

請求項に記載された手段に基づく 出願発明、特許発明の認定

会員 小林 茂



要 約

現状においては、一般的には、請求項に記載された事項により特定された手段（出願発明の構成、特許発明の構成）のみに基づいて出願発明、特許発明を認定すべきであるとされている。

この根拠としては、発明の課題の客観性、主観的な発明の課題の客観的な認定の不能、特許法第 36 条第 5 項、第 70 条第 1 項の規定、物質特許制度における新規な化学物質の用途を限定しないという解釈が考えられるが、これらを根拠としては、請求項に記載された事項により特定された手段のみに基づいて出願発明、特許発明を認定すべきであるとはいえないと考える。

目次

1. はじめに
2. 現状の出願特許発明の認定
3. 発明の課題の客観性、主観性
4. 主観的な発明の課題の客観的な認定の可否
5. 特許法 36 条 5 項、70 条 1 項の解釈
6. 物質特許制度における用途限定についての解釈
7. おわりに

1. はじめに

1. 1 技術的思想

発明は技術的思想であり、技術的思想は課題を解決する手段についての思想である。

ちなみに、前田論文⁽¹⁾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。」

そして、技術的思想は課題を解決する手段についての思想であるから、技術的思想は手段および課題により特定される。

ちなみに、上述の前田論文⁽²⁾に次のようにも述べられている。

「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、発明は技術的思想であり、技術的思想は手段および課題により特定されるから、発明は手段および課題により特定される。

1. 2 出願特許発明に係る請求項に記載された事項

出願発明、特許発明（以下、一般的ではないが併せて「出願特許発明」という）に係る特許請求の範囲の請求項には、通常複数の事項が記載されている。

例えば、明細書に、混合物の主成分である化合物 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おり、さらに

請求項に「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した、イナゴを駆除する混合物」と記載されている仮定の混合物の例では、請求項には「化合物 A を主成分とした混合物」、「化合物 B を添加した」および「イナゴを駆除する」という 3 つの事項が記載されている。

ここで、1.1 で述べたように、発明は手段および課題により特定されるから、出願特許発明も手段および課題により特定される。

そして、出願特許発明に係る請求項に記載された事項の全てが、出願特許発明の手段を特定する事項（以下、「手段特定事項」という）であることもあるが、明細書において手段特定事項により解決されるとされている課題（以下、「事項解決課題」という）が当該請求項に記載されていることもあり得る。

上述の混合物の例では、請求項に記載された事項のうちの「化合物 A を主成分とした混合物」、「化合物 B を添加した」は手段特定事項であるが、混合物の主成分である化合物 A によりイナゴを駆除できるのであるから、「イナゴを駆除する」は手段特定事項「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である。

1. 3 出願特許発明の発明純粋手段、発明解決課題

本稿では、一般的ではないが、請求項に記載された全ての手段特定事項により特定される手段を「発明純粋手段」ということとする。すると、出願特許発明の発明純粋手段は請求項に記載されていることとなる。

混合物の例では、発明純粋手段「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した混合物」は請求項に記載されている。

また、1.1 で述べたように、発明は手段および課題により特定されるのであるから、出願特許発明において発明純粋手段により解決される課題（以下、「発明解決課題」という）が必ず存在する。

そして、1 つの手段特定事項であっても発明の手段となり得るのであり、しかも当該手段特定事項が発明の手段であれば、発明は手段および課題により特定されるのであるから、発明の手段である当該手段特定事項が解決する発明の課題が必ず存在する。したがって、出願特許発明の各手段特定事項についての事項解決課題が必ず存在する。

混合物の例では、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。

そして、発明解決課題は、出願特許発明の各手段特定事項についての事項解決課題により特定される。

混合物の例では、発明解決課題は「イナゴの駆除および駆除効果の長時間維持」である。

1. 4 小括

本稿では、発明は手段および課題により特定されることを前提として、出願特許発明の認定について検討する。

2. 現状の出願特許発明の認定

2. 1 請求項記載手段に基づく出願特許発明の認定

現状においては、一般的には、出願特許発明の手段は、請求項に記載された事項により特定される手段（以下、一般的ではないが「請求項記載手段」という）であるとされている。

なお、出願特許発明の請求項記載手段は「出願発明の構成」、「特許発明の構成」といわれることが多く、また出願特許発明の請求項記載手段を特定する事項は「出願発明の構成要素」、「特許発明の構成要件」といわれることが多い。

