

引用発明の認定及び進歩性に関する知財高裁大合議判決

特許業務法人 有古特許事務所
弁理士 野田 慎二

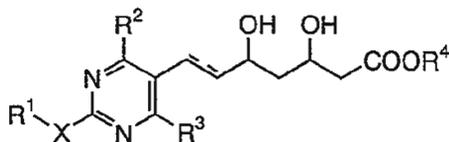
1. はじめに

知財高裁平成 30 年 4 月 13 日判決は、無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の大合議判決である。

争点は、訴えの利益の有無、進歩性の有無、及び、サポート要件の有無の 3 点であったが、本稿では進歩性の有無について紹介したい。

2. 特許発明の内容

本件発明の名称は、「ピリミジン誘導体」というもので、化合物についての発明である。請求項 1 では、次の化学式によって化合物が規定されている。



式中の置換基のうち、X は、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基と規定されている。

3. 判決の要旨

本判決では、まず、次のとおり進歩性の判断基準について説示された。

- ①進歩性が認められるかどうかは、本願発明を認定したうえで、引用発明と対比して一致点及び相違点を認定し、相違点が存在する場合には、当業者が出願時の技術水準に基づいて当該相違点に対応する本願発明を容易に想到できたか否かを判断する。
- ②この判断に際し、特許法 29 条 1 項 3 号の「刊行物に記載された発明」は、当該刊行物の記

載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。

- ③刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することができず、これを引用発明と認定することはできない。
- ④以上は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明を、刊行物から認定する時も同様である。
- ⑤主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明できたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるか否かを判断すると共に、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等も考慮して判断する。

次に、以上の判断基準を本案にあてはめて、本件発明の進歩性に関する判断が示された。

進歩性を否定する論理構成は、甲1発明を主引用発明、甲2発明を副引用発明として、甲1発明に対し甲2発明を組合せて本件発明を容易に想到できる、というものである。

裁判所は、本願発明と主引用発明との相違点を2点認定した。しかし、2点のうち1点については検討をせず、次に述べる相違点のみを検討して、本願発明は容易に発明できたとは認められないとの判断を示した。

裁判所が検討した相違点は、次の点である。

・前記化学式中のXが、本件発明では、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるに対し、甲1発明では、メチル基により置換されたイミノ基である点。

原告は、この相違点に関し、甲1発明のジメチルアミノ基が有する一方のメチル基を、甲2発明であるアルキルスルホニル基に置き換えることは容易想到であると主張していた。

これに対し、裁判所は、次の理由によって本件発明の想到容易性を否定した。

①甲2の認定について

- ・甲2では一般式(I)で表される化合物の置換基 R^3 の選択肢として、「 $-NR^4R^5$ 」が記載され、 R^4 及び R^5 の選択肢として「メチル基」及び「アルキルスルホニル基」が記載されているものの、甲2では R^3 の選択肢が極めて多数であり、 R^3 として「 $-NR^4R^5$ 」を選択し、さらに R^4 及び R^5 として「メチル」及び「アルキルスルホニル」を選択することは200万通り以上の選択肢のうちの1つである。
- ・甲2の「殊に極めて好ましい化合物」の R^3 の選択肢に「 $-NR^4R^5$ 」は記載されていな

い。甲2の実施例でも R^3 として「 $-NR^4R^5$ 」を選択したものは記載されていない。よって、甲2にアルキルスルホニルが記載されているとしても、甲2の記載から、 R^3 として「 $-NR^4R^5$ 」を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見出すことはできず、さらに R^4 及び R^5 として「メチル」及び「アルキルスルホニル」を選択すべき事情を見出すことは困難である。

- ・従って、甲2から、Xを、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基にするという技術的思想を抽出し得ると評価することはできず、甲2に相違点が記載されているとはいえない。

次に、「仮に甲2に相違点が記載されていると評価できたとしても」と前置きした上で、次の理由からも重ねて想到容易性を否定した。

- ・甲1においては、選択肢として「メチル基」は記載されているものの、「アルキルスルホニル基」は記載されていないから、甲1発明の「ジメチルアミノ基」を、甲1発明の選択肢に含まれない「アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基」に置き換える動機付けがあるとはいえない。
- ・証拠より、甲1発明の「ジメチルアミノ基」を、嵩高の親油性の置換基とはせずに、より親水性の高い置換基とする動機付けがあったとはいえない。たとえ、そのような動機付けがあったとしても、証拠には親水性の高い基としてメチルスルホニル基以外の基も相当数記載されているから、メチル基を、メチルスルホニル基という特定の基とすることの動機付けまでがあったとはいえない。

以上のとおり、本判決は、甲2発明に相違点に係る構成が記載されておらず、また、記載されているとしても、該相違点を甲1発明で採用する動機付けがなかった、という二段構えで想到容易性を否定した（即ち、進歩性を肯定した）。

この進歩性の判断にあたって、阻害要因や、予測できない顕著な効果は特に考慮されていない。被告は阻害要因や、予測できない顕著な効果を主張していたが、裁判所は、これらの点を検討するまでもなく、進歩性を肯定したことになる。

4. 考察

本判決では、刊行物に膨大な数の選択肢が含まれている場合において、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」を判断する基準が示された。

