

# 発明トハ何ソヤ



会員 藤村 元彦

## 要 約

我が国の特許法第2条第1項の発明定義規定によれば、発明とは「技術的思想」とであるとされる一方、実務上、明細書の特許請求の範囲の欄には「物」若しくは「方法」が記載されている。「物」や「方法」は「思想」ではない。何かおかしいと感じるのが普通であろう。

また、発明定義規定自体についての諸説もあるが、そもそも、発明定義規定を設けることが正しい選択なのかと言う疑問もある。諸説を見直すと共に新しい解釈を提案する。

## 目次

1. はじめに
2. 発明定義規定に関する諸説の紹介
3. 明細書記載要件の規定とクレーム作成実務
4. 米国特許クレームの記載要件
5. 清瀬一郎博士のご提案－発明の二面性の示唆
6. 特許法第2条の新たな解釈についての提言
7. 新解釈の下での発明の成立要件
8. 1つの推理
9. まとめ

## 1. はじめに

「発明トハ何ソヤ」は、特許法学者として高名な清瀬一郎博士のご著書「特許法原理」において現れる「問い」の言葉である。かかる問いに対して、なんと答えれば正しいのであろうか？ 弁理士としては、明快に即答したいが、現実には、必ずしも容易ではないことは良く知られている。

因みに、我が国特許法第2条は、「この法律で『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のものを言う。」と規定して「法上の発明」を定義している。この規定（以下発明定義規定という）に従えば、「発明とは技術的思想である」と理解するのが一般には正しいとされている。<sup>(1)</sup>

しかし、周知の如く、出願対象の発明を特定する書面である明細書における「特許請求の範囲の欄」には、方法や物を記載するだけである。方法や物自体は思想ではないのであるから、何か論理的に間違っているの

ではないかと感じてもおかしくないと思う。筆者自身も駆け出し時代からずっとこの疑問を持ち続けている。

現に、当該発明定義規定における「発明は技術的思想の創作」の部分の意味するところの解釈について諸説異論があることが周知である。更に、特許請求の範囲には、「発明の形体」が記載されるとする説もあり、権利行使のことを考慮しているのかと言いたくなる。

また、最近の米国最高裁判決（いわゆるアリス判決など）が、米国におけるソフトウェア発明の特許適格性について厳しい要件を課しており、改めて、「発明とは何ぞや」が問われている。この小論が、永年に亘る発明論議に対して一石を投ずることになれば幸いである。

## 2. 発明定義規定に関する諸説の紹介

### 2-1) 清瀬博士による解説について

既に言及した「特許法原理」の『発明トハ何ソヤ』と題する項に記載されている発明の定義を試みた一節を以下にご紹介する。すなわち、「『発明』を定義することは頗る困難なり。余は仮に「発明とは技術的の効果を奏せしむるため、自然力を利用するの思想にして客観的存在を認め得べきものをいう（原文はカタカナ使用）」と述べておられる。

この清瀬氏の解説に沿って、上記した発明規定を解釈とした場合、特許法の保護対象である発明は、「自然法則を利用する技術的思想であってかつ客観的存在が認められるもの」と解釈することが可能である

と筆者は考える。

## 2-2) 吉藤氏による解説について

### 2-2-1)

我が国特許法の受験参考書として良く知られている有斐閣の「特許法概説」(吉藤幸朔著)によれば、「発明とは、自然法則を利用した技術に関するもの、すなわち技術的思想である」とされている。<sup>(2)</sup>

### 2-2-2)

吉藤氏によれば、「『思想』とは抽象的な観念 (idea) または概念 (concept) を言い、具体的な形体と対立するものとして理解すべきである。」とされている。<sup>(3)</sup>

吉藤氏に依れば、「『発明』の本質は、その形体の内に存在する無形の観念である」という。<sup>(4)</sup>

### 2-2-3) 発明の抽象性と具体性

「発明は思想であり、従って抽象的であることは当然であるが、同時に目的を達成するための手段としての思想であることを必要とする以上その限度において具体性が無ければならない」と吉藤氏は続けている。<sup>(5)</sup>

