



特許明細書・出願過程における虚偽の開示の取り扱い

前田, 健

(Citation)

ビジネスローの新しい流れ : 知的財産法と倒産法の最新動向 : 片山英二先生古稀記念論文集:509-526

(Issue Date)

2020-11

(Resource Type)

book part

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008542>



特許明細書・出願過程における 虚偽の開示の取扱い

神戸大学 准教授
前田 健

I はじめに

(1) 問題の所在

特許権を取得するためには、明細書に特許要件をみたすことを裏付ける実験データなどを開示する必要がある。この場合において、出願人が明細書に虚偽の情報を記載し、又は、情報の都合の良い一部分のみを記載し、明細書を読む者に全体像を誤って理解させることがおこり得る。本稿では、このような情報の偽造・秘匿等を「虚偽の開示」と呼ぶが、明細書に記載する情報につき偽造・秘匿する場合のほか、出願過程における実験成績証明書等の提出に際して情報を偽造・秘匿する場合をも含めて検討の対象としたい。

虚偽の開示は、特許制度にとって、基本的には許容できないものと考えられる。特許制度は、明細書に記載されている情報はすべて真実であるという前提をもって制度が組み上げられており、明細書に記載された情報をもとに開示されている技術的思想の範囲が決まり、それにより、実施可能要件及びサポート要件をみたして特許発明としての保護が受けられる範囲、あるいは、請求項に係る発明の技術的範囲の解釈が定まっているからである。また、明細書の記載をもとに、請求項に係る発明のいかなる部分が従来技術には見られなかった特有の技術的思想を構成しているのかが決まるため¹⁾、明細書の記載は、進歩性の判断における動機付けの判断や予測できない顕著な効果の判断にも影響を与える。特許要件の判断・保護範囲の判断という特許

1) 均等論についての判決ではあるが、知財高判平成28年3月25日・平成27年(ネ)第10014号〔マキサルシトール事件大合議判決〕参照。

制度の根幹をなす判断が、出願による開示の信頼の上に構築されていると
いってよいだろう。

ところが、虚偽の開示の抑止の必要性にも拘わらず、特許法にその抑止の
手段は直接にはほとんど設けられていない。唯一あるものとして、詐欺の行
為により特許を受けた者に対する刑事罰が規定されている（特197条²⁾。こ
れは、虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合
には、国家の権威・機能が害されること等に基づくものとされている³⁾。し
かし、本罪の成立には、欺罔行為により審査官が錯誤に陥りその結果として
特許が付与されるという因果関係が必要であり、その証明のハードルの高さ
から実効性は限定的と考えられる⁴⁾。実際本罪の適用例はほとんどないよう
である⁵⁾。

一方で、虚偽の開示に基づく特許は特許要件を欠き無効であり権利行使が
できないことから、それを通じて虚偽の開示の抑止が図られていると見るこ
とができるかもしれない。そこで、本論文では、虚偽の開示に基づく特許が
我が国特許法のもと無効となることがあるのかについて検討を加えることと
する。

(2) 本論文の構成

本稿では、日本法の検討に先立って、米国法における「不正行為」の抗
弁を参照する。米国の同法理は、出願過程において引用例等の秘匿や歪曲が
あるとき、一定の要件のもと特許のエンフォースを禁止するものである。不
公正行為の抗弁を検討することで、どのようなデータの偽造・秘匿を抑止の
対象とすべきなのかについての考察を深めることができる。

その上で、本稿は、虚偽の開示に基づく特許がいかなる理由により無効と
なり得るかについての検討を行う。具体的には、記載要件、「発明」該当
性、公序良俗違反（32条）のいずれかによって、虚偽の開示のうち一定の
ものについては無効理由を構成すると考えられることを示す。

2) 上條肇「特許出願明細書における実験データの虚偽記載の抑止に関する一考察」ジュリ1357
号（2008年）116頁。

3) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕』（発明推進協会、2020年）696
頁。

4) 上條・前掲2）118頁は同旨を指摘した上、実務上はほとんど空文化している旨を指摘する。

5) 管見の限り、公開されている裁判例は大判明治37年11月8日刑録10輯2156頁及び大判大正3
年6月1日刑録20輯1083頁の2件のみである。

II 米国法における取り扱い—不正行為の抗弁⁶⁾

(1) 不正行為の抗弁の由来と判例法理の展開

アメリカ法において、不正行為 (Inequitable Conduct) の抗弁とは、特許庁に対する情報の非開示について認められるものである⁷⁾。アメリカ特許規則 § 1.56は、特許性に重大 (material) な情報の開示義務を定めており、不正行為の抗弁はこの義務の存在を背景としている。しかし、不正行為の抗弁は、直接にはこの義務に基づくものではなく、判例により課された開示義務に基づくものである。

不正行為の抗弁は、「unclean hands」の法理が発展することにより形成された。1930年代～40年代に、Keystone Driller 判決⁸⁾、Hazel Atlas Glass 判決⁹⁾、Precision 判決¹⁰⁾の3つの最高裁判決がだされ、これらにより不正行為の抗弁が確立されたと考えられている。このうち、Precision 事件は、原告と被告との間のインターフェアランス手続において偽証があったが、それを特許庁に隠したまま和解して出願を一方から一方に譲渡して特許権が成立したという事案である。判決は、原告の請求原因は不正な行為で満ちており、unclean hands の法理により、権利行使を認めないと判断した。

