

未完成発明，引用発明の適格性， 発明の容易性についての考察（下）

特許庁特許審査第一部光デバイス 審査官 岡田 吉美

要 約

（上）においては、「発明の完成（成立）」の要件と「実施可能要件」との相違を明らかにし、「発明の完成（成立）」と「実施できること（出願時の技術水準で実際に作れること）」とは別の概念であることを論じた。つぎに抽象的な記述の技術手段としての表示価値について検討し、「発明の完成」の評価には「技術手段に対応する効果の予測性」が重要な検討観点であることを指摘した。そして、特許法第 29 条第 2 項における「容易に発明をすることができた」という意味について検討し、その意味は「技術手段としての想到容易性」であって、「思想を具現化する実現容易性」までは意味しないことを明らかにし、専ら達成すべき課題をそのまま発明特定事項とした、いわゆる「達成すべき課題クレーム」は、原則として進歩性がないとすべきことを論じた。（下）においては、まず、明確性要件、裏付け要件（サポート要件）を発明完成の要件と対比し検討・整理する。また、化学物質発明の成立性の要件として認識されてきた化学物質の確認要件、製造方法の開示要件、有用性開示要件の三要件について検討し、「発明の成立性」の要件としてではなく、「産業上利用することができる発明の成立性」の要件として捉えるべきことを指摘する。さらに、特許法第 39 条、同法第 29 条の 2 における引用発明の適格性、優先権主張の利益を享受できる発明の適格性について検討し、いずれも「発明」として完成しているだけでは不十分で、実施可能要件を満たす「産業上利用することができる発明として完成していること」が必要であることを論じる。

目 次

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. はじめに 2. 発明とはなんだろう？ <ul style="list-style-type: none"> 2.1 発明の定義 2.2 刊行物記載の発明の成立性の観点からの検討 2.3 発明の完成（成立性）要件と実施可能要件 3. 効果の予測性と技術の表示価値 <ul style="list-style-type: none"> 3.1 技術手段の表示価値 3.2 「搬送装置事件」等の再検討 4. 「容易に発明をする」とは？ <ul style="list-style-type: none"> 4.1 発明の容易性は、技術手段としての想到容易性 4.2 達成すべき課題クレームの進歩性の一般論 4.3 化学物質発明の進歩性との整合性 (以上前号) (以下本号) 5. 未完成発明と記載要件 <ul style="list-style-type: none"> 5.1 特許請求の範囲の記載要件と発明の把握 5.2 明確性要件と未完成発明 5.3 裏付け（サポート）要件と未完成発明 5.4 平成 6 年改正法における記載要件と未完成発明 6. 化学物質発明の成立性 | <ul style="list-style-type: none"> 6.1 化学物質発明の成立性（旧産業別審査基準） 6.2 化学物質の確認要件 6.3 製造方法の開示要件 6.4 有用性開示要件 6.5 産業上利用することができる発明として 7. 先行発明（29 条の 2、39 条）の適格性 <ul style="list-style-type: none"> 7.1 39 条における引用発明の適格性 7.2 29 条の 2 における引用発明の適格性 7.3 優先権主張の利益享受の適格性を有する発明 8. 認識行為としての「発明の完成」 <ul style="list-style-type: none"> 8.1 第 3 の観点の「未完成発明」の問題 8.2 認識行為としての発明の完成 8.3 仮説段階出願（当て推量出願）の問題 8.4 「未完成発明」の分類のまとめ 9. おわりに |
|---|---|
-
- | | |
|---|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 5. 未完成発明と記載要件 <ul style="list-style-type: none"> 5.1 特許請求の範囲の記載要件と発明の把握 (1) 特許請求の範囲の記載要件の重要性 | <p>本稿（上）で検討したように、発明の成立性の要件</p> |
|---|--------------------------------|

は「抽象的な単なる願望を超えて技術思想と評価できる程度に客観的な技術手段で構成されるという具体性・客観性を有していること」（具体性・客観性要件）と、「当該発明を構成する技術手段に自然法則を作用させた場合に、所期の目的とする技術効果を再現性をもって奏するという再現性を有していること」（再現性要件）とに分けられる。ところで、その評価の対象となる構成（技術手段）は、何から把握するのであるうか。

最高裁判例で確立された「未完成発明」という拒絶・無効理由は、発明と称されて出願されたものが特許法の「発明」に該当するの否かの問題である。その意味では、自然法則を明らかに利用していないものや永久機関等の自然法則に反するものがいわゆる「非発明」として拒絶・無効理由となるのと本質的な相違はなく同等であって、現実には発明者が発明を完成させたのかどうかという発明の創作活動である事実行為が問題となるのではない⁽¹⁾。したがって、「発明」に該当するの否かの判断の対象となる客体については、実験ノートやプロトタイプなどから把握されるのではないことは当然であって、出願書類に基づいて把握される⁽²⁾。ただ、この客体の把握については、特許請求の範囲の記載要件と非常に密接な関係があり、特に昭和62年法を境に大きく異なっている。結論から先に述べると、昭和62年法適用前においては明細書全体から、昭和62年法適用以降は特許請求の範囲の各請求項の記載から把握される。大正10年法から順に検討しよう。

(2) 大正10年法下の発明の把握

大正10年法には記載要件を定めた条文上の規定がなく、特許法施行規則第38条が規定しており、特許請求の範囲の記載については同条第5項がつぎのように規定していた。

特許法施行規則第38条第5項

特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成に欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ（以下省略）

本稿（上）で紹介した「原子力エネルギー発生装置事件」において最高裁は、大正10年法の適用を受ける出願についての未完成発明か否かの評価の対象となる客体の把握は、図面を含む明細書の全体である旨判

示している。

原子力エネルギー発生装置事件

最判昭和44年1月28日民集23巻1号54頁

昭和39年（行ツ）92号

「特許出願の手續においては、前記のような発明の技術内容の全貌が明細書（その添付図面を含む。）のうちに開示されて、その記述が審査の対象となるわけである。その発明が技術的に完成されたものかどうか、明細書の記述によつて判断されるのである。」

(3) 昭和34年法下の発明の把握

(イ) 記載要件と未完成発明の評価の対象の把握

昭和34年法は、特許請求の範囲の記載要件について、つぎのように規定していた。

特許法第36条第5項

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。

第36条第5項を参照すると、「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」とあり、「発明」に「発明の詳細な説明に記載した」との修飾が付いている。昭和34年法においては、明細書の発明の詳細な説明に発明が記載されていることを前提として、「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」を特許請求の範囲に記載することがより明確化されていた。

したがって、発明が完成しているのか否か（発明であるのか）の点について、発明の詳細な説明の記載から審査し、発明が完成しているのであれば、つぎに、特許請求の範囲の記載要件や当業者が容易に実施することができる程度に情報の開示がなされているかという実施可能要件を審査するということになる⁽³⁾。すなわち、まず、発明の詳細な説明の記載から目的を把握し、当該目的とする技術効果を奏する構成が発明の詳細な説明に記載されているか否かについて評価する。そのような構成が記載されていれば発明は完成しており、記載されていなければ未完成である。そして、その後で、特許請求の範囲の記載が所定の要件を満たしているか、当業者が容易に実施することができる程度

に技術情報の開示がなされて実施可能要件を満たしているか等について評価する。

(ロ) リパーゼ判決との整合性

昭和 34 年法の下では、発明が完成されたものであるか否かの評価の対象となる構成は、発明の詳細な説明の記載から把握される。こう述べると、発明を原則として特許請求の範囲の記載から把握するというリパーゼ事件の最高裁判例に反するという反論があるかも知れない。しかし、リパーゼ事件では、新規性及び進歩性の要件を判断するときに限定しているの、最高裁判例に反するものではない。

リパーゼ事件

最判平成 3 年 3 月 8 日民集 45 卷 3 号 123 頁

昭和 62 年 (行ツ) 3 号

「特許法 29 条 1 項及び 2 項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当つては、この発明を同条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、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されるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限つて、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法 36 条 4 項 2 号の規定（本件特許出願については、昭和 50 年法律第 46 号による改正前の特許法第 36 条 5 項の規定）からみて明らかである。」（下線筆者）

