

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



会員 神谷 恵理子

目次

- 1. 序論
- 2. 未完成が認定された事件の検討
- 3. 現行審査基準下における未完成発明の意義
- 4. 謝辞
.....

1. 序論

昭和47年公表の審査基準（旧審査基準）では、発明として成立することができない「非発明」（例：永久機関、自然法則そのもの、計算方法など）とは別に、発明として完成していないものを未完成発明として分類列挙し、特許法（以下「特」と略記する）29条1項柱書で拒絶するとしていたが、平成5年法改正で補正の制限が厳しくなったこと及び国際的調和の観点から、平成6年公表審査基準（現行審査基準）では、発明未完成という概念の拒絶理由は削除され、特36条に相当する明細書記載要件で判断されることになった。現在では、特許庁の審査実務慣行上、未完成を理由として出願を拒絶することはほとんど行なわれなくなっている⁽¹⁾。

もはや現行審査基準下、未完成発明を特36条違反ですべて処理すべきとの見解がある⁽²⁾。一方、拒絶理由以外にも未完成の概念が様々に適用される場合があり、実務上、その必要性が受け入れられている⁽³⁾。

斉藤真由美氏＝井上典之氏共著の論文では、他の出願との関係で後願排除力あるいは先願の地位という観点から、発明の完成・未完成という概念が重要であり、特36条が旧審査基準の拒絶理由である未完成発明の役割を担う場合の問題点を指摘している⁽⁴⁾。

本稿では、審決取消訴訟において発明未完成が認定された事件⁽⁵⁾を分析検討し、現行審査基準下における未完成の意義、拒絶査定不服審判及び無効審判における発明未完成の概念の必要性について私的見解を述べる。

2. 未完成が認定された事件の検討

拒絶、特許取消、無効理由として未完成が認定された事件は、

(A) 出願発明自体が未完成であるとして拒絶、特許取消、無効にされた場合と

(B) 拒絶、特許取消、無効理由の根拠となる引例について、拒絶理由等を回避する手段として引例発明が未完成であると主張された場合に大別される。

これらの事件について、未完成を認定した判断資料、理由から、(A)については、現行審査基準下、明細書記載要件（特36条）で全て処理することが可能か、(B)については、未完成を主張する以外に回避する手段はなかったのかという点について検討する。

〔Aの場合〕

2-1 出願発明の優先権主張が認められない結果、後願となって拒絶査定が確定した事件：東京高判昭52.1.27（昭43（行ケ）132号）「酢酸ビニルの製法事件」

i) 事件の概要

パリ条約上の優先権を主張した出願について、優先権主張の基礎明細書には、化学反応式が示されていたものの、化学反応の実在を裏付ける実施例が記載されていなかった。我が国の出願明細書には、優先日と我が国の出願日との間にされた出願と同一と認められる実施態様が記載されていた。優先権主張の基礎明細書には、予測困難な事項について実施例がなく、実施上の具体的な裏付けを欠き、発明の開示不十分か着想の段階にとどまっているから、未完成として扱うことは不当でない。よって、我が国の出願発明（完成された発明）と同一性がないとして優先権主張を認めず、その結果、後願（特39条）となり拒絶された。

ii) 検討

発明の未完成を認定することなく、優先権の利益

を否定した事件として、「選択毒性に優れた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 12.9.5（平 11（行ケ）207 号）がある。この事件では、本願化合物の合成に必要な化合物Ⅱが優先日において文献未記載の新規化合物であるにもかかわらず、優先権の基礎出願明細書には、その製造方法、その物性等、現実に製造されたことを示す根拠も記載されていないから、化合物Ⅱが基礎明細書に記載されているということではできないとして、優先日を基準に特 29 条の 2 の先願の地位を認めなかった。

「酢酸ビニルの製法」においても、本事件と同様に、基礎明細書に我が国の出願に係る発明が記載されているか否か、我が国の出願明細書に記載の発明と同一であるか否かを基準に、優先権主張の効果の認否を判断すれば足りると考える。