### 2-3) 吉田茂氏による否定的見解

上記した吉藤氏の見解に対して、吉田茂氏は「論理的な根拠を示す事無く主観的な断定に過ぎず全く賛成し難い」と断定されている。<sup>(6)</sup>そして、「多くの書物、文献、判例の中で阿形氏の次の文章を見出し得たことを筆者は喜ぶものである」として次のような文章を紹介している。「われわれは、『発明は思想なり』という先輩諸賢の教えをあまりにも盲信しすぎたきらいがある。・・・発明は思想にあらず。思想が具体化した物若しくは方法なり・・・」という阿形明氏による一文である。

### 2-4) 特許庁による解説

特許庁編工業所有権法逐条解説(弁理士受験界では「青本」という)は、「発明を定義することのむずかしさは、各国の特許法学者が指摘しているところであるが、その定義の内容如何が特許法における基本問題に係るものであることも争い得ない事実である。」と述べると共に「自然法則を利用した」の修飾句について「暗号作成方法」を例示した後に、「『創作』の字句は「発明者が主観的に新しいと意識したものという程度の軽い意味である」と解説している。

### 2-5) 蓼優美氏のご意見

蓼氏は、上記した特許法上の発明の定義のうちの「技術的思想の創作」についての「青本」の解説が我が

国の特許要件の構造に混乱を生じさせたものであると主張している。<sup>(7)</sup>そして、「思うに、『技術的思想の創作』とは、人が既知の技術的思想を結合することにより自己の脳裏に自分自身にとって全く新規なものとして技術思想を構成することをいうのである。であるから、創作という概念には当然に新しさをなわち新規性、技術の効果の改良すなわち進歩性を属性として包含するのである。」と主張しておられる。

## 3. 明細書記載要件の規定とクレーム作成実務

### 3-1) 明細書記載要件の規定とクレーム

我が国特許法第36条第5項は、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項毎に特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定している。

そこで、有力な吉藤説に従うならば、発明は技術的思想である故、これをクレーム毎に記述しなければならないのである。ところが、筆者が目にする特許公報の特許請求の範囲に記載されているのは「方法」や「物」であって、これらは「思想」ではない。よって、クレームには「技術的思想」即ち「無形の観念」が記載されているとは言えない。

この点に関し、清瀬博士は前述の「特許法原理」において、大正10年法において表れた「物の発明、方法の発明」なる表現を否定されているのである。ここで、広辞苑によれば、「思想」とは、英語の thoughts に対応し、「考え」や「全体的な思考の体系」であり、具体的な「物」や「方法」ではないことが明らかである。吉藤説によれば、かかるクレームに記載されている「物」や「方法」は、『発明の形体』であるとして、その中に「発明の本質」が存在するとしているのである。

我が国特許法上は、クレームの具体的な文章についてのあるべき姿については、何らの制限がないので、欧米の特許明細書の真似をして発明の実施された時の「形体」を記載するのが実務として定着したと筆者は理解している。しかし、「発明の形体」という術語は、特許法や審査基準には存在しない。そして、クレームは発明の形体を記載しているが発明自体は形体の中に含まれているということになるのであると大方の実務家が理解しているのである。

換言すれば、我が国においては、クレームには、「発明」ではなく、「発明の形体」を記載するという『実務』

になっていると言え、それ故、特許法 36 条の規定とクレーム作成実務との間に乖離があると考えられる。

### 3-2) クレームに「技術的思想」を記載した事例

周知の貸しロッカー事件<sup>(8)</sup>のクレーム 1 における発明(考案)の記述は、「鍵 2 の挿入又は抜き取りにより硬貨挿入口を開閉する遮蔽 9 を設けたことを特徴とする貸しロッカーの硬貨投入口開閉装置」である。このクレームには、一読して、鍵穴への鍵の挿入・抜取に応じてコインの投入口の開閉をなす動作を伴う貸しロッカーが記載されており、これが「技術的思想」のみを記載していると解される。

しかしながら、この貸しロッカー事件の判決においては、「かかるクレームの記載は、課題の提示のみであり、かかる抽象的なクレームでは、到底、その技術的範囲を定めることは出来ない。」と判示されている。

この判決からしても、次のことが言える。すなわち、クレームに記載すべき事項は、「発明」すなわち「技術的思想」であるとする解釈をすることは、権利行使の側面においては不十分である具象性を欠くクレームを有効と判断することになってしまうと言える。ここで、米国に目を転じてみることにする。

