

特許発明実施の判断における 課題を解決する意図の考慮



会員 小林 茂

要 約

特許発明は設定課題（発明者が解決しようとする意図した主観的な課題）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、特許発明実施の判断において、被疑侵害者の特許発明の設定課題を解決する意図を考慮すべきであると考えられる。すなわち、被疑侵害行為が特許発明の解決手段の具現化であっても、被疑侵害者に特許発明の設定課題を解決する意図がないときには、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないとすべきであると考えられる。

【コメントフィードバックを希望する点】

1. 発明の定義と特許発明の実施
2. 特許法 70 条 1 項と課題考慮の実施判断

目次

1. はじめに
2. 発明の定義の観点からの特許発明の実施
3. 「課題考慮の実施判断」を行う必要性
4. 特許法 70 条 1 項の規定と「課題考慮の実施判断」の可否
5. 実施の形態と設定課題の解決意図
6. 解決意図存在の推定
7. 課題解決意図の推定
8. おわりに

1. はじめに

1. 1 課題を解決する解決手段についての思想

発明は技術的思想であり、また技術的思想は思想創作者（発明者）が解決しようとする意図した主観的な課題（以下、「設定課題」という）を解決する解決手段についての思想であると考えられる。

なお、拙稿⁽¹⁾において次のように述べた。

「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……を解決する解決手段についての思想である。」

このことからするならば、特許発明は設定課題を解決する解決手段についての思想であると考えられる。

1. 2 手段特定事項、事項解決課題

解決手段は、複数の当該解決手段を特定する事項（以下、「手段特定事項」という）によって特定されるのが通常である。

しかも、特許発明は設定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、発明者が各手段特定事項により解決しようとする意図した主観的な課題（以下、「事項解決課題」という）が存在すると考えられる。

例えば、請求項に「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した混合物」と記載されており、また明細書に「化合物 A」によりイナゴを駆除できること、および「化合物 A」に「化合物 B」を添加することにより、イナゴの駆除効果を長時間維持できることが記載されているという仮定の混合物の例では、手段特定事項は「化合物 A を主成分とした混合物」および「化合物 B を添加した」であり、また手段特定事項「化合物 A を主成分とした混合物」についての事項解決課題は「イナゴの駆除」であり、また手段特定事項「化合物 B を添加した」についての事項解決課題は「駆除効果の長時間維持」である。

1. 3 小括

以下、発明の定義の観点からするならば、すなわち特許発明は設定課題を解決する解決手段についての思想であることを前提とするならば、特許発明実施の判断をどのようにすべきかについて検討する。

2. 発明の定義の観点からの特許発明の実施

2. 1 「発明の実施」自体についての定義

特許法第 2 条第 3 項に、「物……の発明」の実施とされるもの、「方法の発明」の実施とされるもの、「物を生産する方法の発明」の実施とされるものが挙げられている。しかしながら、特許法においては、「発明の実施」自体についての定義は示されていない。

では、「発明の実施」自体についての定義は何か。

この点、「実施」とは、実際に行うことであることには異論はないと考える。また、「発明」は技術的思想である。したがって、「発明の実施」とは、発明に係る技術的思想を実際に行うことである。そして、思想を実際に行うためには、思想を具現化しなければならない。

以上のことからするならば、「発明の実施」（発明に係る技術的思想を実際に行うこと）とは、発明に係る技術的思想の具現化であると考えられる。

2. 2 特許発明の実施

このため、特許発明の実施とは、特許発明に係る技術的思想の具現化であると考えられる。また、特許発明は設定課題を解決する解決手段についての思想である。したがって、被疑侵害行為が特許発明の実施であるというためには、まず、被疑侵害者が特許発明の解決手段を具現化していなければならない。

なお、他者が特許発明の解決手段を具現化した物を譲渡、使用したときには、当該物を譲渡、使用した者も特許発明の解決手段を具現化していると考えられる。

さらに、被疑侵害者に、解決手段の具現化における設定課題を解決する意図（以下、「設定課題の解決意図」という）がないのであれば、特許発明に係る技術的思想が具現化されたとはいえないと考えられる。

