ということができる。そこで、発明を分析してみるエッセンスとして、「原理」「原理の利用」「利用の仕方」を抽出したものである(これは、p. 20、p. 4で述べるところとも合致する)。これは、原理を利用するレベルを表していると考えられる(原理→利用の仕方の順に具体的)(詳しくは、統一解釈本参照)。

念のため、物体系と物質系の技術・発明の簡単な例をあげると次のとおりである。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。(ii)が物質系であり、(iii)が物体系である。

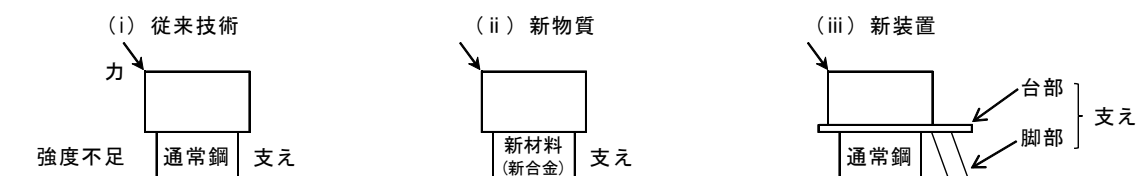


図1 新物質(物質系)と新装置(物体系)の発明

以上から、技術・発明は、次表のように、X、Yの軸により二次元的に抽象化して整理されうる。

表1 技術・発明の二次元的整理

Y \ X	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. 利用のし方						

(2) そこで、本稿では、進歩性(容易想到性)の判断につき、XとYとの関連から、より抽象化された対象を扱うことにより、客観化できないかを考える。本稿では、原理の利用・利用のし方につき、効果についてマイナスの方向も考慮する。

本稿では、まず、2、対象たる事実を見る基本的枠組み、考え方を述べ、次に、3、進歩性判断について審査基準に即して本見解を用いるについて従来の考えに補足を加えるとともに、4、この法的規範たる審査基準に具体的に本見解をあてはめるところを整理し、5、2つの技術・発明、特に進歩性判断における主引用発明への副引用発明の適用について原理・利用の視点から検討する。そして、6、対象技術の標準化・抽象化に資する国際特許分類を取り上げ、7～10、特許公報、判決(審決取消訴訟)に即して原理・原理の利用・利用のし方が認められる例を、国際特許分類も考慮して検討する。そしてさらに、11、実務で生ずる典型的なケースに即して、発明のし方について考える。

(3) 本稿で、特に「対象」たる技術に着目したのは、実務的にいわば「結果から」「上から」ではなく、「技術の元から」「下から」見ることになり、したがって、発明のし方についての知見も得られれば良いと考えたからである。

また、上記2～6を通じ、事実の抽象化、さらには規範化という視点が論理展開に共通する。

留意すべきは、本見解は、対象たる事実について、その表れるところから一步掘り下げた発明の本質である原理・利用に着目するもので、そのまま従来からの判例・審査基準の枠組みに沿って検討を進めることができる。

2. 対象事実を見る基本的枠組みと考え方

本2で、特に(2.3)から(2.5)の基礎となる部分については、詳しくは統一的解釈本を参照いただきたい。

(2.1) 容易想到性判断の枠組み

容易想到性判断について、従来と本見解による探究とは、次図のように示し得よう。

従来技術(先行技術)、判断対象技術ともクレーム記載に基づきあるいはこれに準じて比較する。

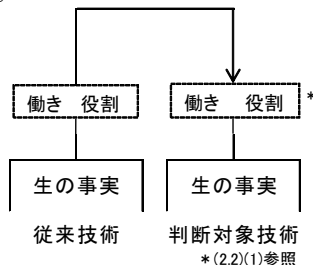


図2 従来の判断の枠組み

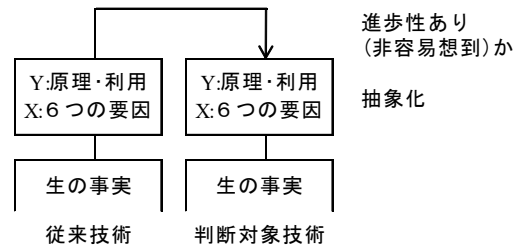


図3 本見解による判断の枠組み

もとより、容易想到性は、判断対象技術が従来技術から容易に想到し得たかを見るものであり、行為について判断するものである。しかし行為は主観的な面を含むので分かり難