

# 特許制度の目的の達成と発明の課題

会員 小林 茂



## 要 約

特許制度は、新規な発明の開示の代償として開示された発明に特許権を付与する制度である。このため、特許制度においては新規実施判断（開示された発明が新規であるか否かの判断、特許権が付与された発明の実施であるか否の判断）を行う必要がある。では、新規実施判断は、開示された発明、特許権が付与された発明の手段のみに基づく判断であると解釈すべきであるか、あるいは、開示された発明、特許権が付与された発明の手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきであるか。

この点、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励して産業の発達に寄与するという特許制度の目的の達成の観点からするならば、新規実施判断は開示された発明、特許権が付与された発明の手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきである。

## 目次

1. はじめに
2. 発明の新規性、実施の判断において基礎とされる発明の要素
3. 主観的な課題に基づく判断と基づかない判断との相違点
4. 主観的な課題に基づくか否かと特許制度の目的の達成
5. 手段および主観的な課題に基づく判断であるときの特許制度の基本的な運用
6. 手段および主観的な課題に基づく判断であるときの請求項の記載事項
7. 明細書、請求項の記載に基づく主観的な課題の認定
8. 請求項の記載にも基づく課題認定方法の適正性
9. おわりに

## 1. はじめに

### 1. 1 特許制度の目的

特許法第1条は次のように規定している。

「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

この特許法第1条の規定から明らかなように、特許制度は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励して産業の発達に寄与することを目的とする。

そして、特許制度においては、新規な発明の開示の代償として開示された発明に特許権を付与することにより、発明の保護および利用を図る。すなわち、開示された新規な発明に特許権を付与することにより、発明の保護を図り、また特許権の付与によって新規な発明の開示を促がすことにより発明の利用を図る。

ちなみに、審査基準<sup>(1)</sup>に次のように記載されている。

「特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものである」

このように、特許制度は、新規な発明の開示の代償として開示された発明に特許権を付与して、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励して産業の発達に寄与することを目的とする制度である。

## 1. 2 発明の定義

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「技術的思想の創作」であり、しかも「技術的思想」を「創作」すること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。

また、技術的思想は課題を解決するための手段としての思想である。

ちなみに、特許庁ホームページの「用語解説」に次のように記載されている。

「技術的思想

技術的課題を解決するための技術的手段としての思想。」

このように、発明は技術的思想であり、しかも技術的思想は課題を解決するための手段としての思想であるから、発明は課題を解決するための手段としての思想である。

## 1. 3 小括

以上述べたように、特許制度は、新規な発明の開示の代償として開示された発明に特許権を付与して、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励して産業の発達に寄与することを目的とする制度である。また、発明は課題を解決するための手段としての思想である。

## 2. 発明の新規性、実施の判断において基礎とされる発明の要素

### 2. 1 発明の客観的な課題、主観的な課題

発明は課題を解決するための手段としての思想であることからするならば、発明の要素としては、手段と課題とがあると考えられる。また、発明の課題としては、客観的な課題と主観的な課題とが考えられる。

この発明の客観的な課題には、発明の手段が解決する全ての課題が含まれる。

例えば、発明の手段が「化合物Aを主成分とする混合物」であり、この手段が解決する課題は「鎮痛」、「解熱」、「抗炎症」、「抗血小板」であるという仮想の混合物の例では、発明の客観的な課題には「鎮痛」、「解熱」、「抗炎症」および「抗血小板」が含まれる。

また、発明の主観的な課題は、発明者が発明の手段により解決しようと設定した課題である。

上記の混合物の例では、発明者が手段「化合物Aを主成分とする混合物」により解決しようと設定した課題を「解熱」に設定したのであれば、発明の主観的な課題は「解熱」である。

なお、馬瀬氏の著書<sup>(2)</sup>に次のように述べられている。

「特許の対象となる発明は、……発明者が設定した技術的課題を解決して独特の作用効果を達成する手段（発明の構成）の思想であるといえる。」

そして、発明の客観的な課題が必ずあることは当然である。また、発明者は発明の手段により解決しようと特定の課題を設定しているのであり、発明の主観的な課題も必ずある。

### 2. 2 新規実施判断の態様

1.1で述べたように、特許制度においては、開示された新規な発明に特許権を付与するのであるから、開示された発明が新規であるか否かを判断する必要があるとともに、特許権が付与された発明の実施であるか否を判断する必要がある。

