

Hi

進歩性判断における技術的貢献の位置づけ.pdf

PDF

目次の項目に沿ってステップバイステップで要約してください。

ChatGPT

## 目次に沿ったステップバイステップ要約

### 1. 本稿の目的

本稿は、進歩性判断の精緻化を図る一方で、過度の硬直化を防ぐことを目的としています。進歩性判断において、産業の発展に寄与する発明に独占権を付与するための要件としての重要性を強調し、柔軟性を確保する観点から検討を行います。

### 2. 日本における一般的な考え方

日本の進歩性判断は、請求項に係る発明を対象に、先行技術に基づいて容易に想到できたか否かを検討するものです。判断は、進歩性を否定する方向に働く諸事実と肯定する方向に働く諸事実を総合的に評価して行われます。

### 3. 進歩性の本質

- 3.1 非容易推考説と技術的貢献説
  - 進歩性判断の本質は、「非容易想到説」と「技術的貢献説」の二つの視点から検討されます。非容易想到説は、発明が容易に想到されるものではないことに基づいており、技術的貢献説は、発明が技術的に貢献しているか否かに重きを置いています。
- 3.2 ドイツにおける議論
  - ドイツでは、技術的貢献説と非容易推考説が共存し、シーソーテストと呼ばれる進歩性の評価方法が試みられました。現在は、技術的貢献説が幅広く用いられています。
- 3.3 検討
  - 日本でも非容易推考説と技術的貢献説の両方が採用されており、進歩性の本質は非容易想到性と技術的貢献の双方の要素から構成されると考えられます。

### 4. 非技術的要素を含む発明の進歩性判断

- 4.1 非技術的要素と発明該当性
  - 発明は自然法則を利用した技術思想とされ、非技術的要素のみから構成されるアイデアは特許保護の対象外とされます。しかし、非技術

的要素と技術的要素を含むアイデアは、全体として技術思想と認められる場合、発明該当性が肯定されます。

- **4.2 非技術的要素を含む発明の進歩性判断の問題点**
  - 非技術的要素が主引用発明との相違点である場合、その克服が容易でないことを理由に進歩性が否定されることがあります。発明該当性要件と進歩性要件は異なるものの、両者の概念の一致が必要です。
- **4.3 非技術的要素を含む発明のあるべき進歩性判断の手法**
  - 非技術的要素は発明の要旨から除外し、進歩性判断の基礎にしないことが望ましいとされています。

## 5. 顕著な効果を奏する発明の進歩性判断

- **5.1 裁判例**
  - 近時の裁判例では、対象発明が主引用発明に基づき容易に想到できる場合でも、顕著かつ予測不能な効果を有する発明は進歩性が肯定されるとされています。
- **5.2 検討**
  - 進歩性の本質論からは、非容易想到性と技術的貢献の両方の要素を考慮して進歩性を判断するべきであり、顕著な効果だけでなく、その効果が予測を超えるかどうかも検討する必要があります。

## 6. 終わりに

本稿では、進歩性の本質を非容易想到性と技術的貢献の双方から捉え、非技術的要素を含む発明や顕著な効果を奏する発明の進歩性判断について検討しました。進歩性は永遠のテーマであり、今後も検討を続ける必要があるとしています。

以上が、目次に沿ったステップバイステップの要約です。

4o

「1. 本稿の目的」を詳しく

ChatGPT

メモリを更新しました

### 1. 本稿の目的

#### 概要

本稿の目的は、進歩性判断における精緻化を図りながら、過度の硬直化を防ぎ、柔軟性を確保することです。近年、裁判所は進歩性判断において予測可能性を高め、後知恵を防止するための精緻化を進めていますが、これが過度に硬直化すると権利の乱立を招きかねません。特許法の目的は、発明を奨励し、産業の発展に寄与する

ことにあります。そのため、進歩性のない発明には独占権を与えるべきではなく、自由競争に委ねるべきとされています。

## 詳細

- **精緻化の必要性とそのリスク:**
  - 進歩性判断の精緻化は、予測可能性を高め、後知恵を防ぐために必要とされています。しかし、精緻化が過度に進むと、硬直化し、権利の乱立を招く危険性があります。このような状況は、産業の発展に対する障害となり得ます。
- **特許法の基本目的:**
  - 特許法は、発明を奨励し、産業の発展に寄与することを目的としています。特許要件を満たす発明には独占権を付与し、有用な技術情報の提供を義務づけることで技術開発を促進します。進歩性のない発明に独占権を与えることは、自由な営業活動を妨げる可能性があります。
- **進歩性の役割:**
  - 進歩性は、産業の発展に寄与する発明に対して独占権を付与するかどうかを判断するための重要な要件です。進歩性判断は、単に精緻化するだけでなく、過度の硬直化を避け、柔軟性を確保することが重要です。
- **本稿の検討内容:**
  - 本稿では、進歩性判断の本質を明らかにし、非技術的要素を含む発明の進歩性判断や顕著な効果を奏する発明の進歩性判断について詳しく検討します。進歩性の本質を複数の視点から捉え、進歩性判断における柔軟性を確保するための方法を探ります。

