



## 発明の同一性の再検討

小宮山, 聰

---

(Degree)

博士 (法学)

(Date of Degree)

2019-09-25

(Date of Publication)

2021-09-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第7570号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1007570>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



博士学位論文

内容の要旨および審査結果の要旨

氏 名	こみやま さとし 小宮山 聡
学位の種類	博士(法学)
学位授与の要件	神戸大学学位規程第5条第1項該当
学位論文の題目	発明の同一性の再検討
審 査 委 員	主査 准教授 前田 健 教授 島並 良 教授 池田 千鶴

1. 本研究は、特許法における発明の同一性の概念を再検討するものである。

同概念は、特許法29条1項（新規性）、29条の2（拡大先願）、39条（先願）等の判断で用いられるものであり、いずれにおいても、何をもちいて同一の発明と評価できるかが問題となる。

発明は、課題とその解決手段（物又は方法）とからなる技術的思想なので、その同一性を判断するにあたっては、解決手段の同一性のみならず発明が解決しようとする課題の同一性も考慮する必要がある。しかし、解決手段が同一で課題のみが異なる2つの発明がある場合（同じ物又は方法が、たまたま2つの課題を解決する場合）に、これらを別発明とはしないというのが古くから確立された考え方である。他方で、解決手段にわずかも相違がある場合には、発明の課題の扱いについての見解は必ずしも一致を見ていない。たとえば、進歩性の判断にあたっては、解決手段に加えて請求項に係る発明の課題を検討する必要はないとする見解と、請求項に係る発明の課題をも十分に考慮すべしとする見解とがある。

本研究は、このような見解の対立は、発明が技術的思想であるという発明の定義規定（2条1項）と、特許請求の範囲には「物又は方法」しか記載することができないという実態との乖離に起因することを明らかにした上で、この乖離の原因と影響を考察するとともに、同考察を通じて発明の同一性概念、さらにはそもそも発明とは何かという根源的課題を再検討することを目的としている。

2. 本論文は、次の四つの章からなる。

第1章では、上述した本研究の目的をさらに詳しく敷衍している。

第2章では、現在の法律、審査基準、及び審査ハンドブック等において採られている発明の同一性の判断手法を確認し、その問題点を指摘している。具体的には、発明の同一性の判断には、技術的思想の同一性という側面と、権利範囲として公知のものを包含しているかを問題とする側面との二面性があることを指摘し、この二面性は、特許請求の範囲の機能の二面性に起因するのではないかという仮説を提示している。

第3章では、特許請求の範囲の機能を巡る議論とこれに関連する法改正、特に、多項制が段階的に導入された昭和50年改正と昭和62年改正、及び、明細書の記載要件が大幅に変更された平成6年改正の経緯を詳細に紹介している。そして、特許請求の範囲に技術的思想としての発明を定義する構成要件の機能と権利範囲を定義する保護範囲の機能という二つの機能が存在することを示し、特許請求の範囲に発明を記載するという制度は世界共通のものではなく、例えば特許協力条約や欧州特許条約では、特許請求の範囲には発明とは異なる「保護が求められている事項」(the matter for which protection is sought) を記

載するとされていることを明らかにしている。また、平成6年改正では、当初、特許請求の範囲の記載要件に関する36条6項2号・3号が構成要件の機能を担うものとされていたが、その後の審査基準の改訂によって、これらの規定が構成要件の機能を担うという認識は現在ではなくなりつつあることを述べている。

第4章では、第2章及び第3章で明らかにした事実に基づいて、特許請求の範囲の構成要件の機能という考え方の妥当性を検討する。具体的には、構成要件の機能という考え方は、現行法（昭和34年法）制定時の発明観や単項制という制度と密接に結びついたものであり、我が国に本格的な多項制が導入された昭和62年改正以降はもはや存在し得ないことを論じている。そして、現行法における特許請求の範囲は保護範囲の機能こそを担うべきであり、そこに記載されているものは、技術的思想としての発明とは異なる「保護が求められている事項」であること、そして、新規性の判断対象である「発明」（29条1項）も、技術的思想そのものではなく保護が求められている事項として理解すべきだと結論づけている。

#### 論文審査の結果の要旨

1. 本論文の著者である小宮山聰氏は、いわゆるトップ・ロイヤーズ・プログラム（TLP）の第2期生であり、特許事務所に弁理士として勤務しながら本研究科博士後期課程に在籍した。日頃の特許出願代理業務の過程で培った問題意識を深く掘り下げ、博士論文にまとめたものが本論文である。

