

存続期間満了後の特許無効不成立審決取消訴訟の訴えの 利益・進歩性要件の基礎となる引例適格性・サポート要件に おける課題の再設定について

ーピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決の検討ー

田村 善之

I はじめに¹

本稿が扱うのは、知財高裁大合議判決平成30. 4. 13平成28(行ケ)10182等[ピリミジン誘導体]である。同判決は、主として、特許権が存続期間満了により消滅した後提起された無効不成立審決取消訴訟の取消しに訴えの利益を認めるべきか、刊行物に化合物が一般式の形式で記載された場合にこれを進歩性の判断の基礎としうるのか、サポート要件において公知技術を参酌した発明の課題の読替えが許されるか、という3点が争われた。これらは別個独立の論点であり、それぞれ相応の検討を要するものであるので、本稿では、それぞれの論点毎に、関係する事実と判旨とそれに対する検討を加えるという体裁で叙述を進める。

¹ 本稿は、既発表の、田村善之[判批]WLJ判例コラム148号1～13頁(2018年)(<https://www.westlawjapan.com/column-law/archive/2018/>)・153号1～25頁(2018年)(<https://www.westlawjapan.com/column-law/archive/2018/>)・158号1～7頁(2019年)(<https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/>)を合体し、その後の文献に関する情報と筆者の見解の変化に伴う修正を加えたものである。

Ⅱ 特許権が存続期間満了により消滅した後の無効不成立審決取消訴訟の訴えの利益について

1 事実

被告が有する本件特許に対しては、以下のように、平成27年3月31日に本件第2事件原告（個人）²により無効審判が請求された後、審判係属中に本件第1事件原告（日本ケミファ株式会社）が審判請求に参加したが、無効不成立審決が下された。それに対して、原告らが提起した審決取消訴訟が知財高裁に係属中の平成29年5月28日に、本件特許権は存続期間が満了したことにより消滅した。そして、いずれの原告も、本件特許権の存続期間中に本件特許権の侵害行為と評価されるような行為は行っておらず、被告から特許権侵害を理由とする損害賠償を請求されたり、告訴をされたりする可能性がないことについては当事者間で争いはない。そのため、審決取消訴訟では、原告らはもはや無効不成立審決の取消訴訟の利益を失っているのではないかということが争点となった。

平成3年7月1日 本件優先日
平成4年5月28日 本件出願日
平成9年5月16日 本件特許権設定登録
平成27年3月31日 本件無効審判請求
平成28年7月5日 本件無効不成立審決
平成29年5月28日 本件特許存続期間満了

² 本件審決取消訴訟では「第1事件」（平成28年（行ケ）10182号審決取消請求事件）と「第2事件」（平成28年（行ケ）10182号審決取消請求事件）が併合されており、審判請求をなしたのは第2事件の原告であって、第1事件の原告はその審判手続に請求人として参加した者である。このうち第2事件原告（つまり本件審判請求人）は公表されている判決文では「X」と表記されているが、本件審決（無効2015-800095号）の記載によると個人である。また、第1事件原告（つまり審判請求参加人）は、日本ケミファ株式会社である。

2 判旨

裁判所は、被告特許権者から提出された訴えの利益の消失を理由とする本案前の抗弁について、以下のように判示して、本件では原告らの訴えの利益は失われていないと帰結した。

1) 本件に適用される平成26年改正前の特許法下の解釈について

「本件審判請求が行われたのは平成27年3月31日であるから、審判請求に関しては同日当時の特許法(平成26年法律第36号による改正前の特許法)が適用されるところ、当時の特許法123条2項は、『特許無効審判は、何人も請求することができる(以下略)』として、利害関係の存否にかかわらず、特許無効審判請求をすることができる旨を規定していた(なお、冒認や共同出願違反に関しては別個の定めが置かれているが、本件には関係しないので、触れないこととする。この点は、以下の判断においても同様である。)

このような規定が置かれた趣旨は、特許権が独占権であり、何人に対しても特許権者の許諾なく特許権に係る技術を使用することを禁ずるものであるところから、誤って登録された特許を無効にすることは、全ての人の利益となる公益的な行為であるという性格を有することに鑑み、その請求権者を、当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有している者に限定せず、広く一般人に広げたとあると解される。

そして、特許無効審判請求は、当該特許権の存続期間満了後も行うことができるのであるから(特許法123条3項)、特許権の存続期間が満了したからといって、特許無効審判請求を行う利益、したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益が消滅するものではないことも明らかである。」

「特許権消滅後に特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益が認められる場合が、特許権の存続期間が経過したとしても、特許権者と審判請求人との間に、当該特許の有効か無効かが前提問題となる損害賠償請求等の紛争が生じていたり、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係があることが認められ、当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価

できる場合のみに限られるとすると、訴えの利益は、職権調査事項であることから、裁判所は、特許権消滅後、当該特許の有効・無効が前提問題となる紛争やそのような紛争に発展する可能性の事実関係の有無を調査・判断しなければならない。そして、そのためには、裁判所は、当事者に対して、例えば、自己の製造した製品が特定の特許の侵害品であるか否かにつき、現に紛争が生じていることや、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係が存在すること等を主張することを求めることとなるが、このような主張には、自己の製造した製品が当該特許発明の実施品であると評価され得る可能性がある構成を有していること等、自己に不利益になる可能性がある事実の主張が含まれ得る。このような事実の主張を当事者に強いる結果となるのは、相当ではない。」

「もっとも、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存する場合、例えば、特許権の存続期間が満了してから既に20年が経過した場合等には、もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くなくなったことになるから、特許を無効にすることは意味がないものというべきである。

したがって、このような場合には、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益も失われるものと解される。」

「以上によると、平成26年法律第36号による改正前の特許法の下において、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない。」

本件への当てはめ。

「以上を踏まえて本件を検討してみると、本件において上記のような特段の事情が存するとは認められないから、本件訴訟の訴えの利益は失われていない。」

2) 傍論で、平成26年改正後の現行特許法下の解釈についても判示

「なお、平成26年法律第36号による改正によって、特許無効審判は、『利害関係人』のみが行うことができるものとされ、代わりに、『何人も』行うことができるところの特許異議申立制度が導入されたことにより、現在においては、特許無効審判請求をすることができるのは、特許を無効にすることについて私的な利害関係を有する者のみに限定されたものと解さざるを得ない。

しかし、特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り、そのような問題を提起されるおそれのある者は、当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有し、特許無効審判請求を行う利益（したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益）を有することは明らかであるから、訴えの利益が消滅したというためには、客観的に見て、原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなかったと認められることが必要であり、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、原告に対し、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情が存することが必要であると解すべきである。」

3 評釈

1) 無効審判の請求人適格に関する規定の変遷

本件は、特許無効審判請求不成立審決に対する取消訴訟における訴えの利益³の有無が争われた事件である。審決取消訴訟は、審判の当事者、参加人、参加申請を拒否された者のみが提起できると規定されているところ（特許法178条2項）、特許無効審判の当事者たりうる請求人適格に関しては関連規定に変遷があった。平成15年改正前は明文を欠いていたが（第一期）、平成15年改正により原則として「何人」にも適格が認められることと

³ 抗告訴訟としての取消訴訟一般における講学上の「原告適格」、「訴えの利益」の区別と本件の事案との関係につき、参照、前田健[判批]L&T 83号20頁(2019年)、小島立[判批]小泉直樹=田村善之編『特許判例百選』(第5版・2019年・有斐閣)165頁。

なった（第二期）。しかし、平成26年改正により揺り戻しがあり、逆に、原則として「利害関係人」に限られることとなったのである（第三期）。

① 第一期：平成15年改正前

昭和34年制定の現行特許法は、当初、特許付与前の異議申立てにつき「何人」にも申立適格を認めながらも、無効審判請求人適格に関しては明文を欠いていた。平成6年改正により付与前異議申立てが廃止され、同じく「何人」にも申立適格を認めた付与後異議申立制度が導入された後も、無効審判の請求人適格に関して明文が設けられることはなかった。

学説では、無効審判を、新規性喪失や進歩性欠如などの公共の利益に関する無効原因を理由とするものと、冒認などの権利の帰属に関する無効原因を理由とするものに分け、後者については真の権利者のみが請求しうるにすぎないが、前者については請求人適格を何人にも認めるべきである旨を説く有力な見解が存在した⁴。しかし、裁判例は、無効審判を請求するには法律上正当な利益があることを要し、何ら利害関係がない者の請求人適格を否定するという立場をとっていた（個人について請求人適格を否定しつつ、東京高判昭和45.2.25無体集2巻1号44頁〔塩化ビニル樹脂配合用安定剤〕、会社の事業に関する利害関係をただちに代表者個人の利害関係として認めるわけにはいかないとして無効審決を取り消した判決として、東京高判昭和41.9.27行集17巻9号1119頁〔密閉攪拌装置〕）。

とはいうものの、必要とされる利害関係は必ずしも厳密に吟味されていたわけではない。具体的には、実際に特許権者から侵害訴訟を提起された者が利害関係を有することに問題はない（東京高判昭和45.3.31判タ248号293頁〔簾用緯糸〔意匠〕〕、東京高判昭和60.11.28無体集17巻3号571頁〔アーチトラス〔意匠〕〕）。いまだ侵害訴訟に至らずとも、特許発明をこれから実施しようとしている者も無効審判を請求する利益があると認められている（東京高判昭和45.3.19無体集2巻1号109頁）。「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく組合で、組合員の経済活動に本件考案のような熱可塑合成樹脂の細管を織成した敷物の製造、販売、購入の事業が含まれる

⁴ 中山信弘「特許無効審判における請求人適格」『無体財産法と商事法の諸問題』（豊崎光衛追悼・1981年・有斐閣）195～217頁。

という場合であって、組合の定款にも組合員の取り扱う織込み花筵の共同受注が掲げられている場合には、実用新案権者から権利主張をされるおそれがあるから、無効審判請求人適格を有するとされた(東京高判昭和58.9.29判時1105号135頁[敷物])。さらに、先願発明の特許権者が代表者を務めており、代表者から許諾を受けて先願発明を実施している会社は、同一発明に対して付与された後願発明を無効とすべき正当な利益があるとされた(東京高判昭和63.4.28昭和61(行ケ)95[折畳自在の間仕切体])。先願発明を実施することが特許権侵害とならない場合であっても⁵、いずれにせよ、請求人は、無効審判により後願発明が無効となれば、侵害訴訟に関わり合わなければならない憂いから解放されるのであるから、請求人適格を認めた判決の結論は穏当なものであったといえる(ただし、この判決自身がそのような問題設定をなしているわけではない)。

② 第二期：平成15年改正

知財立国のうねりのなかで特許権の強化がうたわれるさなか、付与後異議の申立ての制度は無効審判と併存しておく意味が問われ、平成15年改正により廃止されることとなった。その代わり、無効審判には、従前の付与後異議申立制度の代替機能を果たすことを期待され、「何人」もこれを請求することができることと定められることとなった(平成15年改正特許法123条2項本文)⁶。無効審判の請求に利害関係があることが不要となったのである(平成16年1月1日施行)。その結果、被疑侵害物件を実施しているか、その可能性のある業者が、無効審判を請求することでそのことを特許権者に知られることを慮って、自ら請求するのではなく、いわば「ダミー」として背後にどのような者がいるのかには分からない個人を請求

⁵ 参照、田村善之／増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣)248頁。

⁶ ただし、冒認や共同出願要件の違反を理由とする無効審判の場合には、「利害関係人」のみが請求人適格を有するとされた(123条2項但書き)。そして、この部分は、平成23年改正で「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」に限り請求することができる旨、文言が改められている。本文中で前述した、平成15年改正前の有力説を採用したものといえよう。

人に立てることが可能となった⁷。

③ 第三期：平成26年改正

平成15年改正法下で異議申立てに代わる役割を期待された無効審判の請求件数はそれほど伸びることはなく、むしろ停滞を続けたために⁸、平成26年改正は付与後異議の申立制度を復活することとした（平成27年4月1日施行）。その結果、復活した付与後異議申立ては「何人」も申し立てることができるとされたが、無効審判は「利害関係人」のみが請求することができる規定されるに至った（特許法123条2項）⁹。

平成26年改正法下の裁判例としては、自ら製造するのではなく、製造委託等の方法により実施することを計画しており、その事業化に向けて特許

⁷ 参照、保坂延寿「『何人も』請求できる無効審判の諸問題」パテント56巻8号46頁（2003年）、同「無効審判手続」第二東京弁護士会知的財産権法研究会『特許実務の最先端』（2004年・商事法務）128～131頁。「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（4）－前回議論された二つの論点について－」（産業構造審議会 知的財産政策部会 第38回特許制度小委員会・配布資料1・2012年）（https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou038/01.pdf）は、平成15年改正によりいわゆるダミーを利用した無効審判請求を行う事例が増えたとの指摘があることを紹介し、脚注で、以下のような数字を掲げている。たしかに、改正前に比して個人の請求割合が2.6%から17%にアップしている。もちろん、個人だからといって必然的に利害関係がないとなるわけではないが、ほかに有意な原因がないとすれば、増分の大半は、制度改正に起因するものであるかもしれない。とりわけ、弁理士が請求人となる割合が、改正前の0%から4.9%に増えていることも注目される。これまた改正の影響と見るのが素直であろう。

2001～2003年（「何人も」に改正前）の個人名による無効審判（特許・実用新案）の請求割合：2.6%（内、弁理士：0%）

2004～2011年（「何人も」に改正後）の個人名による無効審判（特許・実用新案）の請求の割合：17%（内、弁理士：4.9%）

⁸ 参照、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through（5・完）」知的財産法政策学研究50号197～198頁（2018年）[同『知財の理論』（2019年・有斐閣）所収194～196頁]。

⁹ 冒認や共同出願要件の違反を理由とする無効審判の場合には、「特許を受ける権利を有する者」のみが請求しうるという規律が維持されている（123条2項括弧書き）。

出願をしたり、試作品を製作したり、業者と接触したりしていた者について請求人適格を認めるべきであるとして、反対の結論をとった原審決を取り消した判決がある(知財高判平成29.10.23平成28(行ケ)10185〔パンツ型使い捨ておむつ〕)。

2) 無効審判の請求人適格に関する規律が審決取消訴訟の利益に与える影響

以上のような無効審判の請求人適格に関する規律の変遷は、無効審判に係る審決に対する取消訴訟の利益に関する解釈にも必然的に影響するといわなければならない。

たとえば、特許法が、第二期のように、無効審判の請求人適格を「何人」にも認められるとするのであれば、それは法が「何人」についても無効審判の制度を利用する利益を法的な保護に値する利益として認めたことを意味するのだから、無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟においても同様の利益を法的な保護に値するものとして取り扱うことが首尾一貫した解釈論であると考えられる¹⁰。逆に、たとえば、特許法が、第三期のように、無効審判の請求人適格を「利害関係人」に絞るのであれば、その無効不成立審決の取消訴訟の訴えの利益の取扱いにおいても、そのような限定の趣旨を考慮した判断が要請されるというべきであろう(以上につき、参照、行政事件訴訟法9条2項¹¹)。

3) 従前の裁判例

従来、この問題に関する裁判例としては、第一期に関するものとして、東京高判平成2.12.26無体集22巻3号864頁〔識別カード〕がある。事案は、特許コンサルタント業者が特許権につき無効審判を請求したところ、無効不成立審決が下されたので、その取消訴訟を提起したが、審決後、取消訴訟提起前に当該特許権は存続期間満了により消滅したというものであった。裁判所は、以下のような一般論の下で、本件取消訴訟を訴えの利益なしとして却下した。

¹⁰ 速見禎祥〔判批〕知財管理69巻2号282頁(2019年)。

¹¹ 参照、塩野宏『行政法Ⅱ』(第6版・2019年・有斐閣)139～142頁。

「原告の請求に係る本件特許無効審判請求は成り立たないとした本件審決は、形式的には原告に不利益な行政処分ではあるが、審決取消訴訟の訴訟要件としての訴えの利益は右のような形式的な不利益の存在では足りず、本件審決が確定することによりその法律上の効果として、原告が実質的な法的な不利益を受け、又はそれを受けるおそれがあり、そのため本件審決の取消しによって回復される実質的な法的利益があることを要するものである。

したがって、特許権の存続期間中であれば、無効とされるべき特許発明が、特許され保護を受けることによって不利益を被るおそれがあるとして当該特許を無効とすることにつき、審判請求は成立しないとした審決の取消しを求める訴えの利益が認められる者であっても、当該特許の有効か無効かが前提問題となる紛争が生じたこともなく、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性のある事実関係もなく、特許権の存在による法的な不利益が現実にも、潜在的にも具体化しないままに、当該特許権の存続期間が終了した場合等には、当該特許の無効審判請求は成立しないとした審決の取消しを求める訴えの利益はないとされるというべきである。」

前述したように、第一期においては、有力な反対説はあったものの、裁判例では無効審判を請求するためには利害関係があることを要すると解されていた。この判決は、そのような時代において、無効不成立審決の取消しを求めるためには、同様に、無効不成立審決の取消しを求めることに法的な利益があることを要するとした裁判例であると理解することができる。そして、事案としても、特許権が存続期間満了により消滅しているところ、原告はこれまで実施したことがないために特許権者から特許権侵害を理由とする法的な責任を追及されるおそれがないというものであったのだから、訴えの利益なしとした判断は穏当なものというべきである¹²。

4) 本判決の意義

これに対して、本件は、平成27年3月31日、つまり平成26年改正法が施

¹² 紋谷暢男 [判批] ジュリスト1051号122頁 (1994年)。

行される平成27年4月1日の前日にいわば個人¹³が駆け込み的になした無効審判請求に係る事件を扱うものであり、時期としては本稿の分類では第二期に属する。

そのようななかで、本判決は、本件について適用される平成26年改正前特許法123条2項が、利害関係の存否にかかわらず、特許無効審判請求をすることができる旨を規定していることを指摘したうえで、結論として、「特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない」と述べた。

第一に、本判旨は、第二期に関しては、「原告」の利益ではなく、「何人」にとっての利益の有無を問題としている。したがって、かりに原告自身は、特許権消滅前に何ら特許発明やそれに類する技術を実施したことがなく、ゆえに特許権侵害を理由とする法的な責任を特許権者等から追及されるおそれが全くないのだとしても、なお他の誰かがそのような法的な責任を追及されるおそれがあるのであれば、訴えの利益があることを認めている。つまり、第二期の無効審判に係る審決取消訴訟を客観訴訟として理解していることになる。

第二に、本判旨は、他方で、第二期であっても、何人に対しても、「損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情」がある場合には、別論が成り立ち、無効不成立審決を取り消す利益が失われると判示する。