2-2 着想が具体化されていないとして、出願考案が未完成であるとされた事件：東京高判平 3.4.11（平 2（行ケ）54 号）「電子レンジ事件」

i) 事件の概要

不使用時には本件全部を折りたたんで携帯できるように構成したことを特徴とする電子レンジの具体的構造が、当業者において、明細書及び図面の記載に基づいて反復実施して、所期の技術的課題を達成できる程度にまで開示されていないとして、考案未完成の拒絶査定が確定した。

ii) 検討

本願は、未完成の拒絶理由（特 29 条 1 項柱書）が存在していた旧審査基準下で審査されたため、特 36 条よりも未完成発明の拒絶理由が優先適用されている。

本願明細書では、折りたたみ構造が具体的、客観的に記載されていなかったため、未完成と認定されたものであるが、出願時に必要な技術（電磁波漏洩防止装置）は存在し、実際には実施可能であったと考えられる。従って、本願発明は、明細書を基準に判断した結果、当業者からみて完成されていた発明と認識できなかったものであり、発明者において発明が完成されていなかったとまではいえない⁽⁷⁾。従って、現行審査基準では、実施可能要件（その物を製造できるか）で処理できるケースと考える。

2-3 一部の実施例に基づいて拡張一般化しても、有用性の予測は困難なので未完成とされた事件：東京高判平 15.1.29（平 13（行ケ）219 号）「除草剤イミダゾール又はピラゾール事件」

i) 事件の概要

先願の優先権基礎明細書には、一部の物質の有用性が記載されているが、後願発明の物質を実際に製造された実施例がなく、有用性の確認を欠いており、理論上経験上、有用性の予測は困難なので未完成とされた。

ii) 現行審査基準における拒絶、無効理由の検討

現行審査基準では、有用性を実施可能要件⁽⁸⁾として扱い、物の構造や名称からどのように使用するかを理解することが困難な分野（化学分野）の発明では 1 つ以上の実施例が必要⁽⁹⁾とされている。予測困難な分野での拡張一般化を、明細書記載要件違反であるとして拒絶審決が確定した事件として、新規ポリペプチド事件（東京高判平 9.3.6（平 6（行ケ）209 号））、T 細胞抗原レセプターサブユニット事件（東京高判平 12.2.22（平 10（行ケ）95 号））、ほ乳類の GM-CSF 活性 DNA 事件（東京高判平 14.4.11（平 9（行ケ）259 号））がある。いずれの事件も、実際に有用性が確認できていないから実施可能要件違反であるとしている。査定系だけでなく、当事者系でも、実施するのに必要な材料が上位概念で記載されていた場合、効果を得るために必要な材料の選別という点で、過度の実験を要するということから、特 36 条 4 項違反として無効にされている（東京高判平 17.1.31（平 15（行ケ）220 号「HCV 抗原の組合わせ事件」）。従って、本件のような場合、現行審査基準下では、拒絶理由、無効理由にかかわらず、実施可能要件違反で処理すれば足りる。また、本件のように拡張一般化された発明について、予測困難な分野では一般化できる程度がそれほど広くないことから、サポート要件⁽¹⁰⁾（特 36 条 6 項 1 号）違反で処理してもよいであろう。

2-4 実施例が全くなく、特定事項について推定した理論も記載されていないので未完成とされた事件：東京高判平 13.3.13（平 10（行ケ）393 号）「新規ナトリウム排出亢進性ペプチド事件」

i) 事件の概要

本出願発明の請求項 1 は、「特定配列 A を含み、アミノ酸数を限定しないペプチド」、請求項 2 は、「請求項 1 で一般化されていた部分のアミノ酸配列を特定し

たペプチド（32 ペプチド）」であり、いずれもナトリウム排出亢進活性（BNP 活性）を有するというものである。

請求項 2 の具体的に配列が特定された 32 ペプチドについては、後願によって BNP 活性があることは認められているが、32 ペプチドが、請求項 1 のペプチド群の中で特別なものとして詳細な説明に記載されていなかったもので完成した発明として認識可能であったものと客観的に認めることはできないとして特許取消決定が維持された。

ii) 推測のみでなされた発明の取扱いについて

請求項 2 は、実施例はないが、発明者の推測が当たったケースである。明細書には、広範に記載した請求項 1 に対して請求項 2 の配列を特定する説明がないので未完成と認定された。詳細な説明に記載されていないが、図面の配列には、推測切断部を「↑」で表すなど、当該分野の第一人者から見れば、請求項 2 の発明が読めるという鑑定がなされていることに鑑みれば、発明者において、発明が未完成であったとまでは言い切れない。実際に完成されたかどうかは不明であるが、「↑」の説明がなく当業者レベルの第 3 者においては、明細書から発明の完成を認識することができないというケースである。

