



1. はじめに♪

3月に入り、花の便りも聞かれるようになりましたが、皆さんのお住まいの近くなどではいかがでしょうか。

「エチュード♪」ではご無沙汰していました。知的財産の「伝説の名指揮者^{マエストロ}(?)」こと弁理士の中川^{きよむね}浄宗です。

今回と次回のレッスンでは、「特許法」について、「発明」とは何かを理解するのに役立つ「未完成発明」に関する判例を紹介しましょう。

特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」(特1条)法律です。

したがって、そもそも発明に該当しないものについて、特許法による保護は当然受けられません。ですから、皆さんが特許を取得したいと考えた場合、それは果たして発明といえるのかがまず問題になるわけです。

そうすると、特許法の「マスター」になるためには、その保護対象である発明とは一体何かについて十分に理解することが必要です。

ここで、特許法の規定を見てみましょう。すると、とても親切なことに、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特2条1項)と定義しています。

しかしながら、およそ法律の規定というものは、どうしてもある程度、抽象的にならざるを得ません。

ですから、このように抽象的な規定を読むだけでは、まだボンヤリとしか発明を理解することができません。それは果たして発明といえるのかが争われた具体的な事例を知ることで、クッキリと発明を理解できるのです。

そこで、今回のレッスンでは、発明として完成していない未完成発明とは何か、そして未完成発明に関する特許出願は特許法上どのように取り扱われるのかについて判断した最高裁判所の昭和52年10月13日の判決「獣医用組成物事件」を紹介しましょう。

本件はだいぶ昔の判決ですが、今もその先例的な意義(輝き☆)は失われていない重要な判例です。

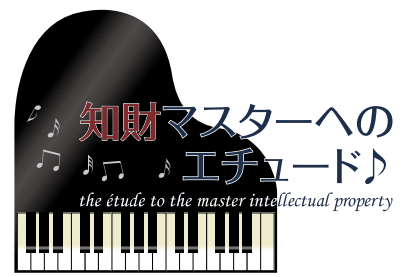
2. 拒絶理由の性格♪

皆さんもご存じのように、特許権を取得するには、特許庁で審査官による審査(実体審査)を受ける必要があります(特47条1項)、特許法の定めるさまざまな特許要件(特49条各号)を満たさなければなりません。このことは、意匠法や商標法でも同様です。

そして、特許出願が行われた発明について産業上利用可能性、新規性または進歩性がないといったように、特許出願が各種の拒絶理由に該当する場合、審査官はその特許出願について拒絶査定をしなければならないと規定されています(特49条柱書き)。

さて、この拒絶理由に関する規定は「限定列举」の形式を採っています。ですから、審査官は、この規定に列举されていない事情に基づいて拒絶査定することはできません。

例えば、その特許出願の代理人である弁理士が気に入らないことを理由に拒絶査定することはできないのです(ホッ、これで私も安心して代理人を務められます)。



それと同時に、審査官は、この規定に列挙されている事情に該当する特許出願だった場合には、必ず拒絶査定しなければなりません。

例えば、新規性のない発明であるのに、その出願の代理人である弁理士が親友だからといって特許査定することはできないのです（モチロン、そんな審査官はいませんので、ご安心を）。

このような特許法における拒絶理由だけでなく、産業財産権法全般における拒絶理由、異議申立て理由、そして無効理由はいずれも限定列挙です。

これに対して、「例示列挙」という形式の規定もあります。

特許法でいうと、例えば、職務発明を行った従業員がその発明の特許権を譲渡した勤め先から受け取る相当の利益が不合理であるかどうかを判断する要素は例示列挙です（特35条5項）。

ですから、上記のような相当の利益が不合理であるかどうかを判断する際は、特許法の規定に挙がっていない要素についても考慮できるわけです。

さて、冒頭で紹介した特許法上の発明とは何かについて定義する規定は、少なくとも直接的には拒絶理由として挙げられていません。

これに対して、「産業上利用することができる発明をした者は、……その発明について特許を受けることができる」とする部分を含む規定（特29条）は、拒絶理由に挙げられています。

果たして、このような拒絶理由に関する規定の下で、未完成発明のような特許法上の発明に該当しないものが特許出願された場合、審査官は拒絶査定することができるのか——、これが今回の判例のポイントです。

3. この事件のあらすじ

原告Xは、その名称を「薬物製品」とする発明（X発明）について、特許出願（X出願）を行いました。

X発明は、活性剤として有機化合物のジアルキルスルホキシド、特に、ジメチルスルホキシドを含むことを特徴とする獣医用組成物の発明です。

Xは、X出願について審査官から拒絶査定を受けたため、これを不服として拒絶査定不服審判（本件審判）を請求しました。

しかしながら、本件審判でも、X出願の明細書に記載されている技術内容では、家畜病治療用組成物の発明が完成したとはいえないから、X発明は特29条1項柱書きにいう発明に該当しないという拒絶理由通知が審判官からなされました。