上述の混合物の例では、被疑侵害者が「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した混合物」（以下、単に「混合物」という）を使用したとしても、「イナゴの駆除」のためではなく「除草」のために「混合物」を使用しており、被疑侵害者に「イナゴの駆除」という事項解決課題を解決する意図がなく、延いては設定課題の解決意図がないのであれば、特許発明に係る技術的思想が具現化されたとはいえないと考えられる。

このため、特許発明の実施とは、特許発明に係る技術的思想の具現化であり、しかも特許発明は設定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、特許発明の設定課題（以下、単に「設定課題」という）の解決を意図した特許発明の解決手段（以下、単に「解決手段」という）の具現化が、特許発明の実施であると考えられる。

なお、設定課題の解決を意図した解決手段の具現化であったとしても、当該解決手段の具現化によって、当該設定課題が解決されないこともあり得ないではない。そして、被疑侵害行為により解決手段が具現化されたとしても、当該解決手段の具現化によって設定課題が解決されないときには、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないとすべきである。

しかし、議論の単純化のために、本稿では、設定課題の解決を意図した解決手段の具現化であるならば、設定課題が解決されることを前提とする。

2. 3 手段特定事項、事項解決課題と具現化

2.2で述べたように、設定課題の解決を意図した解決手段の具現化が、特許発明の実施であるならば、特許発明実施の判断において、具現化されているか否かの判断対象となるのは、各手段特定事項（解決手段）であると考えられる。

しかも、手段特定事項は直接的に具現化することができるのに対して、事項解決課題は手段特定事項を具現化することにより解決されるものであって、事項解決課題を直接的に具現化することはできない。

混合物の例では、事項解決課題「イナゴの駆除」は手段特定事項「化合物 A を主成分とした混合物」を具現化することにより解決されるものであって、事項解決課題「イナゴの駆除」を直接的に具現化することはできない。

したがって、特許発明実施の判断において、具現化されているか否かの判断対象となるのは、手段特定事項のみである。この結果、事項解決課題が請求項に記載されているとしても、当該事項解決課題は具現化されているか否かの判断対象とはならない。

混合物の例とは相違して、請求項に「化合物 A を主成分とし、B 化合物を添加し、イナゴを駆除する混合物」と記載されているときには、請求項に記載された事項解決課題「イナゴを駆除する」は、具現化されているか否かの判断対象とはならない。

このため、特許発明実施の判断においては、請求項に記載された事項が手段特定事項であるか、事項解決課題であるかを峻別する必要がある。

2. 4 被疑侵害行為が特許発明の実施となる時

2.2、2.3で述べたことからするならば、被疑侵害行為が特許発明の実施であるというためには、まず、被疑侵害者が解決手段を具現化していること、すなわち全ての手段特定事項を具現化していることを要する。

しかも、設定課題の解決を意図した解決手段の具現化が、特許発明の実施であることからするならば、被疑侵害者が全ての手段特定事項を具現化したとしても、被疑侵害者に設定課題の解決意図がないのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施とはならない。

混合物の例では、被疑侵害者の「混合物」の使用において、被疑侵害者に、設定課題「イナゴの駆除および駆除効果の長時間維持」を解決する意図がないのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施とはならない。

さらに、被疑侵害者の解決手段の具現化において、被疑侵害者に、少なくとも1つの手段特定事項についての事項解決課題を解決する意図がないのであれば、被疑侵害者に設定課題の解決意図があるとはいえず、延いては被疑侵害行為は特許発明の実施とはならない。

2. 5 小括

以上の理由から、発明の定義の観点からするならば、特許発明実施の判断においては、被疑侵害者が解決手段を具現化しているとしても、被疑侵害者に設定課題の解決意図がないのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないとする判断、すなわち被疑侵害者が全ての手段特定事項を具現化しているとしても、被疑侵害者に、少なくとも1つの手段特定事項についての事項解決課題を解決する意図がないのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないとする判断（以下、簡略化のために「課題考慮の実施判断」という）をすべきであると考えられる。

3. 「課題考慮の実施判断」を行う必要性

3. 1 課題に基づく構成要件の限定解釈

現在においては、特許法第70条第2項の規定に基づいて、明細書に記載された課題に基づいた特許発明の構成要件（以下、単に「構成要件」という）の限定解釈がなされることがある。すなわち、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事項解決課題（以下、「明細書記載の事項解決課題」という）に基づいて、当該事項解決課題を解決する手段特定事項を限定する解釈がなされることがある。

