

化学・バイオ特許判例紹介（21）
～特許法第29条の2における先願発明の未完成についての判断～
令和2年(行ケ)第10005号
原告：特種東海製紙株式会社
被告：特許庁長官

2021年 2月 24日
執筆者 弁理士 鶴川智子

1. 概要

本件は、発明の名称を「ガラス板合紙用木材パルプ及びガラス板用合紙」とする特種東海製紙株式会社（以下、原告という）の特許出願について拒絶査定がされ、原告がした不服審判の請求についても請求不成立の審決がされたことから、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件訴訟では、主に「先願発明が未完成発明であることの看過」が争点とされた。

知財高裁は、先願発明は未完成とはいえないと判断し、原告の請求を棄却した。

2. 手続きの経緯

原告は、平成25年12月26日、発明の名称を「ガラス板合紙用木材パルプ及びガラス板用合紙」とする特許出願（特願2014-554542。優先権主張：平成24年12月27日）をした。原告は、平成30年9月28日付けで拒絶査定を受けたことから、平成30年12月25日、これに対する不服審判の請求をした。

原告は、令和元年10月25日付け手続補正書により、特許請求の範囲を補正した（以下「本件補正」という。）。

特許庁は、令和元年12月4日、本件審判請求は成り立たないとする本件審決を行った。

原告は、令和2年1月15日、知財高裁に本件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起した。

3. 本件発明の要旨

本件補正後の請求項1（以下「本件発明1」という）は、以下の通りである。

木材パルプを原料とするガラス板用合紙であって、紙中に含まれるシリコーンの量が、紙の絶乾質量に対して0.5ppm以下であるガラス板用合紙。

4. 争点

本件訴訟の取消事由は以下の3点である。

先願発明に基づく特許法29条の2の判断の誤り

- (1) 先願発明が発明として未完成であることの看過（主位的主張）
- (2) 先願発明の認定の誤り（予備的主張1）
- (3) 相違点2の判断の誤り（予備的主張2）

以下では、(1) についてのみ検討する。

先願発明（特願2012-280085号（出願日：2012年12月21日。PCT/JP2013/083992（国際公開日：2014年6月26日）の優先権主張に係るものに記載された発明。以下、その願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面を「甲1明細書」という。)), 本件発明1と先願発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

(1) 先願発明

ガラス合紙であって、ガラスは、液晶ディスプレイ用ガラス板などのFPD用のガラス板であり、このガラス合紙は、ガラス板の表面の疵や汚染を防止するために、積層するガラス板の間に挟み込み、隣接するガラス板の表面同士を分離するものであり、／ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケイ素化合物が、配線等の不良の大きな原因となることから、有機ケイ素化合物の含有量が3ppm以下のガラス合紙とすることにより、有機ケイ素化合物に起因する配線の不良発生等を低減させることができ、有機ケイ素化合物の含有量は、より好ましくは1ppm以下であり、少ない程、好ましく、有機ケイ素化合物の含有量の下限には限定は無いが、ガラス合紙から有機ケイ素化合物を完全に除去するのは困難であり、有機ケイ素化合物の含有量が極端に少ないガラス合紙は、製造に手間やコストがかかるため、有機ケイ素化合物の含有量は、0.05ppm以上であるのが好ましく、／有機ケイ素化合物は、シリコーンのポリジメチルシロキサンである、／ガラス合紙。

(2) 本件発明1と先願発明の一致点及び相違点

[一致点]

パルプを原料とするガラス板用合紙。

[相違点1]

本願発明1の「ガラス板用合紙」のパルプが「木材パルプ」であるのに対し、先願発明のガラス合紙のパルプが「木材パルプ」であるか特定されていない点。

[相違点2]

本願発明1が「紙中に含まれるシリコーンの量が、紙の絶乾質量に対して0.5ppm以下」であるのに対し、先願発明は「有機ケイ素化合物の含有量は、より好ましくは1ppm以下であり、少ない程、好ましく、有機ケイ素化合物の含有量の下限には、限定は無いが、ガラス合紙から有機ケイ素化合物を完全に除去するのは、困難であり、有機ケイ素化合物の含有量が極端に少ないガラス合紙は、製造に手間やコストがかかるため、有機ケイ素化合物の含有量は、0.05ppm以上であるのが好まし

いとされている点。

5. 知財高裁の判断（原審判決文から引用。下線部は筆者）

特許法184条の13により読み替える同法29条の2の趣旨は、先願明細書等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ので、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く、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、というものである。

このような趣旨からすれば、同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。

したがって、特に先願明細書等に記載がなくても、先願発明を理解するに当たって、当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方、抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、ここでいう「発明」には該当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しない。

