

## 科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書

平成24年 5月23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 protective scope of  
selective invention and dependent 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

研究成果の概要（和文）：選択発明と利用発明の特許性と保護範囲を考察するため、裁判例・学説を中心に、理論的側面と実務的側面から研究を行い、15本の論文・評釈を発表した。中でも、中心的成果は、特許請求の範囲・明細書に関する補正・訂正の問題と、明細書の記載要件の問題である。その他、職務発明の問題や侵害警告の問題に関しても研究を行った。

研究成果の概要（英文）：I published 15 papers on Patentability and protective scope of selective invention and dependent invention from theoretical and practical points of view. Main results are two that Amendment and Correction for patent claim or specifications, and Descriptive Requirements of patent specification.

交付決定額

（金額単位：円）

	直接経費	間接経費	合計
2008年度	700,000	210,000	910,000
2009年度	900,000	270,000	1,170,000
2010年度	900,000	270,000	1,170,000
2011年度	900,000	270,000	1,170,000
年度			
総計	3,400,000	1,020,000	4,420,000

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 特許法 選択発明 利用発明 補正・訂正 記載要件

## 1. 研究開始当初の背景

化学・バイオ関連発明特有の問題として、「選択発明と利用発明」という論点がある。

選択発明とは、全体としては公知の特許発明に含まれる発明だが、顕著な効果を奏する領域（パラメータ）を「選択」したことに発明性を認められ、別途特許されるものである。たとえば物質の製造方法の発明において、従来はAとBを漫然と反応させてCを収率60%で得ていたところ（従来発明）、AとBからCを得るという化学反応プロセス自体は同

じでも、反応の温度・圧力・時間などの条件を具体的に「選択」した結果、Cの収率が99%に劇的に向上したような場合は、選択発明として特許性が認められる場合がある。これは、従来技術に特許が付与されていても、その改良技術は別途特許が付与される可能性があるということを意味する。

一般に、選択発明は、化学・バイオ分野に特有の発明だといわれている。これは、化学発明は他分野の発明（たとえば機械、電気、ソフトウェア）と比べて、（1）概念のヒエラルキーがはっきりしていること、（2）発明の

効果を確認するために実験をする必要があること、が要因であると考えられる。

すなわち、(1) 概念の上下関係がはっきりしているということは、上位の包括的な概念について特許が与えられていても、下位の具体的概念について発明を行いやすいということの意味する。

また、(2) 実際に実験をしないと発明の効果を確認しにくいということは、たとえ従来技術が特許されていても、その特許の発明者が実験を行っていない領域について他の者がさらに研究開発を進めれば、特許を得る余地が残されているということの意味する。

他方、選択発明は、特許を付与された後は従来発明との関係では「利用発明」と位置付けられる。選択発明は多くの場合、概念上、従来発明に包含されるため、選択発明を実施（生産、使用等）する場合には、自動的に従来発明を実施することになる（「利用関係」という）。したがって、選択発明の特許権者は、そのままでは従来発明の特許権を侵害することになってしまい、結果、選択発明は特許されたはいいが実施できないことにもなりかねない。そこで法は、両者を調整する規定を置いている。

このように選択発明は、従来の発明の改良発明といえる。わが国産業界は、従来のキャッチアップ型技術から先端開発型技術への変革が求められてはいる。しかし、だからといって従来技術の改良をなおざりにしてよいことにはならない。選択発明に特許を与える趣旨は、発展改良を重ねて進歩していくという産業技術の特質に鑑み、基本的技術をベースとして当該技術をさらに発展させるためには、基本的技術に与えたインセンティブとは別に、改良発明にもインセンティブを与えるべきだということにある。

もっとも、選択発明があまりに簡単に特許付与されては、基本発明を行う者のインセンティブが減退し、肝心の先端技術の進歩が阻害されかねない。したがって、選択発明の特許性を考えるためには、従来発明とのインセンティブのバランスを考慮しなくてはならない。また、「利用関係」の捉え方や、その調整規定である特許法 92 条の解釈によっても、両者のインセンティブのバランスは左右される。

このように、本テーマは、先端発明を行う企業と、改良発明を行う企業との間のインセンティブのバランスを左右するきわめて重大な問題なのである。本研究の目的は、基本発明者と選択発明者のインセンティブのバランスが最適になるポイントを探求するという観点

から、選択発明と利用発明の特許性および保護のあり方を探るものである。

## 2. 研究の目的

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・コモンズ問題）。他方、プラスチックメー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。

本研究では、研究代表者のこれまでの研究を生かしつつも、「選択発明と利用発明」という切り口から自らの解釈論を再検討し、化学・バイオ分野の中でもさらに細かい技術分野ごとのインセンティブのバランスに配慮した提言を行うことを目標とする。