(4) 昭和 62 年法及び平成 6 年法下の発明の把握

昭和 62 年改正特許法及び平成 6 年改正特許法は、特許請求の範囲の記載について、それぞれつぎのように規定している。

昭和 62 年改正特許法

36 条

- 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に定めるところにより記載されていること。

平成 6 年改正特許法

36 条

- 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。

審査段階において発明を把握する際の第一義的な書面という観点からみると、明細書の「発明の詳細な説明」と「特許請求の範囲」との関係は昭和 62 年の改正で一変した。従前の「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」との規定が、昭和 62 年の改正によって、「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「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に区分してあること」の二要件に分けて規定されることとなった。この後者の要件について従前の規定と比較すると、改正前においては、一発明一出願主義を基調として、「『発明の詳細な

説明に記載した発明』=『特許を受けようとする発明』という原則の下で、「発明の詳細な説明」の記載全体から発明を把握し、「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することとしていたのに対して、改正後は、改善多項制の導入により「発明の詳細な説明」には多数の発明が記載されていることがあることを前提として、出願人の意思によって「特許請求の範囲」に「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を記載するという考え方に立ち、特許を受けようとする発明は「特許請求の範囲」の記載から把握することとなった⁽⁴⁾。つまり、発明把握のための書面としての「特許請求の範囲」の位置づけが明確化され、「発明の詳細な説明」との関係で優先順位が高くなったということが出来る。

平成6年改正特許法は、「特許を受けようとする発明は出願人の意思によって特定するということ」をいっそう明確化した。すなわち、従前の「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。」という規定を36条5項と36条6項2号（特許を受けようとする発明が明確であること。）に分離し、36条5項の「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。」という規定を拒絶・無効理由の対象外とした。

このような趣旨を踏まえれば、「特許を受けようとする発明」とは、「出願人が特許の取得を目指しているものであって、出願人が『発明』であると主張しているもの」という意味であり、平成6年改正法においては、「未完成発明」の評価の対象となるものは、明細書全体ではなく、各請求項の記載から把握されると解釈すべきだろう。

5.2 明確性要件と未完成発明

(1) 昭和34年法

つぎに明確性要件と未完成発明の関係が昭和34年法と平成6年法とでどのように異なるのかについて検討してみよう。まず昭和34年法について検討すると、同法下では明細書の発明の詳細な説明に発明が記載さ

れていることを前提として「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が特許請求の範囲に記載されているか否かを審査する。したがって、昭和34年法の下では、特許請求の範囲ばかりでなく、明細書の発明の詳細な説明においても、「抽象的な単なる願望を超えて技術思想と評価できる程度に客観的な技術手段で構成されるという具体性・客観性を有している記載（抽象的な願望の表現等ではなく具体性があり、客観的な技術手段としての表示価値がある記載）」がなければ、特許請求の範囲の記載要件を検討する以前にその前提条件が満たされていないので、未完成発明とされる。一方、明細書の発明の詳細な説明には具体的かつ客観的に技術手段が記載されているが、特許請求の範囲の記載が具体性・客観性を有していない抽象的なものとなっている場合は、「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36条4項の規定の違反となる。

(2) 平成6年法

平成6年法においては、特許を受けようとする発明は出願人の意思によって特定するという原則を徹底して、発明と称されるものを特許請求の範囲から把握し、特許法第36条第6項第1号の裏付け（サポート）要件（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。）と特許法第36条第6項第2号の明確性要件（特許を受けようとする発明が明確であること。）を満たしているか否かを審査する。

したがって、明確性要件の審査に当たっては、対象が発明の詳細な説明に記載された発明であることを前提とはしていないので、特許請求の範囲の記載が具体性・客観性が欠如しており技術の表示価値がないものとなっている場合には、明細書の発明の詳細な説明の記載の如何によらずに、明確性要件違反となる。

尤も、明確性要件を発明の成立性の要件である「具体性・客観性」の要件よりも緩い条件に解釈することも一応は可能である。しかし、大正10年法からの改正の経緯を考えると、特許法第36条の記載要件は、産業上利用することができる発明のみに特許を与えるという特許法第29条1項柱書の趣旨を実効ならしめるためのより具体的な規定と解釈することができる。また、明確性要件違反でないとしても、未完成発明とされれば結局は特許を取得できないのであるから、明

確性要件を発明の成立性の要件である「具体性・客観性要件」に比較して緩く解釈する合理性は認められない。

したがって、発明完成の要件のうち、「抽象的な単なる願望を超えて技術思想と評価できる程度に客観的な技術手段で構成されていること」という「具体性・客観性要件」は、特許法第36条第6項第2号の明確性要件と重複し、より具体的な規定である明確性要件違反が優先適用され、従来、具体性・客観性要件を満たさないという意味での未完成発明とされるケースは、明確性要件違反となる。

現行の特許・実用新案審査基準は、「当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、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には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。」⁽⁵⁾と定めて、発明が明確であるためには原則として具体的事物想定可能性が必要であるとし、事例2-3において、「電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー。」という請求項を明確性要件違反としている⁽⁶⁾。すなわち、現行の運用は、技術内容を表示しているということができず技術的思想の創作としての発明の表示価値に乏しい請求項を明確性違反としているのであるが、このような取り扱いは、発明の成立性の要件の一つである具体性・客観性要件を踏まえれば当然の帰結である。

5.3 裏付け（サポート）要件と未完成発明

(1) 目的を達成できない特許請求の範囲の記載

つぎに裏付け要件（サポート要件）と未完成発明の適用関係が昭和34年法と平成6年法とでどのように異なるのかについて検討してみよう。ある実施態様（実施例）では所期の目的とする技術効果が奏されるが、特許請求の範囲に記載の構成では当該技術効果を奏しないことがある。このようなケースは大きく分けて2つに分類することができる。第1のカテゴリーは、特許請求の範囲が所期の目的とする技術効果を奏する構成と奏しない構成との和集合に成っている場合である。例えば、「物質A又は物質Bを用いて殺虫する方法」と特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載されているが、実際には物質Aには殺虫効果があるが物質Bには殺虫効果がない場合である。第2のカテゴリーは、特許請求の範囲の記載に必要な構成が欠如

している例である。例えば、偏光板が2つある液晶ディスプレイの発明であるのに、その特定がなされていないような場合である。両カテゴリーとも、特許請求の範囲のものが発明の詳細な説明に開示された発明よりも形式的に広い概念であるという点では共通する。この2つのカテゴリーが、昭和34年法と現行法とでどのような拒絶理由に該当するのか検討してみよう。

(2) 昭和34年法

昭和34年法について検討すると、第1のカテゴリーの場合、物質Bの部分を用いるものは実際には効果を奏し得ない以上、発明未完成である⁽⁷⁾。一方、第2のカテゴリーの場合、発明の詳細な説明には完成した発明が記載されているが、必要な構成が特定されていないのであるから、「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36条4項の規定の違反となる。第2のカテゴリーの場合、特許請求の範囲の記載の仕方が悪いという問題の捉え方になるので、未完成発明という拒絶の理由は妥当しない。

(3) 平成6年改正特許法の場合

昭和34年法の下では、「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。」のに対して、平成6年改正特許法においては、特許請求の範囲の記載が、「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。」という第36条第6項第1号の要件（「裏付け要件(又は、「サポート要件」)」と呼ばれる。）に適合するか否かの観点から判断される。その結果、上記の第1及び第2のカテゴリーの両方とも第36条第6項第1号の要件違反となる⁽⁸⁾。

(4) 裏付け要件（サポート要件）と未完成発明

平成5年6月公表の特許・実用新案審査基準の下では、裏付け要件は、請求項に係る発明が形式的にみて発明の詳細な説明に記載されていれば適法であるとして運用されてきたが、平成15年10月の審査基準の改訂以降、実質的に開示されたものかという観点で運用されており⁽⁹⁾、最も重要な要件の一つである。未完成発明の問題は、実施可能要件との相違について論点となってきたが、「裏付け要件」との相違も重要な論点

である⁽¹⁰⁾ので検討してみよう。裏付け要件の考え方については、平成2年改正特許法の下ではあるが、知財高裁大合議部が偏光フィルムの製造法事件（パラメータ特許事件）においてつぎのように詳細に判示している。

偏光フィルムの製造法（パラメータ特許）事件

知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁

平成17年（行ケ）10042号

「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原

告）又は特許権者（平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。」

「本件発明は、特性値を表す2つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」

「特性値を表す2つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌してみても、パラメータ（技術的な変数）を用いた一定の数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものである。」（下線筆者）