生物化学分野で実施例が全くない場合、一律に実施可能要件違反で処理すべきとも考えられるが、BNP 活性を理論的に推論し、その推論の過程が明細書に説明されている後願の特開平 2-231082（「082 出願」という）は特許となっている。同一出願人によって推論が正しいことを後日確認した出願（特開平 2-237999（「999 出願」）⁽¹¹⁾）も特許になっている。082 出願の審査では、本願（特表平 3-505280）が特 29 条の 2 の引例として挙げられており、32 ペプチドについては、先後願の争いとなる。いずれも実施例がないという点で共通しているが、理論的開示がなされていない先願が未完成とされ、後願が特許されたことになる。真の発明完成はいずれが先かは知るよしもないが、実際に BNP 活性を確認できた時点が発明完成時であるという考え方で一貫するのであれば、082 出願も本願と同様に未完成といえる。重複特許排除の観点からは、082 出願人にとって他人の本件特許を取消す必要があったのに対し、999 出願との関係で同一権利者の 082 出願に基づく特許を無効にする必要はないために特許権が存続しているのであろう。

理論的推論でなされた発明の特許性の可否についての議論は別として、審査においては、999 出願を介してではあるが、短期間のうちに活性が確認された結果、実体として推論発明が実施できるとの心証を得たことから、明細書における完成度（推論にいたる理論の完成度）に基づいて先願の地位を判断したと思われる。そうであるとする、本願発明の場合、発明が未完成というケースではなく、明細書の記載からは有用性が認識できないとして、実施可能要件違反で処理できるケースではないかと考える。

2-5 記載されていた実施例は真実でないこと推認された結果、未完成とされた事件：東京高判平 17.1.18（平 15（行ケ）166 号）「アトピー性皮膚炎治療外用剤事件」

i) 事件の概要

本件明細書においては、本件臨床試験結果が記載されているものの、a) 本件臨床試験が実際にされたこと、b) 本件臨床試験に使用された薬剤が、真実実施例に記載された薬剤であったこと、並びに c) 本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足りる証拠はなく、本件薬剤に治療効果があることを認めるに足りる証拠はないとして、本件発明の技術内容（技術手段）によってその目的とする技術効果を挙げることができると推認できないから、本件発明は未完成であるとして、無効とされた。

ii) 明細書以外の判断資料で未完成が認定された出願を特 36 条違反で処理することの可否

未完成発明を特 36 条の明細書記載要件で処理しようとする場合、明細書を判断資料として⁽¹²⁾、実施可能要件が充足されているかどうかを判断することになる。このような取り扱いは、明細書を通じて当業者が発明の完成を認識できるかどうかを判断していることになるが、公開代償として独占排他権を付与するという特許制度に鑑みれば、出願の審査で、明細書記載要件が旧審査基準の発明未完成の拒絶理由の役割を担うことに問題はなく、実際に特許庁においてそのような扱いがなされている。

しかし、本事件のように、明細書に記載された実施例の真実性が問題となる場合、明細書を離れた資料に基づいて、実体として発明の完成、未完成を問題とせざるを得ない。つまり、発明者においても自己の発明の完成を証明できない場合、実体としての発明が存在

しなかったことになるのであるから、本来特許すべきでない。独占排他権が発生している発明が目的の効果を奏しない場合、実施するメリットもないが、利害関係が絡む場合⁽¹³⁾もあり、かかる場合には無効とする必要がある。本件のように、明細書に実施可能に発明が記載されていたかどうかの問題ではなく、実体として完成した発明が存在したか否かの問題となる場合には、明細書記載要件で無効とするのではなく、発明未完成（特 29 条 1 項柱書違反）で処理するしかないと考えられる。本事件においても、発明未完成（特 29 条 1 項柱書違反）と実施可能要件（特 36 条 4 項違反）についての認定判断の誤りを取消事由としているが、東京高裁は、明細書に記載の実験について治療効果が認められないことから未完成を認定し、無効でないとした審決を取り消している。