## まとめ

進歩性は、産業の発展に寄与する発明を選別するための要件であり、その判断は精緻化と柔軟性のバランスが重要です。本稿の目的は、このバランスを保ちながら、進歩性判断の方法を検討し、柔軟性を確保することにあります。

4o

4.2 非技術的要素を含む発明の進歩性判断の問題点、を詳しく

ChatGPT

## 4.2 非技術的要素を含む発明の進歩性判断の問題点

### 概要

非技術的要素を含む発明の進歩性判断にはいくつかの問題点が存在します。特に、非技術的要素が主引用発明との相違点である場合、その克服の非容易想到性をど

のように評価するかが議論の対象となります。以下では、この問題に対する裁判例の対応と進歩性の本質論からの検討を行います。

## 1. 問題の所在

非技術的要素を含むアイデアが、全体として自然法則を利用した技術思想と判断された場合、主引用発明との相違点が非技術的要素のみであった場合にどのように進歩性を判断すべきかが問題となります。この点については以下の2つの見解があります。

- **見解 1:** 相違点が非技術的要素であっても、技術的要素と同様に判断する。
- **見解 2:** 相違点が非技術的要素である場合、技術的要素とは異なる判断をする。

## 2. 裁判例

裁判例の主流は、相違点である非技術的要素について、これを克服することが容易でないという理由で容易想到性を否定する傾向にあります。

- **システム作動方法事件判決:**
  - 本件発明の技術思想は、「ユーザがシリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えることで、標準のゲーム内容に加え拡張されたゲーム内容を楽しむことを可能にし、シリーズ化された後作のゲームの購入を促す」とされています。
  - 公知発明の技術思想は、「前作と後作のストーリーに連続性を持たせ、後作のゲームにおいても前作のキャラクターでプレイすることで続編の購入を促す」とされています。
  - マーケティングの手段自体は非技術的要素とされ、これを克服することが容易でないと判断されました。

## 3. 進歩性の本質論からの検討

進歩性の本質は、非容易想到性と技術的貢献の双方の要素から構成されると考えられます。非技術的要素を相違点として把握し、その克服の非容易想到性だけを理由に進歩性を肯定することは妥当ではありません。

- **技術的貢献のない発明の進歩性:**
  - 非技術的要素のみから構成されるアイデアについて特許保護適格性が否定される場合、その克服の非容易想到性だけで進歩性を認めると、非技術的アイデアを独占することになりかねません。
  - これは産業の発達を阻害するおそれがあり、発明該当性要件における自然法則利用性を緩やかに解する裁判例の意図とも反することになります。

## 4. 技術的思想か否かの判断

技術思想か否かの判断は、特許庁の政策的判断が尊重されるべきです。特許庁の判断は、特許適格性のあるものを選別する要件としての発明該当性に直結し、独占適応性の有無という政策的判断が必要です。

- **ホストクラブ勧誘方法事件:**

- 特許庁が補正発明の進歩性を否定したのに対して裁判所が肯定した事例では、特許庁の政策判断が尊重されるべきだったとされています。

## 5. 進歩性判断の手法

非技術的要素を除外して発明の要旨を認定することが望ましいとされています。

- **方法 1:** 非技術的要素を発明の要旨から除外する。
  - 発明が自然法則を利用した技術思想と定義される以上、非技術的要素を除外することは自然です。
- **方法 2:** 非技術的要素を設計事項と解する。
  - しかし、設計事項は公知技術の選択や最適化に関する概念であり、非技術的要素を設計事項とするのは無理があります。

### まとめ

特許要件の判断において非技術的要素を除外することで、非技術的要素が結果として発明の進歩性を基礎付けることを避けるべきと結論づけられます。

4o

4.3 非技術的要素を含む発明のあるべき進歩性判断の手法、を詳しく  
ChatGPT

## 4.3 非技術的要素を含む発明のあるべき進歩性判断の手法

### 概要

非技術的要素を含む発明に対する進歩性判断の手法について、非技術的要素が発明の進歩性を基礎付けることを回避するための具体的な方法を検討します。以下に、2つの主要な方法について詳述します。

