



学位論文題目 Title	発明の同一性の再検討
氏名 Author	小宮山, 聰
専攻分野 Degree	博士 (法学)
学位授与の日付 Date of Degree	2019-09-25
資源タイプ Resource Type	Thesis or Dissertation / 学位論文
報告番号 Report Number	甲第7570号
権利 Rights	
JaLCDOI	
URL	http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/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。

PDF issue: 2021-03-06

博士學位論文

発明の同一性の再検討

神戸大学大学院法学研究科

専攻：理論法学専攻

指導教員：前田 健 准教授

学籍番号：155J173J

氏名：小宮山 聡

提出年月日：令和元年7月10日

論文要旨

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。

「発明の同一性」は、特許法 29 条 1 項（新規性）、29 条の 2（拡大先願）、39 条（先願）の判断で用いられる概念である。例えば 29 条 1 項は、特許出願前に公知であった発明は特許を受けることができない旨を規定しており、特許を受けようとする発明と特許出願前に公知であった発明との同一性が問題となる。また、29 条 2 項（進歩性）の判断も、特許出願前に特許を受けようとする発明と「同一の発明」をすることが容易であったかどうかという判断と言い換えることができ、発明の同一性の概念が関係しているといえる。

ここで、何ををもって「同一の発明」と評価できるかが問題となる。発明とは本来、課題とその解決手段とからなる技術的思想であるから、その同一性を判断するにあたっては、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はずである。しかし、解決手段が全く同一で課題のみが異なる二発明がある場合、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。これは、発明が解決しようとする課題は主観的なものに基づき、客観的に区別することができないためとされている。

一方、解決手段にわずかでも相違がある場合、すなわち進歩性を判断する局面になると、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ように思われる。具体的には、進歩性の判断にあたっ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十分に考慮すべきとする見解とが併存している。

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事実上「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と考える。すなわち、この乖離によって発明に「技術的思想」と「物又は方法」という二つの側面が生じており、「技術的思想」という側面を重視すれば発明の課題を十分に考慮すべきという結論に近づき、「物又は方法」という側面を重視すれば発明の課題を考慮する必要はないという結論に近づくのではないかと考える。本研究の目的は、このような発明の定義規定と実態との間に乖離が生じている原因を探求するとともに、これに対する考察を通じて「発明」及び「発明の同一性」の概念を再検討することにある。

本論文は、四つの章からなる。

第 1 章では、本研究の目的を明らかにする。

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基づいて発明の同一性の判断手法を確認し、幾つかの問題点を指摘する。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ないか（あるいは権利範囲が他の出願に係る発明と重複していないか）という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

説を提示する。

第3章では、三つの節に分けて、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を紹介する。具体的には、特許請求の範囲に、技術的思想としての発明を定義する機能（構成要件的機能）と権利範囲を定義する機能（保護範囲的機能）という二つの機能が存在するという考え方を紹介する。また、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述べる。

第1節では、昭和50年改正及び昭和62年改正で我が国に多項制を導入する際の議論を参照し、これらの改正を経て特許請求の範囲と発明との関係がどのように変化してきたかを検討する。その前提として、多項制が導入される前の「単項制」と呼ばれる制度や、当時の「一発明」の概念についても詳述する。第2節では、明細書の記載要件が大幅に変更された平成6年改正について検討する。第3節では、平成6年改正後の審査基準の改訂について検討する。平成6年改正では当初、36条6項2号及び3号が構成要件的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、36条6項2号及び3号が構成要件的機能を担うための規定であるという認識は現在ではなくなりつつあることを述べる。

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、構成要件的機能という考え方の妥当性を検討する。具体的には、構成要件的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年改正以降は存在し得ないことを論じる。そして、特許請求の範囲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」であり、これによって「発明」という用語及び「発明の同一性」の解釈に二面性が生じているという結論を導く。