

新規性要件の判断における 技術的課題の考慮

会員 小林 茂



要 約

新規性要件の判断においては、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるとしても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するときには、出願発明と引用発明とは相違するとすべきである、と筆者は考える。

すなわち、出願発明と引用発明との同一性は、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段との同一性のみに基づいて判断すべきではなく、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段との同一性および出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題との同一性に基づいて判断すべきである、と筆者は考える。

目次

1. はじめに
2. 現状における発明の同一性の判断
3. 発明の定義の観点からの発明の同一性
4. 技術的課題の同一性に基づく発明の同一性の判断の可否
5. 明細書に記載された技術的課題に基づく発明の同一性の判断の可否
6. 36条5項の規定と「課題考慮の同一性判断」の可否
7. 「課題考慮の同一性判断」と特許制度の根本原則、特許法の目的
8. 「課題考慮の同一性判断」と技術的課題の異同の明示、証明
9. おわりに

1. はじめに

1. 1 技術的思想としての発明

特許法第2条第1項は次のように規定している。

「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いう。」

この特許法第2条第1項の規定からするならば、発明は技術的思想である。

冗長となるのを厭わずに詳述すると、「発明」を定義する特許法第2条第1項の規定からするならば、発明は「技術的思想の創作」であり、しかも「技術的思想」の「創作」によって生ずるものは、当然、技術的思想に他ならないから、発明は技術的思想である。

ちなみに、高石論文⁽¹⁾に次のように述べられている。「近時の裁判所の考え方は、発明は“技術的思想”(=課題及び課題解決原理)であり、……というものであ

る。」

1. 2 技術的思想における「技術」とは

1.1で述べたように、発明は技術的思想であるが、この技術的思想における「技術」とは、一定の課題を解決するための手段である。

ちなみに、酒井論文⁽²⁾に次のように述べられている。「2条1項に規定されている技術的思想の『技術』とは、極めて一般的にいうと理論を実際に応用する手段であり、ある一定の目的を達成するための合理的な手段であると定義することができる」

また、高島論文⁽³⁾に次のように述べられている。「『技術』とは『一定の目的を達成するための具体的手段』と一般的に定義されている」

このように、酒井論文、高島論文には、技術的思想における「技術」とは、一定の目的を達成するための手段であることが示されている。

然るに、発明が所定の目的を達成することと、当該発明が当該目的に対応した課題を解決することとは同等である。

例えば、発明が「血圧の降下」という目的を達成することと、その発明が「血圧を降下する」という課題を解決することとは同等である。

したがって、酒井論文、高島論文には、実質的に、技術的思想における「技術」とは、一定の課題を解決するための手段であることが示されている。

1. 3 技術的思想とは

1.2で述べたように、技術的思想における「技術」とは、一定の課題を解決するための手段であるならば、技術的思想は一定の課題を解決する手段（以下、「解決手段」という）についての思想である。

ちなみに、偉人カレンダー事件判決⁽⁴⁾は次のように判示している。

「『技術的思想』とは、一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解される」

また、前田論文⁽⁵⁾に次のように述べられている。「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作であり、技術的思想とは一定の課題を解決するための具体的手段である。」

然るに、上述の「一定の課題を解決するための手段」の「一定の課題」は、当然、技術常識からすると解決手段が解決する課題ではなく、発明者が解決手段により解決しようとする意図している課題である。

ちなみに、特許法第17条の2第5項第2号には、「請求項に記載される発明の……解決する課題」とは規定されておらず、「請求項に記載される発明の……解決しようとする課題」と規定されている。

このため、技術的思想は、単なる解決手段についての思想ではなく、発明者が解決しようとする意図している課題（以下、「技術的課題」という）を解決する解決手段についての思想である。

1. 4 小括

以上のことからするならば、技術的思想である出願発明、引用発明は、単なる解決手段についての思想ではなく、技術的課題を解決する解決手段についての思想である。

ちなみに、約百年前に刊行された清瀬氏の著書⁽⁶⁾に次のように述べられている。

「一定ノ技術上ノ效果ヲ奏スル思想ニアラサレハ発明ト謂フコトヲ得ス。」

ここで、「技術上ノ效果ヲ奏スル」ことと「技術的課題を解決する」こととが同等であることには異論はないと考える。

このことを前提として、新規性要件（特許法第29条第1項）の判断における出願発明と引用発明との同一性の判断について検討する。

2. 現状における発明の同一性の判断

2. 1 審査基準に示された発明の同一性の判断

審査基準⁽⁷⁾に次のように記載されている。

「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。」

然るに、周知のように、一般的には、請求項には出願発明の解決手段が記載され、出願発明の技術的課題は明細書に記載されている。このため、出願発明（審査基準では「請求項に係る発明」）を請求項の記載に基づいて認定したときには、出願発明をその解決手段に基づいて認定することとなる。