たしかに、原告だけでなく、他の誰にとっても特許権者等から法的責任を追及されるおそれがないというのであれば、あえて裁判制度という限られた資源を費やしてまで特許が無効であるか否かに関わる判断をなす意味はない。特許法123条3項は特許権消滅後も無効審判を請求しうることを認めているが、これは存続期間満了や第4年以降の特許料が納付されなかったために特許権が消滅した場合には、特許権の保護期間中になされた

¹³ 前掲注2を参照。

行為に対して、特許権侵害を理由とする法的責任を追及されるおそれが残っていることを理由とするものである¹⁴。したがって、同項は、そのような可能性がおよそなくなった場合にまで無意義な無効審判請求を許容するものではない¹⁵。ゆえに、同法123条3項が存在することを理由に、そのような状況下において無効不成立審決取消訴訟の訴えの利益を認めるべきことが要請されるものでもない、と解される。判旨は、穏当な判断を示したものだといえよう¹⁶。

具体的にどのような場合に、「特段の事情」が認められて取消しの利益が失われるとされるのかという点に関して、判旨は、「例えば、特許権の存続期間が満了してから既に20年が経過した場合等には、もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くなくなったことになる」という例を掲げている。もちろん、このような場合であっても、20年経過前に侵害訴訟が提起されていたり、被疑者に関して長期にわたる公訴時効停止事由があったりするために、存続期間満了後20年経過した後といえどもなお法的な責任を追及される可能性のある者が残っていることが示された場合には、第二期にあつては、「特段の事情」が認められず、原則に返って取消しの利益が失われることはないと解される。

¹⁴ 参照、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（第20版・2017年・発明推進協会）409頁。

¹⁵ 織田季明＝石川義雄『増訂 新特許法詳解』（1972年・日本発明新聞社）446～447頁。

¹⁶ 速見／前掲注10・282～283頁。

なお、本判決は、理由付けとして、判旨のような解釈をとらないと、当事者は自己の製造した製品が特許発明の実施品であると評価される可能性があることなど、自己に不利益になる主張を強いられることになりかねず、相当ではない旨の「実質的理由」（〔判解〕L&T 80号93頁（2018年）の表記）も掲げているが、これは蛇足であったというべきだろう。このような、率然と読む限り、法文の構造から離れた裸の利益衡量に判旨の結論が支えられているのだとすれば、それは第二期に限らず、第三期にも通用する話となって、本判決が、傍論で、第三期に関しては、第二期と異なり、当事者本人の法的な責任を追及される可能性の有無を問題にしていることと矛盾しかねない（後述するように、法的な責任を追及される可能性を徹に入り細に入り説明しなくても済むような配慮をなしているように読めるとはいえ）。ゆえに、第二期において判旨のような結論をとる理由は、あくまでも、当時の特許法の構造、具体的には特許法123条2項の存在に求めるべきである。

5) 傍論部分の意義

本判決は、事案とは関係がないものの、本稿でいうところの第三期、つまり平成26年改正法下でいかに取り扱われるべきかということについても言及している¹⁷。この部分は傍論であるものの¹⁸、知財高裁大合議判決の事実上の影響力に鑑みれば、そして、レイシオ・デシデンダイと目される前述した判旨の部分は、時の経過とともに適用される事例がますます少なくなってくることに鑑みると、実務的にはこちらのほうがより重要な説示といえる。

この点に関し、本判決は、第三期においては、第二期と異なり、特許法123条2項が無効審判請求をなすには私的な利害関係を要求していると解さざるをえないことを指摘しながらも、「特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り」無効審判を請求する利益は失われまいとしている。そして、そのように無効審判請求の利益が認められる場合には、無効不成立審決を取り消す訴えの利益も認められることは明らかであると論じたうえで、以下のように説く。

「訴えの利益が消滅したというためには、客観的に見て、原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなくなったと認められることが必要であり、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、原告に対し、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存することが必要であると解すべきである。」

第二期との違いは、「何人」もでなく「原告」に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなくなったと認められることが必要であるとしてい

¹⁷ 知財高裁大合議には、特別の裁判体の構成によって審理される以上、せっかくの機会を活かすということであろうか、前述したように、通常の裁判以上に、傍論についても一般論を定立する傾向を看取することができることにつき、田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察—漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方—」法曹時報69巻5号1247～1248頁(2017年)[同・前掲注8『知財の理論』所収258頁]。

¹⁸ 判解/前掲注16・93頁。

る点である。客観訴訟とは解しがたくなった分、あくまでも、原告が利益を有している必要があり、ゆえに原告以外の誰かが利益を有していたとしても、原告が利益を有していない限りは訴えの利益は認められないことを明言したものと理解できる¹⁹。

他方で、そうはいつても、本判決は、無効審判を請求したり無効不成立審決取消訴訟を提起したりするためには、侵害に係る法的責任が発生することまでを証明することまでは要求されないことを明らかにしている、といえる。「特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り」無効審判請求の利益は失われず、また特許権消滅後も、法的な責任を追及される「可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存する」場合に限り、無効不成立審決に対する訴えの利益が消滅すると論じているからである。

本判決はそれ以上にこの説示を具体化することを試みていないが、実は本件の紛争に関しては、同一特許権に関して無効審判の対象となる請求項と当事者を一部異にする別件訴訟があり、それに対する判決が、通常部で、本判決と同日付けで下されている。東京高判平成30.4.13平成28(行ケ)10260〔ピリミジン誘導体〕がそれであり、当該別件訴訟における無効審判請求は、平成26年改正法施行後の平成28年3月9日に、本件訴訟における第一事件原告（本件審判請求の参加人である日本ケミファ株式会社）がなしていた。したがって、この別件訴訟は第三期に係るものであるところ、同判決は、本大合議判決と同様の抽象的な基準を説いたうえで、当てはめの部分では単に「本件において、上記の特段の事情は認められないから、訴えの利益が消滅したとはいえない。」と説くだけで、訴えの利益の消失を否定している。原告は、自身が「競業する製薬会社」であることは主張していたものの、特許権の存続期間中に何らかの嫌疑がかかる製品を製造販売していたことは主張していない。それにも関わらず、訴えの利益が否定されなかったことにこの判決の特徴がある²⁰。

ただし、この別件訴訟では、本件の第二原告、つまり審判請求人である個人は当事者として現れていない。ゆえに、この別件訴訟に関する判決を

¹⁹ 判解／前掲注16・94頁。

²⁰ 参照、井関涼子〔判批〕ジュリスト1531号259頁（2019年）。

もってしても、特許発明の実施品が属する分野の事業者ではなく、またそのような事業者の組織の一員でもない単なる個人が無効審判を請求したり、審決取消訴訟を提起したりしていた場合にまで、訴えの利益があると認めたものではない。そのような者は、特段の事情²¹が示されない限り、特許権侵害を理由とする法的責任を特許権者から追及されるおそれはないと考えられるから、本判決の傍論、あるいはこの別件訴訟の判決理由によっても、訴えの利益が否定されることになるのではないかと思われる。

6) 傍論部分の検討

たしかに、法は、侵害者となる可能性のある者には、侵害訴訟において特許権侵害の成否を争う手段と、無効審判を請求する手段の二つの対抗策を認めている。それにも関わらず、かりに後者を請求するためには、前者において（後者の判断と連動する無効の抗弁が認められない限り）敗訴することを自認しなければならないと解してしまうと、二つの対抗策を認めた意義が失われる。しかし、だからといって、およそ何らかの利益があることの証明までをも不要としてしまうと、逆に、利害関係を要求している平成26年改正法123条2項の趣旨に悖る。したがって、無効審判を請求する利益や無効不成立審決を取り消す利益は、侵害の責任を追及される可能性があるという程度で認められるとする解釈が中庸を得た考え方であるということになる。とりわけ、特許権の存続期間中は、将来、どのような実施をなすことになるのか分からないのであるから、たとえば特許発明の実施品が属する分野で事業を行っているという程度でも、審判請求の利益や取消しの利益を認めるべきであろう。その意味で、この種の事例では、「特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り」訴えの利益は失われたいとする本判決の説示に首肯できる。

もっとも、特許権が存続期間満了等により消滅した後では、将来の行為により特許権侵害を理由とする法的な責任を追及される可能性は（明らかにいがかりは別として）現実的には消滅しており、過去にそのような可

²¹ そのような特段の事情としては、特許権侵害に該当する可能性のある行為を教唆していたり幫助していたりしたために共同不法行為責任を負う可能性がある場合、自然人として特許権侵害罪の実行行為に関わっていたり、その教唆や幫助に関わっているという嫌疑がかかる可能性がある場合などを想定することができよう。

能性のある行為がなされていたかということだけが問題となる。したがって、単純に特許発明の実施分野で事業をなしている者というだけでは足りず、特許権侵害の嫌疑がかけられる可能性がある行為をなしていたという程度の事実は必要ではなかろうか。その意味で、本判決の傍論が、同日付けの別件訴訟における取扱いを意味するのであれば、疑問なしとしない²²。

²² ちなみに、本判決の判文中には、「特許無効審判請求を行う利益（したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益）」等の文言により、審判請求の利益が肯定される場合には無効不成立審決取消訴訟の利益も肯定されるという形で両者を連動させている箇所がある。他方、これとは逆のパターンで、審判請求の利益が否定されるべき場合に、必ず無効不成立審決取消訴訟の利益も否定されることになるのかということに関しては、一考の余地がある。本来は、審判請求を却下すべきであったにも関わらず、審決が審判請求の利益を認めただけで不成立審決を下した場合、当事者が一事不再理効（特許法167条）の発生を嫌って、元来、審判請求は却下すべきであったと主張して、不成立審決の取消しを求める訴えの利益を認めてもよいのではないかという議論が成り立ちうるからである（たとえば、前田／前掲注3・23頁は、この事例で取消訴訟の裁判所は、訴えを却下するのではなく、審決を取り消して、事件を特許庁での審判手続に差し戻し、却下審決を下させるべきであるとする）。

しかし、まず、こと審判請求人に関していえば、もともと自分には請求の利益があることを前提として、つまり却下されるわけではないことを前提にして審判を請求したのであるから、それで不成立審決が下されたからといって、返す刀で、本当は審判請求の利益がなかったのだから不成立審決を取り消してもらい、差戻後の審判手続で審判請求を却下する審決を下してくれと求めるのは、一般法理としての禁反言に抵触するというべきであろう。たしかに、審判請求人によっては、請求を却下してもらったほうが、請求の利益を否定する原因を後に解消しさえすれば再び無効審判を請求しうる点では、「同一の事実及び同一の証拠」に基づく再度の審判請求を許さないとする一事不再理効が発生する不成立審決よりも有利となる。しかし、審判請求人は、審判手続において請求人として振る舞っていたのであるから、評価規範としても不成立審決を下されることを正当化する手続保障は与えられていたというべきである。結論として、無効不成立審決を下された審判請求人が、請求を却下すべきであったとして取消しを求める利益は認めるべきではないと考える。

他方、審判の被請求人である特許権者の側が、当事者間の契約に基づく不爭義務や仲裁の抗弁を主張して審判請求の却下を求める場合には、別論が成り立ちうる場合はあると考えられる（一般の民事訴訟の控訴の場面において請求棄却判決を得た

者が訴えの却下を求める控訴の利益があるかという議論に関しては、参照、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)』(第2版補訂版・2014年・有斐閣)600頁)。特許法167条の一事不再理効では「同一の事実及び同一の証拠」に関して再度の無効審判を防ぐ効果しかないところ、不爭義務や仲裁の抗弁で審判請求が却下される場合には、少なくとも理由中の判断としては、およそ当該特許に対する審判請求人からの無効審判請求を防ぐことができるからである。この点をもう少し敷衍しておく、167条の一事不再理効という「同一の事実及び同一の証拠」の範囲が、最判昭和51.3.10民集30巻2号79頁[メリヤス編機]が傍論で説くように、無効原因となる引例毎に画されるのだとしよう(メリヤス編機最判は、平成23年改正によって167条の一事不再理効の対世効が廃止される前の判決であるが、当事者間限りの効力とされることによって167条の一事不再理の範囲が従前より狭く解されることはないであろうことにつき、田村/前掲注5・302頁、鈴木將文[判批]判時2256号138頁(2015年))。そして、「審判物」(訴訟における訴訟物に対応する概念としての筆者の造語であることにつき、田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について—特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担(2)」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)155頁)も、同様に無効原因となる引例毎に画されるとしよう(理論的な選択肢としては他のものもあることにつき、田村/同書155~158頁)。そうすると、167条の一事不再理効との範囲と、審判物の範囲は一致することになるから、請求却下審決の「審決主文の効力」(ここでは、訴訟における「既判力」と同一の意味として用いる)に関する限り、167条の一事不再理効と請求却下審決主文の効力に広狭の相違はないことになる(もっとも、基準時について、平成23年改正前の最判平成12.1.27判時1700号3頁[クロム酸鉛顔料](田村善之/増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(第3版・2005年・有斐閣)290~291頁)の説くところを敷衍して、すでに審判請求されている別事件に対しては167条の一事不再理効が及ばないという解釈をとるのであれば、そのような別事件に対しても既判力と同様に効力が及ぶと解される審決主文の効力のほうが却下する対象が広がる。ただし、平成23年改正後は、167条は、むしろ審判不成立審決の審決主文の効力を定めたものとして、すでに審判請求されている別事件にも効力が及ぶと考えるべきであろう)。しかし、請求の利益を、こうした審決主文の効力により解決される利益に限るのではなく、その理由中の判断に対する争点効、あるいは(争点効否定説の立場の下では)理由中の判断の何らかの事実上の影響力によって解決される可能性がある利益によっても基礎付けることができると解するのであれば(かなり消極的なニュアンスながら、争点効によって確認の利益を肯定することを必ずしも否定しない論述として、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)』(第2版補訂版・2013年・有斐閣)372・377頁注33)、無効原因として主張された引例に限らず、さらには無効審判請求の対象となった請求

Ⅲ 進歩性要件²³の判断の基礎となる引例適格性について

1 事実

本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする特許（特許第2648897号）についての特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。

本件特許の請求項は以下のとおりである²⁴。

項に限らず広く訴えを却下しうる不爭義務や仲裁の抗弁による請求の却下を求める独自の利益を肯定しうる。そのような場合には、請求を却下することなく無効審判を不成立とした審決に対する取消訴訟の利益を認め（したがって審決取消の利益はあると解することになる）、請求の却下を見逃した瑕疵があることを理由に審決を取り消し、差戻後の審判手続で請求を却下させる（ゆえに審判請求の利益はないことになる）という処理をなすべきであろう。

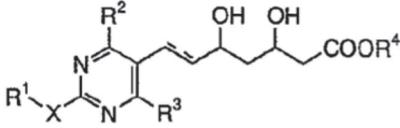
²³ 特許法29条2項は、一般に「進歩性」の要件を定めたものと呼ばれているが、条文の文言上、発明が容易であるか否かが問題なのであって、それが進歩的であるか否かを問うものでないことは明らかである（竹田和彦『特許の知識』（第8版・2006年・ダイヤモンド社）134～136頁）。したがって、元来は「容易推考性」とでも名付けるべき要件である（田村善之『知的財産法』（第5版・2010年・有斐閣）210～211頁）（ちなみに、従前の裁判例では特許法29条2項の当てはめに際し、「容易に想到しうる」という説示が用いられることも多いが、この語は、最判平成10.2.24民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受]が定立した均等論の第三要件においても用いられており、重複を避けたほうが望ましいと考えた次第である）。しかし、本判決は明示的に「進歩性」と呼称しており、本稿では本判決と慣例に従った。

²⁴ 本件では請求項1、2、5、9～12に係る発明について無効審判請求がなされているが、本判決は、請求項1に係る発明について当業者が容易に発明しえたとはいえないと判示したうえで、そうであるならば、請求項1の化合物をさらに限定した化合物に係る請求項2、5、9～11についても、当業者が容易に発明しえたとはいえず、また、請求項1の化合物を有効成分として含有するHMG-CoA還元酵素阻害剤をクレイムする請求項12も、やはり、当業者が容易に発明しえたとはいえないと判示している。したがって、以下、本稿では、本判決がそうしたように、請求項1に係る発明の進歩性のみを検討する。

【請求項1】(本件発明1)

式(I)

【化1】



(式中、

R¹ は低級アルキル；

R² はハロゲンにより置換されたフェニル；

R³ は低級アルキル；

R⁴ は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；

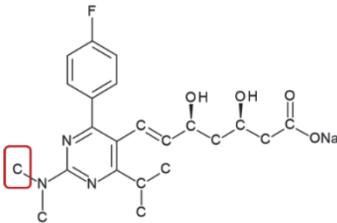
Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。)

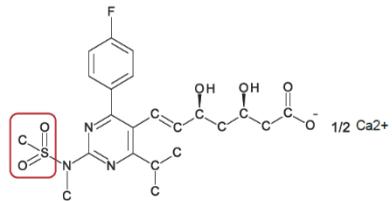
で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。

これに対して、無効審判請求では、本件発明の進歩性に関し、甲1発明(主引用発明：特表平3-501613号公報)と甲2発明(副引用発明：特開平1-261377号公報)に基づいて容易に発明することができたといえるかということが争点とされた。

主引用発明である甲1発明の実施例の化合物と、本件発明の化合物を対比すると下図のようになる。



甲1発明の化合物



本件発明化合物 (ロスバスタチン)

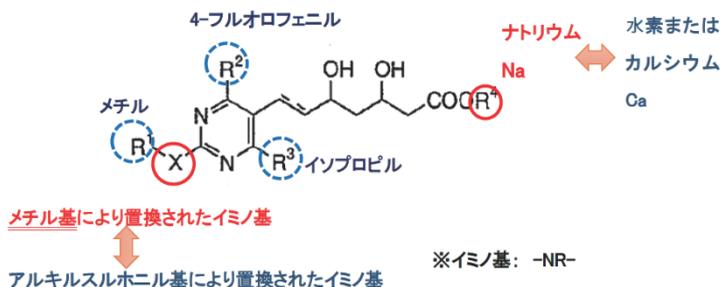
両者の相違点は以下のとおりである²⁵。

「【相違点】

(1-i) Xが、本件発明1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のに対し、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

(1-ii) R⁴が、本件発明1では、水素又はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し、甲1発明では、ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点」