ちなみに、他の前田論文⁽³⁾に次のように述べられている。

「発明とは『技術的思想』（特許法 2 条 1 項）であり一定の課題を解決するための具体的な手段であると定義されるところ、構成とは通常課題解決の『手段』を特定するものであり、」

さらに、一般的には、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるとされている。

ちなみに、審査基準⁽⁴⁾に次のように記載されている。

「審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。」

2. 2 請求項における事項解決課題の記載

1.2でも述べたように、請求項には、出願特許発明の手段特定事項のみが記載されており、出願特許発明の事項解決課題は記載されていないことがあるが、請求項に、出願特許発明の手段特定事項だけではなく、出願特許発明の少なくとも1つの手段特定事項についての事項解決課題が記載されていることもある。

このため、請求項記載手段に基づいて出願特許発明を認定したときには、出願特許発明が事項解決課題にも基づいて認定されることもあり得ることとなる。

さらに、請求項に、出願特許発明の手段特定事項だけではなく、出願特許発明の全て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こと、すなわち発明解決課題が記載されていることもあり得ないではないが、請求項に発明解決課題が記載されていることは殆どない。

本稿では、議論の単純化のために、請求項に出願特許発明の少なくとも1つの手段特定事項についての事項解決課題が記載されていることはあるが、請求項には発明解決課題は記載されていないことを前提とする。

すると、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定したときには、出願特許発明は発明解決課題に基づいて認定されることはない。

2. 3 小括

このように、現状においては、一般的には、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるとされている。

以下、請求項記載手段（出願発明の構成、特許発明の構成）のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるか否かについて検討する。

3. 発明の課題の客観性、主観性

3. 1 発明の課題の客観性、主観性と手段自体に基づく発明の課題の画定

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（以下、便宜上「発明の課題は客観的なものである」という）とも考えられ、また発明の課題は発明者が設定した主観的な課題である（以下、便宜上「発明の課題は主観的なものである」という）とも考えられる。

そして、発明の課題は客観的なものであるならば、発明の手段が定まれば、発明の手段自体から発明の課題が定まる。

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、化合物 B を添加した混合物」と記載されている別の混合物の例では、発明の課題は客観的なものであるならば、手段特定事項「化合物 A を主成分とした混合物」についての客観的な事項解決課題（客観的に手段特定事項により解決されると認められる事項解決課題）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」についての客観的な事項解決課題が「駆除効果の長時間維持」、「駆除効果の強力化」であるとするならば、手段「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した混合物」が定まれば、当該手段自体から、課題は「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」であると定まる。

3. 2 発明の課題は客観的なものであるとき

そして、発明の課題は客観的なものであるならば、発明の手段が定まると、発明の手段自体から発明の課題が定まるから、形式的には、発明は手段および課題により特定されとしても、実質的には、発明は手段のみにより特定されることとなる。

このため、発明の課題は客観的なものであるならば、出願特許発明は請求項記載手段のみにより特定されることとなるから、原則として発明は手段および課題により特定され、しかも請求項には発明解決課題は記載されていないとしても、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定することができると考えられる。

したがって、発明の課題は客観的なものであることは、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべ

きことの根拠となる。

では、発明の課題は客観的なものであるか。

3. 3 発明の創作過程

発明の創作過程においては、通常発明者は、まず課題を設定し、その課題を解決するための手段を採用し、当該手段により当該課題が解決されるか否かを確認する。

ちなみに、ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決⁽⁵⁾に次のように判示されている。

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものである」

また、発明の創作過程においては、発明者がまず手段（化合物等）を発見し、発明者が当該手段により解決される課題を探求することもあり得ると考えられる。そして、このようなときにも、発明の課題は発明者によって設定される。

このように、発明の課題は発明者によって設定されるのであるから、発明の課題は客観的なものではなく、発明の課題は主観的なものである。

3. 4 サポート要件の判断

偏光フィルムの製造法大合議判決⁽⁶⁾に次のように判示されている。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、」

この偏光フィルムの製造法大合議判決からするならば、出願特許発明が当該出願特許発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでないときには、出願特許発明はサポート要件を充足しない。

そして、仮に、発明の課題が主観的なものではなく客観的なものであって、発明の手段によって解決されると認められる全ての課題が発明の課題であるとするならば、出願特許発明の課題には、明細書に記載されていない課題が含まれることもあり得ることとなる。しかしながら、サポート要件の判断においては、出願特許発明の課題は明細書の記載に基づいて認定すべきであるとされている。