したがって、上述の審査基準の記載は、出願発明は単なる解決手段についての思想であることを前提としていると考えられる。

そして、出願発明が単なる解決手段についての思想であるならば、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるときには、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するとしても、出願発明と引用発明とは同一であり、出願発明の新規性を否定すべきこととなる。

2. 2 裁判例に示された発明の同一性の判断

リチウムイオン二次電池事件判決⁽⁸⁾は次のように判示している。

「原告は、本件発明1-1と乙1考案とでは課題の捉え方が異なると主張する。

しかし、仮に別異の技術的課題を解決するための発明であったとしても、結果として開示されている技術的事項が同一であるならば、発明として同一であることに変わりがないのであって、原告の上記主張は新規性の判断を左右するものではない。」

このリチウムイオン二次電池事件判決においては、特許発明（判示では「本件発明1-1」）の解決手段（判示では「技術的事項」）と引用発明（判示では「乙1考案」）の解決手段とが同一であれば、特許発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するとしても（判示では「別異の技術的課題を解決するための発明であったとしても」）、特許発明と引用発明とは「発明として同一であることに変わりがない」として

いる。
このように、裁判例にも、新規性要件の判断においては、出願発明（特許発明）の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であれば、出願発明の技術的課題と

引用発明の技術的課題とが相違するとしても、出願発明と引用発明とは同一であるとしているものがある。

2. 3 小括

これらのことからするならば、特許庁および裁判所の現状の新規性要件の判断においては、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であれば、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するとしても、出願発明と引用発明とは同一であるとしていられると考えられる。

3. 発明の定義の観点からの発明の同一性

3. 1 発明の特定

出願発明、引用発明が単なる解決手段についての思想であるならば、出願発明、引用発明はその解決手段によって特定されることが考えられる。

しかし、1.5で述べたように、出願発明、引用発明は、単なる解決手段についての思想ではなく、技術的課題を解決する解決手段についての思想である。

然るに、出願発明、引用発明は技術的課題を解決する解決手段についての思想であることからするならば、出願発明、引用発明を特定するためには、出願発明、引用発明はどのような解決手段を有しているかが特定されなくてはならないとともに、その解決手段によってどのような技術的課題を解決しようと意図しているのかも特定されなくてはならない。すなわち、技術的思想である出願発明、引用発明は、解決手段のみによって特定されるのではなく、解決手段および技術的課題によって特定される。

ちなみに、上述の高島論文⁽⁹⁾に次のように述べられている。

「発明は、技術的思想として使用目的を必ず含むものであり、使用目的が全く観念できない様な発明を想定することは通常、無意味である。」

また、上述の前田論文⁽¹⁰⁾に次のように述べられている。

「技術的思想とは課題とその解決手段によって定義づけられる」

このように、発明の定義の観点からするならば、出願発明、引用発明は解決手段および技術的課題によって特定される。

3. 2 発明の特定と発明の同一性

そして、或るものが2つの要素によって特定される

のであれば、2つの或るものが同一であるというためには、当該2つの或るものの2つの要素が同一でなければならない。

例えば、薬剤は成分および効能によって特定されると仮定するならば、両薬剤が同一であるというためには、両薬剤の成分が同一でなくてはならないとともに、両薬剤の効能も同一でなければならない。

然るに、3.1で述べたように、出願発明、引用発明は技術的課題を解決する解決手段についての思想であるならば、出願発明、引用発明は解決手段および技術的課題によって特定される。したがって、出願発明、引用発明は技術的課題を解決する解決手段についての思想であるならば、出願発明と引用発明とが同一であるというためには、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一でなくてはならないとともに、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一でなければならない。

3. 3 技術的課題が相違するとき

3.1でも述べたように、出願発明、引用発明が単なる解決手段についての思想であるならば、出願発明、引用発明はその解決手段によって特定される。このため、出願発明、引用発明が単なる解決手段についての思想であるならば、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるときには、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するとしても、出願発明と引用発明とは同一であると考えられる。