この相違点を図解すると、以下のようになる²⁶。赤字が相違点に係る甲1発明の構成であり、これを青字に係る構成に変換すると本件特許の化合物となる。

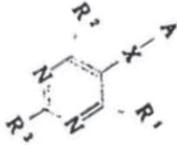


このうち、相違点(1-i)を架橋するために持ち出された副引用発明である甲2は、下記的一般式(I)で表されるマーカッシュ形式のクレイムであった。

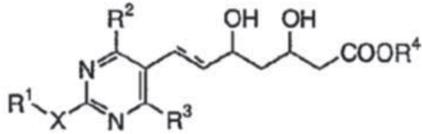
²⁵ 以下の相違点の記載は、裁判所の事実認定に基づく。技術的な説明として、参照、想特一三[判批] Sotoku 通号10号3～4頁(2018年)(<http://thinkpat.up.seesaa.net/doc/Sotoku10-20181031.pdf>)。

²⁶ 神戸大学法学研究科の前田健准教授の作成にかかる。

一般式 (I)²⁷



本件発明



審決は、進歩性欠如を否定し、無効審判請求を不成立としたので、審判請求人と参加人が特許権者を相手取って提起したのが、本件審決取消訴訟である。

2 判旨

裁判所は、以下のように判示して、甲2には相違点(1-i)に係る構成が記載されているとはいえず、したがって、相違点(1-ii)について検討するまでもなく、当業者が、甲1発明に甲2発明を組み合わせることにより、本件発明1を容易に発明することができたと認められない、と帰結した²⁸。

1) 進歩性の判断の一般論について

刊行物から具体的な技術的思想を抽出しえない場合には、進歩性判断の基礎となる引例に該当しない旨を説示。

「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明(以下『本願発明』という。)を認定した上で、同条1項各号所定の発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時(又は優先権主張日。以下『3取消事由1について』において同じ。)の技術水準に基づいて、当該相違点

²⁷ 下記の本件発明の図に対比しやすいように、元の図を右約60度傾けた。

²⁸ 本件特許権に関しては、本件と一部当事者を異にし、請求項を異にする別件の無効審判請求事件に関する審決取消訴訟について本件と同日付けで下された、通常部による判決として、知財高判平成30.4.13平成28(行ケ)10260は、進歩性に関しては、本判決のような一般論を展開することは控えつつ、具体的な当てはめにつき、本判決とほぼ同様の処理をなしている。

に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。

このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明（以下『主引用発明』といい、後記『副引用発明』と併せて『引用発明』という。）は、通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されるところ、同条1項3号の『刊行物に記載された発明』については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、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。そして、当該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、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な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、当該刊行物の記載から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はできない。

したがって、引用発明として主張された発明が『刊行物に記載された発明』であって、当該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はできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。

この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条1項3号所定の『刊行物に記載された発明』（以下『副引用発明』という。）があり、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することができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。したがって、副引用発明が『刊行物に記載された発明』であって、当該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具体的な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はできず、これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」

主引用発明に副引用発明を適用する手法による進歩性判断の枠組みと
その場合の証明責任の所在を説示。

「そして、上記のとおり、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をすることが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どうかを判断するとともに、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を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官）が、上記②については、特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人）が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものといえることができる。」

2) 本件への当てはめ

甲 1 発明を主引用発明として選択しうることを肯定。

「主引用発明の選択について

前記 2 (2) のとおり、本件発明は、コレステロール生合成の律速酵素である 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルコエンザイム A (HMG-CoA) 還元酵素を特異的に阻害し、コレステロールの合成を抑制することにより、高コレステロール血症、高リポタンパク血症、更にはアテローム性動脈硬化症の治療に有効な、HMG-CoA 還元酵素阻害剤に関するものであり、前記 (2) アのとおり、甲 1 発明も、コレステロール生合成における律速酵素である 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル補酵素 A (HMG-CoA) の拮抗阻害剤であって、血中コレステロールレベルを低下させる過脂肪蛋白血症処置剤及び抗アテローム性動脈硬化剤に関するものであるから、本件発明と技術分野を共通にし、本件発明の属する技術分野の当事者が検討対象とする範囲内のものであるといえる。

また、本件発明 1 と前記 (2) イ認定の甲 1 発明とを対比すると、審決の認定のとおり、…【一致点】記載の点で一致し、この点において、当事者

間に争いはなく、近似する構成を有するものであるから、甲1発明は、本件発明の構成と比較し得るものであるといえる。」

「そうすると、甲1発明は、本件発明の進歩性を検討するに当たっての基礎となる、公知の技術的思想といえる。

以上によると、甲1発明は、本件発明についての特許法29条2項の進歩性の判断における主引用発明とすることが不相当であるとは解されない。」

副引用発明である甲2発明につき、相違点に係る構成が記載されているとはいえないと判示。

「甲2に記載された『殊に好ましい化合物』における R^3 の選択肢は、極めて多数であり、その数が、少なくとも200万通り以上あることにつき、原告らは特に争っていないところ、 R^3 として、『 $-NR^4R^5$ 』であって R^4 及び R^5 を『メチル』及び『アルキルスルホニル』とすることは、200万通り以上の選択肢のうちの一つになる。

また、甲2には、『殊に好ましい化合物』だけではなく、『殊に極めて好ましい化合物』が記載されているところ、その R^3 の選択肢として『 $-NR^4R^5$ 』は記載されていない。

さらに、甲2には、甲2の一般式(I)のXとAが甲1発明と同じ構造を有する化合物の実施例として、実施例8(R^3 はメチル)、実施例15(R^3 はフェニル)及び実施例23(R^3 はフェニル)が記載されているところ、 R^3 として『 $-NR^4R^5$ 』を選択したものは記載されていない。

そうすると、甲2にアルキルスルホニル基が記載されているとしても、甲2の記載からは、当業者が、甲2の一般式(I)の 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いだすことはできず、『 $-NR^4R^5$ 』を選択した上で、更に 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いだすことは困難である。

したがって、甲2から、ピリミジン環の2位の基を『 $-N(CH_3)(SO_2R')$ 』と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ないのであって、甲2には、相違点(1-i)に係る構成が記載されているとはいえず、甲1発明に甲2発明を組み合わせることにより、本件発明の相違点(1-i)に係る構成とすることはできない。」

「原告らは、甲2には、一般式(I)の化合物全体の製造方法及びHMG-CoA

還元酵素阻害活性について記載されているから、『R³』として『NR⁴R⁵』を選択した一般式(I)の化合物について技術的裏付けがあると理解できるのであって、『甲2では、「R³」として「NR⁴R⁵」を選択した化合物については、その製造方法もHMG-CoA還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されていない』旨の審決の認定は誤りである旨主張する。

前記aのとおり、甲2の一般式(I)で示される化合物は、HMG-CoA還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、…甲2には、甲2の一般式(I)で示される化合物に包含される甲2の実施例1～23の化合物が、メビノリンと比較して高いHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する旨が記載されている。また、甲16には甲2の一般式(I)の範囲内の特定の化合物についてHMG-CoA還元酵素阻害活性を有することが記載されており、証拠(甲16、73～75)及び弁論の全趣旨によると、当業者は、甲2の実施例の一部が変わっただけの特定の化合物についてHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する蓋然性が高いと理解することがあるものと認められる。

しかし、甲2の実施例1～23や上記認定の特定の化合物には、スルホンアミド構造を有する化合物は含まれていない。証拠(乙65)及び弁論の全趣旨によると、化学物質がわずかな構造変化で作用の変化を来す可能性があることは、技術常識であるから、甲2の一般式(I)で示される極めて多数の化合物全部について、実施例1～23や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るHMG-CoA還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく、HMG-CoA還元酵素阻害活性が失われることも考えられる。

したがって、甲2から、甲2の一般式(I)で示される極めて多数の化合物全部について、技術的裏付けがあると理解できるとはいえないのであって、原告らの上記主張は、前記aの判断を左右するものではない。」

そのうえで、かりに相違点に係る構成が記載されているとしても、本件では相違点に係る構成を採用する動機付けがないと認定²⁹。

「仮に、甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、前記(2)のとおり、…甲1には、甲1の式Iのピリミジン環の2

²⁹ 本判決において動機付けを否定する部分は複数あるが、ここでは代表的なものを掲げるに止める。

位の置換基 R^2 の選択肢として『 $-N(R^8)_2$ 』が記載され、さらに、 R^8 の選択肢として『メチル基』が記載されているものの、 R^8 の選択肢としては『アルキルスルホニル基』は記載されていない。

そうすると、甲1には、甲1発明の化合物のピリミジン環の2位の『ジメチルアミノ基』を、甲1の式Iの選択肢には含まれない『 $-N(CH_3)(SO_2R')$ 』に置き換える動機付けとなる記載があるとはいえない。」

「したがって、仮に、甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、甲1発明の化合物のピリミジン環の2位のジメチルアミノ基を『 $-N(CH_3)(SO_2R')$ 』に置き換えることの動機付けがあったとはいえないのであって、甲1発明において相違点(1-i)に係る構成を採用することの動機付けがあったとはいえない。」

結論として、進歩性を否定することはできないと判示。

「そうすると、相違点(1-ii)について検討するまでもなく、当事者が、甲1発明に甲2発明を組み合わせることにより、本件発明1を容易に発明をすることができたとは認められない。」

3 評釈

1) 問題の所在

本判決は、事案との関係でいえば、副引例から相違点に係る具体的な技術的思想を当事者が抽出しえない場合、とりわけ、マークッシュ形式で記載されているために膨大な選択肢が存在する³⁰という事例において、副引例として主張された刊行物から本願発明の相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないことを理由として、進歩性を否定しなかった裁判例である。しかし、判旨は、そのような場合には、副引例は進歩性判断のための引用発明たりえないと論じているから、進歩性判断における副引例の問題に止まらず、より広い射程を有する可能性がある理屈である。そこで、以下では、本判決が扱った問題点で進歩性を判断する論法としてどのよう

³⁰ なお、AIが普及するに連れ、「膨大」という評価が変化しうることを指摘するものに、判解/前掲注16・96～97頁、加藤浩[判批]知財ぷりずむ190号35頁(2018年)。

な候補があるのか、ということを検討し、本判決が採用した論理はそのうちどれに当たるのかということ特定したうえで、本判決の論理の適切性を検証してみたい。

2) 副引例として主張された刊行物から具体的な技術的思想を抽出できない場合にその参酌を否定する論理の候補³¹

① 新規性と進歩性を通じて引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合には引用発明たりえないとする考え方

まず、最も広い射程を有する論法として、特許法29条全般を通じて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合には、その参酌を否定するという論法がありえる³²。その理由としては、特許法29条1項1号から3号、そして2項が文言上、新規性喪失や進歩性欠如を基礎付ける資料として参酌されるためには、「発明」たりうることを要求していることなど³³がありえよう。

ただし、この論法の下でも、主引例には発明該当性を要求するにしても、

³¹ 以下の分類は、もっぱら本判旨の射程、つまり本判旨の理論が副引例に止まらず主引例に及ぶのか、進歩性判断に止まらず新規性判断にも影響するのかということ进行分析する作業に資することを目的とした分類である。おそらく担当裁判官が直面していたと思われる選択肢については、判解/前掲注16・96頁を参照。そこでは、進歩性判断に特化して、①刊行物から引用発明が認定できないと解する手法、②刊行物から引用発明を認定できるが、これを発明の出発点とすることができた合理的な理由がなければならず、これがないと解する手法、③引用発明の適格性は認めるが、組み合わせの動機付けがないと解する手法があるとされている。もとより射程を画するための分類論ではないから、新規性判断との関係を明示するものではないが、少なくとも主引例か副引例かということについて特にこだわっていないことは窺える。

³² 特許法29条1項各号と2項の全てを通じて、引用発明となりうるためには、開示要件(実施可能要件、サポート要件)を充足するものよりもさらに詳細で具体的な開示が必要とするものに、前田健『特許法における明細書による開示の役割』(2012年・有斐閣)360～361頁。

³³ 「など」と表記したのは、「発明」の定義に依拠することなく、しかし、それでもなお、特許法29条1項、2項を通じて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合には引例たりえないという考え方も、ここでは暫定的にこの分類に属させているからである。たとえば、後述するように、本判決は、「発明」の定義によることなく、具体的な技術的思想の抽出を要求している。

副引例には要求しないという考え方も成り立ちうるはずであるから、本判決の結論を支えるためには、この論法のなかで、さらに副引例についても発明該当性を要求するという選択肢を採用することになる。

② 新規性と進歩性を通じて刊行物記載の場合には具体的な技術的思想が記載されていることを要求する考え方

次に、やや射程を限定して、特許法29条全般ではなく、少なくとも刊行物記載の場合には具体的な技術的思想が記載されていることを要求し、そのことは特許法29条1項でも2項でも変わらないと解したうえで、副引例についても同様の理を及ぼすという考え方がある。

この論法は、こと本件のように刊行物記載が引例として持ち出される場合には①の見解と差異がないが、とりわけ公用について、具体的な技術的思想を抽出しえないとしても、公衆が発明の効果を享受している場合には新規性を否定する考え方である³⁴。これは、特許法29条1項2号に同項の

³⁴ これは、たとえば、成分Aにアルコール代謝機能があることを発見したことに基づいて、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止ヨーグルト」という発明が出願されたが、成分Aはアルコール代謝機能があることこそ知られていなかったものの、従前から市販されているヨーグルト内に含まれていたという場合に、公衆が発明の効果を享受していた以上、新規性を否定するという考え方である(吉田広志「パブリック・ドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係―知財高判平成29・2・28[乳癌再発の予防ワクチン]を題材に―」特許研究64号29～30頁(2017年)、同「食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性」パテント71巻3号4～14頁(2018年)、同「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成」パテント72巻12号(別冊22号)57～66頁(2019年)、田村善之「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋～権利成立の場面を題材として～」パテント72巻9号6～7頁(2019年)、同「際物(キワモノ)発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方―創作物アプローチ vs. パブリック・ドメイン・アプローチ―」パテント72巻12号(別冊22号)23～24頁(2019年)、前田健「用途発明の意義―用途特許の効力と新規性の判断―」パテント72巻12号(別冊22号)37～45頁(2019年)。

たしかに、従前から医薬品を中心に、構成が同一であっても用途(=効果)が違うために用途発明が成立する場合があることが認められているから、このような考え方は、現行特許法とは相容れないと思われるかもしれない。しかし、用途発明が認

1号や3号と異なった役割を期待する考え方といえる³⁵。

められる場合があるとしても、それは公用に係る用途と出願に係る用途が明確に区別されており、それがゆえに、第一に、後者に特許を認めて当該用途を見出すインセンティブを付与しないことには、公衆が当該用途を(皆無ではないとしても、ほとんど)享受することができないがために特許付与の必要があり、また、第二に、後者に特許を認めても、従前公衆が享受していた用途を奪うものではない場合に限られる(ゆえに、用途発明は、公衆が利用している用途が截然と区別されている医薬品等に限って、例外的に認められるに止まる)、という考え方は十分に成り立ちうる(前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI 61巻11号970頁(2016年)、同/前掲パテント42頁、吉田/前掲特許研究27～29頁、同/前掲パテント71巻3号11～12頁、田村/前掲パテント72巻12号24頁)。

このような考え方に対しては、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止ヨーグルト」ではなく、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用ヨーグルト」に用途限定をすれば用途発明として少なくとも新規性を認める余地があるのではないか(結局は進歩性が否定されるべき場合がほとんどであるとしても)、という疑問が呈されている(そーとく日記「大合議判決の言う『具体的な技術的思想』について - 田村善之先生 WLJ判例コラム153号『進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について』〜ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決(平成30年4月13日判決言渡)の検討(その2)〜の感想(1)」(<http://thinkpat.seesaa.net/article/465558459.html>))。しかし、筆者の考え方の下では、成分Aを有効成分とするヨーグルトが特定の疾患や機能に用途を限ることなく食用に供されていた場合、公衆は意識していなくとも二日酔い防止の効果を享受していたのだから、二日酔い防止用に用途を限定した発明が出願されたところで、特許権という大きな見返りを与えてまで、その効果を見出すことにインセンティブを与える必要はなく、また、截然と用途を区別することが困難である以上(かりに特許権を認めても、当該用途をうたって販売するなという程度の禁止権(=「ラベル論」)が認められるに止まろう。救済手段については、本注で引用した上記諸論文とともに、参照、三村量一「用途発明と差止判決」パテント72巻12号(別冊22号)47～55頁(2019年))、あえて特許を認める必要もないと考えることになる(高林龍=田村善之=前田健=三村量一=清水義憲=加藤志麻子「日本弁理士会中央知的財産研究所 第16回公開フォーラム 用途発明—その権利成立と権利行使の場面での問題をめぐって—」パテント72巻12号(別冊22号)304～312頁(2019年)も参照)。

³⁵ この種の分担論が論理的に提唱されうることを指摘するものとして、前田/前掲注34 AIPPI 970～971頁。ただし、前田/前掲自身は、特許法29条1項2号に同項1号と異なる役割を認めることに対しては否定的な立場をとる(黒川恵「公然実施発

③ 新規性については引例となるために具体的な技術的思想を抽出することができる必要はないが、進歩性に関してはそれを要求する考え方
特許法29条1項の新規性喪失に関しては、具体的な技術的思想を抽出することができなくとも、すでに公に知られたり公に用いられていたり刊行物に記載されていたりするものと同一のものについて特許を認める必要はないことを理由に新規性喪失を肯定するとしてもなお、特許法29条2項の進歩性については、引例における具体的な技術的思想を認識しえない限り、当業者は特許発明との相違点を架橋する示唆や動機付けを得ることができないという理解を前提に、引用発明適格性として具体的な技術的思想を要求する見解がありえる³⁶。この見解の下では、進歩性に関しては、少なくとも主引例には具体的な技術的思想を要求することになる。そして、同様の理を、本件で問題となった副引例にも押し及ぼす考え方もありうるのかもしれない³⁷。

④ 進歩性特有の問題として、主引例と特許発明の相違点を架橋する構成を副引例から抽出する示唆や動機付けを欠く場合には、進歩性を否定できないとする一般論を適用する考え方

最後に、一般に進歩性判断の際に用いられている手法を適用し、膨大な選択肢のなかから、あえて主引例と特許発明の相違点を架橋する構成を抽出する示唆や動機付けがない以上、当該構成に辿り着くことは当業者にとって容易とはいえないことを理由に進歩性欠如を否定する方策がありえる³⁸。

明に基づく進歩性判断」パテント69巻5号(別冊15号)86～87頁(2016年)、同「公然実施をされた発明に基づく進歩性判断」ジュリスト1509号41～42頁(2017年)も、運用において注意すべき差異があることを指摘しつつも、基準としては29条1項各号を通じて横並びの取扱いを支持しているようである)。

³⁶ 後半の進歩性に関して、参照、前田／前掲注34 AIPPI 974～975頁。前田／前掲自身が、新規性において、進歩性と異なる取扱いを認めようとしているわけではない。

