

特許法第2条および第70条を 再考しつつ、誌上討論に参加する



会員 保科 敏夫

要 約

第28回知的財産権誌上研究発表会の発表論文の一つに、「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」という、小林茂会員の論文を見出す。この論文のポイントは、「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」との主張である。その主張には、特許法第2条の定義規定、および特許法第70条のクレーム解釈規定の見方が関係する。ここでは、それら特許法第2条および第70条の各規定を再考しつつ、上の論文における主張に対して、質問および意見を述べさせていただきます。

目次

1. はじめに
2. 冒頭の「課題を解決する解決手段についての思想」について
3. 特許法第2条の定義規定
 3. 1 発明の定義
 3. 2 実施の定義
4. 特許法第70条のクレーム解釈規定
5. クレームに解決手段のみが記載されている状況に思うこと
 5. 1 その状況の原因
 5. 2 その状況への対応
 5. 3 明細書等の記載を参酌して判断
6. おわりに

1. はじめに

知的財産権誌上研究発表会は、特許法誌上における討論会である。その討論を助けるため、各論文には、「コメントフィードバックを希望する点」という項目がある。その項目の以前の記載は、「討論対象となることを希望する論点」であった。筆者にとって、「コメントフィードバック」は聞きなれない用語である。調べたところ、学生の答案に対して教師が発するコメント、あるいはビジネスにおける部下の報告に対して上司が発するコメントのようである⁽¹⁾。

学生と教師、部下と上司は、いずれも対等な関係にある者とはいえない。その点からすれば、「コメントフィードバック」という用語は、特許法誌上の討論会には合わないのではないか、と思う。というのは、特許法誌上の討論会では、論文発表者も、論文の内容に質問や意見を述べる者も同等の位置づけにあると考えるからである。

そのような脱線的な思いを抱きながら、筆者は、討論対象の6つの論文の中の一つ、「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」という、小林茂会員の論文（以下、小林論文ともいう。）に目を留めた。なぜなら、侵害判断において、「被疑侵害者の特許発明の設定課題を解決する意図」をどのように立証するのだろうか、という疑問が湧いたからである。そしてまた、小林論文の主張の根拠としての、特許法第2条や第70条の見方にも少し違和感を覚えたからである。

2. 冒頭の「課題を解決する解決手段についての思想」について

小林論文は、その冒頭において、「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。」という。

この冒頭の記載事項について、「主観的な課題」という表現、「解決手段についての思想」という表現に少し疑問を抱く。なぜなら、発明者がもつ「主観的な課題」は、特許発明（あるいは、特許を受けようとする発明）においては客観的な課題に変化するからであり⁽²⁾、また、発明は「解決手段についての思想」ではなく、技術的な思想そのものであるからである。

しかし、発明を語るとき、解決すべき技術的課題と、その課題を解決するための解決手段との二面から説明することができる点は全く同感である。その点、それら課題と解決手段のいずれか一方（小林論文では、解決手段が同一であるが、課題が異なる場合の発明の異同を問題にしていると理解する。）が異なるならば、比較する発明同士は互いに異なり、あるいは被疑侵害行為は特許発明の実施とはならない、と考える。

ここで、特許を受けようとする発明（あるいは特許発明）の内容あるいは技術的範囲は、特許請求の範囲（以下、クレームともいう。）に基づいて定まるところ（特許法第70条第1項）、クレームには、課題の記載は見られず解決手段だけが記載される傾向がある⁽³⁾。その点、小林論文も、「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。」と言及している（4.2 特許法70条1項の解釈の項）。

以上を考慮しつつ、特許法第2条の定義規定、および特許法第70条のクレーム解釈規定を再考しながら、小林論文への質問や意見を述べさせていただく。

3. 特許法第2条の定義規定

3.1 発明の定義

特許法第2条は、「発明」や「実施」などの定義を掲げている。「発明」の定義について、特許庁編工業所有権逐条解説（いわゆる青本）は、「各国の特許法においては別段の定義を設けず、学説判例によってその内容を明らかにしているものようであるが、現行法においては、今後も学説判例にゆだねざるを得ない面も少なくないが、幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようとする趣旨から、このような定義を設けた。」という。法は、「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。」と規定する。この定義から、発明は、一般的に、解決しようとする技術的課題と、その課題を解決するための解決手段との二つの要素を含む考え方である、と理解することができる。

したがって、二つの発明の異同を論ずるとき、技術的課題と解決手段との二つの要素あるいは二面から検討することが求められる。二つの発明は、技術的課題と解決手段との二面において同じである場合に限り、同一である、と判断することができる⁽⁴⁾。