#### 方法 1: 非技術的要素を発明の要旨から除外する

この方法では、非技術的要素を発明の要旨から除外して判断することに重点を置いています。

- **理由:** 特許法では発明を「自然法則を利用した技術思想」と定義しており、非技術的要素を除外して発明の要旨を認定することは自然なことであるとされています。この手法により、非技術的要素が発明の進歩性を基礎付けることを防ぐことができます。
- **具体例:** PBP(プロダクト・バイ・プロセス)判決では、物の発明に関する特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合でも、発明の要旨は製造された物として認定されるとしています。これと同様に、非技術的要素を除外することで発明の要旨を認定します。

## 方法 2: 非技術的要素を設計事項として解する

この方法では、非技術的要素を設計事項として扱うことを提案しています。

- **理由:** 設計事項は、特定の課題に対する作用効果がなく、技術的課題の解決に関与しない公知技術の選択や最適化に関するものとされています。非技術的要素が設計事項と見なされる場合、その要素は進歩性判断において重要視されません。
- **問題点:** しかし、設計事項は本来、技術的要素に関する概念であり、非技術的要素を設計事項として扱うのは無理がある場合があります。このため、この方法は慎重に適用されるべきです。

## その他の考慮点

- **特許要件の整合性:** 発明該当性と進歩性の要件は特許制度において共通性があるため、非技術的要素の扱いについても整合性が求められます。発明該当性における「技術思想」と進歩性判断における「技術思想」の意味が一致することが重要です。
- **裁判例の影響:** 裁判例では、非技術的要素を含む発明に対する進歩性判断が行われており、その結果が技術的貢献の有無に基づくものであることが多いです。特に、非技術的要素の克服が容易でないことを理由に進歩性が認められる場合があります。

## まとめ

非技術的要素を含む発明の進歩性判断においては、非技術的要素を発明の要旨から除外する方法がより自然であり、適切と考えられます。この手法により、技術的貢献のない非技術的要素が進歩性を基礎付けることを防ぎ、産業の発展を阻害しない特許制度を維持することが可能となります。また、設計事項として扱う方法も考えられますが、適用には慎重さが求められます。

4o

非技術的要素を発明の要旨から除外する方法、を詳しく

ChatGPT

## 非技術的要素を発明の要旨から除外する方法

### 概要

非技術的要素を含む発明の進歩性判断において、非技術的要素を発明の要旨から除外することで、その要素が進歩性を基礎付けることを防ぐ方法について詳述します。このアプローチは、特許法の「発明」としての定義に基づいており、発明の進歩性を技術的要素に基づいて評価するためのものです。

### 理由と背景

特許法は発明を「自然法則を利用した技術思想」と定義しており、これに該当しない非技術的要素は特許保護の対象外とされます。したがって、進歩性判断においても非技術的要素を除外することは自然なことであり、技術的貢献のない要素が進歩性の判断に影響を与えることを防ぎます。

### 方法の詳細

1. **非技術的要素の識別**
  - 発明の請求項に記載された要素を分析し、技術的要素と非技術的要素を識別します。非技術的要素は、自然法則を利用していないアイデアや概念、ビジネス方法、マーケティング手段などが該当します。
2. **発明の要旨の再構成**
  - 非技術的要素を除外して、技術的要素のみを発明の要旨として再構成します。この再構成により、発明の技術的側面が明確になります。
3. **進歩性の再評価**
  - 非技術的要素を除外した発明の要旨に基づいて、進歩性を再評価します。この再評価では、技術的要素に基づく発明が先行技術に対して技術的に貢献しているか、または非容易想到であるかを検討します。

### 具体例

- **例 1: ビジネス方法特許**
  - ある発明が「オンラインマーケットプレイスにおける顧客評価システム」を含む場合、顧客評価システムのビジネスロジック(例: 評価基準や評価の集計方法)は非技術的要素とされます。
  - この場合、システムの技術的要素(例: サーバー構成、データベースの構造、ネットワーク通信手段)に焦点を当て、発明の要旨を再構成します。
  - 再構成後、技術的な構成が先行技術と比較して技術的に新規かつ非容易想到であるかを評価します。
- **例 2: ゲームのルールに関する特許**

