

令和 6 年 6 月 27 日現在

機関番号：13901

研究種目：若手研究

研究期間：2018～2023

課題番号：18K12692

研究課題名（和文）特許法における当業者概念の具体的意義と機能 比較法的観点から

研究課題名（英文）Significance and Function of the Concept of the Person Skilled in the Art in the Patent Law

研究代表者

西井 志織（Nishii, Shiori）

名古屋大学・法学研究科・教授

研究者番号：80637520

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 2,900,000 円

研究成果の概要（和文）：世界的に概ね共通する状況として、「当業者」（日本法で言う「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」）は、特許法の根幹的構造に関係する局面において、明文で又は不文的に基準主体とされている。本研究は、英国・ドイツを比較法対象とし、当業者の同定とその者が持つ知識の認定等を巡って外国判例・学説上で展開されている議論を分析し、成果を論文・研究報告の形で公表した。この際、特許権の有効性・侵害に関する諸概念や、他の知的財産法においてみられる基準主体論など、関連論点にも広く目を配った。

研究成果の学術的意義や社会的意義

「当業者」概念は、特許法制全体を貫く中核概念の一つと言っても過言ではないにもかかわらず、我が国では、その重要性に比して関心が希薄であった。本研究は、英国・ドイツで当業者が重視されている理由のほか、当業者の属する分野はどこか、「チーム」であるか、当業者が共通に有する知識をいかに認定するか等を巡って展開されている議論を分析したものであり、日本の理論・実務に新しい視点を提供するものである。その成果は、AI関連発明を含めた技術融合が今後の我が国の産業発展を牽引していくであろうこととの関連でも、意義を有する。

研究成果の概要（英文）：As a situation that is generally common worldwide, the "person skilled in the art" is explicitly or unwrittenly regarded as a standard subject in aspects related to the fundamental structure of the patent law. This study analyzed the arguments developed in UK and German cases and theories regarding the identification of the person skilled in the art and the knowledge possessed by that person. During this period, extensive attention was also paid to related issues, such as concepts regarding the validity and infringement of patent rights and the standard subject theory found in other IP laws.

研究分野：知的財産法

キーワード：特許法 当業者 クレーム解釈 特許権の成立性・有効性 特許権侵害 基準主体

1. 研究開始当初の背景

「当業者」は、特許法の根幹的構造に係る進歩性、実施可能性に係る条文で明示的に基準主体として示されており、また、判例法理として展開されている均等論の適用要件の2つにおいても基準主体とされている。それらのみならず、そもそも、特許権の権利範囲を示すものである特許請求の範囲(いわゆる「クレーム」)及び、発明の内容を開示する明細書という核心的な書面の名宛人であるという意味において、不文的にも、当業者は、特許法制全体を貫く中核概念の一つと言っても過言ではない。以上は、おおよそ世界的に共通する法的状況であるが、我が国の理論・実務では従来、当業者概念に関する関心は希薄であった。本研究は、当業者が条文上/判例上の要件の基準主体となっており、また、クレーム解釈が当業者の視点からなされるべきであるならば、当業者を同定しその者の有する技術的知識を議論の前提に置くことは必要な作業であるはずではないかという発想に基づく。この観点から日本における先行研究を俯瞰したとき、クレーム解釈の面に限らず、当業者についての総合的・理論的研究が不足していることに気づき、本研究の必要性を認識した。

2. 研究の目的

本研究は、「当業者」は、その属性・技能・知識等の点でどのような内実を持つものとして、特許法のような局面に具体的にどのように関連しているのかという問いのもと、我が国の判例・学説で意識されてこなかった(または他の概念で代替されていたがゆえに関心を引かなかった)問題につき、比較法研究により得られる視座をもとに整理・分析し、最終的に、産業の発達という特許制度の目的に資する当業者論を展開することを目的とする。本研究の成果は、特許法以外の知的財産法における基準主体論に裨益することも見込まれる。

3. 研究の方法

当業者論の蓄積のある英国・ドイツの判例・学説を主な対象とする比較法研究を行い、外国においては当業者論により具体的に何が検討されているかを明らかにする。実務と密接に関わるテーマであるため、文献調査に加えて、研究者のみならず実務家(弁護士、弁理士、裁判官、特許庁関係者)と積極的な意見交換を行うことを、研究推進の方策とする。