これに対して、3.2で述べたように、出願発明、引用発明は技術的課題を解決する解決手段についての思想であるならば、出願発明と引用発明とが同一であるというためには、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一でなくてはならないとともに、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一でなければならない。このため、出願発明、引用発明は技術的課題を解決する解決手段についての思想であるならば、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるとしても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するときには、出願発明と引用発明とは相違する。

3. 4 小括

このように、発明の定義の観点からするならば、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であっ

たとしても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するのであれば、出願発明と引用発明とは相違すると判断すべきである、と筆者は考える。

4. 技術的課題の同一性に基づく発明の同一性の判断の可否

4. 1 「課題考慮の同一性判断」と「解決手段による同一性判断の大原則」

新規性要件の判断においては、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段との同一性（以下、単に「解決手段の同一性」という）のみに基づいて判断することが大原則になっていると考えられる。

然るに、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であれば、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するとしても、出願発明と引用発明とは同一であるとする判断（以下、「解決手段による同一性判断」という）は、当然、新規性要件の判断における出願発明と引用発明との同一性は、解決手段の同一性のみに基づいて判断するという大原則（以下、「解決手段による同一性判断の大原則」という）に反することはない。

これに対して、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるとしても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するのであれば、出願発明と引用発明とは相違するとする判断（以下、「課題考慮の同一性判断」という）は、解決手段の同一性だけでなく、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題との同一性（以下、単に「技術的課題の同一性」という）にも基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することとなる。このため、「課題考慮の同一性判断」は「解決手段による同一性判断の大原則」に反する。

したがって、「解決手段による同一性判断の大原則」からするならば、「課題考慮の同一性判断」は許容されないこととなる。

4. 2 特許制度の初めにおける発明

特許制度の初めにおいても、現在においても、出願発明、引用発明が技術的思想であることには変わりはない。このため、特許制度の初めにおいても、技術的思想である出願発明と引用発明との同一性は、解決手段の同一性のみに基づいて判断すべきではなく、解決手段の同一性および技術的課題の同一性に基づいて判

断すべきであった。

しかしながら、特許制度の初めにおいては、特許制度による保護が求められる発明が装置、物品等についての発明のみであり、しかも、装置、物品等についての発明においては、両発明の解決手段が同一であれば、両発明の技術的課題も同一であるのが通常である。

ちなみに、審査基準⁽¹¹⁾に次のように記載されている。「機械、器具、物品、装置等

通常、……用途発明の考え方が適用されることはない。通常、その物と用途とが一体であるためである。」

然るに、物の発明においては、発明に係る物を所定の用途に使用することと、物の発明が当該用途に対応した課題を解決することとは、同等である。

例えば、発明に係る物（薬剤）を「血圧降下用」という用途に使用することと、物の発明が「血圧を降下する」という課題を解決することとは、同等である。

このため、「通常、その物と用途とが一体である」は、通常、両発明の解決手段が同一であれば、両発明の技術的課題も同一であることを、実質的に示していると考えられる。

このように、特許制度の初めにおいては、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であれば、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるのが通常であるから、出願発明と引用発明との同一性を、解決手段の同一性のみに基づいて判断したとしても、技術的思想である出願発明と引用発明との同一性を適正に判断でき、延いては新規性要件の判断を適正に行うことができた。

4. 3 状況の変化

しかし、特許制度による保護が求められる発明として、化合物、組成物等についての発明のように、両発明の解決手段が同一であっても、両発明の技術的課題が相違する発明が出現し始めた。用途発明はこのような発明の一つである。

すなわち、特許制度による保護が求められる発明についての状況が、両発明の解決手段が同一であれば、両発明の技術的課題も同一であるという状況から、両発明の解決手段が同一であるとしても、両発明の技術的課題が相違することもあるという状況に変化した。

然るに、3.1で述べたように、技術的思想である出願発明、引用発明は解決手段および技術的課題によって特定される。このため、「解決手段による同一性判

断の大原則」に基づいて出願発明と引用発明との同一性を判断したときには、技術的思想である出願発明、引用発明は解決手段および技術的課題によって特定されるにもかかわらず、解決手段の同一性のみに基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することとなるから、出願発明と引用発明との同一性を適正に判断できないこととなる。

このように、過去においては、「解決手段による同一性判断の大原則」は妥当性を有していたとしても、上記の状況の変化によって、「解決手段による同一性判断の大原則」は妥当性を欠くこととなった。

したがって、「解決手段による同一性判断の大原則」を維持せずに破棄すべきであって、解決手段の同一性および技術的課題の同一性に基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することを許容すべきであると考えられる。