不正行為の抗弁は、当初は上記のような悪質なケースにのみ適用されていたが、CAFCにより同法理は発展を遂げ、1980年代までには、適用は拡大の一途をたどることとなった。不正行為の抗弁の成立には、重大性 (materiality) と意思 (intent) の2つの要件が必要であると一貫して理解されている。しかし、両要件のハードルは低く、とりわけ1980年代までその傾向は顕

6) 以下の記述には、Eric E. Johnson, The Case for Eliminating Patent Law's Inequitable Conduct Defense, 117 Columbia Law Review Online 1 (2017), Robert D. Swanson, the Exergen and Therasense Effects, 66 Stan. L. Rev. 695 (2014), Priscilla G. Taylor, Bringing Equity Back to the Inequitable Conduct Doctrine?, 27 Berkeley Tech. L. J. (2012), Thomas F. Cotter, An Economic Analysis of Patent Law's Inequitable Conduct Doctrine, 53 Ariz. L. Rev. 735 (2011), Robert P. Merges and John F. Duffy, PATENT LAW AND POLICY: Case and Materials 7th ed. (2017) at 977-990を参照した。

7) このほか、出願過程における懈怠 (laches) にもとづいて認められる不正行為の抗弁もある (*Symbol Techs. Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Found., L.P.*, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir 2002))。サブマリン特許など、特許成立が大幅に後らされた特許権の行使を制限する機能を果たしている。

8) *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290 U.S. 240 (1933)

9) *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.*, 322 U.S. 238 (1944)

10) *Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co.*, 324 U.S. 806 (1945)

著であったことが指摘されている¹¹⁾。

このような傾向に異議を呈したのが、1988年の Burlington 判決¹²⁾及び Kingsdown 判決¹³⁾である。Burlington 判決は、侵害訴訟で必ずといってよいほど不正行為の抗弁が主張される習慣が蔓延している状況を「plague」（疫病）と表現した。Kingsdown 判決は、Burlington 判決を引用し、「意思」は重過失とは異なるとして要件のハードルを上げる判断を下した。しかし、その後も「意思」を過失や重過失と同視する判決は続き、また、意思と重大性の連動（sliding-scale）を認めて重大性が大きい場合には意思は緩やかで足りるとの判決もあったため、不正行為の抗弁の蔓延が収まることはなかった¹⁴⁾。

2011年時点での、過去の CAFC の判決についての研究によると、不正行為の抗弁の主張があった事件のおよそ大半は、先行技術文献の非開示に基づくものであった¹⁵⁾。不正行為の抗弁は、先行技術文献を1つ記載し忘れただけでも認定される可能性があり、そのため、出願手続において過剰に先行文献を記載するということが問題視されていた。

(2) Therasense 判決

しかし、このような傾向は、2008年の Star Scientific 判決¹⁶⁾、2009年の Exergen 判決¹⁷⁾あたりから変化を始める¹⁸⁾。そして、CAFC の不正行為の抗弁に対する厳しい態度を決定づけたのが、2011年の en banc による Therasense 判決¹⁹⁾である²⁰⁾。

11) Johnson supra note 6 at 9.

12) *Burlington Indus. v. Dayco Corp.*, 849 F. 2 d 1418, 1422 (Fed. Cir. 1988)

13) *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.*, 863 F. 2 d 867 (Fed. Cir. 1988)

14) Thomas F. Cotter, An Economic Analysis of Patent Law's Inequitable Conduct Doctrine, 53 *Ariz. L. Rev.* 735 (2011) at 747, Johnson supra note 6 at 10.

15) Lee Petherbridge, Jason Rantanen, and Ali Mobiji, The Federal Circuit and Inequitable Conduct An Empirical Assessment, 84 *S. Cal. L. Rev.* 1293, 1326 (2011). Jason Rantanen and Lee Petherbridge, Inequitable Conduct and Patent Misuse, in RESEARCH HANDBOOK ON THE ECONOMICS OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW (P. Menell and D. Schwartz ed., 2019) 367, 373. それによると、先行技術の非開示が219件、データの非開示が31件、虚偽の宣誓供述書等の提出が40件、発明者が誰かについての虚偽の情報提供が23件、先行技術及び引用文献の誤った特徴付けが27件、手続上の不正行為が12件、その他63件という状況であった。

16) *Star Sci, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F. 3 d 1357, (2008)

17) *Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 575 F. 3 d 1312 (2009)

18) Swanson supra note 6, Johnson supra note 6 at 11.