発明完成（成立）の再現性・客観性要件は、発明を構成する技術手段に自然法則を作用させた場合に所期の目的とする技術効果を再現性をもって奏すれば満たされる。一方、裏付け要件を満たすためには、実施すればそのような効果を実際に奏することを示すことができるというだけでは不十分で、そのような効果を奏

することを認識できるように発明の詳細な説明に技術情報を開示しなければならない。例えば, 上記の偏光フィルムに関する発明の場合, 数値範囲に入れば効果を実際に奏し, 発明としては成立していたのだろう。しかし, それを認識できる程度の開示がなかったことが問題なのである。このように多くの場合には, 裏付け要件の方が発明完成の要件に比較してハードルが高い。したがって, 未完成発明という拒絶理由はその役割を演じる機会が少ない。

しかし, 未完成発明という拒絶・無効理由に全く出番がないかという点, そんなことはない。例えば, 発明の詳細な説明には, 請求項に記載の技術手段によって目的とする技術効果を奏することが認識できるように十分な情報が記載されていても, 実験条件の認識に誤りがあったり, 測定方法に問題があったり, あるいはデータが捏造されたものである等の場合で, 請求項に記載された技術手段に自然法則を作用させても実際には明細書に記載の技術効果が得られないという, 真実再現性があるのかということが問題になる場合である。このような場合は, 外形的な開示の問題としては, 請求項に記載の技術手段によって目的とする技術効果を奏することを当業者が認識できる情報が発明の詳細な説明には記載されたものであるため, 裏付け要件違反ではない。しかしながら, 再現性要件が満たされていないので「発明」としては成立していないのであり, そもそも論としての「未完成発明」を理由として拒絶又は無効とされるべきものである⁽¹¹⁾。

5.4 平成6年改正法における記載要件と未完成発明

以上の検討を踏まえて, 発明の完成(成立)要件, 実施可能要件, 裏付け要件(サポート要件), 明確性要件等の比較をまとめると, 表1のようになる。なお, 明確性要件のところでも述べたように, 大正10年法からの改正の経緯を考えると, 特許法第36条の記載要件は, 産業上利用することができる発明のみに特許を与えるという特許法第29条1項柱書の趣旨を実効ならしめるためのより具体的な規定と解釈することができる。未完成発明であり, 記載要件違反でもある場合には, 後者を優先適用することが妥当だろう。

6. 化学物質発明の成立性

6.1 化学物質発明の成立性(旧産業別審査基準)

発明として成立するためには, 当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならない。発明として成立しているかどうかの判断に当たっては目的をどのように捉えるかが重要である。化学物質発明の場合には, 目的はどのように捉えられるべきであろうか。まず, この点について検討しよう。

「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」(昭和50年10月特許庁策定。以下, 「旧物質特許制度運用基準」という。)⁽¹²⁾によると, 「化学物質発明の本質は, 有用な化学物質の創製にある。」とされ, 「化学物質発明においては, 有用な化学物質を提供すること

表1

要件	判断の基準
発明の完成 (発明の成立)	抽象的な単なる願望を超えて技術思想と評価できる程度に客観的な技術手段で構成されているか(具体性・客観性要件)。 発明を構成する技術手段に自然法則を作用させた場合に, (実際に) 所期の目的とする技術効果を再現性をもって奏するか(特許請求の範囲に記載の技術手段で課題を解決できるか)(再現性要件)。
裏付け要件 (サポート要件)	特許請求の範囲に記載の技術手段で発明の課題が解決できることを, 明細書の記載から(外形上) 当業者が認識できるか。
明確性要件	技術思想の表示価値があるか(抽象的な願望の域を超えて, 具体的かつ客観的な技術手段としてのまとまった技術思想として把握できるか)。 権利範囲として明確か。
実施可能要件	明細書の開示の水準が, 当業者が過度の負担なく実施することができる程度の情報があるという水準を超えているか。
委任省令要件	発明が解決しようとする課題等の技術上の意義を理解できるか。

が発明の目的である。（下線筆者）」とされていた。化学物質発明の目的が「当該化学物質そのもの自体の提供」であると考え、手段と目的が一致することになって妥当ではない。「化学物質そのもの自体の提供」を目的とするのならば、そのための手段は「当該化学物質の製造方法」である。物の発明である化学物質発明の目的は、より正確には、「その化学物質が提供する有用な物性」と考えるべきだろう。

つぎに発明の成立性のより具体的な要件についてみると、旧物質特許制度運用基準は、化学物質発明として成立するためにはつぎの三要件を満たすことが必要であると定めていた。

- ① 化学物質そのものが明細書において確認できること。
- ② 化学物質の製造方法が明細書に明らかにされていること。
- ③ 化学物質の有用性が明細書に明らかにされていること。

上記3つの要件は適切であろうか。以下、順番に検討していこう。なお、以降、上記①、②、③の要件をそれぞれ「化学物質の確認要件」、「製造方法の開示要件」、「有用性の開示要件」ということにする。

6.2 化学物質の確認要件

化学構造式だけなら、机上でパズルのように作ることができるが、類似の化学構造の既知の物質が存在しない新規物質の性質や効用は当該物質の構造からは明らかではない以上、新規の化学構造式を作って記載しただけでは、その記載からは技術手段として認識することができず、技術手段が表示されているとは言えない。このような新規化学構造式の記載に技術手段の表示価値を認識できるためには、当該化学構造式で表される物質が実際に存在したことを確認できることが必要である。したがって、化学物質そのものが明細書において確認できるという化学物質の確認要件⁽¹³⁾は妥当なものである。同旨の見解を判示した裁判例として下記のものがある。

8-メトキシキノロンカルボン酸の製造中間体事件

東京高判平成12年9月5日取消集15巻785頁
平成11年（行ケ）207号

「化学物質につき特許が認められるためには、それが現実に提供されることが必要であり、単に化学構

造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化学物質が実際に確認できるものであることが必要であると解すべきである。なぜなら、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、そのことと、その化学物質を現実に製造できることとは、全く別の問題であって、机上で作出できても現実に製造できていないものは、未だ実施できない架空の物質にすぎないからである。」（下線筆者）

除草剤性イミダゾール誘導体類事件

東京高判平成6年3月22日知財集26巻1号199頁
平成2年（行ケ）243号

「化学物質が産業上利用できる発明（特許法29条1項柱書）としてその特許が認められるためには、その化学物質が現実に提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りない。

原告が指摘する特許庁の審査基準において、化学物質そのものが明細書において確認できない場合、その化学物質は発明として成立していないものとして取り扱うとして、化学物質発明の成立性において、化学物質が明細書において確認できるものであることを要求しているのは正にこの趣旨である。」（下線筆者）

6.3 製造方法の開示要件

本稿7.3において後述するが、化学物質発明の成立性の要件としての製造方法の開示要件は、「MB-530A誘導体事件」（東京高判平成5年10月20日知財集25巻3号622頁）においては妥当なものとされた。しかし、本稿（上）の2.2（2）の仮想事例（ロ）において検討したように、物の発明である化学物質の発明についての刊行物に記載された発明としての適格性という観点から検討すると、製造方法の開示要件を化学物質発明の成立性の要件として一律に課すことは厳し過ぎるものであり、妥当ではない⁽¹⁴⁾。私見と同じ考え方の裁判例としてはつぎのものがある。

光学活性置換ベンジルアルコール事件

東京高判平成3年10月1日判時1403号104頁
平成3年（行ケ）8号

「本願発明が方法の発明であるならばいざ知らず、

本願発明は物の発明であるから、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される刊行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであつて、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法（あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り）まで開示されている必要は必ずしもないというべきである。」（下線筆者）

ヒト白血球インターフェロン事件

東京高判平成 14 年 4 月 25 日最高裁 HP

平成 11 年（行ケ）285 号

「本件発明は、方法の発明ではなくて物の発明であることからすると、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される発明となるためには、刊行物に、物の構成が開示されている必要があることは明らかであるものの、その物を製造する方法が開示されていることは、必ずしも必要があるとはいえない。その物が未完成であったり実施不可能であったりすることがないように、その物が完成し、実施可能な技術的思想であることを担保するために、そのために必要とされる限度で、その物を製造する方法を記載することが必要な場合があるとしても、それ以上に記載されていることが要求されるものではない。」（下線筆者）