そして、1.2で述べたように、発明は課題を解決するための手段としての思想である。このため、開示された発明が新規であるか否かの判断、特許権が付与された発明の実施であるか否の判断（以下、簡略化のために併せて「新規実施判断」という）は、開示された発明、特許権が付与された発明の手段および課題に基づいた判断であるべきであると考えられる。

ここで、2.1で述べたように、発明の手段が解決する発明の課題としては、客観的な課題と主観的な課題とが考

えられる。このため、新規実施判断としては、開示された発明、特許権が付与された発明の手段および客観的な課題に基づいた判断と、当該発明の手段および主観的な課題に基づいた判断と考えられる。

そして、発明の手段が定まれば発明の客観的な課題が定まり、また発明の手段が具現化されるならば発明の客観的な課題が解決される。このため、開示された発明、特許権が付与された発明の手段および客観的な課題に基づいた新規実施判断は、実質的には、上記の発明の手段のみに基づいた新規実施判断となって、新規実施判断は上記の発明の客観的な課題には基づかない判断となり、当然、上記の発明の主観的な課題にも基づかない判断となる。

したがって、結局、新規実施判断としては、開示された発明、特許権が付与された発明の手段のみに基づいた判断と、当該発明の手段および主観的な課題に基づいた判断があり得ることとなる。

### 2. 3 新規実施判断の解釈

そして、新規実施判断は手段のみに基づく判断であると解釈すべきであるとも考えられる。

ちなみに、発明の同一性について判断した東京高裁判決<sup>(3)</sup>は次のように判示している。

「発明の目的は発明者の主観的意図にとどまるものであり、その作用効果も明細書に記載されたものは発明者の主観的認識に過ぎないから、発明の目的または明細書記載の作用効果を基準として発明の同一性の有無を決することは相当でない。」

この判示においては、「発明の目的」、「明細書記載の作用効果」は主観的なものであるから、「発明の目的または明細書記載の作用効果を基準として発明の同一性の有無を決することは相当でない」としており、主観的な課題に基づいて発明の同一性を判断することはできないとしていると考えられる。

では、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づいた判断であると解釈すべきであるとも考えられるか。

この点、サポート要件の判断は、請求項に係る発明の課題に基づいた判断である。そして、このサポート要件の判断において基礎とされる請求項に係る発明の課題は、客観的な課題ではなく、主観的な課題であることは明らかである。このように、サポート要件の判断が請求項に係る発明の主観的な課題に基づいた判断であれば、新規実施判断も、手段のみに基づいた判断ではなく、手段および主観的な課題に基づいた判断であると解釈することができるとも考えられる。

### 2. 4 発明の手段により解決しようとする課題の開示

新規実施判断は手段および主観的な課題に基づいた判断であるとしたときには、開示された発明の主観的な課題を認定する必要がある。では、開示された発明の主観的な課題を認定することはできるか。

この点、特許制度においては、発明の開示に際して当該発明の手段により解決しようとする課題が開示される。

なお、特許法第36条第4項第1号は次のように規定している。

「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」

さらに、特許法施行規則第24条の2は次のように規定している。

「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」

これらの規定からするならば、請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題（特許法施行規則第24条の2では「発明が解決しようとする課題」）が明細書に記載されている。

そして、発明の開示に際して当該発明の手段により解決しようとする課題が開示されるのであれば、その発明の主観的な課題を認定することができる。

### 2. 5 小括

では、特許制度の目的の達成の観点からするならば、新規実施判断は手段のみに基づいた判断であると解釈すべ

きであるか、あるいは、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づいた判断であると解釈すべきであるか。

### 3. 主観的な課題に基づく判断と基づかない判断との相違点

#### 3. 1 新規な主観的な課題を解決する発明

新規な手段としての思想である発明に特許権が付与されるのは当然である。また、公知の主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明に特許権が付与されないことも当然である。

では、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明に特許権が付与されるか。

混合物の例では、「鎮痛」という課題を解決するための手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明が公知であるとしても、新規な課題「解熱」を解決するための公知の手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明に特許権が付与されるか。