19) *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F. 3 d 1276 (Fed. Cir. 2011)

Therasense 判決は、Star Scientific 判決を引用して、不公正行為の抗弁の成立には、①重大な情報を歪曲 (misrepresent) 又は省略し、②特許庁を欺く具体的な意思をもってそれを行ったことが必要であると述べた。意思の要件と重大性の要件についての判例は揺れていたが、判決は不公正行為の抗弁が蔓延していた状況を指摘して、公衆に損害を与えて過剰に使用されている不公正行為の法理の方向転換をするために、意思と重大性の両要件を厳しくする必要があることを指摘する。

判決は、まず特許庁を欺く具体的な意思について、Kingsdown 判決を引用しつつ、重過失や「知っていたはずである」基準のもとでの過失が認められたとしても、意思を認定するには十分ではないとする。明確かつ確信を抱くに足る証拠をもって、あえてその決定をしたこと (deliberate decision) を証明しなければならない。判決は、前記3つの最高裁判決でも、特許権者は、特許庁と裁判所をだます目的をもって、それと知りながらわざと行動していたことを指摘する。

また、意思と重大性を連動させる考え方に対し、Therasense 判決は、両要件は独立した要件であって別個なものであることを強調する²¹⁾。重大性だけから意思の存在を推測することはしてはならないとする。そして、意思は直接証拠があることがまれなので間接証拠や状況証拠により認定せざるを得ないことがあるとしつつも、明確かつ確信を抱くに足る証拠をもって意思を証明するには、欺く具体的な意思の存在が、「証拠から導くことのできる唯一の最も合理的な推測」でなければならないとした。

さらに、判決は、過去の判例は意思要件を厳しくすることで問題に対処しようとしてきたが、不公正行為の抗弁の濫発を防ぐには、意思要件を厳しくするだけでは不十分と指摘する。Therasense 判決は、重大性要件の基準として、条件関係的重大性 (but-for materiality) を採用するとした。条件関係的に重大とは、例えば、特許庁が開示されなかった先行技術の存在を認識していたならば、そのクレームにつき特許を認めなかったであろうというような場合である。ただし、Therasense 判決は例外を認めており、条件関係がな

20) 日本語の文献として、伊藤孝美「不公正行為と情報開示義務」国際商事法務40巻1号(2012年)134頁、Angie M. Hankins, Iuliana Tanase, 真部玲子(事務局訳)「不公正行為 (Inequitable Conduct) はいまだに有効な抗弁となるか? (米国)」AIPPI 月報57巻5号(2012年)281頁。

21) Therasense, 649 F. 3d at 1291. 判決は、Hoffmann-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F. 3d 1354, 1359 (Fed. Cir. 2003) を引用。

い時でも、積極的な甚だしい不正行為（affirmative egregious misconduct）があるときには、重大性が認められるとする。想定しているのは、特許庁をだますために慎重に計画しそれを実行したような場合である。

最後に、Therasense 判決は、不公正行為の抗弁は、不正にかかわるクレームのみならず特許全体を権利行使不能とし、時には、関連する出願に係る別の特許をも権利行使不能とする効果を持つので、それに見合った厳しい要件が必要であると述べる。判決は、不公正行為の抗弁は、特許権者の不公正行為が不当なクレームから不正な利益を受けるという結果になるという状況においてのみ、適用されるべきだと述べている。

(3) 検 討

米国において不公正行為の抗弁はその濫用の危険が強調されており、特に引用文献の非開示が不公正行為となり得る点においてそうである。Therasense 判決によって要件が厳しくされたが、なお、①当該秘匿行為等がなければ特許が与えられなかったであろうという意味において重大性があること、及び、②そのことを知りつつ意図的に秘匿等をなしたという欺く意思があることとの要件をみたせば不公正行為の抗弁は認められるし、特許庁を欺罔する意図が明確にあった場合などにおいては、より低い重大性でも不公正行為の抗弁は認められる。

虚偽の開示の悪質なものは特許制度を脅かすおそれは強く、権利行使を制限すべき場合もあると思われる。しかし、引用文献の非開示のケースまでも対象にしたり、直接関係のないクレームによる権利行使まで制限したりすると、米国のような濫用を惹起するおそれがあり、それは避けるべきと考えられる。一方で、特許性に影響が出るようなデータの虚偽開示に対しては、関連するクレームに係る特許発明についての権利行使を禁じることは、濫用の危険性は高くなく、抑止策として有効と捉えることができるだろう。

Ⅲ 虚偽の開示は無効理由を構成するか

(1) 虚偽の開示の類型

以下では、Ⅱでの米国法の検討を踏まえつつ、日本の特許法において、虚偽の開示が特許の無効理由となるかを検討する。検討に当たっては、虚偽の開示を類型別に検討したほうが有益と思われるので、①先行公知文献の非開示、②明細書へのデータの非開示（都合の悪いデータは隠してよいデータのみ載せ

るなど)、③明細書への虚偽のデータの記載、④出願手続における意見書等において②に相当することを行うこと、⑤出願手続における意見書等において③に相当することを行うことの5つの類型に分けて検討することとする。

以下では、記載要件(36条4項・6項)、発明該当性(29条1項柱書・2条1項)、公序良俗違反(32条)について順に検討し、それぞれがカバーしうる虚偽の開示の範囲を明らかにする。

(2) 記載要件

(a) 先行技術文献情報開示要件(36条4項2号)

まず検討するのは、36条4項2号の定める先行技術文献情報開示要件である。この規定は、出願人が特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称などの文献公知発明に関する情報の所在(先行技術文献情報)を発明の詳細な説明に記載しなければならないというものである。虚偽開示の類型①先行公知文献の非開示に関連する。

