

論文の内容の要旨

論文題目 我が国特許法における発明のカテゴリー論

氏 名 加藤 公延

1. 問題の所在

我が国現行特許法は、保護対象について特許法2条1項で「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義し、1条で発明の保護を規定しながら、実際には、出願書類では、「物」または「方法」という発明のカテゴリーしかクレーム記載を認めないという仕組みを採用する（36条5項、6項2号）。

つまり、保護すべき対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるが、現実の特許権として保護されるのは、「物」に具現化したレベルまたは「方法」という表現形式の技術的思想を保護することを意味する。

また、特許権成立後は、「物」と「方法」の発明とに分けて、それぞれ実施行為（2条3項）、特許権の効力範囲（68条）が規定されている。特に、「物」の発明の効力範囲は、「方法」の発明の効力に比べ、厚い保護が認められている。

したがって、ある創作された発明が、特許法上、「物」の発明か、「方法」の発明か、という発明のカテゴリーの違いは、実施行為・特許権の効力範囲等への基本的な概念であり、極めて重要である。

その結果、発明のカテゴリー概念は、現行法（昭和34年法）制定過程、昭和50年改正での多項制導入、物質特許制度導入過程における用途発明や方式の発明の取扱いの問題、平成14年特許法改正等の立法過程等の場面、また、数としては少ないが、審決取消訴訟・侵害訴訟等の広範囲な場面で、議論の対象となり続けてきた。

そして、発明のカテゴリー概念については、旧法時代から多くの問題が内在し、未解決のまま現在に至っているのみならず、技術の進歩に伴う新技術の出現等、今後、我が国特許法が直面しなければならない課題とも深く密接に関係する。

2. 本論文の目的

そこで、本論文は、発明のカテゴリー概念が係わってきた過去・現在の課題について再確認・考察すると共に、特に、発明のカテゴリーの意義、「物」および「方法」の発明の概念、「物」および「方法」の発明を分類に関する通説のメルクマールは、本当に、合理性があり、また、今後の技術の進歩に伴う新技術の出現に対して、十分対応できるのか等について技術的観点・法的観点の両面から検討する。

さらに、通説のメルクマールに代わる新たなメルクマールの提示をし、その妥当性に

ついて考察し、技術の進歩に伴って現に出現してきた、また今後、出現するであろう新技術分野の発明のカテゴリーについて如何に対処すべきかについて考察することを目的とする。

3. 本論文の構成

(1) 第2編から第4編において、発明のカテゴリー概念が係わってきた過去・現在の課題について再確認・考察した。

その具体的検討として、

第2編では、我が国特許法における発明のカテゴリー概念についての条文規定の変遷について検討した。この検討は、明治時代から最新の改正法までの我が国特許法の具体的規定、規定の沿革、各時代において発明のカテゴリー概念に関して議論された問題点を列挙し考察を加えた。

第3編では、日欧米における発明のカテゴリー概念の規定・法的取扱いについて検討した。この検討は、現行法制下および欧米における起源となる特許法創設前後から20世紀前後の特許法に遡り、歴史的考察や比較法的考察も加味しながら行った。最後に、日欧米における発明のカテゴリー概念についての総括に及んだ。

第4編では、我が国における発明のカテゴリー概念を巡る判例を考察し、発明のカテゴリー概念に関して争われた具体的争点や解決論理手法を整理し、過去の判例を3つのグループに分類して法的取扱い全般について横断的に検討した。

特に、「物」および「方法」の発明を分類に関する通説のメルクマールを根拠付けた有名な判例についてはこの判例が判示された状況、他の判例と比較等をしてしながら詳細な分析を行った。

(2) 第5編では、この第2編から第4編の法的取扱いを前提として、根元的、基礎的な概念である発明のカテゴリー概念とは何か？発明のカテゴリー概念の創設意義の如何等、発明のカテゴリー概念について原点に戻った考察を行った。