ちなみに、米糖化物事件判決⁽⁷⁾に次のように判示されている。

「サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても、原則として、技術常識を参酌しつつ、発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。」

このことからしても、発明の課題は客観的なものではなく主観的なものである。

3. 5 小括

このように、発明の課題は客観的なものではなく、主観的なものである。

したがって、発明の課題は客観的なものであることを根拠としては、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

4. 主観的な発明の課題の客観的な認定の可否

4. 1 主観的な発明の課題の客観的な認定

35で述べたように、発明の課題は客観的なものではなく、発明の課題は主観的なものである。

しかも、発明の課題は主観的なものであるならば、客観的な課題が複数であるときには、発明の手段が定まった

としても、発明の手段自体からは発明の課題は定まらない。

上述の別の混合物の例では、発明の課題は主観的なものであるならば、手段特定事項「化合物 A を主成分とした混合物」自体からは、当該手段特定事項についての主観的な事項解決課題（発明者が設定した事項解決課題）は、「イナゴの駆除」であるのか、「除草」であるのか、「イナゴの駆除、除草」であるのかが定まらず、同様に手段特定事項「化合物 B を添加した」自体からは、当該手段特定事項についての主観的な事項解決課題は定まらず、延いては「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した混合物」という発明純粋手段自体からは発明解決課題は定まらない。

4. 2 主観的な発明の課題の客観的な認定が不能であるとき

このため、発明の課題は主観的なものであるならば、発明純粋手段が定まったとしても、この発明純粋手段自体からは発明解決課題は定まらない。したがって、発明の課題は主観的なものであるならば、主観的な発明解決課題を客観的に認定できないとも考えられる。

そして、発明は手段および課題により特定されるのであるから、発明は手段および課題に基づいて認定すべきであると考えられる。しかし、主観的な発明解決課題を客観的に認定できないのであれば、出願特許発明を発明純粋手段および発明解決課題に基づいて認定することはできない。以上のことから、原則としては、出願特許発明は発明純粋手段および発明解決課題に基づいて認定すべきであるとしても、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定することも致し方ない、とも考えられないではない。

この結果、発明の課題は主観的なものであって、発明解決課題を客観的に認定できないことは、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきことの根拠となるとも考えられる。

では、発明の課題は主観的なものであるならば、発明純粋手段が定まったとしても、発明解決課題は定まらないか。

4. 3 出願による主観的な発明解決課題の開示

この点、発明は手段および課題により特定されるとすると、出願により発明純粋手段および発明解決課題が開示されていないのであれば、出願により出願特許発明が開示されていることとはならない。

このことからすると、出願により出願特許発明が開示されているのであれば、出願において発明解決課題が必ず示されている。具体的には、出願により出願特許発明が開示されているのであれば、明細書において全ての手段特定事項についての事項解決課題が必ず示されている。なお、本稿では、議論の単純化のために、出願において示された手段特定事項についての事項解決課題は1つであるとする。

そして、明細書において全ての手段特定事項についての事項解決課題が示されているときには、請求項の記載に基づいて発明純粋手段が定まれば、明細書の記載に基づいて発明解決課題が定まる。

混合物の例では、発明純粋手段「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した混合物」が定まれば、明細書に、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 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のであるから、発明解決課題「イナゴの駆除および駆除効果の長時間維持」が定まる。

この結果、発明の課題は主観的なものであったとしても、請求項の記載に基づいて発明純粋手段が定まれば、明細書の記載に基づいて発明解決課題は定まる。

4. 4 小括

以上の理由から、発明の課題は主観的なものであったとしても、主観的な発明解決課題を客観的に認定できる。

したがって、主観的な発明解決課題を客観的には認定できないことを根拠としては、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

5. 特許法 36 条 5 項、70 条 1 項の解釈

5. 1 特許法 36 条 5 項、70 条 1 項の一般的な解釈

特許法第 36 条第 5 項に次のように規定されている。

「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。」

一般的には、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、と解釈されている。このことからするならば、請求項に記載されていない事項に基づいては出願発明を認定すべきではなく、請求項に記載された事項のみに基づいて出願発明を認定すべきこととなる。なお、請求項に記載された事項の意味は明細書の記載を参酌して解釈される。