先行技術文献情報開示要件は拒絶理由となるが、無効理由とはならない。また、直ちに拒絶理由となるのではなく、48条の7に基づく通知をした場合であって、補正又は意見書の提出によってもなお要件違反を解消できない場合に限り拒絶理由となる(49条5号)。「関連する発明」には請求項に係る発明の技術的背景となる一般的技術水準を示す発明も含まれ、必ずしも特許性に影響を与える文献に限られない²²⁾。また、請求項に係る発明に関連する文献公知発明が多数ある場合には、それらを全て記載するとかえって請求項に係る発明の理解に支障を来しかねず、先行技術文献情報開示要件が規定された趣旨に反することになるため、関連性がより高いものを適当数記載することが望ましいとされている²³⁾。したがって、このような場合には記載されていない文献があっても、あえて48条の7の通知を出さず、黙認するという運用がなされるものと思われる。

このように、日本法では先行技術文献情報について、大変緩やかな規律を持っているといえる。開示を求める範囲も広いがそのサンクションも極めて緩く、努力規定に近いものであるように思われる。日本法がこのような仕組みを明示的に採用している以上、解釈論として、先行公知文献の非開示は、

22) 審査基準第Ⅱ部第1章第3節2.1.2。

23) 審査基準第Ⅱ部第1章第3節2.2.2。

それが重大なものでありかつ特許性に影響を与えるものに限ったとしても、無効理由を構成すると解釈するのは困難であると考ええる。また、実質的に考えても、先行公知文献はサーチすれば誰でも発見することが可能であるので非開示のもたらす危険性は高くはないと考えられる上、米国で先行公知文献の非開示において不公正行為の抗弁が乱用された実情に鑑みれば、あえて、無効理由とする必要性はないだろう。

(b) **実施可能要件 (36条4項1号)・サポート要件 (36条6項1号)**

(ア) 総論 次に実施可能要件とサポート要件である。両要件とも請求項に係る発明と明細書の発明の詳細な説明との関係について規律するものであり、②明細書へのデータの非開示と③明細書への虚偽のデータの記載について対処できる可能性があると思われる。

実施可能要件は当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることを求めるものであり(36条4項1号)、当業者が請求項に係る発明の構成を再現でき、かつ、それが所期の作用効果を奏すると認識できる程度の開示を、明細書に求めるものであると解される。また、サポート要件は、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを求めるものであり(36条6項1号)、明細書の開示により当業者が所期の課題を解決できると認識できる範囲で、クレームアップすることを求めるものである²⁴⁾。両要件とも、請求項に係る発明が明細書の発明の詳細な説明により十分に裏付けられているかを問題にする点で共通する。

このような実施可能要件とサポート要件の機能に鑑みれば、データの非開示又は虚偽記載が疑われる状況において、明細書それ自体の記載に矛盾がある、あるいは根拠薄弱なところがあるために裏付けが十分でないと評価できるなら、実施可能要件・サポート要件違反を問い得ると考えられる。

(イ) 裁判例 この点を明らかにするため、知財高判平成28年11月24日・平成27(行ケ)10226の事案を具体例として取り上げ検討する。なお、この事件でデータの虚偽記載や非開示があったとは認定されておらず、あくまで、仮想的な検討の材料にすぎないことは予め断っておきたい。

この事案において問題となったのは、発明の名称を「同期化された水及び

24) 知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁参照。

その製造並びに使用」とする特許出願である。その請求項1に係る発明は、耳鳴りの治療のための装置であって、一定の要件を備えるマトリックス（本願マトリックス）に光を入射し、それを通過した光を水に接触させると一定の特性（本願水特性）を有した水が得られるという装置である²⁵⁾。この装置を患者の体の皮膚上に取り付けて光を照射すると、耳鳴り治療の効果が得られるとされている²⁶⁾。

拒絶査定不服審判において、本願発明は、発明該当性、明確性要件、実施可能要件を欠くとして拒絶審決を受けた。審決取消訴訟における争点は、立証事項A「本願マトリックスを通過した波長360～4000nmの入射光が本願水特性の水を得られる場合があること」と立証事項B「本願マトリックスを通過した入射光を生体に照射することにより耳鳴り治療効果が得られること」が証明されていたかであった（併せて本件立証事項という）。本件立証事項が客観的に立証できないのであれば、本願発明は発明として完成していないということになるし、明細書の記載から、当事者が本件立証事項が正しいだろうと認識できないのであれば、本願発明は実施可能要件を欠くことになる。明細書には、立証事項Aに関する記載として例1、立証事項Bに関する記載として例14があり、それぞれ、光を本願マトリックスに入射する実験を行ったところ本願特性を備える水が得られたこと、及び、4名の耳鳴りに悩む被験者に対し、本願発明に係る装置を取り付けたところ耳鳴りが消失したことがデータにより示されていた。

裁判所は、本願発明は実施可能要件を欠くため、その余の点を判断するまでもなく、拒絶審決に取り消すべき違法はないと判断した。判決によれば、例1の実験を行って記載の通りのデータが得られたことには争いはないが、実験条件の詳細が明らかではなく、本願マトリックスを使用した場合とこれを使用しなかった場合における比較実験を行ったものとも認められないこと