〔B の場合〕

2-6 特 29 条の 2 との関係で引例の後願排除効を否定した事件:東京高判平 13. 4. 25 (平 10 (行ケ) 401 号)「タピオカ澱粉事件」

i) 事件の概要

本願発明は用途発明であるから、同一であるかどうかを判断する対象となる先願も用途発明でなければならない。先願明細書の記載によっては、本願発明と構成上一致する部分を含めて、当業者が反復継続して所定の効果を挙げることができる程度まで具体的、客観的なものとして構成されているとはいえないので、先願発明は、未完成発明であるとして、後願排除効を認めなかった。

ii) 特 29 条の 2 の後願排除効を有するのに、先願発明が用途発明として未完成であるとの認定の必要性について

用途発明とは、ある物の特定の性質に着目してその物の利用方法を発見したことに基づく発明であり⁽¹⁴⁾、実施可能要件として、用途を裏付ける実施例が必要である⁽¹⁵⁾。また、「先行文献に特定の成分の組み合わせが具体的に記載されておらず、これにより当業者に認識されていなかった顕著な作用効果を奏することとなる場合には、先行発明とは別発明である選択発明の一種として新規性及び進歩性が認められる」（東京高判平 15.9.24 (平 14 (行ケ) 342 号)）と判示されているように、引例に用途発明が開示されているか否かは、少なくとも用途発明としての特定の成分の組み合わせが具

体的に記載され、その組み合わせが用途発明としての効果を奏するか⁽¹⁶⁾ 否かによって判断されると解する。

本件の場合、本願発明と構成上一致する部分において、用途発明成立のための効果を奏しないという点で、先願明細書には用途発明が記載されていなかったと捉えることができ、先願明細書に出願発明に係る用途発明が具体的、客観的に記載されていないから未完成であると認定することなく、出願に係る用途発明は、「先願の明細書に記載された発明又は考案と同一でない」として、処理が可能であったのではないかと考える。

2-7 引例の優先権主張の基礎明細書に記載の発明が未完成と認定されて、特 29 条の 2 の後願排除効が否定された事件:東京高判平 5. 10. 20 (平 4 (行ケ) 100 号)「MB-530A 事件」

i) 事件の概要

パリ条約上の優先権の基礎となる米国明細書には、目的物質の製造に必要な出発物質（新規物質）の製造方法について、当業者が容易に実施出来る程度にまで開示されていないので、目的物質の発明として、当業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るということではできず未完成である。よって、特 29 条の 2 の先願発明（筆者注：優先権主張された我が国の出願に係る発明）は、未完成とされた基礎出願と同一性を欠くから、パリ条約 4 条 B の利益を受けることはできないとされた。

ii) 優先権の利益が認められるか否かの判断に、優先権の基礎出願明細書に記載された発明の完成、未完成を判断する必要性について

本件の場合、優先権基礎の米国明細書に、必要な微生物に係る出願の番号のみが記載されただけであり、我が国の審査実務で、このような開示は不十分として扱われた。つまり、出願に係る発明の優先権主張の基礎明細書には、第 3 者が反復実施して効果を挙げられ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いので、第 3 者にとって発明未完成であり⁽¹⁷⁾、優先権の利益は得られないという認定である。

発明の完成を判断する資料を明細書とし、本件における未完成の認定にあたり、優先権主張の基礎明細書を見た当業者が優先日においてその発明を実施できる程度に記載されているかどうか、我が国の出願明細書と同一性があるか否かを問題としている。従って、

2-1. ii) と同様に、本件の場合も基礎明細書の発明が未完成とまで認定することなく、同一性がないから優先権の利益は得られず、特 29 条の 2 の先願にならないという扱いでもよいのではないかと考える。

2-8 進歩性の引例として未完成が認定された事件：東京高判平 10.9.29（平 7（行ケ）280 号） 「腓液 α アミラーゼ事件」

i) 事件の概要

進歩性否定の根拠とされた引用例に記載された発明が完成していることの立証責任は特許庁長官にあると判断した上、原告から提出された生化学分野の専門家の鑑定書等を検討し、さらに、引用例の特許権者が原告訴訟代理人からの引例の実験例に記載されたハイブリドーマの分譲申込みを拒絶しており、引例に記載されたモノクローナル抗体が作成されたことを示す証拠がないことを考慮して、引例に記載された発明が完成しているものとは認めがたく、かえって未完成であると推認されると判断して、審決の取消を求める原告の請求を認容した⁽¹⁸⁾。