³⁷ ただし、この見解の下でも、副引例については、動機付けがあれば足りるのだから、特に技術的思想が具体的に記載されている必要はないと解することも可能であろう。

³⁸ 本件の原審決が採用した手法である。

3) 本判決が採用した手法

本判決は、引用発明適格性とは別に、かりに副引例に本件発明の相違点に係る具体的な構成が記載されていると評価されるとしても、主引例である甲1発明における本件特許発明との相違点に係る構成を、副引例における甲2発明のそれに置き換える動機付けがないことを理由に、やはり進歩性欠如は否定される旨を説いているから、相違点に係る具体的な技術思想を抽出しえない場合に、前記④の方策をもって処理しうることが否定していない、というよりはむしろ肯定している。しかし、そうであるにも関わらず、この動機付けに関する説示は、「仮に、甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、」という前置きの下での駄目押しの³⁹⁾に持ち出されているに止まる。このような本判決の構成は、結果的に、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合に④以外の方策を用いることができると本判決が理解していることを如実に示している。

それでは、他の選択肢のうち、本判決が採用した論法はどれに該当するのであろうか。

まず、本判決は、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合には「引用発明」と認定することはできない旨を説くとともに、「この理は、…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をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である」と明言しているから、本判決にとって事案の解決に必要であった副引例だけではなく、事案の解決には不要であった主引例に関しても相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する立場であることは明らかである(ただし、後者は厳密に言えば傍論ではある)。

次に、本判決は、特許法29条について「同条1項3号の『刊行物に記載された発明』については、…当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技

³⁹⁾ この駄目押しの説示があることにより、上告審が引用発明適格性について異なる法律論を採用した場合にも、結局、結論に影響しないということで、原判決である本判決が取り消されることを防ぐことができる。ひいては、そのような事情があることが勘案されて、上告が受理されたり、そもそも上告受理の申立てがなされたりすること自体に対しても抑制的に働くことも期待できるかもしれない。

術的思想でなければならない」と説いているから、文言上は、特許法29条2項の進歩性欠如の場面に限らず、特許法29条1項の新規性喪失の場面を含めて、引例から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることが引用発明たりうるための要件であると考えていると理解するのが、素直な読み方といえよう。この読み方に基つけば、本判決は③の立場を否定していることになる⁴⁰。

もっとも、本判決は、「このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明（以下『主引用発明』といい、後記『副引用発明』と併せて『引用発明』という。）は」という書き出しで、引用発明適格性に関する説示を始めており、また、なぜ具体的な技術的思想を抽出しえなければならないかということに関しても、「当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから」という進歩性固有の論理付けを行っているに止まる。そうだとすると、本判決は、③のように進歩性要件に限定した論理を否定はしていないと読むことが不可能であるとまではいえないように思われる。少なくとも、本件の事案は進歩性に関するものでしかなく、新規性に関する説示を本判決に読み込むとしても、それは傍論にすぎない。

また、本判決は、あくまでも「同条1項3号の『刊行物に記載された発明』については、…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」とか、「引用発明として主張された発明が『刊行物に記載された発明』であって、当該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はできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」と論じて

⁴⁰ 判解／前掲注16・96頁の叙述は、そのような理解を前提としているように読める。大野聖二「特許係争の実務 第13回」知財ぶりずむ188号45頁（2018年）、山田威一郎[判批]知財ぶりずむ189号65～66頁（2018年）、加藤／前掲注30・33～34頁、小泉直樹[判批]ジュリスト1527号9頁（2019年）、速見／前掲注10・288頁も参照。

おり、文言上、刊行物記載に限った説示を展開している⁴¹。したがって、具体的な技術的思想を抽出しうるものであることが要求されるのが、刊行物記載に限られるのか(②の立場)、公用などにも及ぶのか(①の立場)に関しては、本判決はその立場を明確にしなかったと理解できる。

なお、本判決においては、引例適格性として具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する理由は、前述したように進歩性判断において「当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものである」ことに求められており、そこに特許法2条1項の「発明」の定義規定は登場しない。ゆえに、本判決は、刊行物に記載されたものが引用発明たりうるためには、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうるものであることを要求しているが、それ以上に、特許法2条1項の発明該当性までも充足する必要はあるのかということに関しては⁴²、何ら判断していない⁴³。

4) 副引例に引用発明適格性を要求することに対する疑問

まず、本判決の最もレイシオ・デシデンダイたるべきところ(=傍論ではないところ)、つまり本判決が、主引例(ばかり)でなく、副引例に記載されているものについても「引用発明」たりうるためには、相違点に係る具体的な技術的思想を当業者が抽出しうるものである必要があると説いた点に関して、検討してみよう。

この点に関しては、そもそも副引例に引用発明適格性を要求する意義が

⁴¹ 判解/前掲注16・96頁も、刊行物記載以外の引用発明の認定の仕方は、本判決の解説の対象としていない。

⁴² 特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当するために、「特許法所定の特許適格性」を有することまでは要しないと判示し、新規性喪失、進歩性欠如を否定した審決を取り消した判決として、知財高判平成24.9.27平成23(行ケ)10201[光学増幅装置]。

⁴³ 本稿は、以下に縷々述べるように、本判決の引例適格性に関する論理に根本的な疑問を覚えるものであるが、実務的には、大合議によって下された本判決の法理を前提としたうえで、本判決が例外的に引例適格性を有するとした「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」はいかなる場合に満足するのかということが問題となる。その点を検討するものとして、参照、速見/前掲注10・288頁。

検討されなければならない。主引例と特許発明に相違点がある場合に、それを架橋して進歩性を否定するために持ち出される刊行物としては、相違点を架橋しうる構成が記載されているものばかりでなく、その種の構成が記載されているわけではないが、何らかの示唆が記されていたり、相違点を架橋する方向への動機付けが記されていたりするものも含まれる。そして、かりに「副引用発明」が記載されて（も）いるとして主張された刊行物が、相違点に係る具体的な技術的思想を開示するものとしてはいまだ不十分としても、そこから何らかの示唆を看取したり、動機付けを与えたりすることはありえるはずである⁴⁴。

もっとも、本判決が進歩性を否定する手法として、「主引用発明」に「副引用発明」を適用する以外の方策はないと考えている、というのであれば、話は変わり、「副引用発明」に該当することは、進歩性を否定するための必須の要件となる⁴⁵。しかし、従前の裁判実務では、相違点を架橋するために周知技術を考慮することが行われており⁴⁶、本判決自身、進歩性要件に関する判断の前置き部分では「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、…相違する点が存する場合には、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することができたかどうかを判断する」と前置いて、「技術水準」に言及している。たしかに、進歩性判断の枠組みを示す際には、「主引用発明」に「副引用発明」を適用する手法に言及するに止まるが、その際の書き出しは「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することができたかどうかを判断する場合には」となっており、進歩性を否定する手法としては他のものもありうることを前提としているように読める⁴⁷。

⁴⁴ 想特／前掲注25・12頁。

⁴⁵ ちなみに、本判決は、進歩性判断の枠組みを示す際に「示唆」「動機付け」に言及しているが、そこでは「主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆」「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どうかを判断する」と述べており、文言上は、あくまでも「副引用発明」があることが前提とされている。

⁴⁶ 参照、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2・完)」知的財産法政策学研究42号195～222頁(2013年)。

⁴⁷ 判解／前掲注16・95頁も、本判決は、「主引用発明に副引用発明を適用すること

そうだとすると、かりに本判決に従って、相違点に係る具体的な技術的思想が開示されていないために「副引用発明」には該当しないとされたとしても、それで進歩性判断のために参酌する資料たりえないことになるわけではないから、結局、「副引用発明」であることの要件は、進歩性判断の参酌資料たりえるための要件ではないといわざるをえず⁴⁸、せいぜい、「副引用発明」としては参酌しえない、という意義を有するに止まる⁴⁹。そして、「副引用発明」と、それには該当しないが進歩性判断の基礎となりうる示唆や動機付けとの境界が截然と分かれているものではないとすれば、そのような問題設定をすることの意義自体が問われて然るべきであろう。

5) 主引例から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合に引用発明適格性を否定することに対する疑問

したがって、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する本判決の説示は、本件事案では特に問題とならなかった主引用発明について適用される場合に大きな意義を有することになる。しかし、主引用発明の適格性として具体的な技術的思想を抽出しうることを要求することは穏当な取扱いといえるのだろうか。

まず、進歩性に関していえば、たしかに主引例から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないとすると、進歩性を否定することは一般的には困難となるといえよう。しかし、技術的思想が完全に具体化されていないとしても、当業者はそのようなやや抽象的な技術的思想に基づいて、副引例や周知技術と組み合わせたり、相違点を架橋する方向の動機付けが与えられたりすることにより、相違点を架橋する構成に到達しうるものが容

により本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合に場面を限定したうえで、考慮要素と立証責任を示している旨を説いており、他の方式があることを前提とした解説となっている。

⁴⁸ 参照、想特／前掲注25・9～12頁。

⁴⁹ たとえば、本件で問題となった、一般式で示されているに止まる化合物の開示であっても、当業者にとっては課題解決の方向性を示すものとして有益な資料となる可能性があることは否めない。

易となる場合がありえるように思われる⁵⁰。そうだとすると、あえて引用発明適格性とでも呼称すべき関門を設けて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合に、定型的に進歩性判断の参酌資料から落す意義が問われよう⁵¹。

⁵⁰ たとえば、引用例記載の発明が実施不能である場合、特許法29条1項3号の刊行物記載を主張するためには不十分であるが、引例の教示に基づいて容易に実施可能な発明ができる場合には、特許法29条2項の進歩性を否定しうることを示す裁判例として、東京高判平成元. 11. 28昭和63(行ケ)275[搬送装置]、東京地判平成18. 1. 30判時1931号137頁[高周波ボルトヒータ]。同様に、新規性の引用発明に関する特許庁の審査基準は進歩性に関する本件には妥当しない旨を述べる裁判例として、知財高判平成19. 7. 12平成18(行ケ)10482[工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤]。

特許法29条1項3号の刊行物記載の問題としつつ、進歩性判断の際の引用発明の認定には、最判昭和52. 10. 13民集31巻6号805頁[薬物製品]（「旧特許法1条の定める工業的発明というためには、当業者が反覆実施してその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化され、客観化されたものでなければ、発明としては未完成であると判示した」判決として引用されている）が説いた発明完成の水準は要求されない旨を判示した判決として、知財高判平成23. 3. 10平成22(行ケ)10121[納豆食品]。進歩性判断の基礎となる「発明」は、未完成発明も含まれると論じるものとして、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（第13版・1998年・有斐閣）135～136頁。

⁵¹ これに対して、前田／前掲注3・25頁は、引用例を全ての当業者が参酌できるとするのは「フィクション」にすぎないと批判するが、そもそも進歩性の判断枠組みは現実の発明過程をなぞるものではなく、単なるフィクションにすぎないことにつき、後述注77を参照。そうだとすれば、「フィクション」であるか否かが問題なのではなく、いかなる「フィクション」が法の趣旨に則しているかということが判断の決め手となる。この点に関しても、前田／前掲注3・25頁は、本判決のような立場のほうが明確化に資すると主張するが、具体化している技術的思想ばかりでなく、具体化されていない技術的思想もなべて特許権の保護が与えられることのないパブリック・ドメインに属せしめられていることに鑑みれば、その周縁部もともにパブリック・ドメインに置いておくほうが、特許法の趣旨に則した法的な安定性に資するように思われる。たとえば、後述するように、アクセス容易性を問わず引例としうるか否かという論点につき、前田／前掲注3・26頁は、法的安定性を理由に、本稿と同様、アクセス容易性を問わない立場を支持しているが、それと、当業者の

この点に関しては、主引例から相違点に係る具体的な技術的思想を感得しえないために、そこから何らかの技術的課題を得ることもできないような場合には、当業者は、主引例によって課題が与えられ、それを解決するために、他の引例や周知技術の示唆、あるいは動機付けに頼りながら、相違点に係る構成に到達しようというルートを辿りえないということを理由として、その意味での具体的な技術的思想の開示が必要であると論じて、本判決の一般論を支持する考え方がありうるかもしれない⁵²。しかし、相違点を架橋するためには、特に主引例によって課題が開示されていなくとも、出願発明や特許発明のほうに記されている課題が当業者が意識している課題を示しているという理解の下で参酌することも許されるはずであり、また、主引例や出願発明や特許発明とは別に当業者が一般的に意識している課題がきっかけとなって相違点を架橋するに至る場合もありえよう⁵³。そもそも進歩性を否定するための論理付けとしては、課題に着目するアプローチが唯一の選択肢というわけではなく、他の引例に主引例と組み合わせる方向での示唆があったり、あるいは、相違点を架橋する方向での動機付けが存在したりすることにより、課題とは無関係に進歩性が否定されることもありえよう⁵⁴。したがって、主引例から課題を認識しうる必要はないから、その意味で主引例に具体的な技術的思想の記載が要求されるということもないと解される。

以上の理を、本件の事案に即して具体的に論じてみよう。

本判決は、ここまで検討してきた一般論、すなわち引用発明適格性として相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する考え方を本件に当てはめ、副引例である甲2の記載ではいまだ膨大な選択肢が残されており、そのような具体的な構成を抽出しえないことを理由に、その

参酌しうる技術的思想の具体性を要求することとは、(たしかに両者は別の問題であり、そこに論理的な矛盾があるというわけではないが) 価値判断、政策判断の平仄が合っているのか、疑問なしとしない。

⁵² 参照、前田／前掲注34 AIPPI 974～975頁。

⁵³ 参照、三村量一「進歩性」ジュリスト1447号85頁(2012年)。裁判例の分析とともに、参照、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)」知的財産法政策学研究41号148・151～153・173～177頁(2013年)。

⁵⁴ 裁判例の分析とともに、参照、時井／前掲注53・205～207頁。

引用発明適格性を否定している。しかし、本判決は、他方で、「当業者は、甲2の実施例の一部が変わっただけの特定の化合物についてHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する蓋然性が高いと理解することがあるものと認められる」と説いている。このように甲2の記載に従って「蓋然性が高い」と理解する当業者がいるのであれば、たとえ甲2の記載自体から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることが判旨のいうように困難であるとしても、当業者は甲2から一定の技術的示唆を得ることができる場合があるのだから、引用発明適格性という関門を設けて（とりわけ甲2発明が主引例とされた場合⁵⁵に）一律に進歩性判断の基礎とすることを否定するように読める本判決の論法には疑問がある⁵⁶。

この点に関して、本判決は、たしかに、この説示の直後に、「しかし、…化学物質がわずかな構造変化で作用の変化を来す可能性があることは、技術常識であるから、甲2の一般式（I）で示される極めて多数の化合物全部について、実施例1～23や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るHMG-CoA還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく、HMG-CoA還元酵素阻害活性が失われることも考えられる」と続けてはいる。だが、たとえば、かりに甲2ではなく、もう1つの引例である甲1のほうに、相違点に係る甲1内のメチル基を他の置換基に置換してもよいことを示唆する記載があったり、さらには、その際には類似する構造を持つピリミジン誘導体（相違点に係る本件発明の構成）が有望である旨の記載があったりすれば、当業者はその記載と甲2から得られる示唆を手がかりに、本件発明の構成に辿り着くことが容易であると評価できる場合もある

⁵⁵ 甲2は副引例であるから、4)で既述したように、引用発明適格性を否定する本判決の下でも、別途、周知技術や技術常識等の名の下に、結局は進歩性を否定する方向に斟酌される可能性は残されている。しかし、これまた3)で既述したように、本判決の論理は主引例にも及ぶものとなっている。そして、主引例の場合には副引例に見られたような逃げ道は残されていないから、引用発明適格性という問題設定を設ける本判決の理論の実質的意義（ないし弊害）も大きくなる。そこで、以下の5)、そして選択発明との関係を論じる7)では、甲2のような文献が主引例とされる場合も含めて議論を進める。

⁵⁶ 井関涼子[判批]特許研究66号74頁(2018年)の評価も参照。

のではなからうか⁵⁷。ところが、引例に引用発明適格性を要求する本判決の枠組みの下では、このような状況下でも、甲2発明を引例として進歩性判断を否定することが許されなくなる。このような取扱いは、当業者にとって容易に想到しうる発明に対して特許が取得されることを防ぐ進歩性の要件の趣旨に反するといわざるをえない⁵⁸。

6) 新規性判断において引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合に引用発明適格性を否定することに対する疑問

本判決の引例適格性に関する説示は、前述したように、論理的に新規性喪失の場合をもカバーすると解しうるものでもある。

しかし、新規性要件は、刊行物に記載されているものと同一の(ものを含む)発明について特許性を否定する要件であるから、かりに本判決に従って具体的な技術的思想の記載がないことを理由に新規性喪失の基礎となる引例適格性を否定したとしても、それと出願発明や特許発明に記載されているものが同一であるならば、結局、出願発明や特許発明のほうも実施可能要件違反、サポート要件違反、あるいは論者によっては発明未完成ということの特許性が否定されるだろう。

したがって、刊行物に記載されているものと出願発明や特許発明が同一であることが確認された場合に、さらになお刊行物に記載されているものが「引用発明」として適格であるか否かを問うことは、無駄な迂路にすぎない。「引用発明」として不適格であることが確認されたとしても、実施可能要件違反その他の理由によりいずれにせよ特許性が否定され、またそのことが確認されなかったとしても、その場合にはこの考え方の下でも「引

⁵⁷ 想特/前掲注25・21頁。本文で掲げた仮想例も同21頁に負う。

⁵⁸ あるいは、本判決は、そのような場合には甲2は引用発明として適格であるというのかもしれない。しかし、この例では甲2の記載には本件と何ら変化はなく、甲1のほうの記載を仮想しただけである。この甲1の仮想記載が周知技術や技術常識であるというのであればともかく、甲1にしか記されていない記載だとすれば、それに起因して甲2の記載が引用発明適格性を満たすと認定することは、引用発明適格性という論理的な枠組みの下では困難なのではあるまいか。もしそれができるといえるのであれば、そもそも引用発明適格性という問題設定をすること自体、無意味かつ誤解を生む源であると評価しなければならなくなるであろう。

用発明」として適格性が肯定されるから、元に戻って新規性喪失が肯定されてやはり特許性が否定されることに変わりはないからである⁵⁹。

結論として、新規性の場面において、具体的な技術的思想の記載を要求するという意味での引用発明適格性を要件とする必要はないと考える。

7) 選択発明に関する従来の実務との関係

本判決の取扱いに対しては、とりわけ選択発明に関する従来要件論との関係が取り沙汰されている⁶⁰。

選択発明は、刊行物等に記載されている発明が上位概念等で抽象的に特定されているに止まる場合に、その抽象的な範囲には属するが具体的には開示されていない構成を特定する発明であり、先行発明に対して顕著な効果（異質な効果または際立って優れた効果）がある場合には特許性が肯定