6.4 有用性の開示要件

有用性は、化学物質発明の目的に相当するものである。機械分野の発明においては、刊行物に構成が記載されていれば効果や目的までは記載されていなくとも発明が記載されているとされた裁判例がある⁽¹⁵⁾。機械の分野においては、一般的には技術手段と当該技術手段に対応する効果の予測性が高い。機械の構造だけが記載されており、目的・効果は記載されていない場合でも、確かに最も近い先行技術と比較しての優れた効果を認識することは困難かも知れないが、その機械の構造が何に用いられるかは理解できるので、当該構造の記載を技術手段として認識することが可能である。化学物質発明においてはどうかであろうか。つぎの想定例を考えてみれば答えが得られるだろう。ある先駆者（甲）が新規物質 C₆₀ の合成に初めて成功し、同定し、刊行物に発表した。しかし、当該刊行物には有用性について述べられていなかった。その後、ある者（乙）が有用性も明らかにして明細書に十分に開示し

た上で「C₆₀」の絶対物質クレームの出願をした。絶対物質クレームは特許にされるべきか、否か。客観的に見れば（乙）の技術的貢献は、C₆₀ の有用性を明らかにしたことである。その有用性の発見に結びついた用途発明ならば特許が付与されるべきかも知れないが、絶対物質クレームには特許が付与されるべきではないだろう。そうすると、発明の完成の要件としては、有用性の開示要件は課せられるべきではない。

6.5 産業上利用することができる発明として

以上検討してきたように、「公衆の共有財産であるところの公知技術の尊重」と「発明者の創作の保護とそれによる発明の創作へのインセンティブの付与」とを衡量して、刊行物に記載された発明の適格性という観点から化学物質発明の成立性について検討するとき、化学物質の確認要件が満たされていれば発明として成立していると言うべきである。化学物質の確認要件が満たされるとき、当該物質のもつ性質の少なくとも 1 つは明らかになっているのであるから、その性質が産業的にみて意義があるかは別としても、その程度の技術手段としては認識できると評価すべきであり、「有用性の開示要件」や「製造方法の開示要件」は「発明の成立性の要件」としては課せられるべきではない。

一方、排他的独占権である特許権を設定してまでも公開し、研究・開発を奨励すべき技術情報としては、現実に産業上の利益をもたらすことができる技術情報でなくてはならないのであるから、特許が付与される化学物質発明に関する情報の開示の要件として「製造方法の開示要件」と「有用性の開示要件」が課せられることは合理的である。これらの要件は、「発明」の成立性の要件ではなく、「産業上利用することができる発明」としての成立性の要件であると捉えるべきであると考えられる。

本稿で論述したように、大正 10 年法からの改正の経緯を考えると、特許法第 36 条の記載要件は、産業上利用することができる発明のみに特許を与えるという特許法第 29 条 1 項柱書の趣旨を実効ならしめるためのより具体的な規定と解釈することができる。また、米国の特許制度における「有用性」の要件は、我が国特許法における「産業上の利用性」という要件に対応すると考えられている。さらに、「有用性の開示要件」を「産業上利用することができる発明としての成立性

の要件」として説示した下記の裁判例もある。「製造方法の開示要件」及び「有用性開示要件」は、発明の成立性の要件としてではなく、「産業上利用することができる発明」としての成立性の要件として捉えるべきである。

除草剤性イミダゾール誘導体類事件

東京高判平成6年3月22日知財集26巻1号199頁
平成2年（行ケ）243号

「産業上利用できる発明としての化学物質発明が成立するためには、その化学物質が産業上利用できること、即ちその有用性がなければならず、当初明細書において、その有用性が開示されていることが必要であること、一般的に化学物質の性質をその化学構造から予測することは困難であり（ある化学構造から置換基の一つだけ異にするのみであっても、その性質を變じる可能性がある。）、一般には、実際に製造して試験をしてみなければその性質を知ることができないこと、したがって、化学物質発明が認められるためには、当初明細書において、その性質について実際に試験がされて有用性のあることが明らかにされているか、その試験から有用性を推認できることが必要であることは、前記二において述べたとおりである。」（下線筆者）

7. 先行発明（29条の2，39条）の適格性

7.1 39条における引用発明の適格性

特許法第29条第1項第3号に言うところの刊行物に記載された発明としては、発明として成立していれば足り、実際に作って実現するために必要な情報の開示までは要求されないことを先に述べた。それでは、先行技術に関連する他の条文、すなわち、特許法第29条の2及び第39条の下での先行発明としての適格性はどうか判断されるべきであろうか。まず、39条から考えてみよう。

39条の趣旨は、二重特許の防止である。このことは、平成10年の改正でより徹底・明確化されたと言ってよい。この改正で、放棄された出願、拒絶すべき旨の査定もしくは審決が確定した出願については、後願の排除力がなくなった（第39条第5項）。29条柱書及び36条の要件はおろか、新規性・進歩性を満たしたもののだけが後願排除効を与えられるのである。

平成10年改正前の特許法の下でも、二重特許の防

止という観点で言うならば、権利根拠規定である29条柱書、36条の要件を満たさない出願に後願排除効を与えるべきではないと考えるのが自然ではないだろうか。36条の要件を満たさない先願が、たとえクレーム同一とはいえ、開示要件をきっちり満たした後願を拒絶できるというのは、二重特許の防止という観点からは説明がつかないと思われる。しかし、39条の下での先行発明としての適格性に、新規性・進歩性までは要求されないと考えるべきであろう。29条柱書、36条の要件は権利根拠規定としての絶対的要件があるが、新規性・進歩性は他人の創作行為との関係という相対要件でしかなく、先行発明の適格性に後者の要件を課すと法的安定性が損なわれるからである。

まとめると、平成10年改正前の39条における先行発明の適格性を満たすためには、29条柱書、36条の要件を満たすこと、すなわち産業上利用できる発明として成立していることが必要であると考えられる。

7.2 29条の2における引用発明の適格性

(1) 29条の2の29条1項と39条の両方の性格

つぎに特許法第29条の2における先行発明としての適格性について検討しよう。そこで、まず29条の2の性格を考察してみよう。『特許法逐条解説』（発明協会）⁽¹⁶⁾によると、29条の2の規定を採用した主な理由はつぎのように説明されている。

「(1) 先願の明細書又は図面に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではない。このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。

(2) (イ) 審査請求制度を採用したことに伴うものである。すなわち、審査は出願審査請求順に行われることになる。

そのため、ある出願を審査する段階において先願が出願審査請求されていなければその先願の請求範囲は確定しない。というのは審査の処理が終了するまで請求範囲は補正により変動するからである。したがって先願の範囲を請求範囲に限定しておく先

願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないこととなる。

そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書又は図面に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。

（ロ）現行制度では、出願人として主たる技術について権利を取得すれば十分であると考えている場合にも、その出願に係る発明の周辺の関連技術（主として明細書の詳細な説明又は図面に記載される）を他人にとられないようにしておかないと主たる技術の実施さえも妨げられることになるが、このような規定にしておけば、主たる技術（請求範囲に記載された発明）の説明として明細書の詳細な説明等に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることとなる。また、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、それが出願公開されれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要がないことになる。」

29条の2の規定は「拡大された範囲の先願」あるいは、「公知の擬制」と称される⁽¹⁷⁾ ことから理解されるように、29条1項の性格と39条の性格の双方の性格を合わせ具えている。上記の理由のうち、(1)の考え方は、出願日基準での公知技術の擬制という考え方がわかりやすい。(2)の(イ)の理由を考えると、29条の2は39条の性格が大きいことが理解される。(2)の(ロ)は、審査対象案件の厳選を目的とする審査請求制度を実効あるものとするために必要であると

いう理由である。この理由の性格も、公知技術の擬制という方がわかりやすいだろう。

29条の2における先行発明としての適格性を論じるとき、29条第1項のように考えるのか、39条のように考えるのか、制度導入の趣旨からだけでは判断がつかない。どう考えるべきかは、どちらで考えた方がより制度として適切かという政策的観点から決められるべきであろう。