この事件では、発明にかかる抗体を持ち得ない特許庁が被告となっており、引例の特許権者の協力が得られない状態で、結局引例発明は未完成と認定された。証明責任との関係でこのような認定がされてしまったのであって⁽¹⁹⁾、実体として引例発明が未完成だったか否かは不明である。少なくとも、引例発明は特許になっており、原告（引例に基づいて拒絶査定された出願人）は、無効審判を請求していない。

ii) 明細書に当業者が実施できるように記載されていなかった出願を引例とすることの可否

引例自体が未完成であったとまではいえないが⁽²⁰⁾、「搬送機事件」では、『引用例は、本願発明に特許を付与することを拒絶する理由の根拠として示されたもので、本願発明の進歩性を判断するためにそこに記載の技術的思想が対比の対象とされているに過ぎないものであるから、その技術がさらに実施可能なものであるか否かまでは問うところではない（換言すれば、引用例記載の発明が実施不能なものであるとしても、そこに一定の技術的思想が記載されていれば、その思想を対比の対象とすることに妨げはない。』（東京高判平元 11.28（昭 63（行ケ）275 号）と判示している。

進歩性の判断は、引用発明の内容に動機付けとなり得るものがあるかどうかを検討する⁽²¹⁾ という考え方

に基づくと、引例の要件として発明が完成されていることは要求されないと解する。電子レンジ事件にかかる発明は、未完成という拒絶理由が確定した出願であるが、変更出願の原特許出願（特開昭 54-49645）は、後願（特開昭 57-205986）の進歩性否定の引例として用いられている。

未完成発明は、非発明と異なり、技術の進歩により完成する可能性を秘めたものであるから、明細書における技術内容が具体性、客観性を欠いていたとしても、その具体的手段が開示された出願と組合わせて、着想を開示した出願を進歩性否定の引例とすることに何ら問題ないと考える。従って、引例とならないことの主張の根拠は、特 29 条の 2 と同様、明細書に記載されているか否か、着想が記載されているか否かで判断すれば足り、かかる取扱いをすることが、発明未完成と認定された出願が特許権として存続しているという矛盾した事態の回避にもなる。

尚、「桃の新品種黄桃の育種増殖法事件」（最高裁平 12.2.29（平 10（行ツ）19 号）では、寄託制度がない時代において親品種が喪失してしまい、現在では実質的に第 3 者が実施不能状態となっているが、出願時において反復可能性があったと認められることから未完成とされなかった。本件の引例発明についても偶然抗体が得られていたとしたら、発明者において一応発明は完成していたことになる。無効審判で争った場合、データを手元に有する特許権者自身を被告とした対立構造となり、明細書の開示を離れて発明者自身において完成していたか否かの事実争いになると未完成が認定されなかった可能性がある。一方、抗体が実質的に入手不可能なものであることが認められれば、当業者は実施できないという点で、この引例発明は、進歩性否定の動機付けにならないと解する。

3. 現行審査基準下における未完成発明の意義

3-1 出願発明自体の拒絶、無効理由としての未完成発明の意義

(1) 明細書を基準として特許性が判断される場合

明細書を判断資料とする限り⁽²²⁾、旧審査基準で定義されていた未完成発明の拒絶理由、無効理由は、現行審査基準下では、明細書記載要件（実施可能要件、サポート要件）が担えばよい。実際に、特許庁ではそのような取り扱いがされており、それ自体問題はない。

(2) 出願発明の特許性判断として明細書記載要件(特36条)違反で処理できない場合

① 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

アトピー性皮膚炎治療外用剤事件のように、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。

② 出願時の技術レベルでは発明を実施できないことが明らかな場合

理論的に完成していても、実際には具体性がなく、現在の技術水準では実施不能である発明⁽²³⁾は、審査段階において、未完成発明(特29条1項柱書違反の類型6)で拒絶すべきであると考えられる。

3-2 引例発明における未完成の意義

(1) 特29条の2の後願排除効との関係

2-6, 2-7で検討したように、特29条の2との関係で未完成が論じられた事件のいずれも、明細書を判断資料として、先願に出願発明が記載されていたか(当業者が実施できるように具体的に記載されていたか)、優先権主張の効果が認められる同一性の範囲で、基礎明細書に出願発明が記載されていたかという判断で足りると解する。