そこでXは、X発明の「家畜病治療用組成物」を「獣医用組成物」と補正したうえで、実施例を新たに補充するとともに、X出願当初からの実施例であるモルモットなどを対象動物にした実施例があるから、獣医用組成物の発明は存在すると主張しました。

しかし審判官は、モルモットの抗炎症剤などとしてのジアルキルスルホキシドの使用は、獣医の技術分野における典型的な薬剤の使用とは到底いえないから、獣医用組成物の発明がX出願当初の明細書に開示されていたとはいえないこと、また、Xが補充した実施例も、それに相当する技術的な説明がX出願の当初の明細書には全く見いだせないから、X発明がX出願時に完成していたかどうかを判断する資料とすることはできないとして、拒絶審決（本件審決）を行いました。

そこで、Xは特許庁長官を被告として、本件審決の取り消しを求めて、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しました。

東京高等裁判所（昭和49年9月18日判決）は、「特許法の全規定中にも、特許出願にかかる発明の完成、未完成に関する事項を定めたものと解するに足りる規定はなく、また、発明の未完成をもって特許出願の拒絶理由とすることができる旨を定めた規定を見出せない。したがって、本件審決は、特許法の定めていない拒絶理由により、換言すれば、特許法上の根拠なしに、本願出願につき拒絶をすべきものとした」のであるから、違法であるとして、本件審決を取り消しました。

この判決を不服として、特許庁長官が上告した上告審の判決が、今回紹介する判例になります。

4. この判決の内容♪

1. 未完成発明の発明該当性

「特許法（以下「法」という。）2条1項は、『この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』と定め、『発明』は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の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ものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであって、法2条1項にいう『発明』とはいえないものといわなければならない」

2. 特許要件における発明の取り扱い

この判決のポイント

「ところで、法49条1号は、特許出願にかかる発明（以下『出願の発明』という。）が法29条の規定により特許をすることができないものであることを特許出願の拒絶理由とし、法29条は、その1項注書において、出願の発明が『産業上利用することができる発明』であることを特許要件の一つとしているが、そこにいう『発明』は法2条1項にいう『発明』の意義に理解すべきものである

から、出願の発明が発明として未完成のものである場合、法29条1項注書にいう『発明』にあたらぬことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである」

3. 結論

「原判決が、発明の未完成を理由として特許出願について拒絶をすることは許されないとして、本件審決を取り消したのは、前記各法条の解釈適用を誤ったものであるといわなければならない。……そうして、本件は、X発明が本件審決のいうとおり発明として未完成のものであるかどうかを審理判断させるため、原審に差し戻す必要がある」

5. 実務への指針♪

この判例には、以下の2つの意義があると考えられます。

まず、未完成発明とは何かを明らかにするとともに、未完成発明は特許法上の発明に該当しないことを明らかにした点に意義があります。

具体的には、その技術分野において通常の知識を有する者である「当業者」が、繰り返し実施することのできない具体性または客観性のないようなモノは未完成発明であると述べています。

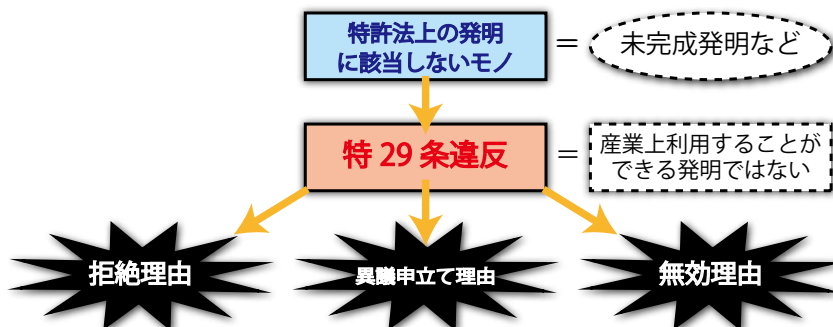
例えば、火山の噴火を防ぐため、融点の高い物質で作った頑丈なフタで火口をふさいでしまうといったアイデアは発明として成立するのでしょうか？