(2) 産業政策的考察

化学物質発明に関する場合、物質を実際に存在させることができたことを確認できる程度の情報があれば、製造方法の開示や有用性の開示について欠陥があっても刊行物に記載された発明としての適格性を有するとすべきであることを先に説明した。29条の2の場合はどうであろうか。仮想事例を図3に示した。以下、この仮想事例をもとに検討しよう。

図3は、甲と乙が独立に同一の新規物質Mを合成し、有用性を確認して特許出願したケースを想定している。一般に、新規物質を合成してからその有用性を確認するまでには時間がかかる。甲による新規物質Mの合成の行為と有用性を確認して出願する行為の間に乙による新規物質Mの合成の行為が来た例である。

もし、物質合成の事実を確認できる情報と製造方法の情報が開示されているだけで他人の出願を特許法第29条の2を根拠に拒絶できるとすると、乙が有用性を確認しておらず新規物質Mの合成に成功した段階で出願しておけば、少なくとも甲の特許化は避けられることになる。したがって、このような第29条の2の規定における先行発明の適格性のルールの下では、不完全な内容の出願をすることを助長することとな

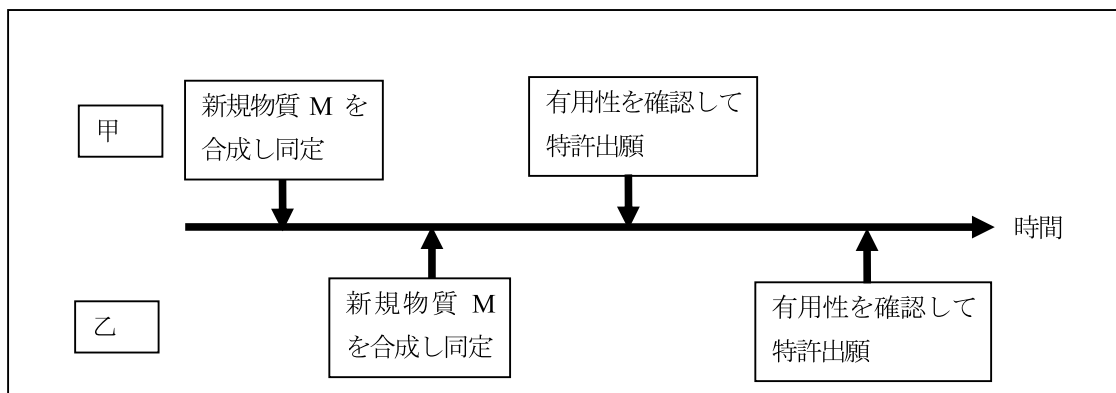


図3

る。特許法の趣旨からして、これは妥当ではないだろう。社会の共有財産としての情報を保護する 29 条 1 項各号と 29 条の 2 とは性格が異なると考えるべきであろう。

以上より、29 条の 2 の下での先行発明の適格性としては、39 条の場合と同じように、29 条柱書及び 36 条の要件を満たすことが必要である。上記ケースとは事案が異なり直接参考となるものではないが、29 条の 2 の解釈において 39 条の性格を考慮した判決として下記の「エラストマー性熱可塑性物事件」がある。

エラストマー性熱可塑性物事件

東京高判平成元年 11 月 30 日取消集 11 卷 416 頁
昭和 62 年（行ケ）49 号

「特許法 29 条の 2 は、同法 39 条により認められた先端者の保護の制度を拡大し、特許出願後出願公告又は出願公開されたものの最初に添付された明細書又は図面（当初明細書）に記載された発明について、その出願人に先願者としての地位を認め、後に出願されたこれと同一の発明は特許を受けることができなことを定めたものである。かように、当初明細書の発明の記載が後願を拒絶する理由となる以上、その記載内容は、特定の技術的事項について具体的な技術的思想を示し、補正又は分割をした場合に、それを特許請求の範囲に記載することができる事項に関するものであることが必要であり、当該出願に係る発明の新規性、進歩性を示すための説明資料又は比較資料とされた従来技術、他の実験前、発明の生成過程における中間物質等の記載は、同法条の 2 により後願を拒絶できる発明と認めることはできない。」（下線筆者）

ただし、上記判決中の「当該出願に係る発明の新規性、進歩性を示すための説明資料又は比較資料とされた従来技術の記載は、29 条の 2 により後願を拒絶できる発明と認めることはできない。」という判示部分を文字通りに一般化して考えることは危険である。先願者が公衆領域においた発明については、その趣旨は尊重されるべきであるからである。下記の「粘着テープ事件」においては、比較例にも先行発明としての適格性を認めている。両事件の判示内容は一見相反するように読めるが、両事件の事実関係について検討すれば、引用発明として認定しようとするものが 29 条の 2 の

下での先行発明としての適格性を有するためには、29 条柱書及び 36 条で定められるような要件を満たすことが必要であると理解することにより、両事件の結論としては整合的に理解することができるだろう⁽¹⁸⁾。

粘着テープ事件

東京高判平成 3 年 1 月 21 日知財集 23 卷 1 号 1 頁
昭和 63 年（行ケ）86 号

「比較例 1 に記載されたものも、前記のとおり、1 つの発明であるから、実用新案法 3 条の 2 により後願を排斥できる発明に当たると解される。」

7.3 優先権主張の利益享受の適格性を有する発明

(1) 優先権主張の利益享受の適格性の要件

つぎに優先権主張の利益享受の適格性について検討する。優先権主張の利益が認められると、新規性・進歩性等の先行発明との比較の基準日は優先日になるという効果が与えられる⁽¹⁹⁾。実際の審査においては、審査の迅速性の観点から、29 条柱書及び 36 条で定められるような権利根拠規定に関する要件と、新規性・進歩性のような権利障害規定に関する要件とを同時に審査しているが、新規性・進歩性のような他人の行為との相対関係で規定される要件は、本来、29 条柱書及び 36 条で定められるような本人の行為のみで要件の充足が定まる絶対的な要件が満たされた後に意味を有するものである。換言すると、本来は、29 条柱書及び 36 条等の権利根拠規定の要件を満たした発明のみが、新規性・進歩性の判断というつぎのステップに進める資格を有するのである⁽²⁰⁾。

したがって、優先権主張の基礎となる先の出願の明細書に記載の発明が優先権主張の利益を享受することができる発明として適格であるためには、発明として完成しているだけでは足りず、29 条柱書及び 36 条が定める権利根拠規定の要件を満たすことが必要である。

上記結論は、国内優先権については異論がないと思うが、パリ条約に基づく優先権に対しては批判があるかもしれない。考えられる反論について検討しよう。

パリ条約における優先権が認められるためには、先の出願発明は当該第一国の規定する開示要件を満たしていれば十分で、第二国の開示要件を満たしている必要はないという見解がある⁽²¹⁾。その根拠としては、開示要件については各国の隔たりが大きく、第二国が

厳しい開示要件を満たしていると、優先権の意義が実質上失われるというものである。

我が国の 29 条柱書及び 36 条に規定する要件は、特許制度が発達している他の諸外国の制度に比較して厳しい要件を課すものではない。そもそも権利根拠規定に関する要件である「産業上利用することができる発明」であることの要件や実施可能要件は、「原子力エネルギー発生装置事件」の最高裁判例で支持された大正 10 年法の下での運用からも理解できるように、公開代償説に立脚して産業の発展を目指す特許法の趣旨から当然に導かれる要件である。有益な技術情報の公開の代償として独占権を付与するという特許法のこのような性格は、わが国に限らず、およそ各国の特許制度に普遍性を有するものではないだろうか。

一方、もし優先権主張の効果を得るためには第一国の規定する開示要件を満たしていれば十分であるとした場合には、特許請求の範囲の提出だけで出願日が与えられる法制の国があったとしたら、最初にその国に出願して優先権主張して日本に第二国出願することにより優先日の利益を得られることとなり、事実上、権利発生要件を満たす最先の出願に権利を付与するという日本の法制度が有名無実化してしまうこととなり、不合理な結果をもたらす。

以上考察するに、前記の反論は妥当しないと考える。

(2) 裁判例

下記の「酢酸ビニルの製法事件」及び「MB-530A 誘導体事件」においては、第 1 出願の明細書に記載の発明が完成していないことを理由に優先権主張の利益を認めなかった。優先権主張の利益を認めないという結論自体としては妥当である。ただし、これまで説明してきたように、優先権主張の利益を享受することができる発明としての適格性としては、発明が完成しているだけでは不十分であり、29 条柱書及び 36 条に規定する要件を満たす「産業上利用することができる発明」として成立していなければならない。「MB-530A 誘導体事件」においては化学物質発明として成立していないことを優先権主張の効果認められない根拠としているが、より正確には、「産業上利用することができる発明としての化学物質発明の成立性を満たさないこと」を根拠とすべきであったと思量する。最近の裁判例である「殺菌剤事件」においては、優先権主張