ちなみに、ソレノイド事件判決⁽²⁾は次のように判示している。

「『密封嵌合』がどの程度の密封性を要するのかは、上記のみでは一義的明確には定まらないから、本件明細書の特許請求の範囲以外の記載及び図面を考慮して解釈すべきである（特許法70条2項……）。そして、前記1において認定した本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件発明の意義からすると、本件発明は、耐食性に対して有利な構造であり、高い信頼性や長寿命を得ることなどを目的とするものであり……、そのための手段として、ハウジング部材に備えられた取付孔に密封嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材により外部雰囲気（湿気や水などの流体）の進入を抑制させることとし……、その効果として、ソレノイドの耐食性を向上することを可能とする発明である……。そうすると、端部部材が取付孔に密封嵌合する程度は、ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度である必要があるというべきである。

以上によれば、構成要件B6の『密封嵌合』とは、『ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に、端部材が取付孔に対してぴったりと封をするように機械部品がはまり合う関係』を意味すると解される。」

このソレノイド事件判決においては、明細書記載の事項解決課題「ソレノイドの耐食性を向上する」に基づいて、手段特定事項（「構成要件B6」）の「密封嵌合」を限定する解釈を行っている。

このような限定解釈を行えば、特許発明実施の判断において、実質的に、明細書記載の事項解決課題が考慮されることとなる。このことからするならば、被疑侵害行為が構成要件を全て充足するか否かという現在の判断（以下、「構成要件による実施判断」という）を行えばよいのであって、「課題考慮の実施判断」を行う必要はない、とも考えられないではない。

しかし、明細書記載の事項解決課題に基づいた構成要件の限定解釈を行ったとしても、被疑侵害者に、解決手段の具現化における明細書記載の事項解決課題を解決する意図（以下、簡略化のために「事項解決課題の解決意図」という）があるか否かについては判断されず、延いては被疑侵害者に設定課題の解決意図があるか否かについては判断されない。

したがって、「構成要件による実施判断」において、明細書記載の事項解決課題に基づいた構成要件の限定解釈がなされたとしても、「課題考慮の実施判断」を行う必要はないということとはできない。

3. 2 作用効果不奏功の抗弁

現在の特許権侵害訴訟において、被疑侵害者により作用効果不奏功の抗弁がなされることがある。すなわち、被疑侵害行為が構成要件を充足するとされたときに、被疑侵害者により、明細書に記載された特許発明の作用効果を奏しないから、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないとする抗弁がなされることがある。

ちなみに、セルロース粉末事件判決⁽³⁾の事案の被告の主張は次の通りである。

「本件明細書の『噴霧乾燥では…凝集粒子間の水素結合が弱いために崩壊性が良好なものになる』……、『成形性に加えて流動性、崩壊性の良好なものを得るためには、乾燥前に粒子のL/Dを特定範囲に制御しておき、品温が100℃未満で噴霧乾燥することによって初めて達成される』……との記載によれば、成形性と崩壊性の良好なバランスを得るには所定の噴霧乾燥が必須である。

しかるところ、前述のとおり、被告各製品は、噴霧乾燥によって製造されたものでないから、成形性、崩壊性及び流動性をバランスよく併せもつという本件発明1及び2の作用効果を奏さない。

したがって、被告各製品は、作用効果不奏功の抗弁により、本件発明1及び2の技術的範囲に属さない。」

そして、作用効果を奏しないことと、当該作用効果に対応した事項解決課題が解決されないこととは同等である。

セルロース粉末事件判決の事案では、「成形性、崩壊性及び流動性をバランスよく併せもつ」という作用効果を奏しないことと、「成形性、崩壊性及び流動性をバランスよく併せもつ」という事項解決課題が解決されないこと

とは同等である。

このため、作用効果不奏功の抗弁が認められるのであれば、被疑侵害行為が構成要件を充足するとしても、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないと判断することと、明細書記載の事項解決課題が解決されないのであれば、被疑侵害行為が構成要件を充足するとしても、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないと判断することとは、実質的に同等である。

