

発明は何か？

—実務家の視点から考える—

弁理士・ニューヨーク州弁護士 二宮 克之¹

米国特許弁護士 John G. Smith²

要約

特許実務において「発明は何か」という問いは最も基本的でありながら、実務の現場で体系的に論じられることは少ない。本稿では、発明の基本的構造は何か、そして発明以前の技術水準を超える特徴は何かという観点から、発明を「構成・効果」と「技術的特徴」に分解して捉える実務的枠組みを提示する。出願にあたって発明者が認識する技術的考案をそのまま出願対象とするのではなく、発明者と特許実務家との間で十分な意見交換を行うことによって何を発明として捉えるべきかを整理することが不可欠である。本稿は、そのための実務的手法として「発明は何か会議」を提案し、具体的な仮想事例を通じてその有効性を示す。さらに、この考え方が、近時増加している特化型AIモデルに関する発明の特許性を検討する上でも重要な示唆を与えることを指摘する。本稿は、発明をめぐる実務的思考を言語化し、特許実務の質を向上させるための一つの試論であり、発明の定義自体の変更を提案するものではないが、各国の特許実務において暗黙に用いられている発明把握の思考様式を整理し、発明を分析する方法として提示するものである。

目次

- I. はじめに
- II. 発明の概念
- III. 発明は何か？
 - (1) 発明の構成と効果
 - (2) 発明の技術的特徴
- IV. 発明の記載
 - (1) 発明の構成・効果の記載
 - (2) 発明の技術的特徴の記載
- V. 発明者は「発明」を知らない？
- VI. 提言
 - (1) 発明は何か会議の開催
 - (2) 発明者に積極的に質問する
 - (3) スタートアップ企業の場合

1 弁理士・NY州弁護士 IPEDGE国際特許事務所ninomiya@ipedge.jp

2 米国特許弁護士 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP john.smith@faegredrinker.com