4. 研究成果

(1) 日本については、特許・実用新案審査基準における、法29条2項(進歩性)と法36条4項1号(実施可能性)の当業者の定義の異同、技術常識・周知技術・慣用技術の語の関係等の把握から研究を始めた。進歩性に関する審査基準では(実施可能要件のほうとは異なり)、平成12年の改訂で、当業者を「チーム」として考えたほうが適切な場合もあることが明記された。しかし、両要件における当業者が有する知識・技能レベルの異同、及び「チーム」と捉えることの是非に関し、学説調査及び実務家に聞き取りをした結果、これらの点への関心は、当業者概念の重要性に比すれば高くなかった。しかし、例えば特許庁がAI関連発明に関して各審査部門が担当技術分野を超えて連携する「AI審査支援チーム」を2021年に発足させた(2023年に拡充)ことに見られるように、今後、我が国の産業発展を牽引するのは技術融合であろうことからすれば、これらの問題(特に「チーム」性やその組成をいかに考えるべきか)は、実務・理論の両面において、一層重要性を増すものと考えられる。

(2) 英国・ドイツで当業者が重視される理由はほぼ共通であり、当業者はクレーム・明細書の名宛人であることが強調されるところ、それが、クレーム解釈に際し考慮してよい資料の範囲を画するという機能を果たしている。

英国の特許関係訴訟(特許の有効性が争われている事案のみならず、侵害成否のみが争われている事案も含む)では、係争特許発明に関する「当業者」とその者が持つ「共通の一般的知識(common general knowledge)」が当事者により争われ、判決文の中でも早い段階で(すなわち、解釈、開示十分性、非自明性、侵害成否といった問題に先んじて)同定・認定されている。これは、当業者を特に同定せず、直接に各要件・各問題の(主体以外の)要素で個別に判断していく日本の実務と対照をなす。

上記のような英国の司法実務は特許法の構造に即したものであり、また判決文を読む者が裁判所の考え方を追いやすという意味でも価値があると考えられる一方、多数の裁判例の分析を進めると、実際の実務は想定よりも複雑であることが判明した。具体的には、ほとんどの場合、当業者は全ての事項で同じであると考えられているものの、一定の場合(発明がart changingである場合等)には、解釈・開示十分性と非自明性とで必ずしも同じではないとされている。さらに、関連する分野(relevant art)、当業者の「チーム」性、当業者の技能・属性、当業者に帰属せしめるべき共通の一般的知識といった論点について議論の蓄積は多いが、特にチーム性の問題は、チームの組成、リーダーの存否、リーダーと他メンバーの関係等を巡って複雑な様相を呈していた。このように理解が難しいところもあるが、少なくとも司法実務としては、

常に「当業者」を明確に意識する姿勢が見られ、日本法に示唆を与えてくれるものであった。また、クレーム解釈ルールとの関連で、当業者の一般的知識と単なる公知技術との違いが強く意識され、両者の境界を巡って判例の蓄積が多い点は、日本においては議論の少ない当業者の「技術常識」との比較で関心を引くものであった（西井志織「英国特許法における「当業者」とその技能・知識について」清水節先生古稀記念論文集『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』（日本加除出版、2023）107-125頁）。

ドイツに関しては、英国ほどに当業者を前面に出した判決文には出会わないが、1910年代に Fachmann という語が判例で登場して以降、当業者の問題は、開示十分性、進歩性、クレーム解釈等の関係で裁判所により継続的に取り組まれてきた。特に2000年代は、裁判所により指定される鑑定人の役割を巡って、判例・学説上議論が展開されてきた。仮想的な者である平均的当業者の同定は、実務において、その者の専門養成教育レベルと実務的で専門的な経験レベルの確定、および、平均的技能と知識の確定という二段階で行われる。当業者が「チーム」であり得ることが認められていること、また、共通の専門知識（allegemeines Fachwissen）の内実の理解は、英国法と同様である（研究成果の一部を、西井志織「特許法における『当業者』概念について」日本弁理士会東海会研修会（2024年2月）において口頭で報告。今後、論文の形で公表予定）。

