

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

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. 本見解、全体と部分、構成要件分説説
3. 進歩性・クレーム解釈の判断対象と発明に関する事実の抽象化
4. 全体と部分の原理・利用
 - (4.1) 全体の原理と部分の原理の意味と効用
 - (4.2) 判例・審査基準との関係
 - (4.3) 全体と部分の原理と原理・原理の利用・利用のし方との関係
 - (4.4) 効果との関係と補言-全体の効果、部分の効果
5. 進歩性における原理・利用の例-全体と部分の關係に留意しつつ
 - (5.1) 進歩性判断の手順
 - (5.2) 本見解に基づく検討
6. 進歩性否定要素(動機付け等)と肯定要素(阻害要因等)の特に部分の原理による解明
7. 動機付け及び阻害要因における全体と部分の原理の例と考察(1)-判決例
 - (7.1) 事案
 - (7.2) 判決
8. 動機付け及び阻害要因における全体と部分の原理の例と考察(2)-出願・引用発明の相違点の主張
 - (8.1) 相違点1について
 - (8.2) 相違点2について-動機付けの否定及び阻害要因が認められること
 - (8.3) 判決が全体と部分の原理・利用に着目して説くことの補言
9. 動機付け及び阻害要因における全体と部分の原理の例と考察(3)-動機付け及び阻害要因の解明
 - (9.1) 動機付けを認めるために形式的に技術分野の同一性を重視することは妥当でないこと
 - (9.2) 動機付けと阻害要因の解明
 - (9.3) 特徴点の明細書等への記載とこれに基づく主張
10. クレーム解釈における原理・利用の例-全体と部分の關係に留意しつつ
 - (10.1) 最高裁平成10年2月24日判決(ボールスプライン事件)
 - (10.2) 本見解に基づく検討
11. 6つの要因
 - (11.1) 物体系の要因と物質系の要因
 - (11.2) 物体系・物質系の要因と物体系・物質系の二次元表の整理
 - (11.3) 全体と部分の6つの要因、6つの要因と発明のし方、トゥリーズとの関係
12. 進歩性における全体と部分の原理・利用及び6つの要因の例-進歩性肯定の審決取消訴訟
13. 進歩性における全体と部分の原理・利用及び6つの要因の例-進歩性否定の審決取消訴訟
14. クレーム解釈(均等論)における全体と部分の原理・利用及び6つの要因の例-均等論成立の場合
15. クレーム解釈(均等論)における全体と部分の原理・利用及び6つの要因の例-均等論不成立の場合

1. はしがき

筆者は、これまで、進歩性判断及びクレーム解釈について、(行為の対象たる)事実について考えるべきものとし、事実を抽象化(場合により規範化)する基準として①6つの要因((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)物性の変化)及び②原理・利用を考えた。そして、この2つの基準を2つの軸(座標)として技術・発明を二次元的に整理した。これらを「本見解」という。

拙著の前論文「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」『知財ぷりずむ』Vol. 17 No. 194(2018年11月)では、実務に沿うべく、二次元的に整理した対象について、審査基準をあてはめて進歩性を判断することを検討した。

本稿では、6つの要因と原理・利用に加えて、全体と部分というもう一つの基準を導入することに相当する。

そもそも、技術・発明は、全体と部分について考えられる。例えば、機械装置について、全体は装置全部であり、部分はこの構成する部材にあたる。全体と部分という視点は、上記6つの要因及び原理・利用と並ぶ基準の面がある。全体は部分から構成され、全体は部分の「和」であり、全体の効果等は、部分の合計、または部分により相乗されること、もしくは減殺されることがある。

6つの要因と原理・利用は、技術・発明のエッセンスであり、これを抽象化する基準であるが、上記の全体と部分の技術・発明という視点を受け、原理・利用と6つの要因にも、全体と部分が考えられ、その検討をする。原理・利用について、目的とする効果を減ずる方向(マイナス方向)も考察を加えた。6つの要因については、各要因の関連についても、従来から進んだ考察をする。

本稿の検討の場面としては、特許法上の最重要な論点である進歩性及びクレーム解釈(特にその特質を示す均等論)について考える。そこにおける全体と部分の具体例は、7～9、12～15の判例に示されている。

ただし、上記は、本稿において論ずるように、実務的に2つまたはそれ以上の技術・発明について、分析して比較するために、役立ちうるように考えれば足りる。

本稿の構成は次のとおりである。

2、3は、本見解の全体・部分の原理・利用と6つの要因への適用にあたって、説明を分かりやすくするために補足を加えて従来の議論を整理し、4は、最も枢要な全体と部分の原理・利用の基本となることを述べ、5は、進歩性についての審査基準の適用における全体と部分の原理・利用について述べ、6は、進歩性否定要素(動機付け等)と肯定要素(阻害要因等)の特に部分の原理について、マイナス方向の効果も含め、掘り下げて考察をする。

7～9は、一つの裁判例を採り上げて、上記動機付けと阻害要因における全体と部分の原理・利用について、本見解をベースに詳しく考察を行い、10は、クレーム解釈における全体と部分の原理・利用について考え、11は、6つの要因につき、物的要因と物質的要因について考察を進め、全体と部分の6つの要因について考える。

