



発明の同一性の再検討

小宮山, 聰

(Degree)

博士 (法学)

(Date of Degree)

2019-09-25

(Date of Publication)

2021-09-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第7570号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1007570>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



博士學位論文

発明の同一性の再検討

神戸大学大学院法学研究科

専攻：理論法学専攻

指導教員：前田 健 准教授

学籍番号：155J173J

氏名：小宮山 聡

提出年月日：令和元年7月10日

論文要旨

本研究は、特許法における発明の同一性の概念を再検討するものである。

「発明の同一性」は、特許法 29 条 1 項（新規性）、29 条の 2（拡大先願）、39 条（先願）の判断で用いられる概念である。例えば 29 条 1 項は、特許出願前に公知であった発明は特許を受けることができない旨を規定しており、特許を受けようとする発明と特許出願前に公知であった発明との同一性が問題となる。また、29 条 2 項（進歩性）の判断も、特許出願前に特許を受けようとする発明と「同一の発明」をすることが容易であったかどうかという判断と言い換えることができ、発明の同一性の概念が関係しているといえる。

ここで、何をもって「同一の発明」と評価できるかが問題となる。発明とは本来、課題とその解決手段とからなる技術的思想であるから、その同一性を判断するにあたっては、発明が解決しようとする課題の同一性も考慮する必要があるはずである。しかし、解決手段が全く同一で課題のみが異なる二発明がある場合、これらを別発明とはしないというのが古くから確立された考え方である。これは、発明が解決しようとする課題は主観的なものに基づき、客観的に区別することができないためとされている。

一方、解決手段にわずかでも相違がある場合、すなわち進歩性を判断する局面になると、発明の課題の扱いについての見解は必ずしも一致を見ていないように思われる。具体的には、進歩性の判断にあたって請求項に係る発明の課題を検討する必要はないとする見解と、請求項に係る発明の課題を十分に考慮すべきとする見解とが併存している。

本研究は、このような見解の対立は、発明が技術的思想であるという発明の定義規定（2 条 1 項）と、特許請求の範囲には事実上「物又は方法」しか記載することができないという実態との乖離に起因すると考える。すなわち、この乖離によって発明に「技術的思想」と「物又は方法」という二つの側面が生じており、「技術的思想」という側面を重視すれば発明の課題を十分に考慮すべきという結論に近づき、「物又は方法」という側面を重視すれば発明の課題を考慮する必要はないという結論に近づくのではないかと考える。本研究の目的は、このような発明の定義規定と実態との間に乖離が生じている原因を探求するとともに、これに対する考察を通じて「発明」及び「発明の同一性」の概念を再検討することにある。

本論文は、四つの章からなる。

第 1 章では、本研究の目的を明らかにする。

第 2 章では、現在の法律、審査基準、及び審査ハンドブック等に基づいて発明の同一性の判断手法を確認し、幾つかの問題点を指摘する。具体的には、発明の同一性の判断には、技術的思想の同一性という側面と、権利範囲として公知のものを包含していないか（あるいは権利範囲が他の出願に係る発明と重複していないか）という側面との二面性があることを指摘し、この二面性は、特許請求の範囲の機能の二面性に起因するのではないかという仮

説を提示する。

第3章では、三つの節に分けて、特許請求の範囲の機能を巡る議論とこれに関連する法改正を紹介する。具体的には、特許請求の範囲に、技術的思想としての発明を定義する機能（構成要件的機能）と権利範囲を定義する機能（保護範囲的機能）という二つの機能が存在するという考え方を紹介する。また、特許請求の範囲に発明を記載するという制度は世界共通のものではなく、例えば特許協力条約や欧州特許条約では、特許請求の範囲には発明とは異なる「保護が求められている事項」（“the matter for which protection is sought”）を記載するとされていることを述べる。

第1節では、昭和50年改正及び昭和62年改正で我が国に多項制を導入する際の議論を参照し、これらの改正を経て特許請求の範囲と発明との関係がどのように変化してきたかを検討する。その前提として、多項制が導入される前の「単項制」と呼ばれる制度や、当時の「一発明」の概念についても詳述する。第2節では、明細書の記載要件が大幅に変更された平成6年改正について検討する。第3節では、平成6年改正後の審査基準の改訂について検討する。平成6年改正では当初、36条6項2号及び3号が構成要件的機能を担うものとされていたが、その後の審査基準の改訂によって、36条6項2号及び3号が構成要件的機能を担うための規定であるという認識は現在ではなくなりつつあることを述べる。

第4章では、第2章及び第3章で明らかにした事実に基づいて、構成要件的機能という考え方の妥当性を検討する。具体的には、構成要件的機能という考え方は、現行法（昭和34年法）制定時の発明観や単項制という制度と密接に結びついたものであり、我が国に本格的な多項制が導入された昭和62年改正以降は存在し得ないことを論じる。そして、特許請求の範囲に記載されているものは、技術的思想としての発明とは異なる「保護が求められている事項」であり、これによって「発明」という用語及び「発明の同一性」の解釈に二面性が生じているという結論を導く。

目次

第1章	はじめに.....	1
1.	本研究の目的.....	1
2.	本論文の構成.....	3
第2章	発明の同一性の判断の二面性.....	5
1.	審査基準における判断手法.....	5
(1)	29条1項.....	5
(2)	29条の2.....	5
(3)	39条.....	6
2.	包含関係にある二発明は「同一」か?.....	6
(1)	請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法.....	7
(2)	29条1項に二つの機能があるとする説.....	9
(3)	進歩性との関係.....	10
(4)	「顕著な効果」との関係.....	11
(5)	知財高判平成20年5月30日〔ソルダーレジスト〕.....	12
(6)	小括.....	13
3.	部分的に重複する二発明は「同一」か?.....	13
(1)	「部分的重複特許排除論」.....	14
(2)	旧審査基準における「内在同一」及び「実施例同一」.....	14
(3)	最一小判昭和50年7月10日〔多重多段時分割通信方式〕.....	16
(4)	特許法第36条改正に伴う運用指針.....	17
(5)	小括.....	18
4.	検討.....	19
(1)	特許請求の範囲には何が記載されているのか?.....	19
(2)	新規性・進歩性の判断対象は「技術的思想」か「物又は方法」か?.....	20
(3)	特許請求の範囲の機能.....	23
第3章	特許請求の範囲の機能の変遷.....	24
第1節	特許請求の範囲の機能と多項制.....	24
1.	特許請求の範囲の機能.....	24
(1)	構成要件的機能と保護範囲的機能.....	24
(2)	「構成要件的機能」の意味.....	25
2.	「一発明」の概念.....	25
3.	昭和50年改正(昭和50年法律第46号).....	28
(1)	保護範囲的機能のみを持たせる案.....	28
(2)	構成要件的機能及び保護範囲的機能の二面を維持する案.....	29
(3)	採用された多項制.....	30

4.	昭和 62 年改正（昭和 62 年法律第 27 号）	31
(1)	構成要件的功能の維持	31
(2)	「発明の構成に欠くことができない事項のみ」の意味	31
(3)	採用された多項制	33
5.	検討	34
(1)	請求項と発明との関係	34
(2)	「一発明」の概念の変化	36
第 2 節	平成 6 年改正と「発明の構成」	37
1.	明細書記載事項の小沿革	37
2.	平成 6 年改正（平成 6 年法律第 116 号）	39
(1)	概要	39
(2)	発明の詳細な説明の記載要件	40
(3)	特許請求の範囲の記載要件	40
3.	検討	41
(1)	「発明の構成」と発明との関係	41
(2)	「発明の構成」と「課題を解決するための手段」との関係	42
(3)	作用的・方法的記載とサポート要件	45
第 3 節	構成要件的功能と明確性要件	47
1.	平成 6 年改正と構成要件的功能	47
2.	審査基準の変遷	49
(1)	特許法第 36 条改正に伴う運用指針	49
(2)	平成 12 年審査基準改訂	50
(3)	平成 15 年審査基準改訂	52
(4)	平成 23 年審査基準改訂	54
3.	裁判例	56
(1)	知財高判平成 19 年 6 月 28 日 [カラーセーフブリーチ増強剤]	56
(2)	知財高判平成 22 年 8 月 31 日 [伸縮性トップシートを有する吸収性物品]	56
(3)	最二小判平成 27 年 6 月 5 日 [プラバスタチンナトリウム]	57
4.	議論の状況	58
(1)	明確性要件を広義に捉える説	58
(2)	明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉える説	58
5.	検討	58
(1)	明確性要件の意義	58
(2)	構成要件的功能の遡及的消滅	59
第 4 章	考察	60
1.	「構成要件的功能」の妥当性	60

(1) 昭和 62 年改正前の構成要件的機能	60
(2) 昭和 62 年改正後の構成要件的機能	61
(3) 平成 6 年改正後の構成要件的機能	62
(4) 検討	62
2. 「発明の構成」によって発明を定義できるという考え方	62
3. 「発明の同一性」との関係	64
(1) 「発明を特定するために必要と認める事項」の意義	64
(2) 条文と実態との不整合	65
(3) 「発明」の解釈の二面性	65
4. 結論	66
5. 残された課題——進歩性の判断はいかにあるべきか	67

第1章 はじめに

1. 本研究の目的

平成6年の特許法等の一部改正（平成6年法律第116号）により、特許請求の範囲の記載要件が緩和され、以前よりも自由な表現形式による請求項の記載が認められるようになった。例えば「物の発明」の場合、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・使用目的その他のさまざまな表現手法を用いることができるようになった¹。

同改正により、技術の多様性に対応した柔軟な特許請求の範囲の記載が可能となる半面、達成すべき結果や特殊パラメータによって物を特定した出願等、審査が困難な出願が増加することが予想された。これに対処するため、特許庁は、「特許法第36条改正に伴う運用指針」（以下「運用指針」という。）を策定し²、改正法下での記載要件の運用を明らかにした。その際、新規性・進歩性等の特許要件の審査の運用にも修正が加えられた。

運用指針で追加された判断手法に、「引用発明が請求項に係る発明の下位概念に相当すれば、請求項に係る発明の新規性は否定される。」というものがある（第2章1.5.4(3)）。この判断手法によれば、例えば「物の発明」の場合、請求項に係る発明の範囲に属する「物」が刊行物等に一点でも記載されていれば、当該発明は新規性を有しないと判断されることになる。

同手法は、進歩性を判断する局面においても適用される（第2章2.4.1(3)）。すなわち、刊行物等に記載された「物」から出発して、請求項に係る発明の範囲に属する何らかの「物」に容易に想到できたことが論証されれば、請求項に係る発明の進歩性は否定されることになる。本研究の問題意識は、このような判断手法が常に許されるのかという点にある。進歩性の判断は、請求項に係る発明と「同一の発明」をすることが容易であったかどうかという判断であり、何を以て「同一の発明」と評価できるかが問題となる。発明とは本来、課題とその解決手段とからなる技術的思想であるから、その同一性を判断するにあたっては、発明が解決しようとする課題の同一性も考慮する必要があるはずである。

運用指針には、進歩性の判断の考慮要素として「課題が共通性」が挙げられ、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その引用発明を請

¹ 「特許法第36条改正に伴う運用指針」第1章2.2.2.2 改正に伴う留意点。平成27年に改訂された審査基準にもほぼ同じ記載がある（第II部第2章第3節2.3(1)）。

² 特許庁は、「特許法第36条改正に伴う運用指針」に加え、「外国語書面出願に係る審査の運用指針」、「外国語書面出願制度の導入に伴う拒絶査定不服審判及び特許の訂正の運用の考え方」、「特許異議申立制度の運用の考え方」、「情報提供制度の運用指針」、「新早期審査・審理ガイドライン」、及び「面接ガイドライン」を含む「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」を平成7年5月に公表した。後掲注13）はこの「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」に解説を付したものである。

請求項に係る発明の発明特定事項に取り込むことが容易であったかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」と記載されていた（第2章2.4.2(2)）。一方、平成27年に改訂された審査基準では、「主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。」とされ（第Ⅲ部第2章第2節3.1.1(2)）、「課題の共通性」が、請求項に係る発明と引用発明との間での共通性ではなく、主引用発明と副引用発明との間での共通性であることが明確化された。進歩性の判断において、請求項に係る発明の課題の重要性が後退したと見ることもしる³。

裁判例においても、「……、本願発明1の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明1の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明1の技術的課題について論ずることは、無意味であるということができるのである（……）。」と述べるものが存在する（東京高判平成13年11月1日・裁判所HP（平成12年（行ケ）238）〔炭素膜コーティング飲料用ボトル〕）。この説示を前提とすれば、進歩性の判断において、請求項に係る発明の課題を把握する必要はないことになる。

これとは対照的に、「……、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。」と述べる裁判例も存在する（知財高判平成21年1月28日・判時2034号117頁〔回路用接続部材〕）。

このように、進歩性を判断する局面においては、請求項に係る発明の課題の扱いについて相反する二つの考え方が存在しているように思われる。

本研究は、このような見解の対立は、発明が技術的思想であるという発明の定義規定（2条1項）と、特許請求の範囲には事実上「物又は方法」しか記載することができないという実態との乖離に起因すると考える。すなわち、この乖離によって発明に「技術的思想」と「物又は方法」という二つの側面が生じており、「技術的思想」という側面を重視すれば発明の課題を十分に考慮すべきという結論に近づき、「物又は方法」という側面を重視すれば発明の課題を考慮する必要はないという結論に近づくのではないかと考える。本研究の目的は、このような発明の定義規定と実態との間に乖離が生じている原因を探求するとともに、これに対する考察を通じて「発明」及び「発明の同一性」の概念を再検討することにある。

³ 審査基準には、「審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。」との記載がある（第Ⅲ部第2章第2節3.3(2)）。課題が異なっても、技術分野が同一又は関連する発明であれば、主引用発明とすることに問題はないと読むこともできる。

2. 本論文の構成

第1章では、本研究の目的を明らかにした。

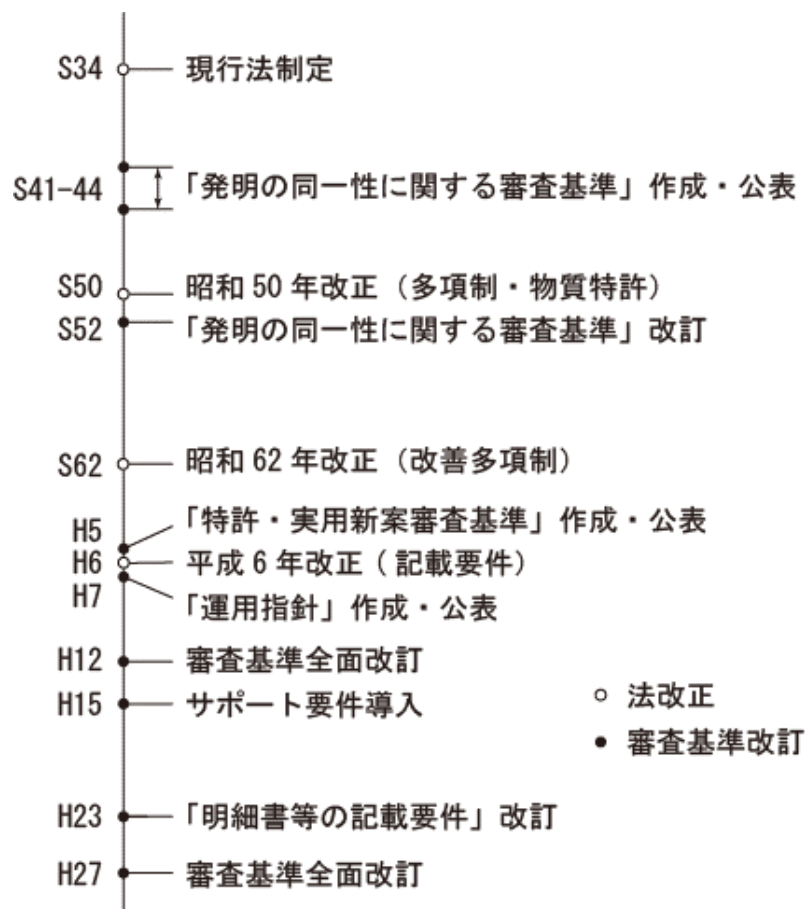
第2章では、現在⁴の法律、審査基準、及び審査ハンドブック等に基づいて発明の同一性の判断手法を確認し、幾つかの問題点を指摘する。具体的には、発明の同一性の判断には、技術的思想の同一性という側面と、権利範囲として公知のものを包含していないか（あるいは権利範囲が他の出願に係る発明と重複していないか）という側面との二面性があることを指摘し、この二面性は、特許請求の範囲の機能の二面性に起因するのではないかという仮説を提示する。

第3章では、三つの節に分けて、特許請求の範囲の機能を巡る議論とこれに関連する法改正を紹介する。具体的には、特許請求の範囲に、技術的思想としての発明を定義する機能（構成要件的功能）と権利範囲を定義する機能（保護範囲的功能）という二つの機能が存在するという考え方を紹介する。また、特許請求の範囲に発明を記載するという制度は世界共通のものではなく、例えば特許協力条約や欧州特許条約では、特許請求の範囲には発明とは異なる「保護が求められている事項」（“the matter for which protection is sought”）を記載するとされていることを述べる。

図A（次頁）に、第3章で言及する法改正及び審査基準改訂を示す。第1節では、昭和50年改正及び昭和62年改正で我が国に多項制を導入する際の議論を参照し、これらの改正を経て特許請求の範囲と発明との関係がどのように変化してきたかを検討する。その前提として、多項制が導入される前の「単項制」と呼ばれる制度や、当時の「一発明」の概念についても詳述する。第2節では、明細書の記載要件が大幅に変更された平成6年改正について検討する。第3節では、平成6年改正後の審査基準の改訂について検討する。平成6年改正では当初、36条6項2号及び3号が構成要件的功能を担うものとされていたが、その後の審査基準の改訂によって、36条6項2号及び3号が構成要件的功能を担うための規定であるという認識は現在ではなくなりつつあることを述べる。

第4章では、第2章及び第3章で明らかにした事実に基づいて、構成要件的功能という考え方の妥当性を検討する。具体的には、構成要件的功能という考え方は、現行法（昭和34年法）制定時の発明観や単項制という制度と密接に結びついたものであり、我が国に本格的な多項制が導入された昭和62年改正以降は存在し得ないことを論じる。そして、特許請求の範囲に記載されているものは、技術的思想としての発明とは異なる「保護が求められている事項」であり、これによって「発明」という用語及び「発明の同一性」の解釈に二面性が生じているという結論を導く。

⁴ 本論文執筆時である2019年6月を基準とする。



図A 第3章で言及する法改正及び審査基準の改訂

第2章 発明の同一性の判断の二面性

特許法 29 条 1 項（新規性）、29 条の 2（拡大先願）、及び 39 条（先願）の審査ではいずれも、請求項に係る発明と引用発明との同一性が判断される。この章では、審査基準における発明の同一性の判断手法を確認した後、同一性に関する二つの問題——二発明が包含関係にある場合及び一部重複の関係にある場合の取り扱い——について議論する。

1. 審査基準における判断手法

(1) 29 条 1 項

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった発明

2 略

29 条 1 項の審査では、審査の対象となる出願の請求項に係る発明と、29 条 1 項各号の発明（引用発明）とが対比される。

発明の同一性の判断は、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項（引用発明特定事項）との一致点及び相違点を認定して判断される（「特許・実用新案審査基準」第三部第 2 章第 3 節 4.1）。両者に相違点がない場合、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断される（第三部第 2 章第 1 節 2.）。

29 条 1 項の審査では、「実質同一」という考え方はとられていない。請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明の発明特定事項との間にわずかでも相違点があれば、進歩性の問題として処理される。

(2) 29 条の 2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（……略……）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（……略……）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（……略……）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（……略……）に記載された発明又は考案（……略……）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。……略……

29 条の 2 の審査では、審査の対象となる出願の請求項に係る発明と、29 条の 2 の所定

の要件を満たす他の出願の当初明細書等に記載された発明とが対比される。

29条の2の審査では、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合に加えて、「実質同一」の場合も同一と判断される。29条の2の「実質同一」とは、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体的手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合をいう（第Ⅲ部第3章3.2）。

（3）39条

第三十九条 同一の発明について異なる日に二以上の特許出願があつたときは、最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2～7 略

39条の審査では、審査の対象となる出願の請求項に係る発明（以下「本願発明」という。）と、先願又は同日出願（以下「他の出願」という。）の請求項に係る発明とが対比される。

39の審査では、本願発明と他の出願の請求項に係る発明との間に相違点がない場合に加えて、「実質同一」の場合も同一と判断される。39条の「実質同一」とは、相違点が以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合をいう（第Ⅲ部第4章3.2.1）。

- (i) 課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合。
- (ii) 他の出願の請求項に係る発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念⁵として表現したことによる差異である場合。
- (iii) 単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異）である場合。

なお、他の出願が同日出願である場合には、(A) 本願発明を先願とし、他の出願の請求項に係る発明を後願と仮定したとき、及び (B) 他の出願の請求項に係る発明を先願とし、本願発明を後願と仮定したとき、のいずれのときにも同一であるときに、両発明は「同一」と判断される（第Ⅲ部第4章3.2.2）。

2. 包含関係にある二発明は「同一」か？

以上のとおり、審査基準によれば、発明の対比は発明特定事項どうしを比較することによって行われ、発明特定事項に差異があれば原則として両発明は同一ではないと判断され

⁵ 審査基準では「上位概念」という用語に特別な定義が与えられており、「同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念又はある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。」とされている（第Ⅲ部第2章第3節3.2（注1））。そのため二つの発明が単に包含関係にあるというだけでは、それらが必ずしも上位概念・下位概念の関係にあるとはいえない。