したがって、作用効果不奏功の抗弁が認められるのであれば、特許発明実施の判断において、明細書記載の事項解決課題が考慮される結果となる。このことからするならば、「構成要件による実施判断」を行えばよいのであって、「課題考慮の実施判断」を行う必要はない、とも考えられないではない。

しかし、被疑侵害者の作用効果不奏功の抗弁を認めるならば、明細書記載の事項解決課題が解決されないときには、被疑侵害行為が特許発明の実施ではないと判断されるが、被疑侵害者に事項解決課題の解決意図がなく、延いては被疑侵害者に設定課題の解決意図がないときに、被疑侵害行為が特許発明の実施ではないと判断される訳ではない。

したがって、「構成要件による実施判断」において、作用効果不奏功の抗弁が認められるとしても、「課題考慮の実施判断」を行う必要はないということとはできない。

3. 3 小括

このように、「構成要件による実施判断」において、明細書記載の事項解決課題が考慮されることがあったとしても、「課題考慮の実施判断」を行う必要はないということとはできない。

4. 特許法 70 条 1 項の規定と「課題考慮の実施判断」の可否

4. 1 明細書記載の事項解決課題と「特許発明の技術的範囲」

特許法第 70 条第 1 項に次のように規定されている。

「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」

ここで、通常、事項解決課題は明細書に記載されており、請求項には記載されていない。

そして、「課題考慮の実施判断」においては、被疑侵害者に設定課題の解決意図があるときに、被疑侵害行為が特許発明の実施であると判断されるのであるから、実質的に、「特許発明の技術的範囲」が、請求項に記載された事項（構成要件）だけでなく、明細書記載の事項解決課題にも基づいて定められることとなると考えられる。

このため、特許法第 70 条第 1 項の規定からするならば、「課題考慮の実施判断」は許容されない、とも考えられないではない。

4. 2 特許法 70 条 1 項の解釈

特許発明は設定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、特許発明は解決手段だけではなく、設定課題によっても特定されると考えられる。そして、特許発明は解決手段および設定課題によって特定されるのであれば、「特許発明の技術的範囲」は解決手段および設定課題に基づいて定められることとなる。このことからするならば、請求項には、常に、解決手段だけではなく、設定課題（全て的手段特定事項についての事項解決課題）をも記載しなければならないこととなる。それにもかかわらず、通常は、請求項には、手段特定事項は記載されているが、事項解決課題は記載されていない。

このような状況からすると、特許発明は設定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、特許法第 70 条第 1 項の規定は、「特許発明の解決手段の範囲」は請求項の記載に基づいて定めなければならないことを規定している、と解釈すべきである。すなわち、特許発明は設定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、特許法第 70 条第 1 項における「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の解決手段の範囲」と限定的に解釈すべきである。

そして、特許法第 70 条第 1 項における「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の解決手段の範囲」と限定的に

解釈したときには、「課題考慮の実施判断」において特許発明の実施を明細書記載の事項解決課題にも基づいて判断したとしても、特許法第70条第1項の規定に反しない。この結果、特許法第70条第1項の規定からするならば「課題考慮の実施判断」は許容されない、とはいえないと考える。

4.3 解釈の許容

ここで、特許法第70条第1項は特許制度の根幹をなす規定であって、特許法第70条第1項の「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の解決手段の範囲」と解釈することは、法解釈の限界を超えている、とも考えられないではない。

この点、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、新しい技術の公開を促し、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、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説⁽⁴⁾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。」

このことからするならば、第三者が、特許権者が公開した発明と異なる発明を実施したときに、当該第三者の実施は特許発明の実施であるとするのは、到底許容されるものではない。

しかも、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、上述の工業所有権法（産業財産権法）逐条解説⁽⁴⁾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言うまでもない。」

このことからするならば、第三者が、特許権者が公開した発明とは異なる発明を実施したときには、当該第三者の実施は特許発明の実施ではないことを前提として、特許法第70条第1項を解釈することが必要であると考えられる。