25) 請求項1の記載は、「特徴的幾何学的マトリックスおよび波長360～4000nmを有する入射光の電磁特性を変化させない支持体を含んでなる耳鳴り処置用の装置であって、前記特徴的幾何学的マトリックスが、支持体上に配置されており、前記入射光が、特徴的幾何学的マトリックスを通過し、その後、水又は水を含む媒体と接触した場合に、前記水が、蒸留された状態かつ大気圧で、下記の特性（省略。22℃における密度、凝固点、融点、表面張力、誘電率で特定）を有するように、前記特徴的幾何学的マトリックスが、前記入射光の電磁特性を変化させ、前記特徴的幾何学的マトリックスが、下記(a)～(f)からなる群からより選択され（省略）前記特徴的幾何学的マトリックスを構成する線が0.01～1.0mmの幅を有する、装置。」というものである。

26) 請求項16-18参照。

から、立証事項 A が立証されたとはいえない。また、例14の実験から光の照射により3名の耳鳴り症状が24時間以内に消失し、1名の耳鳴り症状が1週間以内に消失したことが認められるものの、被験者数が少なすぎプラセボ効果の可能性も排除できないことから、立証事項 B が立証されたとはいえない。これらのことから判決は、実施可能要件違反と判断している。

この事案において、当事者はデータが虚偽であるとは主張しなかった。あくまで実験データはすべて本当であることを前提にして、そのデータが根拠薄弱なものであることを主張したにすぎない。この事案が実は虚偽のデータを記載したものであったかどうかはわからないが、データの非開示や虚偽記載を行っている場合、往々にして、データは矛盾を含んでいたり、証明力が極めて薄弱である。そうであれば、あえて虚偽の開示があったなどといわなくても、無効理由を証明できるのである。このような限度において、実施可能要件及びサポート要件は、虚偽の開示に対する対抗手段となり得る。

(ウ) 考 察 実施可能要件又はサポート要件に違反すると認定するためには、明細書の記載それ自体（と技術常識）からして、発明の裏付けを欠くものという評価ができる必要がある。したがって、「下手な」データの非開示、虚偽開示には十分対処できる一方で、「上手に」矛盾なく秘匿・捏造された場合には対処することができない。また、明細書記載外でのデータの非開示、虚偽開示や、進歩性に関するデータ（予測できない顕著な効果の有無に関するデータ）の非開示や虚偽開示については対応が難しい²⁷⁾。

(3) 「発明」非該当

(a) 概 要

次に、虚偽の開示があることにより請求項に係る発明が2条1項にいう「発明」に該当しないかについて検討する。発明該当性要件は、発明が技術的思想の創作として完成されていることを求めるものであるから²⁸⁾、デー

27) なお、進歩性の予測できない顕著な効果の有無に関して、明細書へのデータ記載の要否をめぐっては争いがある（前田健「進歩性判断における「効果」の意義」L&T 82号（2018年）33頁、清水節「進歩性(5)―顕著な効果の独立要件説」特許判例百選〔5版〕141頁。）。予測できない顕著な効果の主張には一定の明細書への記載が必要であると解する立場に立つのであれば、顕著な効果に係るデータの明細書への非開示や虚偽開示に対して、その限度で対処できる可能性は残る。しかし、筆者の見解では、予測できない顕著な効果の主張のために必要な記載は軽いもので足り、実施可能要件やサポート要件違反が問えない場合に、なお別途対処できる可能性はほとんどないように思われる。

28) 最〔一小〕判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁〔薬物製品事件〕参照。

タが客観的に不完全であるがゆえに発明として完成されていない場合には、当該要件を欠くことになる。発明該当性は明細書の開示内容に必ずしも拘束されず、客観的に裏付けの健全性を問うものであるから、データの非開示(②、④)や虚偽のデータ記載(③、⑤)のケース全般に対応できる可能性がある。この点は従来から指摘されているが²⁹⁾、裁判例として東京高判平成17年1月18日・平成15(行ケ)166〔アトピー性皮膚炎治療用の外用剤〕がある。以下では、この裁判例を題材に、発明該当性要件により虚偽の開示にどのように対応できるかを見ていく。

(b) アトピー性皮膚炎治療用の外用剤事件

この事件は、発明の名称を「ニトロイミダゾール系化合物を含むアトピー性皮膚炎治療用の外用剤」とする特許の無効不成立審決の取消訴訟である。その請求項1の記載は、いわゆるマーカッシュ形式で示された用途発明であり、「次式(I)……で示されるニトロイミダゾール系化合物又はその薬理的に許容される塩を有効成分とする、アトピー性皮膚炎治療用外用剤。」というものである。この発明の目的は、ステロイド系抗炎症外用剤に代わる、副作用のない、より有効なアトピー性皮膚炎等の治療用の外用剤を早急に開発することであるとされている。無効審判で、実施可能要件、発明未完成、進歩性が争点となったが、審決はこれらすべてについて請求人の主張を排斥していた。

取消訴訟における取消理由の要点は、発明非該当に関して、(1)本件臨床試験は、真実行われたものではなく、試験データは捏造されたものである、及び(2)本件臨床試験は、実際にはステロイド含有製剤で行われたのに、メトロニダゾール単剤についてしたものと偽っているというものであった。製剤を実際のアトピー性皮膚炎患者に投与してその治療効果を検証した2つの臨床試験例につき、データの捏造が疑われたのである。