審決取消訴訟においては、原告が引例発明の後願排除効を否定する理由として引例発明が未完成であると主張していることから、裁判所で引例発明の未完成が認定されている。引例発明が未完成との主張は、従来、明細書記載要件違反で拒絶となるような出願が後願排除効を有するか否かが不明であるのに対し、未完成発明は後願排除効を有しないと判断が定着していたことによると思われる。しかし、明細書を判断資料として引例発明の認定を行なう限り、特36条のサポート要件、実施可能要件違反となるような先願明細書には出願に係る発明が記載されていないだろうし、優先権主張の利益も受けられないであろう。従って、特29条の2の拒絶理由、無効理由回避の手段として、未完成の議論を持ち出す必要はなく、出願に係る発明が引例明細書(優先日が問題となる場合には優先権の基礎明細書)

に記載されていないことを主張すれば足りると解する。

(2) 進歩性の引例との関係

2-8で検討したように、引例に記載された事項に出願に係る発明の動機づけとなるものがあるかどうかで判断すればよく、引例にならないとの主張にあたり、引例が未完成であるという概念を持ち出す必要はないと考える。また、予測困難な分野で、出願発明が引例の刊行物の記載から推測される膨大な可能性のひとつにすぎない場合、出願発明に特定された物質の効果が推測されるにすぎないので、進歩性は単純に否定できないと解する。⁽²⁴⁾従って、かかる場合においても、完成した部分を含んでいる引例明細書に記載された発明の全てを未完成であるとするような認定は不要であると解する。

3-3 まとめ

3-1(1)で述べたように、明細書を基準に判断する限り、出願発明の特許性の判断に関して、現行審査基準の明細書記載要件(特36条4項, 6項1号)が、旧審査基準の未完成発明の拒絶理由の役割を担っていると見え、実際特許庁においてもそのような扱いがされている。他の出願との関係が問題となる拒絶、無効理由についても、3-2で述べたように、明細書の記載要件の基準に照らして発明が開示されているかどうかを判断することで処理が可能であるから、後願排除効の観点から未完成の議論を持ち出す必要はないと考える。

しかし、3-1(2)で述べたように、明細書については、一見したところ、記載要件を充足しているように見えるが、実際に実施不可能な場合で、かかる特許権の存続が第3者に不利益を及ぼすことになる場合、明細書をはなれて実体として発明未完成を認定する必要があり、このような場合に発明未完成の無効理由が必要となる。

最高裁は、「獣医用組成物事件」(東京高判昭52.19.13(昭49(行ツ)107)において、明細書の開示とは別に未完成が存在し、拒絶すべきと判示している。⁽²⁴⁾現行審査基準下で特許性を判断する拒絶査定不服審判及び無効審判では、明細書をはなれた実体としての未完成発明を拒絶、無効にする必要がある場合に、最高裁が判示した発明未完成の概念が重要になると考える。