⁵⁹ さらに、学説ではより積極的にパブリック・ドメインを保護するために、引例から目的、構成、効果を把握しえない場合にも特許法29条1項各号の「発明」たりうることは否定すべきでない論じるものもある（吉田／前掲注34特許研究25～26頁）。とりわけ、特許法29条1項2号の公用に関して傾聴に値する着眼点といえよう（田村／前掲注34特許研究72巻9号6～7頁、同／前掲注34特許研究72巻12号23～24頁）。もっとも、学説では、これとは逆に、特許法29条全体を通じて、引用発明適格性として開示要件を超える開示を要求する見解も存在することは前述した（前田・前掲注32・360～361頁）。ちなみに、裁判例では、新規性喪失を肯定した審決を維持するに際し、特許法29条1項3号の刊行物記載に求められる開示の程度は、特許法36条の開示要件のように容易に実施しうる程度に達している必要はないとする判決として、東京高判平成14.4.25平成11(行ケ)285〔ヒト白血球インタフェロン〕がある（関連裁判例につき、井関／前掲注56・74～75頁）。これに賛成するものとして、岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察（上）」特許60巻5号53～54頁（2007年）、同「（下）」特許60巻8号96頁（2007年）、これに反対し、同様に扱うべきとするものとして、加藤志麻子「判批」特許61巻10号88～89頁（2008年）（室伏良信「引用発明としての適格性について—特に、ラセミ体が公知の場合の、エナンチオマーの新規性の判断において—」AIPPI 54巻10号12頁（2009年）も参照）。

⁶⁰ 井関／前掲注56・69～74頁。山田／前掲注40・65～66頁、加藤／前掲注30・34～35頁も、本判決の論理を選択発明の取扱いに適用している。

されると理解されているものである⁶¹。選択発明として主張されている発明に、この顕著な効果が認められない場合には新規性が否定されるが、顕著な効果が認められれば新規性と進歩性がともに充足されると取り扱われている。このような選択発明に関する従前の取扱いに鑑みると、本判決の抽象論の下では、先行発明が膨大な選択肢をカバーするものであった場合に引用発明としての適格性が否定される結果、後行発明に顕著な効果がなくともその特許取得が認められることになりはしないか、かりにそうだとすると、本判決は従前の選択発明に関する実務の取扱いに対して変更を迫るものなのか、ということが問題とされている⁶²。

既述したように、本稿は、そもそも引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合に引用発明適格性を否定する本判決に反対であるから、本判決の論理が選択発明にも影響するとなると、その弊害はなおのこと際立つことになると考える。しかし、本判決の理論をもってしても、以下のように、選択発明にその射程は及ばないと解することは可能であるように思われる。

選択発明について、刊行物に記載された先行発明の抽象的な範囲に含まれることには変わりはないにも関わらず、顕著な効果の有無によって新規性、進歩性の判断が分かるとされているのはなぜなのであろうか。この問いに対する解答は、産業の発達のために発明とその公開にインセンティブを与える特許法の目的に鑑みることにより、自ずから明らかとなる。つまり、後行発明によって新たに特定された具体的な構成が顕著な効果を発揮しえない場合には、先行発明とは独立してインセンティブを付与するに値するという意味での別個の技術的思想が創作され開示されたとはいいがたいから新規性が否定される。他方、後行発明の具体的な構成によって顕著な効果が生み出されるのであれば、独立したインセンティブを付与するに

⁶¹ その旨を説く判決として、東京高判昭和62.9.8無体集19巻3号309頁〔鉄族元素とほう素とを含む無定形合金〕、知財高判平成23.2.28平成21(行ケ)10430〔ソリッドゴルフボール〕、知財高判平成27.2.25平成26(行ケ)10027〔有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料〕、知財高判平成29.6.14平成28(行ケ)10037〔重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子〕(関連裁判例につき、参照、井関/前掲注56・70～71頁)。

⁶² 井関/前掲注56・73～74頁。

値しうるという意味で（学術的な観点とはともかく、少なくとも特許法の観点からは）別個の技術的思想⁶³の創作と開示が行われているから、それがゆえに新規性が肯定される⁶⁴。そのうえで、その特定が当業者にとって容易でなかったという場合には進歩性も肯定されることになる。そしてこの進歩性の判断においても、顕著な効果があることが、それほどの効果があるにも関わらず、当業者がこれまで想起しえなかったのは、おそらく特定が容易ではなかったのだらうという推測を正当化するので、進歩性を肯定する方向に斟酌される⁶⁵。

⁶³ この場合、別個の技術的思想ではあるけれども、一般的には先行発明のクレームに含まれている以上は、後行発明は先行発明に対する利用発明の関係となり、先行発明に特許が成立している場合には、後行発明の実施には先行発明の特許権者の排他権が及んでくる。こうした取扱いは、後行発明は先行発明とは独立にインセンティブを付与するに値するものではあるが、一般的にはそれでもなお先行発明の技術的思想のうえに立脚した創作であることが大半であるという前提により正当化することができる。しかし、このように正当化するということは、逆に、先行発明のクレームには含まれるのだけれども、技術的思想が全く異質であり原理を異にするという場合には、技術的思想のフリー・ライドが認められないため、先行発明の特許権の保護範囲の外に置くべきことを意味してもいる。これを実現するための法理は、均等論がクレームの外にはあるけれども、技術的思想に対するフリー・ライドが認められない構成に対して特許の保護を及ぼす制度であるのに対して、クレームの内には位置しているが、技術的思想に対するフリー・ライドが認められない場合に保護を否定する法理であるので、均等論とちょうど対極に位置しているから、逆均等論と呼ぶにふさわしい（参照、Dan L. Burk＝Mark A. Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー（2）」知的財産法政策学研究15号88頁（2007年））。筆者の理解では、いわゆる作用効果不奏功の抗弁（傍論として、大阪地判平成13. 10. 30判タ1102号270頁〔エアロゾル〕）は、この法理の現れと位置付けることができる（田村善之＝時井真＝迎迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ特許法』（2020年・信山社）37～38頁）。

⁶⁴ これに対して、後行発明に顕著な効果があるときは、先行発明に係る引例から後行発明を当業者が看取することができず、ゆえに先行発明に係る引例によっても後行発明の新規性は失われないという趣旨の説明が試みられることもある（そのように読める論理を展開する判決として、東京高判平成15. 12. 25平成14（行ケ）524〔ケラチン繊維の酸化染色組成物および該染色組成物を用いた染色方法〕）。

⁶⁵ この最後の文章の叙述は筆者が支持する顕著な効果に関する二次的考慮説に基づいた説明である。進歩性判断における顕著な効果の位置付けに関する二次的考慮

このように、選択発明における顕著な効果は、先行発明とは独立してインセンティブを与える必要がある技術的思想の有無を判別するメルクマールとして求められているのだと理解することができる。そうだとすると、後行発明に顕著な効果があることを要求する先行発明たりうるためには、単に刊行物に抽象的な記載があるだけでは足りず、後行発明との異同が問題となりうる技術的思想が成立している、より簡単にいえば、発明が完成している必要がある、というべきだろう⁶⁶。そして、抽象的に把握されている範囲について、作用機序が解明されていたり、十分な実施例によって

説と独立要件説の対立につき、参照、田村善之『『進歩性』(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取扱い』パテント69巻5号(別冊15号)1～12頁(2016年)。ただし、直前の本文でも述べたとおり、選択発明の場合には、別異の取扱いとなる。公知技術にあって上位概念として抽象的には構成が示されてはいるが、その範囲が広範なために、顕著な効果を示す下位概念に係る構成を公衆が利用しうるか否かということが多分に偶然に依存している場合、かかる下位概念を特定することが予測困難であるのであれば、その特定作業のインセンティブを付与するために特許の保護が要請される。この場合、本文で説明したように、効果は特許の保護を根拠付ける技術的思想の一部をなしていると考えられるから、少なくとも明細書への記載が必要となり、さらに、効果(特性)によって請求範囲を限定する必要がある場合には、請求項への記載も必要となろう(参照、神谷恵理子[判批]パテント59巻3号29～34頁(2006年))。なお、従前の刊行物に具体的な構成が特定されていたり、実際に実施されていたりする構成に関しては、顕著な効果が認識されていなかったとしても、公衆は当該構成を利用しえたか、利用していたのであるから、選択発明は新規性喪失により特許を取得しえないと解される(前田/前掲注34 AIPPI 970～971頁)。

⁶⁶ すでに、加藤/前掲注59・90頁は、選択発明の特許要件を吟味する際の引用発明の認定につき、第一に、引例記載の上位概念を引用発明として認定し、その引用発明全体の作用、効果の裏付けについての判断を留保したまま、出願発明または特許発明に係るより具体的な構成に関して当該裏付けがないことを引用発明との相違点として把握したうえで、容易想到性を判断する手法と、第二に、引例から出願発明ないし特許発明に係るより具体的な構成を引用発明として抽出しうるかということを中心に検討する手法の二つがあることを指摘し、後者のほうが簡潔であると推奨している。つまり、引例の上位概念全体についての作用、効果の裏付けがない限りは、出願発明または特許発明を選択発明と位置付けて顕著な効果を要求するわけにはいかないという考え方を前提とした叙述と理解できる。実際、加藤志麻子[判批]小泉=田村編・前掲注3・125頁は、本判決を引用しつつ、選択発明の問題に持ち込むためには、先行発明が認定される必要がある旨を説く。

支えられていたりするわけではないために、発明が完成しているわけではない範囲に関しては、先行発明は存在しないから、後行発明は顕著な効果がなくとも新規性を喪失することはなく、その特定が容易でないのであれば、進歩性も肯定されることになる。

翻って、本件の甲2にあつては、先にも紹介したように、判決の認定によれば、「甲2の一般式(I)で示される化合物は、HMG-CoA還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、…甲2には、甲2の一般式(I)で示される化合物に包含される甲2の実施例1～23の化合物が、メビノリンと比較して高いHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する旨が記載されている。また、甲16には甲2の一般式(I)の範囲内の特定の化合物についてHMG-CoA還元酵素阻害活性を有することが記載されている。しかし、「甲2の実施例1～23や上記認定の特定の化合物には、スルホンアミド構造を有する化合物は含まれていない」。そのため、「甲2の一般式(I)で示される極めて多数の化合物全部について、実施例1～23や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るHMG-CoA還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく、HMG-CoA還元酵素阻害活性が失われることも考えられる」のであって、「甲2から、甲2の一般式(I)で示される極めて多数の化合物全部について、技術的裏付けがあると理解できるとはいえない」とされている⁶⁷。そうだとすると、本件の事案は、HMG-CoA還元酵素阻害剤を提供するという、本件発明に係る技術的思想との異同が問題となる技術的思想の観点から見れば、甲2の一般式の全てについて、とりわけ相違点に係る構成を含む範囲について先行発明が成立していたわけではないことになる。実際、本判決はこの認定を、原告の主張に応える形ではあるが、甲2から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないという本判決の結論を左右する事項に関わる認定として位置付けているように見える。

したがって、選択発明に本来要求されるべき顕著な効果を吟味することなく、甲2に記載された技術的思想に対する本件発明の進歩性を否定しなかった本判決の取扱いは、論難するに値するものではないといえよう⁶⁸。

⁶⁷ この事実認定の当否を吟味することは、本稿の目的を超える。

⁶⁸ その種の事案で、選択発明としての進歩性判断の前提となる「刊行物に記載され

逆にいえば、本件と事案を異にして、後行発明との技術的思想の同一性が問われるような先行発明が成立している場合には、先行発明が膨大な選択肢を含んでいるとしても、そのなかに含まれる範囲について一定の効果が発生することは先行発明によって着想され開示されているのだから、顕著な効果が示されない限りは同一の技術的思想の範囲内として新規性が喪失すると判断すべきであるところ、そのように取り扱うことまでを本判決が否定したと理解する必要はない。

以上を要するに、甲2記載の一般式に膨大な選択肢が含まれており、相違点に係る具体的な構成を抽出しえないと論じるだけで、それ以上に相違点に係る構成に顕著な効果があることを吟味することなく、進歩性欠如を否定した本判決の説示は、甲2記載の一般式全て、あるいは少なくとも相違点に係る構成について先行発明が成立している場合、換言すれば、HMG-CoA還元酵素阻害活性があることを、作用機序の解明や十分な実施例により技術的に裏付ける記載がある場合を念頭に置いたものではなく、その意味で選択発明に関する実務に変更を迫るものではない、と理解することができよう⁶⁹。とはいうものの、かりに従来、先行発明と主張されているものについて裏付けがあるか否か、必ずしも入念な吟味が行われなままに、後行発明が選択発明であると位置付けられ、顕著な効果が要求されることがあったのだとすれば、引用発明適格性という関門を先行させる本判決はなにがしかの省察を迫るものであるとはいえよう⁷⁰。先に示した認定からは、おそらく選択発明についても、先行発明として主張されている範囲について十分な技術的裏付けがある場合に限り、相違点に係る具体

た発明」に当たらない旨を判示し、原審決を取り消した判決としては、すでに、知財高判平成26.9.25平成25(行ケ)10324[誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器]がある。

⁶⁹ 実際、判解/前掲注16・94～97頁には選択発明に対する言及が見られない。

⁷⁰ 関連して、本判決の理解として、選択発明として出願された化合物に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合には、少なくとも新規性は肯定されることになり、当事者が予測困難な効果が発揮される場合には進歩性も肯定されることになる旨を説く文献があるが、前半の新規性に関してはそのとおりとしても、後半の進歩性に関しては、本判決の論理の下ではそもそも引用発明としての適格性が否定される結果、(顕著な効果の判断に立ち入るまでもなく)進歩性判断の基礎となる引例が存在しないことになることに注意しなければならない。

的な技術的思想を抽出しようと認定して引用発明として適格であると判断する手法を用いることが、判旨の理論に整合的な取扱いとなるように思われる⁷¹。

⁷¹ ちなみに、筆者の立場はこれまでの論述から明らかなように、先行発明が成立している場合に後行発明が新規性を喪失しないためには、後行発明が先行発明と規範的に技術的思想を異にすると評価しうることが必要であり、そのためには少なくとも顕著な効果が必要であるとともに、さらに進歩性を否定されないためには後行発明に係る具体的な構成を当業者が容易に想到しえないものであることも必要である(顕著な効果は、この進歩性判断の際の二次的考慮要素としても参酌されうる)。逆に先行発明が成立していない場合にも、それだけで必然的に後行発明が特許性を取得するというわけではなく(本判決は、少なくとも膨大な選択肢があるために具体的な技術的思想を抽出しえないという意味で先行発明が成立していない場合には、引用発明適格性がないとするが、それは穏当ではなく)、未完成の先行発明を主引例としてつづ副引例や周知技術等と組み合わせられることにより、進歩性が否定されることはありうると考えている(そしてこの進歩性判断においても、やはり顕著な効果が二次的考慮要素として参酌されうる)。

なお、以上のように、この論点に関しては大合議判決を正面から否定しない筆者の構想に関しては、下記の二つの例を持ち出して、それらの場合に大合議判決の論理の下で特許を認めることにならざるをえないとすれば疑問であると指摘するとともに、少なくとも二つ目の例に関しては、筆者の見解も同様の問題点を孕んでいる旨を説く見解がある(そとく日記「大合議判決は論難に値するか - 田村善之先生 WLJ判例コラム153号『進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について』〜ピリミジン誘導体事件知財大合議判決(平成30年4月13日判決言渡)の検討(その2)〜の感想(4)」(<http://thinkpat.seesaa.net/article/465580337.html>))。

同論文が援用する第一の仮設例は、特定の活性を持ち、長さが300の公知のタンパク質に対して、でたらめに選んだ3か所のアミノ酸をでたらめに選んだ他のアミノ酸に置換したところ、活性に変化はなかったとする。この場合、300億を超える膨大な選択肢のなかから、この特定の化合物に辿り着くことは困難なのであるから、顕著な効果を参酌しない本大合議判決の下では、進歩性を認めざるをえないと思われるが、それがはたして妥当であるのか、というのである(想特/前掲注25・23~24頁)。

もう一つの仮設例は、本件の甲1の化合物を出発点とするものである。本件の甲1の化合物はHMG-CoA還元酵素を阻害する活性(コレステロールの生合成を阻害する活性)を持つことが分かっており、高脂血症治療薬の候補化合物としての有用性を有している。これに対して、でたらために改変することを思いつき、メチル基

($-\text{CH}_3$)の一つをでたために選んで、でたためにベンジル基に替えてみたところ、その活性は甲1の活性の1/3となったが、それでもなお甲1登場前の従来技術であるメビノリンと比較すればその5倍弱は高い活性を有している。この場合にも、顕著な効果を要求しない大合議判決によると、(本大合議判決が、サポート要件のところで、本件発明とメビノリンと比較して4倍を超える程度の活性でその充足を認めていることに鑑みれば)、特許を認めざるをえないと思われるが、それが妥当なのか、というのである(想特/前掲注25・24~26頁)。

たしかに、第一の仮設例に関しては、特許の取得を認めるべきではないと思う。ただその理由はでたために選択されたからではない。セレンディピティという言葉に集約されるように、ノーベル賞クラスのものを含めて少なからざる大発明が偶然の産物、意図せざる結果であることはよく知られている(たとえば、参照、田中耕一『生涯最高の失敗』(2003年・朝日新聞出版社)138~148頁)。そして、そのような偶然の発明をなしえたのも相応の投資がなされていたからであることが少なくなく、換言すれば、特許権のインセンティブが必要であることが少なくなく、他方、偶然の産物を特許の対象から外そうとすると、限界線が不明確となって予測可能性、法的安定性を損なうことになる。

したがって、第一の仮設例が特許に値しない理由は、むしろ、それが世の中に貢献するところがほとんどない反面、このようなものに特許が認められてしまうと、第三者はどこに特許の地雷があるのか予測がつかないことになりかねないことに求められる。あとはそれをどの要件に読み込むのかということであるが、大合議はいざ知らず、少なくとも筆者の構想では、長さ300の公知のタンパク質も引例適格性は失わない。そして、この場合、仮設例の発明も公知技術と同じ効果を示すものでしかない以上、その程度の発明に対しては、公知技術も十分に(後行発明を選択発明の要件を満たさなければならないほどの窮地に追い込むに値するという意味での)先行発明たりうると考える。規範的に、先行発明と異なる技術的思想と評価されるためには、公知技術と異質な効果を含む顕著な効果が必要といえよう。ゆえに筆者の構想では新規性が否定される。