裁判所は、薬物製品事件最高裁判決³⁰⁾を引用して、「発明」は目的とする技術効果を挙げることができるものであることが必要であり、そのような技術効果を挙げることができないものは特許法29条1項柱書きにいう「発明」

29) 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了の意義」パテ58巻5号(2005年)38頁、創英知的財産研究所編著(塚原朋一監修)『テーマ別重要特許判例解説〔第2版〕』(日本評論社、2013年)264頁。

30) 前掲28)。

に当たらず特許を受けることができないとする。次いで、目的とする技術効果を挙げることができるものであること（特29条1項柱書きの発明性）については、特許権者（出願人）において立証責任を負うと述べた上、これを立証するための有力な手段は「明細書に記載された実験ないし試験に関する原資料（データ）」であり、これらを廃棄した場合には相当困難な立証となるが、その不利益は特許権者が負うべきと述べた。そして、特許権は本件臨床試験について原資料を廃棄していることなどから、①本件臨床試験が実際にされたこと、②本件臨床試験に使用された薬剤が真実明細書に記載された通りの製剤であったこと、③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る証拠はないとして、「発明」該当性を否定した。

この事件では、データの捏造が争点となり、明細書への虚偽のデータの記載（類型③）が問題となった事案である。実施可能要件も争点となっていたが、実施可能要件違反を認めるには、明細書に記載されたデータが真実であることを前提としてもなお実施可能性を支える根拠が薄弱であることが必要である。データが虚偽であれば、客観的に発明が未完成となり得ることに着目し、発明該当性の問題として、虚偽の開示を処理したこの判決は今後の参考になる貴重な事例といえる。

(c) 検 討

明細書記載のデータが虚偽であること、又は、非開示のデータをすべて考慮した結果、請求項に係る発明が技術的思想として完成していないといえるときは、当該発明は、いまだ「発明」として完成しておらず、「発明」該当性要件を欠くといえることができる。明細書以外の情報を考慮し、実態としてどうかということを判断できる点において、実施可能要件やサポート要件によるよりも対処できる範囲は広い。明細書の記載（と技術常識）のみを前提にした場合には、実施可能要件及びサポート要件を満たすといわざるを得ない場合にも対処が可能である。また、意見書等でのデータの非開示や虚偽開示についても、実態として技術的思想が完成されていないと評価しうる限度で考慮することができる。

このように発明該当性は、虚偽開示があるがゆえに発明として完成しているように見えるが、実態を見ると発明は完成していないというケースに対応できる。つまり、虚偽の開示が特許性に影響を持っているような場合について対処が可能である。しかし、明細書記載のデータが虚偽、又は、データが

非開示だったとしても、請求項に係る発明が、実態として、何らかの技術的思想として完成しているといってしまう場合には、対処できない。また、記載要件を潜脱しようとする虚偽開示には対応できるが、進歩性判断における予測できない顕著な効果に係るデータに係る虚偽開示には対処が難しい³¹⁾。

発明該当性で対応できないような場合には、そもそも特許性に影響がある重大な虚偽の開示が認められないのでそれがかまわないともいえようが、いずれにしろ虚偽の開示として想定されるすべての類型に対応できないのも確かである。

(3) 公序良俗違反

(a) 特許法32条の従来理解

特許法32条は、公の秩序、善良の風俗又は公衆衛生を害するおそれのある発明は特許を受けることができないとしている。この規定の趣旨は、かつては、発明を使用すること又はその効果が公序良俗あるいは公衆衛生を害する結果をもたらすものを、特許の対象から除外するものと理解されていた³²⁾。このような理解からは、紙幣偽造機のように犯罪に用いられるものなど、その発明を使用することが公序良俗を害するものは32条に該当することになる。

しかし、このような考え方には有力な反対説が存在する³³⁾。反対説は、32条の適用には抑制的であるべきとの基本的立場のもと、32条は基本的に「独占権を付与すること自体が公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明」に適用すべきと論ずる³⁴⁾。そして、発明の実施が公序良俗又は公衆衛生を害することを理由に32条を適用するとしても、公序良俗等を害することが明白な事例にのみ不特許にすべきと論じる。

31) 進歩性判断における予測できない顕著な効果は、発明が完成していることを前提として、その効果が予測できる範囲を超えたものであることを示すものであるから、それを欠いたとしても、発明未完成とはいえない。もっとも、予測できない顕著な効果があるとの虚偽開示があったケースにおいて、訴訟において予測できない顕著な効果は実にはなかったの立証に成功すればそれにより進歩性要件は否定されるのであり、特許を無効とできるので問題視するにはあたらないといえよう。

32) 吉藤〔熊谷補訂〕・特許〔13版〕139頁以下参照。裁判例としては、東京高判昭和40年12月14日判タ191号223頁〔男性精力増強具〕。最近のものとして、知財高判平成19年10月17日平成18年（行ケ）1082号〔マグロの保存処理方法〕では、発明の実施が食品衛生法上の規制の対象となり得ることを理由に32条に該当する可能性が否定できないとするが、この判示は傍論である。