そして、特許法第70条第1項の「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の解決手段の範囲」と解釈できないとするならば、特許権者が公開した発明の設定課題と第三者が実施した発明の設定課題が異なり、特許権者が公開した発明とは異なる発明を実施したにもかかわらず、当該第三者の実施は特許発明の実施ではないと判断できないこととなる。

したがって、特許法第70条第1項の「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の解決手段の範囲」と解釈することも許容されると考える。

4.4 小括

以上の理由から、特許法第70条第1項の規定を根拠としては、「課題考慮の実施判断」を否定できないと考えられる。

5. 実施の形態と設定課題の解決意図

5.1 「課題考慮の実施判断」と設定課題の解決意図

2.5で述べたように、発明の定義の観点からするならば、特許発明実施の判断においては、「課題考慮の実施判断」をすべきである。

また、3.3で述べたように、「構成要件による実施判断」において、明細書記載の事項解決課題が考慮されることがあったとしても、「課題考慮の実施判断」を行う必要はないということとはできない。

さらに、4.4で述べたように、特許法第70条第1項の規定を根拠としては、「課題考慮の実施判断」を否定できないと考える。

以上の理由から、特許発明実施の判断においては、「課題考慮の実施判断」（被疑侵害者が解決手段を具現化して

いるとしても、被疑侵害者に設定課題の解決意図がないのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないとする判断)をすべきであると考えられる。

そして、特許発明実施の判断において、「課題考慮の実施判断」をするのであれば、設定課題の解決意図とは具体的にどのような意図であるかが問題となる。しかも、特許発明の実施の形態には種々のものがある。このため、各実施の形態（物の使用、物の生産、物の譲渡、方法の使用、物を生産する方法の使用）における設定課題の解決意図とは何か問題となる。

5. 2 実施の形態が物の使用等であるとき

特許発明に係る物の使用者が、当該物を設定課題を解決するために使用しているときには、当該使用者に設定課題の解決意図があると考えられる。

このため、実施の形態が物の使用（特許法第2条第3項第1号）であるときには、設定課題の解決意図とは、特許発明に係る物を設定課題を解決するために使用する意図である。

また、特許発明に係る方法の使用者が、当該方法を設定課題を解決するために使用しているときには、当該使用者に設定課題の解決意図があると考えられる。

このため、実施の形態が方法の使用（特許法第2条第3項第2号）であるときには、設定課題の解決意図とは、特許発明に係る方法を設定課題を解決するために使用する意図である。

このことは、実施の形態が物を生産する方法の使用（特許法第2条第3項第3号）であるときにも同様である。すなわち、実施の形態が物を生産する方法の使用であるときには、設定課題の解決意図とは、特許発明に係る物を生産する方法を設定課題を解決するために使用する意図である。

5. 3 実施の形態が物の生産、物の譲渡であるとき

物の生産者自身は、設定課題を解決するために物を使用する意図を有していないのが通常である。しかし、物の生産者が、生産した物の使用者に、設定課題を解決するために使用させる意図を有していることはあり得る。

そして、物の生産者が、生産した物を他者に設定課題を解決するために使用させる意図を有しているときには、物の生産者が特許発明に係る技術的思想を具現化していると考えられる。

したがって、物の生産者が、生産した物を他者に設定課題を解決するために使用させる意図を有しているときには、物の生産者に設定課題の解決意図があると考えられる。

このため、実施の形態が物の生産（特許法第2条第3項第1号）であるときには、設定課題の解決意図とは、生産した物を他者に設定課題を解決するために使用させる意図である。

このことは、実施の形態が物の譲渡（特許法第2条第3項第1号）であるときも同様である。すなわち、実施の形態が物の譲渡であるときには、設定課題の解決意図とは、譲渡した物（当然、譲受人がさらに譲渡した物をも含む）を他者に設定課題を解決するために使用させる意図である。

5. 4 小括

このように、特許発明の実施の形態にかかわらず、設定課題の解決意図の意味は明らかである。

6. 解決意図存在の推定

6. 1 設定課題の解決意図についての証明責任

「構成要件による実施判断」においては、被疑侵害行為が構成要件を充足するのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施であると判断することとなる。

このため、「構成要件による実施判断」においては、被疑侵害者に設定課題の解決意図があるか否かが問題となることはなく、延いては被疑侵害者の設定課題の解決意図についての証明責任が問題となることはない。