#### 3. 2 新規な主観的な課題を解決する発明についての特許権の付与

この点、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、公知である発明の手段と開示された発明の手段とが同一であるときには、公知である発明の主観的な課題と開示された発明の主観的な課題とが相違したとしても、公知である発明と開示された発明とは同一である。

したがって、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明は公知であることとなり、当該発明には特許権は付与されない。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、公知である発明の手段と開示された発明の手段とが同一であったとしても、公知である発明の主観的な課題と開示された発明の主観的な課題とが相違すれば、公知である発明と開示された発明とは相違する。

混合物の例では、公知である発明、開示された発明の手段が「化合物 A を主成分とする混合物」であったとしても、公知である発明の主観的な課題が「鎮痛」であり、開示された発明の主観的な課題が「解熱」であれば、公知である発明と開示された発明とは相違する。

したがって、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明は新規であることとなり、当該発明に特許権が付与される。

#### 3. 3 非開示課題を解決する発明

2.4で述べたように、特許制度においては、発明の開示に際して当該発明の手段により解決しようとする課題が開示される。

そして、発明の開示に際して当該発明の手段により解決しようとする課題として開示されている課題を「開示課題」とすると、開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施について特許権を使用することができるることは当然である。

では、発明の開示に際して当該発明の手段により解決しようとする課題としては開示されていない課題を「非開示課題」とすると、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施についても特許権を使用することができるか。

混合物の例では、手段「化合物 A を主成分とする混合物」により解決しようとする課題として、「解熱」は開示されているが「抗炎症」は開示されていないときに、非開示課題「抗炎症」を解決するための手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明の実施についても特許権を使用することができるか。

#### 3. 4 非開示課題を解決する発明の実施についての特許権の行使

この点、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、特許権が付与された発明の手段と実施された発明の手段とが同一であるときには、特許権が付与された発明の主観的な課題と実施された発明の主観的な課題とが相違するとしても、特許権が付与された発明と実施された発明とは同一である。

したがって、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施についても特許権を行使することができる。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、特許権が付与された発明の手段と実施された発明の手段とが同一であったとしても、特許権が付与された発明の主観的な課題と実施された発明の主観的な課題とが相違するならば、特許権が付与された発明と実施された発明とは相違する。

したがって、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施については特許権を行使することができない。

混合物の例では、発明の開示に際して課題「解熱」は開示されているが、発明の開示に際して課題「抗炎症」は開示されていないのであれば、非開示課題「抗炎症」を解決するための手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明の実施については特許権を行使することはできない。

### 3. 5 小括

このように、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明には特許権は付与されず、また非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施についても特許権を行使することができる。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明に特許権が付与され、また非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施については特許権を行使することができない。

では、これらのことからすると、特許制度の目的の達成の観点からするならば、新規実施判断は手段のみに基づく判断であると解釈すべきであるか、あるいは、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきであるか。

## 4. 主観的な課題に基づくか否かと特許制度の目的の達成

### 4. 1 新規な主観的な課題を解決する発明の開示

新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明には特許権は付与されないのである。これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、当該発明に特許権が付与される。したがって、特許制度においては、特許権が付与されないことが明らかである発明は出願されないから、特許権が付与されないことが明らかである発明は開示されないと前提とすると、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明は開示されないが、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、当該発明が開示される。

混合物の例では、課題「鎮痛」を解決するための手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明が公知であるときには、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な課題「解熱」を解決するための公知の手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明は開示されないが、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、この発明が開示される。

そして、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明が開示されないときと、当該発明が開示されるときとを比較すると、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができると考えられる。

このように、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明の開示の点からするならば、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるとしたときと、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるとしたときとを比較すると、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができる。

### 4. 2 新規な手段についての研究

また、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な手段としての思想である発明が開示されたと

きに、非開示課題を解決するための当該手段としての思想である発明に想到した者があったとしても、当該発明は新規な発明ではないから、その発明には特許権は付与されない。このため、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な手段としての思想である発明が開示されたとしても、その新規な手段についての研究がなさない結果ともなり得る。

混合物の例では、新規な手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明が開示されたときに、開示課題「鎮痛」以外の非開示課題「解熱」を解決するための手段「化合物 A を主成分とする混合物」としての思想である発明に想到した者があったとしても、この発明には特許権は付与されないから、新規な手段「化合物 A を主成分とする混合物」についての研究がなさない結果ともなり得る。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための当該手段としての思想である発明は新規な発明であるから、当該発明に特許権が付与される。このため、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、新規な手段としての思想である発明が開示されたときには、その新規な手段についての研究がなされることが多いと考えられる。