4. 4 小括

以上の理由から、解決手段の同一性および技術的課題の同一性に基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することを許容すべきであり、延いては「課題考慮の同一性判断」を許容すべきであると考えられる。

5. 明細書に記載された技術的課題に基づく発明の同一性の判断の可否

5. 1 出願発明の特定についての大原則

周知のように、新規性要件の判断においては、出願発明の特定は請求項の記載に基づいて行わなければならないことが大原則になっている。

然るに、「解決手段による同一性判断」においては、当然、出願発明の特定は請求項の記載に基づいて行わなければならないという大原則（以下、「請求項による出願発明特定の大原則」という）に反することはない。

然るに、通常は、技術的課題は明細書に記載されており、請求項には技術的課題は記載されていない。このため、「課題考慮の同一性判断」においては、出願発明の特定を請求項の記載だけではなく明細書の記載にも基づいて行うこともあり得ることとなる。

したがって、「課題考慮の同一性判断」は「請求項による出願発明特定の大原則」に反する。

この結果、「請求項による出願発明特定の大原則」からするならば、「課題考慮の同一性判断」は許容されないこととなる。

5. 2 「請求項による出願発明特定の大原則」の破棄

4.3でも述べたように、特許制度の初めにおいては、特許制度による保護が求められる発明については、両発明の解決手段が同一であれば、両発明の技術的課題も同一であった。このため、解決手段の同一性のみに基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断したとしても、出願発明と引用発明との同一性を適正に判断できた。この結果、明細書に記載された技術的課題を考慮しないとしても、出願発明と引用発明との同一性を適正に判断できた。

したがって、特許制度の初めにおいては、「請求項による出願発明特定の大原則」に基づいて出願発明を特定したとしても、技術的思想である出願発明と引用発明との同一性を適正に判断できた。

然るに、4.4でも述べたように、特許制度による保護が求められる発明についての状況は、両発明の解決手段が同一であれば、両発明の技術的課題も同一であるという状況から、両発明の解決手段が同一であるとしても、両発明の技術的課題が相違することもあるという状況に変化した。そして、3.1で述べたように、技術的思想である出願発明は解決手段および技術的課題によって特定される。しかも、出願発明の技術的課題は請求項ではなく明細書に記載されている。

このため、「請求項による出願発明特定の大原則」に基づいて出願発明を特定したときには、技術的思想である出願発明を適正に特定することができないこととなり、延いては出願発明と引用発明との同一性を適正に判断できないこととなる。

したがって、「請求項による出願発明特定の大原則」もまた、「解決手段による同一性判断の大原則」と同様に、過去においては妥当性を有していたが、上記の状況の変化によって、妥当性を失ってしまった。

以上の理由から、「請求項による出願発明特定の大原則」を維持せずに破棄すべきであって、明細書に記載された出願発明の技術的課題に基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することを、許容すべきであると考えられる。

5. 3 小括

以上の理由から、明細書に記載された出願発明の技術的課題に基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することを許容すべきであり、延いては「課題

考慮の同一性判断」を許容すべきであると考ええる。

6. 36条5項の規定と「課題考慮の同一性判断」の可否

6. 1 36条5項の規定と「課題考慮の同一性判断」

特許法第36条第5項は次のように規定している。

「特許請求の範囲には、……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。」

この特許法第36条第5項の規定は、請求項には、出願人が出願発明を特定するために必要であると認める事項の全てを記載しなければならないことを定めている。このことからするならば、出願発明は請求項の記載によってのみ特定されることとなる。

そして、出願発明は請求項の記載によってのみ特定されるのであれば、技術的課題が明細書に記載されており、請求項には技術的課題は記載されていないにもかかわらず、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違することを根拠として、出願発明の新規性を肯定したときには、請求項の記載および明細書の記載によって特定された発明について、新規性要件の判断をしたこととなると考えられる。

したがって、特許法第36条第5項の規定からするならば「課題考慮の同一性判断」は許容されない、とも考えられないではない。

6. 2 36条5項の解釈

然るに、3.1で述べたように、発明の定義の観点からするならば、出願発明は解決手段のみによって特定されるのではなく、出願発明は解決手段および技術的課題によって特定される。そして、一般的には、出願発明の技術的課題は請求項の記載によっては特定されない。