また、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。」

一般的には、この特許法第 70 条第 1 項の規定は、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明の技術的範囲を認定すべきであることを定めている、と解釈されている。そして、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明の技術的範囲を認定すべきであるならば、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明を認定すべきであると考えられる。

このため、特許法第 36 条第 5 項、第 70 条第 1 項の規定は、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであることの根拠となる、とも考えられないではない。

では、特許法第 36 条第 5 項、第 70 条第 1 項の規定についての上述の解釈は適正か。

5. 2 私見の特許法 36 条 5 項の解釈

確かに、特許法第 36 条第 5 項に「発明を特定するために」と規定されていることからするならば、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との解釈は率直な解釈である。

しかしながら、発明は手段および課題により特定される。しかも、請求項には発明解決課題は記載されていない。さらには、3.5 で述べたように、発明の課題は主観的なものであるから、発明の手段が定まったとしても、発明の手段自体からは発明の課題は定まらない。この結果、請求項に記載された事項のみによっては出願発明を特定できない。

このため、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と解釈したときには、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にもかかわらず、請求項に記載された事項のみによっては出願発明を特定できないという不合理な結果となる。

したがって、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、と解釈することはできない。

では、特許法第 36 条第 5 項の規定をどのように解釈すべきか。

この点、1.3 で述べたように、出願特許発明の発明純粋手段は請求項に記載されており、発明純粋手段は請求項に記載された事項のみにより特定される。しかし、4.3 で述べたように、明細書の記載に基づいて発明解決課題が定まるから、発明解決課題は請求項に記載された事項のみにより特定されるとする必要性はない。

したがって、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、と解釈すべきである。すなわち、特許法第 36 条第 5 項における「特許を受けようとする発明」を「特許を受けようとする発明の手段」と限定的に解釈すべきである。

5. 3 私見の特許法 70 条 1 項の解釈

確かに、特許法第 70 条第 1 項に「特許発明の技術的範囲」と規定されていることからするならば、特許法第 70 条第 1 項の規定は、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明の技術的範囲を認定すべきであることを定めているとの解釈は率直な解釈である。

しかしながら、5.2 で述べたように、請求項に記載された事項のみによっては出願発明を特定できないのと同様に、請求項に記載された事項のみに基づいては特許発明の技術的範囲を認定できない。

このため、特許法第 70 条第 1 項の規定は、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明の技術的範囲を認定すべきであることを定めていると解釈したときには、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明の技術的範囲を認定すべきにもかかわらず、請求項に記載された事項のみに基づいては特許発明の技術的範囲を認定できないという不合理な結果となる。

したがって、特許法第 70 条第 1 項の規定は、請求項に記載された事項のみに基づいて特許発明の技術的範囲を認定すべきであることを定めている、と解釈することはできない。

では、特許法第 70 条第 1 項の規定をどのように解釈すべきか。

この点、出願発明については、5.2 で述べたように、発明解決課題は請求項に記載された事項のみにより特定されるとする必要性はない。これと同様に、特許発明についても、発明解決課題は請求項に記載された事項のみに基づいて認定する必要性はない。

したがって、特許法第 70 条第 1 項の規定は、請求項の記載に基づいて特許発明の手段の技術的範囲を認定しなければならないことを定めている、と解釈すべきである。すなわち、特許法第 70 条第 1 項における「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の手段の技術的範囲」と限定的に解釈すべきである。

5. 4 小括

以上の理由から、特許法第 36 条第 5 項、第 70 条第 1 項の規定からするならば、請求項に記載された事項のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるとはいえない。

したがって、特許法第 36 条第 5 項、第 70 条第 1 項の規定を根拠としては、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

6. 物質特許制度における用途限定についての解釈

6. 1 物質特許制度についての現状の解釈

現状においては、請求項に用途が記載されていない新規な化学物質についての発明（以下、一般的ではないが「新規物質発明」という）に特許が付与されたときには、被疑侵害者が当該新規な化学物質を如何なる用途に使用したとしても、特許発明の実施となると解釈されている。

ちなみに、小林氏等の共著⁽⁸⁾に次のように述べられている。

「今回改正された化学物質特許においては、用途を限定しないで特許が認められることとなった。即ち、化学物質の発明にあっては、特許請求の範囲には化合物名又は化学構造式等を記載してその化学物質を特定するのみで、その用途は記載する必要はないとされた。