## 4. 米国特許クレームの記載要件

4-1) 35U.S.C. 第 101 条の条文のタイトルは、特許すべき発明として、「有用なプロセス、機械、製品、または化合物、又はそれらの新しく有用な改良」が羅列されている。「思想」などの言葉は無い。

4-2) 35U.S.C. 第 112 条の規定によれば、「明細書はクレームを含み、そこには、出願人が自らの発明であると考ええるサブジェクトマター (subject matter) を記載しかつ明確にクレームしなければならない。」とされている。ここで、サブジェクトマターは、日本語の「ことがら」と邦訳できると考える。多くの英和辞書において「主題」と邦訳されているが、この場合の適訳ではないと考える。

4-3) まとめれば、米国特許法制の下では、保護すべき対象は、方法、製品や機械などの「ことがら」である。そして、クレームにおいては「方法」や「物」が記載されるのである。どこにも「思想」や「形体」の表現は無い。

4-4) クレーム記載内容に内在する思想としての発

明をクレーム発明とするという考え方は米国では無いと思う。否、むしろクレーム文言自体を尊重する実務である。換言すれば、米国審査官は、クレーム文言に忠実に依拠してクレーム内容を把握する。いわゆる BRI (MPEP2111) である。BRI 審査基準は、極論すれば、真にクレームすべき発明が何であろうと、クレームの記載文言を最大限に広く解釈するという実務である。このことを知らないと、例えば、構造的限定が不十分で、従来例に近い実施例を包含するクレームを補正せずにクレームの従来例に比した特許性を主張するばかりの応答をして、allowance をなかなかもらえないという事態に陥ってしまうのである。

現地代理人にしてみても、日本の実務がクレームに発明の形体を記載するというような言わば二重構造になっているとは思わないから日本側からの指示に従うしかないという状況も多いのではないか？

4-5) 例えば、上記したロッカー事件のクレームの如き「発明の狙い」即ち「発明の思想」のみのクレームは、日本では発明成立要件を充足していると判断されても米国審査においては、Narrative などの「記載の不明瞭」の拒絶理由が適用されるであろう。

結局、上記した如く、我が国においては、審査・審判手続等の権利付与手続段階においては、クレーム内容を技術的思想として把握する一方、権利行使の場面においてはクレームの文言に基づいて定まる発明の技術的範囲に属するや否やの判断をなすという実務であり、クレームの記載内容についての位置づけに一貫性を欠いているのではないか？このことの故に、日本の特許権者は、対応米国特許権の権利範囲の解釈において、日本の特許権との微妙な相違に遭遇して、権利行使のための作業において米国代理人との微妙なすれ違いを感じることもあるのではないかなと推察する。

## 5. 清瀬一郎博士のご提案 - 発明の二面性の示唆

ここで、我が国『特許法の父』とも称され得る清瀬一郎博士のお考えをおさらいをすることによって、何とか打開を図りたいのである。

清瀬博士のご著書の「特許法原理」の「発明とはなんぞや」の一節において、『「発明」を完全に定義する

ことは頗る困難なり。余は仮に『発明』とは、『ある技術的の効果を奏せしめるため、自然力を利用するの思想にして客観的存在を認め得べきものをいう』と定義すべし。(筆者が現代仮名遣いに変換しました)と述べておられる。注目すべき点は、『発明』とは、技術的思想である、とは言い切らずに『自然力を利用するの思想』であるとした点と、更に『客観的存在を認め得べきもの』を加えている点、である。換言すれば、『発明』は『思想』であるのみならず『客観的な存在』として認識されるものでなければならない、とのお考えが読み取れるのである。換言すれば、発明は抽象性と客観性あるいは具象性ととの二面性を具備するということではないか?と言えるのではないかと考える。このことは、米国において永年に亘って採用されたいわゆる先発明主義の下での発明の完成時点の認定にあたり、着想から実施化完了(Reduction To Practice)までを確認するのである。米国においては、元来、発明の着想すなわち思想の側面と具体性の側面との二面性が認識されているのではないであろうか?