そして、新規な手段としての発明が開示されたにもかかわらず、当該新規な手段についての研究がなさない結果ともなり得るときと、新規な手段としての思想である発明が開示されたのであれば、その新規な手段についての研究がなされることが多いときとを比較すると、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができると考えられる。

このように、新規な手段についての研究の点からするならば、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるとしたときと、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるとしたときとを比較すると、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができる。

#### 4. 3 非開示課題を解決する発明の開示、実施

新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明には特許権は付与されない。しかも、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施についても特許権を行使することができるから、第三者は当該発明を実施できない。

したがって、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明に想到した者があったとしても、当該発明が開示されることは少なく、また当該発明が実施されることも少ないと考えられる。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、新規な主観的な課題を解決するための公知の手段としての思想である発明には特許権が付与される。しかも、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施については特許権を行使することができないから、第三者は当該発明を実施できる。

このため、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明に想到した者があるときには、当該発明が開示されることが多く、また当該発明が実施されることも多いと考えられる。

そして、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明に想到した者があったとしても、当該発明が開示されることは少なく、また当該発明が実施されることも少ないと、当該発明に想到した者があるならば、当該発明が開示されることが多く、また当該発明が実施されることも多いときとを比較すると、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができると考えられる。

このように、非開示課題を解決するための公知の手段としての思想である発明の開示、実施の点からするならば、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるとしたときと、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるとしたときとを比較すると、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができる。

#### 4. 4 非開示課題を解決する発明への特許権の付与

発明の利用については、可能な限り発明の利用を図る必要がある。では、発明の保護についても、可能な限り発明の保護を図る必要があるか。

この点、特許制度においては、開示された発明に特許権を付与することにより発明の保護を図るのであるから、発明の保護については、必ずしも可能な限り発明の保護を図る必要はなく、開示された発明に特許権を付与して発明の保護を図ることに合致する必要がある。

そして、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施についても特許権を使用することができる。しかし、発明の開示に際しては、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明については、当然開示されていないから、当該発明の実施についても特許権を使用することができるとしたときには、実質的に、開示されていない発明の実施について特許権を使用することができることとなる。このため、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるならば、実質的に、開示されていない発明に特許権を付与した結果となる。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、非開示課題を解決するための手段としての思想である発明の実施については特許権を使用することができない。このため、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるならば、開示されていない発明に特許権を付与した結果とはならない。

したがって、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるとしたときと、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときとを比較すると、後者のときの方が、開示された新規な発明に特許権を付与して発明の保護を図ることにより合致する。

#### 4. 5 小括

新規実施判断は手段のみに基づく判断であるとしたときと、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるとしたときとを比較すると、4.1～4.3で述べたように、後者のときの方が、より発明の利用を図ることができるとともに、4.4で述べたように、後者のときの方が、開示された発明に特許権を付与して発明の保護を図ることにより合致する。

以上のことからすると、新規な発明の開示の代償として開示された発明に特許権を付与して、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励して産業の発達に寄与するという特許制度の目的の達成の観点からするならば、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきである。

つぎに、新規実施判断が手段および主観的な課題に基づく判断であるときの特許制度の基本的な運用について検討する。

### 5. 手段および主観的な課題に基づく判断であるときの特許制度の基本的な運用

#### 5. 1 請求項に係る発明の課題

新規性要件の判断は、開示された発明の新規性の判断に他ならない。また、特許発明実施の判断は、特許権が付与された発明の実施の判断に他ならない。このため、新規性要件の判断、特許発明実施の判断は、新規実施判断である。

そして、4.5で述べたように、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきである。このため、新規性要件の判断、特許発明実施の判断は、手段および主観的な課題に基づく判断である。

では、新規性要件の判断、特許発明実施の判断は、手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、新規性要件の判断、特許発明実施の判断はどのようになされるか。

#### 5. 2 手段および主観的な課題に基づく判断であるときの新規性要件の判断

新規性要件の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、請求項に係る発明の手段と引用発明の手段とが同一であっても、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とが相違するのであれ