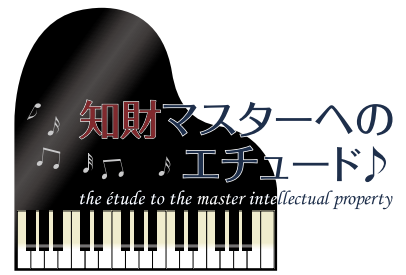
う～ん、着眼点はなかなか良いですが、これは課題を解決するための手段（フタで火口をふさぐ）を示しているものの、その手段では明らかに課題（噴火を防ぐ）を解決できないので、未完成発明といわざるを得ません。

次に、未完成発明は特許法上の発明に該当せず、特許要件に挙げられている「産業上利用することができる発明」に該当しないため、未完成発明に関する特許出願は拒絶されることを明らかにした点に意義があります。

冒頭で説明したように、特許法の目的は発明を保護することであり、そしてその最終的な目的は「産業の発達」に貢献することにあります。

【特許要件における発明の取り扱い】





仮に未完成発明について特許を認めたととしても、その生産や使用といった発明の実施（特2条3項各号）を行えないため、何ら産業の発達に貢献することはできないでしょう。

このように、特許法の目的も合わせて考えてみれば、「未完成発明に関する特許出願は拒絶する」とした本判決は当然のことかもしれませんね。

審査の指針となる特許庁の「特許・実用新案審査基準」も、特29条1項にいう「産業上利用することができる発明」とは、特許法上の発明であること、および産業上利用できることであるとして、発明に該当しないモノについて特許は認められないと述べています。

ところで、この特許要件は、本件のように特許を出願する段階だけでなく、特許を取得した後も、特許異議の申立て（特113条）や特許無効審判（特123条）において問題になります。

つまり、「産業上利用することができる発明」でないモノは、特許異議の申立て理由であるとともに、特許無効理由とされているためです。

したがって、本件のような未完成発明といった特許法上の発明でないモノについて、もし特許庁が誤って特許を認めてしまったとしても、そのような特許は後から取り消し、または無効にされてしまうのです。

オマケに、そのような特許を侵害する者がいたとしても、前記のように無効理由を有しているため、特許権者は相手方にその権利を行使することもできません（特104条の3第1項）。

ただ、未完成発明は発明でもなければ、その実施もできないため、発明の実施を要件とする特許権の侵害は、そもそもあり得ないとも考えられます。

6. おわりに♪

本件のように、その法律が保護の対象としていないモノが出願された場合、どのように取り扱われるかについては、特許法以外の実用新案法、意匠法、商標法といった他の産業財産権法でももちろん問題になります。

まず、実用新案法の場合、同法上の「考案」でないモノが出願または登録さ

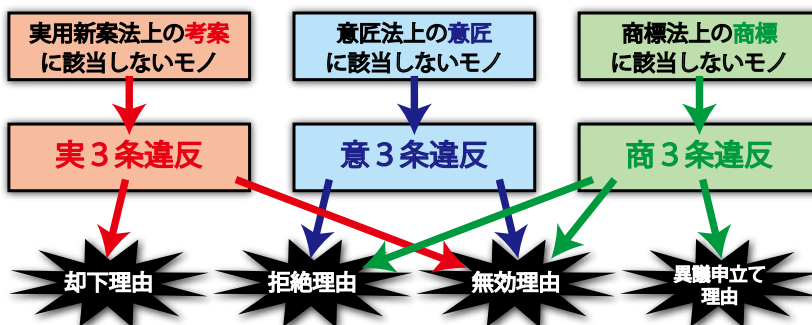
れたときは、「産業上利用することができる考案」（実3条1項柱書き）ではないとして、基礎的要件審査における却下理由および無効理由に該当します。実用新案法に実体審査および登録異議の申立て制度はありません。

次に、意匠法の場合、同法上の「意匠」でないモノが出願または登録されたときは、「工業上利用することができる意匠」（意3条1項柱書き）ではないとして、拒絶理由および無効理由に該当します。意匠法に登録異議の申立て制度はありません。

最後に商標法では、同法上の「商標」でないモノが出願または登録された場合は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」（商3条1項柱書き）ではないとして、特許法と同様に、拒絶理由・異議申立て理由・無効理由のいずれにも該当します。

今回は、未完成発明の取り扱いについて判断した今回の判例を踏まえて、もう少し具体的に未完成発明とは何かについて説明していきます。それでは皆さん、今回もお疲れさまでした！

【他の産業財産権法における保護対象でないモノの出願の取り扱い】



中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)
 中川特許事務所 所長/弁理士
 2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開設、知的財産の実務に携わりながら、専修大学および東海大学の講師も務める。メンデルスゾーンが22歳で作ったピアノ協奏曲第1番は、若さ故、完成度が低いとされるが、むしろ瑞々しさを放つ逸品である。
 〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236
 URL : <http://www.ipagent.jp>
 E-mail : customer@ipagent.jp