

その3 発明の把握方法について

産学連携・知的財産本部

知的財産アドバイザー 田中 義行

(2007.4～2009.3)

今回は発明の把握方法及び評価方法について話します。

A: 発明の把握

発明は、前に話しましたように大きく分けると「物の発明」と「方法の発明」に分けられます。物の発明は構造的・構成的に記載すべきであり、原則的に時系列的側面の記述は必要ありません。物の発明に時系列的記述を加えると、権利範囲が狭く限定されてしまい好ましくありません。方法の発明は原則的に時系列的側面を持った記述になります。

物の発明を表現するときは、物そのものをよく観察する必要があります。化学物質の発明は別ですが、一般的に「物」はそれを構成する部品(構成要素)の集合として把握できますから、部品をリストアップし、部品の必要特性(形状、物性値等)を記載し、さらに部品間の相互的作用的、構成的関係を記載することにより表現できます。

化学物質の発明は、物質そのものが構成要素ですのでそれを化学式等で表すだけです。医薬などの「化学物質の用途発明」は、化学物質と用途との二つの構成要素からなる発明です。

方法の発明は、要素手段(構成要素)を時系列的に記述することで表すことができます。勿論要素手段の特徴および要素手段間の関係も必要に応じ記載します。

発明⇒構成要素に分解

このように発明を「構成要素」に分解して、構成要素の集合として理解すると発明の把握が容易になります。この「構成」が特許請求の範囲の記載となります。

B: 発明の評価

発明を特許法的に評価するとき「新規性」と「進歩性」という観点から見ます。新規性とはその発明が世界で初めてのものかどうかということであり、進歩性とは公知の発明に比べて優れているかどうかということです。その判断をする場合、発明全体を**目的、構成、効果**に分けて考えると理解しやすくなります。

評価項目

新規性、進歩性

評価対象

目的、構成、効果

発明そのものは「構成要素の集合」である**構成**ですが、発明の全体的評価はさらに「発明の目的」とその目的から見た「効果」を参酌せねばなりません。

自分の発明と公知発明とを比較して、自分の発明の特許法的価値を評価・判断する場合、以下の順序で行います。

1)新規性

まず両発明の「構成」を比較します。両発明を構成要素に分解して対応(類似)する構成要素を比較し、少なくとも一つの対応する構成要素間に相違点があれば、両発明は同一でないことになり新規性が認められます。

構成要素が全く同一であれば、発明そのものが同一となり新規性はないことになりますが、この場合本当に構成要素が同一であるかどうかよく検討しなければなりません。よくあるケースは、自分の発明を曖昧に捕らえていて特徴が十分に把握されていない場合です。私の経験でも、発明者と議論してゆくうちに本当の発明の特徴が見出され、構成要素の相違点が明確になる場合が多かったです。前に書いた「潜在している特徴を顕在化する作業」を行い、特許請求の範囲に記載していくわけです。

このように「構成要素」に相違点が見出されれば、「**新規性**」が満足されます。

2)進歩性

両発明の構成に非常に隔たりがあり、公知発明の構成から自分の発明の構成そのものが想像できない場合は、構成そのものの相違点により「**進歩性**」が認められます。

しかしながら殆どの発明は構成が類似した公知発明が存在するものです。そうすると「構成要素の若干の相違点」が「**進歩性**」を主張する土台となるわけです。「若干の相違点」でしかないため、構成の相違点そのものでは新規性は認められても進歩性は認められません。そこで、その相違点の存在により「**発明の目的**」における「**効果**」が非常に違うこと、そしてその若干の相違点がそのような効果の差を生ずることは容易に想像できないこと、従って進歩性がある、という主張をしていくことになります。

このように構成要素の相違点は発明の進歩性を主張する土台となりますから、相違する構成要素については、物の発明の場合は構造的特徴、物性的特徴など、方法の発明の場合は原料の特徴、採用する装置の特徴、操作条件の特徴など、特徴点を十分に説明しておかなくてはなりません。

また効果の違いを主張するときに、主観的な想像や期待をいくら述べても審査官が納得してくれる保証はありません。定量的データをもとに主張すれば反論の余地が少なく、納得してくれる確度は高くなります。

効果の差:定量的表現で

かくして相違点の存在により効果が著しく相違するという主張が認められれば、「**進歩性**」が認められます。

3) 発明の目的と発明の完成

発明の目的は発明の動機であるので発明者自身はよく認識していることですが、しばしば見られるのは明細書に記載されている内容、特に実施例の内容からは発明の目的が達成できるかどうか判断できない場合があります。

希望的、期待的又は推測的に目的が達成されるはずだとの記載はあっても、現実に目的が達成された事実を記載できるところまで発明が進展していない場合があります。

これでは発明が完成していないと判断される可能性が高いので、現実に目的が達成された事実を実施例で示すべきです。発明が完成していないと判断されると、後日データ(実施例)を追加して発明の完成を証明しようとしても認められません。

効果が実証された発明は何か

従って別の見方をすれば、到達できた発明レベルでの目的を記載しておくほうが好ましいでしょう。例えば医薬関係化合物でいえば、治療効果が確認できていない場合は診断薬、診断効果が確認できていない場合は検出試薬などを発明の目的として記載しておくほうが良いと考えられます。

(2007年8月)