

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(下) ～“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

5. Reckendorfer v. Faber, 92 U.S. 347 (1875).

・事件の概要

本件は、特許権侵害訴訟における、特許（US36854A等）の有効性が主に争われたケースであり、本件特許は、つまるところ、現代にいう「消しゴム付き鉛筆」であり、通常の鉛筆に「適切な大きさの溝A」を作り、その溝Aにインドラバー（又はその他の消しゴム）を挿入して接着固定し、一体とした製品とその製造に関するものである。鉛筆の片方の端を切ると芯Bが、もう片方の端を切ると小さなインドラバーCが現れる。これはすぐに使用でき、線や数字などを消したり削除したりするのに特に役立つ。テーブルや机の上で汚れたり、紛失したりすることもない。

本発明は、第一に、「木製の鞘と芯から成り、鞘の一端が拡大され凹んでおり、消しゴムや他の類似物の収納部を構成している鉛筆」と、第二に、「木製鉛筆の収容部が、全長または長さの一部にわたって、拡大され凹んだ頭部から反対側の端に向かって徐々に細くなっている構造」からなる。

・本件判決の概要

このような改良された物品は発明に該当するのか、それとも機械技術の成果か、単に便宜上の構成なのか、それとも、新たな装置、或いは新たな結果を生み出す装置の組み合わせといえるのか、という疑問が生じている。

以下に理由を述べるとおり、鉛筆の片端の溝にゴム片を差し込み接着する物品及びその製造は、特許に何ら寄与しないことは明らかである。

このような組み合わせは、「長さ12インチの棒の片端に普通のハンマー、もう片端にドライバーか画鋲抜き」、或いは、どこの小売店でも見かけるような「鉛筆の片端にスチールペンが付いた製品」に特許が付与されるようなものである。庭用の熊手であれば、柄の反対側に鍬を取り付けたりする。これらの場合、道具を2つではなく1つだけ持ち歩いたり、別々の道具を紛失したり置き忘れたりするリスクを回避したりできるという利点がある。同じ棒に道具を取り付ければ、別々に使用するよりも便利に使えるかもしれないが、それぞれの道具はそれぞれの役割を果たし続け、それ以外の用途は果たさない。これら2つを併用しても効果は生まれず、結果も得ら

れない。共通の把持部とすることは、新たな操作や複合的な操作を生み出すものではない。鉛筆の把持部は消しゴムの把持部を創造したり、補助したりするわけではない。それぞれの把持部は、道具の反対側に何があるのかに関わらず、それぞれが従前どおりの機能を果たし、それぞれの把持部の操作は、反対側に新しいものがあっても全く同じである。特許権が付与されるには、形状の変更、部品の並置、外見上の配置、使用順序の変更以上のものが求められる。

機械的な技能のみによって生み出された器具や製造物は特許を受けることができない。機械的な技能と発明は別物である。技巧は、どれほど利便性を高め、用途を拡張し、費用を削減したとしても、特許を受けることはできない。利便性と利点を伴う機械系の技能と“Inventive genius”(発明的創造力)との区別は、あらゆる事例において認められている。

特許を受けるためには、組み合わせた力やプロセスが、個々の部分によって生じる力や効果ないし結果とは異なる力や効果、あるいは結果を生み出す必要がある。それらの結合によって新たな結果を奏することが求められる。さもなければ、それは単なる個々の要素の集合体にとどまる。

実例として、「インドゴムに硫黄を混ぜるとゴムを加硫できるという発見」が挙げられる。この組合せは、これまで使用されていたものとは全く異なる結果がもたらされ、新しい製品を生み出した。もう一つの例としては、「製材所で、丸太を鋸に規則的に送り込み、丸太を鋸で切って板材とする動作をする場合」に、この2つは連携し、丸太全体を鋸で切るという1つの目的のために協働動作が行われる。ミシンでは、一方の部分が布を送り、もう一方の部分が縫い目を形成し、連続した縫製を続けるという動作が同時に行われる。これらの実例では、各部品は最終的な効果を生み出すために協働し、時には同時に、時には連続的に作用し、結果として、単に各部品の個別の動作にとどまらず、複数の部品の複合的な効果が生じるため、特許取得が可能である。

本件の事例では、新たな結果が得られないだけでなく、協働作業も行われない。芯が使用される場合、鉛筆のもう一方の端に消しゴムがない場合と同じ動作と同じ方法で実行する。消しゴムが使用される場合も同様である。確かに、2つの道具を2本の棒に付けるよりも1本の棒に付ける方が便利な場合がある。紛失の危険は小さくなるかもしれないし、同じ棒の異なる端を裏返す方が便利な場合がある。しかし、これは特許法が想定する範囲内での発明ではない。それぞれの機能を実行する道具の間には関連性はなく、相互の動作ではなく、共通に使用される部品もない。