これに対して、「課題考慮の実施判断」においては、被疑侵害者が解決手段を具現化しており、かつ被疑侵害者

に設定課題の解決意図があるときに、被疑侵害行為は特許発明の実施であると判断することとなる。

このため、「課題考慮の実施判断」においては、被疑侵害者に設定課題の解決意図があるか否かが問題となり、延いては被疑侵害者の設定課題の解決意図についての証明責任が問題となる。

6. 2 設定課題の解決意図についての推定をすべき理由

特許権侵害訴訟においては、特許発明の実施であると主張する者例えば特許権者（以下、「侵害主張者」という）が、被疑侵害行為が特許発明の実施であることについて証明責任を負担すると考えられる。このため、特許権侵害訴訟において「課題考慮の実施判断」がなされるときには、侵害主張者が、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることについての証明責任を負担するのが原則であると考えられる。

しかし、「構成要件による実施判断」がなされたときには、侵害主張者は、被疑侵害行為が構成要件を充足することについて証明責任を負担するが、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることについての証明責任を負担しない。このため、第1に、侵害主張者は、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることについての証明責任を負担するとしたときには、「構成要件による実施判断」がなされたときと比較して、特許権侵害の主張が困難となる。

また、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることを証明するためには、被疑侵害者に全ての手段特定事項についての事項解決課題の解決意図があることを証明しなければならない。しかも、手段特定事項が多数であることが少なくない。さらには、被疑侵害者の設定課題の解決意図は内心であり、他人の内心を証明することは一般的には困難である。したがって、侵害主張者が、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることを証明することが困難であることもあり得る。このため、第2に、侵害主張者が、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることについての証明責任を負担するとしたときには、被疑侵害者に設定課題の解決意図があり、被疑侵害行為は特許発明の実施であるにもかかわらず、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないと判断されることもあり得ることとなる。

さらに、第3に、被疑侵害者が解決手段を具現化しているときには、被疑侵害者に設定課題の解決意図がある蓋然性が高い。

以上の第1～第3の理由から、「課題考慮の実施判断」においては、被疑侵害者が解決手段を具現化しているときには、被疑侵害者に設定課題の解決意図があると推定すべきである。

6. 3 小括

このように、「課題考慮の実施判断」においては、被疑侵害者が解決手段を具現化していることを前提事実とし、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることを推定事実とした推定（以下、「解決意図存在の推定」という）をすべきである。

7. 課題解決意図の推定

7. 1 解決意図がないことの証明の困難性

解決意図存在の推定をしたときには、侵害主張者が、被疑侵害者が解決手段を具現化していることを証明したのであれば、被疑侵害者は、被疑侵害者に設定課題の解決意図がないことについての証明責任を負担することとなる。このため、被疑侵害者が解決手段を具現化していることを証明したときには、被疑侵害者が、被疑侵害者に少なくとも1つの手段特定事項についての事項解決課題の解決意図がなく、延いては設定課題の解決意図がないことを証明できないのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施であると判断されることとなる。

しかも、事項解決課題の解決意図がないことの証明は、事項解決課題の解決意図があることの証明と比較して一般的に困難である。

混合物の例では、被疑侵害者に事項解決課題「イナゴの駆除」、「駆除効果の長時間維持」を解決する意図がないことの証明は、被疑侵害者に当該事項解決課題を解決する意図があることの証明と比較して困難である。

したがって、被疑侵害者は、被疑侵害者に設定課題の解決意図がないことについての証明責任を負担すべきであるとしたときには、被疑侵害者に少なくとも1つの手段特定事項についての事項解決課題の解決意図がなく、延い

ては被疑侵害者に設定課題の解決意図がないにもかかわらず、被疑侵害行為は特許発明の実施であると判断されることもあり得ると考えられる。

7. 2 解決意図不存在の推定

技術常識からするならば所定の手段特定事項が解決する課題（謂わば客観的な課題）が複数存在することがあり得る。

混合物の例では、手段特定事項「化合物 B を添加した」が解決する客観的な課題が「駆除効果の長時間維持」および「駆除効果の強力化」であることがあり得ないではない。

そして、所定の手段特定事項が解決する客観的な課題が複数存在して、当該手段特定事項が解決する客観的な課題としては、事項解決課題だけではなく、事項解決課題以外の課題もあるときには、被疑侵害者に、解決手段の具現化における当該手段特定事項についての事項解決課題以外の課題を解決する意図（以下、簡略化のために、「他の課題の解決意図」）があるのであれば、被疑侵害者に当該手段特定事項についての事項解決課題の解決意図がない蓋然性が高い。