る。29条の2及び39条の審査では、「実質同一」という概念が導入されているが、その範囲は比較的厳密に定義されている。

一方、29条1項の審査⁶において、請求項に係る発明の下位概念が刊行物等に開示されていることを理由として、当該請求項に係る発明は新規性を有していないと判断されることがある⁷。

例として、発明の範囲をいわゆる特殊パラメータ⁸で規定した発明（以下「特殊パラメータ発明」という。）を考える。特殊パラメータは、出願人が独自に創作したものである場合があり⁹、その場合、全く同じもの（特殊パラメータ）が刊行物等に記載されている可能性は極めて低い。そのため、発明特定事項どうしを対比する手法では、請求項に係る発明の新規性を否定することは困難である¹⁰。しかし、当該特殊パラメータで規定された条件を満たす具体例（実施例）が刊行物（通常は特許文献）に記載されていれば、そのことを理由に新規性を否定することができる¹¹。

（1）請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法

このような取扱いは、審査基準のどの部分から読めるのだろうか。関係があると思われる部分を2箇所抜粋する。

- A 「先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合」「この場合は、先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として『同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質』を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。」（第Ⅲ部第2章第3節3.2(2)）
- B 「審査官は、請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができる（……）。」「請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項等がある。この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である

⁶ ここでは29条1項の場合を説明しているが、29条の2の場合も同様である。

⁷ 審査ハンドブック3201(iii)を参照。

⁸ 「特殊パラメータ」は、平成12年に改訂された審査基準で用いられていた用語で、請求項に用いられているパラメータが、①標準的なもの、②当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの、のいずれにも該当しないものをいう（第1章2.2.2(注3)）。平成23年の審査基準の改訂で「特殊パラメータ」という用語は削除されたが、現在でも同趣旨の記載が審査ハンドブックに存在する（審査ハンドブック3218）。

⁹ 藤井淳「パラメータ発明におけるパラメータの意義について—材料発明を中心として—」パテント51巻8号41頁以下、42頁（1998）。

¹⁰ パラメータ発明の特許性判断を巡る問題については例えば、日本知的財産協会特許委員会第2小委員会「パラメータ発明の特許性判断」知財管理49巻4号481頁以下（1999）を参照。

¹¹ 審査ハンドブック3201(iv)の「例」を参照。

限り、対比の対象とすることができる。」(第Ⅲ部第2章第3節4.2)

まず、上記Aについて検討する。上記Aによれば、下位概念で表現された発明から上位概念の発明を引用発明として認定することができる。ただし、上位概念であればどのような発明でも認定できるという訳ではなく、「『同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質』を用いた発明を示しているならば」という留保が付されている¹²。特殊パラメータ発明の場合、特殊パラメータ自体は通常公知ではないため、ある具体的な実施例からその上位概念として特殊パラメータ発明を認定することはできないはずである。したがって、上記Aの部分は、実施例によって特殊パラメータ発明の新規性を否定できるという運用を根拠付けるものではないと考えられる。

実施例によって特殊パラメータ発明の新規性を否定できるという運用を根拠付けているのは、上記Bであると考えられる。上記Bでは上記Aとは異なり、上位概念の発明から下位概念の発明を認定するのに際して、何らの留保も付されていないからである。

上記Bに相当する記載は、平成6年の特許法一部改正に伴って特許庁が公表した「特許法第36条改正に伴う審査の運用指針」(以下「運用指針」という。)で初めて登場した。運用指針の解説書には、この取扱いについて、次のような注釈が付されている¹³(下線は筆者による)。

この取扱いは、請求項に係る発明の下位概念に相当するもの新規性を判断することによって請求項に係る発明の新規性を判断しようとするものである。

請求項に係る発明は下位概念に相当するものを包含するから、この下位概念に相当するものが出願前に知られているにもかかわらず当該請求項に係る発明の特許性を認めたとすれば、事実上公知のものを特許により保護することになるが、本項の取扱いによればこうした事態は回避できる。

本項の手法を用いることとしたのは、特許請求の範囲の記載要件の緩和に伴い、作用、機能、性質又は特性によって物を特定しようとする記載や、これらの作用等を数値範囲によって表現した記載を含む請求項がより自由に認められることになるのに対応して、そうした請求項の特許要件の判断を容易にするためである。

しかし、従来もこうした記載の請求項は特定条件下で認められており、しかも、そのような請求項の特許性の判断が本項による判断結果と同じでなければ、事実上公知のものを特許により保護することになるから、本項の取扱いは改正法施行前の出願についても適用す

¹² この点は平成27年の審査基準の改訂により変更されたものである。従前の審査基準には、「引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として『同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質』を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念(……)で表現された発明を引用発明として認定できる。」と記載されていた(第Ⅱ部第2章1.5.3(4)。下線は筆者による)。

¹³ 特許庁審査基準室編『解説 平成6年改正特許法の運用』179-180頁(発明協会、1995)。

ることが適切であろう。第 2 章の 2.4.1¹⁴(3)及び 3.4¹⁵(4)についても同様である。

上記 B による判断手法を以下、便宜上「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」と呼ぶ。「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」では、先行技術から上位概念を導けるかどうかに関わらず、請求項に係る発明の下位概念が公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有しないと判断される。しかし論理的には、「請求項に係る発明が引用発明を包含すること」と「請求項に係る発明と引用発明とが同一であること」とは等価ではない。この「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」は、29 条 1 項の文言どおりの解釈から導かれる手法ではないようにも思われる。

(2) 29 条 1 項に二つの機能があるとする説

この点に関し、29 条 1 項には、公知発明と同一の発明に特許を付与しないという文言どおりの機能に加えて、公衆領域（パブリック・ドメイン）に属しているものに独占権を付与しないという二つ目の機能がある、とする見解がある¹⁶。

……、新規性の判断については二面性があることが理解される。一つは、権利範囲として新規性のないものを包含しないかという判断であり、他方は、思想としての同一性の判断である。これは、特許請求の範囲の二つの機能に起因する。……既に公衆領域に属しているものに独占権を与えることは特許法の趣旨に反するので、公知物を特許請求の範囲に記載の概念範囲に包含する発明は、たとえ、発明の課題・効果の認識といった点で発明思想として主観的な相違があっても、権利範囲の設定が問題であるとして、新規性が否定される。

下記の見解も同趣旨である¹⁷。

……、第 29 条第 1 項には、……、新たな技術的思想を公開しない者に対して特許権を付与しないという機能に加えて、事実上公知のものに独占権を付与しないという機能がある。前者は技術的思想のレベルで新規性を否定する機能であるのに対し、後者は実際の物のレベルで新規性を否定する機能であり、レベルが相違する 2 つの機能が存在すると解する。……、後者の機能が必要なのは、既に公衆に開放された技術については、何人も自由に実施でき、これに独占権を付与すると、公衆の利益（既得権）を著しく害し、衡平の観念にもとるからである。

¹⁴ 「進歩性の判断の基礎になる事項の認定」。

¹⁵ 「請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法」（29 条の 2）。

¹⁶ 岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）～数値限定発明を中心に～」特許研究 41 号 28 頁以下、43 頁（2006）。

¹⁷ 梶崎弘一＝光吉利之「機能・特性等による物の特定を含む発明について特許法第 39 条を適用することの是非」パテント 56 巻 5 号 45 頁以下、48 頁（2003）。

(3) 進歩性との関係

29条1項の判断に、上述したような、①公知発明と技術的思想として同一ではないこと、及び②権利範囲として新規性のないもの（＝「物又は方法」）を包含しないこと、という二つの要件があるという立場をとった場合、①の要件は満たすが②の要件は満たさない、という状態を観念することができる。すなわち、技術的思想としては引用発明と同一ではないが、権利範囲に公知のものを含んでいるがために、新規性を失っていると評価できる状態を観念することができる。

権利範囲に公知のものを含む発明を特許すべきでないという結論は極めて妥当と思われる。そのため、その理論構成を議論しても実益がないと思われるかもしれない。一方、進歩性を判断する局面まで含めると、どのような理論構成をとるかによって結論が変わる可能性があるように思われる。

すなわち、上述したように新規性の判断に二つの基準があると考えた場合、技術的思想としては引用発明と顕著に異なっており、引用発明から容易に想到できるものではないが、権利範囲に公知のものを含んでいるがために新規性を失っていると評価できる状態、いわば、引用発明に対して「進歩性はあるが新規性はない」^{18、19}、という状態を観念する余地がある。この場合、権利範囲から新規性喪失の原因となっている公知のもの「のみ」を除く補正又は訂正をすれば、新規性と同時に進歩性が認められるという考え方があり得る。この考え方下では、当該公知のものさえピンポイントに権利範囲から除外できればよいので、補正又は訂正は、公知のものに周知・慣用技術を加えるようなものであっても構わないということもできる²⁰。

これに対し、「技術的思想の同一性」という考え方を捨象して、公知のものと請求項に属するものとの客観的な違いのみに基づいて進歩性を判断した場合、権利範囲から新規性喪

¹⁸ 審査基準には、「……、『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。」との記載があり（第IV部第2章3.3.1(4)。下線は筆者による。）、「進歩性はあるが新規性がない」という状態があり得ることが示唆されている。

¹⁹ 審査ハンドブック3201には、「引用発明が請求項に係る発明に構成を付加した発明である場合」として、「この場合は、請求項に係る発明は、引用発明を包含するという理由で新規性を有しない。また、引用発明における構成の付加を、請求項に係る発明と引用発明との間の相違点としつつ、その構成を切り離して請求項にて特定された事項だけの概念からなる発明に当業者が容易に想到できたならば、請求項に係る発明の進歩性はない。」と記載されている（下線は筆者による。）。新規性とは別の観点から進歩性の有無が検討されており、新規性がなければ必然的に進歩性もない、という判断はされていない。

²⁰ 岡田・前掲注16)は、この考え方に否定的である。構成Aの下位概念αが公知で、構成αにωを付加することは当業者にとって容易であるという仮想事例を挙げて、「構成Aが特許にされるものでなく、構成ωを付加することが当業者にとって容易である以上、単にωを付加することによって特許性が生じることはないと考えるのが通常の見方と思われる。」と述べている（38頁）。

失の原因となっている公知のもの「のみ」を除く補正又は訂正をただけでは、たとえ新規性を獲得できたとしても、進歩性を獲得できるとは考えにくい。なぜなら、権利範囲から公知のもの「のみ」を除いただけでは、当該公知のものに周知・慣用技術を加えただけのものを権利範囲に含んでいるからである²¹。本章 2.(1)で述べた「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」に基づけば、請求項に係る発明（の下位概念）と引用発明との相違点は、周知・慣用技術ということになり、進歩性は否定されるはずである。

（４）「顕著な効果」との関係

相違点が容易に推考できるものであっても、当該相違点によって顕著な効果がもたらされる場合には、進歩性が肯定されるという考え方がある²²。例えば、「構成自体についての容易推考性の認められる発明であっても、その作用効果が、その構成を前提としてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難であり、かつ、その発見も困難である、というようなときに、一定の条件の下に、推考の容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、……これに特許性を認めることには、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができると考えられる。」と述べる裁判例がある（東京高判平成 14 年 3 月 28 日・裁判所 HP（平成 12 年（行ケ）312 号）[風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法]。下線は筆者による。）。

しかし、権利範囲から公知のもの「のみ」を除く補正又は訂正による進歩性の獲得は、この考え方によっても正当化できないと思われる。なぜなら、請求項に係る発明が奏する効果がいかに顕著なものであったとしても、除く対象となる公知のものも客観的には同一の効果をも有していたはずであり、顕著な効果は、当該公知のものを除いたことでもたらされた訳ではないからである。このような場合、「新規な構成を創作」したとは評価できず、既存のものに内在していた効果を単に「発見」と評価されるに留まるべきであろう²³。

²¹ 公衆領域の定義として、「既に公衆に利用可能になった技術」だけが公衆領域なのではなく、その極近傍も公衆領域に含まれると考えれば、このような権利は依然として公衆領域に抵触しているといえる。

²² 近時の裁判例として、知財高判平成 28 年 3 月 30 日・裁判所 HP（平成 27 年（行ケ）10054 号）[気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエート]は、「本件発明の構成が……容易に想到できるものであるとしても、本件発明の有する効果が……顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。」と判示している。なお、進歩性判断における発明の効果の位置づけを巡って、「独立要件説」と「二次的考慮説」との対立がある（本章 4.(2)を参照。）。

²³ これに反対する考え方として、高島喜一「判批」判例時報 2063 号 179 頁以下（2010）は、「進歩性有無の判断に際して、効果は想到容易とされた構成の単なる発見であるとする考え方は、新規性判断における効果の発見と、進歩性判断における効果の発見とを混同するものであり、また、後知恵発生の一因ともなる。……、このような便法は、出願時に既に存在する構成に対してそれを技術的範囲として含むような権利を発生させないと配慮するところに、辛うじてその妥当性を見いだせる。進歩性判断の場合には、想到容易とされる構成も未だ世の中には存在しないのであるから、そのような配慮は不要であり、かつ、当該

(5) 知財高判平成 20 年 5 月 30 日 [ソルダーレジスト]

発明の同一性に関して、「技術的思想の同一性」という側面を重視する考え方を示したと
もとれる裁判例がある。

知財高判平成 20 年 5 月 30 日・判時 2009 号 47 頁以下 [感光性熱硬化性樹脂組成物及び
ソルダーレジストパターン形成方法] は、知的財産高等裁判所の 5 番目の大合議事件であり、
補正についての一般論が示された判決として著名である。同事件は、無効審判の不成立審決
(特許維持審決) に対する審決取消訴訟であり、特許請求の範囲から、先願明細書に記載さ
れた物質だけを除く、いわゆる「除くクレーム」とする訂正の適法性が争点となった事件で
ある。裁判所は、補正 (訂正を含む) が明細書等に「記載した事項の範囲内において」する
ものといえるかどうかは、「新たな技術的事項」を導入しないものであるかどうかを基準と
すべきという一般論を述べ、同事件の「除くクレーム」とする訂正は適法であると判断した。

同事件では、29 条の 2 の無効理由を回避するために上記「除くクレーム」とする訂正が
なされた。本研究で注目したいのは、本件訂正発明と先願明細書に記載された発明とは、依
然として実質同一なのではないかという点である。29 条の 2 の解釈として、請求項に係る
発明と先願明細書に記載された発明との間の相違点が課題解決のための具体的手段におけ
る微差 (周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものでは
ないもの) である場合も、両者は「実質同一」と判断される (第 III 部第 3 章 3.2)。本件訂正
は、先願明細書に記載された物質といういわば「点」だけを除くものであるから、当該物質
から出発すれば、どのような変更を加えても、訂正発明の技術的範囲に含まれる物質となる。
本件訂正発明は、少なくとも当該物質と実質同一な物質を「含んで」いるように思われる。

裁判所は、下記のように判示して、両者を実質同一ではないと結論した。

……本件各発明の構成において特徴とされる「エポキシ樹脂が希釈剤に難溶性で微粒状の
ものである」との点は、先願明細書中には何ら開示されておらず、むしろ、先願明細書に記
載された発明の構成上の特徴を基礎付ける記載において、同発明のエポキシ樹脂を「溶解」
して不飽和カルボン酸と反応させることが前提とされている。……そうすると、先願明細書
に記載された発明と本件各発明は、課題、これを解決する手段である発明の構成及び作用に
おいて異なるものであるといわざるを得ないから、両発明は技術的思想において互いに異
なるものであるというべきである。……先願明細書に記載された発明と本件各発明の技術
的思想は異なるものであり、先願明細書の実施例 2 以外の記載において本件各発明と実質
同一の発明が開示されているということはできないから、本件各発明が同記載の発明と実
質同一であるということはできない。

引用した部分の前半では、「エポキシ樹脂が希釈剤に難溶性で微粒状のものである」とい
う構成上の相違点が挙げられている。しかし、先願明細書に記載された物質 (実施例 2) と

構成から効果を発見しても全体としてみれば発明であるといえる。」と述べる (181 頁)。

訂正前発明とが同一なのであれば、先願明細書に記載された物質も、「エポキシ樹脂が希釈剤に難溶性で微粒状のものである」という構成を内在的に備えていたといえるし、それによってもたらされる効果も、客観的には同一であったといえる。これは、既存の物質に内在していた効果を「発見」したにすぎないとも評価できるのではないだろうか。

同事件において「除くクレーム」との関係で問題となったのは29条の2の実質同一性であり、進歩性が問題となった場合でも同様の結論が導かれるかどうかは、この裁判例からは不明である²⁴。一方、審査基準には、「……、『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。」との記載があり(第IV部第2章3.3.1(4))、「除くクレーム」と補正することで、補正前は新規性がなかった発明に進歩性が認められる場合があり得ることが示唆されている。

(6) 小括

以上のとおり、請求項に係る発明の下位概念が刊行物等に開示されていれば、当該下位概念から請求項に係る発明を導けるか否かに関わらず、請求項に係る発明は新規性を有しないと判断される。この運用は、事実上公知のものの特許を付与することを防止するという趣旨で、平成6年改正の運用指針で明文化されたものである。発明の同一性を判断するという29条1項の文言どおりの解釈ではないようにも思われるが、公知のものの特許を付与すべきではないという結論は妥当であり、この点に異論はないように思われる。一方、29条2項の判断にまで議論が及ぶと、必ずしも意見の一致を見ていないように思われる。

3. 部分的に重複する二発明は「同一」か？

発明の範囲が部分的に重複する二発明がある場合、その両方を特許してもよいのだろうか。例えば、「 $A + b$ 」という請求項に係る発明と、「 $a + B$ 」($A \supset a$ 、 $B \supset b$ とする。)という請求項に係る発明との両方を特許してもよいのだろうか。29条1項や29条の2の審査では、上述した「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」によって処理できる場合が多いと思われるので²⁵、以下では39条の場合を検討する。

²⁴ 「除くクレーム」とする訂正によって進歩性が認められた裁判例として、知財高判平成29年11月7日・裁判所HP(平成29年(行ケ)10032号)[導電性材料の製造方法]がある。ただし同事件では、「銀フレークがその端部のみで融着している場合を除く」という一般化された表現で引用発明が除かれており、先願明細書に記載された物質という「点」だけが除かれたソルダーレジスト事件の状況とは性質が異なるように思われる。

²⁵ 29条の2で引用発明とされるのは他の出願の明細書等に記載された発明である。明細書には通常、発明をより具体化した実施形態が記載されている。本文の例では、先願「 $A + b$ 」の明細書に実施形態「 $a + b$ 」が記載されていれば、後願「 $a + B$ 」は「 $a + b$ 」を包含するので、「請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法」により、後願「 $a + B$ 」は先願「 $A + b$ 」と「同一」であると判断される。29

審査基準には、発明の範囲が重複する二発明を同一とみなすという記載はない。また、審査基準で「実質同一」として挙げられている類型にも当てはまらない²⁶。しかし直感的には、部分的に重複する二つの発明の両方を特許すると、重複する部分に二重に特許権が付与される（上述した例では、「a + b」に二重に特許権が付与される。）こととなり、重複特許排除という 39 条の趣旨に反するようにも思われる。

（１）「部分的重複特許排除論」

少なくとも昭和 62 年改正のころまでは、部分的に重複する発明は 39 条によって拒絶すべきという見解が多数説だったようである²⁷。以下この見解を便宜上「部分的重複特許排除論」と呼ぶ。部分的重複特許排除論の主な根拠として、仮に先願と部分的に重複する後願を特許した場合、先願の特許権者は自己の特許権の消滅後に発明の一部を実施できなくなる不合理が生ずる、という点が挙げられている²⁸。また、特許法 81 条は特許権と抵触する先願又は同日出願に係る意匠権との関係を規定する一方、同様の関係にある特許権どうしの抵触については規定していないが、部分的重複特許排除論によれば、特許法に特許権どうしの抵触の規定が存在しないのは、部分的同一の後願が 39 条によって拒絶されることを当然の前提としているためである、とされている²⁹。

（２）旧審査基準における「内在同一」及び「実施例同一」

当時の特許庁の運用も、この部分的重複特許排除論の考えに沿ったものであった。特許庁は、平成 5 年に「特許・実用新案審査基準」が作成・公表されるまで、昭和 41～44 年にかけて作成・公表され、昭和 52 年に改訂された「発明の同一性に関する審査基準」（以下「旧審査基準」という。）に基づいて審査をしていた³⁰。旧審査基準では、29 条 1 項、29 条の 2、及び 39 条の審査に共通して適用される「原則」に加えて、条文ごとに適用される下記の「特則」が設けられていた³¹。

特則－１ 39 条について

発明（甲）と発明（丙）において、両者は原則に該当しないが、発明（甲）中に発明（丙）が、そして発明（丙）中に発明（甲）がともに内在することが客観的に明らかである場合は、両者を同一とする。

条 1 項の場合も、引例は特許文献である場合が殆どなので、同様のことがいえる。

²⁶ 「A + b」は「a + B」の下位概念ではないし、「a + B」は「A + b」の下位概念ではない。

²⁷ 中山信弘編著『注解特許法 [上巻]』432 頁〔橋本良郎〕（青林書院、第 3 版、2000）。吉藤幸朔著＝熊谷健一補訂『特許法概説』209-211 頁（有斐閣、13 版、1998）。反対説として、水口春二「先後願問題——発明同一性の問題——」原増司退官『工業所有権の基本的課題（上）』265 頁以下（有斐閣、1971）。