- ゲームのルール自体は非技術的要素とされます。例えば、「特定の条件を満たした場合に特定のアクションを実行するルール」は非技術的要素です。
- この場合、ゲームの実装に必要な技術的要素(例: ゲームエンジン、グラフィックス処理、ネットワーク同期技術)を発明の要旨として再構成します。
- 再構成後、技術的な構成が進歩性を有するかを評価します。

## 利点と課題

### ● 利点

- 非技術的要素が進歩性の判断に影響を与えることを防ぎ、特許制度の一貫性を保つことができます。
- 技術的な貢献に基づいて進歩性を評価することで、産業の発展を促進します。

### ● 課題

- 技術的要素と非技術的要素の境界が曖昧な場合、識別が難しいことがあります。
- 非技術的要素を除外することで、発明全体の評価が困難になる場合があります。

## まとめ

非技術的要素を発明の要旨から除外する方法は、特許法の定義に基づいて進歩性を評価するための重要な手法です。この方法により、技術的要素に焦点を当てた進歩性判断が可能となり、特許制度の一貫性と産業の発展を促進することが期待されます。

40

非技術的要素を発明の要旨から除外する方法の課題、問題点を詳しく

ChatGPT

## 非技術的要素を発明の要旨から除外する方法の課題と問題点

### 1. 技術的要素と非技術的要素の境界が曖昧

- **課題:** 技術的要素と非技術的要素の区別が明確でない場合があります。例えば、ビジネス方法やソフトウェア発明などでは、非技術的要素と技術的要素が密接に関連していることが多く、これらを明確に分離するのは困難です。
- **問題点:** 境界が曖昧だと、何を除外すべきか判断が難しくなり、特許審査の一貫性や予測可能性が低下する可能性があります。

### 2. 発明全体の評価が困難になる場合



- **課題:** 非技術的要素を除外することで、発明の全体像が見えにくくなり、発明の真の価値や技術的貢献を正確に評価するのが難しくなる場合があります。
- **問題点:** 特に複雑な発明において、非技術的要素を除外することで発明の革新性や独自性が失われる恐れがあります。また、除外された要素が実際には技術的要素と密接に関連している場合、その価値を適切に評価できなくなるリスクがあります。

### 3. 特許クレームの解釈の問題

- **課題:** 非技術的要素を除外して再構成された特許クレームは、元のクレームとは異なる解釈をされる可能性があります。これにより、特許の範囲や権利の解釈に混乱が生じることがあります。
- **問題点:** クレームの再解釈は、特許権者や第三者にとって予測不可能な結果をもたらし、特許の安定性を損なうことがあります。また、特許権侵害の判断にも影響を与え、法的紛争の増加につながる可能性があります。

### 4. 特許審査官の負担増加

- **課題:** 非技術的要素を除外する作業は、特許審査官にとって追加の負担となります。特に、技術的要素と非技術的要素の境界が曖昧な場合、その識別には高度な専門知識と時間が必要となります。
- **問題点:** 特許審査の効率が低下し、審査期間が長期化する恐れがあります。また、審査官の判断の一貫性が保たれない場合、特許の質にばらつきが生じる可能性があります。

### 5. 法的・政策的判断の必要性

- **課題:** 非技術的要素の除外は、法的および政策的な判断を伴います。特許庁や裁判所の解釈が一致しない場合、法的な不確実性が生じる可能性があります。
- **問題点:** 法的な解釈が異なる場合、特許権者や第三者にとって予測不可能な結果を招き、特許制度全体の信頼性が低下する可能性があります。また、特許制度の目的である産業の発展を促進するという観点から見た場合、政策的な整合性が失われることがあります。

### 6. 国際的な整合性の問題

- **課題:** 特許法や進歩性判断の基準は国ごとに異なる場合があります。非技術的要素の扱いも国際的に一貫していないことがあります。
- **問題点:** 国際的な特許出願において、各国の特許庁で異なる進歩性判断が下される可能性があり、特許権者にとって予測不可能な状況を生むことがあります。また、国際的な特許制度の調和を損なう可能性があります。

## まとめ

非技術的要素を発明の要旨から除外する方法には、技術的要素と非技術的要素の境界が曖昧であること、発明全体の評価が困難になること、特許クレームの解釈の問題、特許審査官の負担増加、法的・政策的判断の必要性、国際的な整合性の問題など、多くの課題と問題点が存在します。これらの問題を解決するためには、明確な基準と一貫した審査手続きが必要であり、特許法や特許制度全体の改善が求められます。