



## 1. はじめに♪

若葉の緑もまぶしい季節になりました。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川<sup>きよむね</sup>浄宗です。

前は「獣医用組成物事件」を紹介し、発明として完成していない「**未完成発明**」は特許法上の発明(特2条1項)に該当しないこと、そして**未完成発明**に関する特許出願は「**産業上利用することができる発明**」(特29条1項柱書き)に該当しないことを理由に拒絶されてしまう旨を説明しました。

今回も前回に引き続き、**未完成発明**に関する判例として、最高裁判所の昭和44年1月28日の判決「**原子力エネルギー発生装置事件**」を紹介します。

本判決は、第1に安全を確保していないアイデアは**未完成発明**であるか、第2に**未完成発明**であるか否かは特許の出願書類との関係においてどのように判断されるのか、第3に**未完成発明**であるか否かを判断するには、いつの時点の資料を用いることができるのか——、といった**未完成発明**に関する3つの問題点について判断しています。

本件は、大正10年に制定された旧特許法に関する事件であり、前回と同様に、だいぶ昔のものですが、現在もなお通用する先例的な意義(煌き☆)を有する重要な判例です。

なお、旧特許法1条は、「新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得」と規定していましたが、ほぼ、昭和34年に制定された現行特許法29条に相当します。

今回の判例を通じて、皆さんには**未完成発明**をめぐる諸問題について理解していただき、特許法の「**マスター**」にまた一歩近づきましょう。

## 2. この事件のあらすじ♪

今回は紹介する問題点が3つもあるので、さっそくこの事件のあらすじをお話していきます。

原告Xは、その名称を「**エネルギー発生装置**」とする原子炉に関する発明(X発明)について、昭和14年にフランスで特許出願を行い、その優先権を主張して昭和15年に日本で特許出願(X出願)を行いました。

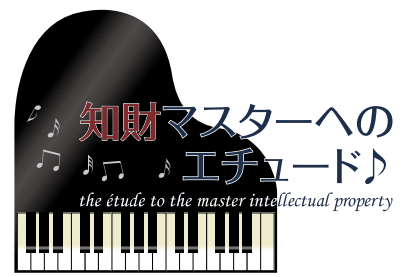
X出願は、第2次世界大戦中に無効処分を受けましたが、**連合国人工業所有権戦後措置令**に基づいて、昭和26年に回復されています。

しかしながら、「X出願は、工業的に利用できるようにエネルギーを発生させる方法が具体的でないため、X出願時において発明が完成しているとは認められない」として、審査官から**拒絶査定**を受けてしまいました。

そこでXは、この**拒絶査定**を不服として、旧特許法上の制度である**抗告審判**を請求しました。

ところが、**審判官**も、「X出願の明細書の記載に照らせば、X発明はその実施の態様に関する説明が著しく不完全で実験的な証明を欠いており、単に抽象的な理論または希望を並べ立てたものにすぎず、X出願の原子炉は**産業上安全に利用できない**」として、**拒絶審決**を行いました。

そのため、Xは特許庁長官を被告として、この**拒絶審決**の取り消しを求め、東京高等裁判所に**審決取消訴訟**を提起したわけです。



東京高等裁判所（昭和38年9月26日判決）は、「危険防止、安全確保の手段が具体的に明らかにされていないX発明は、産業界において安全確実に実施するための要件を欠除したものであり、技術的にみて未完成のものというべく、これを旧特許法第1条という工業的発明をしたものとするには足りない」として、請求を棄却しました。

この判決を不服として、X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。

### 3. この判決の内容

#### 1. 安全の確保の要否

「X発明は、その明細書によれば、要するに、中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用し、その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発を惹起することなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置を得ることを目的とするものである。

そのような装置の発明であるとするれば、それは単なる学術的実験の用具とは異なり、少なくとも定常的かつ安全にそのエネルギーを取り出せるよう作動するまでに技術的に完成したものでなければならないのは当然であって、そのためには、中性子の衝撃による原子核の分裂現象を連鎖的に生起させ、かつ、これを適当に制御された状態において持続させる具体的な手段とともに

に、右連鎖的に生起する原子核分裂に不可避免的に伴う多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は、その技術内容として欠くことのできないものといわなければならない。