²⁸ 吉藤＝熊谷・前掲注 27) 210 頁。

²⁹ 同上。

³⁰ 後藤麻由子「特許審査における発明の同一性について」特技懇 241 号 95 頁以下、96 頁（2006）。

³¹ 同上 99 頁。

特則－２ 39条について

発明（甲）と発明（丙）において、両者は原則及び特則－１に該当しないが、共通する実施例がそれぞれの明細書中に記載されている場合は、両者を同一とする。

特則－３ 29条１項、29条の２について

発明（甲）と発明（乙）において、両者は原則に該当しないが、発明（乙）中に発明（甲）が存在していることが客観的に明らかである場合は、両者を同一とする。

特則－１は「内在同一」と呼ばれ、特則－２は「実施例同一」と呼ばれていた³²。内在同一とされる例として、旧審査基準には次の例（例 19）が記載されていた³³。

先願（又は同日出願）

特許請求の範囲

1. くい体の外周に充填材料を供給しながら、これを地中に打ち込む基礎施工法

発明の詳細な説明

……また充填材料としてセメントミルクを使用すれば地盤を一層強化すると共に打ち込みが容易となる。

後願（又は同日出願）

特許請求の範囲

1. くい体の外周にセメントミルクを供給しながら、これを地中に打ち込む基礎施工法

発明の詳細な説明

セメントミルクを使用したので、砂、土等の充填材料を使用した場合よりも地中深くに浸透し、地盤を一層強化すると共に打ち込みが容易となる。

実施例同一とされる例として、旧審査基準には次の例（例 20）が記載されていた³⁴。

先願（又は同日出願）

特許請求の範囲

1. 陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤

発明の詳細な説明

……特に良い洗浄剤は Na_2CO_3 又は Na_3PO_4 を含むものである。

後願（又は同日出願）

³² 平山孝二ほか著＝小栗昌平監修『詳説 改善多項制・特許権の存続期間延長制度』66-67 頁（発明協会、1988）。

³³ 同上。

³⁴ 同上。

特許請求の範囲

1. 陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤

発明の詳細な説明

……特に良い洗浄剤は Na₂CO₃ 又は K₂CO₃ を含むものである。

いずれの例においても、同一の実施形態（例 19 では充填材料にセメントミルクを使用した場合。例 20 では無機塩として Na₂CO₃ を使用した場合。）が重複して保護される点が問題と考えられていたようである。

(3) 最一小判昭和 50 年 7 月 10 日 [多重多段時分割通信方式]

上記のような特許庁の運用を明確に否定した最高裁判決がある。「多重多段時分割通信方式事件」³⁵は、拒絶査定に対する抗告審判の不成立審決を取り消した東京高裁の判決（すなわち、本願発明と引用発明とは同一ではないとした判決）を不服として、特許庁長官が上告したものである。本判決は旧法（大正 10 年法）に関するものであるが、その判示する内容は現行法（昭和 34 年法）にも妥当するものと考えられる。

本願発明及び引用発明の特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。

本願発明 (後願)	同時に送受せられ、その相互が同一繰返し周波数を有する複数段の各別の時分割通信チャンネルを具え同期信号がその一チャンネルに挿入せられ、他の段のチャンネルの同期信号位置は通信路として利用される多重多段分割通信方式。
引用発明 (先願)	複数個の信号を適当個数の群に分ち、その各群について並列的に時分割を実施した後、各群毎に異なる副搬送波に託送し、更にその全部を主搬送波で受信側に伝送する送信側の手段と、上記の逆の操作を施して複数の信号を各別に復調する受信側の手段とよりなる多重通信方式を用い、各群に共通な時分割切換用同期信号は主搬送波又は副搬送波の一にのみ挿入され、他の副搬送波の該同期信号相当位置も通信路として利用されることを特徴とする多重通信装置。

本願発明と引用発明とは、信号を複数の群（本願発明では「段」）に分け、各群の信号を時分割で多重化する点で共通する。引用発明では、送受信の手段として主搬送波が用いられ、同期信号は「主搬送波又は副搬送波の一」に挿入される。これに対し、本願発明では送受信の手段が特定されておらず（ただし発明の詳細な説明には、送受信手段として主搬送波を用いるものと有線路を用いるものが記載されている。）、同期信号の挿入先は複数の群（「副搬送波」に相当する。）の一に限定されている。

³⁵ 最一小判昭和 50 年 7 月 10 日・裁判集民 115 号 275 頁以下 [多重多段時分割通信方式]。

本願発明と引用発明とを比較すると、引用発明は送受信手段を「主搬送波」に限定しているのに対し、本願発明は送受信手段を特定していない点で、本願発明の方が広い。一方、引用発明は同期信号の挿入先を「主搬送波又は副搬送波の一」としているのに対し、本願発明は「副搬送波の一」に限定している点で、引用発明の方が広い。

	引用発明	本願発明
主搬送波を用いる	必須	任意
副搬送波の一つに同期信号を挿入	任意	必須

本願発明と引用発明の実施の態様を比較すると、下記のようになる。

	送受信手段	同期信号の挿入先
引用発明	主搬送波	主搬送波
		副搬送波の一
本願発明	主搬送波	副搬送波の一
	有線路	

この表からも分かるとおり、引用発明において同期信号の挿入先を「副搬送波の一」とし、本願発明において送受信手段を「主搬送波」とした場合、両者の実施の態様は一致する。上告人は、この点を捉えて、引用発明は本願発明を全く包含するものとなる、と主張した。

最高裁は、以下のように述べて、この主張を退けた（下線は筆者による）。

所論は、……、本願発明は引用発明を全く包含するものとなる、として、原審の前記の認定判断を非難するけれども、それは、引用発明のものが必ず主搬送波を用いるものであるのに対して、本願発明のものが必ずしも主搬送波を必要としないものであるとする原審の認定事実を無視した両発明の要旨の把握を前提とする議論であるから、失当というべきである。……本願発明のものが主搬送波を使用したような場合を考えれば、両発明は常にその実施の態様において重複する場合がありますることとなるけれども、もとより、そのゆえに両発明が同一であるということになるものでもなく、また、旧特許法（大正一〇年法律第九六号）八条が、そのような場合にまで、実施の態様において重複する部分を除外しない以上同一発明として後願を拒絶すべきものとする趣旨の規定であると解することもできない。

（４）特許法第 36 条改正に伴う運用指針

平成 7 年 5 月に公表された「特許法 36 条改正に伴う審査の運用指針」では、39 条の審査に関して、上述した「内在同一」及び「実施例同一」が削除され³⁶、「特許法第 2 条によれ

³⁶ 特許庁が 39 条の運用をこのタイミングで変更した理由は明らかではないが、平成 6 年改正により、発明の詳細な説明に対してクレームが優位となることがはっきりしたため、という見解がある（竹田和彦『特許の知識』184 頁（ダイヤモンド社、第 8 版、2006））。

ば、発明は、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としてされているから、発明が同一であるか否かの判断は技術的思想の同一性を判断することにより行う。たとえば実施の態様が一部重複しうるとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない。(参考：昭30(行ナ)39、昭42(行ツ)29)」という記載が設けられた(運用指針第2章4.2(2))。この記載は平成12年改訂の審査基準にも引き継がれ、現在でも、審査ハンドブック3401に同趣旨の記載が存在する。

一方、運用指針には、下記の記載がある(第2章4.3(5)②)。この記載も平成12年改訂の審査基準に引き継がれ、現在でも、審査ハンドブック3407、3218に同趣旨の記載が存在する。

作用、機能、性質又は特性により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、……に該当するもの〔引用者注：いわゆる特殊パラメータが用いられている場合〕も、①〔引用者注：プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合〕と同様に先願発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、第39条に基づく拒絶理由を通知し、両発明が同一でない旨の出願人の主張・反証を待つことができる。

……

一応の合理的な疑いを抱くべき場合とは、例えば、

……

- ・ 後願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の先願発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する先願発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する先願発明を発見したときなど)、

平成12年ころから、この「一応の合理的な疑い」によって、旧審査基準の「実施例同一」と実質的に同じ運用が行われているという指摘がある³⁷。

(5) 小括

39条の審査では、「たとえ実施の態様が一部重複しうるとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない」とされている。これは、「多重多段時分割通信方式事件」において最高裁が示した考え方でもある。

この考え方は、29条1項の審査における考え方とは対照的である。29条1項の審査では、請求項に係る発明が公知の下位概念を含んでいれば、技術的思想の異同を問わず請求項に係る発明は新規性を有していないと判断される。これに対して39条の審査では、技術的

³⁷ 梶崎・前掲注17) 47頁。

思想の同一性という側面が重視され、請求項に係る発明をある種の「まとまり」として捉えているようにも思われる。

一方、「一応の合理的な疑い」によって、先願と後願とに重複する実施例があった場合、そのことを理由として拒絶される可能性がある。一部重複に関する審査基準の立場は、一貫していないようにも思われる³⁸。

4. 検討

以上のように、発明の同一性の判断には、技術的思想の同一性という側面と、権利範囲として公知のものを包含していないか（あるいは権利範囲が他の出願に係る発明と重複していないか）という側面との二面性があるように思われる。

この二面性は、岡田・前掲注 16) 43 頁が指摘しているように、特許請求の範囲の機能の二面性に起因していると思われる。すなわち、我が国の特許法における特許請求の範囲は、審査対象となる発明を特定する機能と、特許権の権利範囲を画定する機能とを併せ持っている。このことが原因で、発明の同一性の判断にも二面性が生じていると思われる。

(1) 特許請求の範囲には何が記載されているのか？

特許請求の範囲には、「特許出願人が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する」とされている（36 条 5 項）。次章で詳述するとおり、この規定は平成 6 年改正で導入されたものであり、特許請求の範囲に何を記載するかは出願人の自由であるという原則を明確にしたものである（第 3 章第 2 節 2.(3)を参照。).

しかし事実上、特許請求の範囲には「物又は方法」しか記載することができない^{39, 40}。特許請求の範囲に「物又は方法」以外のものを記載すると、「請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確」という理由で 36 条 6 項 2 号に適合しないと判断される（審査基準第 II

³⁸ この点は、39 条に関する議論がアップデートされていないことが影響していると考えられる。昭和 45 年改正（昭和 45 年法律第 91 号）で拡大先願（29 条の 2）が導入され、先願（39 条）が問題となる局面は、出願人が同一の場合等の特殊な状況に限られることになった。そのため近年、39 条について争われている裁判例は非常に少ない。

³⁹ 特許請求の範囲には、「発明の構成」が記載されていると解説されることがある。しかしこの考え方は、後述する平成 6 年改正の趣旨に反するし（第 3 章第 2 節 2.(3)を参照。）、「発明の構成」の意味も明らかでないように思われる。

⁴⁰ 特許請求の範囲には、「課題を解決するための手段」が記載されているという考え方もあり得る。実務的にも、明細書の「課題を解決するための手段」の欄には、代表的なクレーム（請求項 1）と同じ事項を記載するのが一般的である（特許業務法人深見特許事務所編『外国特許実務を考慮したクレームと明細書の作成 [改訂増補]』150 頁〔荒川伸夫〕（経済産業調査会、2013）を参照。）。しかし、特許請求の範囲に「物」が記載されている場合、これを「解決手段」と評価できるのかやや疑問である。特許請求の範囲には、「物又は方法」が記載されていると表現するのがより直裁であり、かつ実態に即していると考えられる。

部第2章第3節2.2(3))。これは、我が国の特許法では発明を業として実施する行為について独占権が与えられるところ(68条)、「発明の実施」については、2条3項において「物の発明」(同項1号)及び「方法の発明」(同項2号及び3号)についてしか規定されていないため、請求項に係る発明の属するカテゴリーがいずれのカテゴリーともいえない場合、どのような行為に独占権が及ぶかを画定できないためとされている(審査基準第II部第2章第3節2.2(3))。

一方、「物の発明」や「方法の発明」という用語は、古くから形容矛盾であると指摘されている⁴¹。我が国では、発明は物や方法それ自体ではないと考えられているためである⁴²。特許法2条1項において、「発明」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」と定義されている。ここで、「技術」とは一定の課題を解決するための具体的な手段であり、「技術的思想」とは技術をより抽象化したものであるとされている⁴³。

発明が「技術的思想」であるという考え方と、特許請求の範囲には「物又は方法」しか記載することができないという実態との不整合は、どのように理解すればよいのだろうか。

本研究は、特許請求の範囲に記載されているものは技術的思想としての発明そのものではなく、物や方法にすぎないという解釈も成り立ち得ると考える。36条5項は、特許請求の範囲には「発明を特定するために必要と認める事項」を記載すると規定しており、発明そのものを記載するとは規定していない。すなわち、技術的思想としての発明は明細書(発明の詳細な説明)にだけ記載されており、特許請求の範囲は、明細書に記載された発明の中から特許を受けようとする発明を「特定」しているにすぎないという考え方もあり得ると考える。以下では、この仮説に立った場合の新規性・進歩性の判断について検討してみたい。

(2) 新規性・進歩性の判断対象は「技術的思想」か「物又は方法」か？

特許請求の範囲に記載されているものが「物又は方法」であると考えた場合、問題となるのは、新規性・進歩性の判断対象は、特許請求の範囲に記載された「物又は方法」なのか、それとも、明細書に記載された「技術的思想」なのか、という点である。

29条1項は、「産業上利用できる発明をしたものは、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定している。対比されるのは、特許を受けよう

⁴¹ 清瀬一郎『特許法原理』93頁(覆刻刊行委員会、1985)は、「……『物ノ発明』ト云フハ撞着ノ語ナリ。發明者ハ『自然力利用ノ思想』ヲ發明スルモノナリ、『物』ヲ發明スルニアラス。」と述べる。

⁴² 横山久芳「判批」法学協会雑誌118巻12号1911頁以下(2001)は、「特許法の保護対象は、特許法二条一項にある通り『技術的思想の創作』という無体の情報であって、『物』や『方法』自体ではない。特許法上、発明の分類がなされているのは、特許発明が『物』や『方法』に具現化されて始めて利用価値を有することに鑑み、特許権の効力を発明の利用形態(『物』や『方法』)に即して規整しようとしたからである。」と述べる(1933頁)。

⁴³ 吉藤=熊谷・前掲注27)55-57頁。

とする「発明」と、29条1項各号に掲げられた「発明」である。上述のとおり、2条1項において「発明」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」と定義されている。したがって、条文を忠実に解釈すれば、新規性の判断対象は本来、「技術的思想」と解釈すべきである⁴⁴。

一方で上述のとおり、特許請求の範囲の記載が公知のものを包含するような記載である場合、これを新規性なしとして拒絶する運用は完全に定着しており、広く受け容れられている。権利範囲に公知のものを含む発明を特許すべきではないという結論は、極めて妥当であろう。特許請求の範囲に記載された「物又は方法」が公知であれば、そこに新たな課題や効果を見出したとしても、当該「物又は方法」に新規性があるということはできない。新規性の判断は事実上、特許請求の範囲に記載された「物又は方法」が公知かどうかを基準に行われているといっても過言ではないであろう。

次に問題となるのは、進歩性の判断対象が、特許請求の範囲に記載された「物又は方法」であるのか、それとも、明細書に記載された「技術的思想」であるのか、という点である。これは、進歩性を判断する局面において、特許請求の範囲には記載されていない「発明が解決しようとする課題」（本願発明が解決しようとする課題）を考慮する必要があるのか、という問題と捉えることもできる⁴⁵。

進歩性の判断の対象を、「物又は方法」と捉えた場合、何らかの思考過程によって、当該「物又は方法」と同一の「物又は方法」に想到することが容易であったことが論証されれば、主観的に認識される課題や効果の異同に関わらず、容易想到性を論証できたことになる⁴⁶。

これに対し、進歩性の判断の対象を「技術的思想」と捉えた場合、特許請求の範囲に記載された「物又は方法」と同一の「物又は方法」に想到することが容易であったというだけでは足りず、当該「物又は方法」によって解決される課題や効果を認識することが容易であ

⁴⁴ これに反対する考え方として、吉田広志「食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性——ラベル論から考える新規性——」パテント71巻3号4頁以下（2018）は、「……、特許法29条1項各号の『発明』すなわち引用発明は、特許法上の保護対象を規定した同法2条1項の定義と異なる概念であり、発明という技術的なまとまりは不要で、単に行為として行われていれば該当するというのに十分である。引用発明は、未完成発明でも構わないという言い方もできる。すなわち、引用発明においては、どのような『行為』が公に為されたかが重要であり、それで足りる（……）」と述べる（9頁）。

⁴⁵ これは、発明の要旨の認定にあたって発明の詳細な説明の記載を参酌できるかどうかという論点とは異なる。発明の要旨の認定にあたって発明の詳細な説明の記載を参酌できるかどうかについては争いがあるが、仮に参酌できるという立場を取った場合でも、発明の詳細な説明に記載された課題等は特許請求の範囲に記載された用語の意味を解釈する限度で参酌されるにすぎない。課題が異なること自体が相違点として認定されることはない。

⁴⁶ 審査基準第三部第2章第2節3.1.1(2)には、「審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。」と記載されている。

ったことまでも論証しなければ、容易想到性を論証できたとはいえない。

この問題は、進歩性判断における「発明の効果」の位置づけを巡る議論とも通底していると考えられる⁴⁷。発明の効果の位置づけに関しては、発明の効果は進歩性を裏付ける考慮要素の一つにすぎないという説（二次的考慮説）と、「顕著な効果」があればそのことを根拠に進歩性が肯定されるという説（独立要件説）との対立がある⁴⁸。二次的考慮説によれば、構成の容易想到性が十分に基礎付けられた場合には、たとえ顕著な効果があっても進歩性は否定される⁴⁹。二次的考慮説は、進歩性の判断対象を特許請求の範囲に記載された「物又は方法」と捉える考え方と親和的であろう。一方、独立要件説は、進歩性の判断対象を「技術的思想」と捉える考え方と親和的であろう⁵⁰。

この問題も、条文を忠実に解釈すれば、進歩性の判断対象は「技術的思想」と解釈すべきである⁵¹。一方、新規性判断の局面では事実上、特許請求の範囲に記載された「物又は方法」が判断対象であることを考慮すると、条文の文言だけを根拠に、進歩性の判断対象が「技

⁴⁷ 前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T82号33頁以下（2019）は、「……そもそも発明とは何か、あるいは発明を創作するとは具体的に何を指すのかという点については必ずしも理解は一致していない。進歩性の判断対象となる発明とは請求項に係る発明であるが、それはクレームに記載されている『構成』によって特定されている。……構成とは通常技術課題解決の『手段』を特定するものであり、解決されるべき課題やその手段がもたらす効果については、クレームでは特定する必要はない。そうすると、第1に、容易に発明できたとはい、その『構成』に着想することが容易であれば足り、効果について確認することの容易性は問題にならないという理解が出てくる。一方第2に、課題を解決できて初めて発明といえることから容易想到性とは、『構成』の着想の容易性と『効果』確認の容易性の両方がそれぞれ問われるのだという理解もあり得よう。……第3に、発明の容易想到性とは構成の容易想到性をいうが、構成を創作することが容易だったことを論証するに際してその構成の奏する『効果』を考慮要素とできるという整理もあり得よう。」と述べる（34頁）。

⁴⁸ この論点に関して解説した代表的な論文として、田村善之「『進歩性』（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」パテント69巻5号1頁以下（2016）がある。

⁴⁹ もっとも、顕著な効果がある場合には二次的考慮説であっても（構成の）容易想到性が否定されると考えられ、実務的に両説の差異はないという見解もある（速見禎祥「判批」知財管理67巻5号732頁以下、738頁（2017））。

⁵⁰ ただし、進歩性の判断対象を「技術的思想」と捉える考え方では、第2章3.(4)で述べたとおり、作用効果を単に「発見」として評価される状況であっても進歩性が認められ得る。この点は、発明の効果に関する独立要件説と異なる。

⁵¹ 宮崎賢司「間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも？～進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ～」特技懇289号156頁以下（2018）は、独立要件説の一種として「技術的思想の創作説」を挙げ、「……、『発明』をその構成に限定せず、目的、効果を含む（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）として考えることにより、法文上優れていない（条文に沿っていない）とされていた独立要件説の欠点が解消されるといえる」（166頁）、「発明が奏する有利な効果については、理論的に一番無理がなく（条文上も無理がなく）、適用できる射程が広いのは『技術的思想の創作説』であろう」（167頁）と述べている。

術的思想」であると結論することはできないように思われる。

(3) 特許請求の範囲の機能

前項では、特許請求の範囲に記載されているものが「物又は方法」であるという仮説の下で議論を展開したが、特許請求の範囲に記載されているものが本当に「物又は方法」なのかという点について、より詳細に検討しておく必要があるであろう。

特許請求の範囲に記載されているものが何かという点は、近年ではほとんど議論されていないと思われるが、過去には詳細な議論がなされており、少なくとも平成 6 年改正までは、特許請求の範囲には当然に技術的思想としての発明が記載されていると考えられていた。具体的には、平成 6 年改正前の特許法では特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載することとされていたが、この規定は、発明の定義が過不足なく記載されることを担保する機能（「構成要件的機能」と呼ばれる。）を担っていると考えられており⁵²、特許請求の範囲は、発明を定義する機能と、権利範囲を定義する機能（「保護範囲的機能」と呼ばれる。）とを併せ持つと考えられていた⁵³。

このような特許請求の範囲の機能に関しては、昭和 50 年改正及び昭和 62 年改正で我が国に多項制を導入する際、特に詳細な議論がなされている。次章では、当時の議論やその後の法改正等を参照しながら、特許請求の範囲に記載されているものが「技術的思想」なのか「物又は方法」なのかという点について検討していきたい。

