

「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」に対する回答



会員 小林 茂

要 約

保科敏夫会員の「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」に対して回答する。

目次

1. 「その1」について
2. 「その2」について
3. 「その3」について
4. 「その4」について
5. その他について
6. おわりに

1. 「その1」について

保科敏夫会員の論文「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」（以下、「質疑論文」という）の「6.」に次のように述べられている。

「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。」

この点、特許法第2条第3項の規定からするならば、特許法においては「物の発明」、「方法の発明」以外の発明を想定していないと考えられる。

また、月刊特許 2023年5月号に掲載された拙稿「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」（以下、質疑論文に倣って「小林論文」という）においても、「物の発明」、「方法の発明」以外の発明を想定していない。

なお、現状の特許発明の実施の判断においては、「物の発明」、「方法の発明」以外の発明を想定していないのであれば、特許法第2条第3項に規定された発明の実施に該当するか否かを判断すればよいのであるから、「『発明の実施』自体についての定義」は問題とはならない。

しかしながら、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、「発明の実施」とはどのようなことを意味するのかが問題となったときには、「物の発明」、「方法の発明」以外の発明を想定していないとしても、「『発明の実施』自体についての定義」が問題となる。

そこで、小林論文においては「『発明の実施』自体についての定義」について検討した。

2. 「その2」について

質疑論文の「6.」に次のように述べられている。

「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。」

確かに、「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」。すな

わち、請求項には主として特許発明の解決手段が記載されている。

しかしながら、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り、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るから、請求項の記載に基づいて特許発明が認定されるのであれば、請求項には解決手段だけではなく、設定課題をも記載しなければならないこととなる。

では、なぜ、請求項には主として特許発明の解決手段が記載されているのであろうか。

この点、明治時代に特許制度が制定された当初においても、現在においても、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には変わりはない。このため、明治時代に特許制度が制定された当初においても、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べきであった。

しかしながら、明治時代に特許制度が制定されてからしばらくの間（以下、「特許制度の初め」という）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、物品等についての特許発明においては、特許発明の解決手段自体から特許発明の設定課題も定まるのが通常である。このため、特許制度の初めにおいては、特許発明の解決手段自体から特許発明の設定課題が定まるのが通常であった。

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べきであったとしても、特許発明の解決手段自体から特許発明の設定課題が定まるのであれば、実質的には、特許発明は解決手段のみによって特定されることとなる。

以上が、請求項には主として特許発明の解決手段が記載されていることの理由であると考えられる。

3. 「その3」について

質疑論文の「6.」に次のように述べられている。

「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。」

この点、特許発明が設定課題を解決するための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および設定課題によって特定されるのであるから、出願の提出書類に設定課題が示されなければならない。

そして、出願の提出書類に設定課題を示すためには、請求項の記載のみに基づいて設定課題を認定可能とすることが考えられるが、明細書の記載および請求項の記載に基づいて設定課題を認定可能とすることも考えられる。

さらに、請求項の記載のみに基づいて設定課題を認定可能とするのか、明細書の記載および請求項の記載に基づいて設定課題を認定可能とするのかによって、請求項をどのように作成すべきかが定まると考えられる。

4. 「その4」について

質疑論文の「6.」に次のように述べられている。

「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。」

4. 1 侵害事件における立証の困難性の問題

確かに、現状の特許発明の実施の判断においては、被疑侵害者の特許発明の設定課題を解決する意図（以下、「被疑侵害者の課題解決意図」という）を考慮しないのに対して、小林論文で述べた「課題考慮の実施判断」（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）においては、被疑侵害者の課題解決意図を考慮するのであるから、現状の特許発明の実施の判断と比較して、「課題考慮の実施判断」における「侵害事件における立証」は困難である。このため、「侵害事件における立証の困難性の問題」

からするならば、被疑侵害者の課題解決意図を考慮すべきではなく、「課題考慮の実施判断」は適正ではない、とも考えられないではない。

しかしながら、特許発明が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、特許法の解釈としては「課題考慮の実施判断」が適正であり、現状の特許発明の実施の判断は適正ではない。そして、特許法の解釈としては「課題考慮の実施判断」が適正であり、現状の特許発明の実施の判断は適正ではないのにもかかわらず、現状の特許発明の実施の判断と比較して、「課題考慮の実施判断」における「侵害事件における立証」が困難であることを根拠として、「課題考慮の実施判断」を否定することは許容されないと考えられる。すなわち、「課題考慮の実施判断」が適正であるならば、何とかして、「侵害事件における立証の困難性の問題」を克服すべきであるとする。