また、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは、「発明」としては未完成であり、特許法29条の2にいう「発明」に該当しないものというべきである。

甲1明細書の記載によれば、ガラス合紙の、シリコーンのポリジメチルシロキサンである有機ケイ素化合物の含有量を3ppm以下、好ましくは1ppm以下で、0.05ppm以上とした先願発明は、ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケイ素化合物に起因する配線の不良等を大幅に低減でき、特にポリジメチルシロキサンがガラス板に転写され、より配線や電極の不良等が発生し易くなることを抑制でき、先願発明の目的とする効果を奏するものであること、そのようなガラス合紙は、ポリジメチルシロキサンを含有する消泡剤を使用しないで製造したパルプを原料として用い、ガラス合紙の製造工程において、パルプの洗浄、紙のシャワー洗浄、水槽を用いる洗浄や、これらを2種以上行う方法により製造できること、以上のことが理解できる。

そうすると、先願発明は、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されたものというべきである。

よって、先願発明は、特許法29条の2にいう「発明」に該当し、未完成とはいえ

ないから、同条により、これと同一の後願を排除する効果を有する。

原告は、甲1明細書の実施例によれば、①ソックスレー抽出器による抽出時間が不明であるから、ガラス合紙中の「有機ケイ素化合物」の含有量を特定することはできない、また、②抽出溶媒及び抽出時間が不明であるから、実施例に示されている抽出操作は実施不可能である、さらに、③有機ケイ素化合物が具体的に何であるかが不明である、加えて、④核磁気共鳴（NMR）による定量の際の標準品について記載されておらず、「有機ケイ素化合物」が具体的に何であるかが不明であるから標準品を作製すること自体不可能であり、検量線を決定することは不可能であるから、原理的に有機ケイ素化合物を定量することはできないとして、技術的思想が完成していないと主張する。

（ア）しかしながら、まず、③については、実施例の有機ケイ素化合物がポリジメチルシロキサンを意味すると理解するのがごく自然である。

（イ）①②のソックスレー抽出については、…（略）…甲13及び乙2～4の上記記載に照らせば、先願の出願時において、ソックスレー抽出器により、不揮発性成分を揮発性溶剤を用いて十分抽出し、溶剤を留去して油分を定量することや、ポリジメチルシロキサン等のポリオルガノシロキサンについても、*n*-ヘキサン等の溶剤を用いてソックスレー抽出を行うことにより定量するという事は、技術常識であったといえる。

（ウ）④のNMRについては、…（略）…甲21及び22の上記記載によれば、先願の出願時において、NMRによってジメチルシリコーン等のシリコーンの定量分析を行うこと、この際、シリコーン既知濃度の試料とピーク強度を比較することによって定量分析を行うことは、技術常識であったといえることができる。

（エ）そうすると、前記（イ）の技術常識を有する当業者であれば、甲1明細書に接した際には、その実施例に抽出時間や抽出溶媒について具体的な記載がなくとも、ポリジメチルシロキサンの抽出に適した揮発性溶剤を用い、十分な時間抽出することを当然に理解するものといえる。

また、前記（ウ）の技術常識を有する当業者であれば、甲1明細書に接した際には、その実施例にNMRの標準品が何であるかについて具体的な記載がなくとも、ポリジメチルシロキサンを定量するにあたり既知濃度の適宜の試料を標準品として用いることを理解するものといえる。

したがって、原告の指摘する事情を踏まえても、先願発明は、特許法29条の2にいう「発明」に該当するというべきである。

よって、原告の上記主張は理由がない。

6. 考察

本件判決では、特許法29条の2の趣旨及び解釈について示され、さらに、未完成発

明は、特許法 29 条の 2 にいう「発明」に該当しないことが示されている。

先願発明の認定については、「即席冷凍麺類用穀粉」事件（平成 10 年（行ケ）第 401 号）において、「一般に、特許出願に係る発明が特許法 29 条の 2 第 1 項により、特許を受けることができないとされるためには、上記「当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明」は、発明として完成していることを必要とするものというべきである。そして、発明が完成したというためには、その技術手段が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ことを要し、かつ、これをもって足りるものと解すべきである（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決・民集 40 卷 6 号 1068 頁）」と判断されている。本件判決も、このような従来解釈に沿ったものであるといえる。

先願発明の未完成については、先願発明時の技術常識や、明細書の記載内容に基づき、個別具体的に判断される。「即席冷凍麺類用穀粉」事件においては、後願発明が用途発明であったことから、先願発明は用途発明として未完成であるかについて判断された。本件判決では、甲 1 明細書の具体的な記載及び実施例の記載に基づき、先願発明は、技術内容が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たものであり、「発明」に該当すると結論された。

以上