⁵² 新原・後掲注 54) 18 頁。平山＝小栗・前掲注 32) 26 頁。吉藤＝熊谷・前掲注 27) 285 頁。

⁵³ 同上。

第3章 特許請求の範囲の機能の変遷

第1節 特許請求の範囲の機能と多項制

1. 特許請求の範囲の機能

(1) 構成要件的功能と保護範囲的功能

我が国の特許制度における特許請求の範囲には、「構成要件的功能」及び「保護範囲的功能」の二つの機能がある、という考え方がある⁵⁴。この考え方によれば、「構成要件的功能」とは特許の対象となる発明を定義する機能であるとされ、「保護範囲的功能」とは特許権の効力の範囲を定義する機能であるとされている。

特許権の客体は発明であるから、特許請求の範囲に構成要件的功能なる機能があることは当然のようにも思える。また、構成要件的功能と保護範囲的功能とは結局は同じことを言っているようにも思える。

しかし諸外国の特許制度の中には、特許請求の範囲には発明そのものの定義ではなく、発明とは別の「保護が求められている事項」の定義を記載するとしている制度も存在する⁵⁵。例えば特許協力条約（以下「PCT」と呼ぶ。）では、5条で「明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する。」と規定する一方、6条で「請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。」と規定しており、「発明」（“the invention”）と「保護が求められている事項」（“the matter for which protection is sought”）とが区別されている。

平成6年改正前の特許法では、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載することとされており、この規定は、特許請求の範囲の構成要件的功能を担保するものであったと考えられている⁵⁶。一方、特許法70条の「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の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。」との規定は、特許請求の範囲の保護範囲的功能を裏付けるものであると考えられている⁵⁷。すなわち我が国では、少なくとも平成6年改正まで、特許請求の範囲は構成要件的功能及び

⁵⁴ 新原浩朗『改正特許法解説』10頁（有斐閣、1987）。平山＝小栗・前掲注32）25頁。吉藤＝熊谷・前掲注27）279頁。「構成要件的功能」や「保護範囲的功能」という用語は用いられていないが、特許請求の範囲に発明を定義する機能及び保護範囲を定義する機能があることに言及するものとして、社本一夫『物質特許・多項制—その理論と運用—』212頁（化学工業日報社、1976）。古川和夫『多項制の知識』65-69頁（通商産業調査会、第2版、1976）。

⁵⁵ 新原・前掲注54）10頁。社本・前掲注54）209頁。古川・前掲注54）46頁。

⁵⁶ 新原・前掲注54）18頁。平山＝小栗・前掲注32）26頁。吉藤＝熊谷・前掲注27）285頁。

⁵⁷ 昭和49年9月17日工業所有権審議会答申「工業所有権制度の改正に関する答申」第21.(2)。社本・前掲注54）212頁。

保護範囲的機能の二面を併せ持つと考えられていた。

(2) 「構成要件的機能」の意味

昭和 50 年改正及び昭和 62 年改正時の議論を紹介するのに先だって、「構成要件的機能」の意味について確認しておきたい。構成要件的機能という用語は、「構成」という用語が多義的であることと相俟って、多義的に解釈し得るように思われる。

現在の特許法 36 条 5 項を基準とすれば、特許請求の範囲に記載されているものは、「発明を特定するために必要と認める事項」、すなわち発明特定事項である。一方、特許権侵害訴訟の局面では、被疑侵害品等が特許発明の技術的範囲に属しているかを判断するに際し、現在でも「構成要件」という用語が慣用的に用いられている。構成要件的機能を、侵害の成否の基準となる「構成要件」を明示する機能という意味に捉えれば、特許請求の範囲に構成要件的機能があることは自明である。またこの解釈では、構成要件的機能と保護範囲的機能とは同じ意味になるであろう。

本研究の関心は、前章で詳述したとおり、特許請求の範囲に記載されているものが「技術的思想」なのか「物又は方法」なのか、という点である。特許請求の範囲に、発明を「特定」する機能があることは間違いないと思われる。問題となるのは、特許請求の範囲そのものに技術的思想としての発明が記載されていると捉えるのか、それとも、特許請求の範囲には発明特定事項として「物又は方法」が記載されているにすぎず、技術的思想としての発明は発明の詳細な説明⁵⁸にのみ記載されていると捉えるのか、という点である。

この点に関し、昭和 50 年改正及び昭和 62 年改正の前後では、特許請求の範囲に記載されているものは技術的思想としての発明であると考えられていた。具体的には、特許請求の範囲には技術的思想としての発明の定義が記載されていると考えられており⁵⁹、このような特許請求の範囲の機能を構成要件的機能と呼んでいた。本研究で検討したいのは、このような意味での構成要件的機能という考え方の妥当性である。

2. 「一発明」の概念

我が国は旧法（大正 10 年法）時代から昭和 50 年改正前まで、一つの発明については一つの請求項しか記載できない「単項制」と呼ばれる制度をとっていた。しかし、PCT への加盟に際して多項制を導入する必要が生じ⁶⁰、昭和 50 年改正で多項制が導入され、その後、

⁵⁸ 特許請求の範囲が明細書から分離されたのは平成 14 年改正（平成 14 年法律第 24 号）によるものであり、それ以前は特許請求の範囲も明細書の記載事項の一つであった。そのため本章では、「明細書」という用語を用いず、「発明の詳細な説明」という用語を用いる。

⁵⁹ 古川・前掲注 54) 69 頁。

⁶⁰ PCT 規則 6.1(a)には「請求の範囲の数は、請求の範囲に記載される発明の性質を考慮して妥当な数とする。」と規定されており、一つの発明について一つの請求項しか認めないという運用は、この規定によって認められないと考えられた（古川・前掲注 54) 4 頁）。

制度のさらなる国際調和のために昭和 62 年改正で改善多項制が導入された。

単項制は、一出願につき請求項を一つしか記載できないという制度ではない。現行法（昭和 34 年法）制定時から併合出願と呼ばれる制度が存在し、一定の関係を有する二以上の発明を一出願とすることができた。当時の特許法 38 条を下記に示す。

第三十八条 特許出願は、発明ごとにしなければならない。ただし、二以上の発明であつても、特許請求の範囲に記載される一の発明（以下「特定発明」という。）に対し次に掲げる関係を有する発明については、特定発明と同一の願書で特許出願をすることができる。

- 一 その特定発明の構成に欠くことができない事項の全部又は主要部をその構成に欠くことができない事項の主要部としている発明であつて、その特定発明と同一の目的を達成するもの
- 二 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明
- 三 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明

単項制の下では、以下の (i) ~ (iii) の三つの請求項を一出願にすることができなかつたことが指摘されている⁶¹。

- (i) 物質 A からなるコンクリート混和剤
- (ii) 物質 A を含む強化コンクリート
- (iii) 物質 A を用いる強化コンクリートの製造方法

上記のうち、例えば (ii) と (iii) とは、38 条 2 号の關係に該当するようにも思える。しかし、38 条は「二以上の発明であつても」と規定しており、当時上記 (i) ~ (iii) はすべて「同一発明」と考えられていたため、同条各号の關係には該当せず、一出願にすることができなかつた⁶²。一方、上記 (i) ~ (iii) を別出願とすると、これらは互いに同一発明であるため 39 条により拒絶された。そのため当時の制度では、上記 (i) ~ (iii) のいずれか一つしか特許を受けられないという問題が存在した。

このように、単項制とは、「一つの発明」は一つの請求項でしか記載できないという制度である。

ここで、「一つの発明」（「一発明」も同義）という概念が問題となる⁶³。何をもって一つ

⁶¹ 平山=小栗・前掲注 32) 11 頁。この例は東京高判昭和 45 年 5 月 20 日・判タ 252 号 180 頁以下 [強化コンクリートの製造方法] をモデルにしたものと考えられる。

⁶² 同一発明記載禁止の根拠には、①36 条説、②38 条説、③185 条説、④大正 10 年法説等が存在したようである。平山=小栗・前掲注 32) 30-35 頁。

⁶³ 「一つの発明」の概念は、「発明の単一性」とは異なる概念である。発明の単一性は、二以上の発明があ

の発明とするかという問題は、何をもって「発明の完成」とするかという問題と関連する。すなわち、抽象的なアイデアの段階で発明が完成していると捉える考え方と、アイデアがある程度まで具体化されてはじめて発明が完成したと捉える考え方とがあり得る⁶⁴。前者の立場からは、アイデアを具体化していく段階でできる成果物は、その具体化の程度や態様に多少の相違があっても、同一発明の範囲内であるという考え方が成り立ち得る。他方、後者の立場からは、具体化された成果物のそれぞれが一つの発明ということになるであろう。

すなわち、発明を抽象的なアイデアとして捉える立場の方が、一つの発明の範囲（同一発明と判断される範囲）が広くなるといえる。我が国は、現在でも発明を思想すなわちアイデアとして捉える立場であるが、単項制時代はその傾向がより顕著であった。当時の我が国は、抽象的なアイデアが共通していれば、表現の具体性の程度や態様に多少の相違があっても同一発明と捉える傾向があり、異なる抽象度で表現された発明（上位概念で表現された発明と下位概念で表現された発明）を同一発明と捉える傾向があった。その意味で当時は、一つの発明の範囲を現在よりも「広く」捉えていたといえる⁶⁵。

例えば、昭和41～44年にかけて作成・公表され、昭和52年に改訂された「発明の同一性に関する審査基準」には、「発明の同一性」についての基本的な考え方として、「特許法第2条によれば、『発明は、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』と定義されているから、発明の同一性の判断は、技術的思想の同一性を判断することにより行わなければならない」と記載されていた⁶⁶。同審査基準では、29条1項や39条の判断において、対比する二発明に構成上の差異があっても、作用効果が同一であれば「実質同一」として扱われていた⁶⁷。現在の感覚では明らかに進歩性の問題として扱うべきケースであっても、「実質同一」として処理することが可能であった⁶⁸。

また当時、併合出願はあくまでも例外であり、一発明一出願が原則とされていた。一発明一出願の原則の下では、特許を受けようとする発明だけではなく、発明の詳細な説明に記載されている発明も一つであると考えられていた。そのため、発明の詳細な説明に記載され

ることを前提に、当該二以上の発明が所定の技術的関係を有しているかどうかという概念である（37条）。昭和50年改正以前は発明の単一性という概念は一般的ではなかったようであり、当時の文献には、両者が混同されていると思われる記述が見られる（後掲注65）も参照。）。

⁶⁴ 古川・前掲注54）4-7頁は、エジソンの白熱電灯を例に、当時の日本や西ドイツ、アメリカ、イギリスにおける一発明の考え方を説明している。日本や西ドイツは発明を抽象的なアイデアとして捉える立場であり、アメリカやイギリスは発明を具体的な物として捉える立場である。

⁶⁵ これに対し、一つの願書で出願できる発明の範囲（発明の単一性を満たす範囲）は諸外国よりも狭かった。この点を捉えて、当時の文献には「我が国の一発明の範囲は狭い（小さい）」と記載されている。「一つの発明」という用語が多義的に用いられている（発明の単一性と混同されている）ので、注意を要する。

⁶⁶ 後藤・前掲注30）97頁。

⁶⁷ 同上 98頁。

⁶⁸ 同上 99-100頁。

た発明と特許を受けようとする発明とは常にイコールであり⁶⁹、現在のように両者を区別するという考え方は存在しなかった。

3. 昭和 50 年改正（昭和 50 年法律第 46 号）

我が国に多項制を導入するにあたり、特許請求の範囲の構成要件的機能という考え方を見直す必要が生じた。すなわち、構成要件的機能とは発明を定義する機能であるが、構成要件的機能を維持したまま一つの発明について複数の請求項の記載を認めることにすると、一つの発明に複数の定義が存在することになり、矛盾が生じることになる。そのため多項制の下では、特許請求の範囲は保護範囲的機能だけを有するのではないかとも考えられた⁷⁰。例えば PCT では、「請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。」と規定されており、明文では保護範囲的機能だけを規定している。

この議論を受けて、昭和 50 年改正の際、特許請求の範囲の構成要件的機能を廃して保護範囲的機能のみを持たせるように改正する案（A 案）と、従来どおり構成要件的機能及び保護範囲的機能の二面を持たせたまま改正する案（B 案）とが検討された⁷¹。

（1）保護範囲的機能のみを持たせる案

この案（A 案）によれば、特許請求の範囲には、発明とは異なる「保護が求められている事項」が記載されることになり、発明は発明の詳細な説明にのみ記載されることになる⁷²。A 案のメリットは、上述した一発明の概念や一発明一出願の原則を変更せずに済む点である。

昭和 49 年の工業所有権審議会の答申には、「……、今回は、一発明の概念及び一発明一出願の原則とこれに対する例外としての併合出願の考え方については、基本的には、従来の考え方をそのまま踏襲することとする。」⁷³、「特許請求の範囲各項には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に基づいて、その発明について出願人が特許を請求する事項を記載しなければならないものとする。」⁷⁴と記載されていた。工業所有権審議会の答申の案は、A 案に近いものであったと考えられる。「特許を請求する事項」という用語は、「発明」と「保護が求められている事項」との間あるいはその両方を含むものであったとされている⁷⁵。

A 案に対しては、従来の我が国の特許法にはない「保護が求められている事項」という

⁶⁹ 前田健『特許法における明細書による開示の役割 特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』28 頁（商事法務、2012）。古川・前掲注 54) 70 頁。

⁷⁰ 昭和 62 年改正に関するものであるが、この点に明確に言及するものとして、新原・前掲注 54) 8-10 頁。

⁷¹ 古川・前掲注 54) 140 頁。社本・前掲注 54) 179-180 頁。

⁷² 社本・前掲注 54) 180 頁。

⁷³ 昭和 49 年 9 月 17 日工業所有権審議会答申・前掲注 57) 第 2 2.(3)。

⁷⁴ 同上 第 3 1.(2)。

⁷⁵ 古川・前掲注 54) 146 頁。

概念を導入することに慎重論が出された⁷⁶。特に、発明とは異なる概念である「保護が求められている事項」の新規性や進歩性をどのように判断するかが難問とされた⁷⁷。また、我が国の特許法は「発明」を単位として体系が組み立てられており、保護の対象を「保護が求められている事項」に改正するとなると、「特許発明」や「発明の実施」といった概念にも影響が及び、改正が大幅なものになることも問題とされた⁷⁸。

(2) 構成要件的機能及び保護範囲的機能の二面を維持する案

この案（B案）では、一つの発明について複数の請求項が記載された場合、発明と請求項との関係をどのように理解するかが問題となる。これに対しては、(B-1) 請求項ごとに請求項の記載に基づいて発明を把握するという案、(B-2) 原則は複数の請求項の記載全体から発明を把握するが、審査上は請求項ごとに発明を把握するという案、(B-3) 包括請求項は構成要件的機能と保護範囲的機能とを持ち、他の請求項は保護範囲的機能のみを持つという案、等が検討された⁷⁹。

(B-1) 案では、請求項の数だけ発明があることになり、発明の詳細な説明に記載した発明 (disclosed invention) は、請求項ごとに把握される発明 (claimed invention) の集合体ということになる⁸⁰。この考え方は、現在の多項制の考え方に近いのではないかと思われる。しかし昭和 50 年改正時の議論では、この案を採用すると、一発明の概念や一発明一出願の原則を変更せざるを得なくなる点が問題とされた⁸¹。また、請求項ごとに特許権が発生すると、既判力の関係で何回も訴訟を起こせることになる点が致命的な問題とされた⁸²。

(B-2) 案では、複数の請求項の記載全体から把握される発明が発明の詳細な説明に記載された発明と一致する⁸³。そのためこの案では、一発明の概念や一発明一出願の原則を変更する必要がない。しかしこの案では、複数の請求項の記載全体から把握される発明と、請求項ごとに把握される発明という二種類の発明が存在することになり、両者の関係をどのように説明するかが難問とされた⁸⁴。

(B-3) 案では、包括請求項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と一致する。そのためこの案でも、一発明の概念や一発明一出願の原則を変更する必要がない。しかしこの案には、A 案の場合と同様、保護範囲的機能のみを有する請求項をどのように位

⁷⁶ 古川・前掲注 54) 145-146 頁。

⁷⁷ 社本・前掲注 54) 180 頁。古川・前掲注 54) 140 頁。

⁷⁸ 古川・前掲注 54) 140 頁、208 頁。

⁷⁹ 社本・前掲注 54) 179-180 頁。

⁸⁰ 同上 179 頁。

⁸¹ 同上。

⁸² 同上 181 頁。

⁸³ 同上。

⁸⁴ 同上。

置くけるかが問題とされた⁸⁵。

(3) 採用された多項制

昭和 50 年改正で採用された多項制は、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（必須要件項）に加えて、その発明の実施態様を記載した項（実施態様項）を記載できるというものである。改正後の 36 条 5 項を下記に示す（下線は改正箇所を示す。）。

第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。

この多項制は、複数の請求項、すなわち必須要件項と実施態様項とを合わせて一つの発明を特定するというものである⁸⁶。なお実施態様とは、発明を「技術的に限定して具体化」したもの（特許法施行規則 24 条の 2 第 2 項）とされている。

特許請求の範囲は、改正前と同様に構成要件的功能及び保護範囲的功能の二面を併せ持つこととされた。ただし、発明と請求項との関係は、上述した (B-1) ~ (B-3) 案のいずれとも異なる。すなわち、(B-1) 案と異なり、複数の請求項が記載された場合でも発明は一つであり、一発明の概念及び一発明一出願の原則は維持される。また、(B-3) 案と異なり、保護範囲を定めるのはあくまでも発明であって、請求項ごとの権利行使はできない⁸⁷。

さらに、(B-2) 案と異なり、審査においても原則として必須要件項と実施態様項とを合わせて一つの発明が把握される⁸⁸。ただし、実施態様が特許性のある別の発明として把握される場合があり、その場合、実施態様項を必須要件項に昇格させることで拒絶理由を解消できるものとされた⁸⁹。審査の運用においても「発明の特許要件の審査においては、その発明の必須要件項のほか、各実施態様項についても拒絶理由の検討を行い、拒絶理由を有するすべての実施態様項について出願人にその旨を指摘することとし、これに対処することができる機会を与えることとする」とされていた⁹⁰。昭和 50 年改正で導入された多項制は、理論的な違いはあっても実質的には (B-2) 案に近いものであったといえる。

⁸⁵ 同上 180 頁。

⁸⁶ 社本・前掲注 54) 184 頁。なお、「請求項」、「必須要件項」及び「実施態様項」という用語は、運用上で用いられていたものであって法律上の用語ではない。「特許法上は発明が最小単位であり、それより小さい単位を法律上の概念として特許法に持ち込むことはできないからである。」(社本・前掲注 54) 237 頁)。もっとも、「請求項」の用語は昭和 62 年改正で法律に導入されることになる。

⁸⁷ 同上 219 頁。

⁸⁸ 同上 260 頁。

⁸⁹ 同上 197 頁。

⁹⁰ 社本・前掲注 54) 259 頁。昭和 50 年改正法下でも実質的にすべての請求項について審査が行われていたことに言及するものとして、平山＝小栗・前掲注 32) 144-145 頁。

もともと、「……、多項制出願において考案の要旨を必須要件項に基づいて認定し、同項について拒絶理由の有無を判断すれば足りるのであるから、出願人に対する拒絶理由通知も必須要件項について行えば足り、実施態様項についての拒絶理由を通知する必要はない。」と判示した裁判例⁹¹もあり、上記の運用は必ずしも貫徹されていなかったようである。

4. 昭和 62 年改正（昭和 62 年法律第 27 号）

昭和 50 年改正によって導入された多項制は、①発明を技術的に限定して具体化した実施態様項しか記載できない点、②実施態様項は引用形式でしか記載できない点、③実施態様項は必須要件項と同一のカテゴリーでしか記載できない点等、制限の多いものであった⁹²。そのため、多項制の改善が検討されることになった。併せて、一出願に含めることができる発明の範囲についても見直しが行われた。

（1）構成要件的功能の維持

昭和 62 年改正の際にも、特許請求の範囲の構成要件的功能という側面をどのように考えるかが問題とされた。上述した PCT の 6 条と同様、欧州特許条約（以下「EPC」と呼ぶ。）の 84 条も、特許請求の範囲には「保護が求められている事項」を記載するとされており、請求項と発明との関係は条約では規定されていないことが指摘された。そのため、欧米と同様の多項制に移行するためには、構成要件的功能を外すべきではないかという議論がなされた⁹³。

これに関して、当時の欧州の審査ガイドライン Part C-III、4.4（2018 年の審査ガイドラインの Part F-IV、4.5 に対応）には「独立クレームには発明を定義するために必要とされる必須の特徴のすべてを明確に特定しなければならない。」と記載されており、このことから、欧州においてもクレーム（請求項）は保護範囲的功能のみを有している訳ではなく、運用で構成要件的功能を併せ持つことを担保していると考えられた⁹⁴。そのため、特許請求の範囲と発明との関係を法律で規定している我が国の法制の方が明確かつ論理的であるという結論となり⁹⁵、特許請求の範囲の構成要件的功能を担保する「発明の構成に欠くことができない事項のみ」という規定は維持されることになった。