そして、小林論文に示したように、「課題考慮の実施判断」において「課題解決意図の推定」をすれば、「侵害事件における立証の困難性」をかなり緩和できると考える。

4. 2 青本の②の記載

確かに、特許法第70条第1項の「特許発明の技術的範囲」を文字通り解釈したときには、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（以下、質疑論文に倣って「青本」という）の②の記載「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」からするならば、特許発明の各手段特定事項についての事項解決課題を明細書の記載に基づいて認定することは容認されないから、「課題考慮の実施判断」を行うことはできない。

しかし、小林論文で示したように、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、特許発明の設定課題については明細書の記載にも基づいて認定できるのであるから、「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」としても、特許発明の各手段特定事項についての事項解決課題を明細書の記載に基づいて認定することは容認されることが考えられる。

5. その他について

5. 1 主観的な課題、客観的な課題

質疑論文の「2.」に次のように述べられている。

「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、発明者も『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」

この意見からするならば、小林論文においては、「主観的な課題」、「客観的な課題」についての説明が不十分であったと考えられるので、説明したい。

発明の課題は、発明の手段により解決されると認められる客観的な課題であるとも考えられ、また発明者が設定した主観的な課題であるとも考えられる。

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、また手段特定事項「化合物Aを主成分とした混合物」により解決されると認められる課題が「イナゴの駆除」、「除草」であり、また手段特定事項「化合物Bを添加した」により解決されると認められる課題が「駆除効果の長時間維持」、「駆除効果の強力化」であるが、明細書には、化合物Aによりイナゴを駆除できることが記載されており、また化合物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仮定の混合物の例では、発明の課題は客観的な課題「イナゴの駆除、除草および駆除効果の長時間維持、駆除効果の強力化」であるとも考えられ、発明の課題は主観的な課題「イナゴの駆除および駆除効果の長時間維持」であるとも考えられる。

そして、発明の課題が客観的な課題であるならば、発明の手段を具現化した者には客観的な課題のうちの少なくとも1つを解決する意図があるはずである。

上述の混合物の例では、発明の課題が客観的な課題であるならば、発明の手段を具現化した者には、客観的な課題「イナゴの駆除」、「除草」のうちの少なくとも1つを解決する意図があるはずであり、また客観的な課題「駆除効果の長時間維持」、「駆除効果の強化」のうちの少なくとも1つを解決する意図があるはずである。

このため、発明の課題が客観的な課題であるならば、発明の手段を具現化した者には、必ず、課題を解決する意図があるから、発明の実施の判断においては、課題を解決する意図を特別に考慮する必要性はない。

これに対して、発明の課題が主観的な課題であるならば、発明の手段を具現化した者に発明の課題を解決する意図があるときとないときがある。

混合物の例では、発明の課題が主観的な課題であるならば、発明の手段を具現化した者には、課題「除草」を解決する意図はあるが、主観的な課題「イナゴの駆除」を解決する意図はないことがあり、また課題「駆除効果の強化」を解決する意図はあるが、主観的な課題「駆除効果の長時間維持」を解決する意図はないことがある。

このため、発明の課題が主観的な課題であるならば、特許発明の実施の判断において、被疑侵害者の課題解決意図を考慮する必要性がある。

そして、発明の課題は客観的な課題ではなく主観的な課題であると考えべきである。

混合物の例では、発明の課題は、客観的な課題「イナゴの駆除、除草および駆除効果の長時間維持、駆除効果の強化」ではなく、主観的な課題「イナゴの駆除および駆除効果の長時間維持」であると考えべきである。

5. 2 出願における設定課題の記載

質疑論文の「5.2」に次のように述べられている。

「小林論文は、クレームの記載事項の中に、発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発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」

この点、適切な請求項、明細書の記載は、出願の提出書類に示された設定課題の認定方法に依存すると考えられる。

そして、設定課題の認定方法については、原則としては、明細書の記載に基づいて、各手段特定事項についての事項解決課題を認定し、請求項に所定の手段特定事項についての事項解決課題が記載されているときには、当該手段特定事項についての事項解決課題は、請求項に記載された事項解決課題に限定されることが考えられる。

