

特許保護すべき対象についての検討

一日米欧の審査運用を参照して―

東北大学大学院法学研究科教授

松岡 徹

1. はじめに

日本の特許法は、「発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的」としている。そして、産業の発達に寄与するために、特許発明¹として保護する対象を限定している。すなわち、まず保護対象となる「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」に限定するとともに、「産業上利用することができる」発明のみを特許を受けることができる対象としている²。これらは、産業の発達に寄与するための発明として、技術的なものを念頭に置いているものと考えられる³。

ただし、この「産業上利用することができる発明」であれば、どのようなものであっても保護すれば産業の発達に寄与するわけではない。すでに知られているような発明や、すでに知られている発明から容易に思いつくような発明を保護する意味はなく、保護される発明は明確に特定され十分に開示される必要がある。また、いくら自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しても、公序良俗に反するようなものは法律での保護にはなじまない。よって、日本の特許法は、このような特許発明として保護すべきでない対象を除外するために、新規性、進歩性、記載要件、公序良俗などの各要件⁴を定めている。

このうち、特許出願時の他の技術、先行技術や公知技術と比較の上で判断される、新規性、進歩性を相対的登録要件と呼び、先行技術と関係なく発明にのみ注目して特許性を判断する産業利用可能性と公序良俗適合性を絶対的登録要件と呼ぶことがある⁵。絶対的登録要件は、そもそも先行技術を考慮するまでもなく、特許適格性がない対象を特許発明としない要件と考えられる。

しかしながら、実際上は、この登録要件が公知技術と関係なく、この登録要件は公知技術と関係するということに明確に区別することは難しく、発明該当性や産業利用可能性は、いずれも公知の技術水準を考慮した上で、判断基準が設定されることになる。したがって、絶対的登録要件と呼ばれるものであっても、判断には、公知の技術水準が関係することになる。

1 特許法第2条第2項

2 特許法第1条、第2条第1項、第2条第2項、第29条第1項柱書

3 「発明」の定義である「自然法則の利用」については、「かつては自然法則の利用という要件を採用することにより、特許法で保護されないサイエンスと保護されるテクノロジーとを区分するという機能があったのかもしれないが、今日では両者は融合し、分離は困難な状況にある。機械や化学や電気といった19世紀の中心的産業分野においては、自然法則の利用という要件は一線を画すためのメルクマールとして機能していたであろう。しかし現在では、実質的にはコンピュータ・ソフトウェアであっても、クレームの記載方法によっては発明とされ、自然法則の利用の意義の再考を迫られている。」との指摘がある。(中山信弘『特許法 [第5版]』114頁(弘文堂、2023))

4 特許法第29条第1項各号、第29条第2項、第32条、第36条

5 島並良他『特許法入門 [第2版]』24頁(有斐閣、2021)