ば、請求項に係る発明と引用発明とは相違する。

混合物の例では、引用発明の手段も「化合物 A を主成分とする混合物」であって、請求項に係る発明の手段と引用発明の手段とが同一であっても、請求項に係る発明の主観的な課題が「解熱」であるのに対して、引用発明の主観的な課題が「鎮痛」であって、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とが相違するときには、請求項に係る発明と引用発明とは相違する。

このため、新規性要件の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、請求項に係る発明の手段と引用発明の手段とが同一であっても、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とが相違するのであれば、請求項に係る発明は新規性要件を充足すると判断される。

### 5. 3 手段および主観的な課題に基づく判断であるときの特許発明実施の判断

本稿においては、議論の単純化のために、特許発明の手段が具現化されれば、特許発明の主観的な課題が解決されることを前提とする。すると、特許発明実施の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、被疑侵害者が特許発明の手段を具現化し、しかも被疑侵害者に特許発明の主観的な課題を解決する意図があるのであれば、被疑侵害者は特許発明を実施したこととなる。

これに対して、特許発明実施の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、被疑侵害者が特許発明の手段を具現化したとしても、被疑侵害者に特許発明の主観的な課題を解決する意図がないのであれば、被疑侵害者が特許発明を実施したこととはならない。

混合物の例では、特許発明の主観的な課題が「解熱」であるときには、被疑侵害者が特許発明に係る物である「化合物 A を主成分とする混合物」を使用していたとしても、被疑侵害者が当該混合物を「鎮痛薬」として使用しており、被疑侵害者に課題「解熱」を解決する意図がないのであれば、被疑侵害者が特許発明を実施したこととはならない。

このため、特許発明実施の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、被疑侵害者が特許発明の手段を具現化しているとしても、被疑侵害者に特許発明の主観的な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権を侵害しないと判断される。

### 5. 4 主観的な課題が複数であるとき

では、5.2 で述べた手段および主観的な課題に基づく新規性要件の判断、5.3 で述べた手段および主観的な課題に基づく特許発明実施の判断においては、請求項に係る発明の主観的な課題が複数であるときには、どのように判断すべきか。

この点、引用発明の主観的な課題が請求項に係る発明の複数の主観的な課題のうちの一部の課題であるときには、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とは同一ではないが、引用発明の主観的な課題が請求項に係る発明の複数の主観的な課題の全部の課題であるときには、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とは同一である、とすべきである。

混合物の例では、請求項に係る発明の主観的な課題が「A および B」であるときには、引用発明の主観的な課題が「A」のみであるときには、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とは同一ではないが、引用発明の主観的な課題が「A および B」であるときには、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とは同一である、とすべきである。

また、特許発明の主観的な課題が複数であるときには、被疑侵害者に特許発明の複数の主観的な課題のうちの一部の課題を解決する意図があるのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないが、被疑侵害者に特許発明の複数の主観的な課題の全部の課題を解決する意図があるのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施である、とすべきである。

例えば、特許発明の主観的な課題が「A および B」であるときには、被疑侵害者に課題「A」のみを解決する意図があるのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施ではないが、被疑侵害者に課題「A および B」を解決する意

図があるのであれば、被疑侵害行為は特許発明の実施である、とすべきである。

このため、請求項に係る発明の主観的な課題が多いと、請求項に係る発明の新規性が肯定され易くなり、また特許発明の主観的な課題が多いと、特許発明の実施であると判断され難くなるが、反対に、請求項に係る発明の主観的な課題が少ないと、請求項に係る発明の新規性が肯定され難くなり、また特許発明の主観的な課題が少ないと、特許発明の実施であると判断され易くなる。

このことは、請求項に係る発明の手段を特定する事項が多いと、請求項に係る発明の新規性が肯定され易くなり、また特許発明の手段を特定する事項が多いと、特許発明の実施であると判断され難くなるが、反対に、請求項に係る発明の手段を特定する事項が少ないと、請求項に係る発明の新規性が肯定され難くなり、また特許発明の手段を特定する事項が少ないと、特許発明の実施であると判断され易くなるのと同等である。