発明の同一性は、論文内容の要旨でも記したとおり、特許法の複数の場面で登場する。そして、既存の発明に重ねて同一の発明に対して研究開発の誘因（独占権）を付与するのは社会的に非効率であるため、同一の発明が重畳的に特許されること（いわゆるダブルパテント）は、後行発明が後願であるという理由や新規性を欠くという理由で、いずれにせよ特許されない。特許出願の代理を依頼された弁理士は、先行技術を調査した上で、それと出願予定の発明が同一かどうかを判断する必要がある。

しかし、特許法上の発明は観念的な無体物であることから、その同一性判断、すなわち2つの発明をそれぞれどのように把握した上で、両者をいかなる基準で対比するのかが、時として困難な判断となる。これらの基準を探求することは、単に特許法の実務的運用に資するというだけでなく、そもそも発明とは何か、さらには独占にふさわしい発明とは何か、といった根本的な課題に取り組むことを意味する。本論文は、これまで必ずしも十分には明らかにされてこなかったこの発明の同一性の判断基準について、正面から取り組むものである。

2. 本論文の学界への貢献として、次の2点を挙げるができる。

第1に、特許法の立法・改正過程や特許庁審査基準の変遷を丹念に辿ることを通じて、これまで必ずしも明確には意識されてこなかった特許請求の範囲の機能に関する理解の対立を浮かび上げさせた点である。すなわち、特許発明の技術的範囲は、願書に添付された文書である「特許請求の範囲」に基づいて判断されるところ、そこに記載すべきは発明の構成（課題解決手段として物又は方法）なのか、それとも権利範囲（特許権による保護が求められている事項）なのか、という争点を意識的に設定し、具体的な結論を導いたことに、本論文の独自性が認められる。従来は、両方の考え方を都合良く併存させてきたために議論の混線が見られたが、多項制を採用するに至った法改正の趣旨や国際的な潮流に鑑みると、現行法上は特許請求の範囲に記載されているのは「発明」そのものではなく、「保護が求められている事項」であるという見解こそが適当であると本論文は結論づけており、その理由付けも含め説得的である。

第2に、特許請求の範囲の記載要件（サポート要件（36条6項1号）、明確性・簡潔性要件（36条6項2号・3号）等）について、関連する近時の裁判例（最高裁判決および知財高裁大合議判決）との整合性をも意識しながら、それらの解釈のあり方について詳細に検討した点においても、本論文は学界に寄与するものである。明確性要件の意義を、特許保護を求める対象となる事項こそが明確・簡潔でなければならない（発明の技術的思想そのものが明確・簡潔である必要はない）と解する本論文の結論は、従来から学説において主張され、近時の裁判例でも有力になりつつある見解であるが、特許請求の範囲の機能についての詳細な検討から、その正当化根拠を説得的に提示することに成功したことは特筆に値する。

3. もっとも、本論文については、なお次のような課題を指摘することができる。

まず、発明の同一性を特許請求の範囲に記載された保護が求められている事項たる具体的構成（物又は方法）の同一性によって理解するという本論文の結論が、あらゆる技術分野において等しく妥当するかが必ずしも明らかでない。たとえば、研究開発に複数の主体が関与した場合に誰を発明者と捉えるのか、つまり技術的課題の提示と具体的な構成（物又は方法）の完成のいずれへの実質的な貢献を重視するかは、技術分野によって異なるとされている。たとえば、電気電子のように具体的な解決手段こそが重要である技術分野と、化学のように課題と解決手段の対応が強く課題の提示も重視される技術分野とで、発明の同一性判断の基準は同じなのか、あるいは、基準が基本的に同一としてもその適用に技術分野ごとの特異性がないのかは、さらに検討を要すると思われる。

また、本論文では、いわゆる用途発明の位置づけが不分明である。すなわち、先行発明と具体的構成が同一の後行発明が、先行発明とは異なる用途を果たす（異なる課題を解決する）用途発明について特許性を認める（このこと自体は争いが無い）以上は、発明の同一性がその構成ではなく課題によって判断される場面があることは否定できない。そのことと、発明の同一性はあくまでも具体的な構成（解決手段）によって判断するという本論文の立場がいかなる関係にあるかは、別途の検討を要しよう。

とはいえ、このような残る課題は、研究のさらなる進展に期待されるものではあっても、本論文の学術的価値を損なうものではない。それは、賛否いずれの立場を採るにせよ、本論文の分析を前提として学界全体が取り組むべきものである。

4. 以上の理由により、審査委員は、本論文の著者である小宮山聰氏が博士(法学)の学位を授与されるのに十分な資格を有するものと判定する。

令和 元年 9月 6日

主査委員 准教授 前田 健

教授 島並 良

教授 池田 千鶴