の利益を享受できる要件として「実施可能な発明として完成していること」が必要である旨判示している。

酢酸ビニルの製法事件

東京高判昭和 52 年 1 月 27 日無体集 9 卷 1 号 16 頁
昭和 43 年（行ケ）132 号

「発明について我が国の特許法はとりたてて完成・未完成の文言を使用していないけれども、産業上利用できる発明に対し独占的な権利を附与する法の性質上、特許附与の要件として発明が技術的見地からみて実施可能なこと、つまりは完成されていることを前提とすることはいうまでもない。ところで、優先権の基礎となる第一出願に対するわが国における審査としては、補正等の手段が許されようもないので、本件のように実施上の具体的な裏づけを欠き、少なくとも発明の開示が不十分であるか、それとも着想の段階にとどまっているか明らかでない場合には、一括して未完成発明として取扱うことはあえて不当とはいえないと考える。

したがって第一出願の記載から発明が未完成であると認定した審決には何ら誤りはない。（中略）審決が第一出願によつて完成された発明である第二出願に対して優先権の主張を認めなかつた判断に違法のかどはない。」（下線筆者）

MB-530A 誘導体事件

東京高判平成 5 年 10 月 20 日知財集 25 卷 3 号 622 頁
平成 4 年（行ケ）100 号

「(1) 一般に、わが国においては、化学物質の発明の成立が肯定されるためには、①化学物質そのものが明細書において確認できること、②化学物質の製造方法が明細書に明らかにされていること及び③化学物質の有用性が明細書に明らかにされていることの 3 要件が必要であることは当事者間に争いがなく、「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（昭和 50 年 10 月特許庁策定）によれば、その第一部、第 1「化学物質発明に関する運用」の「II 明細書の記載要領」の項には、「化学物質の製造方法は、少なくとも一つ記載されていなければならない。その製造方法は、原料物質、製造条件及び場合によっては製造装置等必要な事項と共に当業者が容易に実施できる程度に具体的に記載されていなければならない。」（同 2（4））と記載され、また、「IV 発

明の成立性」の項には、上記三つの成立要件の記載に付加して、「その化学物質の製造方法が微生物を利用する場合のみであって、その微生物が容易に入手できないものであるときは、出願前その微生物の寄託を必要とする。」と注記され、さらに、その「Ⅵ 明細書の要旨変更」の項には、「化学物質の製造方法が明らかになっていない明細書にその製造方法を加える補正は、明細書の要旨を変更するものとする。」（同2）と記載されていることは、当裁判所に顕著な事実であり、この運用基準の示すところは、わが国の特許法の規定に照らし、化学物質の発明の成立を判断するうえで妥当なもの認められる。

（中略）

米国明細書A又は同Bは、目的物質である先願化合物Iaを得るにつき最も根源的かつ重要な出発物質Ⅲaの製造方法について、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（当業者）が容易に実施をすることができる程度にまで開示したものであるということはできず、結局、先願化合物Iaの発明としては、当業者が反覆実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているということができないから、前示運用基準に定める発明の成立性の要件を満たしておらず、わが国特許法上の解釈として、発明未完成の瑕疵があるものというべきである。」（下線筆者）

殺菌剤事件

知財高判平成18年11月30日最高裁HP
平成17年（行ケ）10737号

「パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、上記（1）において判示したとおり、優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また、本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。けだし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の

可能性を示唆するにとどまるものであって、現実に製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。」（下線筆者）

8. 認識行為としての「発明の完成」

8.1 第3の観点の「未完成発明」の問題

これまで検討してきたように従来「発明の完成未完成の問題」とされていたものは、少なくとも二種類の問題に分けられるべきである。一つは、特許法第2条第1項に定義された「発明」に該当するか否かという意味での「発明の完成」の問題であり、もう一つは、「産業上利用することができる発明」に該当するか否かという「産業上利用することができる発明としての完成」の問題である。拒絶・無効理由としての「未完成発明」や刊行物に記載された発明としての適格性という「発明の完成」の問題は前者であり、39条や29条の2の先行発明としての適格性、優先権主張の利益を享受できる発明としての適格性は後者の問題である。「未完成発明」の問題には、さらにもう一つの観点があるので、最後に検討する。

産業上利用することができる発明をした者は、特許を受ける権利を出願明細書等の書類の作成の前において自動的に取得する。発明が完成したか否かの問題には、発明者と称する者（出願人）がこのような特許を受ける権利を有しているか否かという観点の問題を指す場合もある。すなわち、発明行為の実体の問題であり⁽²²⁾、発明者と称する者が、「産業上利用することができる発明をした者」に該当するかの問題である。

8.2 認識行為としての発明の完成

技術手段に対応する技術効果の予測性が低い技術分野においては、発明の構成を着想し、具体的に製造しても、一般には、実際に所期の目的とする技術効果を奏するのかが不明である。したがって、このような技術分野において発明を認識するためには、一般には、当該技術手段が実際に技術効果を奏するのかが確認が必要である。試験の結果、所期の目的とする技術効果を奏することが確認できれば、その着想が発明として成立していたことが認識される。見方を変えると、発明の構成を着想し、具体的に製造した段階で、それが実際に当たっていれば、結果的には、この段階で発明で

あったのであるが、ただ、この段階では認識ができていなかっただけのことであると言うこともできる。

認識行為としての発明の完成の問題は、職務発明の場合等拒絶・無効理由以外の観点から取り上げられることがある。具体的裁判例として「洗浄処理剤事件」がある。この事件においては、職務発明に関連して、具体的な実験をすることによって初めて一定の有用性を有する組み合わせを特定できる発明について着想を示しただけの者が共同発明者に該当するか否かが争われた。判決は、実験を行って有用性のある範囲のものを確認することに加担していない者は共同発明者に該当しない旨判示した。

洗浄処理剤事件

知財高判平成 18 年 7 月 19 日最高裁 HP

平成 18 年（ネ）10020 号

『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』をいうから（特許法 2 条 1 項）、発明者（共同発明者を含む）に当たるというためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり、単なるアイデアや研究テーマを提示したにすぎない者などは、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、発明者ということとはできない。

のみならず、化学の技術分野に属する発明については、一般に、ある物品を構成する有効成分の物質名やその化学構造のみから、当該物品の有用性を予測することが困難であるため、これを構成する物質についての着想のみから、直ちに当業者において実施可能な発明が完成するものではなく、有用性を確認するための実験を繰り返し、有用性が認められる範囲のものを明確にして初めて技術的思想の創作をしたといえるものも数多く存在する。そして、そのような場合においては、上記着想を示したのみでは、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、当該着想を示したのみの者をもって発明者ということとはできない。」（下線筆者）

8.3 仮説段階出願（当て推量出願）の問題

そもそも、未完成発明という拒絶理由が必要とされた重要な論拠の一つは、発明の構成（技術手段）に対応する効果の予測性が低い技術分野において、製造できることや効果を確認しないで出願する仮説段階出願

（当て推量出願）の問題への対処の必要性であった。産業界の識者は、着想だけの段階で出願した者がその後明細書の不備を整備して、誠実に出願してきた後願者を排除するという事態を防止し、公正な競争を担保するために、未完成発明を拒絶理由とすることが必要である旨説いてきた⁽²²⁾。現在では、平成 5 年の特許法改正による補正の制限の適正化によって、実施例や実験データ等の補充等ができなくなり、また、裏付け（サポート）要件の運用により出願当初の明細書から発明の課題を解決できることを認識できることが必要であるので、そのような問題は少なくなっている。それでも、本稿で指摘したようにデータの真実性が問題となるケースは、「発明」に該当しないという意味での「未完成発明」の拒絶・無効理由が必要である。残っている問題は、特許請求の範囲で特定された発明を裏付けるために明細書に記載されたデータが作り物であったとしても結果的に当たってしまった場合である。