他方、第二の仮設例は、条件次第では特許を認めてもよいように思われる。甲1発明に比して1/3とはいえ、それより前の技術に比べれば5倍弱の効果を持っているというのであれば、そして、でたために変更したとしてもかなりの確率で(=当業者にとって過度の試行錯誤を要することなく)そのような効果が見込まれるというのであれば格別(その場合には、仮設例1と選ぶところはなく、進歩性を否定すべきである)、そうでないのであれば、技術を豊富化したという意味で特許を認めることに問題がない場合もありえよう。そして、少なくとも筆者の構想では、甲1は先行発明とならなかったとしても、引例になりうるから、あとはその程度の技術を見

8) その他の論点について

以上に検討した論点とはまた別に、学説では、特許法29条2項の進歩性の判断をなす際に、同条1項に掲げられた新規性喪失事由を構成する引例であれば、あらゆる引例が主引例となりうるのか⁷²、それともそこには当業者にとっての入手可能性のような何らかの制約があるのかということ⁷³が議論されることがある。本判決では、被告からこの論点が主張されたが、裁判所は、甲1発明が「本件発明と技術分野を共通にし、本件発明の属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のものである」といえる。…ま

出すのがどのくらい困難であったのかというところで適宜、調整することが可能である。その場合、ピンポイントで仮設例2の構成に辿り着くのが容易でなかったとしても、仮設例を含む範囲のどこかで仮設例と同程度に課題を解決する技術に辿り着くことは容易である(ただ、そのなかでたまたま仮設例を選ぶことは偶然に依存するとしても)という場合には進歩性を否定してよいのではなかろうか。

ともあれ、選択発明を二分する筆者の構想は、多分に大合議判決を不必要に論難することなく、その射程を限定することができればそれに越したことはないという意図に根ざすところがあることは率直に認めざるをえない(「一步の距離において批判するのが、学者の役割であり、その判例批評の任務」であって、「判例との距離が五歩も十歩もひらいてしまうと、…判例に対する影響力もなくなってしまう。」(平野龍一「判例研究の効用」同『刑法の機能的考察』(1984年・有斐閣)270~271頁を引用しつつ、「そういう『一步の距離』からの適切な批判であれば、裁判官はそれに耳を傾けるであろうし、理由付けについても批判者の側から新しい学説を参照したすぐれた理由付けが提示されれば、将来の裁判のためにきわめて参考となるであろう。」と説く、中野次雄編『判例とその読み方』(三訂版・2009年・有斐閣)125~126頁も参照)。もっとも、他の箇所ではそれを諦めてあれほど攻撃をしているのだから、ここでも四の五のいうことなく、大合議判決の論理が選択発明にも及ぶることを認めたくて、正面から批判すべきであるというのが、そーとく日記が筆者に覚える歯がゆさなのかもしれない。

⁷² 竹田・前掲注23・141頁、前田健＝小林純子「進歩性判断の法的な構造」『特許法』63巻7号122頁(2010年)、時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(1)」『知的財産法政策学研究』54号70頁(2019年)。

⁷³ アクセスの容易性が要件となると解するものに、塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」『知的財産法の新しい流れ』(片山英二選暦・2010年・青林書院)421~422頁。

た、本件発明1と…甲1発明とを対比すると、…近似する構成を有するものであるから、甲1発明は、本件発明の構成と比較し得るものであるといえる」ということを理由に、「甲1発明は、本件発明の進歩性を検討するに当たっての基礎となる、公知の技術的思想といえる」と論じて、被告の主張を退けている。

このように、本判決は、説示のうえでは、甲1発明が本件発明との技術分野の共通性、構成の近似性を理由に、主引例として選択したことは相当であると論じているが、一般論を展開することを避け、むしろ事実認定のレベルで被告の主張に応接していると理解することができよう⁷⁴。

特許法29条1項の新規性喪失に関しては、文言上、各号に記載された公知例に該当する場合には、それへのアクセス容易性を問うことなく、新規性が喪失することを定めたものと理解することができる。そこでは、個別のアクセスの容易性とは無関係に定型的に特許の対象にはなりえないパブリック・ドメインの領域を画することで、法的な安定性を確保することが企図されている。そして、特許法29条2項も「前項各号に掲げる発明に基いて」と規定することで、そのような1項における法的安定性を継承し、アクセス容易性を問うことなくパブリック・ドメインに属するとされた技術に基づいて発明する余地を、特許権が奪うことのないようにしていると考えられる⁷⁵。一見すると、事実として創作容易であるか否かの問題でし

⁷⁴ 参照、判解／前掲注16・96頁。他方、本判決の説示をもって主引例の選択基準を示したものと捉えたうえで、厳格に適用すべきではない旨を説くものに、速見／前掲注10・285～286頁。

⁷⁵ 主引例にアクセス可能性が必要かという論点ではなく、公衆に利用可能でなかった技術的思想に関しては、進歩性においても特許法29条1項各号該当性と同一の基準で引例とならないと解すべきとする文脈であるが、その理由を法的安定性に求めるものとして、参照、前田／前掲注34 AIPPI 968頁。

このほか、時井／前掲注72・88頁は、開発者、発明者に公開文献を参照することを強制し、もって同一の発明に対する重複投資や過剰な開発競争を抑しようとしている、と指摘する。

なお、時井／前掲注72・65～90頁、同「(2)」知的財産法政策学研究55号205～225頁(2020年)は、この問題に関する示唆的な研究であるが、特許権に関わる法と経済学、自然権、正義に関する既存の議論のうち、主として創作に対し特許を付与する

かないかのように見える進歩性要件も規範的な要件であることに変わりはなく⁷⁶、法は少なくとも主引例については個別のアクセス可能性を問わないことで、一定の法的安定性を確保しようとしていると理解できよう⁷⁷。

このほか、本判決は、「主引用発明に副引用発明を適用することにより

ことを正当化する議論を参照して論理を展開しているために、パブリック・ドメインの意義に十分に焦点を当てきれていない憾みがある。本文で述べたとおり、アクセスの容易性を問うことなく引例とする主眼は、むしろパブリック・ドメインを安定的に確保するところにあるのだとすれば、時井/前掲の考察も、法と経済学、自然権、正義論の観点からいかにパブリック・ドメインの確保の必要性和その正当化を論証しようのかということ（時井/前掲がその種の考察を全く欠いているというわけではないが）より前面に据えたものとするのが望まれよう（たとえば、この論点を扱うわけではないが、知的財産権というものが、実は他者の行為の自由を制約する権利である以上、人の身体の自由に基礎を置くLockeの労働所有理論、人の自由意志の発展に基礎を置くHegelの精神的所有権論のみで、人の利用の自由を制約することを試みようとしても、自由対自由で引分けに終わり、知的財産権を正当化することが困難であることを指摘するものとして、田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号1～3頁（2008年）[同・前掲注8『知財の理論』所収3～6頁]、同『知的財産』はいかなる意味において『財産』か—『知的創作物』という発想の陥穽 吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』（2014年・商事法務）335～336頁[同・前掲注8『知財の理論』所収57～58頁]）。その意味で、時井/前掲の考察は、「パブリック・ドメイン・アプローチ」ではなく、「創作物アプローチ」に分類しよう（この分類については、田村/前掲注34パテント72巻9号5～6頁、同/前掲注34パテント72巻12号2～3頁）。

⁷⁶ 時井/前掲注72・67～68頁。

⁷⁷ その意味では、本件が進歩性判断の一般的手法として掲げた判断過程も、偶然の発明もしばしばなされる現実のイノベーションの過程をそのまま反映するものではなく、裁判所にとって運用可能であり、裁判外においても一定の紛争解決の指針となりうるものであって、しかも一般に納得感をもたらそうとする法的規範の定立の努力の一つの現れといえる。進歩性要件についての判断基準の評価のあり方に関する、田村善之/飯村敏明＝清水節＝高林龍＝田村善之＝紺野昭男＝山口和弘＝浅見節子「日本弁理士会中央知的財産研究所 開設20周年記念公開フォーラム『進歩性について—更なる研究—』」パテント69巻14号（別冊16号）241～245頁（2016年）、進歩性も含めたより一般的な知的財産法に係る規範定立のあり方に関する、同「知的財産法学の課題—旅の途中—」知的財産法政策学研究51号25～27頁（2018年）[同・前掲注8『知財の理論』所収470～471頁]。

本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合」の進歩性の判断枠組みを一般論として提示しているが、近時の裁判例における取扱いの最大公約数的なものを抽出した説示となっており、顕著な効果に関する独立要件説と二次的考慮説の採否などの最近の論争に対して何らかの態度を示したと読まれるような説示は控えられている⁷⁸。

9) 小括

本判決に対する本稿の検討をまとめておく。

本判決は副引例について引用発明としての適格性を要求しているが、副引例が引用発明としての適格性を有していなくとも、主引例に記載されている発明と出願発明または特許発明との相違点に係る構成を架橋する示唆や動機付けが与えられることはありうるのだから、副引例に記載されていることが引用発明として適格であることは、副引例に記載されていることを進歩性判断の基礎として参酌しえないことを意味しない(本判決をしてこの理を否定していると読む必然性もない)。

本判決の抽象論は、主引例について(も)引用発明としての適格性を要求するものと読むことができるが、主引例に記載されているものが引用発明としての適格性を有しない場合でも、副引例や周知技術によって相違点を架橋する動機付けや示唆が与えられることはあるのだから、主引例に引用発明適格性を要求する本判決の理論は疑問である。

ただし、本判決は、主引例について先行発明が成立している場合を扱うものではなく、選択発明において先行発明が成立している場合に後行発明について特許性を認めるためには顕著な効果があることを要求する従前の実務に関して何らかの立場を示したものと理解する必要はない。

10) 大合議の宿命と傍論の弊害

以上、縷々検討してきたように、本件の副引例である甲2の記載に関しては、あえて引用発明適格性という主引例一般にも及ぶような大上段の議論をせずとも、先に2)で示した④の方策をとり、甲2の記載から当業者は何らかの示唆や動機付けを得ることができなかったという理由で、進歩性

⁷⁸ 判解/前掲注16・97頁。

欠如を否定すれば事案の解決としてはそれで十分であった。そして、本判決自身、引用発明適格性を論じたのち、駄目押し的に④の処理も行っているのである。

しかし、本判決が甲2の記載につき④のみで処理する場合には、進歩性要件については本判決は一般論を提示しえないことになりかねない。特別の手續である大合議をせっかく開催した以上は、幅広い射程を有する規範の定立が目指されるのは組織の原理として見やすい道理である⁷⁹。現に、従前から大合議に関しては傍論を含めて積極的に一般的な規範の定立が試みられていると指摘されているところである⁸⁰。しかし、そのような傍論における一般論の展開は、大合議にありがちな時期尚早的な判断⁸¹に拍車をかけることになりかねない。大合議が一般的な規範の定立を宿命付けられているのだとすれば、そこで定立される規範が、将来の下級審や知財高裁自身の判断に大きな影響を与えることが見込まれる以上、傍論ではない事案と向き合ったうえで一般論を提示することができるよう、より慎重な事件選択が求められよう。また、当初は重要な判断をなそうとして大合議に回付したが、審理を経るに連れて、判断を示そうとした論点が傍論となることが分かった場合には、大合議であっても一般論の提示を控えるという英断がなされて然るべきであるように思われる。

⁷⁹ 田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察—漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方—」法曹時報69巻5号1247～1248頁(2018年)[同・前掲注8『知財の理論』所収258頁]。

⁸⁰ 篠原勝美[発言]「鼎談 知財高裁の10年とこれから」ジュリスト1475号76～77頁(2015年)。

⁸¹ 現時点で4つの裁判部内で争いがある論点に関しては政治的に大合議を開催しにくい反面、せっかく大合議という制度を設けた以上、なるべく重要な論点に対して大合議を開催したいという組織の原理が働く結果、ときとして重要な論点につき、知財高裁の通常部の判断が下される前に時期尚早的な大合議の判断が下される傾向が(とりわけ草創期の知財高裁に)顕著に見られたことにつき、田村善之「考察：知財高裁—中央集権的かつ多元的な専門裁判所に対する制度論的研究—」『現代知的財産法 実務と課題』(飯村敏明退官・2015年・発明協会)39～43頁、同/前掲注79・1236～1246頁[同・前掲注8『知財の理論』所収249～253頁]。同旨の分析として、中山一郎「知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題」知的財産法政策学研究52号11～18頁(2018年)。

IV 明細書に記載されている解決すべき課題が公知技術と対比すると不適切である場合のサポート要件の判断の仕方について

1 事実

サポート要件に関しては、本件では、明細書の発明の詳細な説明の記載に従って解決すべき課題を特定し、請求項に係る構成が当該課題に対する解決手段となっていることを明細書から当業者が看取できれば足りるのか、それとも、明細書に記載されていた解決すべき課題が従来技術に比してもはや課題とはいいたい場合には、そのような従来技術に従って解決すべき課題を構成し直したうえでサポート要件の成否を判断すべきであるのかということが争点となった。

この点に関し、サポート要件を否定しなかった原審決を批判するに当たり、原告は後者の立場をとった。第一に、本件明細書に記載されている程度の課題はすでに公知技術によって解決されており適切ではなく⁸²、また、第二に、請求項に係る構成は公知技術の一般式に含まれているから進歩性が認められるためには顕著な効果がなければならないところ、明細書にはそれが記載されていない⁸³、というのである。

⁸² 「本件出願の10年以上前からHMG-CoA還元酵素阻害剤であるコンパクトンが公知であり、本件出願当時、既に複数のHMG-CoA還元酵素阻害剤が医薬品として上市されており、メピノリンナトリウムより強いHMG-CoA還元酵素阻害活性を示す化合物も公知であったから、『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、技術常識に比較してレベルが低く不適切である」(判決文中の要約から転載)。

⁸³ 「本件発明1は甲2の一般式(I)の範囲に含まれるから、進歩性が認められるためには、甲2の一般式(I)の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である」(判決文中の要約から転載)。

2 判旨

裁判所は、まずパラメータ特許に関する大合議判決として知られる、知財高判平成17. 11. 11判時1911号48頁[偏光フィルムの製造法]を引用して、サポート要件は、当業者が、発明の詳細な説明の記載に従って、発明の課題をクレームに係る発明によって解決しようということを認識しうるか否かを問題にする要件であることを確認する。

「特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると解される(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日特別部判決参照)。」

本件の具体的な当てはめとしては、明細書の発明の詳細な説明の記載に従って、「コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する化合物、及びその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供すること」を本件発明の課題であると認定したうえで、この課題に対する解決手段として、本件明細書の発明の詳細な説明には、請求項1に係る「本件発明1の化合物が、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性を有すること、すなわち、本件発明の課題を解決できることを当業者が理解することができる程度に記載されているということが出来る」と判示し、サポート要件の充足を肯定した⁸⁴。

そして、従来技術との関係を取り沙汰する原告の前記主張に対しては、以下のように応答している。

⁸⁴ 他の請求項に係る発明に関しても同様の認定がなされているが、その紹介は省略する。

第一に、「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という審決認定の課題は技術常識に比較してレベルが低く不適切である旨の主張については、以下のように述べて、明細書の記載に従えば、本件発明の課題が原告主張のようなものになりえないとして退けた。

「しかし、前記(2)のとおりであって、本件発明の課題が、既に開発されているHMG-CoA還元酵素阻害剤を超えるHMG-CoA還元酵素阻害活性を有する化合物又は薬剤を提供することであるということではできない。」

第二に、公知技術と比較した顕著な効果がない限り進歩性が認められないのだから、明細書に記載されている「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」では技術常識に比較してレベルが低く不適切である旨の主張に対しては、以下のように述べて、サポート要件と進歩性の要件を混淆することは許されない旨を説いた。

「しかし、サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号）のに対し、進歩性は、当事者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法29条2項）。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。」

3 評釈

1) 問題の所在

サポート要件は、条文上、クレイムに係る発明が発明の詳細な説明の記載に対応しているか否かを吟味するための要件として規定されており（特

許法36条6項1号)、その成否は、後述するように、クレイムに係る発明が明細書に記載された発明であり、当業者が、明細書の記載や技術常識に照らし、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲であるか否かにより判断すべきであると説かれている。

もっとも、発明が解決すべき課題に関しては、最判平成10.2.4民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受]が打ち立てた均等五要件のうちの第一要件における本質的部分の範囲を画するためにも用いられているところ、マキサカルシトール事件として知られる大合議判決である、知財高判平成28.3.25判時2306号87頁[ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法]⁸⁵は、以下のように説いて、明細書に記載されている発明の課題が出願時の従来技術に照らして不適切な場合には、従来技術も参酌して、発明の特徴的部分を再構成すべきである旨、判示していた⁸⁶。

そうすると、サポート要件において、発明が解決すべき課題やそれに対する解決手段を特定する場合にも、明細書の記載に従った解釈が公知技術に比して不適切である場合には、公知技術を参酌しながら明細書の記載を再構成すべきではないかということが問題となりうる⁸⁷。

⁸⁵ 田村善之[判批] IPマネジメントレビュー22号18～33頁(2016年)。

⁸⁶ 「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時(又は優先権主張日。以下本項(3)において同じ)の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に直接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

⁸⁷ 筆者自身は、均等論の第一要件のところで公知技術を参酌して本質的部分に係る技術的思想を狭く解釈することに対しては、交通整理の問題ではあるものの、元来、第四要件の仮想的クレイムで行う作業を無意義とし、その要件論を潜脱することになりかねず、疑問を覚えているが(田村善之[判批]小泉=田村編・前掲注3・19頁、同「均等論における本質的部分の要件の意義—均等論は『真の発明』を救済する制度か?」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)102～203頁)、いずれにせよどこかで考慮しなければならないことには変わりはない。そして、少なくともサポート要件に関しては、均等論の第一要件が抱えていたような、他の要件の潜脱という弊害は存在しない。

本件で原告が主張した原審決の問題点はまさにここを突くものであった。すなわち、原告の主張に従う場合には、明細書に記載されている解決すべき課題が公知技術によって解決済みのものも含まれている場合には、サポート要件の成否の判断の前提となる当該発明の課題から、公知技術によって解決済みのものが省かれ、公知技術によってはいまだ解決されえない課題に再構成されることになる⁸⁸。その結果、かりにクレイムに係る発明の構成や明細書に記載された解決手段では、当該再構成後の（おそらくより困難な）課題を解決しうることが当業者に認識しえなくなるのであれば、それを理由にサポート要件の充足が否定されることになるだろう。たとえば、明細書記載の広範な解決手段では、当該困難な課題を解決しえない手段、構成も含まれてしまっているから、サポート要件を充足しえないと判断されることになる⁸⁹。

また、原告の主張に従えば、クレイムに係る発明の構成や明細書に記載

⁸⁸ このような手法の下では、そもそも公知技術によってはいまだ解決しえない課題を抽出することが困難なことも少なくないと思われるが、その場合には、サポート要件の充足を判断するための課題や解決手段が開示されていないことになり、ゆえにサポート要件を充足しないということになるのだろう。