33) 中山・特許〔4版〕154頁-159頁。

34) 中山・特許〔4版〕156頁

このような有力説の考え方は、平成27年の審査基準の改訂により、特許庁実務にも採り入れられている。審査基準は、道徳観等は時代とともに変遷し人により異なるので、審査官は32条の不特許事由に該当する旨の判断を抑制的に行うと述べる³⁵⁾。さらに、請求項に係る発明が公序良俗等を害するものであることが明らかな場合に限り不特許事由に該当するものと判断するとし、法令で実施が禁止されていることを理由として不特許事由に該当すると判断してはならないとしている³⁶⁾。裁判例では、発明を使用することで公序良俗・公衆衛生が害されるものは32条に該当するとしつつも、それが明白なものに限り不特許事由となると解されているように思われる³⁷⁾。なかにはより端的に、32条に該当するのは独占手権を与えること自体が公序良俗・公衆衛生を害するものに限られるとの立場を示しているかのような裁判例も現れている³⁸⁾。

最近の有力説の立場に立ち、独占権を付与すること自体が公序に反するときには32条違反となるとすると、虚偽の開示という特許法の予定する秩序に反する出願経過に基づいて得た独占権を容認することは、公序に反するものとして32条に違反するという解釈もあり得ることになる。

(b) 商標法4条1項7号の解釈

この点に関連して、特許法とほぼ同じ文言を有する商標法4条1項7号が、出願の経緯に問題があるときに同号に違反するという解釈が存在する点³⁹⁾が、上記解釈の可否を検討するに当たって参考になる。商標法4条1項7号は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録することができないと定める。審査基準では、同号に該当するものとして、その構成自体やそれを指定商品や指定役務について使用することが、社会公共の利益や社会の一般的道徳に反するものが第1に掲げられている³⁹⁾。ここまでの理

35) 特許実用新案審査基準第Ⅲ部第5章1。

36) 同2。(2),(3)。

37) 東京高判昭和31年12月15日行集7巻12号3133頁〔ピンゴ〕、東京高判昭和61年12月25日無休集18巻3号579頁。

38) 知財高判平成28年11月30日・平成28年(行ケ)10117号〔筋力トレーニング〕は、人体に危険を及ぼし得るトレーニング方法について、治療法に用いる場合には所要の行政取締法規で対応すべきなどとして「本件発明に特許を認めること自体が社会的妥当性を欠くものとして、特許法32条に反するものとはいえない」と判断した。

39) 商標審査基準(改訂第15版)第3の六(第4条第1項7号)1.(1)(2)。このほか、他の法律によって使用が禁止されている商標(3)、特定の国や国民を侮辱する商標、一般に国際信義に反する商標(4)もこれに当たるとされている。

解は、特許法32条の通説的な理解と非常に類似している。これらに加えて、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」も、同号に該当するという解釈が示されている⁴⁰⁾。

このような解釈は、登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に7号の適用の余地を認めた裁判例に基づくものである⁴¹⁾。そしてこれらの裁判例は、他人の商標を剽窃的に出願したという経緯を不正なものとして、7号該当性を問題にする一連の裁判例の系譜に属するものである⁴²⁾。

もっとも、出願の経緯やあるいは出願の主体に着目して7号を拡張的に適用してく傾向に対しては、学説から批判が寄せられている⁴³⁾。その理由は、剽窃の出願については理論的に未整理であり、他の不登録事由（4条1項19号など）との関係が不明確で、私人間の利害調整をも公序概念に包含しかねないからだと思われる。安易に4条1項7号を一般条項として適用することに強い違和感が表明されているものといえよう。裁判例でも、知財高判平成20年6月26日判時2038号97頁〔コンマー〕は、4条1項7号の拡大について批判的な立場をとり、「出願人と本来商標登録を受けべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない。」と述べ、商標の構成に着目した公序良俗違反のみならず、主体に着目した公序良俗違反にも4条1項7号の適用を拡大することに否定的な態度をとっている⁴⁴⁾。

40) 同(5)。

41) 東京高判平成15年5月8日平成14(行ケ)616号〔ハイパーホテル〕、知財高判平成18年12月26日・平成17年(行ケ)10032号〔KYOKUSHIN〕。

42) 東京高判平成11年3月24日判時1683号138頁〔Juventus〕、東京高判平成11年11月29日判時1710号141頁〔母衣旗〕、東京高判平成11年12月22日判時1710号147頁〔ドゥーセラム〕、知財高判平成22年8月19日・平成21年(行ケ)10297号〔Asrock〕、知財高判平成24年11月15日平成24(行ケ)10064号〔日本漢字能力検定協会〕。

43) 金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘『商標法コンメンタール』（レクシスネクシス・ジャパン、2015年）97頁〔井関涼子〕、高部真規子『商標登録と公序良俗』飯村敏明先生退官記念論文集『現代的財産法—実務と課題』（発明推進協会、2015年）963頁参照。