その結果化学物質の特許権の効力は、いかなる製法であれその物を生産することのほか、いかなる用途に振り向けて使用される場合にも及ぶこととなる。」

そして、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるならば、新規物質発明に係る請求項には新規な化学物質の用途が記載されていないのであるから、新規物質発明についての特許（以下、簡略化のために「物質特許」という）が付与されたときには、被疑侵害者が新規な化学物質を如何なる用途に使用したとしても特許発明の実施となるとする解釈（以下、便宜上「用途無限定解釈」という）は適正であることとなる。

例えば、特許発明に係る請求項に化学物質 C の化学構造式が記載されているが、請求項には化学物質 C の用途は記載されておらず、明細書に化学物質 C の用途として「鎮痛剤」が記載されているという仮定の化学物質 C の

例では、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるならば、被疑侵害者が化学物質 C を如何なる用途に使用したとしても、特許発明の実施となるとする解釈は適正であることとなる。

このため、物質特許について用途無限定解釈が採られていることは、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであることの根拠となると考えられる。

では、物質特許について用途無限定解釈を採るべきか。

6. 2 物質特許制度の導入の主たる趣旨と用途無限定解釈

昭和 50 年法改正前の特許法においては、「化学方法により製造されるべき物質の発明」については特許を受けることができないと規定されていた（昭和 50 年法改正前特許法第 32 条第 3 号）。このため、昭和 50 年法改正前すなわち物質特許制度の導入前においては、新規な化学物質を最初に見出した者（以下、「最初の開発者」という）は製造方法の発明について特許を取得せざるを得なかった。

そして、最初の開発者が新規な化学物質を見出すことは困難であるのが通常であり、莫大な開発費を要することもあり得る。一方、最初の開発者が新規な化学物質の製造方法について特許を取得したときには、最初の開発者以外の者（以下、「後発者」という）は、最初の開発者の新規な化学物質の製造方法についての出願により、新規な化学物質の化学構造式等を知ることができる。この結果、最初の開発者が新規な化学物質の製造方法について特許を取得したときには、後発者が、最初の開発者の新規な化学物質の製造方法とは別個の新規な製造方法（以下、「新規製造方法」という）に容易に想到することもあり得る。

しかも、後発者が新規製造方法について特許を取得したときには、後発者は、新規な化学物質を新規製造方法により製造し、新規な化学物質を販売することができることとなる。この結果、最初の開発者は上記の開発費を回収できないこともあり得る。

このように、「化学方法により製造されるべき物質の発明」について特許を受けることができないときには、最初の開発者は製造方法の発明について特許が取得せざるを得ず、後発者が新規製造方法について特許を取得すると、最初の開発者が開発費を回収できないことともなり得る。そこで、昭和 50 年法改正により物質特許制度が導入された。

このことからするならば、物質特許制度の導入の主たる趣旨は、最初の開発者が開発費を確実に回収できるようにすることにあつたと考えられる。

ちなみに、上述の小林氏等の共著⁽⁹⁾に次のようにも述べられている。

「物質特許制度を採用して最初の開発者を十分に保護することによる利点は、侵害を免れるための姑息な製法のみの研究をする態度が少なくなること、開発費の回収が十分に得られるとすれば新規物質の開発なり基礎研究、独創的研究開発への意欲を刺激し、技術面からの国際競争力を高めること、中小企業でも独自の分野において、別製法の現出を心配することなく、新規物質の開発に専念でき、かつ商品化を進めることができる等である。」

また、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、物質特許においては新規な化学物質の用途は限定されるとの解釈を採ったときと比較して、最初の開発者は開発費を確実に回収できることとなる。

したがって、物質特許制度の導入の主たる趣旨からすると、物質特許について用途無限定解釈を採るべきである、とも考えられないではない。

しかし、以下の理由から、物質特許について用途無限定解釈を採るべきではないと考える。

6. 3 新規な化学物質が研究により見出されたとき

新規な化学物質が研究により見出されたときには、新規な化学物質は人により創作されたものである、ともいい得る。さらに、新規な化学物質が研究により見出されたときには、新規な化学物質は人により創作された発明である、とも考えられないではない。

例えば、新規な化学物質「アセチルサリチル酸」が研究により見出されたときには、「アセチルサリチル酸」は人により創作された発明である、とも考えられないではない。

ちなみに、審査基準⁽¹⁰⁾に次のように記載されている。

『発明』は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物（例：鉱石）、自然現象等の単なる発見は、『発明』に該当しない。

しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作されたものであり、『発明』に該当する。」

そして、新規な化学物質は発明であることからするならば、物質特許が付与されたときには、被疑侵害者が当該新規な化学物質を如何なる用途に使用したとしても、被疑侵害行為は特許発明の実施であることとなると考えられる。

例えば、新規な化学物質「アセチルサリチル酸」は発明であることからするならば、新規な化学物質「アセチルサリチル酸」について物質特許が付与されたときには、被疑侵害者が新規な化学物質「アセチルサリチル酸」を如何なる用途に使用したとしても、被疑侵害行為は特許発明の実施であることとなると考えられる。

このため、新規な化学物質が研究により見出されたときには、新規な化学物質は発明であることは、物質特許について用途無限定解釈を採ることの根拠となるとも考えられる。

では、新規な化学物質が研究により見出されたときには、新規な化学物質は発明であるか。

この点、新規な化学物質は発明であるとするならば、新規物質発明が手段のみにより特定され、課題によっては特定されないこととなる。

例えば、新規な化学物質「アセチルサリチル酸」は発明であることからするならば、明細書に「アセチルサリチル酸」の用途「鎮痛剤」が記載されているとしても、新規物質発明は手段である「アセチルサリチル酸」のみにより特定され、用途「鎮痛剤」に対応した課題「鎮痛」によっては特定されないこととなる。

しかしながら、発明は手段および課題により特定される。そして、新規物質発明が手段のみにより特定されることは、発明は手段および課題により特定されることと矛盾する。

このため、新規な化学物質が研究により見出されたときには、仮に、新規な化学物質は人により創作されたものであるといい得るとしても、新規な化学物質が発明であるとはいいい得ない。

したがって、新規な化学物質が研究により見出されたときには、新規な化学物質は発明であることを根拠としては、物質特許について用途無限定解釈を採ることはできない。

6. 4 出願により開示されていない発明への特許付与

4.3 で述べたように、出願により出願特許発明が開示されているのであれば、出願において発明解決課題が必ず示されている。このため、出願により新規物質発明が開示されているのであれば、出願において新規な化学物質の用途が必ず示されている。そして、発明は手段および課題により特定されるのであるから、出願により開示された発明においては、課題は出願により開示された課題に限定される。したがって、出願により開示された新規物質発明においては、新規な化学物質の用途が出願において示された用途（以下、「出願明示用途」という）に限定される。

これに対して、物質特許について用途無限定解釈を採るならば、特許された新規物質発明においては、新規な化学物質の用途は出願明示用途に限定されない。

このように、出願により開示された新規物質発明においては、新規な化学物質の用途が出願明示用途に限定されるのに対して、物質特許について用途無限定解釈を採るならば、特許された新規物質発明においては、新規な化学物質の用途が出願明示用途に限定されない。このため、新規物質発明に係る出願においては、新規な化学物質の用途として出願明示用途のみが開示されているにもかかわらず、新規な化学物質を出願明示用途以外の用途に使用したとしても、特許された新規物質発明の実施となる。

化学物質 C の例では、化学物質 C に係る出願においては、化学物質 C の用途として「鎮痛剤」のみが開示されているにもかかわらず、化学物質 C を「鎮痛剤」以外の用途「抗炎症薬」、「解熱薬」、「抗血小板薬」等に使用したとしても、特許された新規物質発明の実施となる。

したがって、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、出願により開示されていない発明に特許を付与したこととなる。しかし、出願により開示されていない発明に特許を付与することは到底許容されないのである

から、物質特許についての用途無限定解釈を採るべきではないと考えられる。

6. 5 発明の利用

物質特許を取得した者以外の者（以下、便宜上「他者」という）が、新規物質発明に係る新規な化学物質を新規な用途に使用することを内容とする用途発明（以下、「物質特許化学物質の用途発明」という）について特許を取得することがあり得る。

化学物質Cの例では、他者が、化学物質Cを新規な用途「抗血小板薬」に使用することを内容とする用途発明について特許を取得することがあり得る。

そして、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、原則としては、他者が、物質特許化学物質の用途発明について特許を取得したとしても、他者は自己の特許発明を実施できず（特許法第72条）、しかも物質特許を取得した者も、他者の特許発明である物質特許化学物質の用途発明を実施できない。