これらのことからするならば、被疑侵害者に所定の手段特定事項についての他の課題の解決意図があることを前提事実とし、被疑侵害者に当該所定の手段特定事項についての事項解決課題の解決意図がないことを推定事実とした推定（以下、「解決意図不存在の推定」という）をすべきである。

すなわち、被疑侵害者が、被疑侵害者に所定の手段特定事項についての他の課題の解決意図があることを証明したときには、侵害主張者は、被疑侵害者に当該所定の手段特定事項についての事項解決課題の解決意図があることについて証明責任を負担するとすべきである。

混合物の例では、被疑侵害者が、事項解決課題「駆除効果の長時間維持」以外の課題「駆除効果の強力化」を解決する意図を有していたことを証明したときには、侵害主張者は、被疑侵害者が事項解決課題「駆除効果の長時間維持」を解決する意図をも有していたことを証明しなければ、被疑侵害行為は特許発明の実施であるとは判断されないとすべきである。

7. 3 課題解決意図の推定がされたときの解決意図の証明

解決意図存在の推定および解決意図不存在の推定（以下、併せて「課題解決意図の推定」という）をすれば、被疑侵害者に設定課題の解決意図があるときには、通常は、被疑侵害者は、被疑侵害者に他の課題の解決意図があることを証明できないのであるから、被疑侵害行為は特許発明の実施であると判断されることとなる。しかも、侵害主張者は、被疑侵害者に設定課題の解決意図（全ての手段特定事項についての事項解決課題の解決意図）があることを証明する必要はない。

また、課題解決意図の推定をすれば、被疑侵害者に設定課題の解決意図がないときには、通常は、被疑侵害者は、被疑侵害者に他の課題の解決意図があることを証明でき、しかも侵害主張者は、被疑侵害者に設定課題の解決意図があることを証明できないのであるから、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないと判断されることとなる。さらに、被疑侵害者が、被疑侵害者に他の課題の解決意図があることを証明したときには、被疑侵害者は、被疑侵害者に少なくとも 1 つの手段特定事項についての事項解決課題を解決する意図がないことを証明する必要はない。そして、被疑侵害者に他の課題の解決意図があることを証明することは、被疑侵害者に手段特定事項についての事項解決課題を解決する意図がないことを証明することよりも、容易であると考えられる。

しかも、課題解決意図の推定をすれば、被疑侵害者が、被疑侵害者に他の課題の解決意図があることを証明したときにも、侵害主張者は、被疑侵害者に全ての手段特定事項についての事項解決課題の解決意図があることを証明する必要はなく、被疑侵害者に当該他の課題を解決する手段特定事項についての事項解決課題の解決意図もあることを証明すれば足りる。

7. 4 小括

このように、「課題考慮の実施判断」において、課題解決意図の推定（解決意図存在の推定および解決意図不存在の推定）をすれば、特許侵害訴訟の訴訟当事者の証明が困難になるのを有効に防止でき、しかも特許発明の実施を適正に判断できると考えられる。

8. おわりに

以上述べたように、発明の定義の観点からするならば、「課題考慮の実施判断」をすべきであると考えられる。

そして、「課題考慮の実施判断」においては、被疑侵害者の設定課題の解決意図の存否を判断することとなるが、課題解決意図の推定をすれば、設定課題の解決意図の存否についての証明責任の問題を解消できると考えられる。

(注)

- (1)「新規性要件の判断における技術的課題の考慮」パテント第75巻第5号（月刊パテント2022年5月号）44頁
- (2)東京地方裁判所平成30年3月19日判決（平成29年（ワ）第3569号）
- (3)知的財産高等裁判所令和3年11月29日判決（令和2年（ネ）第10029号）
- (4)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

（原稿受領 2023.2.1）