他方、他分野（たとえば機械やソフトウェア）の発明に関する法解釈と著しい乖離を生じないよう配慮する。技術のボーダレス化が進んだ現在では、特定のごく狭い技術分野にしか通用しないような解釈論は机上の空論となる危険性があるからである。

## 3. 研究の方法

研究代表者が従来の研究を通して気づいたことは、わが国特許法に関する研究は、技術的見地、実務的見地および法学的見地の3つの観点を兼ね備えた研究成果に乏しいということである。たとえば、弁護士・裁判官のような法律実務家は、どうしても技術に疎いため、技術分野の特性を無視ないし軽視した、画一的な解釈論に陥りがちである。また研究者のなかには技術を理解できる者もいないわけではないが、実務的感覚に乏しく、特許

の現場で弁理士や特許庁審査官が実行不能な提言がなされることも少なくない。一方で、弁理士・特許庁審査官らの発表する論文では、すでにある実務・慣習を前提とした解釈論がなされることが多く、法理論的に十分詰められていない“循環論法的研究”ないし立法論と解釈論を区別できていない研究がまま見受けられる。

研究代表者はその経験から、法学的見地、技術的見地そして実務的見地を兼ね備えた人材であり、法理論と実務を高いレベルで融合させた研究を目指すことが可能である。

#### 4. 研究成果

主要な成果は、特許請求の範囲・明細書における補正・訂正の問題に関する複数の論考である。

補正・訂正の問題に関しては、平成5年法改正以後、まとまった研究が存在していなかったところ、研究代表者による詳細な判例分析と提言は、今後の研究にとって参照必須の貴重な成果となった。また、平成20年に知的財産高等裁判所において、補正・訂正の問題に関する大合議判決がくだされ、その解説も発表した。同判決は今後の実務の主要な指針となると見込まれており、その解説も重要な成果となった。

また、明細書の記載要件の問題に関しても、法学研究者の手による検討は従来ほとんどなされていなかったため、実務面だけでなく法制度論の観点からの論考を発表することができたことも大きな成果である。

記載要件の問題に関しては、日本弁理士会主催の弁理士向け研究報告会で2回報告を行い、成果を社会還元することもできた。

またサブのテーマとして、職務発明関連訴訟の近時の動向、侵害警告に関する問題も取り扱った。

#### 5. 主な発表論文等

(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14件)

1. 吉田広志「知財高判平成22年1月28日フリバンセリン事件・評釈」(判例時報2117号177～187頁(2011年))投稿依頼・査読無し

2. 吉田広志「補正・訂正制度の制度趣旨と大合議判決」(特許研究(2011年別冊第4号)195～212頁)投稿依頼・査読無し

3. 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)投稿依頼・査読無し

し

4. 吉田広志「職務発明概論-従業者対価を中心に-」知財研フォーラム85号20～28頁(2011年)投稿依頼・査読無し

5. 吉田広志「知財高判平成21年5月29日パシーブ事件・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))投稿依頼・査読無し

6. 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

7. 吉田広志「職務発明特許権の放棄後に得た利益が使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例(東京地判平成20年3月31日東京精密事件・評釈)」(知財管理60巻1号93～99頁(2010年))投稿依頼・査読無し

8. 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))投稿依頼・査読無し

9. 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))査読無し

10. 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(2)-新規事項追加禁止を中心に-」(知的財産法政策学研究22号87～136頁(2009年))査読有

11. 吉田広志「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))投稿依頼・査読無し

12. 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)-新規事項追加禁止を中心に-」(知的財産法政策学研究21号31～87頁(2008年))査読有

13. 吉田広志「国際的知的財産権侵害における問題点」【講演録】(知的財産法政策学研究20号57～64頁(2008年))投稿依頼・査読無し

14. 吉田広志「医薬品用途発明における特許保護のあるべき姿」【講演録】(『第14回ヘルスリサーチフォーラム及び平成19年度研究助成金贈呈式』157～164頁(2008年))投稿

依頼・査読無し

〔学会発表〕（計 0 件）

〔図書〕（計 1 件）

1. 吉田広志「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））

〔産業財産権〕

○出願状況（計 0 件）

○取得状況（計 0 件）

〔その他〕

個人ホームページ（論文ダウンロード可）

<http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabee-IP/>

研究機関リポジトリ

北海道大学学術成果コレクション（HUSCAP）

<http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/index.jsp>

## 6. 研究組織

### (1) 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

### (2) 研究分担者 なし

### (3) 連携研究者 なし