12～15は、進歩性及びクレーム解釈(均等論)の4つの裁判例における6つの要因及び全体と部分の原理・利用について検討する。

2. 本見解、全体と部分、構成要件分説説

(1) 発明の意味と本見解

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。

上記で、自然法則は、典型的には物理と化学の原理である。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な程度で足りるであろう。これについて、極く概要として、物体系の発明では、ニュートン力学(古典力学)が中心となり、物質系の発明では、基礎的な分子論までが中心となると考えられる。本稿で扱っている例として、物体系では後出7、10、12、15の事案が考えられ、物質系では、表1、後出13、14の事案が考えられる。

② 本見解

(イ) 本見解1

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。

6つの要因は、上記分類のエッセンスとして導出される。

(ロ) 本見解2

発明の成立過程から、原理を重視し、また、前記の発明の定義とも合わせ、発明は、課題解決に向けての「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)。

本見解の基礎的なところからの説明については、拙著『統一的に考えるクレーム解釈-「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、一般社団法人経済産業調査会)(以下、略して「統一解釈本」という)を参照いただきたい。

(2) 原理・利用

① 特許法における検討

本見解で扱う原理・利用は、特許法上の問題解決のためのもので、利用の視点を重視したものである。

表1 ゴムを利用する技術・発明のケースでの原理・原理の利用・利用のし方の例

A. 原理	a. 弾性(フックの法則。加えられた外力による変形が外力をとると戻る)	
	b. 電気絶縁性	
B. 原理の利用	a ₁ 弾性を利用する	
	a ₂ 衝撃を吸収する	
	a ₃ 接続部位に利用する	
	b. 電気絶縁性を利用する	
	(電気絶縁性を有する物質は多くあるが、上記a ₁ 等を有するために利用しやすい)	
C. 利用の仕方	(イ)原理を利用する物(発明)	(ロ)原理を受けるもの(発明適用場面)
	a ₁ 弾性体(例、ボール)	a ₁ 打撃物(例、バット)
	a ₂ 衝撃吸収体(例、免震装置、タイヤ)	a ₂ 建築物、自動車(別の原理も用いられる)
	a ₃ 接続部材(例、金属接続箇所)	a ₃ 金属(別の原理も用いられる)
	b 電気絶縁性	b 導電体(別の原理も用いられる)

(注) Aのaについて、Bでa₁ a₂ a₃の利用が考えられ(機能的に違う原理と見うる)、Cでa₁ a₂ a₃の利用の仕方が考えられる。bについても同様である。

「原理」のレベルについては、上記例のとおりでよい。

ただし、特許発明は、「産業上利用する」ためのものであるところから、より利用の側面を伴った「原理の利用」「利用の仕方」は、当業者の視点による。

上記について、端的に英語表現として、原理は Science(科学)、原理の利用は Technology(工学)、利用のし方は Engineering(技術)にそれぞれ対応すると考えると分かりやすい。

② 再現性ある現象

原理が分からない場合は、原理に代えて「再現性ある現象」が用いられる。物質系で実験による発明の場合には、これが多い。

このケースの多くの場合、実験を始めるにあたっての一応の原理は考えられ、一応の原理から実験成果を予測しうる程度のときと、そうでないときがある(一応の原理は全体の原理)。

予測しうる程度のときは、原理が分かる場合と同様に考え、予測しうる程度でないときは、実験条件、成果物等の部分を支える原理・利用から考えることになる。

(3) 全体と部分

① 全体と部分、あるいはシステムと要素(エレメント)の関係は、そもそも広範な問題を含む。しかし、ここでは、全体と部分の特質・関係につき、技術・発明を使う立場から検討する。

まず、当然のことながら、全体は部分より成る。

次に、部分がどのように全体に影響を及ぼすかについて考えると、次の2つの点から考えられよう。(a)一つは各部分(構成要素)間に相互作用がありうることである。(b)もう一つは、全体に対する部分(構成要素)のウェイト(重要性)が異なることである。

上記(a)(b)について、本見解のように、対象となる技術・発明について、一段と掘り下げて、全体と部分の原理・利用を考えることによって、より適切な解明が図られる。

1でも触れたように、全体は部分の「和」であるが、特に問題となる(a)については、全体の原理・利用は、(a)各部分の原理・利用の単純な合計であるか、(a₂)各部分の原理・利用の間に相関が生じているか、つまり、部分は単独の場合に比し、部分相互の作用により、質的に変容を受け、それが全体の原理・利用に影響を及ぼしているか等である。

このことは、特に物質系の技術・発明について留意されなければならない。

上記の全体と部分の考えは、本稿の議論の入口であり、出口となる。したがって、常に留意すべきところである。

② 技術・発明は、我々はそれらを全体として利用する以上、利用の面から全体としての技術・発明が問題となる。しかし、その利用価値(効用)をさらに高めるためには、全体を構成する部分の解明、その結果に基づく進展が欠かせない。

なお、(a)「全体と部分」は、本稿では、(b)6つの要因及び原理・利用とは別の基準と述べたが、正確には、(b)は技術・発明の内容自体を整理した基準であり、(a)は基準とはいえるが、むしろこれらを見る見方を示すものといえる。そして全体及び部分は、より詳しくは、対象とする範囲の取り方により決せられる相対的な面がある。

(4) 構成要件分説説

全体と部分の技術・発明を考えねばならない従来からの分野として、構成要件分説説がある。

構成要件分説説は、発明を幾つかの構成要件に分説して示すもので、発明の特定、複数