この捏造データが結果として当たった場合は、技術手段と技術効果との間の関係が成立しており、再現性があるので、「発明」に該当しないという意味での「未完成発明」という拒絶・無効理由は該当しない⁽²⁴⁾。また、作り物とはいえ結果的に当たっているデータで発明が裏付けられているので、裏付け要件違反や実施可能要件違反でもない。実際には実験を行っていないのにそれをあたかも行ったように見せかけて、結果オーライで特許が取れて良いのだろうか。尤も、データを捏造して特許を取得したような場合は特許法第 197 条のいわゆる特許詐欺罪の罪に問われることとなるだろう。しかし、仮に特許詐欺罪が成立しても、そのことでは直ちに特許が無効となるわけではない。このような場合に特許を無効とできる考え方として、認識行為としての完成の問題である「第 3 の未完成発明の問題」の考え方をういてつぎのような構成があり得るのではないかと考える。すなわち、データを捏造して結果としては当たってしまった場合には、客観的にはそれは発明であるが、捏造した者は技術効果を実際に確認するという行為を完了していないので、「産業上利用することができる発明をした者」に該当しないと考え、特許を受ける権利を有しておらず、特許法第 123 条第 1 項第 6 号を根拠に無効とする（特許法第 49 条第 7 号を根拠に拒絶する）ことができると考える。

8.4 「未完成発明」の分類のまとめ

以上検討したように、従来「未完成発明」として一括りにして捉えられていた問題は、3つに分けて考えることができる。すなわち、特許法第2条第1項に定義された「発明」に該当するか否かという意味での「発明の完成」の問題と、「産業上利用することができる発明」に該当するか否かという「産業上利用することができる発明としての完成」の問題と、発明者と称する者が「産業上利用することができる発明をした者」に該当するか否かの問題である。これらの内容等を表2に簡単にまとめた。

第1の「発明」に該当するか否かという「発明の完成」の問題は、拒絶・無効理由としての「未完成発明」や刊行物に記載された発明としての適格性という場面で問題になる。この要件は技術の表示価値に関する「具体性・客観性要件」（特許請求の範囲の明確性要件と重複する）と、技術手段と技術効果の間の純科学的因果関係に関する「再現性要件」（明細書や刊行物等に記載された技術手段が目的とする技術効果を奏することをその記載からみて外形上認識できるということではなく、自然法則を作用させた場合に実際にその技術効果を奏すること）からなる。

第2の「産業上利用することができる発明としての完成」の問題は、39条や29条の2の先行発明としての適格性、優先権主張の利益を享受できる発明としての適格性の場面で問題となる。この要件は、明細書における技術情報の開示の水準に関連し、実施可能要件、有用性要件や裏付け要件を内包する。

第3の「産業上利用することができる発明をした者」

に該当するかの発明の完成問題は、冒認出願や職務発明に関連して問題となり、技術効果の確認という事実行為の完了である効果確認要件を内包する。この要件は、特に技術手段に対応する効果の予測が困難な技術分野における発明において、技術手段が目的とする技術効果を実際に奏して再現性を有するかどうかという問題ではなく、発明者と称する者がそれを実際に確認したのかを問うものである。

9. おわりに

特許法には様々な条文に「発明」という語が登場する。「発明」の意味を正確に理解し、そのつぎに「発明」という語が使われている「句」の意味について正確に理解して初めて特許法の正確な解釈ができる。本稿では、このような認識のもとに「発明とは何か」という問題について論じた。その検討の過程においては、特許法第2条第1項に「発明」の定義が規定されていることの重みを前提に、特許法第1条に規定された特許法の趣旨を踏まえて、仮想事例について妥当な結論が導かれ、かつ、多くの裁判例についてその結論の変更を要することなく、多くの異なる技術分野の発明について全体として可能な限り整合性をもって理解するにはどのように解すべきかという観点に重点を置き、「発明」という概念の整理を試みた。私見では、「発明の完成（成立）」と「現在の技術水準で思想を具現化し実際に作れること」とは別の概念であり、従来「未完成発明」として一括りにして捉えられていた問題を、特許法第2条第1項に定義された「発明」に該当するか否かという「発明の完成」の問題と、「産業上利用

表2

従来「発明完成の問題」とされていた問題の種類	問題となる状況	要件	要件の観点
発明の完成（成立）	<ul style="list-style-type: none"> 「未完成発明」という拒絶・無効理由 29条1項3号の先行発明としての適格性 	具体性・客観性要件	技術の表示価値
		再現性要件	技術手段と技術効果の間の純科学的因果関係
「産業上利用することができる発明」としての完成	<ul style="list-style-type: none"> 39条や29条の2の先行発明としての適格性 優先権主張の利益の享受の適格性 	実施可能要件 有用性要件 裏付け要件 等	明細書における技術情報の開示の水準
認識行為としての発明の完成	<ul style="list-style-type: none"> 冒認出願 職務発明 	効果確認要件	技術効果の確認行為という事実行為の完了

することができる発明」に該当するか否かという「産業上利用することができる発明としての完成」の問題と、発明者と称する者が、「産業上利用することができる発明をした者」に該当するのかが否かという認識行為としての発明完成の問題の、3つに分けて考えることにより、個々のケースについて妥当な結論が得られ、全体として整合性をもって理解することができる。

私見についての賛否は別としても、現在、「未完成発明」を理由とする拒絶理由通知書はほとんど見られなくなり、「未完成発明」は過去のものと考えられがちであるが、決して過去のものではなく、さらには「発明の非容易性（進歩性）」や「発明の明確性」という要件を理解する上での根本的な問題であることが理解されたのではないだろうか。読者諸兄のご批判を賜わり、この問題について理解を深められればと願っている。

最後に、本稿は私見を述べたものであり、実際の実務と合致していない点があるかも知れない点について改めてお断りさせて頂く。

注

- (1) 発明者が発明を完成させたのかどうか問題となるのであれば、発明者と称する者が「産業上利用することができる発明をした者」に該当しないという言い方をしなければならず、拒絶理由の根拠条文としては特許法第49条第7号（無効理由の根拠条文としては第123条第1項第6号）のいわゆる「冒認出願の規定」を引かなくてはならないと考える。この点は本稿「8. 認識行為としての『発明の完成』」において論じる。
- (2) 同旨の見解として、中山信弘「判比」法協96巻3号372頁（1979）参照。土肥「判研」特許43巻4号495頁（1993）も同旨の見解と思われる。「未完成発明を非発明と対峙させ、後者を将来とも発明の要件を具備する見込みが明らかでない発明とし、未完成発明を明細書の記載不備としてあらわれる発明の未完成をいうものとする理解もあるが正鵠を得るものではなからう。本判決は、発明の完成を主観的あるいは明細書及び図面の記載から離れて解するのではなく、この記載に基づいて判断するものとしている。特許権は発明を公開することの代償として一定期間の独占を可能にする権利である。この公開は明細書での開示により行われ、排他的独占の実施が認められる範囲も明細書の記載によってきまることが考えると、明細書の記載から発明

の完成は判定されるべきであり、判旨は正当である。」としている。なお、当文献の他の部分で「発明の完成は明細書の記載に基づいて判断するといっても、出願当時の技術水準ないし技術常識を参酌できないことを意味するものではないから（東京高裁昭和62年12月24日特許と企業231号35ページ）、本件はXが技術水準ないし技術常識との関係で折りたたみ構造が可能となることの立証がなされなかった事例であろう。」と補足説明している。

- (3) 中山・前掲注(2)372頁参照。「一般審査基準 明細書」（昭和53年9月22日特許庁策定）においても、「特許法第36条第4項、第5項及び第6項の判断は、出願に係る発明が特許法第29条第1項柱書の発明として完成していると認められる特許出願について原則として行う。」と定められていた。
- (4) 新原浩朗編著『改正特許法解説』16～17頁（有斐閣、1987）は、制度改正の趣旨について下記のとおり説明する。「第四項は今回の改正で『請求項』を定義することとなる等要件が複雑となるので、特許請求の範囲の記載要件を明確化するため、号分けして規定することとした。また、従来、単に『発明』と規定していたのを『特許を受けようとする発明』と変更したのは、『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。』。特許庁編『工業所有権法逐条解説 [改訂9版]』117頁（発明協会、1989）も同旨。
- (5) 特許・実用新案審査基準 第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件 2.2.2.1 第36条第6項第2号違反の類型(6)参照。
- (6) 特許・実用新案審査基準第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件 5.2 発明の明確性（第36条第6項第2号）に関する事例 例2-3参照。
- (7) 具体的裁判例として、東京高判平成15年1月29日取消集33巻245頁（平成13年（行ケ）219号）[イミダゾール又はピラゾール誘導体事件]がある。
「本件ピラゾール系化合物は、未完成の発明というべきであるから、本件特許明細書において、本件ピラゾール系化合物については発明が完成されたものとして記載されておらず、本件発明は、未完成部分を包含するものとして特許法29条1項柱書に規定する要件を満