化学物質Cの例では、他者が化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用することを内容とする用途発明について特許を取得したときには、物質特許について用途無限定解釈を採るのであれば、原則としては、他者が、化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用すると、物質特許を取得した者の特許発明を実施することとなるから、他者は化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用することができず、しかも物質特許を取得した者が、化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用すると、他者の特許発明を実施することとなるから、物質特許を取得した者も、化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用することはできない。

この結果、物質特許化学物質の用途発明が開示されたにもかかわらず、物質特許化学物質の用途発明は何人によっても実施されないこととなることもあり得る。

また、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、他者が物質特許化学物質の用途発明について特許を取得したとしても、原則として、他者は自己の特許発明を実施できないのであるから、他者は物質特許化学物質の用途発明を創作する意欲が削がれることとなる。この結果、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、公開された新規物質発明に基づいて物質特許化学物質の用途発明が創作されないことともなり得る。

さらに、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、他者は物質特許化学物質の用途発明を創作する意欲が削がれ、しかも物質特許を取得した者および他者が、他者の特許発明である物質特許化学物質の用途発明を実施できないのであれば、一般公衆は物質特許化学物質の用途発明に係る物たとえば有用な医薬を用いることができないことともなり得る。

これに対して、物質特許が付与されたときにも、被疑侵害者が新規物質発明に係る化学物質を出願明示用途に使用しないのであれば、特許発明の実施とはならないとする解釈（以下、便宜上「用途限定解釈」という）をしたときには、他者が物質特許化学物質の用途発明について特許を取得したときには、他者は自己の特許発明を実施できる。

化学物質Cの例では、他者が、化学物質Cを新規な用途「抗血小板薬」に使用することを内容とする用途発明について特許を取得したときには、物質特許について用途限定解釈を採るのであれば、他者が、化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用したとしても、物質特許を取得した者の特許発明を実施することとはならないから、他者は化学物質Cを用途「抗血小板薬」に使用することができる。

また、物質特許について用途限定解釈を採ったときには、他者が物質特許化学物質の用途発明について特許を取得したときには、他者は自己の特許発明を実施できるのであるから、他者が物質特許化学物質の用途発明を創作する意欲が削がれることとはならない。この結果、用途限定解釈をしたときには、公開された新規物質発明に基づいて物質特許化学物質の用途発明が創作されることとなる。

さらに、物質特許について用途限定解釈を採ったときには、他者は物質特許化学物質の用途発明を創作する意欲を削がれることはなく、しかも他者は自己の特許発明である物質特許化学物質の用途発明を実施できるのであるから、一般公衆は物質特許化学物質の用途発明に係る物たとえば有用な医薬を用いることができることとなる。

このため、発明の利用（特許法第1条）の観点から考えても、物質特許についての用途無限定解釈を採るべきで

はないと考えられる。

6. 6 出願明示用途以外の用途の想到困難性

物質特許について用途無限定解釈を採らないのであれば、物質特許について用途限定解釈を採ることとなる。

しかし、6.2で述べた物質特許制度の導入の主たる趣旨からするならば、物質特許について用途限定解釈を採ると、後発者が、最初の開発者の出願に基づいてなされた発明について特許を取得したために、最初の開発者が開発費を回収できないのであれば、物質特許について用途限定解釈を採るべきではないと考えられる。

そして、後発者が、最初の開発者の新規物質発明についての出願により、新規な化学物質の化学構造式等を知ることができたときには、新規製造方法に容易に想到できるのと同様に、新規な化学物質の出願明示用途以外の用途に容易に想到できるのであれば、後発者が物質特許化学物質の用途発明について特許を取得することが多くなる。しかも、物質特許について用途限定解釈を採ると、後発者が物質特許化学物質の用途発明について特許を取得したときには、後発者は新規な化学物質を出願明示用途以外の用途に使用することができる。この結果、後発者が、最初の開発者の出願に基づいてなされた発明について特許を取得したために、最初の開発者は開発費を回収できないことが多くなる。以上の理由から、後発者が、新規な化学物質の出願明示用途以外の用途に容易に想到できるのであれば、物質特許について用途限定解釈を採るべきではないこととなる。

では、後発者が、最初の開発者の新規物質発明についての出願により、新規な化学物質の化学構造式等を知ることができたのであれば、後発者は、新規な化学物質の出願明示用途以外の用途に容易に想到できるか。