⁸⁹ さらにいえば、サポート要件は、特許発明に係る技術的思想を理論的、演繹的に記載する方策（技術的意味型）と、実施例を多数揃えることにより帰納的に記載する方策（具体例型）（両類型を提示したものとして、知財高判平成17.11.11判時1911号48頁〔偏光フィルムの製造法〕）、あるいは、明細書によって（不十分ながら）因果関係やメカニズムが示されており、その記載を実施例が支えている場合に、その両者を相補的に考慮してサポート要件の充足を認める方策（相補型）（知財高判平成20.3.27平成19（行ケ）10147〔ソーワイヤ用ワイヤ〕）によってその充足性が肯定されている（劉一帆「特許法における記載要件について—飲食物に関する発明の官能試験を素材として—」知的財産法政策学研究54号106～108頁（2019年）、田村=時井=酒迎・前掲掲63・150～151頁、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（3・完）—制度趣旨に鑑みた要件論の展開—」知的財産法政策学研究55号110～111頁（2020年）。「理論的・演繹的」「機能的」という用語は、前田健「記載要件の論点」法律時報89巻8号26頁（2017年）による）。原告の主張する見解に従う場合、特に技術的意味型と相補型において、そこで開示されている技術的思想が公知技術そのものであるか、あるいはそれと近似している場合に、公知技術を参照して技術的思想を狭く再構成する結果、技術的意味型あるいは相補型によるサポート要件の充足を否定するという判断がなされることも考えられよう。

された解決手段が公知技術と近似している場合には、解決手段が公知技術には見られない特有の手段に限定されるものとして再構成される結果、そのような限定的な構成では広範なクレームを支えきれないとされ、それを理由にサポート要件の充足が否定されることになるだろう。また、とりわけ、発明に係る構成が公知技術から容易想到である場合にも、当該構成に顕著な効果がある場合には例外的に進歩性を肯定する独立要件説⁹⁰の下では、公知技術と近似する構成であるために例外的に明細書に開示する必要がある顕著な効果が記されていないことを理由にサポート要件に違反するという判断がなされるのかもしれない⁹¹。

2) 従前の裁判例

従前の裁判例⁹²では、明細書に従来技術と比較して優れた効果を発揮することが発明の課題であると記載されている場合には、クレームの構成により、あるいは、クレームされた数値の全ての範囲で、当該効果を発揮できると当業者が認識しうるような記載が明細書にない場合には、サポート要件の充足が否定されていた（知財高判平成28. 10. 1 平成26(行ケ)10155 [減塩醤油類]、知財高判平成28. 11. 30平成28(行ケ)10042 [潤滑油組成物]、知財高判平成29. 4. 17平成27(ネ)10114 [医療用ガイドワイヤ]）。

逆に、明細書にそのような効果や閾値を示す記載が存在しない場合には、ある程度の効果や一定の閾値を達成することが発明の課題であると主張されたとしても当該効果や閾値をクリアしない範囲がクレームに含まれているとしてもサポート要件は否定されることはなかった（知財高判平成25. 9. 19平成24(行ケ)10387 [安定化された臭化アルカン溶媒]（傍論）、知

⁹⁰ 前述注65を参照。

⁹¹ 本件の原告の前記第二の主張はそのような主張をなしているように読める。

⁹² サポート要件を判断する際の前提となる発明の課題の抽出に関する多数の裁判例を紹介するものとして、参照、高石秀樹「特許法上の諸論点と、『課題』の一气通貫(サポート要件・進歩性判断における『課題』を中心として)」『特許』72巻12号(別冊22号)125～132頁(2019年)の分析を参考にした。もっとも、高石/前掲は、公知技術による課題の読替えという論点に焦点を絞った分析を企図するものではなく、一般的に課題が具体的に特定されたか否かという裁判例の結論の傾向を観察しようとするものであり、本稿とは関心を異にする。

財高判平成26.9.25平成26(行ケ)10008 [エレクトロポレーション法による外来遺伝子導入法])。もともと、これらの事案は、公知技術や技術常識に基づいて、それとの比較において一定の効果や閾値を凌駕する必要があると主張された事件ではなかった。

3) 本判決の意義

これら従前の裁判例と異なり、本件は、公知技術が引き合いに出され、明細書に記載されている程度の課題では公知技術で解決済みであること、あるいは、本件発明の構成が公知技術の一般式に包含されることを理由に、明細書記載の課題の再構成が求められたという事案であった。しかし、本判決は、あくまでも明細書の記載に従って解決すべき課題を特定したうえで、公知技術による解決すべき課題の読替えを求める原告の主張を退けた。

本判決は、その理由付けとして、前掲知財高判[偏光フィルムの製造法]の説示を引用している。同判決は、サポート要件においてクレイムに係る発明と対比すべき発明が「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの」であるか、また、「その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のもの」であるか否かによって判断されるべきであることを説いていた。本判決は、子細は語らないが、この一般論を当てはめると、明細書の記載によって導かれる発明の課題を、公知技術を斟酌して読み替えることは許されないことになると理解したことになる。

このように、本判決は、規範としては、前掲知財高判[偏光フィルムの製造法]が示したものを援用するのみで、新たな一般論の定立を試みるわけではない。とはいうものの、本判決の事案に対する具体的な当てはめ方に従うと、明細書に記載されている解決すべき課題がすでに公知技術によって解決済みのものを含んでいたりと、あるいは、明細書に記載されている解決手段が公知技術によってすでに公に示されているものと同じものであるか、近似していたりしたとしても、解決すべき課題、解決手段がともに明細書の記載に従って判断される結果、それを理由にサポート要件の充足が否定されえないことになる。この種の具体的な取扱いは、前掲知財高判[偏光フィルムの製造法]の説示から直接導きうるものではなく、この

点を明らかにしたところに、サポート要件における事例判決としての本判決の意義を認めることができよう。

問題はその射程であるが、前掲知財高判〔偏光フィルムの製造法〕を引用した説示に鑑みれば、本判決が、明細書に課題の記載を欠いている場合には、技術常識が参酌されうるという立場をとっているものと考えられる。また、明細書に従来技術では解決しえなかった課題を解決することが発明の目的であると記載されているのであれば、それを手がかりに、従来技術によって達成しうる効果を超えることを課題と認定する従前の裁判例の手法も、本判決は否定していないと解することができる⁹³。しかし、だからといって、これらのことは、明細書の記載に対する当事者の理解を無視して、直接、公知技術をもって発明の課題や解決手段を書き換えることまでもが容認されるわけではないことは、本判決の事案に対する取扱いから明らかである。

4) ライスミルク事件知財高判の紹介

① 事案の概要

前掲知財高判〔偏光フィルムの製造法〕の提示したサポート要件に関する一般論と、課題の読替えに関する事例判決としての本判決の間を架橋し、公知技術に基づく課題の読替えに関して一般論を提示した判決が、本判決の約一カ月半後に下されている。それが、本判決の裁判体の構成員の一人が裁判長を担当した、知財高判平成30.5.24平成29(行ケ)10129〔米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品〕〔ライスミルク事件〕である⁹⁴。

問題とされた発明は、簡略化すれば、ライスミルクに米油を含有させることで、コク、甘味、美味しさを改善することを企図するものであり、クレイムでは含有量の数値が限定され、 γ -オリザノールを1～5質量%含有する米油を0.5～5質量%含有するライスミルクというように特定されて

⁹³ 参照、前田健〔判批〕神戸法学雑誌70巻1号掲載予定、後述するライスミルク事件知財高裁判決に対する論評であるが、高石秀樹〔判批〕知財管理69巻6号821頁(2019年)。

⁹⁴ 同判決についての詳細は、劉一帆〔判批〕知的財産法政策学研究57号掲載予定を参照。

いた。

ところが、明細書に記載されている計5例の実施例はライスマルクに含有されている米油の量に関しては質量%が0.5、1、3(2例)、5とそれなりにクレイムの数値範囲をカバーするものであったのに対し、米油に含有されている γ -オリザノールに関しては5例とも1.5質量%であって、クレイム(0.5~5質量%)のごく一部を占めるに止まっていた。

付与後異議申立審における特許庁は、本件特許の明細書では、米油をライスマルクに含有させること自体が発明であるかのごとく記載されているが、周知技術を前提とするとそれはすでに解決済みなのであるから、本件の課題は周知技術に比して優位な効果を発揮するところになければならないのだが、本件のクレイムの全範囲にわたってそのような効果があることの記載を明細書は欠いており、ゆえにサポート要件を充足しない旨を説き⁹⁵、特許を取り消すとの決定を下した(特許庁異議決定平成29.5.8異議2016-700420)。

② 判旨

しかし、このような周知技術を理由とする課題の読替えは、裁判所のとるところとはならなかった。決定取消訴訟において、知財高裁は、以下のように判示して、特許庁の原決定を取り消している。

「確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技

⁹⁵ より具体的には、特許庁の決定は、一般の米油が γ -オリザノールを0.1~0.5質量%含有すること、米油を2質量%含有するライスマルクのいずれもが周知であったことを理由に、本件発明の課題は技術水準であるライスマルクに比べてコク、甘味、美味しさについて「優位」(後に裁判所「有意」の誤記と認定されている)な差を有するものを提供するところにあると解釈している。それにも関わらず、明細書の記載からは、 γ -オリザノールを1~5質量%含有する米油全てについて、それぞれライスマルクへの含有量が0.5~5質量%の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決できることまでは認識できないから、本件発明はサポート要件を充足しない、と判断された。

術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないのではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。）。⁹⁶

このようにして公知技術を理由とする課題の再設定が否定された結果、本件発明の課題は、発明の詳細な説明に従って、「ココ、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することそれ自体を課題とする」と認定された。そして、同じく発明の詳細な説明に従うと、この課題の解決手段は、「ライスマルクに米油…を添加すること」であるとされ、さらに、発明

⁹⁶ そのうえで、裁判所は、本件への当てはめについて以下のように説く。

「これを本件発明に関していえば、異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から、その課題を『ココ、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認定したように、発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから、あえて、『出願時の技術水準』に基づいて、課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない（さらにいえば、異議決定が技術水準であるとした実施例1-1は、そもそも公知の組成物ではない。）」

したがって、異議決定が課題を『実施例1-1のライスマルクに比べてココ（ミルク感）、甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること』と認定し直したことは、発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず、その記載を離れて（解決すべき水準を上げて）課題を再設定するものであり、相当でない。」

の詳細な説明に記載された実施例により課題を解決できると認識しうると認定され、サポート要件の充足が肯定されている。米油に含有されている γ -オリザノールの実施例が全て1.5質量%に集中しており、クレイム(0.5~5質量%)を満遍なくカバーするとはいえない状況であったことは、本件発明の課題が公知技術に比して優れた効果を発揮する含有量を探索するところにあるわけではなく、米油を添加すること自体が発明であったと認定されたため不問にされたと評価することができる⁹⁷。

③ 意義

この判決からは、サポート要件の判断に際しては、発明の詳細な説明に発明の課題の記載を全く欠いているような例外的な場合には、技術水準から課題を認定することが許される場合がある。しかし、そのような例外的な場合でない限りは、発明の詳細な説明から当該発明の課題を読み取れる以上、これに従って課題を把握すべきであり、技術水準等はその記載内容を理解するために補助的に参酌されるに止まる。その場合、周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を設定することは許されない、という一般論を抽出することができる。

前述したように、ピリミジン誘導体事件大合議判決は、課題の読替えに関して具体的な当てはめを行うに止めていた。これに対して、このライスミルク事件知財高裁判決は、周知技術や公知技術を参酌することにより、明細書の記載に反して課題を再設定することが許されないことを一般論として明らかにした点に、その意義を認めることができる。もっとも、こ

⁹⁷ ライスミルク事件判決に対しては、同判決が、取消事由1「(判断手法の誤り)」において「異議決定が、本件発明を γ -オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明(パラメータ発明)と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては、誤りがあるというべきであるが、この点については、後記のとおり、取消事由2及び3において検討する。」と説いていたことの意味が取り沙汰されている(野口明生[判批]パテント73巻2号140~145頁(2020年))。この点に関しては、取消事由2「(課題の認定の誤り)」と取消事由3「(課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り)」の説示を合わせて読めば、同判決は、原決定と異なり、課題の再設定を否定する立場をとっているので、本件発明は数値範囲を限定するところに特徴がある発明ではないから、数値範囲限定発明(パラメータ発明)としてサポート要件を判断すべきではない旨を説いていることが分かる。

のような結論自体は、ピリミジン誘導体判決が依拠した、前掲知財高判[偏光フィルムの製造法]のサポート要件の判断基準に関する一般論や、ピリミジン誘導体事件判決自身の具体的な当てはめからも十分に予想されるところであった。その意味で、ライスミルク事件知財高裁判決は、ピリミジン誘導体判決を補完する判決として位置付けることができる。

5) 他の法理による処理との比較の必要性

もっとも、ピリミジン誘導体事件判決やライスミルク事件判決に従うとサポート要件の判断の際に公知技術を参酌した課題の読替えが許されなくなるからといって、ただちに問題の発明が特許を取得しうようになるわけではない。両判決はともに進歩性要件による解決を示唆している⁹⁸。そうだとすると、サポート要件に関して、発明の課題や解決手段をあくまでも明細書の記載に従って判断すべきであるとする見解の適否は、サポート要件で処理する場合と、進歩性で処理する場合とで取扱いがどのように異なるのかということ視野に入れて吟味すべきものとなる。同一と評価しうる公知技術が解決手段に含まれている場合には新規性で処理することができるが、そこまでは評価できない場合には進歩性で処理することになる。したがって、結局、サポート要件において課題を読み替えなくとも、進歩性要件によって適切に処理しうるのかということが問題となる⁹⁹。

最大の違いは、サポート要件で処理する場合には記載要件の問題となる結果、クレームや明細書が訂正されない限り、機械的に特許要件非充足と

⁹⁸ なお、ライスミルク事件では、知財高裁による決定取消判決を受けて特許庁において異議申立審が再開されたが、そこではサポート要件だけでなく進歩性も肯定されており、特許が維持されている(特許庁異議決定平成30.7.27異議2016-700420)。しかし、そこでは、取消前の最初の決定においてサポート要件のところで吟味されていた「周知」技術との効果の比較の作業(前述注95参照)が、(知財高裁により、サポート要件で不可とされたが、進歩性のところでは斟酌しうることが示唆されていたにも関わらず)進歩性の要件のところで行われていない点に疑問がある。

⁹⁹ 進歩性で処理すれば足りるとするものに、生田哲郎=佐野辰巳[判批]発明115巻10号39頁(2018年)。筆者も、かつてはサポート要件の判断においてあえてピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決の示した法理に抗わずとも、特許取得を認めるべきでない事案は、結局、進歩性の判断のところで適切に特許要件を欠くと処理できると考えていた(田村/前掲注1 WLJ判例コラム158号5～6頁)。

なるのに対し、進歩性で処理する場合には、出願時点において問題の発明の構成が公知技術から容易に想到しえないものであるか、または公知技術に比して顕著な効果があるかということが吟味される¹⁰⁰。そのため、明細書の記載は不適切であったとしても、公知技術を斟酌してもなお進歩性を欠如するとまではいえないとされ、特許要件の充足性が否定されないことがありえる。

したがって、事案によっては、同判決の法理に従っている限り、両法理の間隙を突いてしまうようなものがあり、それが次に紹介するPCSK9事件の事案である。

6) PCSK9事件知財高裁判決の紹介

① 事案の概要

知財高判平成30.12.27平成29(行ケ)10225 [PCSK9に対する抗原結合タンパク質] は、特許庁の無効不成立審決に対する取消訴訟において、サポート要件の充足を肯定し、審決を維持した判決である¹⁰¹。

従前から、PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和すれば、高コレステロール血症を抑制することができることが知られていたところ、本件の特許発明はそのための抗体を提供することを目的とする。抗体が抗原となるPCSK9に結合することで、PCSK9とLDLRタンパク質の結合を阻害することに成功すれば、特許発明の課題は解決されたことになる。

さて、かりに本件特許発明が、PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和する特定の抗体をクレイムするに止まるものであったのであれば、本稿で

¹⁰⁰ 田村=時井=酒迎・前掲注63・136～145頁。発明の効果が進歩性の判断においていかなる根拠、要件の下で参酌されるのかということについて議論があることは前述した(前述注65)。

¹⁰¹ 以下では、本稿の議論に必要な限度で、同判決を簡略化して紹介する。詳細については、劉/前掲注94、前田/前掲注93、特に技術的背景については、中島勝[判批] AIPPI 64巻11号945～970頁(2019年)を参酌されたい。この事件の特許に関しては、同一当事者間で侵害訴訟も提起されているが、東京地判平成31.1.17平成29(ワ)16468 [PKCS9Ⅱ]、知財高判令和元.10.30平成31(ネ)10014 [同] は、この無効審判に係る知財高裁判決と同様にサポート要件の充足を肯定し、無効の抗弁を退け、特許権侵害を肯定している。

特にとりあげるべきものにはならなかったであろう。ところが、この事件の特許発明は、実験により PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することを確認した特定の抗体に止まらず、それと「競合する」抗体を含むものであった。本件特許発明の請求項を以下に掲げておく（下線は筆者が付した）。

【請求項1】 PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和ことができ、PCSK9 との結合に関して、配列番号49のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号23のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体。」

ここで「競合する」とは、簡単にいえば、請求項で特定されている抗体（＝「配列番号49のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号23のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体」。この抗体は判文中では「参照抗体」と呼ばれており、以下、本稿でもその表記に倣う）が抗原である PCSK9 に結合することに対して、それを位置的に妨害するものをいう。

このような意味で、参照抗体と競合する抗体はかなりの数に上るようであるが¹⁰²、明細書で実施例として特定されているものはそのうちの一部に止まる。また、このような意味で参照抗体と競合する抗体が必ず本件特許発明に係る課題を解決するというわけではなく、たとえば、明細書には実際にこのような意味で参照抗体と競合する19個の具体的な抗体のうち、本件課題を解決しえたのは15個であった¹⁰³。そのため、本件クレームには「PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和することができ」という、その部分だけを取り出す場合には願望クレーム（すなわち、解決すべき課題をもって構成要件とする、いわば願望が書かれたクレーム）とすら評しうる

¹⁰² 参照、中島／前掲注101・964頁。

¹⁰³ 裁判所の認定事実に基づく限り、この15/19という数字の評価は難しい。判文を見ても、PCSK9 に結合する抗体が一般的にどれほどの確率で PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和する効果があるのか、それが参照抗体と競合するという条件を付すことによって、どの程度改善するのかということが認定されていないからである。後述注105を参照。

