

自己評価報告書

平成 23 年 4 月 22 日現在

機関番号：10101

研究種目：若手研究（B）

研究期間：2008～2011

課題番号：20730084

研究課題名（和文）選択発明と利用発明の特許性と保護範囲

—インセンティブ論からの考察—

研究課題名（英文） Patentability and exclusive scope for selective invention and utilizing invention

研究代表者

吉田 広志 (YOSHIDA HIROSHI)

北海道大学・大学院法学研究科・准教授

研究者番号：70360881

研究分野：社会科学

科研費の分科・細目：法学・新領域法学

キーワード：知的財産法

1. 研究計画の概要

最終的な目標は、先端発明を行う者と、改良発明を行う者との間のインセンティブのバランスを考慮したうえで、選択発明（＝利用発明）の特許性及び保護範囲の解釈について具体的な提言をするところにある。

インセンティブのバランスは、化学・バイオ分野の中でもさらに小分野別に区分けした上で、実際の産業バランスを勘案しながら解釈する必要があるだろう。たとえば、製薬産業やバイオ産業のように、新規研究開発に莫大な費用を要する産業では、選択発明を安易に認めると基本発明者のインセンティブが減退する一方、特許権が乱立することにもなり、第三者の利用が阻害される（上流と下流のアンチ・commons問題）。他方、プラスチックカーのようにすでに産業自体が成熟している分野は、小さな改良が他の製品との差別化の決め手となることが少なくない。このような分野ではそもそも画期的な大発明を期待することはできないため、小さな選択発明に特許を付与することが、成果開発のインセンティブになることが多い。

具体的には、以下の小テーマを検討する。まず選択発明の特許性について、(1) 新規性、(2) 許される補正の範囲、(3) 記載要件という3点、保護範囲について、(4) 禁反言★、(5) 均等論、(6) 先使用★、(7) 無効の抗弁、(8) 従来発明との調整規定★の5点が主たる研究対象となる。

これらの論点については、申請者はすでにある程度の成果を公表している（★を付したもの）。また、現在「特許発明の保護範囲に対する補正と訂正の影響」というテーマで論

文を検討中である。これら申請人のこれまでの研究は、本申請の小テーマに強く関連するが、他方で、「選択発明と利用発明」に焦点を合わせて行った研究ではない。たとえば、「先願の抗弁」では、基本発明者と改良発明者のインセンティブのバランスという、本申請の先取りの知見を示している。これをさらに、発明の分野や具体的な性質によってこのバランスは変化しうる、というところまで検討を進める。すなわち、インセンティブのバランスという観点からこれら自らの成果を再検討する。

2. 研究の進捗状況

これまで3年間で11本以上の論文を発表しており、おおむね順調に推移している。特に注力したのが補正・訂正に関する研究である。このテーマは、研究中に重要な知財高裁大合議判決が下されたこともあり、当初予定していたよりも多くの時間を研究に割き、4本の論文を発表するという大きな成果を上げた。また、他の研究者では研究できないであろうユニークな成果を上げることもできた（吉田広志「特許法17条の2第5項の加重要件に関する裁判例の研究と提言」（知財管理59巻2号145～166頁（2009年））。論文公表だけでなく、各種研究会や、弁理士会の研修教材としても利用されるほどの成果を上げることができた。

また、記載要件に関しても、昨年度から日本弁理士会中央知的財産研究所の研究会に出席する等、本格的に着手することができた。現在、その成果を発表すべく論文を執筆中である。

その他の小テーマとして、医薬品特許存続

期間延長問題や、特許権者が特許侵害訴訟で敗訴した場合の責任などを研究した。これらのテーマは研究計画当初に無かったものではあるものの、目標とする研究成果を達成するためには必要なものであり、新たなテーマ発掘といった意味で有意義であった。

ただし、研究が特定のテーマ(補正・訂正、記載要件)に深化する方向に流れたことが問題といえれば問題である。当初掲げたテーマのすべてを網羅することは時間的に難しいかもしれないが、その分、研究の深度はより深くなっている。

3. 現在までの達成度

②おおむね順調に進展している。

2. に述べたように、深度という点では、当初の期待を超える成果が上がっている。広さの点では目標を達成し得ない可能性があるが、その点は次のテーマとして掲げ、研究自体は継続する。

4. 今後の研究の推進方策

研究最終年を迎え、次のテーマへつなげるような方向で、成果を集約をしていかなければならない。問題点は特にないが、テーマの整理は必要であると考えている。

5. 代表的な研究成果

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

[雑誌論文] (計 11 件)

1. 吉田広志「知的財産権侵害を警告する者の法的責任-知的財産権の実効性の観点から-」
T E P I A 知的財産学術研究助成成果報告書 30～36 頁 (2011 年) 査読無

2. 吉田広志「知財高判平成 21 年 5 月 29 日パシーフ事件・評釈」(ジュリスト増刊 1398 号(平成 21 年度重要判例解説) 304～305 頁 (2010 年)) 査読無

3. 吉田広志「職務発明関連訴訟における新たな動向-使用者が受けるべき利益を中心に-」(知的財産法政策学研究 27 号 31～79 頁 (2010 年)) 査読有

4. 吉田広志「クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等

裁判所大合議判決」(特許研究 47 号 61～81 頁 (2009 年)) 査読無

5. 吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言(1)～(2)-新規事項追加禁止を中心に-」(知的財産法政策学研究知的財産法政策学研究 21 号 31～87 頁、22 号 87～136 頁 (2009 年)) 査読有

[図書] (計 2 件)

1. 「間接侵害(6)-番組関連サービス」(中山信弘=大淵哲也=小泉直樹=田村善之編『著作権判例百選』(2009 年・有斐閣) 200～201 頁(執筆分担・99 事件))

2. 「冒認に関する考察-特に平成 13 年最高裁判決と平成 14 年東京地裁判決の関係をめぐって-」(再録: 田村善之編著『新世代知的財産法政策学の創成』(2008 年・有斐閣) 189～221 頁(執筆分担))

[その他]

なし