

非技術的要素を含む発明の進歩性判断



みやび坂総合法律事務所
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

第1 はじめに

発明とは、自然法則を利用した技術思想をいい、これに該当しないアイデアは、典型的に特許保護適格性を欠くものとして特許として保護されない。したがって、「技術」の意味について見解の相違はあり得るとしても、非技術的要素のみから構成されるアイデアは、特許として保護されないことには異論はないであろう¹。

これに対して、非技術的要素と技術的要素から構成されるアイデアについては、非技術的要素を含むアイデアであっても、全体として、自然法則を利用した技術思想といえる場合には、発明に該当すると解される。

それでは、非技術的要素を含むアイデアものの、技術的要素をも含むこと等から、全体として、自然法則を利用した技術思想といえると判断されたアイデアについて、主引用発明との相違点が非技術的要素のみであった場合の進歩性判断はどう考えるべきか。この点については、相違点が非技術的要素であっても、それが技術的要素であった場合と同様に判断するというのが裁判例の主流である。しかし、相違点である非技術的要素について、これを克服することが容易でないという理由により容易想到性が否定されるケースを想定すると、それは、非技術的要素の創作又はそれと技術的要素との結合が容易とはいえないことを根拠として、非技術的要素の独占を認めることになり、非技術的要素のみから構成されるアイデアについて、特許保護適格性を否定したことを潜脱することにならないかという疑問がある。これは、つまり、非技術的要素を特徴とするアイデアに対し、公知技術である技術的要素を結合させることにより、いわば、非技術的アイデアに対し技術の衣をかぶせることによって特許を取得し、非技術的アイデアを独占することを認めてしまうことに対する懸念である。

本稿は、このような問題意識の下、判決システム作動方法事件（知財高裁平成29年（行ケ）第10097号）及びホストクラブ勧誘方法事件（知財高裁令和1年（行ケ）第10072号）を素材として、非技術的要素を含む発明の進歩性判断について検討することを目的とする²。

1 この点に関連して、裁判例を整理したものとして、拙稿「裁判例から考える発明概念」（本誌Vol. 20 No. 229の12頁）がある。