すなわち、「刊行物に記載された発明」というには、「刊行物の記載から抽出し得る具体的

な技術的思想」でなければならない、というものである。

この表現自体には具体性がなく、個々の案件にどう適用すればよいのか不明であるが、少なくとも、刊行物に膨大な数の選択肢が含まれている場合には、「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することができない」との判断基準が示された。

従来、膨大な数の選択肢のなかには含まれるが特定の選択肢が明示されていない刊行物に基づいて、発明の新規性を否定することはできないとの判例はあり、また、そのような審査実務も行われていた。本判決は、その判断の際に、「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情」を考慮すべきことを明示した点に意義がある。

本事案では、甲2で示されている2000万通り以上の選択肢のなかから、特定の基（「アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基」）を積極的または優先的に選択すべき事情がない、と判断されている。

その根拠として、甲2の「殊に極めて好ましい化合物」が有する基のなかに、該当する基が記載されていないこと、及び、甲2の実施例でも、該当する基を選択した化合物が記載されていないこと、が指摘されている。

逆にいえば、もし、刊行物のなかで、対象の基が、好ましい基として記載されていたり、実施例の化合物に含まれていたりとすると、「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情」があるとして、本件とは逆の結論が導かれたということであろう。

したがって、今後、刊行物に特定の選択肢が明示されておらず引用発明と認定できないとの主張を行う場合には、刊行物中の好ましい選択肢に関する記載や、実施例で使用されている選択肢をも考慮したうえで前記主張を行うことが必要になる。

ただし本判決における論理構成にはすこし判断が難しいと思われる点がある。それは、甲2に相違点は記載されていないと判断した後で、「仮に甲2に相違点が記載されていると評価できたとしても」との仮定を立てて動機付けが存在しないとの判断も示した点である。

後者の判断は、いわば付け足しのような位置づけであり、これがなくても29条2項の適用を否定するには支障がないものである。つまり、前者の「甲2に相違点は記載されていない」と判断ができた時点で進歩性は肯定されており、仮定をたてた上での動機付け不在の認定は本来不要と思われる。

このように動機付け不在の認定は不要と述べている判決後段に対して、判断基準を示した判決前段では、「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情が

ない限り、これを引用発明と認定することができない。」と述べ、さらに、進歩性を判断するには「主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるか否かを判断する」とも述べている。この点で、判決前段で示された判断基準と、判決後段のあてはめに矛盾があるように思われ、今後この判決を参考にするにあたって混乱が生じる恐れがある。

「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情」がなく、当該刊行物を引用発明と認定することができない、と判断できた場合、引用発明がなくなったのであるから、この時点で進歩性は肯定されるべきである。従って判決後段の論理展開には首肯できる。これに対し、もし判決前段の判断基準で示されているように、刊行物を引用発明と認定できないと判断し、そのうえで更に動機付けの有無等を判断するのであれば、引用発明と認定できないものに基づいて想到容易性を判断するようなことになり、特許法 29 条 2 項の規定に反することになる。

以上の問題に関しては、今後の別件の判決、または審査基準で明確化されることを期待したい。

本判決のもう 1 つの意義は、化合物を含む発明の進歩性を判断するにあたって、予測できない顕著な効果（以下、予想外の効果）を考慮しなかった点にあると考える。

本判決でも、予想外の効果は、進歩性を肯定するための 1 つの要因と位置づけられている。しかし、あくまでも 1 つの要因にすぎず、動機付けの不在と並列的な要因であることが明記されている。そして、動機付けがないと判断できた段階で、予想外の効果を考慮する必要はなく、進歩性が肯定されることも明らかにした。

従来、化合物等の化学分野の発明に関する進歩性判断では、予想外の効果が余りにも重視されていた。

例えば、いわゆる選択発明や数値限定発明に関しては、請求項に係る発明が引用発明と比較して予想外の効果を奏する場合は、進歩性を有するとの審査実務が行われており、審査基準にも明記されている（第 III 部第 2 章第 4 節「特定の表現を有する請求項等についての取り扱い」）。当該審査基準では、動機付けについて言及されておらず、予想外の効果の存在が選択発明や数値限定発明の進歩性を肯定するための唯一の要素であるような記載となっていた。即ち、予想外の効果がない時は進歩性もない、というものであった。この点は、一般的な発明の進歩性判断において動機付けが第一に記載されている（第 III 部第 2 章第 2 節「進歩性」）のと対照的であった。

本判決は、進歩性判断における昨今の動機付け重視の流れのなかに位置づけられるものであるが、選択発明や数値限定発明などにおいても動機付けを重視することで、予想外の効果

に偏重していた従来の審査実務を見直す契機になるものと考える。

また、膨大な数の選択肢が含まれている一件の刊行物に対して、明示されていない特定の選択肢に係る選択発明の新規性や進歩性を判断するような場合、当該刊行物に「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情」がなく引用発明を認定できないとの主張が可能であれば、予想外の効果はもちろんのこと、動機付けさえも主張せずに、選択発明の新規性及び進歩性の双方が認められる場面があるものと予想される。

著者略歴

野田 慎二 (のだ しんじ)	平成 8 年	大阪大学基礎工学部合成化学科修士課程卒業
	平成 9 年	特許事務所勤務
	平成 11 年	弁理士試験合格
	平成 18 年	特許業務法人有古特許事務所に入所 現在に至る