（2）「発明の構成に欠くことができない事項のみ」の意味

発明の詳細な説明に、発明の必須の構成として「A + B + C」が記載され、好適な態様として「A + B + C + D」が記載されている場合を考える。

⁹¹ 東京高判昭和 61 年 10 月 15 日・無体集 18 巻 3 号 353 頁以下 [低周波マッサージ器]。

⁹² 新原・前掲注 54) 7-8 頁。

⁹³ 同上 10 頁。

⁹⁴ 同上 11 頁。

⁹⁵ 同上 12 頁。

この場合において、特許請求の範囲に例えば「A + B」と記載することは、「発明の構成に欠くことができない事項」が不足しているため許されない⁹⁶。この考え方は、現在のサポート要件の考え方と同じと思われる⁹⁷。

これに加えて、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」との規定からは、特許請求の範囲には発明の必須の構成である「A + B + C」のみしか記載することができず、「A + B + C + D」と記載することは許されない、との解釈も考えられる。このように解釈する立場を、ここでは便宜上「制限説」と呼ぶこととし、「A + B + C + D」と記載することも許されると解釈する立場を同じく便宜上「非制限説」と呼ぶこととする。

制限説によれば、発明の内容が決まれば特許請求の範囲の記載も一通りに決まることになり、理論的には出願人が選択する余地はないことになる。また、一つの発明に対して特許請求の範囲の記載は一通りしか存在しないのであるから、当然に一つの発明については一つの請求項しか記載できないことになる。すなわち、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」という規定が、単項制の根拠ということになる。

昭和 50 年改正の際には、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」との規定は、制限説で解釈されていた⁹⁸。昭和 49 年の工業所有権審議会の答申にも、「わが国の特許法第 36 条第 5 項は、『特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。』としているため、一の発明については、特許請求の範囲は一項しか記載できないものとされている。」と記載されていた⁹⁹。そして、多項制の導入にあたり、発明の構成に欠くことができない事項のほかに記載できるものは何かという観点で、発明の実施態様を併せて記載するという案が採用された¹⁰⁰。

ところが、昭和 62 年改正の際には、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」との規定は、一転して非制限説で解釈されることになった。すなわち、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」との規定は、権利化後に特許権者が特許請求の範囲に記載された事項が必須ではないと主張することを封じる趣旨であって、単項制の根拠ではないという解釈に変更された¹⁰¹。また、単項制は法律に明確な根拠があるものではなく、大正 10 年法から引き継がれた不文のプラクティスであったことが確認された¹⁰²。

⁹⁶ 吉藤=熊谷・前掲注 27) 285 頁。

⁹⁷ 「特許・実用新案審査基準」第 II 部第 2 章第 2 節 2.2 (4) には、サポート要件違反となる類型として、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」が挙げられている。

⁹⁸ 社本・前掲注 54) 177 頁、183 頁。

⁹⁹ 昭和 49 年 9 月 17 日工業所有権審議会答申・前掲注 57) 第 2 1.(1)。

¹⁰⁰ 社本・前掲注 54) 183 頁。

¹⁰¹ 新原・前掲注 54) 23 頁。平山=小栗・前掲注 32) 28-32 頁。

¹⁰² 新原・前掲注 54) 23 頁。平山=小栗・前掲注 32) 34-35 頁。

(3) 採用された多項制

以上の議論を経て、昭和 62 年改正においても「発明の構成に欠くことができない事項のみ」という規定は維持され、特許請求の範囲は、引き続き構成要件的機能及び保護範囲的機能の二面を併せ持つこととされた。

実施態様項は廃止され、代わりに、同一の発明について複数の請求項を記載できることを確認するために「その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明が同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。」という規定が追加された¹⁰³。改正後の特許法 36 条 4 項及び 5 項を下記に示す。

- 4 第二項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
 - 二 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した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。
 - 三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。

4 項に「請求項」の定義が導入されたことに伴い、要件が複雑になったため号分けして規定されることになった¹⁰⁴。また、改正前単に「発明」と規定されていたものが「特許を受けようとする発明」に変更された。この変更は「……、『発明』の概念が変わったからではなく、特許請求の範囲の位置付けを従来法より明確化し、ここには、自らが発明した『発明』のうち、自らの判断で、特許を受けることによって保護を求めようとする『発明』についてのみ記載することを明確にしたものである。」とされている¹⁰⁵。

採用された多項制の下では、複数の請求項のそれぞれから一つの発明が把握される¹⁰⁶。昭和 50 年改正時の必須要件項と実施態様項とのような主従関係はなく、独立形式であっても引用形式であっても、各請求項が独立して審査の対象となる¹⁰⁷。また、これまで「発明」を単位としていた無効審判の請求（123 条 1 項）や特許権の放棄（97 条及び 185 条）も請求項単位で行えるようになったほか、料金体系も請求項を単位とするものに改められた。

さらに、一発明一出願の原則とその例外としての併合出願という考え方が撤廃され、「出

¹⁰³ 新原・前掲注 54) 23-24 頁。

¹⁰⁴ 同上 16 頁。

¹⁰⁵ 同上 16-17 頁。

¹⁰⁶ 新原・前掲注 54) 18-19 頁。平山＝小栗・前掲注 32) 144 頁。

¹⁰⁷ 平山＝小栗・前掲注 32) 144 頁。

願の単一性」¹⁰⁸という考え方が導入された。

5. 検討

(1) 請求項と発明との関係

上述のとおり、昭和 62 年改正で導入された多項制の下では、複数の請求項のそれぞれから一つの発明が把握される。そうすると、請求項の数だけ発明があるようにも思えるが、必ずしもそうではない。異なる請求項に記載された発明が、相互に「同一発明」と判断される場合があった。この点は、36 条 5 項の存在、及び昭和 62 年改正の解説書の次の記載¹⁰⁹からも確認できる（下線は筆者による）。

……。従来の体系においても、「発明の詳細な説明」には、様々なレベルの発明が記載されており、その中から、特許請求の範囲に「発明の詳細な説明に記載した発明の……」を記載する場合には、どのレベルのもの（上位レベルか下位レベルか）を選択するかは出願人の自由であり、ある場合には、実施態様項として記載できるクレームでも、単項で、特許請求の範囲に、必須要件項として記載することは妨げられていなかった。しかしながら、一つの技術的思想たる「発明」については、一の必須要件項を記載することしか許容されていなかったため、必須要件項としては、同一発明とされるもののうちからあるレベルでの発明についてのみ特許請求の範囲に記載することしかできず、その他のレベルの発明については、必須要件項との関係で一定の要件を満たすもの（……）に限り、実施態様項に記載できるにすぎないこととされていた。

改正後の第三十六条第五項では、請求項に係る発明、すなわち、請求項から把握されてくる技術的思想たる「発明」が相互に同一であることを妨げないと規定されているため、発明の詳細な説明に段階的に開示した発明のうちから出願人が任意に選び出した発明を、各レベルの発明が相互に同一であるか否かを問わず、特許請求の範囲に記載できることとなるものである。

この記載には、「技術的思想たる『発明』」及び「各レベルの発明」という、2 種類の発明概念があることが分かる。すなわちこの記載は、請求項には「各レベルの発明」が記載されているが、その各々から把握される「技術的思想たる『発明』」が相互に同一と判断される場合ある、と言っているのである。

文章だけでは理解しにくいと思われるため、古川・前掲注 54) 152-154 頁に記載されている図を引用して補足したい¹¹⁰。同書は、クレーム（請求項）と発明との関係について、下

¹⁰⁸ 「出願の単一性」は、「発明の単一性」と同義である（平山＝小栗・前掲注 32） 87 頁。）。

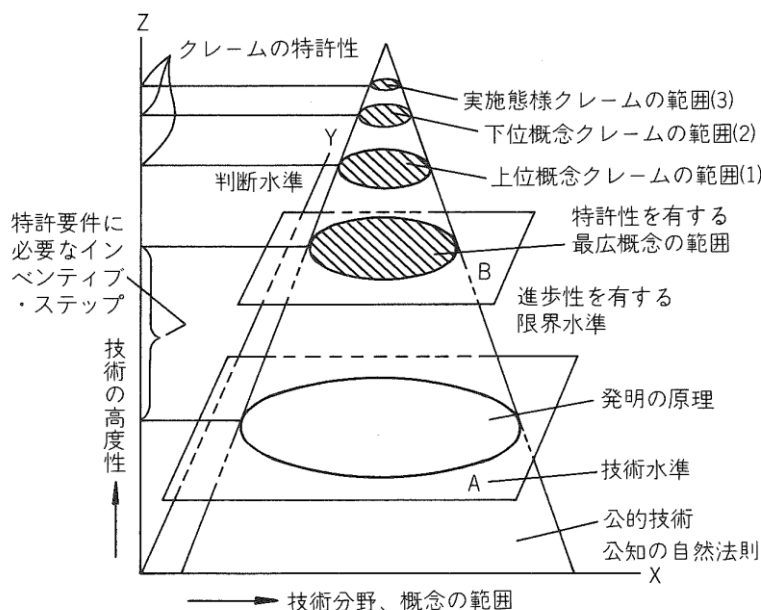
¹⁰⁹ 新原・前掲注 54) 25 頁。平山＝小栗・前掲注 32) 62-63 頁にも同旨の記載がある。

¹¹⁰ 古川・前掲注 54) は、昭和 49 年 1 月から同年 7 月にかけて特許ニュースに掲載された記事に加除訂正を加えたものであり、昭和 50 年改正法が国会に提出されるよりも前に著されたものである（同書の「追記」を参照。）。一方、引用した箇所の説明されている請求項と発明との関係は、改善多項制下における請求項

記のように説明している。

先に技術上の発明は、先行技術との差として把握され、木に喩えることができるものとした。発明は木のように多面的な広がり、根、幹、枝のような上下の重層構造を持つ立体的なものとして表示されるが、これを単純化すれば、その一部を参考図のように円錐体として表示できる。X-Y平面は発明の属する技術分野を表わし、縦軸Zは発明の有する技術的な高さ（進歩性）を表わす。クレームの文言によって規定される概念の範囲（外延）は、円錐とX-Y平面と平行なある技術的な高さを有する平面との交わる円の面積として表示される。

参考図



クレームに記載される技術的な条件、限定（概念の内包）が多くなれば、クレームのカバーする範囲（概念の外延）が狭くなるのは、論理学の教えるところである。上位概念クレーム1は実施態様クレーム3より広い範囲をカバーするが、一般的には技術的な高度性は低い。……

…略…

このような発明とクレームとの関係においては、同じ発明（円錐）について様々なクレームが記載でき、円錐部分をはみ出さない限り、どのようなクレームをどのようなピッチで記載するかは原則として出願人の自由である。また、逆にクレームの記載が異なるからといって直ちに発明が異なるものとされることもない。すなわち、クレームが異なっても、円錐部分（発明）が一致、又は部分的に重複する場合は、発明として同一と考えることができる。

同書で「円錐体」として表現されているものが昭和62年改正の解説書における「技術的

と発明との関係を正確に説明しているように思われたので、ここで紹介した。

思想たる『発明』」なる概念に相当し、「円の面積」として表現されているものが「各レベルの発明」なる概念に相当するといえるであろう。当時の価値観では、上記の参考図に記載されている「上位概念クレーム」、「下位概念クレーム」、及び「実施態様クレーム」は、「同一発明」（同一の「技術的思想たる『発明』」）ということになる。

（２）「一発明」の概念の変化

ここで、昭和 62 年改正の前後で特許請求の範囲の「構成要件的功能」の意義、及び「一発明」の概念が変化していることを指摘できる。構成要件的功能とは発明を定義する機能であるが、昭和 62 年改正前、特許請求の範囲で定義される発明は、上記の文章でいうところの「技術的思想たる『発明』」（円錐体）であった。すなわち、必須要件項と実施態様項とを合わせて、「技術的思想たる『発明』」を定義していたのである。これに対し、昭和 62 年改正法の下では、複数の請求項の各々が発明を定義するとしているが、その定義される発明は、上記の文章でいうところの「各レベルの発明」（円の面積）である。

「一発明」の概念は、平成 5 年に「特許・実用新案審査基準」が作成・公表され、それまで運用されていた旧審査基準¹¹¹が廃止されたことによってさらに変化したと考えられる。すなわち、旧審査基準では、「技術的思想の同一性」を発明の同一性の判断基準としており、構成上の差異があっても、作用効果が同一であれば「実質同一」と判断されていた¹¹²。これに対して平成 5 年の「特許・実用新案審査基準」では、構成上の差異があれば原則として同一発明ではないと判断されるようになった。そのため上記の「各レベルの発明」は、29 条 1 項や 39 条の審査においても「同一発明」とは判断されなくなってきたのである。

現在、「請求項に係る発明」といった場合、この「各レベルの発明」（円の面積）を意味すると捉えるのが通常であろう。反対に、昭和 62 年改正前は「各レベルの発明」という概念は存在せず、「発明」といえば、「技術的思想たる『発明』」（円錐体）を意味すると捉えられていたはずである。

このように、「一発明」の概念は、昭和 62 年改正及び平成 5 年の審査基準の作成によって、現行法（昭和 34 年法）制定時の「一発明」の概念から大きく変化したと考える。

¹¹¹ 昭和 41～44 年にかけて作成・公表され、昭和 52 年に改訂された「発明の同一性に関する審査基準」。後藤・前掲注 30) を参照。

¹¹² 後藤・前掲注 30) 98 頁。

第2節 平成6年改正と「発明の構成」

この節では、平成6年改正について検討するが、その前提としてまず、「発明の構成」という概念について検討したい。我が国の特許法は、平成6年改正まで、発明の詳細な説明として「発明の目的、構成及び効果」を記載することとしていた。発明の目的や効果の意味は日本語の通常の意味として理解できるのに対し、「発明の構成」の意味は必ずしも自明ではないように思われる。「発明の構成」という用語は現在でもよく用いられるが、その意味は論者によって異なる可能性がある。また、「発明の構成」に対応する概念は外国法には存在しないように思われ、我が国独自の概念である可能性もある。

1. 明細書記載事項の小沿革

発明の構成という用語が初めて用いられたのは、特許条例（明治21年）の時代にまで遡る。特許条例施行細則18条を下記に示す（下線は筆者による。）。

第十八条 明細書ハ左ニ記載スル項目ノ順序ニ従ヒ之ヲ作ルヘシ
一 発明ノ名称 発明ノ性質及ヒ目的ニ従ヒ其種類ヲ表示スルニ足ルヘキ普通ノ名称ヲ附スルヲ要ス
二 発明ノ性質及ヒ目的ノ要領 <u>発明ノ構成作用及ヒ結果ヲ簡單ニ説明スルヲ要ス</u>
三 図面アルトキハ其略解
四 発明ノ詳細ナル説明 普通ノ知能ヲ以テ発明ヲ実施スルニ妨ケナカラシムル為メ発明及ヒ其実施ニ必要ナル事項ヲ詳細ニ図面アルトキハ之ニ対照シテ説明シ併セテ請求区域ニ用ユヘキ文字ノ意義ヲ明確ニスルヲ要ス
五 改良発明ニ係ルトキハ其原発明トノ関係 原発明ト改良発明トノ區別 二者結合ノ要領及ヒ二者相須ヲ生スヘキ作用ヲ明確ニ記載スルヲ要ス
六 特許ノ請求区域 <u>発明ヲ構成スルニ欠クヘカラサル事項ノミヲ明確ニ記載スルヲ要ス</u>

特許条例（明治21年）よりさらに前の専売特許条例（明治18年）では、専売特許手続5条で明細書の記載事項として「発明ノ目的及性質ノ大体説明」、「図面ノ解説（図面ヲ添フルトキハ）」、「発明ノ制作、構造、組成及使用ノ方法等ニ関スル詳細ノ説明」、「発明ノ区域」、及び「発明人ノ族籍住所氏名」を掲げているが、発明の構成という用語は用いられていなかった。特許条例（明治21年）でこの用語が導入された経緯等に関しては、これに言及した文献を見つけることができなかった。

明治32年法では、明細書の記載事項として掲げられているものは特許条例のときと同様であるが（特許法施行規則28条）、「普通ノ知能ヲ以テ……」といった説明は削除されている。また、特許請求の範囲についても「特許ノ請求範囲ハ発明ノ要部ニ限り之ヲ記載スヘシ」とされ（特許法施行規則29条）、発明の構成という用語は用いられていない。

明治42年法ではさらに、「特許ノ請求範囲ハ発明ノ要部ニ限り之ヲ記載スヘシ」に対応する記載もなくなっている。

発明の構成という用語は、大正 10 年法で再び登場する。大正 10 年法時制定時の特許法施行規則 38 条を下記に示す（下線は筆者による。）。

第三十八条 明細書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

- 一 発明ノ名称
 - 二 発明ノ性質及目的ノ要領
 - 三 図面ノ略解
 - 四 発明ノ詳細ナル説明
 - 五 発明相互ノ関係
 - 六 特許請求ノ範囲
- 2 発明ノ名称ハ其ノ発明ノ内容ヲ簡明ニ表示スヘシ
 - 3 発明ノ性質及目的ノ要領ニハ其ノ発明ノ特徴及直接ノ効果ヲ簡明ニ記載スヘシ
 - 4 発明ノ詳細ナル説明ニハ其ノ発明ノ構成、作用、効果及実施ノ態様ヲ記載スヘシ
 - 5 発明相互ノ関係ニハ追加ノ特許出願ニ在リテハ其ノ原発明ノ改良又ハ拡張ノ態様ヲ、他ノ特許発明又ハ登録実用新案ヲ実施スルニ非サレハ実施スルコト能ハサル発明ノ特許出願ニ在リテハ其ノ実施ノ態様ヲ、特許法第七条但書ノ規定ニ依ル特許出願ニ在リテハ各発明ノ牽連スル態様ヲ記載スヘシ
 - 6 特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ但シ発明実施ノ態様ヲ別項ニ附記スルコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ其ノ附記タル旨ヲ明示スヘシ
 - 7 特許法第七条但書ノ規定ニ依リ特許出願ヲ為ス場合ニ於テハ権利ヲ請求スル各発明ニ付亦前項ニ同シ

現行法（昭和 34 年法）では、明細書の記載事項は省令ではなく法律として記載されることになった。現行法制定時の特許法 36 条を下記に示す（下線は筆者による。）。

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一～四 略
- 2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない。
 - 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
 - 四 特許請求の範囲
- 3 追加の特許を受けようとするときは、追加の特許を受けようとする発明についての追加の関係を明細書に記載しなければならない。
- 4 第二項第三号の発明の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、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。

- 5 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。
- 6 第三十八条ただし書の規定により二以上の発明について同一の願書で特許出願をするときは、第二項第四号の特許請求の範囲は、発明ごとに区分して記載しなければならない。

前節で見たとおり、明細書の記載要件はその後、昭和 50 年の多項制導入及び昭和 62 年の改善多項制導入による改正がなされたが、これらの改正においても、①発明の詳細な説明の記載事項としての「発明の目的、構成及び効果」という文言、並びに②特許請求の範囲の記載事項としての「発明の構成に欠くことができない事項のみ」という文言は維持された。

2. 平成 6 年改正（平成 6 年法律第 116 号）

（1）概要

平成 6 年改正では、発明の詳細な説明の記載要件及び特許請求の範囲の記載要件の両方が大きく変更された。平成 6 年改正時の特許法 36 条を下記に示す。

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

一～四 略

- 2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
 - 四 特許請求の範囲
- 4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商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、記載しなければならない。
- 5 第三項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに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。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
- 6 第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
 - 二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。

36条4項の通商産業省令（現経済産業省令）で定めるところによる記載は、下記のとおりである（特許法施行規則24条の2）。

……、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が属する技術の分野の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。

（2）発明の詳細な説明の記載要件

発明の詳細な説明の記載要件の改正理由は、①技術の多様化への対応の必要性、②国際的ハーモナイゼーションの必要性、及び③補正の範囲の適正化等との関係における対応の必要性とされている¹¹³。

平成6年改正により、技術の多様化に対応した記載を可能とし、併せて制度の国際調和を図るため、従来の「発明の目的、構成及び効果」の規定が削除され、発明を把握するために具体的に何を記載すべきかは、技術の多様化に機動的に対応するため通商産業省令（現在の経済産業省令）で定めることされた¹¹⁴。一方、従来と同様に、当業者がその実施をすることができるような記載とすべきことを規定した上で、制度の国際的調和の観点を踏まえ、「明確かつ十分」という要件が明記された¹¹⁵。

（3）特許請求の範囲の記載要件

特許請求の範囲の記載要件の改正理由は、①作用的・方法的クレームの許容の必要性、②クレームの記載の尊重の必要性、及び③国際的ハーモナイゼーションの必要性とされている¹¹⁶。

①の作用的・方法的クレームの許容の必要性に関して、平成6年改正の解説書には、次のように記載されている。平成6年改正前、物の発明における「構成に欠くことができない事項」は物で表現すべきものとされ、また、「作用や方法は物の発明の構成に欠くことができない事項ではない」と考えられていたため、以下のような作用的、方法的記載は認められ

¹¹³ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正 工業所有権法の解説』100-103頁（発明協会、1995）。

¹¹⁴ 同上 107頁。

¹¹⁵ 同上。

¹¹⁶ 同上 104-105頁。

ていなかった¹¹⁷。

- (i) 請求項に記載された事項が単一の技術的手段からなる場合において、その技術的手段が機能的又は作用的に記載されている場合
- (ii) 物の発明において、技術的手段が方法的に記載されている場合

平成6年改正により、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」を記載することになった(36条5項)。これによって、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲を記載することが可能となった¹¹⁸。また、②のクレーム記載の尊重の必要性の観点から、36条5項は拒絶理由や無効理由の根拠条文から除外された¹¹⁹。