3.2 実施の定義

特許法第2条第3項は、発明の「実施」について定義している。その点、いわゆる青本は、『三項の「実施」については旧法35条に特許権の効力として規定されていたものをこういう形で規定したものである。』という。

この「実施」について、小林論文は、『特許法第2条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。』という（2.1「発明の実施」自体についての定義の項）。

ここで、「物」、「方法」という発明のカテゴリーについて、中山編著の注解特許法のp28は、「発明には、大別して物の発明と方法の発明があり、各々性格も異なるため、それぞれの種類に応じて実施の定義がなされている。」という。そのことは、発明には、物の発明と方法の発明とがある、と一般的に理解される。それに対し、清瀬著の特許法原理（復刻版のp146）には、「然レトモ発明ニハ上記意味ニ於ケル物ノ発明、方法ノ発明以外ノ発明（例エ

ハ現存ノ甲物ヲ乙ノ場合ニ応用スル發明) アリ得ヘシ。」との記載を見出す。また、藤村元彦会員は、「發明トハ何ソヤ」という特許2017、Vol.70 No.1の論考の中で、『我が国においては、クレームには「發明」ではなく、「發明の形体」を記載するという「実務」になっていると言え、それ故、特許法36条の規定とクレーム作成実務との間に乖離があると考え』と述べている。

筆者が考えるに、技術的な考え方である發明は、「物」に適用されることもあり、「方法」に適用されることもあるが、さらには、「考え方」への適用もある。現行法および現行実務は、「物」と「方法」の發明をのみ保護しているきらいがあり、「考え方」の發明の保護を忘れている。小林論文は、「發明の実施自体についての定義は示されていない。」とはいうが、「実施」とは実際に行うことであり、「發明の実施」とは、發明を実際に適用あるいは活用することであろう。また、小林論文は、「物」、「方法」以外の發明について言及していないが、「物」、「方法」以外の發明を想定していないのであろうか。

4. 特許法第70条のクレーム解釈規定

いわゆる青本は、「一項は特許發明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載にもとづいて定めなければならない旨を明確にしたものである。したがって、發明の詳細な説明の欄には記載されているが、特許請求の範囲の欄には記載されていないような發明の内容は、特許發明の技術的範囲に包含されないのである。」という。

この特許法第70条第1項の解釈について、小林論文は、「特許發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になる。このことからすれば、請求項には、常に、解決手段だけでなく、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になる。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。」と問題提起する。この問題提起は、上に述べた藤村元彦会員の「特許法36条の規定とクレーム作成実務との間に乖離がある」という言と同様な内容であると思う。

クレームに解決手段のみが記載されているという状況から、小林論文は、『特許法第70条第1項における「特許發明の技術的範囲」を「特許發明の解決手段の範囲」と限定的に解釈すべきである。』という。そして、『そのような限定的に解釈したときには、「課題考慮の実施判断」において特許發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。』という。この一連の展開について、次に述べるように、筆者は理解に苦しむ。

5. クレームに解決手段のみが記載されている状況に思うこと

5.1 その状況の原因

クレームに解決手段のみが記載されている状況は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする發明の構成に欠くことができない事項のみを記載」というクレームに対する長年の規定、およびその規定に基づく実務運用が特許実務界に染みわたっていることに起因していると考えられる。

しかし、そのような以前の規定から、今では、「特許出願人が特許を受けようとする發明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」という新たな規定内容となった。その新たな規定内容によれば、解決手段だけでなく、解決のための技術的課題も記載することが認められる。それでも、審判決例に見かけるクレームの多くには、解決手段の面からのみ捉えた發明が記載されている。その点、いかに理解したら良いのだろう。

5.2 その状況への対応

小林論文は、クレームの記載事項の中に、發明の大事な要素である「設定課題（解決しようとする課題）」が見られない状況に対し、その「設定課題（解決しようとする課題）」を明細書に記載の事項解決課題に基づいて判断するという。保護を求めようとする發明の内容を正しく理解するためには、クレーム記載事項として一般的な解決手段だけでは足りず、クレーム記載事項としては一般的でない、事項解決課題の検討が求められる。小林論文は、後者の事項解決課題を、クレームではなく、明細書の記載の中に求める。その点、筆者は、特許法第70条第1項

におけるクレームの記載に基づく解釈に沿って、長年のクレーム作成の経験から、クレームの記載の中に解決課題を求める手を提案する。クレームは、保護を求める発明の内容を明らかにするものである。そのため、クレームには、本来的に、発明が解決しようとする課題と、その課題を解決するための解決手段との両方が記載されてしかるべきであるからである⁽⁵⁾。