4. 謝辞

本稿作成にあたっては、吉田昌司弁理士をはじめとする明細書研究会の方々、鎌田邦彦弁護士から、種々の助言を頂きました。本誌を借りて、お礼を述べさせ

て頂きます。

注

- (1) このあたりの経緯は、竹田稔監修・特許審査・審判の法理と課題「発明の未完成」齊藤真由美＝井上典之共著に説明されている。
- (2) 例えば、室伏良信「明細書の記載要件」特許審査・審判の法理と課題（前掲）。また、他の先生の見解も紹介されている。
- (3) 篠原勝美「発明の完成と拒絶理由」（別冊ジュリスト No.170）に、「発明未完成」の判断基準が適用されている裁判例として、拒絶、無効理由となるもの他、引例の適格性、後願排除効、先使用権による通常実施権の成立要件、職務発明の成立要件等の事件が紹介されている。
- (4) 齊藤真由美＝井上典之共著「発明未完成」（前掲）で、特 36 条の明細書記載要件（実施可能要件）違反とされた出願について、未完成発明と認定された場合と同様の効果が生じるのか、特 36 条違反とされた出願の後願排除力が否定される場合と否定されない場合があるとしたら、それを区別する基準を明確にすべきとしている。
- (5) 出願に係る発明自体が未完成であるという拒絶審決、特許取消決定、無効審決の取消を求める裁判の他、拒絶、無効理由の回避手段として、引例が未完成であるとの主張に対して判断された裁判が対象となる。
- (6) 最高裁判昭 52.10.13（昭 49（行ツ）107 号「獣医用組成物事件」）において、技術内容が「反復実施可能性」「具体性」「客観性」を欠くものは、発明として未完成であるとしている。
- (7) 土肥一史「考案未完成を理由とする実用新案の拒絶」で、本件は原告が技術水準ないし技術常識との関係で折り畳み構造が可能となることの立証がされなかった事例であろうと述べている。
- (8) 審査基準第 I 部第 1 章 3.2.1 (2) ③
- (9) 審査基準第 I 部第 1 章 3.2.1 (5)
- (10) 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1 (3) 類型③
- (11) 本願は 082 出願の 10 日後に出願されたものであり、明細書には、32 ペプチドを合成し、活性を確認した実施例が記載されている。
- (12) 発明の完成、未完成は、本来的には明細書の記載を離れた実体の問題であるから、必要であれば発明者から当時の実験記録を提出させるなどして、実体的に完成していたかどうかを判断すべきとの見解もある（中島和雄「発明未完成と明細書の開示不十分」特許管理 Vol.44, No.12（1994）1679-1688 頁）。
- (13) 本件の無効審判の請求人はライセンシーであり、ライセンス契約の損害賠償について別訴で争われている。
- (14) 審査基準第 II 部 2 章 1.5.2 (2) 注
- (15) 審査基準第 I 部 3.2.1 (5)
- (16) 本願発明と一致する引例発明の部分について、目的とする効果を奏しないことの証明は、通常、意見書とともに実験成績証明書を提出することにより行なわれるであろう。

- (17) 仁木弘明「第 1 国出願における発明未完成であると認定して優先権の利益を享受できないとした事例」特許管理 Vol.144, No.7, 8（1994）に詳しい
- (18) 判例時報 1670 号 66 頁
- (19) 判例時報 1685 号（判例評論 489 号）に詳しい
- (20) 引例の出願は公告されている（実公昭 57-52417）
- (21) 審査基準第 II 部第 2 章 2.4
- (22) 明細書の記載だけでなく、出願時の技術常識を参酌して判断される。
- (23) 例えば特許 2936858 号（飛翔体の推進装置）がある。別名 UFO 特許と呼ばれているものである。実施可能要件違反（特 36 条 4 項）の拒絶理由が出されたが、「実現可能な方式である」とする大学教授の鑑定が認められて登録された。とりあえず不利益を負うものがないという理由から、無効審判の請求もなく、存続しているようである（稲森謙太郎著「知られざる特殊特許の世界」に特許になった背景などが説明されている）。
- (24) 東京高判平 15.12.26（平 15（行ケ）104 号）では、用途発明であるが、「上記物質を嘔吐治療剤として利用することは、これらの刊行物の記載から推測される膨大な可能性のひとつにすぎないものというべきである。そうであるとすれば、特定の有効成分が嘔吐治療剤という特定の医薬用途に利用できることが詳細な説明において裏付けられている本件訂正発明 8 について、そうした裏づけを欠き、単に膨大な可能性の中の一つとして本件訂正発明 8 に特定された物質に嘔吐治療剤としての用途があり得ることを推測させるにすぎない甲 5 文献及び甲 8 公報の記載に基づいて、その進歩性を否定することはできないというほかない」として、具体的に特定した化合物については、特許取消決定を取り消している。
- (25) 判決文では、先の原子力発生装置事件の判示事項を根拠に未完成の拒絶理由を認めているが、原子力発生装置事件の判決文では「発明の技術的内容が十分具体化、客観化されておらず、その技術分野における通常の知識を有する者にとって容易に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判断して妨げないのである。」（最高裁判昭 44.1.28（昭 39 年（行ツ）92 号）とあるのに対し、下線部分が「技術内容がいわゆる当業者が反復実施して目的とする技術的效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いものは、発明として未完成であり、特許法 29 条 1 項柱書にいう「発明」にあたらぬことを理由として出願を拒絶することは法が当然に予定し、要請するところであると判示している。」と言い換えられている。このような言い換えは、明細書開示要件とは別に、発明未完成という概念を新たに示したと解釈されている（特許管理 Vol.44, No.12（1994）「発明未完成と明細書の開示不十分」中島和雄）。

（原稿受領 2005.2.28）