3. 検討

(1) 「発明の構成」と発明との関係

上述のとおり、平成6年改正までは、発明の詳細な説明として「発明の目的、構成及び効果」を記載することとされ、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載することとされていた。発明の詳細な説明の記載事項として発明の目的、構成及び効果を挙げているにも関わらず、特許請求の範囲では発明の構成のみを記載することとしているのはなぜか。発明の構成を特定すれば、発明を定義したことになるのだろうか。

この疑問に詳細に答える裁判例として、東京高判昭和48年1月23日・無体集5巻1号1頁以下〔冷凍の魚切身の解氷滴防止方法〕がある。同判決は、次のように説示する(下線は筆者による)。

……原告は、発明は目的(課題)、構成、作用効果から成るから、そのいずれか一つが異なれば、二個の発明は同一発明とはいえない旨主張する。しかし、発明が目的、構成、作用効果から成ることは原告主張のとおりであるとしても、特許法第三十九条第一項の立法趣旨が重複特許の排除にあることに照らせば、二個の発明が別発明であるとするためには、両発明の異なることが客観的に識別されうるものでなければならないことが明らかであるから、発明の同一性の有無を判断する基準は右の観点からこれを選ばなければならない。そうだとすると、発明の構成は発明を客観的に表現したものであるから、これを基準として発明の同一性の有無を定めることができる。……両発明の構成が異なり互いに抵触しない場合は、これによつて両発明の異なることを客観的に識別することができるから、両発明は別発明であることが明らかである。これに対し、発明の目的は発明者の主観的意図であり、作用効果は本来客観的なものであるが、明細書に記載された作用効果は、発明者が認識したも

¹¹⁷ 同上 104頁。

¹¹⁸ 同上 109頁。

¹¹⁹ 同上 111-112頁。

の、または目的との関係で必要と考えたものだけに限られ、これまた主観的なものに過ぎないから、かような発明の目的または明細書記載の作用効果を基準として両発明の同一性の有無を定めることは許さるべきではないといわねばならない。しかも両発明の目的または明細書記載の作用効果がたとえ異なつていても、両発明の構成が全面的に一致するか部分的に抵触する場合には、両発明は同一の作用効果を生ずるはずであり、ひいては両発明は客観的には同一の目的を達成するものともいいうるから、かような場合に、ただ単に主観的な目的ないし明細書記載の作用効果が異なることの故をもつて、両発明を別個のものとするものの不当なことは明らかなるところであろう。以上の次第で、本願発明と先願発明が目的を異にしているとしても、それだけでは両発明が別発明であるとはできない。

同判決は、39条の判断においては、構成が一致していれば目的又は作用効果が異なっても別発明とすることはできない一方、構成が異なれば別発明であることが明らかであると述べる。同判決は、39条の判断という限定された文脈ではあるが、構成さえ特定すれば発明を特定できることを間接的に述べているといえる。その理由として①目的や作用効果は主観的なものであり、客観的に区別できないこと、②構成が同一であれば、同一の作用効果が生じ、客観的には同一の目的が達成されることを挙げている。この考え方の妥当性は、第4章で議論したい。

(2) 「発明の構成」と「課題を解決するための手段」との関係

平成6年改正により、発明の詳細な説明には、改正前の「発明の目的、構成及び効果」に代えて、「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……発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載することとなった。「発明が解決しようとする課題」が改正前の「発明の目的」に対応し、「解決手段」が「発明の構成」に対応しているようにも思われるが、平成6年改正の解説書では言及されていない。特に、「課題を解決するための手段」と「発明の構成」との関係は判然としない。以下、改正前後の発明の詳細な説明の記載事項について検証する。

昭和62年改正時に特許庁によって作成された「願書及び明細書を作成する際の留意点」という文書には、「発明の構成は、ある技術的課題を解決しようとして案出された技術的手段である。」と記載されていた¹²⁰。「記載上の留意点」として、「『課題を解決するための手段』としては、前記『発明が解決しようとする課題』で述べた課題を解決するために採用した技術的手段を記載する。また、この技術的手段が複数の手段からなっている場合には、それらが相互にどのような関係にあるかを記載する。」と記載されていた¹²¹。また、技術的手段の例として、下記が記載されていた¹²²。

¹²⁰ 平山＝小栗・前掲注32) 364頁。

¹²¹ 同上 365頁。

¹²² 同上 367頁。

a) 機械、器具、装置、部品、回路などの発明（物の発明）の場合

・構造体に関する発明

構造体を構成している単位部材の材質や形状、単位部材 A に対する単位部材 B の位置や取り付けの状態など

・回路に関する発明

回路を構成している素子とそれらの接続関係など

・器具、部品などのうちの単体（ボルト、ナットなど）の発明

材料や形状など

・化学物質の発明

化合物名又は化学構造式、物質の同程（ママ）資料、製造方法、用途（有用性）など

・組成物の発明

材料の配合、用途あるいは性質など

b) 方法の発明の場合

・機械、器具、装置などの使用方法の発明

機械、器具、装置などの操作の順序や条件、操作の対象となるそれらの機械、器具、装置など

・化合物、組成物などを使用して物を処理する方法の発明

被処理物の処理の順序や条件、処理に使用されるそれらの化合物、組成物など

c) 機械、器具、装置、部品、組成物、化合物などの生産方法の発明の場合

・機械、器具、装置、部品、組成物、化合物などの生産方法の発明の場合

その発明によってもたらされる生産物、生産工程、温度・圧力・時間などの生産条件（化学反応の場合には、反応式、使用触媒など）、生産物の用途、生産に使用される機械、器具、装置など

昭和 62 年改正時の特許法施行規則様式 16 備考 14 を下記に示す。

「発明の詳細な説明」の欄には、特許法第 36 条第 3 項に規定するところに従い、次の要領で記載する。

イ 「発明の目的」には、産業上の利用分野、従来技術、当該発明が解決しようとする課題等を記載し、従来技術に関する文献が存在するときは、なるべくその文献名も記載する。この場合において、各記載事項の前には、原則として各々「産業上の利用分野」、「従来技術」、「発明が解決しようとする課題」等の見出しを付す。

ロ 「発明の構成」には、イの課題を解決するためにどのような手段を講じたかをその作用とともに記載し、必要があるときは、当該発明の構成が実際上どのように具体化されるかを示す実施例を記載する。その実施例は、特許出願人が最良の結果をもたらすと思うものをなるべく多種類掲げて記載し、必要に応じ具体的数字に基づいて事実を記載する。この場合において、各記載事項の前には、原則として各々「課題を解決するための手段」、「作用」及び「実施例」の見出しを付す。

ハ 「発明の効果」には、当該発明によって生じた特有の効果をなるべく具体的に記載する。
この場合において、当該記載事項の前には、原則として「発明の効果」の見出しを付す。

平成6年改正時の特許法施行規則様式29備考15を下記に示す。

発明の詳細な説明の欄は、特許法施行規則第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、次の要領で記載する。

- イ 発明の技術上の意義を理解するために必要な事項として、原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【発明の属する技術分野】」「【発明が解決しようとする課題】」及び「【課題を解決するための手段】」の見出しを付す。
- ロ 特許を受けようとする発明に関連する従来技術があるときは、なるべくそれを記載し、その従来技術に関する文献が存在するときは、その文献名もなるべく記載する。この場合において、その記載は、原則として発明が解決しようとする課題の記載の前に記載するものとし、当該記載事項の前には、「【従来技術】」の見出しを付す。
- ハ 特許を受けようとする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ように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【発明の実施の形態】」及び「【実施例】」の見出しを付す。
- ニ 特許を受けようとする発明が従来技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載し、当該記載事項の前には、「【発明の効果】」の見出しを付す。
- ホ、ヘ 略

平成6年改正前後の項分け記載の関係を下記に示す¹²³。

(平成6年改正前)	(平成6年改正後)
【発明の目的】	
【産業上の利用分野】	【発明の属する技術分野】
【従来技術】	【従来技術】
【発明が解決しようとする課題】	【発明が解決しようとする課題】
【発明の構成】	
【課題を解決するための手段】	【課題を解決するための手段】

¹²³ 特許庁審査基準室編・前掲注13) 80頁。

【作用】	
【実施例】	【発明の実施の形態】
	【実施例】
【発明の効果】	【発明の効果】

このように、「課題を解決するための手段」という用語自体は、平成6年改正前から存在していた。また、「発明の構成は、ある技術的課題を解決しようとして案出された技術的手段である。」という記述から分かるとおり、「発明の構成」と「課題を解決するための手段」とは、ほぼ同じ意味として用いられている。平成6年改正前後の明細書の記載様式を比較しても、「発明の構成」という見出しが削除されてはいるが、実質的に記載すべき事項に大きな変更はない¹²⁴。

以上から、「発明の構成」と「課題を解決するための手段」とは、同じ意味と考えてよいと思われる。

(3) 作用的・方法的記載とサポート要件

平成6年改正以前も、特許請求の範囲に作用的・方法的記載をすることが一切許されなかった訳ではない。平成6年改正以前の特許請求の範囲の記載要件の運用に関して、昭和62年改正時に作成された「願書及び明細書を作成する際の留意点」¹²⁵には、請求項の記載要領として、次のように記載されていた¹²⁶（下線は筆者による）。

- a) 発明の詳細な説明に開示した発明の範囲を超えないようにし、開示した発明の必要不可欠な技術的手段が欠けたり、余分な技術的手段を含むことによって開示した発明との対応関係が不明瞭とならないように記載する。
- b) 発明の詳細な説明の記載と矛盾しないように、かつ、字句を統一して記載する。
- c) 各技術的手段を単に列記するだけでなく、これらの相互関係を明確に記載する。
- d) ～g) 略
- h) 原則として、機能（作用）のみをもって技術的手段の記載としてはならない。
(不適例)「首振り防止機能を有する脱水かごを備えた遠心脱水機。」
- i) 物の発明においては、方法的表現を用いてはならない。ただし、方法的表現以外に適切な表現がない場合はこの限りでない。

¹²⁴ 「作用」の見出しが削除されているが、これは「必要に応じて発明の『作用』を記載することとなるのは当然であるから、『その作用とともに記載する』という改正前の文言を削除している。」とのことである（特許庁審査基準室編・前掲注13、79-80頁。）。また、新しく設けられた「発明の実施の形態」は、当業者が請求項に記載した発明を実施できるような開示事項とされており（同上、80-81頁。）、PCT規則5.1(a)(v)の「請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。」に対応して追加されたものと思われる。

¹²⁵ 平山＝小栗・前掲注32) 357頁以下。

¹²⁶ 同上 361-362頁。

- j) 方法の発明においては、その発明の特徴部分である技術的手段を物として表現してはならない。
- k) 目的や効果をもって技術的手段の記載としてはならない。
(不適例)「起動時の脱水かごの首振り運動を抑制し、起動を容易にすることができる遠心脱水機。」
- l) 略

上記のとおり、平成6年改正以前は、機能のみをもって技術的手段の記載とすることは許されなかったが、機能的記載そのものが禁止されている訳ではなかった。また、方法的表現も、他に適切な表現がない場合には許容されていた。

平成6年改正の解説書には、「作用や方法は物の発明の構成に欠くことができない事項ではないと考えられていた」という説明があるが¹²⁷、疑問である。前節で見たとおり、「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない」の「のみ」は、「構成に欠くことができない事項」以外の事項を記載することを禁止するという意味ではなかったはずである（非制限説。第3章第1節4.(2)を参照。）。

平成6年改正前に機能のみをもって技術的手段の記載とすることが許されなかったのは、機能のみを記載しただけでは、「発明の構成に欠くことができない事項」を十分に記載したことにはならないため、という説明の方が正確であると思われる。現在でいうところのサポート要件¹²⁸に適合しないため、ということもできるであろう。また、「構成」という用語自体は、必ずしも作用的・方法的要素を排除するものではないと思われる。このことは、方法の発明に対しても「構成」という用語が用いられていることから明らかであろう。

以上のとおり、平成6年改正によって特許請求の範囲の記載の自由度が上がったのは、「発明の構成」以外のものを記載できるようになったため、という説明は正確ではないと思われる。特許請求の範囲の記載の自由度が上がったのは、現在でいうところのサポート要件が緩和されたためであると考え¹²⁹。

¹²⁷ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注113) 104頁。

¹²⁸ 当時はまだサポート要件という考え方は存在しなかった。サポート要件は、平成15年の審査基準改訂によって「発見」された（前田・前掲注69）39頁。第3章第3節2.(3)も参照。）。

¹²⁹ 現在でも、請求項に作用的・方法的な記載をした場合、「請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない。」としてサポート要件違反とされることがあり得る（審査基準第Ⅱ部第2章第2節2.2(3)）。

第3節 構成要件的功能と明確性要件

1. 平成6年改正と構成要件的功能

平成6年改正前の特許法36条4項の「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載するとの規定は、特許請求の範囲の構成要件的功能を担保するものであったと考えられていた。この規定は、昭和50年改正及び昭和62年改正の際に繰り返し問題とされたが、第1節で詳述したとおり、紆余曲折を経て維持されてきた。しかし平成6年改正により、ついに削除されるに至った。

それでは、平成6年改正後の特許請求の範囲は、構成要件的功能を有さず、保護範囲的功能だけを有しているのであろうか——答えは否である。

平成6年改正後の特許法では、36条6項2号及び3号が、特許請求の範囲の構成要件的功能を担保するための規定とされている。

平成6年改正の解説書には、下記の記載がある¹³⁰。

特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。

従来の特許法では、こうした機能は、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載させることにより担保していたが、新特許法においては、第6項第2号及び第3号の規定により引き続き担保し、併せて制度の国際的調和を図ることとした。

平成6年改正の解説書では、「構成要件的功能」という用語は用いられていないが、これは、平成6年改正によって「発明の構成」という用語が法律上の用語ではなくなったため、構成要件的功能という用語が適切ではないと考えられたためと推測される。

竹田・前掲注36) 214頁には、下記の記載がある。

……、クレームの記載にあたって出願人の自由意志が尊重されるといっても、クレームは、それに基づいて発明の特許性が判断され、かつ特許発明の技術的範囲が定められるものであるから、1つのクレームから必ず発明が把握されるという、いわゆる構成要件的功能が担保される必要がある。特許法36条6項2号と3号はそのための規定であるとされている(工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正 工業所有権法の解説』p.110)。

平成6年改正法の運用指針等の作成の担当者の中でもある¹³¹相田義明氏の解説記事に、

¹³⁰ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注113) 110頁。

¹³¹ 特許庁審査基準室編・前掲注13) まえがき。

下記の記載がある¹³²（下線は引用者による。）。

①発明の明確性の要件（36条6項2号）

特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、発明の特許要件たる新規性、進歩性の有無が判断される。そのためには、特許請求の範囲の記載から、特許を受けようとする発明が明確に把握されなければならない（特許請求の範囲の構成要件機能）。また、特許請求の範囲の記載に基づいて、特許権の権利範囲が対世的に確定される（特許請求の範囲の保護範囲機能）。

発明の明確性の要件は、請求項の記載から一の発明が明確に把握できることを求めることにより、特許請求の範囲の構成要件機能を担保したものである。

構成要件機能が担保されないと、一の発明の構成要素をバラバラにしてかけただけを記載したものや、単なる願望を表明したにすぎないようなものが出てきて、特許請求の範囲を読み取る場合に種々の解釈を生む可能性が生じ、法律の運用に著しい混乱が生じることになる。その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならなくなり、技術開発の妨げとなるばかりか、取引コストが増大し、特許制度がうまく機能しなくなる。

したがって、発明の明確性の要件は、極めて重要である。

また、36条6項2号及び3号の「明確性」及び「簡潔性」はそれぞれ、EPC84条の“The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”の“clear”及び“concise”に対応する概念であるが、平成6年改正当時、EPC84条の第2文は、構成要件機能を担保する規定と考えられていたようである。昭和62年改正の解説書の記載ではあるが、下記の記述がある¹³³。

従来特許法第36条第4項には、「……特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」という構成要件機能を担保するための規定がある。これは多項制の議論に際しては、必ずといっていい程問題とされる条文であり、我が国の、特異とも言われることのある従来のクレームに関する運用の根源はこの規定にあるとの意見も聞く。ここで各国法でクレームの構成要件機能を担保をどのようにしているか、また、特許法第36条第4項の規定がそれらに比べて果たして本当に特異なのかについて、少し述べておきたい。

まず、EPCにおいては、第84条第2文の「クレームは明瞭かつ簡潔に記載し、明細書によって支持されていなければならない。」との規定がある。この条約規定の下位法令に相当するEPC規則29(1)には、「クレームは保護が求められている事項を発明の技術的特徴をもって定義しなければならない。」と規定しており、しかもその定義の仕方として、EPC規則29(2)において、独立クレームには発明の本質的特徴を記載しなければならないこと、及び

¹³² 相田義明「明細書の記載要件の実務と裁判例」特技懇247号100頁以下、101-102頁（2007）。

¹³³ 平山＝小栗・前掲注32）26-27頁。

EPC 規則 29(4)においては従属クレームは引用するクレームのすべての特徴を含まなければならないこととしていることから、結局各クレームには必ず発明の本質的特徴を含まなければならないこととされているのである。

……

したがって第 84 条第 2 文の意味するところは、クレームは目的、効果等の記載ではなく、我が国でいう「構成」をもって明瞭、簡潔に発明を定義すること、すなわちいたずらに冗長な記載や不明瞭な記載であってはならないこと、さらにクレームに定義される発明は明細書に開示されたものでなければならないことを意味していることになる。……このように EPC 第 84 条第 2 文の「明瞭性」、「簡潔性」の要件は、クレームから明確に発明が把握されるように記載することを義務付けるものであり、実質的に我が国従来特許法第 36 条第 4 項の規定と全く同一の機能を果たしている。

……結局クレームには「発明を明瞭、簡潔に定義する」とする構成要件的機能の担保のための規定は、各国とも実質的に何ら差異がないことが確認されるのである。

2. 審査基準の変遷

平成 6 年改正当時、36 条 6 項 2 号の「特許を受けようとする発明が明確であること」との規定は、文字どおり、技術的思想としての発明が明確であること、という意味が意図されていたようである。一方、後述するとおり、36 条 6 項 2 号の要件（以下「明確性要件」という。）は、権利範囲の明確性に限定して解釈すべきという考え方も有力である。以下、主に明確性要件に着目して、運用指針及び審査基準における明細書記載要件に関する記載の変遷を確認する。

(1) 特許法第 36 条改正に伴う運用指針

平成 7 年 5 月に公表された「特許法第 36 条改正に伴う運用指針」における 36 条 6 項 2 号に関する記載は、下記のとおりである（下線は筆者による。）。

2.2.2 特許法第 36 条第 6 項第 2 号

(1) 個々の請求項の記載から、特許を受けようとする発明が明確に把握できないような場合には、新規性・進歩性等の特許要件や記載要件の判断対象である請求項に係る発明を認定することができず、また、特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を適切に果たすこともできない。

本号は、こうしたことを防止し、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載し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、一の請求項から発明が明確に把握できず、新規性・進歩性等の特許要件の判断ができないような場合には、本号違反となる。

なお、旧法第 36 条の下でも、請求項の記載自体が不明確である場合のように特許を受けようとする発明が明確に把握できないような不明りょうな記載であるときは、運用上、旧法第 36 条第 5 項第 2 号違反として拒絶することとされていた。その限りにおいては、改正法は

こうした運用を、法律上明確にしたものということもできる。

下線部の記載は、現在の審査基準にも存在するものではあるが、上述した平成6年改正の解説と併せて読めば、この記載が明確性要件によって構成要件的功能が担保されることを意図したものであると読むこともできる。

(2) 平成12年審査基準改訂

平成12年12月、審査基準や審査ガイドライン、運用指針等を統合・整理し、全面改訂された「特許・実用新案審査基準」が公表された。また、平成13年6月には、「明細書の記載要件事例集」が追加された。

この改訂では、明細書の記載要件も大幅に見直されたが、その背景には、平成6年改正による記載要件の緩和によって増加した「審査が困難な出願」への対応があったとされている¹³⁴。36条6項2号に関する記載は、下記のとおりである（下線は筆者による。）。

2.2.2 第36条第6項第2号

(1) 特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。

本号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い。

発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲（以下、「発明の範囲」という。）が明確である必要がある（注1）、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。

（注1）新規性・進歩性等の特許要件の判断や、特許発明の技術的範囲の理解は、通常、発明に属する具体的な事物の理解を手がかりとして行われることによる。

平成12年の改訂によって、「発明の範囲」が明確である必要がある、という記載が追加されたが、この記載の意図するところは、後述するとおり、権利範囲が明確である必要がある、ということでは必ずしもなかったようである。

¹³⁴ 「記載要件について改めて考える～審査官座談会～」特技懇264号102頁以下、105頁（2012）。審査が困難な出願として、具体的には、①機能や特性で特定される化学物質の発明、②特殊パラメータや達成すべき結果で物を特定した発明、③製造方法によって物を特定した発明（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）が挙げられている。審査基準のまえがき（「改訂にあたって」）にも、「……請求項に係る発明と先行技術等との的確な対比が困難である、明細書における開示に比して保護範囲が広過ぎる等、多様な発明の表現形式や新たな技術分野に対応した適切な審査を行うことができない場合が生じていた。」と記載されている。

平成 12 年審査基準では、36 条 6 項 2 号違反の類型として下記の①～⑦が挙げられ、②はさらにア～オに分類されていた（第 I 部第 1 章 2.2.2.1）。下線部（②ーイ、エ、⑥、⑦）は平成 12 年の改訂で追加された類型である。