5. 3 明細書等の記載を参酌して判断

特許法第70条第2項は、明細書等の記載を参酌した、クレームの用語解釈についての規定である⁽⁶⁾。この規定について、いわゆる青本は、「二項は、平成6年の一部改正により追加された規定であり、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを原則とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確認的に規定したものである。」といい、さらには、「また、本項は、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから、この規定により、①特許発明の技術的範囲を発明の説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、②発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでないことはいうまでもない。」と言及する。

そのような青本の②の記載からすれば、小林論文の主張、「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」は、基本的に認められないことになりかねない。しかもまた、特許法第70条第2項は、もともと「特許請求の範囲に記載された用語の意義」について、クレーム以外の記載を考慮して解釈することを認めるものである。その意義は技術的な意義であり、客観的なものであり、客観的な判断ができるものであると考える。その観点から見ると、小林論文がいう「被疑侵害者の設定課題の解決意図（つまり、被疑侵害者の内心）」や「発明者の主観的な解決意図」は、第2項規定の「意義」とは異なると思う。ましてや、内心である主観的な解決意図は、小林論文も予想しているように、侵害事件において立証の困難性の問題が出ること明らかである。

6. おわりに

以上、小林論文を読み筆者が思うことを書き綴った。その記載内容から、小林論文に関して筆者が「フィードバック」を期待することは自ずと明らかであると思う。しかし、念のため、次に箇条書きする。

- その1. 小林論文は、「物」、「方法」以外の発明について言及していないが、「物」、「方法」以外の発明を想定していないのであろうか。
- その2. 審判決例に見かけるクレームの多くには、解決手段の面からのみ捉えた発明が記載されている。その点、いかに理解したら良いのだろうか。
- その3. 小林論文も言及するように、クレームには、本来的に、発明が解決しようとする課題と、その課題を解決するための解決手段との両方が記載されてしかるべきである。とすれば、クレーム作成者は、そのようなクレームを求めることが妥当ではないだろうか。
- その4. 侵害事件における立証の困難性の問題、そしてまた、クレームに記載されない事項をクレーム記載事項とはできない、という青本の②の記載などから、小林論文の「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」との主張には、にわかには賛意を示すことができない。

筆を擱くに際し、小林茂会員の貴稿に感謝し、知的財産権誌上研究発表会の今後のさらなる発展を祈る。

(注)

- (1)「コメントフィードバック」について、ネット検索すると、コメントフィードバックとは、主にビジネスシーンで使われる言葉で、自分や他人の行動や仕事に対して、改善点や評価を伝えること、との言を見出す。
- (2)発明は、発明者の主観的な課題に基づいて創作されるが、その主観的な創作は、もともとの意図を尊重されつつ、客観的な課題に

転化する。すなわち、発明者による創作の提案は、関連する先行技術との関係から、技術的に客観視され、技術的課題を含め、解決手段についても客観的なものに転化する、と考える。

(3) クレームに課題の記載がみられない傾向は、特許出願についての特許法第36条の中に、「発明の詳細な説明には、……、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」という明細書に対する規定内容に対し、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」というクレームに対する規定内容とが長年にわたって存在していたことに起因していると考えられる。それにより、クレームには、発明の目的、構成及び効果のうち、目的（解決すべき技術的課題）や効果（作用効果）を記載することなく、「構成」関連事項のみを記載すべき、と理解されていた、と考えることができる。

(4) 小林茂会員は、小林論文の中で引用する、「新規性要件の判断における技術的課題の考慮」（パテント2022、Vol.75 No.5）において、「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。」と主張している。筆者も同感である。

現行の審査基準は、新規性の判断について、「請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。」という。解決手段、技術的課題のいずれもが「相違点」になりうる要素である。

(5) クレームに解決課題を記載するというと、「この発明は、……を解決することを目的とする。」という定型句を思い浮かべる人もいるかも知れない。解決課題は、クレームに記載する解決手段の技術的意義を明らかにするためのものである。解決課題については、解決課題として独立的に表現する手法もあるし、それと対となる解決手段に融合させつつ表現する手もある。その点、クレームを作成する側の腕の見せ所である。

(6) リパーゼ判決が「明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌」という表現をしているのに対し、改正条文は「明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮」という表現になっている。新村出編の広辞苑によれば、「参酌」とは「てらし合わせて善をとり悪をすてること」、「考慮」とは「かながえめぐらすこと」である。「考慮」は単に考慮するだけの意味があるだけにすぎないのに対し、「参酌」には、考慮した上で内容を正すという一歩進んだ意味がある点が気になる。

(原稿受領 2023.5.25)

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03) 3519-2361(直)
FAX: (03) 3519-2706