その結果、発明のカテゴリー概念は、法的概念であり、発明を「物」と「方法」の2種類の概念に分け、特許権の効力範囲の画定、権利範囲の明確化による第三者の予測可能性を確保し、発明の種類に応じた適切な発明の保護を与えるために、法が創設した道具概念であることを明らかにした。

(3) 第6編では、発明のカテゴリー概念についての立法論について検討を行った。

具体的には、各時代における、発明のカテゴリーが不明な新しいタイプの発明の取扱いに端を発したカテゴリー問題、例えば、発明のカテゴリーは、「物」と「方法」の2大カテゴリーに限られるのか？それ以外のカテゴリーについては、特許法は沈黙しているが、法的解釈としては如何にすべきか？法的解釈として、それ以外のカテゴリーは、認められないとすれば、新しいタイプの発明を如何に処理すべきか？等の発明のカテゴリー概念自体や内容に関する問題、さらに進んで、「物」と「方法」の2大カテゴリーを維持すべきか否か？むしろ積極的に第3のカテゴリーを創設すべきではないのか？等の発明のカテゴリー概念についての立法論に関する問題である。

この検討にあたり、過去および平成14年改正の法制審議会の議論や発明のカテゴリー概念に関する欧米の比較結果も考慮して①「物」と「方法」の2大カテゴリーを維持する案②発明のカテゴリーを廃止する案③第三の発明のカテゴリーを創設する案につ

いて、それぞれ多面的角度から具体的に利害得失を検討した。

その結果、「物」と「方法」の2大カテゴリー維持すべきという結論を導いた。

(4) 第7編では、この「物」と「方法」の2大カテゴリー維持する法制を前提として、「物」の発明と「方法」の発明の概念は如何なるものなのか？そして、「物」と「方法」の発明とを如何なるメルクマールにより分類すべきか？という問題について考察を行った。

この問題に関しては、昭和32年の放射線遮断事件判決を基礎として、発明の実体が有する「経時性」をメルクマールとする「経時性説」が絶対的な通説となり、一般的には、問題は解決したと考えられている。

しかし、今や絶対的な地位を獲得した通説の「経時性」というメルクマールにより、「物」「方法」の発明は、論理的にも実質的にも合理性がある分類ができるのであろうか？本当に問題はないのであろうか？

特に、平成14年改正により、情報自体であるプログラム発明が、「物」の発明に含まれることが、明確となったこととの関連で、問題は無いのか？

さらに、今後の更なる技術の進歩・新技術の発達に伴って、新たなタイプの発明が出現に対して、通説の「経時性」というメルクマールにより合理的に対応できるのか？という問題提起を行い具体的な検討を行った。

この第7編では、「物」「方法」のカテゴリーの分類に関する通説の「経時性」というメルクマールの合理性について、技術的観点・法的観点の両面から検討した。その際、経時性の学説の調査、内容の検討およびこの通説を基礎付けた判例の理論手法、当時の状況、過去の法制審議会の議論等も考察しながら、多面的観点から検討を行った。

その結果、具体的に問題点を提示して、通説のメルクマールは、不合理であることを明らかにした。

(5) 第8編では、通説のメルクマールに代わる新たなメルクマールの提示をし、その合理性・妥当性について、検証した。

この検証にあたり、新たなメルクマールの根拠、内容および通説のメルクマールとの違いについて具体的な検討を行い、合理的かつ妥当なメルクマールであることを明らかにした。

(6) 第9編では、問題となる「プログラム」発明のカテゴリー問題について、通説のメルクマールと、提示した新たなメルクマールとを比較しながら検討し、新たなメルクマールによるカテゴリー判断が合理的であることを検証した。

(7) 第10編では、新たに出てくる新技術分野の発明のカテゴリー問題についての基本姿勢および、今問題となっている新技術分野の発明について検討を行った。

(8) 第11編では、「物」「方法」の発明のいずれのカテゴリーかを分類に関するメルクマールとして、提示した新たなメルクマールが合理的であることを結論として、導き出した。

以上