

特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益 ／ 進歩性判断における引用発明の認定

——ピリミジン誘導体事件——

知的財産高等裁判所 平成30年4月13日判決（大合議）
平成28年（行ケ）第10182号・10184号 審決取消請求事件

速 見 禎 祥*

抄 録 本件判決は、12件目の知財高裁の大合議判決である。本件判決は、まず、平成26年改正前の特許法下において、特許無効審判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、と判示した。

また、進歩性の一般的な判断枠組を示した上で、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」（特許法29条1項3号）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、という基準を示した。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 訴えの利益に関連する経緯
 2. 2 本件発明
 2. 3 進歩性に関する原告らの主張概要
3. 判 旨
 3. 1 訴えの利益について
 3. 2 進歩性について
4. 考察1（訴えの利益について）
 4. 1 審決取消訴訟の訴えの利益と本件以前の裁判例
 4. 2 本件判決
 4. 3 傍論（現行特許法下の訴えの利益）
5. 考察2（進歩性について）
 5. 1 進歩性の判断方法について
 5. 2 主引用発明の選択について

5. 3 刊行物記載の引用発明の認定について
6. おわりに

1. はじめに

本件は、12件目となる知財高裁の大合議判決であり、「クレストール」の名称で販売されている高コレステロール血症治療薬の有効成分（ロスバスタチンカルシウム）の物質特許の有効性が争われたものである。

本件の争点は、①特許権の存続期間が満了した後の審決取消訴訟の訴えの利益の有無、②進歩性の有無、③サポート要件違反の有無である。

このうち、①審決取消訴訟の訴えの利益につ

* 弁護士 Yoshiyasu HAYAMI

いては、実務上問題となることの少ない珍しい論点であるが興味深い争点である。②進歩性については、大合議事件としては初めて、進歩性の判断方法についての一般的な考え方が示された。また、特に、刊行物に化合物が一般式の形式で記載された場合の引用発明の認定についての判断基準が提示されており、この点は実務的にも重要なものである。

本稿では①②について紹介し、③サポート要件違反に関しては紙幅の関係で割愛した。

2. 事案の概要

2.1 訴えの利益に関連する経緯

(1) 本件特許

本件特許（特許第2648897号）は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とし、平成4年5月28日出願され（優先日平成3年7月1日。以下、「本件優先日」という。）、平成9年5月16日に設定登録された。本件特許は存続期間の延長登録がされ、存続期間満了日は平成29年5月28日である。

(2) 無効審判

原告1（個人）は、平成27年3月31日、本件特許の無効審判を請求した（無効2015-800095）。なお、審判請求当時の特許法（平成26年法律第36号による改正前の特許法。以下、「平成26年改正前特許法」という。）123条¹⁾2項は「特許無効審判は、何人も請求することができる。」と規定しており、原告1は利害関係の有無にかかわらず審判請求をすることができた。

原告2（製薬会社）は、上記無効審判請求事件に、請求人参加人として補助参加したものである（特許法148条3項）。

特許庁は、平成28年7月5日に、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。

(3) 審決取消訴訟

原告1と原告2はそれぞれ、本件審決の取消を求めて知財高裁に審決取消訴訟を提起し、両事件は併合して審理された。

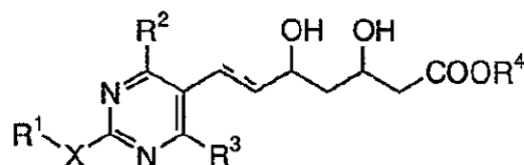
審決取消訴訟が係属して9ヶ月ほど経過した平成29年5月28日、本件特許の存続期間が満了した。

そこで、特許権者である被告は、本件特許の存続期間満了により、本件訴訟の訴えの利益は失われたとして、本件訴えを却下するよう求めた。

2.2 本件発明

本件発明1（訂正後の請求項1）は、以下の通りである。

〔式（I）：



（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。〕

2.3 進歩性に関する原告らの主張概要

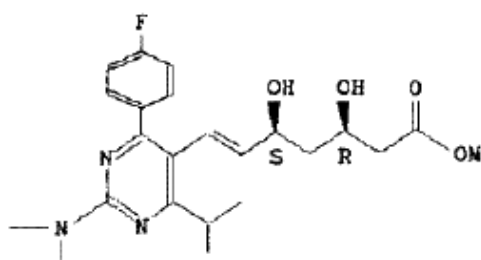
原告らが主張する進歩性欠如の無効理由は、甲1（特表平3-501613号公報）に記載された発明（以下、「甲1発明」という。）及び甲2（特

開平1-261377号公報)に記載された発明(以下、「甲2発明」という。)並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたというものである。