(3) 当業者が特許法全体に関わる概念であることから、本研究期間中、特許法全体に広く目を配るよう心がけた。クレーム解釈の参酌資料、進歩性判断における「効果」の位置付け等についても判例評釈を公表したほか、審決取消訴訟の当事者適格の問題にも取り組み、これまで議論が少なかった、特許権が共有に係る場合における訂正不成立審決取消訴訟の原告適格の問題について検討した（西井志織「権利の共有者が提起する審決取消訴訟の原告適格——ETNIES事件最判により残された課題について——」高部眞規子裁判官退官記念論文集『知的財産権訴訟の煌めき』（金融財政事情研究会、2021）2-18頁）。また、上記のように、英国は本研究にとっての主要な比較法対象国であったところ、英国特許法における間接侵害についても研究を行い、日本法との比較の観点から分析した（西井志織「英国特許法における間接侵害」日本工業所有権法学会年報46号（2023）226-250頁）。さらに、基準主体を視点とした研究を、特許法以外の知的財産法にも広げた（西井志織「商標法4条1項8号の『他人の氏名……を含む商標』該当性」Law and Technology96号（2022）39-49頁）。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計6件（うち査読付論文 0件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 0件）

1. 著者名 西井志織	4. 巻 日本加除出版
2. 論文標題 英国特許法における「当業者」とその技能・知識について	5. 発行年 2023年
3. 雑誌名 清水節先生古稀記念論文集『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』	6. 最初と最後の頁 107-125
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 西井志織	4. 巻 46号
2. 論文標題 英国特許法における間接侵害について	5. 発行年 2023年
3. 雑誌名 日本工業所有権法学会年報	6. 最初と最後の頁 226-250
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 西井志織	4. 巻 96号
2. 論文標題 商標法4条1項8号の「他人の氏名……を含む商標」該当性	5. 発行年 2022年
3. 雑誌名 Law and Technology	6. 最初と最後の頁 39-49頁
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 西井志織	4. 巻 -
2. 論文標題 権利の共有者が提起する審決取消訴訟の原告適格 ETNIES事件最判により残された課題について	5. 発行年 2021年
3. 雑誌名 高部眞規子裁判官退官記念論文集『知的財産権訴訟の煌めき』	6. 最初と最後の頁 2-18頁
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1．著者名 西井志織	4．巻 別冊ジュリスト244号
2．論文標題 出願経過参酌〔血清CRP定量法事件〕	5．発行年 2019年
3．雑誌名 「特許判例百選〔第5版〕」	6．最初と最後の頁 14-15
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1．著者名 西井志織	4．巻 1531号
2．論文標題 審決取消判決の拘束力	5．発行年 2019年
3．雑誌名 ジュリスト臨時増刊「平成30年度重要判例解説」	6．最初と最後の頁 256-257
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

〔学会発表〕 計5件（うち招待講演 3件／うち国際学会 0件）

1．発表者名 西井志織
2．発表標題 特許法における『当業者』概念について
3．学会等名 日本弁理士会東海会研修会（招待講演）
4．発表年 2024年

1．発表者名 西井志織
2．発表標題 共有者の一人が提起する拒絶・無効・訂正不成立審決取消訴訟の許否 平成14年最判の調査官解説を手掛かりとして
3．学会等名 同志社大学知的財産法研究会
4．発表年 2021年

1．発表者名 西井志織
2．発表標題 商標法4条1項8号の「他人の氏名……を含む商標」該当性 マツモトキヨシ音商標事件
3．学会等名 株式会社商事法務 知的財産判例研究会第8回例会（招待講演）
4．発表年 2021年

1．発表者名 西井志織
2．発表標題 英国特許法における「当業者」の位置付け
3．学会等名 同志社大学知的財産法研究会
4．発表年 2020年

1．発表者名 西井志織
2．発表標題 英国における特許権の保護範囲画定方法論
3．学会等名 株式会社商事法務 知的財産判例研究会（招待講演）
4．発表年 2018年

〔図書〕 計1件

1．著者名 前田健ほか編	4．発行年 2021年
2．出版社 弘文堂	5．総ページ数 117
3．書名 図録知的財産法	

〔産業財産権〕

〔その他〕

6．研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
--	---------------------------	-----------------------	----

7．科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8．本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------