以上の理由から、本件特許に基づく請求を棄却したニューヨーク南部地区連邦巡回裁判所の判決を支持する。

[筆者のコメント]

(1) 本判決では、最高裁が考えるシナジーテストの考え方方がとてもよくわかるので、大変興味深い。本件のような消しゴム付き鉛筆程度では発明とはいえない理由として、このような組み合わせは、例えば「棒の一端が普通のハンマー、他端がドライバーか画鋸抜き」等といったものに特許が付与されるようなものだとするが、これらは特定の公知文献等に基づいた根拠とはいえないものの、最高裁が経験的にそのようなものはすでに知られているという前提に立って一応判断していると考えられる。

(2) その後に述べられている、加硫されるインドゴムの実例や、製材所の例、ミシンの例等は、当時すでに知られている技術であると考えられるところ、製材所で丸太を規則的に送り込む機構と、続いて丸太を鋸で切る機構とは相互に連携し、協働動作をしているのに対して、本件の消しゴム付き鉛筆では、単に各部品ないし機能が（特に相互作用も協働動作もなく）個別に機能しているだけであり、複合的な効果は生じていないとする考え方が示されていることは、大変興

味深い。

確かに、そのようなシナジーありなしの線引きは理解できなくもないが、現代の我が国の実務では、消しゴム付き鉛筆にも複合的な効果はあるとされるであろう。最高裁は、2つの機能を1つにすれば持ち歩くのに便利であるし、一方の部品の紛失のリスク低減に寄与する等といった利点を認めつつも、それでもなお発明性を否定した。現代の実務では、複数の機能を合体させたものは全て進歩性が肯定されるわけではないものの¹⁹、鉛筆の反対側に消しゴムを付けようという発想はどこから来るのか、或いはその反対側に付加的機能を付けたもの（一台二役）は公知又は公用であったとして、その機能を消しゴムに置換することは容易に想到し得るかについて検討され、その複合的な効果については出願時の技術常識等も考慮して当業者にとって予測し得るものかどうか等について検討がなされる。

本件の場合、消しゴム付き鉛筆に近い（或いは類似する）公知技術等が示されていないし、かといって、ありふれた鉛筆（第1引例）と消しゴム（第2引例）とを引用し、そこに最高裁が例示した「他端にドライバーか画鋸抜きの付いたハンマー」や「片端にスチールペンが付いた鉛筆」等といったものが当時少なくとも公知であったとして、それらを（一般に複数の機能をなすものを組み合わせる（寄せ集める）ことは周知の技術であるとして）引用し、本件消しゴム付き鉛筆の進歩性を否定できるかといえば、実務者によって賛否両論に分かれると思われるため、現代の実務からすると本件での最高裁の判断はやや厳しい判断であったといえそうである。

なお、本件は1875年（第1次プロパテント時代）の判決であり、アンチパテント時代といわれている1930年以降とは全く時代が異なることにも注意すべきである。個別に事案をみていくと、米国の19世紀後半がプロパテント時代であったと一概にいふことはできないように思われる。

6. Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).

・事件の概要

本件は特許権侵害訴訟であり、自動車内で一般的に使用されるたばこ用のライターの改良に関するMeadの特許（US1736544A）のクレーム2-3、11について、最高裁は、「発明性」の欠如により無効と判断した（地裁では非侵害、巡回控訴審では特許有効、侵害を肯定）。以下、クレーム2のみ示す（括弧内は筆者の注）。

「電気加熱ユニットを有する取り外し可能な加熱部材（プラグ61）と、前記加熱部材を受け入れて保持するためのソケット（41）と、電流供給端子と、前記加熱ユニットへの通電回路を確立するための位置に前記加熱部材を移動させる（*押す或いはひねって回転させる）ための手段と、前記加熱ユニットの温度に応答して前記通電回路を遮断する手段（*いわゆるサーモスタット機能を指す。）とを備える、装置」である。

クレーム3、11も独立クレームであり、電気加熱ユニットを有する取り外し可能な加熱部材（プラグ）が、一定温度に応じて移動する機構（実施例ではバイメタルストリップ54を利用したサーモスタット機能）を備える点で共通する。いずれのクレームも、図1（Fig.21はライターのON

19 例えば呼び鈴付き自転車と、前かご付き自転車を組み合わせた（寄せ集めた）自転車にシナジーがあるとは到底いえない（呼び鈴付き自転車に前かごを付けるという発想はどこからくるのか、動機付けは何か等という問い合わせは發せられない）。このような組合せにおいてまでも、例えば「便利で快適に自転車を利用する」という1つの課題を解決する上で相乗効果がある等といいだすと、どのような寄せ集めにも何らかのシナジーはあるといえてしまうことになるので注意が必要である。