## 5. 5 小括

このように、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈したときには、請求項に係る発明の手段と引用発明の手段とが同一であっても、請求項に係る発明の主観的な課題と引用発明の主観的な課題とが相違するのであれば、請求項に係る発明は新規性要件を充足すると判断され、また被疑侵害者が特許発明の手段を具現化していたとしても、被疑侵害者に特許発明の主観的な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権を侵害しないと判断される。

## 6. 手段および主観的な課題に基づく判断であるときの請求項の記載事項

### 6. 1 特許法 70 条 1 項の論理解釈

特許法第 70 条第 1 項は次のように規定している。

「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。」

この特許法第 70 条第 1 項の規定を文理解釈して、特許発明は請求項の記載に基づいて認定しなければならないとするならば、特許発明実施の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、特許発明の手段だけではなく、特許発明の主観的な課題をも、請求項の記載に基づいて認定する必要がある。このため、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈するとともに、特許法第 70 条第 1 項の規定を文理解釈したときには、請求項に特許発明の主観的な課題を常に記載しなければならないこととなる。

しかし、長年、請求項には請求項に係る発明の手段を特定する事項を記載することとされてきた。このため、請求項に係る発明の主観的な課題を常に請求項に記載することには抵抗があるのが一般的である、と推察される。このことからするならば、特許法第 70 条第 1 項の「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の手段の技術的範囲」と論理解釈することが考えられる。

そして、特許法第 70 条第 1 項の規定をこのように論理解釈したときには、明細書の記載にも基づいて、特許発明の主観的な課題を認定することができる。

### 6. 2 特許法 36 条 5 項の論理解釈

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 項の規定を文理解釈するならば、新規性要件の判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるときには、特許出願人は請求項に出願発明の手段を特定する事項を記載するとともに、特許出願人は請求項に出願発明の主観的な課題を常に記載する必要がある。

しかし、特許法第 70 条第 1 項の「特許発明の技術的範囲」を「特許発明の手段の技術的範囲」と論理解釈するとともに、特許法第 36 条第 5 項の規定を文理解釈したときには、請求項に請求項に係る発明の主観的な課題を常に記載する必要があるのか否かが定まらない結果となるから、特許法第 70 条第 1 項の「特許発明の技術的範囲」

を「特許発明の手段の技術的範囲」と論理解釈するのであれば、特許法第36条第5項の「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」と論理解釈することとなる。

### 6. 3 請求項における解決しようとする課題の記載

では、特許法第36条第5項、第70条第1項の「発明」を「発明の手段」と論理解釈したときには、請求項に請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題を記載することは許容されるか。

この点、2.4で述べたように、特許制度においては、発明の開示に際して当該発明の手段により解決しようとする課題が開示されるのであり、請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題が明細書に記載されているが、請求項にも請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題が記載されることがある。

なお、審査基準<sup>(4)</sup>に次のように記載されている。

「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合」

そして、このような「場合」の例として「抗癌性を有する化合物X」が挙げられている。

のことからするならば、特許法第36条第5項、特許法第70条第1項の「発明」を「発明の手段」と論理解釈したときにも、請求項に請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題を記載することは、必ずしも、許容されないととはいえないと考える。

### 6. 4 小括

以上のことからするならば、請求項には請求項に係る発明の手段を特定する事項が常に記載されている。また、請求項には請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題を記載することが許容されるとも考えられる。

つぎに、請求項に請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題が記載されることもあることを前提として、明細書、請求項の記載に基づく請求項に係る発明の主観的な課題の認定について検討する。

## 7. 明細書、請求項の記載に基づく主観的な課題の認定

### 7. 1 請求項に明細書記載課題が記載されていないとき

請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題として明細書に記載された課題（以下、簡略化のために「明細書記載課題」という）が単独であり、請求項にはその明細書記載課題が記載されていないときには、請求項に係る発明の主観的な課題は当該単独の明細書記載課題であると認定すべきである。

例えば、明細書に請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題として「A」が記載されているが、すなわち明細書記載課題は「A」であるが、請求項にはその明細書記載課題「A」が記載されていないときには、請求項に係る発明の主観的な課題は「A」であると認定すべきである。

また、明細書記載課題が複数であり、請求項にはそれらの明細書記載課題が記載されていないときには、請求項に係る発明の主観的な課題は当該複数の明細書記載課題であると認定すべきである。