この点、後発者が、最初の開発者の新規物質発明についての出願により、新規な化学物質の化学構造式等を知ることができたときには、後発者は、新規製造方法に容易に想到することもあり得るのに対して、新規な化学物質の出願明示用途以外の用途に容易に想到できるとは考え難い。

したがって、物質特許について用途限定解釈を採り、後発者は新規な化学物質を出願明示用途以外の用途に使用することができるとしても、後発者が最初の開発者の出願に基づいてなされた発明について特許を取得したために、最初の開発者は開発費を回収できないこととなることは殆どないと考えられる。このことからするならば、物質特許について用途限定解釈を採ることはできないとはいえない。

さらに、新規な化学物質の化学構造式等を知ることができたとしても、新規な化学物質の出願明示用途以外の用途に想到することが困難であるならば、後発者が新規な化学物質の出願明示用途以外の用途に想到するには、多大な開発費を要することが多いと考えられる。

しかし、6.5でも述べたように、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、原則としては、他者が、物質特許化学物質の用途発明について特許を取得したとしても、他者は自己の特許発明を実施できない。このため、物質特許について用途無限定解釈を採ったときには、後発者は上記の開発費を回収できないことともなり得る。

そして、最初の開発者の開発費の回収を考慮すべきであるのと同様に、後発者の開発費の回収をも考慮すべきである。したがって、物質特許について用途限定解釈を採るべきであり、用途無限定解釈を採るべきではない。

このように、出願明示用途以外の用途の想到困難性からするならば、物質特許について用途限定解釈を採るべきであって、用途無限定解釈を採るべきではない。

6. 7 小括

以上の理由から、物質特許についての用途無限定解釈を採るべきではないと考える。

したがって、物質特許について用途無限定解釈が採られていることを根拠としては、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

7. おわりに

7. 1 請求項記載手段に基づく特許要件、特許発明実施の判断

3.5で述べたように、発明の課題は客観的なものであることを根拠としては、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

また、4.4で述べたように、主観的な発明解決課題を客観的には認定できないことを根拠としても、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

また、5.4で述べたように、特許法第36条第5項、第70条第1項の規定を根拠としても、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

さらに、6.7で述べたように、物質特許について用途無限定解釈が採られていることを根拠としても、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきであるということとはできない。

以上の理由から、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきではないと考える。

7. 2 特許要件の判断、特許発明実施の判断の革新

このように、請求項記載手段のみに基づいて出願特許発明を認定すべきではないのであれば、出願発明の構成要素、特許発明の構成要件に基づいて認定された出願特許発明について特許要件の判断、特許発明実施の判断をすることはできない。

そして、拙稿⁽¹¹⁾で述べたように、発明純粹手段（解決手段）および発明解決課題（設定課題）に基づいて特許要件の判断、特許発明実施の判断をすべきであり、このため明細書にのみ記載された課題をも考慮して、特許要件の判断、特許発明実施の判断をすべきである。

さらに、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、出願発明の構成要素、特許発明の構成要件に基づいて認定された出願特許発明について特許要件の判断、特許発明実施の判断をすることはできず、明細書のみに記載された課題をも考慮して特許要件の判断、特許発明実施の判断をすべきであるならば、特許制度の運用に携わる者は、明細書のみに記載された課題をも考慮して特許要件の判断、特許発明実施の判断をすべきこととなる。

(注)

- (1)前田健「「広すぎる」特許規律の法的構成—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
- (2)前掲注(1)138頁
- (3)前田健「進歩性判断における「効果」の意義」Law & Technology 82号34頁
- (4)「特許・実用新案審査基準」第I部第2章第1節2.
- (5)最高裁判所昭和61年10月3日判決（昭和61年（オ）第454号）民集第40巻6号1068頁
- (6)知的財産高等裁判所平成17年11月11日判決（平成17年（行ケ）第10042号）
- (7)知的財産高等裁判所平成30年5月24日判決（平成29年（行ケ）第10129号）
- (8)小林盾夫・喜田勝治郎・岡村好隆・大橋公治共著『特許・商標制度改正の要点』（発明協会、1975年）31頁
- (9)前掲注(8)34頁
- (10)「特許・実用新案審査基準」第III部第1章2.1.2
- (11)「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）、「進歩性の判断基準に関する一提言—発明者の発明過程をいかに考慮すべきか—」パテント第72巻第10号（月刊パテント2019年9月号）、「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」パテント第76巻第5号（月刊パテント2023年5月号）

(原稿受領 2023.9.21)