機能的な限定が付されている¹⁰⁴。

② 判旨

このような事案で、知財高裁は、サポート要件の充足を肯定した。裁判所は、参照抗体のみならず、それと競合する抗体についてまでサポート要件が充足される理由について、以下のように論じる。

「当業者は、本件明細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製、本件明細書記載のPCSK9とLDLRとの結合相互作用を強く遮断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイ（前記ア(ウ)及び(エ)）を最初から繰り返し行うことによって、本件明細書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも、本件訂正発明1の特許請求の範囲（請求項1）に含まれる参照抗体と競合する様々な中和抗体を得られるものと認識できるものと認められる。」

ここでは、明細書の記載を参酌すれば、参照抗体と競合する抗体で所期の中和抗体を得られることができると当業者が認識できると論じられているが、この点に関して、原告は「本件明細書に記載された具体的な抗体はわずか3グループないし3種類の抗体しかなく、また、参照抗体と『競合する』抗体であれば、PCSK9とLDLRとが結合中和するとはいえず、参照抗体と『競合する』抗体であることは、『結合中和』の指標にはならないから、本件明細書に記載されていないありとあらゆる構造の抗体についてまでも、本件明細書の記載から、PCSK9とLDLRとの結合中和抗体の提供という本件訂正発明1の課題を解決できると認識し得るものではないとして、本件訂正発明1及び9はサポート要件に適合しない」旨主張していた（判決の要約による）。

しかし、判決は、最終的には、以下のような形式論に依拠してこれを退

¹⁰⁴ この機能的な限定がなければ、本件のクレームは課題を解決しない技術を含むことは明らかであるから、当然にサポート要件を満たさないこととなる。もっとも、かかる願望クレームによる限定をただでサポート要件が充足されることになるのかということはまた別論となる（後述注106の分析のほか、詳細な検討として、劉／前掲注94の批判的な考察を参照）。

けている。

「参照抗体と『競合する』抗体であれば、PCSK9とLDLRとの結合を中和するものといえないとしても、本件訂正発明1は『PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とするものであるから、そのことは、上記認定を左右するものではない。」

③ 発明の貢献に比して広範なクレームの出現

かりにPCSK9事件の発明に係る技術的思想の公知技術に比した特徴が、高コレステロール血症の治療用医薬を開発するためにはPCSK9とLDLRの相互作用を阻害する物質を探索すればよいことを見出したところにあるというのであれば、この事件の特許によりそのような作用機序が開示されたおかげで、当業者は従前に比して相対的に高コレステロール血症の治療用医薬の開発が容易となったといえるから、いまだ当該技術的思想を実現する具体の抗体を得るのに相応の試行錯誤を有するとしても、なお当該技術的思想は特許に値する、といえるかもしれない。

しかし、裁判所の認定によれば、PCSK9とLDLRとの結合を中和すれば高コレステロール血症の治療に有用であることは公知であるのだから、それを開示したことに同事件の特許発明の意義を見出すことはできない。この発明の従来技術に対する貢献はたかだか、参照抗体を特定したところにあるにすぎない。参照抗体を超えて、より広範な抗体を技術的範囲に納めようとするこの事件の特許請求の範囲は、発明が開示する技術的思想の貢献度を越えた過大な保護を企図するものとして、それに基づく特許の取得が許されてしかるべきものではないだろう。

もちろん、それでも、かりに参照抗体と競合する抗体であればPCSK9とLDLRとの結合が中和されるという因果関係を本件特許発明が開示したというのであれば、当業者は参照抗体と競合するか否かというメルクマールを用いることにより、PCSK9とLDLRとの結合が中和される抗体を具体的に特定することができるようになったといえるから、そこに公知技術にない、本件特許発明に係る技術的思想の特徴を見出すことができるかもしれ

ない¹⁰⁵。しかし、前述したように、この点の吟味を要求する原告の主張に

¹⁰⁵ 前述注103も参照。

裁判所が認定しているわけではないが、中島／前掲注101・962～963・965・967頁は、訴訟記録を参照したうえで、従前はPCSK9とLDLRの相互作用のうちどの位置で生じているものが重要であるか不明であったところ、この事件の発明者らは、本件PCSK9とLDLRの実質的な相互作用が、LDLRのEGFaドメインと、PCSK9の触媒ドメイン上の小さな領域との間で生じており、そこにおける相互作用を遮断するのに最も効果的な位置に結合する抗体として参照抗体を取得しており、ゆえに、この参照抗体と競合するという特性はPCSK9とLDLRとの相互作用を強力に中和するよい指標となる旨が主張されており、それがゆえにこの判決の判断は正当化されると説く(判決が摘示した当事者の主張欄には該当する記述がないが、同一特許に係る別件の前掲東京地判[PCKS9Ⅱ]、前掲知財高判[同]では、当事者の主張欄に関連する記述はないわけではない。もともと、前掲東京地判[PCKS9Ⅱ]、前掲知財高判[同]においても、関連すると目される記述は、主として明細書の記載に依拠しており、中島／前掲が紹介するほどに内容が豊かな主張として記載されているわけではない)。

たしかに、かりにそのような事情が存在し、それが明細書に開示されていたのであれば、この事件の特許発明はそのようなメカニズムないし因果関係を発見したところに技術的な特徴があることになり、そのようなメカニズム等がある以上、かなりの高い確率で所望の効果(=PCSK9とLDLRとの結合の中和)を発揮できるという見込みの下、具体的な中和抗体の探索に当たることができるという情報を開示したという貢献をなしたことになり、それがゆえにその貢献に応じた範囲の保護を享受することが正当化されよう(もともと、前田／前掲注93が指摘するように、もしかすると参照抗体と競合するか否かは抗体を特定した後で分かるにすぎず、抗体の探索の範囲を狭めるには直接には役立たない情報であるかもしれない。ただ、かりにそうだとすると、目標が明確になる結果、探索方法を工夫するのに何らかの好影響を与えうる情報であり、その程度でも特許に値するといえるかもしれない)。その際には、かかるメカニズム等を利用しても100パーセント、所望の効果を得るとは限られない反面、そうであっても当業者の試行錯誤を大幅に減じるメカニズム等を開示したことに報い、貢献に応じた過不足ない保護を与えるために、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」という課題そのものを含むクレームも許容されて然るべきであろう(本件に即した記述ではないが、一般論として、前田／前掲注93、とりわけバイオ技術の分野ではその種の取扱いの必要性が高い旨を指摘するものとして、「欠失・置換・付加型」の形式のクレームを素材としつつ、松田一弘「特許法123条・104条の3の解釈運用等に関する一考察—特許権の法的安定性の

対して、判決は正面から応えることなく、「参照抗体と『競合する』抗体であれば、PCSK9とLDLRとの結合を中和するものといえないとしても、本件訂正発明1は『PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ』る抗体であることを発明特定事項とするものであるから、そのことは、上記認定を左右するものではない」という形式的論理¹⁰⁶をもってサポート要件の充足を肯定した。この事件の特許発明が開示した参照抗体と競合する抗体であるという情報によって、当業者がPCSK9とLDLRとの結合を中和する抗体を得るための試行錯誤がより容易となったといえないのであれば、特許発明は公知技術に比して何らかの貢献をなしたとはいえない。その場合、参照抗体を超えた抗体を技術的範囲に納める特許請求の範囲は、発明の貢献を超えた保護を享受するものとして厳に戒めなければならない。

この事件では、裁判所の認定に従えば、PCSK9とLDLRとの結合を中和すれば高コレステロール血症の治療に有用であることは公知である反面、これまた裁判所の認定に従えば、PCSK9とLDLRとの結合を中和する抗体を具体的に特定するためには相応の試行錯誤が必要である（まさにそれがゆえに、参照抗体以外の抗体を含めて本件特許請求の範囲の全範囲にわたって進歩性が肯定されたのである）。そして、参照抗体と「競合する」抗体であれば必ずPCSK9とLDLRとの結合が中和されるわけではない（まさに

観点より」パテント63巻2号(別冊2号)72頁(2010年)も参照。クレイムの全範囲にわたって課題を解決する必要があるか否かという点に関する裁判例の変遷につき、高石/前掲注92・132～137頁)。

しかし、かかる当事者の主張は裁判所の認定するところではなく、ゆえに、本稿ではそのような事実が存在しないものとして議論を進める。

¹⁰⁶ 発明の課題がPCSK9とLDLRとの結合を中和する抗体を特定するところにあるのだとすれば、この説示は、解決すべき課題そのものを解決手段に掲げればサポート要件を充足することを肯定していることを意味している。このような循環論法は、願望クレイムを肯定することにほかならず、クレイムを支える技術的思想の開示を要求する同要件の存在意義を無にするものでしかない(前田/前掲注93を参照。発明が解決すべき課題をクレイムに掲げることをもって、クレイムが課題を解決する範囲に限定されているとして、サポート要件の充足を認める裁判例と、それだけでは足りず課題を解決する蓋然性が示されることを要求する裁判例の対立につき、参照、高石/前掲注92・137～139頁)。

それがゆえに本件特許請求の範囲には、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」という機能的な限定が挿入される必要があったのである)。

これらの事実を前提に考えると、この事件の特許発明は、参照抗体に関しては、PCSK9とLDLRとの結合を中和する抗体を具体的に特定した点で、公知技術にない情報を開示しており、その意味で特許を取得するに値する貢献をなしているといえるのかもしれないが、他方で参照抗体以外の抗体に関しては、特許発明の明細書に実施例として開示された具体的な抗体を除けば、いまだ具体的な抗体を特定していない点では、公知技術に比して何らの貢献もなしていないといわざるをえない。つまり、PCSK9とLDLRとの結合を中和する抗体の具体的な特定という競争において、この事件の特許発明の発明者は、参照抗体と、参照抗体以外の抗体で明細書に具体的に開示された抗体に関しては、公知技術に一步先んじているといえるのだが、その他の抗体に関しては、参照抗体と「競合する」抗体を含めて、当業者と横一線の状態にあるといわざるをえない。それにも関わらず、参照抗体と「競合する」抗体全般について本件特許権がその保護を享受することができるのであれば、公知技術に比した発明の貢献を超え、競争を過度に制約することになる。

④ 進歩性による処理の限界とサポート要件における課題の読替えの必要性

ゆえに、参照抗体や明細書記載の実施例を超えて、広く参照抗体と「競合する」抗体をカバーする本件特許権の出現は、何らかの法理によりこれを防ぐ必要がある。ところが、進歩性要件で対処しようとする、裁判所の事実認定に従う限り、この事件は所望の効果を発揮する抗体を具体的に特定することが困難な事例であったから、理屈のうえでは、進歩性欠如と判断することに無理がある。

しかし、それならば、サポート要件で対処しようすると、ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決やライスマルク事件判決に従う限り、PCSK9事件では明細書に「本発明の開示に照らせば、PCSK9とLDLRの間の相互作用を変化させることは、LDLへの結合に利用可能なLDLRの量を増加させ、続いて、これは、対象中の血清LDLの量を減少させ、対象の血

清コレステロールレベルの低下をもたらす」(【0066】)というように、あたかも本件特許発明がPCSK9とLDLRとの結合を中和すれば高コレステロール血症の治療に有用であることを開示するところに特徴があるかの如く記載されていることが障害となる。公知技術を参酌して明細書記載の課題を読み直すことなく、これらの判決に従って、形式的に、サポート要件の充足を判断する限り、本件特許発明が開示する技術的思想は、PCSK9とLDLRとの結合を中和すれば高コレステロール血症の治療に有用であるということになり、それと本件特許請求の範囲が対比される結果、本件特許請求の範囲は明細書記載の技術的思想を何ら超えるものではなく、サポート要件を充足するというものになってしまうからである。

前掲知財高判〔偏光フィルムの製造法〕によれば、サポート要件は、特許発明に係る技術的思想を理論的、演繹的に記載する方策(技術的意味型)と、実施例を多数揃えることにより帰納的に記載する方策(具体例型)によってその充足性が肯定される¹⁰⁷。PCSK9事件の特許発明は、公知技術に照らせば、たかだか具体的な抗体を開示するところに特徴があつて、後者の具体例型として、その開示に係る具体例によって支えられる範囲内において特許請求の範囲をサポートしうる発明であるにすぎない。それにも関わらず、明細書にはあたかも高コレステロール血症を中和する作用機序を開示しているかのように記されているために、サポート要件を形式的に判断する限り、前者の技術的意味型として広範な特許請求の範囲をサポートする発明であるかのごとく取り扱われてしまうことが問題なのである¹⁰⁸。

¹⁰⁷ 前述注89参照。

¹⁰⁸ あるいは、サポート要件ではなく、発明未完成による処理がありうるという見解が主張されるかもしれない。たしかに、公知技術(PCSK9事件では、PCSK9とLDLRとの結合を中和すれば高コレステロール血症の治療に有用であること)の存在を発明者も了知しており、発明者が実際に創作した技術的思想が、そのような公知技術に依存したうえで、その一実施例を見出したところにあるのであれば(PCSK9事件では参照抗体)、発明未完成という理由で特許要件を欠くと論じることもできるだろう。しかし、発明者は公知技術の存在を知らず、ゆえに発明者自身は公知技術に係る技術的思想を自らも創作したとすると、主観的には発明は完成していたことになる。それにも関わらず、発明未完成というためには、発明概念に、発明者が主観的に直面していた課題の解決では足りず、公知技術によってその意味では客観的に

その意味で、PCSK9事件は、ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決やライスミルク事件知財高裁判決の示したサポート要件の判断手法の問題点が如実に顕現する事例といえることができる。この種の事案で、なにゆえ進歩性による処理や、課題の読替えを行わないままのサポート要件による処理が行き詰まるのかという原因を連ねておけば、下記ようになる。

第一に、明細書には公知技術により解決済みの課題が解決すべき課題として掲げられており、それに対応する技術的思想（解決すべき課題とその解決手段で特定されるもの）も開示されているために、クレームもこの技術的思想に含まれるため、明細書記載の技術的思想とクレームを形式的に対比するだけではサポート要件の充足を否定しえない事例であること。第二に、その反面、発明者自身は公知技術の存在に気付いておらず、ゆえに客観的には公知技術でしかない技術的思想を主観的には自ら発明しており、ゆえに、発明未完成を理由に特許要件を欠くとすることが困難であること¹⁰⁹。第三に、その反面、公知技術に基づいたとしても当業者が辿り着くことがいまだ困難な範囲の（公知技術に比すれば相対的には）具体的な構成（ゆえに公知技術が基本発明だとすれば利用発明に該当するもの）がクレームに掲げられており、ゆえに新規性、進歩性を否定することが困難であること。第四に、しかし、このクレームに係る構成は、発明者は自らは主観的に創作した発明の範囲を観念的に特定するために記載しただけで¹¹⁰、実験により確認したわけではなく、その意味で公知技術を前提に

解決が期待されていた課題の解決でなければならないという要素を持ち込むことになる。交通整理の問題ではあるが、どちらかという、当業者にどのように理解されるのかという観点（その意味では客観的な視点）に従って明細書の記載を解釈する開示要件の場面で処理したほうが、相対的にはやりがいがよいと思われる。

¹⁰⁹ PCSK9事件にこの種の事情があったわけではない。ただ、前注で述べたとおり、発明未完成という理由で特許要件を欠くと処理することが困難である事例とするために挿入した条件である。

¹¹⁰ このようなクレームが現出するに至る経緯は種々あろうが、たとえば、公知技術に該当する広範なクレームが請求項1に掲げられ、そちらは容易に新規性喪失として処理できるが、具体的な例として掲げられた請求項2が残るなどの事例、あるいは、特許庁からの拒絶理由通知に対応するなどの過程で補正が入り、請求項が具体化した事例などを想起することができる。出願人が、戦略的にもっともらしいクレームを工夫することもありえよう。

所望の効果を発揮する具体的な構成を特定するための試行錯誤が行われている現状では、当該発明は特許に値する貢献をなしたわけではないこと。

この種の事案で、サポート要件に関して適切な判断を下すためには、公知技術（それが当業者にとって技術常識とはいえなかったとしても）参酌して、公知技術によって解決済みの課題を発明の課題から除外し、より具体的な課題を解決する発明であると読み替えたうえで、かかる具体的な課題を解決していない範囲を含む広すぎるクレームはサポート要件に違反すると判断すべきであったように思われる。

7) 結語

以上、PCSK9事件を題材として、発明の詳細な説明に公知技術で解決済みの課題が記載されている場合、進歩性により特許要件を欠くと判断しない事例が現実に存在しうることを示してみた。ここで公知技術に比した発明の貢献を超えた特許の出現を防ぐ必要があるとするならば、サポート要件において公知技術を斟酌した課題の読替えを許容する必要がある¹¹¹。

もとより、ピリミジン誘導体事件の事案はそのような条件を充足するものではなかった。その意味で、その種の事案でどのように処理するのかということは、大合議判決の射程の外にあると理解することができなくもない。大合議と異なり、一般論を展開しているライスマルク事件判決との関係はさらに微妙であるが、あくまでも明細書の記載に従って解決すべき課題を認定した同判決は、当該事件の事案を前提にした取扱いを示したに止まると理解し、特段の事情がある事件が現れた場合には、その呪縛に過度

¹¹¹ 他方、このように発明の課題の読替えを行い、再設定された（より高度な）課題に対してそれを解決しえない範囲を含むことを理由にサポート要件違反と判断することを肯定する見解を採用する場合には、出願人や特許権者の保護のために、そのような読み替えられた課題に対応する範囲にクレームを減縮する補正や訂正を行うことは、除くクレームと同様に、新規事項追加禁止に抵触しないと取り扱うべきであろう。さもないと、出願時に予めあらゆる公知技術を覚知することは困難であるにも関わらず、補正や訂正も新規事項を追加すると判断される場合には出願の拒絶や特許の無効を伴うというリスクを伴うことになる。そのような帰結は、徒に出願人に出願書類を完璧に作成することを求め、さもなければ特許保護を諦めるというに等しく、非効率的な制度運営となるか、発明とその公開に対するインセンティブを過少なものとするおそれがある。

に囚われることなく、事案に則した適切な処理がなされることを期待したい。

[付記]

本稿で扱った論点に関しては、北海道大学知的財産法研究会（2018年8月7日）における神戸大学の前田健准教授のご報告、そして、北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題－特許法をめぐって－」（2018年度）における本件の裁判長であった清水節弁護士のご講演、パブリック・ドメイン研究会（2019年12月1日：於神戸大学）などにおける同研究科博士課程の劉一帆さんのご報告から、様々な示唆をいただいた。記して感謝申し上げます。

本研究はJSPS 科研費 JP18H05216およびJP17H00984の助成を受けたものである。