例えば、明細書記載課題が「A」、「B」であるが、請求項にはそれらの明細書記載課題「A」、「B」が記載されていないときには、請求項に係る発明の主観的な課題は「A および B」であると認定すべきである。

### 7. 2 請求項に明細書記載課題が記載されているとき

明細書記載課題が単独であり、請求項に当該単独の明細書記載課題が記載されているときには、当然、請求項に係る発明の主観的な課題はその単独の明細書記載課題であると認定すべきである。

また、明細書記載課題が複数であり、請求項に当該複数の明細書記載課題の全部が記載されているときには、当然、請求項に係る発明の主観的な課題はその全部の明細書記載課題であると認定すべきである。

また、明細書記載課題が複数であり、請求項に当該複数の明細書記載課題のうちの単独の明細書記載課題が記載されているときには、請求項に係る発明の主観的な課題はその単独の明細書記載課題であると認定すべきである。

例えば、明細書記載課題が「A」、「B」であるとしても、請求項に明細書記載課題「A」のみが記載されている

ときには、請求項に係る発明の主観的な課題は「A」であると認定すべきである。

さらに、明細書記載課題が複数であり、請求項に当該複数の明細書記載課題のうちの複数の課題が記載されているときには、請求項に係る発明の主観的な課題は請求項に記載された複数の明細書記載課題であると認定すべきである。

例えば、明細書記載課題が「A」、「B」、「C」であるとしても、請求項には明細書記載課題である「A」、「B」が記載されているときには、請求項に係る発明の主観的な課題は「A および B」であると認定すべきである。

### 7. 3 小括

では、このような請求項の記載にも基づく課題認定方法を採ったときに、特許制度の目的を適正に達成することができるか。

## 8. 請求項の記載にも基づく課題認定方法の適正性

### 8. 1 特許出願人が設定した課題と認定される課題との一致

請求項の記載にも基づく課題認定方法を採るならば、明細書記載課題が複数であり、当該複数の明細書記載課題の何れもが請求項に記載されていないときには、複数の明細書記載課題の全部が請求項に係る発明の主観的な課題であると認定することとなる。

例えば、明細書記載課題が「A」、「B」、「C」であり、請求項にこれらの明細書記載課題のいずれも記載されていないときには、課題「A、B および C」が請求項に係る発明の主観的な課題であると認定することとなる。

このため、請求項の記載にも基づく課題認定方法を採るならば、特許出願人が設定した主観的な課題が複数の明細書記載課題の全部であるときには、特許出願人が明細書に記載した複数の課題の何れをも請求項に記載しなければ、特許出願人が設定した主観的な課題と主観的な課題であると認定される課題とが一致する。

また、請求項の記載にも基づく課題認定方法を採るならば、複数の明細書記載課題の一部が請求項に記載されているときには、請求項に記載された明細書記載課題の全部が主観的な課題であると認定することとなる。

例えば、明細書記載課題が「A」、「B」、「C」であり、請求項に課題「A」、「B」が記載されているときには、課題「A および B」が請求項に係る発明の主観的な課題であると認定することとなる。

このため、請求項の記載にも基づく課題認定方法を採るならば、特許出願人が設定した主観的な課題が複数の明細書記載課題の一部であるときに、特許出願人が、複数の明細書記載課題の一部を請求項に記載すれば、特許出願人が設定した主観的な課題と主観的な課題であると認定される課題とが一致する。

このように、請求項の記載にも基づく課題認定方法を採るならば、特許出願人が設定した主観的な課題が複数の明細書記載課題の全部であっても一部であっても、特許出願人が設定した主観的な課題と出願発明の主観的な課題であると認定される課題とが一致する。このことからするならば、常に、特許出願人が設定した主観的な課題と出願発明の主観的な課題であると認定される課題とを一致させることができる。

したがって、請求項の記載にも基づく課題認定方法を採るならば、請求項に係る発明の主観的な課題を適正に認定することができる。

### 8. 2 補正、訂正による主観的な課題の変更

また、請求項の記載にも基づく課題認定方法においては、複数の明細書記載課題の一部が請求項に記載されているときには、請求項に記載された明細書記載課題の全部が請求項に係る発明の主観的な課題であると認定するから、請求項には明細書記載課題が記載されていないことがあり得る。そして、補正、訂正によって、請求項に明細書記載課題を追加して記載し、あるいは、請求項に記載された明細書記載課題を削除することにより、請求項に係る発明の主観的な課題を変更することができる。