- ① 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。
- ② 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない結果、発明が不明確となる場合。
 - ア 発明を特定するための事項の内容に技術的な欠陥がある場合。
 - イ 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。
 - ウ 発明を特定するための事項どうしの関係が整合していない場合。
 - エ 発明を特定するための事項どうしの技術的な関連がない場合。
 - オ 請求項に販売地域、販売元等についての記載がある結果、全体として技術的でない事項が記載されていることとなる場合。
- ③ 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー（物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明）が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。
- ④ 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。
- ⑤ 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合¹³⁵。
- ⑥ 機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合。
- ⑦ 請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合。

上記⑥について、「請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合において、発明の範囲が明確であるか否かは、以下のように判断する」とされていた（第 I 部第 1 章 2.2.2.1(6)②）。

当業者が、出願時の技術常識（明細書又は図面の記載から出願時の技術常識であったと把握されるものも含む）を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合（例えば、当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合、当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合、その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合等）は、発明の範囲は明確である。

¹³⁵ 「特許法第 36 条改正に伴う運用指針」では、「特許を受けようとする発明の外延が不明確な場合」とされていた。また、運用指針では「発明は技術的思想、すなわち概念の一つである。概念には、外延（その概念の適用されるべき事物の範囲）があり、概念の外延が不明確である場合には、その概念が不明確となる。したがって、発明という概念の外延が当業者に理解できない場合には、技術的思想であるところの発明が明確でなく、本号違反とされるべきものである。」という説明が付されていたが、平成 12 年審査基準では削除された。ただし、例示されている内容は同じである。

- 他方、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合であっても、
- (i) 当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、
 - (ii) 当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合は、発明の範囲が明確でないとはいえない。

技術水準との関係が理解できる場合としては、例えば、実験例の提示又は論理的説明によって当該機能・特性等を有する物と公知の物との関係(異同)が示されている場合等がある。

(i)、(ii)のいずれかの条件を満たさない場合は、発明の範囲は不明確である。

「明細書の記載要件事例集」では、「発明の範囲」が不明確になる請求項の例として、「R受容体活性化作用を有する化合物。」が挙げられており、「R受容体は新規なものであるため、出願時の技術常識を考慮しても、当業者はR受容体活性化作用を有する具体的な化合物を想定できないから、発明の範囲は不明確である。」と記載されていた(例1-1)。

この「R受容体活性化作用を有する化合物。」の事例から、平成12年審査基準において、「発明の範囲」が明確かどうかの判断が、必ずしも権利範囲が明確かどうかという観点だけで判断されていた訳ではなかったことが分かる。この事例では、発明の詳細な説明にR受容体活性化作用を有する化合物をスクリーニングする方法が記載されていることが前提とされている。そうであれば、被疑侵害品が技術的範囲に属するかどうかは判別可能であり、権利範囲は明確といえる。平成12年審査基準では、「具体的な化合物を想定できない」ことをもって、「発明の範囲」が不明確としていたのである。

上記の事例は、現在の視点からは実施可能要件違反やサポート要件違反で拒絶するのがより適切であるようにも思われる。この点は、平成23年の審査基準改訂の際に問題とされることになる。

(3) 平成15年審査基準改訂

平成15年には複数回の改訂が行われたが、本研究との関係で重要な改訂は、同年10月に公表された「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」に関するものである。この改訂では、36条6項1号のいわゆるサポート要件の役割が大幅に見直された。

この改訂の背景にも、平成6年改正により特許請求の範囲の表現形式の自由度が増したことがあったとされている¹³⁶。すなわち、機能的・作用的な表現形式で特許請求の範囲を記載できるようになった結果、発明の詳細な説明に開示した以上の発明を形式的に包含する発明が増加することになった。これにより、①特許請求の範囲に形式的に包含される広い範囲の先行文献を調査しなければならず、審査負担が増加する、②形式的に特許請求の範囲に包

¹³⁶ (旧)産業構造審議会 知的財産政策部会 第3回特許制度小委員会(平成14年11月15日)の配付資料7(『特許請求の範囲』の記載要件の明確化)を参照("https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/san-gyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/seisakubukai-03-shiryuu.html"、2019年6月2日最終閲覧)。

含されるという理由で、出願人が認識していない発明について拒絶理由が通知される結果、出願人が拒絶理由の趣旨を十分に理解することができず、適切な対応が取れない場合がある、といった問題が生じるようになった¹³⁷。

改訂前の審査基準には、36条6項1号違反となる類型として、①「発明の詳細な説明中に、請求項に記載された事項と対応する事項が、記載も示唆もされていないことが明らかである場合」及び②「請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合」の二つしか記載されていなかった（第I部第1章2.2.1.1）。この記載ぶりは、単に、特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に書き写しておくといった表現上の対応関係があるだけでも、本要件が満たされると解釈できるものであった¹³⁸。

平成15年の改訂により、36条6項1号違反となる類型として、③「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」及び④「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合」の二つが追加された。この改訂によって、サポート要件は、従来の表現上の対応関係に着目した形式的な要件から、内容に立ち入った実質的な要件に変容した。

この改訂は、あくまでも審査基準の改訂であって特許庁の運用の変更にすぎないが、実態としては特許法に新たな要件が創設されたと評価できるものであった。一方、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という文言自体は従前から存在していたため¹³⁹、サポート要件という要件は、遅くとも平成6年改正時から既に存在していたことになる¹⁴⁰。

その後、いわゆるパラメータ特許事件大合議判決（知財高判平成17年11月11日・判時1911号48頁以下〔偏光フィルムの製造法〕）において、現行特許法¹⁴¹の規定の解釈としてサポート要件が導出されることが判示され¹⁴²、裁判所が特許庁の解釈を追認する形とな

¹³⁷ 同上。

¹³⁸ 後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント58巻7号76頁以下、77頁（2005）。

¹³⁹ この文言は、昭和62年改正時に36条4項1号として存在した。また、「発明の詳細な説明に記載した」という文言（「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」）は、現行法（昭和34年法）制定時から存在した。

¹⁴⁰ 前田・前掲注69）は、平成15年の審査基準改訂によるサポート要件の実質化を、サポート要件の「発見」と表現している（39頁）。

¹⁴¹ パラメータ特許事件の特許権は、平成6年改正よりも前の平成5年10月21日に出願されたものであった。

¹⁴² 平嶋竜太「特許出願における発明開示と実効的保護の調和——パラメータ特許事件大合議判決と今後の

った。

(4) 平成 23 年審査基準改訂

平成 23 年の審査基準の改訂では、記載要件全般の運用の見直しが行われた。この改訂の基本方針は、①「厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化のための改訂を行う」、及び②「記載要件の審査基準が要件ごとに異なる時期に改訂されてきたために生じていた各要件間での不整合について、整合を図る観点での改訂を行う」ことであるとされている¹⁴³。

①に関しては、判断にばらつきがあると指摘されていたサポート要件に関して、記載の補足、明確化が行われた。②に関しては、平成 15 年の改訂によって実質化されたサポート要件との整合性を考慮して、明確性要件の整理が行われた。以下、②について詳述する。

このとき問題とされたのは、平成 12 年の審査基準で 36 条 6 項 2 号違反となる類型として挙げられていたもののうちの下記の三つの類型である¹⁴⁴。

- (a) 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。
- (b) 請求項が機能・特性等による表現を含む場合。
- (c) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。

上記 (a) について、平成 12 年の審査基準では、「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない」の解釈として、(a-1)「発明を特定するための事項を導き出した過程や理由が理解できない」という意味と、(a-2)「発明を特定するための事項の定義や説明が示されていないために理解することができない」という意味との、二通りの解釈があり得た¹⁴⁵。上記 (a-1) の解釈によれば、例えば、特定の形状の突起を側面に設けた冷蔵庫の発明があった場合に、なぜそんな突起を冷蔵庫の側面に設けたのか分からないという理由で、明確性要件違反の拒絶理由を通知できるとも読むことができた¹⁴⁶。

平成 23 年の改訂では、「発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味し、……」との記載が追加されたが(第 I 部第 1 章 2.2.2.3(2)②)、これは上記 (a-1) の解釈を排除する趣旨で

方向性」ジュリスト 1316 号 23 頁以下 (2006) は、サポート要件の「創設的再生」と表現している。

¹⁴³ (旧) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第 7 回審査基準専門委会 (平成 23 年 6 月 16 日) の配付資料 3 (『「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について』) を参照 ("https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/seisakubukai-07-shiryou.html"、2019 年 6 月 2 日最終閲覧)。

¹⁴⁴ 同上。

¹⁴⁵ 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 第 6 回審査基準専門委会 (平成 22 年 10 月 14 日) の議事録 (今村審査基準室長発言) を参照 ("https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/seisakubukai-06-gijiroku.pdf"、2019 年 6 月 2 日最終閲覧)。

¹⁴⁶ 同上。

あったようである。また、「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合」という類型は、「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合」と改められた（第 I 部第 1 章 2.2.2.3(2)②）¹⁴⁷。

次に、上記 (b) について、平成 12 年の審査基準では、具体的な物を想定できるか否か、という基準で明確性要件が判断されていた（第 I 部第 1 章 2.2.2.1(6)②）。そして、具体的な物を想定できる場合の例として、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合」、「当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合」、及び「その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合」が挙げられていた。上記 (c) についても同様の運用がとられていた。

このような運用に対しては、具体的な物を一部例示しただけで、発明の範囲が明確と判断される場合があるとの批判があった¹⁴⁸。

また、具体的な物を想定できない場合であっても例外的に発明の範囲が明確となる要件として、「(i)当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、(ii)当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合」が規定され、さらに「技術水準との関係が理解できる場合」として、「実験例の提示又は論理的説明によって当該機能・特性等を有する物と公知の物との関係（異同）が示されている場合等」が挙げられていた。平成 23 年の改訂では、このような判断はサポート要件の判断や新規性・進歩性の判断として審査するのが適切であろうとの結論になり¹⁴⁹、記載要件に関する事例集の根拠条文等が一部修正された¹⁵⁰。

さらに、平成 23 年の審査基準では、「発明の範囲が明確である」とは、「ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていること」と再定義された（第 I 部第 1 章 2.2.2.1 (1)）。すなわち、「発明の範囲が明確である」の意味が、「権利範囲が明確である」という意味であることが、平成 23 年の改訂ではじめて明記されたのである。

¹⁴⁷ この類型は、サポート要件違反として処理する方が適切であると思われる。前田・前掲注 69) 47 頁も、「平成 23 年改訂によって純化が図られたものなお別の要素が混ざっている。」と指摘している。

¹⁴⁸ 前掲注 145) を参照。

¹⁴⁹ 同上。

¹⁵⁰ もっとも、平成 12 年の審査基準の説明で紹介した「R 受容体活性作用を有する化合物。」の事例は、平成 23 年の審査基準でも依然として明確性要件を満たさないとされている。「……技術常識を考慮すると、上記作用を有するために必要な化合物等が何ら規定されず、上記作用のみで規定された『化合物』は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。」ためとされている（第 I 部第 1 章 5.事例 1）。

3. 裁判例

裁判例には、明確性要件を権利範囲の明確性に限定せずに広義に捉えるものと、権利範囲の明確性に限定して捉えるものがある¹⁵¹。

(1) 知財高判平成 19 年 6 月 28 日 [カラーセーフブリーチ増強剤]

前者の例として、知財高判平成 19 年 6 月 28 日・裁判所 HP (平成 18 年 (行ケ) 10208 号) [カラーセーフブリーチ増強剤] がある。同判決は、「特許請求の範囲の記載は、これに基づいて特許出願に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件が判断され、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められ、これに基づいて特許権の権利範囲が対世的に確定されるなどの特許法の定める種々の機能を持つものである。特許法 36 条 6 項 2 号は、特許請求の範囲がその記載において、特許を受けようとする発明が明確であること、すなわち一の請求項の記載から一の発明を明確に把握することができることを要求しているが、その趣旨は、上記の機能のいずれとも関係するものであり、特許権の権利範囲の明確化のみに限定することはできないと解される。したがって、特許権の権利範囲が明確である記載であれば、直ちに同号の要件を満たすとする原告の上記主張を採用することはできない。」と述べている (下線は筆者による。)

(2) 知財高判平成 22 年 8 月 31 日 [伸縮性トップシートを有する吸収性物品]

後者の例として、知財高判平成 22 年 8 月 31 日・裁判所 HP (平成 21 年 (行ケ) 10434 号) [伸縮性トップシートを有する吸収性物品] がある。同判決は、「法 36 条 6 項 2 号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。」「……、同号の趣旨は、それに尽きるのであって、その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。」「仮に、法 36 条 6 項 2 号を解釈するに当たり、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、法 36 条 4 項への適合性の要件を法 36 条 6 項 2 号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」と述べている (下線は筆者による。)

近時の裁判例においてこれと同旨の判示をするものとして、知財高判平成 27 年 11 月 26 日・裁判所 HP (平成 26 年 (行ケ) 10254 号) [青果物用包装袋及び青果物包装体]、知財高判平成 29 年 1 月 18 日・裁判所 HP (平成 28 年 (行ケ) 10005 号) [眼科用清涼組成物]

¹⁵¹ 前田・前掲注 69) 49-54 頁。

がある。

(3) 最二小判平成 27 年 6 月 5 日 [プラバスタチンナトリウム]

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について判示した最高裁判決（最二小判平成 27 年 6 月 5 日・平成 24 年（受）1204 号・同 2658 号・民集 69 卷 4 号 700 頁以下・同 904 頁以下 [プラバスタチンナトリウム]）は、明確性要件の意義について、「特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法 1 条参照）、同法 36 条 6 項 2 号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。」「……、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。」と述べている（下線は筆者による。）。

下線部の「①当該発明の内容を明確に理解することができず、②権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない」という部分は、二通りに読めるように思われる。すなわち、①が②の原因であると読めば、独占権の範囲が不明確であることが不適當であると読め、明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉えているとも読める。一方、①と②とが並列関係にあると読めば、権利範囲が不明確であることに加えて、発明の内容を理解できないことそれ自体も不適當であると読め、明確性要件を権利範囲の明確性に限定せずに広義に捉えているとも読める。

前段部分で「……第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて……」と述べていることから、明確性要件を広義に捉えているようにも思われる。しかし本判決は、36 条 6 項 2 号の趣旨が、特許法の法目的のいづれとも関係するとまでは述べていない。第三者に発明の内容を把握させるという役割は、36 条 6 項 2 号ではなく、同条 4 項 1 号の要件が担うものであることも考慮すれば、本判決が明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉えていると読むことも可能であろう¹⁵²。

¹⁵² 愛知靖之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と明確性要件」パテント 71 卷 11 号 33 頁以下 (2018) は、「この明確性要件に関する判示内容からは、権利範囲についての予見可能性を害し、第三者に不利益を及ぼすような PBP クレームは、不可能・非実際の事情がない限り、明確性要件を充足しないとの考え方を読み取ることができる。審査段階でクレームに記載された製法の意義について常に審査させることで、権利範囲の明確化を図り、不要・不明確な PBP クレームの淘汰を図ろうとするものといえる。」

4. 議論の状況

(1) 明確性要件を広義に捉える説

相田・前掲注 132) は、「発明が明確であるといえるためには、請求項に記載された技術的事項から一の発明が明確に把握できなければならない。権利範囲が明確である記載であれば直ちに発明の明確性の要件を満たすということにはならない(……)。逆に、発明の構成要件を充足するかどうかの判断が困難となる場合があるとしても、そのことから直ちに発明が明確でないとの結論が導き出せるものでもない。」¹⁵³と述べている。

(2) 明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉える説

前田・前掲注 69) は、明確性要件の役割として、「……、権利範囲がクレームの文言から明確に定まる必要があり、明確性はこれを要求する趣旨である。」¹⁵⁴と述べ、明確性要件を権利範囲の明確性に限定して解釈すべきという立場をとっている。そして、審査基準における明確性要件の判断には権利範囲の明確性以外の要素が含まれていることを指摘し、「このような判断は、後で述べるような実施可能要件に関する判断やサポート要件に関する判断と同種の判断を、クレームの明確性の問題の中で処理しようとしているものと評価できる。審査基準の考え方には、実施可能要件およびサポート要件と明確性要件を混同させるものとして概念の混乱を招く可能性があり、クレームの明確性の要件の中核的部分である、権利範囲の明確性をみるという機能を拡散させるおそれがあることが指摘できる。」¹⁵⁵と批判している。

5. 検討

(1) 明確性要件の意義

平成 6 年改正前後での議論に照らすと、36 条 6 項 2 号の「特許を受けようとする発明が明確であること」との規定は、当初は文字どおり、技術的思想としての発明が明確であること、という意味が意図されていたものと考えられる。

一方、技術的思想としての発明が明確であること、あるいは「一の請求項から発明が明確に把握できること」という規範は、判断基準としては漠然としすぎているように思われる。平成 12 年の審査基準で挙げられた明確性要件違反となる類型は、「発明を明確に把握できない」という共通点で括られてはいるものの、実際には様々な価値判断が盛り込まれたものであった。このことは、平成 15 年の改訂でサポート要件が実質化されたことによってより鮮明となった。審査基準を整理していく中で、他の特許要件では処理できない明確性要件に

と述べている (34-35 頁)。

¹⁵³ 相田・前掲注 132) 102 頁。

¹⁵⁴ 前田・前掲注 69) 45 頁。

¹⁵⁵ 同上 49 頁。

固有の判断基準は何かという観点で、明確性要件の判断基準は、権利範囲の明確性という判断基準に「純化」していったということができる。

前田・前掲注 69) も指摘するとおり、審査基準は、現在でも明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉えている訳ではない¹⁵⁶。しかしこれは、36 条 6 項 2 号の当初の姿の名残ではないかとも考えられる。裁判例も、近時では明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉えるものが増えている。現在は、明確性要件を権利範囲の明確性に限定して捉えるのが多数説と思われる。

(2) 構成要件的功能の遡及的消滅

平成 6 年改正時、36 条 6 項 2 号及び 3 号は、特許請求の範囲の構成要件的功能、すなわち、技術的思想としての発明を定義する機能を担保するための規定であると考えられていた。しかし上述のように、36 条 6 項 2 号の明確性要件は現在では、権利範囲が明確であることを担保するための要件と捉えるのが多数説となりつつある。換言すれば、明確性要件は、当初の意図とは反対に、保護範囲的功能を担保するための要件に変容しつつある。また、同項 3 号の簡潔性要件が単独で構成要件的功能を担っているとも考えられない。

そうすると、現在の特許法の特許請求の範囲には、構成要件的功能なる機能はもはや存在せず、保護範囲的功能しか存在していないのではないだろうか。すなわち、特許請求の範囲に記載されているものは、「発明」の定義ではなく、「保護が求められている事項」の定義なのではないだろうか。

さらにいえば、審査基準における明確性要件に関する記載が権利範囲の明確性にシフトしたのは平成 23 年の審査基準改訂のときであるが、審査基準の改訂によって法律の性質が変化した訳ではない。平成 15 の審査基準改訂によってサポート要件が「発見」されたように、平成 23 年の審査基準改訂によって構成要件的功能の不存在が「確認」されたと考えるべきではないだろうか。すなわち、遅くとも平成 6 年改正時には既に、特許請求の範囲の構成要件的功能は存在していなかったのではないだろうか。

次章ではこれらの点について考察を加えたい。

¹⁵⁶ 同上 45 頁。

第4章 考察

1. 「構成要件的功能」の妥当性

前章で見たとおり、我が国の特許法における特許請求の範囲はかつて、発明を定義する機能（構成要件的功能）と権利範囲を定義する機能（保護範囲的功能）との二面を併せ持つものと考えられていた。構成要件的功能という考え方の妥当性は、昭和50年改正及び昭和62年改正の際に繰り返し問題とされ、これを廃する案（特許請求の範囲には「保護が求められている事項」を記載するという案）も有力に検討されたが、紆余曲折を経て維持されてきた。

平成6年改正において、特許法から「発明の構成」という用語が削除されたが、改正後は36条6項2号及び3号が構成要件的功能を担保することとされた。すなわち、立法者の意図としては、平成6年改正後も特許請求の範囲は依然として構成要件的功能を有していることになる。しかし前章で検討したとおり、36条6項2号及び3号が構成要件的功能を担保しているという考え方は、現在では支持されなくなっているように思われる。

ここで、構成要件的功能という考え方の妥当性を改めて検討したい。

(1) 昭和62年改正前の構成要件的功能

本研究は、「構成要件的功能」の意味が、昭和62年改正の前後、及び平成6年改正の前後で変化しているのではないかと考える。

昭和62年改正前における構成要件的功能は、発明の詳細な説明に記載された発明の構成要件が過不足なく記載されることを担保する機能、換言すれば、発明の詳細な説明に記載された発明の「正確な」定義が記載されることを担保する機能であった。

昭和62年改正前、36条5項の「……特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない」との規定は、必須の構成が不足することは勿論、必須ではない構成を記載することも許されないと解釈されていた（制限説。第3章第1節4.(2)を参照。）。その背景には、発明の内容が確定すれば、特許請求の範囲の記載は理論的には一通りに定まるという考え方があった。また当時は、一発明一出願の原則（38条）により、発明な詳細な説明に記載される発明も原則として一つであり、発明の詳細な説明に記載された発明＝特許を受けようとする発明であった¹⁵⁷。

昭和62年改正前の特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載した発明を厳密に定義し直したものであったとすることができる¹⁵⁸。当時、36条5項違反は拒絶理由とされており、審査官は、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明に記載された発明の「正確な」定