このため、この特許法第36条第5項の規定は、請求項には、出願人が出願発明の解決手段を特定するために必要であると認める事項の全てを記載しなければならないことを定めている、と解釈することができる。そして、このように解釈したときには、特許法第36条第5項の規定からしても、技術的課題が明細書に記載されており、請求項には技術的課題は記載されていないにもかかわらず、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違することを根拠として、出願発明の新規性を肯定することができると考えられる。

すなわち、特許法第36条第5項における「発明を特定するため」を「発明の解決手段を特定するため」と限定的に解釈したときには、特許法第36条第5項の規定からするならば「課題考慮の同一性判断」は許容されない、とはいえないと考える。

6. 3 解釈の許容

この点、特許法第36条第5項は特許制度の根幹をなす規定であって、特許法第36条第5項の「発明を特定するため」を「発明の解決手段を特定するため」と解釈することは、解釈の限界を超えている、とも考えられないではない。

然るに、特許制度は、新しい技術を公開した者に対して特許を付与することにより、発明の開示を促し、産業の発達に寄与することを目的とする制度である。

ちなみに、逐条解説⁽¹²⁾に次のように記載されている。「特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える……ものである。」

また、特許法の各条項の解釈においては、特許制度の目的を斟酌することが必要である。

ちなみに、上述の逐条解説⁽¹³⁾に次のようにも記載されている。

「本条は、この法律の目的（ひいては特許制度の目的）を示したものである。したがって、この法律の他の条文はすべて本条に規定する目的に帰一してくるものであり、各条文の解釈にあたっては本条の趣旨が参照されるべきことはいうまでもない。」

然るに、発明の定義の観点からするならば、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるが、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するときには、出願人は上述の逐条解説に示された「新しい技術を公開した者」である。したがって、特許制度の目的からするならば、上記の出願人に特許を付与すべきである。

然るに、特許法第36条第5項の「発明を特定するため」を「発明の解決手段を特定するため」と解釈できないとしたときには、上記の出願人が「新しい技術を公開した者」であるにもかかわらず、当該出願人に特許を付与することができず、特許制度の目的に反することとなる。

このため、特許法第36条第5項の規定の解釈にあたっては、出願人が上述の逐条解説に示された「新しい技術を公開した者」であれば、当該出願人に特許を付与すべきことを斟酌することを要すると考えられる。

以上のことからするならば、特許法第36条第5項の「発明を特定するため」を「発明の解決手段を特定するため」と解釈することも許容されると考える。

6. 4 小括

このように、特許法第36条第5項の規定を根拠としては、「課題考慮の同一性判断」を否定すべきではないと考える。

7. 「課題考慮の同一性判断」と特許制度の根本原則、特許法の目的

7. 1 「課題考慮の同一性判断」

2.3で述べたように、特許庁および裁判所の現状の新規性要件の判断においては、「解決手段による同一性判断」がなされていると考えられる。

しかし、3.4で述べたように、発明の定義の観点からするならば、新規性要件の判断においては「課題考慮の同一性判断」をすべきである。また、4.5で述べたように、解決手段の同一性だけではなく、技術的課題の同一性にも基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することができる。また、5.3で述べたように、明細書に記載されているが、請求項には記載されていない技術的課題に基づいて、出願発明と引用発明との同一性を判断することができる。さらに、6.5で述べたように、特許法第36条第5項の規定を根拠としては、「課題考慮の同一性判断」を否定すべきではない。

以上のことからするならば、新規性要件の判断においては、「課題考慮の同一性判断」をすべきであると考える。すなわち、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるとしても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するときには、出願発明と引用発明とは相違すると判断すべきであると考える。

7. 2 特許制度の根本原則の観点

然るに、一般公衆が公知発明を自由に実施できることが特許制度の根本原則になっていると考えられる。

そして、「課題考慮の同一性判断」がなされたとき

には、公知発明の解決手段と同一の解決手段を有する出願発明に特許が付与される結果となる。しかも、被疑侵害者の実施が特許発明の解決手段の実施（解決手段の具現化）であるならば、被疑侵害者の実施は特許発明の実施であると考えられている。

このため、「課題考慮の同一性判断」がなされ、公知発明の解決手段と同一の解決手段を有する出願発明に特許が付与されたときには、特許発明の技術的課題以外の公知の技術的課題を解決するためであったとしても、一般公衆は公知の解決手段を実施することができないこととなり得るのであり、上記の特許制度の根本原則に反する結果となるから、「課題考慮の同一性判断」は許容されない、とも考えられないではない。