論旨は、その装置が定常的かつ安全に作動することは発明の技術的完成の要件に属しないものと主張し、また、それが旧特許法1条という工業的発明とするには、発明の技術的効果が産業的なものであれば足りると論ずるが、X発明が連鎖的に生起する原子核分裂現象を安全に統制することを目的としたものであることに目を蔽うものであり、また、それが定常的かつ安全に実施しがたく、技術的に未完成と認められる以上、エネルギー発生装置として産業的な技術的効果を生ずる程度にも至っていないものといわざるをえない」

#### 2. 出願書類との関係

「特許出願の手続においては、右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。以下同じ。）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、明細書の記述によって判断されるのである。

されば、右記述において発明の技術内容が十分具体化、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……」

#### 3. 未完成発明の判断資料

「発明が完成していたかどうかを出願時を基準として判断するとは、その出願当時において発明がすでに技術的に完成していたかどうかを判定することであって、その出願当時判明している技術知識を基準としてその完成の有無を判定することではない。

右の判断にあたっては、出願後に判明した事実であっても、それを資料とすることを許さないとする理由はない。

これを本件についていえば、X発明の出願当時において、その明細書に記載どおりの技術内容のものが、その当時の技術水準のもとで、発明の目的とする作用効果を生ずるように作動しうるのであったかどうかを判断するにつき、出願時以後に原子炉の作動に関し判明した知識を資料とすることは、なんら妨げないのである」

#### 4. 安全の確保の要否

まず、特許法上の発明として完成しているというためには、安全の確保が必要なのでしょうか？

本判決は、エネルギー発生装置に関するX発明について、一定かつ安全にエネルギーを取り出せるよう作動しなければ、発明として完成していないと述べています。

具体例を挙げて分かりやすく説明しましょう。風邪薬Aは、風邪の症状を緩和できるものの、使用した患者には重大な後遺症を生じさせてしまうといった副作用があるとします。

果たして、風邪薬Aは発明として完成しているといえるのでしょうか？

風邪薬Aは、風邪の症状を緩和できるものの、使用すると患者に重大な後遺症が生じてしまうため、およそ発明として実施(特2条3項)できません。

このような実施できない風邪薬Aに特許を認めても、特許法の最終的な目的である「産業の発達」(特1条)に貢献しないのは明らかです。

よって、風邪薬Aは発明として完成していないということになります。

もっとも、本判決は、発明が完成しているというためには、常に厳格な安全の確保が求められるとまで述べているわけではありません。

もう1つ例を挙げて説明しましょう。風邪薬Bは、風邪の症状を緩和する効果があるものの、使用すると眠気を催すといった副作用があるとします。

果たして、風邪薬Bは発明として完成しているといえるのでしょうか？

風邪薬Bは、風邪薬Aとは異なり、発明としての実施が十分に可能です。

それなら、風邪薬Bについて、その副作用の解消を待たずに特許の取得を認め、発明としての実施を促進したほうが、産業の発達につながります。

それに、風邪薬Bが早期に特許出願されることで特許公報に掲載され(特64条2項・66条3項)、最新の技術が社会に広く公開されることにより、眠気の誘発という副作用を防止する発明も早期に考え出されるかもしれません。

また、風邪薬Bの安全を確保する役割を担うのは、特許法や特許庁ではなく、むしろ医薬品医療機器等法や厚生労働省といった他の法律や機関であるとも考えられます。

よって、風邪薬Bは、発明として完成しているといえるでしょう。

つまり、「発明の完成」において、安全の確保が一律に必要なことも不要だともいえませんし、仮に必要な場合があるとして、それがどの程度のレベルなのかとも一律ではないのです。

本判決が示唆するように、それは発明の目的や発明が解決しようとする課題といった各種の要素に照らして判断することになるでしょう。

本件についていえば、X発明は、安全にエネルギーを取り出すことを発明の目的とし、課題としています。

よって、このようなX発明が安全にエネルギーを取り出すための手段を備えていなければ、X発明の目的は達成できず、課題も解決できないのですから、「発明としてまだ完成していない」といわざるを得ないのです。

## 5. 出願書類との関係

次に、発明が完成しているか否かの問題と出願書類の記述には、どのような関係があるのでしょうか？

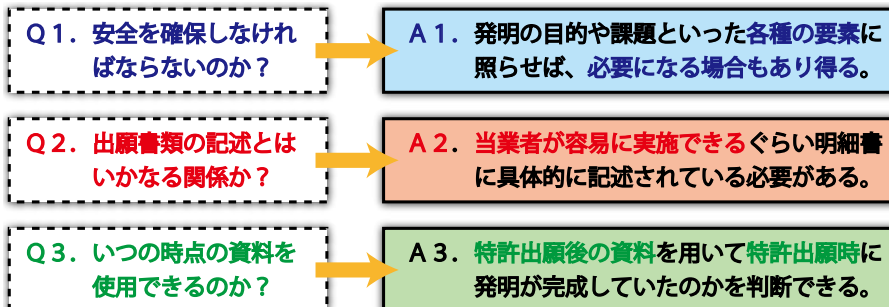
本判決は、「明細書(図面も含む)」の記述によって発明が完成しているか否かを判断すると述べています。