たしていないとした審決の判断に誤りはなく、原告の取消事由3の主張は理由がない。」（下線筆者）

なお、「物質Bを用いて殺虫する方法」という発明について明細書の記載からは殺虫効果があることを把握できないケースとしては、①実際に殺虫効果がない場合の他に、②実際には殺虫効果があるのだがそれを裏付けるデータの記載がない場合があり、この②の場合は、②-1効果を確認する前に出願したのでデータを記載できなかった場合と、②-2実際には殺虫効果があることを確認したがそれを裏付けるデータを明細書に記載しなかった場合の2つに分けられる。審査段階では、上記①、②-1、②-2のいずれの場合に該当するのか明細書の記載からは判別できないため、昭和34年法の下では、全て未完成発明として同列に扱うという運用が採られていた。私見では、②-1及び②-2の場合は「発明」として未完成なのではなく、「産業上利用することができる発明」として未完成であると捉えるべきである。この点は、本稿「6. 化学物質発明の成立性」において検討する。

(8) 特許・実用新案審査基準（平成15年10月特許庁改訂・公表）第I部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件 2.2.2.1 第36条第6項第1号の(3)においては、第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断される類型として「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「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」が例示されている。

(9) 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58巻7号76～91頁（2005）、涌井謙一『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』パテ57巻4号13～17頁（2004）。実質的な裏付けが必要であるという考え方は、平成15年10月の審査基準の改訂で初めて出現した考え方ではない。「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準」（昭和62年12月特許庁策定・公表。平山孝二他『詳説改善多項制・特許権の存続期間の延長制度』284頁（発明協会、1988）に参考資料3として収録されている。）には、明細書の記載要件の審査としてつぎのように定められていた（下線筆者）。

「3.3 特許法第36条第4項及び第5項の規定に基づく拒絶理由通知

特許請求の範囲は、以下に示すように記載されていなければならない。これに反する場合は、特許法第36条第4項及び第5項違反の拒絶理由通知となる。

なお、通常は、特許法第36条第3項と第4項及び第5項との判断が総合的になされるが、ここではそのうちの第4項及び第5項の判断だけに注目したものである。

(1) 各請求項は、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されていること。

(2) 各請求項の記載は、発明の詳細な説明により十分に裏付けられていること。

(3) その他、下記の形式的要件を満足していること。

（以下、省略。）

なお「一般審査基準 明細書」（昭和53年9月22日特許庁策定。21～22頁参照。）は、以下のものを特許法第36条第5項違反の類型として挙げていた。

・必須要件項に、発明の詳細な説明に技術的裏付けのない事項が記載されているとき

・発明の目的を達成するため及び発明の効果を奏するために必要不可欠と認められる技術的手段が、必須要件項に記載されていないとき

(10) 梶崎弘一『特許法第36条第6項第1号の記載要件に関する一考察』パテ57巻5号61～71頁（2004）。

(11) 神谷恵理子「拒絶査定不服審判及び無効審判における発明未完成の意義」パテ58巻5号（2005）33～39頁も同旨の見解と思われる。神谷氏はつぎのように述べている。「アトピー性皮膚炎治療外用剤事件（東京高判平成17年1月18日最高裁HP）のように、明細書に記載の内容の真実性が問題となり、明細書以外のデータをもとに発明の完成、未完成を判断しなければならない場合、もはや明細書に当業者が実施できるように記載されているか否かを問題としているのではなく、実体としての発明の完成、未完成を問題としている。従って、明細書記載要件（特36条）違反を無効理由とすることは理論上困難と考える。」（判決日は筆者が加筆した。）。神谷氏も、発明の構成（技術手段）及び発明の目的・課題は特許請求の範囲及び明細書から把握することを前提として、その技術手段（発明の構成）で本当に当該発明の目的・課題を達成できるのかという再現性要件を問題とする場合を、「明細書をはなれた発明の実体として発明の完成、未完成を問題とする場合」と言っていると思われる。

- (12) 特許庁編『物質特許制度・多項制及び登録商標の使用義務の強化に関する運用基準』5～6頁（発明協会，1975）参照。
- (13) 化学物質発明の場合に限らず，化学反応の発明についても同様に確認できることが必要である。東京高判昭和52年1月27日無体集9巻1号16頁（昭和43年（行ケ）132号）[酢酸ビニルの製法事件]はつぎのように判示する。
- 「反応の化学方程式が示されても，果してそのとおり反応が進行するかどうかは，一般的には実際に実験して確認してみなければわからないのであつて，化学が実験の科学といわれる所以もそこにある。したがつて化学反応の発明が完成したとするためには，たとえば公知化合物から公知の単純な反応でそれと類似の化合物を製造する方法のような予測可能な場合を除いて，一般的にはその化学反応の实在を裏付け，作用効果を確認しなければならないと考える。化学反応の实在を裏付け，その作用効果を確認するためには，実際にその反応を行なつてみなければならず，発明を記述する明細書には，かような実験が行われたことを証する資料が記載されなければならない。」
- (14) 俵湛美「化学物質発明の未完成に関する考察」特許46巻7号1085頁（1996）は，「製造方法に関する開示は，製造方法の発明の完成を裏付け得る程詳細でなくても，出願人がその化学物質を製造できたことが，単なる願望，推測等ではなく，具体的，客観的な事実であると当業者に理解できる程度に記載されていれば十分ではなかろうか。」と述べている。
- (15) 東京高判昭和53年11月22日取消集53年381頁（昭和52年（行ケ）77号）[平版印刷機の版を加湿するための装置事件]は，つぎのように判示する。
- 「特定の発明たる技術的思想がある文献に開示されているというためには，その文献に当該技術的思想の内容，すなわちその構成が記載されていれば足りるものであつて，必ずしもその目的，作用効果等についてまで記載されていることを要するものではない。」
- (16) 特許庁編『工業所有権法逐条解説 [第16版]』89～95頁（発明協会，2001）。
- (17) 中山信弘『工業所有権法 上 特許法 [第2版増補版]』134頁（弘文堂，2000）
- (18) 門田かつよ＝高島喜一「発明の同一性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』247～250頁（発明協会，2002）は，一つのまとまりある技術的思想としてとらえられるか否かで両事件の判断が分かれた旨解説する。
- (19) 国内優先の主張の利益は「遡及効」であるのに対して，パリ条約に基づく優先権主張の利益は歴史的には「証拠除外効」であるとする有力な見解があるが（柴田和雄『改良発明に対する複合／部分優先権制度の意義—証拠除外効から遡及効への解釈の転換—』パテ59巻6号70～93頁（2006）参照），本項の論旨においては，両者の違いは問題とはならない。
- (20) 竹田稔他『特許審決等取消訴訟の実務』103～105頁（発明協会，1988）。
- (21) 桑田三郎「判批」AIPPI 23巻3号143頁（1978），松居祥二「判批」企法266輯2頁（1977），木棚照一「判研」特許32巻2号213頁（1982），木棚照一「優先権に関する若干の問題」工所法7号111頁（1984）等参照。
- (22) 中島和雄「発明未完成と明細書の開示不十分—最高裁52年判決の意義と最近の東京高裁二判決をめぐって—」特許44巻12号1679頁（1994）。
- (23) 竹田和彦「発明未完成を理由とする出願の拒絶—昭和49年9月18日言渡，東京高裁判決（昭和48年（行ケ）第91号）について—」特許25巻7号723頁（1975）。同旨の見解として，松居祥二「未完成発明特許出願の包蔵する問題」発明72巻4号16頁（1975）
- (24) 水田耕一「発明未完成を理由とする特許出願の拒絶」内田修先生古希記念『判例特許訴訟法』8頁（発明協会，1986）。

（原稿受領 2007.3.19）