然るに、本稿では詳述しないが、発明が技術的課題を解決する解決手段についての思想であることからするならば、被疑侵害者の実施が特許発明の解決手段の実施（具現化）であるとしても、特許発明の技術的課題が解決されないとき、特許発明の技術的課題の解決が意図されていないときには、被疑侵害者の実施は特許発明の実施ではないと考える。

そして、このことを前提とするならば、「課題考慮の同一性判断」がなされたときにも、特許発明の技術的課題以外の公知の技術的課題を解決するためであれば、一般公衆は公知の解決手段を実施することができる。

したがって、上記の特許制度の根本原則の観点からしても、「課題考慮の同一性判断」は許容されないとはいえない。

7. 3 特許法の目的の観点

また、特許法は、発明の利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的としている。

然るに、「解決手段による同一性判断」がなされたときには、解決手段が公知である発明については特許が付与されることはないのであるから、一般公衆が公知の解決手段を実施できることは明らかである。

ところが、「課題考慮の同一性判断」がなされたときには、出願発明の解決手段が公知であっても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題との相違を根拠として、出願発明に特許が付与されることがあり得る。そして、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題との相違を根拠として、出願発明に特許が付与されたときには、公知の解決手段を実施しているにもかかわらず、特許権侵害であるとされることがあり

得る。このため、一般公衆が公知の解決手段の実施を躊躇する結果ともなり得る。この結果、発明の利用を図ることができず、上記の特許法の目的に反することとなるから、「課題考慮の同一性判断」は許容されない、とも考えられないではない。

然るに、「課題考慮の同一性判断」がなされるのであれば、解決手段が公知であるとしても、新たな技術的課題を解決する発明に特許が付与され得るのであるから、一般公衆が公知の解決手段を一般的な技術的課題とは異なる新たな技術的課題を解決するために実施するときには、一般公衆は当該新たな技術的課題を技術的課題とする発明に特許が付与されているか否かを調査しなければならない、と考えられる。

このことは、一般公衆が公知の物を一般的な用途とは異なる新たな用途に用いるときに、一般公衆は当該新たな用途を発明に係る物の用途とする用途発明に特許が付与されているか否かを調査しなければならないことと同等である。

そして、このような調査結果に基づいて、一般公衆は公知の解決手段を実施することができるから、「課題考慮の同一性判断」がなされたとしても、上記の特許法の目的に反しないと考えられる。

したがって、上記の特許法の目的の観点からしても、「課題考慮の同一性判断」は許容されないとはいえない。

7. 4 小括

このように、一般公衆は公知発明を自由に実施できるという特許制度の根本原則の観点からしても、また発明の利用を図ることにより、産業の発達に寄与するという特許法の目的の観点からしても、「課題考慮の同一性判断」は許容されないとはいえないと考える。

8. 「課題考慮の同一性判断」と技術的課題の異同の明示、証明

8. 1 技術的課題の相違の明示

新規性要件の判断において、「課題考慮の同一性判断」をなすときには、原則からするならば、審査、審判において、審査官、審判官が、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であることを示すだけでは足りず、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一であることをも示さなければならない、と考える。

然るに、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるときには、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一である蓋然性が高いと考えられる。

また、審査、審判において、審査官、審判官が、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一であることを示さなければならないとすれば、特許庁および裁判所の現状の新規性要件の判断についての審査、審判の運用と大きく相違する運用をしなければならないこととなる。

以上のことからするならば、審査官、審判官が、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であることを示したときには、出願人、審判請求人が出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違することを明示しなければ、出願発明と引用発明とは同一であると判断するという運用をすべきである。

8. 2 技術的課題の同一の推定

また、このこととの均衡からするならば、訴訟において出願発明の新規性が争われ、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるときには、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一であると推定すべきであると考えられる。

すなわち、訴訟において出願発明の新規性が争われ、出願発明の新規性を否定する者が、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であることを証明したときには、出願発明の新規性を肯定する者は、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違することについて証明責任を負担する、とすべきであると考えられる。

なお、同様に、審判、訴訟において特許発明の新規性が争われ、特許発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるときには、特許発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一であると推定すべきであると考えられる。

8. 3 小括

このように、「課題考慮の同一性判断」においては、出願人、審判請求人が出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違することを明示しなければならないとすべきであり、また出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題との同一を推定すべきであると考えられる。