1) 甲1発明

甲1には、HMG-CoA還元酵素阻害の薬理活性を有する物質として以下の化合物が記載されている。甲1発明は、以下の通りである。

「



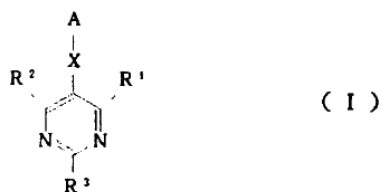
(M=Na)の化合物」

2) 相違点

本件発明1と甲1発明を比較すると、主として²⁾、本件発明1の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で相違する(相違点について原被告間で争いはない)³⁾。

3) 相違点に関する開示(甲2発明)

甲2には、以下の一般式が開示されている。



そして、上記一般式において、ピリミジン環の2位の置換基R³として「-NR⁴R⁵」で、かつ、R⁴が「アルキル」、R⁵が「アルキルスルホニル」とする構成が開示されている。

4) 相違点に関する想到容易性

本件優先日前の公知文献を考慮すると、甲2の一般式の範囲の複数の化合物が活性を有する

ことがデータとして示されていると理解できるので、甲2の一般式で示される化合物についても、甲1と同様に、その範囲全体がHMG-CoA還元酵素阻害活性が一応期待される化合物である。

そして、本件優先日当時の技術常識(肝臓選択性の高いHMG-CoA還元酵素阻害剤を得ようとする動機付けがあり、化合物の親水性を高めるとこれが実現できる)によれば、甲1発明に甲2発明を適用し、甲1発明のピリミジン環の2位の「ジメチルアミノ基」を、甲2の記載に基づいて「-N(CH₃)(SO₂CH₃)」に置換する動機付けはある。

原告らは、上記進歩性欠如の無効理由を否定した審決の判断には誤りがあると主張した。

3. 判 旨

3. 1 訴えの利益について

(1) 平成26年改正前特許法における解釈

「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)が適用される所、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…。

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ころにあると解される。

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

性が全くなくなる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る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。」

(2) 本件へのあてはめ

「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。」

(3) 平成26年改正後の現行特許法における解釈

「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. 2 進歩性について

(1) 進歩性の判断方法について

「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…）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こととなる。」

「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うことができる。」

(2) 進歩性判断における刊行物記載の引用発明の認定について

「上記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…）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、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た場合の引用発明の認定について

「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、特定の実例に係る具体

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。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。」

(4) 本件へのあてはめ

「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、…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降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業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…甲1発明とを対比すると、審決の認定のとおり、次の【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。」

「甲2の一般式(I)で示される化合物は、甲1の一般式Iで示される化合物と同様、HMG-CoA還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、ピリミジン環を有し、そのピリミジン環の2, 4, 6位に置換基を有する化合物である点で共通し、甲1発明の化合物は、甲2の一般式(I)で示される化合物に包含される。

甲2には、甲2の一般式(I)で示される化合物のうちの『殊に好ましい化合物』のピリミジン環の2位の置換基 R^3 の選択肢として『 $-NR^4R^5$ 』が記載されるとともに、 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。

しかし、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2000万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、2000万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R³の選択肢として『-NR⁴R⁵』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(R³はメチル)、実施例15(R³はフェニル)及び実施例23(R³はフェニル)が記載されているところ、R³として『-NR⁴R⁵』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R³として『-NR⁴R⁵』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、『-NR⁴R⁵』を選択した上で、更にR⁴及びR⁵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(CH₃)(SO₂R')』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…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…に係る構成とすることはできない。」

「仮に、甲2に相違点…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…は、甲1の実施例1b)の生成物であり、HMG-CoA還元酵素阻害活性を有するものであって、甲1の一般式Iで示される化合物に包含され、また、甲1には、甲1の式Iのピリミジン環の2位の置換基R²の選択肢として『-N(R⁸)₂』が記載され、さらに、R⁸の選択肢として『メチル基』が記載されているものの、R⁸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(CH₃)(SO₂R')』に置き換える動機付けとなる記載が

あるとはいえない。」

4. 考察1 (訴えの利益について)

4. 1 審決取消訴訟の訴えの利益と本件以前の裁判例

「訴えの利益」とは、訴訟制度を利用して本案判決を得る正当な利益ないし必要性である⁴⁾。行政事件訴訟においては、原告適格とは別に、訴訟要件として「訴えの利益」(狭義の訴えの利益)が必要とされている⁵⁾。「訴えの利益」の判断基準時は本案判決時である⁶⁾。行政事件訴訟には様々なものがあるが、期間の経過により利益状況に変化が生じるという点で本件と比較的状況が似たものとしては、例えば、宅地建物取引業の業務停止処分の期間が満了すれば、当該処分の取消しを求める訴えの利益が失われるとした例⁷⁾や児童が小学校就学年齢に達し、保育の実施期間が満了した場合には、保育園を廃止する条例の設定行為に対する取消訴訟の訴えの利益が失われるとした例⁸⁾などがある。

審決取消訴訟も行政事件訴訟の一種であり、原告適格⁹⁾とは別に「訴えの利益」が必要となるが¹⁰⁾、審決取消訴訟の対象となる特許権の存続期間が満了した場合になお「訴えの利益」があるか否かが本件において問題となった。