44) 知財高判平成22年5月27日・平成22年(行ケ)第10032号〔モズライト〕も同旨。

もっとも、同判決は、「主体に着目した公序良俗違反」について、「確かに……その出願経緯等の事情いかんによっては、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。」と述べており、4条1項各号で捉えきれない問題（その1つに権利の取得過程に瑕疵がある場合の問題があると思われる）について、一般条項たる4条1項7号を適用することを完全に否定しているわけではない。本稿で議論している虚偽の開示は、私人間の利害の問題ではなく、明らかに公益に関する事項であり、他の無効理由によっても事実上抑止し得るとしても、手続的な瑕疵を問題にしている点において、発明の実態の欠如を問題とする発明非該当や、明細書の記載内容を問題にする記載要件とは、理論的には全く異なるものであると整理することができる。そうだとすると、商標法4条1項7号の拡大的な適用に対する批判を踏まえてもなお、特許法32条を虚偽の開示に適用することは十分あり得ると考える。

(c) 本論文の見解

以上によれば、その発明について特許を得る過程に虚偽の開示があるため、その発明に独占を認めることが特許法の予定している秩序に反する場合には、その発明は特許法32条にいう公の秩序を害するおそれがある発明にあたと解することができる。虚偽の開示は出願人が出願過程において提供した情報はすべて真実であるという公衆の信頼を害するものであり、そのような行為を容認すると特許制度の健全な運営に支障をきたすおそれがあるといえる。

もっとも、既存の拒絶理由、無効理由についての特許法が何らかの価値判断を下しており、32条を一般条項として拡張的に適用することがその価値判断と衝突すると解される場合には、32条を適用すべきではない。特許要件の設定は政策事項であり、立法の判断を尊重すべきと考えられるからである。したがって、前述の類型①の先行技術文献非開示について拒絶理由にはなるが無効理由とはならないとされていることに鑑みれば、出願経緯に基づく32条の適用は、違法性の程度が著しい場合に限るべきといえよう。米国における不公正行為の抗弁の濫用の状況に鑑みれば、実質的にも妥当であろう。

米国の議論を参考にすると、具体的な要件論としては、(1)当該特許出願の出願過程において、都合の悪い実験データを開示しなかったり虚偽のデータを提示するなどの、虚偽の開示（類型②～④）があり、(2)このような虚偽の開

示がなければ、当該請求項に係る発明は、特許性を有すると判断されなかった可能性が高く⁴⁵⁾、(3)(2)を認識しつつあえて虚偽の開示を行った場合に、当該請求項に係る発明は32条違反とするということが考えられる。このような場合には、特許法の予定する秩序に反する出願経過があるといえるであろう。

ただし、このような解釈にはなお米国のような濫用のおそれがあり、解釈論として安定していない状況で32条の適用を認める判決が出ると、必要以上に出願人を委縮させるおそれがあることには注意する必要がある。また、虚偽の開示の事案に柔軟に対応できる可能性があるものの、突き詰めて考えていくと、他の無効理由に該当しないが32条は適用できるというケースは想定しがたいものがあり、メリットはあまり大きくないかもしれない⁴⁶⁾。とはいえ、解釈論のメニューに載せ議論を深めておくことには意義があると考えられる。

IV おわりに

虚偽の開示については、実務的にも重要と思われる一方で、まとまった検討は従来極めて少なかった。本稿では、特許出願における虚偽の開示は基本的には抑止されるべきことを前提に、米国法における不正行為の抗弁についての議論を参照しつつ、記載要件（実施可能要件・サポート要件）、発明該当性、公序良俗違反のいずれかによって、虚偽の開示に基づく特許発明を無効とできる可能性を示した。現行特許法のもとでも虚偽の開示は一定の場合には無効理由を構成すると考えることができ、これによりある程度の抑止が図

45) 虚偽の開示により、実施可能要件サポート要件を潜脱したという場合を考えると、実体としては発明が完成していない場合が多く、発明非該当の条文で対応できると思われる。また、虚偽の開示により予測できない顕著な効果を認めさせ、進歩性要件を潜脱した場合でも、訴訟になれば、正しい実験結果を参酌して予測できない顕著な効果を否定し、特許性を欠くと認定できると思われる。

46) 発明該当性要件により、Ⅲ(1)で述べた5つの類型のうち、②明細書へのデータの非開示（都合の悪いデータは隠してよいデータのみ載せるなど）、③明細書への虚偽のデータの記載のうち、④出願手続における意見書等において②に相当することを行うこと、⑤出願手続における意見書等において③に相当することを行うことの4つに対応することが可能であり、クレームされた発明は実際には完成していなかったケースについてはすべて対応可能である。実施可能要件とサポート要件によっても②、③の一部には対応できる。発明該当性と記載要件で対応できないのは、進歩性における予測できない顕著な効果を虚偽に開示し、進歩性があると誤信させた場合であるが、これは別途予測できない顕著な効果が実際にはなかったと立証できれば進歩性を否定できるのであり、やはり無効にできると思われる。

られていると評価し得るように思われる。これが十分なのか、より強力な虚偽の開示の抑止策が必要なのかは引き続き慎重な検討が必要である。虚偽の開示は避けるべきと考えられる一方で、余りに厳格に正確かつ誠実な開示を求めると、出願人に過度の負担を課し、却って特許法の目的である産業の発達を阻害する可能性もあることには十分に留意すべきであろう。