## 6. 特許法第2条の新たな解釈についての提言

上記した清瀬博士のご提案の発明の定義や二面性のご示唆との整合性を考慮すると、既にご紹介した、我が国特許法第2条の規定における『技術的思想の創作』の部分は、「技術的思想にして創作」と解釈するのが良いのではないかと考える。

ここで「創作」の意味は、吉藤先生のご指摘の如く「新しく作り出されたもの」であり、清瀬博士のいう「客観的な存在」でもあると考えられる。因みに、広辞苑では、「創作」とは「はじめてつくること」とある。そして、この場合の「の」は同格を意味するのである。因みに、広辞苑によれば、「の」の欄において、「同格による限定」としての用い方をあげている。この場合の意味として、「～であり、かつ～である」としている。

因みに、研究社の英和辞典の「of」の欄中に【同格関係】とあって、例として「an angel of a woman (天使のような婦人) や a gem of a poem (珠玉のような詩) などが例示されている。

更に、「自然法則を利用した技術的」の部分は、「思想」のみならず「創作」にもかかると解釈するのである。こうすることにより、自然法則の利用が、「創作」のみにおいてなされている場合も含むのであり、当該

第2条の規定をより柔軟に解釈できると考える。換言すれば、自然法則の利用が部分的であっても良いということである。そう言うことなら、現行審査基準における発明の成立要件において、自然法則を発明全体として利用することとするのは誤りであることとなり、上記した判決(平成19年行(ケ)第10369号)における問題点も解消することになる。

なお、当該発明定義規定における「創作」は、当該「思想」に由来すると解釈するのが論理的であると考ええる。

## 7. 新解釈の下での発明成立要件

上記したような「創作であること」を発明成立要件に加えることによって、「如何なる創作か」すなわち「発明の構成」を明確にすることが発明成立要件に加わることになるのである。これにより、「発明は思想」ではなく「発明は思想にしてこれに由来する創作」であると言わなければならないのである。そして、クレームには、具象性に対応する要件も記載しなければならないということになり、上記した如き日米における特許適格性要件や自然法則の利用性に関する発明成立要件更には審査実務において、根本的な相違は解消すると考えるのである。換言すれば、平成6年のいわゆる記載要件緩和の前のクレーム欄における記載要件として「発明の構成」の要件の記載が求められるようになるのではないかと。更に言えば、クレーム欄の記載においては、発明の具象要件を明らかにしなければならないとする記載要件となると考える。

## 8. 1つの推理

前述した清瀬博士の「特許法原理」は、大正十年法の解説書として書かれたものである。そして、興味深いのは、同法第35条に用いられた「物の発明、方法の発明」なる表現は「発明は自然力利用の思想」であるとする前提に反する故、非難を免れない、としている点である。<sup>9)</sup>

筆者の推測するに、大正十年法の策定の段階で、「物の発明、方法の発明」と言う表現と発明とは技術的思想であるとする規定との不整合性があって、大正十年法に発明の定義の条文を入れることが出来ず、昭和35年法において、「思想の創作」と言う表現を得て漸く現行特許法第2条の発明定義規定が生まれたのではないかと。

9. まとめ

現行特許法第2条の発明定義規定は、『発明』を「自然法則を利用した技術的思想かつこれに由来する創作である」と解釈すべきことを「青本」において明らかにすることを提案する。

これによって、「発明は技術的思想であり、いわゆるクレームには発明の形体を記載する」という混乱を招くような説を否定すべきであると思う。

この点に関し、米国特許法112条に規定されている「クレームには出願人が自らの発明と考える『ことから (subject matter)』を記載すべき旨の条文規定を参考にすべきであると提案したい」。

(参考文献)

- (1) 吉藤幸朔著「特許法概説〔第11版〕第54頁
- (2) 同上 第54頁
- (3) 同上 第55頁
- (4) 同上 第55頁
- (5) 同上 第55頁
- (6) 原増司判事退官記念「工業所有権の基本的課題」有斐閣発行 第84頁
- (7) 特許争訟の諸問題「三宅先生喜寿記念」社団法人発明協会発行 第10頁
- (8) 昭和50年(ワ)第2564号
- (9) 清瀬一郎著「特許法原理」第93頁七

(原稿受領 2016. 8. 29)

日本弁理士会の  
『特許出願等援助制度』をご活用ください  
～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**JPAA**  
Information

**特許出願等援助制度とは？**

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

**援助対象者は？**

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

**援助の費用は？**

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

**援助の条件は？**

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

**利用の流れ**

申請  
↓  
審査  
↓  
審査結果の通知  
↓  
援助が決定したら  
弁理士の選定  
↓  
契約  
↓  
援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

検 索