なお、このような特許発明の設定課題の認定方法（以下、「明細書記載考慮の設定課題の認定方法」という）を採ったとしても、特許発明の解決手段を請求項の記載のみに基づいて認定するという原則を厳格に貫くべきであることは、言うまでもない。

しかし、明細書記載考慮の設定課題の認定方法を採ったときには、特許発明を請求項の記載のみに基づいて認定するという特許制度の大原則（以下、「発明認定の大原則」という）に反することとなる。

これに対して、請求項の記載のみに基づいて特許発明の設定課題を認定したときには、当然、発明認定の大原則に反しない。

したがって、発明認定の大原則を維持するのであれば、請求項の記載のみに基づいて特許発明の設定課題を認定することとなり、請求項に設定課題を記載すべきこととなる。

6. おわりに

6. 1 発明認定の大原則の維持

質疑論文に示された意見の多くが発明認定の大原則に関係している。

そして、発明認定の大原則は日本だけではなく世界中において特許制度の根幹をなしており、さらには発明認定の大原則は長年に亘って維持されている。このため、発明認定の大原則を維持すべきではないとは考え難いことは理解できる。

しかし、発明認定の大原則を維持すべきであるか。

この点、2.でも述べたように、特許制度の初めにおいては、特許発明の解決手段自体から特許発明の設定課題が定まるのが通常であった。このため、特許制度の初めにおいて、発明認定の大原則が採られ、現在も発明認定の大原則が維持されている。しかし、現在においては、特許発明の解決手段自体から特許発明の設定課題が定まらないことが多い。そして、特許発明の解決手段自体からは特許発明の設定課題が定まらないことが多くなった時から、時間が大分経過している。

また、明細書記載考慮の設定課題の認定方法を採用したときには、特許発明の設定課題を適正に認定することができ、延いては特許発明の実施の判断を適正に行うことができると考える。

さらには、特許発明の解決手段は請求項の記載のみに基づいて認定されるのであるから、明細書記載考慮の設定課題の認定方法を採用したとしても、特許発明の範囲が不当に拡大されて認定されることもないと考えられる。

しかも、請求項に設定課題を記載するには、請求項に全ての手段特定事項についての事項解決課題を記載しなければならないのであるから、請求項の記載が膨大なものとなる可能性があり、請求項の記載を容易に行うことができなくなることもあり得ると考えられる。

そして、サポート要件の判断においては、発明の課題を明細書の記載に基づいて認定している。

以上の理由から、明細書記載考慮の設定課題の認定方法を採用すべきであり、延いては発明認定の大原則を維持すべきではないと考える。

6. 2 特許制度の運用の変更

「課題考慮の実施判断」を行うためには、発明認定の大原則を維持するのであれば、請求項に全ての手段特定事項についての事項解決課題を記載しなければならず、また発明認定の大原則を維持しないのであれば、請求項の記載だけではなく明細書の記載にも基づいて特許発明を認定することとなる。このため、発明認定の大原則を維持するか否かにかかわらず、「課題考慮の実施判断」を行ったときには、特許制度の運用を大きく変更することとなる。

しかし、特許制度の運用に携わる者は特許制度を適正に運用すべき責務を負っているのであるから、特許法の解釈としては、「課題考慮の実施判断」が適正であり、現状の特許発明の実施の判断は適正ではないのであれば、特許制度の運用に携わる者は、特許制度の運用を大きく変更することとなろうとも、「課題考慮の実施判断」に移行する責務を負っていることとなる。

6. 3 所感

小林論文における特許法の解釈は、現状の特許法の解釈とは大きく相違している。それにもかかわらず、小林論文に関心を持っていただき、さらには詳細に小林論文を検討していただいたことについて、保科敏夫会員に感謝したい。

また、確かに、「パテント誌の討論会では、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」。しかし、筆者としては、教師である保科敏夫会員に「フィードバック」を提出する学生の心境である。そして、的外れな「フィードバック」で、保科敏夫会員に落第点を付けられてしまうのを恐れている。

(原稿受領 2023.7.3)