¹⁵⁷ 古川・前掲注54) 70頁。前田・前掲注69) 28頁。

¹⁵⁸ 同上。

義となっているかどうかを「審査」していたのである。

もっともこのような考え方（発明の内容が確定すれば、特許請求の範囲の記載は理論的には一通りに定まるという考え方）は、現在ではほとんど支持されないと思われる。現在では、一つの発明について、その表現の仕方は無数にあると考えるのが通常と思われるからである。「構成要件的機能」という考え方は、当時の我が国の独特の「一発明」の概念や、一発明一出願といった制度と密接に結びついたものであったと評価できる。

（２）昭和 62 年改正後の構成要件的機能

昭和 62 年改正では、複数の請求項が記載された場合、それぞれが個々に発明の定義であるという考え方に改められた（第 3 章第 1 節 4.(3)を参照。）。

この考え方の下では本来、請求項の記載が発明の「正確な」定義であるかどうかを判断することは原理的に不可能である。請求項の記載から把握されるものそれ自体が発明であるとするならば、構成要件が過不足なく記載されているかを判断しようにも、比較する対象がないからである。昭和 62 年改正の時点で、従来の意味での構成要件的機能（発明の構成要件が過不足なく記載されることを担保する機能）という考え方は破綻していたと考える。

現在の視点で見ると、昭和 62 年改正後の「構成要件的機能」の実態は、サポート要件だったのではないかと考える。現在では、36 条 6 項 1 号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という規定がサポート要件であるとされているが、この解釈は、平成 15 年の審査基準改訂に際に事後的に持ち込まれたものである（第 3 章第 3 節 2.(3)を参照。）。それ以前は、36 条 6 項 1 号は形式的な要件であると考えられており、また、サポート要件という概念そのものが存在しなかった。

先に、特許請求の範囲に構成要件が過不足なく記載されているかを判断しようにも、比較する対象がないと述べたが、発明の詳細な説明に記載された発明を比較対象とすることにすれば平仄があう。これはまさに、現在でいうところのサポート要件に他ならない。また、平成 6 年改正前、作用的・方法的な記載は「構成に欠くことができない事項のみ」との規定に適合しないと考えられていたが、これば当時、現在よりもサポート要件が厳しく運用されていたと捉えることができる（第 3 章第 2 節 3.(3)を参照）。

昭和 62 年改正後も、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載された発明を定義し直したものが記載されているともいえるから、「発明を定義する機能」という意味は同じなのではないかという批判があるかもしれない。サポート要件と（従来の意味での）構成要件的機能との違いとして、サポート要件は、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を「超える」ものでなければよいという点が挙げられる。構成要件的機能の考え方では、発明の詳細な説明と特許請求の範囲との関係は一對一であり、一方が定まれば（理論的には）他方も定まる。これに対してサポート要件の考え方では、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えない限り、無数の請求項を記載することができる。

(3) 平成6年改正後の構成要件的機能

平成6年改正後、構成要件的機能は36条6項2号及び3号が担うものとされ、「一の請求項から発明が明確に把握されること」を担保する機能とされた。この機能は、現在のサポート要件に相当する機能と、狭義の明確性要件（権利範囲が明確であること）の機能とを併せ持つものであったと考えられる。このうちサポート要件の機能は平成15年の審査基準改訂により36条6項1号が担うことされたため、36条6項2号の機能は狭義の明確性要件に「純化」していった。36条6項2号及び3号が構成要件的機能を担保しているという考え方は、現在で支持されなくなっているように思われる。これにより、構成要件的機能という考え方自体がなくなりつつあるといえる。

(4) 検討

昭和62年改正前のように、発明の内容が確定すればその定義は一通りに定まるという考え方を前提とすれば、特許請求の範囲に記載されているものは発明の定義である、という考え方も成り立つかもしれない。当時の考え方では、発明と特許請求の範囲との関係は一对一であったといえる。

しかし現在では、一つの発明について、その表現の仕方は無数にあると考えるのが通常と思われる。この価値観の下では、特許請求の範囲に記載されているものは、発明の一側面を表したものにすぎないというべきである。換言すれば、発明と特許請求の範囲との関係はもはや一対一ではない。

少なくとも昭和62年改正後は、特許請求の範囲に「発明を定義する機能」という意味での構成要件的機能は存在しないと考える。昭和62年改正後の「構成要件的機能」の実態は現在のサポート要件であり、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載された発明と比較して広くなりすぎないことを担保する機能であったと考える。

そうすると、かつて特許請求の範囲の機能として考えられていた構成要件的機能と保護範囲的機能のうち、昭和62年改正の時点で、構成要件的機能は消滅していたといえる。昭和62年改正の時点で、特許請求の範囲に記載されるものは、実質的には「保護が求められている事項」の定義になっていたと考える。

2. 「発明の構成」によって発明を定義できるという考え方

発明の構成（課題を解決するための手段¹⁵⁹）を特定すれば、技術的思想としての発明を一義的に定義できるという考え方がある。その理由として、「冷凍の魚切身の解氷滴防止方

¹⁵⁹ 第3章第2節3.(2)で検討したとおり、平成6年改正前の「発明の構成」と平成6年改正後の「課題を解決するための手段」とは同義である。

法事件」判決¹⁶⁰で述べられているように、①目的や作用効果は主観的なものであり、客観的に区別できないこと、②構成が同一であれば、同一の作用効果が生じ、客観的には同一の目的が達成されること、等が挙げられる（第3章第2節3.(1)を参照。）。同判決自体は昭和50年改正前の古いものであるが、この考え方は現在でも支持されているように思われる。

発明の構成を特定すれば技術的思想としての発明を一義的に定義できるという考え方を是とすれば、平成6年改正後においても、特許請求の範囲は発明を定義する機能を持っていることができる。しかし、この考え方は必ずしも妥当ではないと考える。

本研究は、「技術的思想としての発明」とは、「解決手段Xによって課題Pを解決できる」という「情報」であると考え^{161、162、163、164}。「解決手段Xによって課題Pを解決できる」という情報と、「解決手段X」という情報とは、異質な情報というべきである。「解決手段X」という情報が知られていても、それによって課題Pを解決できるという情報が知られていなければ、課題Pを解決しようとする者が解決手段Xを利用することができない。したがって、「解決手段X」という情報が公知であっても、「解決手段Xによって課題Pを解決できる」という情報には別個の価値が認められるべきである¹⁶⁵。

「冷凍の魚切身の解氷滴防止方法事件」判決は、「特許法第三十九条第一項の立法趣旨が重複特許の排除にあることに照らせば、二個の発明が別発明であるとするためには、両発明の異なることが客観的に識別されうるものでなければならない……」と述べており、39条という限定された文脈での発明の同一性の判断基準を述べたにすぎない。

¹⁶⁰ 東京高判昭和48年1月23日・無体集5巻1号1頁以下〔冷凍の魚切身の解氷滴防止方法〕。

¹⁶¹ 中山信弘『特許法』15頁（弘文堂、第3版、2016）は、「特許法は、一定の要件を満たした技術的情報に対して、特許権という所有権に似た物権的効力を与え、差止請求権と損害賠償請求権を与えている。」と述べる（下線は引用者による。）。

¹⁶² 島並良ほか『特許法入門』20頁〔島並良〕（有斐閣、2014）は、「技術であるためには、まず第1に、一定の目的を達成する手段であること（有用性）が必要であり、何らの達成目的（用途）も見出されないアイデアは発明ではない。」と述べる。

¹⁶³ 岡田吉美「判批」特許研究60号43頁以下（2015）は、「発明を含む、知的財産権法の保護対象が一般的に『経済的価値のある情報』に対する保護法であることは、法学に限らず、経済学分野でも共通の理解である。そして、発明がどのような情報であるかという、技術手段と技術効果の因果関係を認識したというアイデアという『情報』である。」と述べる（59頁）。

¹⁶⁴ 横山・前掲注42）は、「特許法の保護対象は、特許法二条一項にある通り『技術的思想の創作』という無体の情報であって、『物』や『方法』自体ではない。」と述べる（1933頁、下線は引用者による。）。

¹⁶⁵ 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61巻11号964頁以下（2016）は、公然実施品に基づく新規性判断という文脈において、「……、当該発明の一部をなす解決手段が公衆に利用可能になっていたと評価できるのであれば、認識される課題が異なったとしても、部分的には技術的思想は利用可能になっていたものであり、その部分につき保護を与える必要は認められない……」と述べる（969頁）。本研究は、課題の認識可能性の有無に関わらず公然実施品から新規性を否定できるという結論には同意見であるが、その理由については本文のとおり意見を異にする。

平成 6 年改正によって特許請求の範囲の記載要件が緩和され、特許請求の範囲により広い概念を記載することが可能になった結果、解決手段は同じだが課題が異なるということがより現実的になったことも指摘できる。現行法（昭和 34 年法）制定時は記載要件の制約から、課題と解決手段とが一对一に対応する場合がほとんどであり、解決手段は同じだが課題が異なるということはあるかもしれない。また、昭和 50 年改正前は特許を受けることができなかった化学物質の発明や、近時ではソフトウェア発明等が特許の対象となり、技術的な意味での発明の概念が、当時と比べて大幅に多様化していることも指摘できるだろう（このことは、平成 6 年改正で記載要件の緩和が必要とされた理由の一つでもある。）。

これらの理由から、発明の構成（課題を解決するための手段）を特定すれば発明を一義的に定義できるという考え方は、（妥当する場合が多々あるとしても）常に正しいとはいえないと考える。

3. 「発明の同一性」との関係

(1) 「発明を特定するために必要と認める事項」の意義

以上のとおり、本研究は、少なくとも昭和 62 年改正後は、特許請求の範囲に「構成要件的機能」は存在せず、特許請求の範囲に記載されるものは、実質的には「保護が求められている事項」の定義になっていたと考える。

昭和 62 年改正及び平成 6 年改正において、名目上「構成要件的機能」という考え方が維持された背景には、我が国の伝統的な発明観が影響したものと推測する。

平成 6 年改正では、国際的ハーモナイゼーションの必要性が改正理由の一つとしてあげられ、現に発明の詳細な説明の記載事項は WIPO ハーモナイゼーション条約案¹⁶⁶との文言の統一が行われた。特許請求の範囲の記載事項についても、WIPO ハーモナイゼーション条約案の「保護が求められている事項」¹⁶⁷という文言が当然に検討されたはずである。「発明を特定するために必要と認める事項」は、依然として我が国独自の規定ぶりであり、上記の改正理由に照らして不自然といわざるを得ない。「保護が求められている事項」を記載するという案が採用されなかったのは、36 条 5 項から「発明」という文言を削除することに反対する意見が強かったためではないかと推測される。我が国は伝統的に、「発明」を思想

¹⁶⁶ available at "http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5084" (2019 年 6 月 2 日最終閲覧)。

¹⁶⁷ 当初の条約案 11 条 (1) は、"The claims shall define the subject matter for which protection is sought" であった。なおその後、第 9 回会合 (2003 年 5 月) で "in terms of the features of the invention" が追加され、第 10 回会合 (2004 年 5 月) で "technical" が追加され、最終的には "The claims shall define the subject matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention" となった。

すなわちアイデアであると捉えており、新規性・進歩性の判断の対象は、「物や方法」ではなく、飽くまでも技術的思想としての「発明」であるという考え方があったものと思われる。そのため、特許請求の範囲に記載するものを「保護が求められている事項」とすることには、強い抵抗感があったものと推測される。「発明を特定するために必要と認める事項」という文言は、この点を曖昧にした妥協案と思われる。

(2) 条文と実態との不整合

昭和50年改正時に「保護が求められている事項」という概念を導入することを見送った理由として、我が国の特許法は「発明」を単位として体系が組まれており、保護の対象を「保護が求められている事項」に改正するとなると、「特許発明」や「発明の実施」といった概念にも影響が及び、改正が大幅なものになる、というものがあつた（第3章第1節3.(1)を参照。）。この指摘には、重要な示唆が含まれていると考える。

上述したとおり、本研究は、昭和62年改正の時点で、特許請求の範囲に記載されているものは、実質的には「保護が求められている事項」の定義になっていたと考える。そのため本来は、昭和50年改正時に議論されたとおり、「特許発明」や「発明の実施」といった概念も再検討する必要があつた。しかし、昭和62年改正及び平成6年改正では、構成要件的機能という考え方、すなわち、特許請求の範囲に記載されているものは発明の定義であるという考え方を維持する方針を取つた。そのため、「発明」を単位とする体系は従来のみで、36条だけが改正された。このことが原因で、実際の運用と条文の文言との間に不整合が生じているのではないかと考える。

例えば、第2章4.(2)で論じたように、新規性の判断は事実上、特許請求の範囲に記載された「物又は方法」が公知かどうかを基準に行われている。一方、29条1項の文言を忠実に解釈すれば、対比されるのは発明（請求項に係る発明）と発明（同項各号の発明）である。この不整合を埋めるために、先に述べたような、「発明の構成が特定されれば発明が一義的に定義される」という考え方が取られることがある。しかし本研究は、この不整合は、昭和62年改正及び平成6年改正で36条だけを改正したことによる歪みの一つなのではないかと考える。すなわち、昭和62年改正又は平成6年改正の時点で29条1項は本来、特許請求の範囲に記載されているものが「保護が求められている事項」であることを前提に、当該「保護を求められている事項」が公知でないことを特許要件とする規定に改められるべきだったのではないかと考える。

(3) 「発明」の解釈の二面性

本研究の主張は、特許法にこのような不整合が存在することにより、条文を忠実に解釈すると実態を反映した結論が得られない場面があるのではないかとという点にある。

特許法上、「発明」という用語は多くの箇所で用いられており、これらはすべて、2条1項の「技術的思想」という定義に辿り着く。しかしこれらの幾つかは、「保護が求められて

いる事項」と解釈するのが妥当なのではないかと考える。

例えば、第3章第3節5.(1)で述べたとおり、36条6項2号の「特許を受けようとする発明が明確であること」との規定は現在、「権利範囲が明確であること」という意味に限定して捉えるのが多数説と思われる。これは、36条6項2号の「特許を受けようとする発明」が、「保護が求められている事項」と解釈されているとすることができる。

また、先にも述べたとおり、29条1項の「発明」は、「保護が求められている事項」と解釈するのが、実態を反映した解釈というべきである。

さらに進んで、我が国における「発明」の概念自体が揺らぎつつあるのではないかと考える。アメリカやイギリスでは、発明を抽象的なアイデアとは捉えず、具体的な製品や方法それ自体と捉える傾向がある¹⁶⁸。国際調和が重視される現代にあつて、我が国の伝統的な「技術的思想」という発明の定義規定¹⁶⁹は、見直すべき局面にあるのかもしれない¹⁷⁰。

4. 結論

本論文の冒頭で、進歩性を判断する局面において、請求項に係る発明の課題の扱いについて相反する二つの考え方が存在していることを指摘した。

本研究は、このような二つの考え方が生じている原因は、特許法における「発明」に二つの解釈が生じているためと考える。すなわち、2条1項に記載された「技術的思想」という意味に加えて、「保護が求められている事項」（物又は方法）という意味が生じていると考える。そして、「発明」にこのような二つの意味が生じた背景には、特許請求の範囲の機能

¹⁶⁸ 米国特許法 112 条(b)は、"The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention." と規定しており（下線は筆者による。）、クレームに記載された対象（"subject matter"：米国特許法 101 条によれば、特許を受けることができる対象は、プロセス、機械、生産物、及び組成物である。）が発明であるとしている。

¹⁶⁹ 我が国の発明の定義規定は、ドイツの古い学説（「発明とは自然力を利用して自然を征服して一定の効果を導き、これにより人間の需要をみたすことに役立つところの技術的に表現された思想の創作」、Kohler: Lehrbuch des Patentrechts (1908)）に由来するとされている（吉田茂「発明の本質」原増司退官『工業所有権の基本的課題（上）』71 頁以下、77-79 頁（有斐閣、1971））。吉田は、この Kohler の学説の「技術的に表現された思想の創作」の意味するところは本来、「思想上の創作の技術的表現」であるとして、発明を無体の「思想」と捉える現行法の定義規定に批判的な意見を述べている。

¹⁷⁰ 我が国において発明の「技術的思想」という側面が特に強調される局面として、均等の判断があると考える。均等の第1要件である「非本質的部分」という判断基準に対しては、「日本を含めたパリ条約主要加盟国が、クレームを統一的基準とした特許の保護要件及び範囲の国際調和を進める流れにおいて、クレームに加えて技術的思想の観点から抽出される発明の本質的部分を一般的基準とする提案は、既に同様の提案を試した経験のある欧米諸国には受け入れ難いように思われる。」との批判がある（竹中俊子『発明の本質的部分』概念による侵害判断等の適否：アメリカ法の観点から」日本工業所有権法学会年報 32 号 143 頁以下、161-162 頁（2008））。

を巡る議論の混乱があったと考える。

我が国の特許法における特許請求の範囲はかつて、発明を定義する機能（構成要件的功能）と権利範囲を定義する機能（保護範囲的功能）との二面を併せ持つものと考えられていた。しかし、この構成要件的功能という考え方は、現行法（昭和 34 年法）制定時の我が国の独特の発明観と密接に結びついたものであった。本研究は、我が国に本格的な多項制が導入された昭和 62 年改正の時点で、特許請求の範囲の構成要件的功能は消滅しており、特許請求の範囲に記載されているものは、実質的には「保護が求められている事項」になっていたと考える。しかし我が国には、特許の対象は技術的思想としての発明であるとの考え方が強く根付いており、特許請求の範囲に記載されているものも技術的思想としての発明であるという考え方が維持され続けている。その結果、条文の文言と実態との間に不整合が生じているのではないかと考える。

5. 残された課題——進歩性の判断はいかにあるべきか

29 条 1 項の「発明」は、「保護が求められている事項」と解釈するのが、実態を反映した解釈であると述べた。それでは、29 条 2 項の「発明」はどのように解釈すべきであろうか。具体的には、29 条 2 項の「……前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた……」との文言は、どのように解釈すべきであろうか。

この問題は、二つの部分に分けて考えることができる。一つは、「前項各号に掲げる発明」すなわち引用発明は、技術的思想でなければならないのかという問題¹⁷¹であり、もう一つは、「容易に発明をすることができた」ということの意義を巡る問題¹⁷²である。

いずれも難問であり、これらについて議論することは本研究の範囲を超えるが、本研究の検討結果からいえることは、条文の文言だけを根拠に「発明」を「技術的思想」と解釈することは危険かもしれないという点である。29 条 1 項の解釈との平仄及び国際調和を考慮すれば、これらの「発明」はむしろ、「保護が求められている事項」と解釈する方が、バラ

¹⁷¹ 知財高判平成 30 年 4 月 13 日・裁判所 HP（平成 28 年（行ケ）10182 号、10184 号）〔ピリミジン誘導体〕は、「このような進歩性の判断に際し、……『刊行物に記載された発明』については、……、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。」と判示する。ただし同事件は、化合物が一般式の形式で記載され、2000 万通り以上の選択肢の一つを引用発明とすることができるかという点が問題とされた事案であり、課題の認識可能性がなくても引用発明とすることができるかという議論とはやや性質が異なるように思われる。

¹⁷² 前田・前掲注 47) は、「……、第 1 に、容易に発明できたとは、その『構成』に着想することが容易であれば足り、効果について確認することの容易性は問題にならないという理解が出てくる。一方第 2 に、課題を解決できて初めて発明といえることから容易想到性とは、『構成』の着想の容易性と『効果』確認の容易性の両方がそれぞれ問われるのだという理解もあり得よう。……、第 3 に、発明の容易想到性とは構成の容易想到性をいうが、構成を創作することが容易だったことを論証するに際してその構成の奏する『効果』を考慮要素とできるという整理もあり得よう。」と述べる（34 頁）。

ンスがよいように思えるのである。

なお、29条2項の「発明」を「保護が求められている事項」（物又は方法）と解釈したとしても、進歩性の判断において、請求項に係る発明の課題を完全に捨象すべきという結論には必ずしもならないことを付記しておきたい。進歩性判断の対象が特許請求の範囲に記載された「物又は方法」であるとしても、請求項に係る発明の課題を考慮して進歩性を判断することは可能であり¹⁷³、また、そのように判断をすることは後知恵の排除に資するであろう。「回路用接続部材事件」¹⁷⁴で示された「……容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。」という説示は、29条2項の「発明」を「保護が求められている事項」と捉える考え方と対立するものではない。ただし、29条2項の「発明」を「保護が求められている事項」（物又は方法）と解釈した場合、たとえ「技術的思想」として引用発明と顕著に異なるものであっても（本願発明の課題と引用発明の課題とが全く異なるものであっても）、「物又は方法」に想到することが容易であったことが十分に基礎付けられた場合には、公衆領域保護の観点から、特許を認めるべきではないという結論が妥当すると考える¹⁷⁵。

¹⁷³ 前田・前掲注47)は、進歩性判断における発明の効果の位置づけについて、二次的考慮説の立場から考察を加えている。発明の効果と課題とは表裏の関係にあると考えれば、同論文で示されている進歩性判断における発明の効果の位置づけについての考え方は、進歩性判断における発明が解決しようとする課題の位置づけについても当てはまる。

¹⁷⁴ 知財高判平成21年1月28日・判時2034号117頁以下〔回路用接続部材〕。

¹⁷⁵ Lemley, Mark A., *Expecting the Unexpected* (September 28, 2015). Stanford Public Law Working Paper No. 2666626. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2666626> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2666626> (2019年6月2日最終閲覧)は、予測できない効果 (unexpected results) と試みることが自明 (obvious to try) とが衝突した場合、unexpected results が道を譲るべき (すなわち、obvious to try が優先され、非自明性が否定されるべき) であると主張している。