

米国最高裁判例にいう「the flash of creative genius」(天才?のひらめき)とは何だったのか(上) ～“Inventive genius”を要求した判断を我が国の 実務から振り返る～

特許庁 審査第二部 生活機器
宮崎 賢司

1. 本稿の趣旨

特許実務における、いわゆる進歩性（米国にいう非自明性）の判断がどうあるべきかは、国を問わず、様々な立場に身を置く識者から長年熱く議論される話題であり、我が国でも例外ではない。

特に近年は、我が国での特許審査審判実務における特許査定率の向上や、審決取消訴訟等における特許権者に有利な判断の増加がたびたび指摘されるようになって久しく、進歩性の判断がやや寛大すぎるのではないかという声も少なからず聞かれる中¹、本稿では、“the flash of creative genius”（我が国では、天才のひらめき等と訳されることが多くみられる²。）までも要求したとして、米国史上、最高に厳格な判断がなされたと長年いわれ続けてきた、Cuno判決（Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941). 以下、Cuno (1941) と略す。）等、主に米国のアンチパテント時代³の最高裁判例について振り返り、具体的にはどのような事案であったのか、本当に発明の天才を要求するほどの厳格な判断がなされたのか、そうだとすればその判断の根拠はどのようなものであったのか、どのように我が国の実務と異なるのかを考察

1 下記論文にて詳細な分析がなされている。川田篤「特許無効審判の在り方及び特許無効審判に係る審決取消訴訟の在り方」浅見節子他編『特許制度140周年 特許審査審判を取り巻く新たな潮流 塩月秀平先生喜寿記念論文集』（商事法務、2025）565頁。その他、拙稿・宮崎賢司「対偶論法による新規性及び進歩性の判断」特許懇話会誌311号（2023）〔<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/311/311kiko2.pdf>〕40-41頁及びその脚注25にて、近年の識者の見解を列挙している。

2 本稿では、3. で述べるように、「genius」が不可算名詞とされていることを踏まえて、例えば「創造的才能（或いは創造力）の表出」等と訳するのがより適切と考えられる。

3 時代背景の変遷については、菊地拓弥「米国特許制度の変遷2011年11月19日」（青山特許事務所）のプレゼンテーション資料〔<https://www.aoyamapat.gr.jp/news/507>〕（1. 第1次プロパテント時代1790年～1930年頃、2. アンチパテント時代1930年頃～1980年頃、3. 第2次プロパテント時代1980年頃～2000年頃、4. 適正化時代2000年頃～現在、と区分）、服部健一「米国特許制度の歴史的変遷と最近の動き」（2007）〔https://dndi.jp/08-hattori/hattori_25.php〕の解説が詳しい。また、前田健「進歩性要件による特許の『質』のコントロールの意義と手法」知財研紀要22号（2013）21-1頁〔https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail12j/24_21.pdf〕にも解説がある。