9. おわりに

9. 1 特許制度の運用に携わる者の責務

特許制度の運用に携わる者は、特許制度を適正に運用することについての責務を有する。

ちなみに、弁理士法第1条には次のように規定されている。

「弁理士は、……知的財産に係る制度の適正な運用に寄与……することを使命とする。」

そして、特許制度は、新規な発明（新規な技術的思想）に特許を付与することによって、産業の発達を図ることを目的とした制度である（特許法第1条、第2条第1項、第29条第1項）。

然るに、「解決手段による同一性判断」がなされたときには、引用発明の技術的課題とは異なる技術的課題を解決することを意図する発明であって、新規な発明であるにもかかわらず、その発明に特許が付与されないことがあり得る状況となっており、現状では特許制度の目的に反する状況となっている。

したがって、特許制度の運用に携わる者が、特許制度を適正に運用することについての責務を有するのであれば、「解決手段による同一性判断」から「課題考慮の同一性判断」に速やかに移行すべきである、と筆者は考える。

9. 2 特許制度の大原則

特許制度に携わる者の多くは、特許法に示された発明の定義に基づかなくとも、実感として、発明は解決手段だけによって特徴付けられるのではなく、発明は解決手段および技術的課題によって特徴付けられることに想到している、と推察される。

ちなみに、宮下論文⁽¹⁴⁾に次のように述べられている。「我々実務者が立ち返るべきは、叩き込まれた心得『発明の本質を見抜け』である。課題及びその解決手段を観察して、課題解決の作用機序を見抜く。」

しかし、「課題考慮の同一性判断」をすることには、反発を覚える者が多い、とも推察される。

これは、新規性要件の判断においては、「解決手段による同一性判断の大原則」（発明の同一性は解決手段の同一性のみに基づいて判断するという大原則）、「請求項による出願発明特定の大原則」（出願発明の特定は請求項の記載に基づいて行わなければならないという大原則）が特許制度の根幹になっており、「課題考慮の同一性判断」をしたときには、「解決手段によ

る同一性判断の大原則」に反することとなるからである、と考えられる。

すなわち、特許制度の運用に携わる者が、特許制度を適正に運用することについての責務を有することを十分に承知しており、しかも発明は解決手段だけによって特徴付けられるのではなく、発明は解決手段および技術的課題によって特徴付けられることに想到しているとしても、新規性要件の判断においては、「解決手段による同一性判断の大原則」が根幹になっているから、「課題考慮の同一性判断」をすべきではないとしている、と考えられる。

9. 3 悪しき先例

唐突ではあるが、従前においては、外国への郵便は船便であり、外国に出願書類を送付するときには、船の沈没によりパリ条約の優先期間を徒過するのを防止するために、日を違えて2通の出願書類を送付していた。しかし、外国への郵便が船便から航空便に変わったときには、飛行機が墜落したとしても、その墜落を確認してから出願書類を再送すれば、パリ条約の優先期間を徒過することはないのが通常である。このため、外国への郵便が船便である状況から外国への郵便が航空便である状況に変化したにもかかわらず、先例を踏襲して、日を違えて2通の出願書類を送付し続けることは、極めて非合理的なことである。

これと同様に、4.4で述べたように、特許制度による保護が求められる発明についての状況が、両発明の解決手段が同一であれば、両発明の技術的課題も同一であるという状況から、両発明の解決手段が同一であるとしても、両発明の技術的課題が相違することもあるという状況に変化したにもかかわらず、先例を踏襲して、出願発明と引用発明との同一性を解決手段の同一性のみに基づいて判断し続けること、出願発明を請求項の記載に基づいて特定し、延いては出願発明と引用発明との同一性を明細書に記載された出願発明の技術的課題に基づかずに判断し続けることは、極めて非合理的なことである。

そして、上記の外国への郵便についての状況の変化に気付いたときには、日を違えて2通の出願書類を送付することを速やかに止めるべきであると同様に、上記の特許制度の保護が求められる発明についての状

況の変化に気付いたときには、出願発明と引用発明との同一性を解決手段の同一性のみに基づいて判断すること、出願発明を請求項の記載のみに基づいて特定することを速やかに止めるべきであると考ええる。

換言するならば、外国への郵便についての状況の変化に伴い、日を違えて2通の出願書類を送付することが悪しき先例と化したのであるから、このような悪しき先例に束縛されて、外国への出願書類の送付をすべきではないと同様に、特許制度による保護が求められる発明についての状況の変化に伴い、出願発明と引用発明との同一性を解決手段の同一性のみに基づいて判断すること、出願発明を請求項の記載のみに基づいて特定することが悪しき先例と化したのであるから、このような悪しき先例に束縛されて、新規性要件の判断をすべきではないと考える。