例えば、明細書記載課題が「A」、「B」、「C」であり、請求項に明細書記載課題「A」、「B」が記載されているときには、補正、訂正によって、明細書記載課題「C」を請求項に追加して記載することにより、請求項に係る発明

の主観的な課題を「A および B」から「A、B および C」に変更することができる。

したがって、請求項の記載にも基づく課題認定方法を探るならば、特許出願人、特許権者は補正、訂正によって請求項に係る発明の主観的な課題を変更して、請求項に係る発明の新規性が肯定されるようにし、あるいは、特許発明の技術的範囲をより広くすることができる。このことは、特許出願人、特許権者が補正、訂正によって請求項に係る発明の手段を変更して、請求項に係る発明の新規性が肯定されるようにし、あるいは、特許発明の技術的範囲をより広くすることができるのと同等である。

### 8. 3 請求項に課題を記載することの許容性

このように、請求項の記載にも基づく課題認定方法を探るならば、特許出願の提出書類を追加することなく、請求項に係る発明の主観的な課題を適正に認定することができる。さらに、請求項の記載にも基づく課題認定方法を探るならば、補正、訂正によって請求項に係る発明の主観的な課題を変更することができる。したがって、請求項の記載にも基づく課題認定方法は適正であると考えられる。

このため、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈したとしても、請求項の記載にも基づく課題認定方法を探るならば、特許制度の基本的な運用を適正に行うことができる。

のことからするならば、特許法第 36 条第 5 項、特許法第 70 条第 1 項の「発明」を「発明の手段」と論理解釈したときにも、請求項には請求項に係る発明の手段により解決しようとする課題を記載することが許容されると解釈すべきである。

### 8. 4 小括

このように、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈したとしても、特許制度の基本的な運用を適正に行うことができるのであるから、請求項に係る発明の主観的な課題を明細書の記載、請求項の記載に基づいて認定すれば、特許制度の目的を適正に達成することができると考える。

## 9. おわりに

### 9. 1 新規実施判断の基礎となる発明の要素

特許制度は、新規な発明の代償として開示された発明に特許権を付与する制度である。このため、特許制度においては新規実施判断（開示された発明が新規であるか否かの判断、特許権が付与された発明の実施であるか否の判断）を行う必要がある。

また、発明は課題を解決するための手段としての思想である。そして、発明の手段が解決する発明の課題としては、客観的な課題と主観的な課題と考えられる。このため、新規実施判断としては、開示された発明、特許権が付与された発明の手段のみに基づく判断と、開示された発明、特許権が付与された発明の手段および主観的な課題に基づく判断とがあり得ることとなる。

そして、新規実施判断は手段のみに基づく判断であることもあり、しかも新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であることもある、ということは考えられない。このことからするならば、新規実施判断は手段のみに基づく判断であるのか、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であるのかを、明確にする必要がある。では、新規実施判断は手段のみに基づく判断であると解釈すべきか、あるいは、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきか。

この点、特許制度の目的の達成の観点からするならば、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であると解釈すべきである。

### 9. 2 主観的な課題の認定

新規性要件の判断、特許発明実施の判断は新規実施判断である。

そして仮に、新規実施判断は手段のみに基づく判断であれば、新規性要件の判断、特許発明実施の判断において

は、請求項に係る発明の主観的な課題を認定する必要はない。

これに対して、新規実施判断は手段および主観的な課題に基づく判断であれば、新規性要件の判断、特許発明実施の判断において、請求項に係る発明の主観的な課題を認定する必要がある。

では、請求項に係る発明の主観的な課題を適正に認定することはできるか。

この点、請求項に係る発明の主観的な課題を明細書の記載、請求項の記載に基づいて認定すれば、請求項に係る発明の主観的な課題を適正に認定することができ、延いては、新規性要件の判断、特許発明実施の判断を適正に行うことができると考える。

(注)

- (1)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第1節1.
- (2)馬瀬文夫著『特許請求の範囲』(発明協会、1985年) 84、85頁
- (3)東京高等裁判所昭和49年7月30日判決(昭和47年(行ケ)第80号)
- (4)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第4節2.1.1

(原稿受領 2025.3.10)