「公開代償説」という考え方によれば、特許制度とは、自分の発明を社会に公開した者に対し、その代償として一定期間その発明を独占できる特許権を与えて保護するというものです。

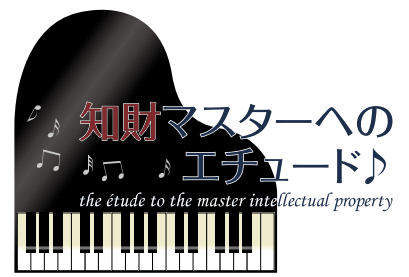
そして、特許に関する手続きは、原則として書面で行わなければなりません(特施規1条1項:書面主義)。

確かに、発明者の頭の中で発明が完成していても、そのままでは他の人は発明を理解することができません。

【ひと目で分かるこの判決のポイント】







ですから、発明を他の人に明確かつ客観的に説明するため、「技術文献」としての役割を持つ明細書に発明を記述する必要があります。

そうだとすると、本判決が「明細書の記述に基づいて発明が完成しているか否かを判断する」としたのは、当然のことを言っただけなのです。

また、本判決は、「明細書の記述において発明の内容が十分に説明されておらず、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(当業者)にとって容易に実施できないのであれば、発明が完成していないと判断して差し支えない」と述べています。

この点、現行特許法も、明細書における「発明の詳細な説明」の記載について、「当業者がその発明の実施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」(特36条4項1号)と規定しています(実施可能要件)。

確かに、いくら明細書に発明の内容が記述されていたとしても、その分野の技術者でさえ、その発明を実施できないような不明確で不十分な記述では、自分の発明を社会に対して公開したことにはならないでしょう。

本件についていえば、原子炉に関するX発明が、その明細書に記述されている内容では、原子炉の技術者でさえ安全にエネルギーを取り出せないのであれば、ヤッパリ発明として完成していないと判断せざるを得ません。

もし、このようなX発明に特許を認めてしまうと、その内容を十分に公開していないにもかかわらず、Xに発明を独占する権利を不当に与えることになってしまうわけです。

## 6. 未完成発明の判断資料

最後に、発明が完成しているか否かを判断するには、いつの時点の資料を用いることができるのでしょうか？

本判決は、発明が完成しているかどうかは「特許出願時」を基準にして判断することを前提としています。

もし、発明は出願時に完成してなくても構わないとすれば、ドラえものの「ひみつ道具」のような願望や夢物語でも「とりあえず出願しておこう」などと不完全な内容の出願を助長することになりかねません。

本判決が述べるように、発明は出願時に完成していなければならないのだとすれば、不完全な内容による特許出願を防ぐことにつながるわけです。

そして、本判決は、出願後に判明した事実であっても、発明が完成しているか否かを判断する資料として用いることができると述べています。

確かに、出願時を基準にして判断するからといって、その当時の資料しか使えないという理由にはなりません。

そして前述のように、発明が完成したというためには、その出願時に当業者が実施できることが必要です。

そうすると、出願時にその分野の技術水準がどの程度のレベルにあったかを把握しておく必要があり、それを示す各種の資料は、出願後に生じることもあるでしょう。

本件についていえば、X出願が行われた当時の原子炉の技術水準について、X出願後に出版された刊行物などを踏まえることによって、X出願時にX発明が完成していたか否かについて、より正確に判断することができるのです。

## 7. おわりに

本誌の読者には、企業、研究所、または特許事務所などで特許出願の実務に携わっている方も多いでしょう。

その明細書の記述によれば、果たして発明が完成しているといえるかということも大事な特許要件の1つですので、特許を出願する際は、この点にも十分に注意してください。

それでは、今回の「未完成発明」のレッスンはここまでにしておきましょう。皆さんお疲れさまでした！

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、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。傑作にして難曲で知られるベートーベンのピアノソナタ「熱情」であるが、もし彼が生きていたら、最も演奏してほしい名曲である。

〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通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](mailto:customer@ipagent.jp)