したがって、「解決手段による同一性判断」から「課題考慮の同一性判断」に速やかに移行すべきである、と筆者は考える。

9. 4 法改正

そして、「解決手段による同一性判断」から「課題考慮の同一性判断」に速やかに移行するためには、法改正を待っている訳にはいかず、現行特許法の解釈をするしかない。

このため、本稿においては、現行特許法の解釈として、出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるとしても、出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するのであれば、出願発明と引用発明は同一であるとすべきであるか否かについて検討した。

然るに、発明を請求項の記載のみに基づいて特定することが、悪しき先例と化したにもかかわらず、現行特許法は未だに悪しき先例を踏襲して、出願発明は請求項の記載のみに基づいて特定されることを根幹として規定されている。特許法第36条第5項はこのような規定の一つである。

このため、「課題考慮の同一性判断」をすべきであるとする解釈が、特許法の解釈としては許容し難いとも考えられる解釈であることは否めない。

以上のことからするならば、出願発明は請求項に記載された解決手段および明細書に記載された技術的課題により特定されることが根幹となるように、特許法を改正することが望ましい、と筆者は考える。

9. 5 特許制度の運用の革新

我々人類は、他の動物とは相違して、永きに亘って技術の革新を行ってきたし、今後も技術を革新し続けるであろう。そして、特許制度は技術の革新を支えており、また特許制度の運用に携わる者は技術の革新を支えている。

然るに、特許制度の運用に携わる者は技術の革新を適正に支えるべきであって、決して、技術の革新の妨げとなるような特許制度の運用をすべきではない。このためには、技術者が従前の技術の問題点を認識したときに技術を革新するのと同様に、特許制度の運用に携わる者も、従前の特許制度の運用の問題点を認識したときには、悪しき先例に束縛されることなく、特許制度の運用を革新しなければならない。

このことからするならば、特許制度の運用に携わる者は、出願発明が新規な発明であるにもかかわらず、当該出願発明に特許を付与しないというような特許制度の運用をすべきではない。このためには、特許制度の運用に携わる者は、出願発明と引用発明との同一性を解決手段の同一性のみに基づいて判断するという悪しき先例、出願発明を請求項の記載のみに基づいて特定するという悪しき先例に束縛されることなく、「解決手段による同一性判断」から「課題考慮の同一性判断」に移行しなければならない、と筆者は考える。

すなわち、特許制度の運用に携わる者は技術の革新を支えているのであるから、技術の革新の妨げとならないようにするために、「解決手段による同一性判断」から「課題考慮の同一性判断」に速やかに移行する必要がある、と筆者は考える。

(注)

- (1) 高石秀樹「特許法上の諸論点と、「課題」の一气通貫（サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として）」パテント第72巻第12号（別冊パテント第22号）116頁
- (2) 酒井宏明「自然法則の利用による発明の成立性とアルゴリズムに対する保護態様の変遷」本郷法政紀要第7号183頁
- (3) 高島喜一「新規性判断における発明の技術的思想性についての一考察—用途発明における新規性を起点として—」知的財産専門研究第8号48頁
- (4) 知的財産高等裁判所平成25年3月6日判決（平成24年（行ケ）第10043号）
- (5) 前田健「「広すぎる」特許規律の法的手段—クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性—」パテント第71巻第11号（別冊パテント第20号）138頁
- (6) 清瀬一郎『特許法原理』（『特許法原理』復刻刊行委員会、

- 1985年) 84頁
 (7)「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第3節2.
 (8)東京地方裁判所平成29年10月27日判決(平成25年(ワ)第30271号)
 (9)前掲注(3) 45, 46頁
 (10)前掲注(5) 138頁
 (11)「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第4節3.1.3(2)
 (12)特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第

- 21版〕』特許庁ホームページ13頁
 (13)前掲注(12) 13頁
 (14)宮下洋明「本当は怖いサポート要件と発明の本質—実務者の邪(よこしま)な心と実務の疚(やま)しき踏襲とが狙い澄まして裁かれた。—」『特許』第72巻第7号(月刊特許)2019年6月号) 67頁
 (原稿受領 2022.1.26)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
 会誌編集部担当 茜ヶ久保 公二
 同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)
 ※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上~20,000字以内(引用部分、図表を含む)パソコン入力のこと
 ※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
 ①論文の題名(仮題で可)
 ②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「特許」担当
 TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
 E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
 審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。