この点に関する学説、裁判例は少ないが、過去の裁判例として、東京高判平成2年12月26日(無体集22巻3号864頁)がある。同裁判例は、特許コンサルタントを営む会社が提起した特許無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟において、訴えの利益は、不利益な行政処分(不成立審決)を受けたという形式的な不利益の存在では足りず、実質的な法的不利益の存在が必要であるとし、「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

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。」とした上で、原告には上記のような実質的な法的不利益を受け、又はそれを受けるおそれがないと認定して、訴えの利益を否定し、訴えを却下したものである¹¹⁾。

本件の被告も上記裁判例を援用し、原告らは、本件特許権存続期間中に、本件特許権の実施行為に相当する行為を行っておらず、被告は損害賠償請求権、告訴権等を有していないことは明らかであるから（なお、原告らが本件特許存続期間中に実施行為を行っていないことは原被告間で争いが無い）、原告らの訴えの利益は消滅していると主張した。

4. 2 本件判決

(1) 訴えの利益の判断基準

これに対し、本件判決は、①平成26年改正前特許法において無効審判請求を「何人も」行うことができることとされたのは、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と解されること、②特許法123条3項が特許権の存続期間満了後も無効審判を行うことができると規定していること、③実質的な法的不利益の存在を必要とすると、訴えの利益が職権調査事項であることから、当事者に紛争可能性や紛争の存在を明らかにさせる必要があるという実務上の不具合があること、を根拠として挙げた上で、平成26年改正前特許法において、「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。」とした。

過去の裁判例（前掲東京高判平成2年12月26日）と異なる点は3点である。1点目は、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を、特許権消滅後であっても原則として認め、特段の事情（法的不利益の不存在）がある場合にのみ、訴えの利益が失われるとした点である。2点目は、特段の事情がある場合を、抽象的な法的不利益すらない（不利益を受ける可能性が全くない）場合に限定した点である。3点目は、特段の事情（抽象的にも法的不利益がないこと）の有無の判断対象が当事者（原告ら）に限定されず「何人に対しても」とされた点である。

(2) 本件判決の示した基準に対する評価

本件判決が摘示するように、平成26年改正前特許法においては、無効審判請求には公益的な性格があった。このことを考慮すれば、前掲東京高判平成2年12月26日のように原告の個人的な法的不利益がない場合に訴えの利益を欠くとするのは、法の趣旨と整合しない。また、無効審判請求を行うのに利害関係は必要とされておらず、特許権の存続期間満了後も無効審判を行うことができる（特許法123条2項）とされていたことを考慮すれば、特許権の存続期間満了後であっても、利害関係なしに無効審判を請求できるとされているにもかかわらず、不成立審決に対する審決取消訴訟を起こす段階になると、何らかの法的不利益の存在が必要とされるというのではいかにも均衡を欠いている。したがって、不成立審決に対する審決取消訴訟において原則として訴えの利益を認め、訴えの利益を否定する特段の事情がある場合を非常に限定的に捉えた本件判決の基準は妥当と言える。

なお、特許法123条3項は、特許権の消滅後にも特許無効審判を請求できるとするが、その期間を無限定には認めるものではなく、例えば、

特許権者の有する損害賠償請求権や告訴権が全て時効により消滅しているような場合には、請求の利益がないとして却下すべきという考え方もあるとされる¹²⁾。このような考え方を前提とすると、何人に対しても、抽象的にも法律的不利益が存在しないような場合には、特段の事情があるとして、訴えの利益を否定する余地を残した点についても、本件判決の基準は妥当と言える。

4. 3 傍論（現行特許法下の訴えの利益）

(1) 現行特許法下の「訴えの利益」の判断基準

本件判決は、傍論として、無効審判の請求人が「利害関係人」に限定された平成26年改正後の現行特許法下の訴えの利益についても言及した。本件判決においては傍論部分にあたるが、現在の実務上、現行法を前提とした傍論部分の方がより重要となる¹³⁾。

本件判決は、「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。」とした。

これは、平成26年改正前特許法下の判断と特段の事情の判断主体を「何人に対しても」から「原告に対し」と限定した以外は、ほぼ同一の言い回しである。

すなわち、本件判決は、特許無効審判を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益を、特許権消滅後であっても原則として認め、特段の事情（法的不利益の不存在）がある場合にのみ、訴えの利益が失われるとした。そして、特

段の事情がある場合を、原告について抽象的な法的不利益すらない（不利益を受ける可能性が全くない）場合に限定したものである。

(2) 本件判決の示した基準に対する評価

平成26年改正後の現行法下では、特許法123条2項により、特許無効審判は利害関係人でないと請求できない。したがって、現行法下では、適法な無効審判請求を提起するためには、少なくとも、特許権が存在することに関して何らかの法的不利益（過去の実施が特許権侵害に該当する可能性がある、将来実施を検討している行為が特許権侵害に該当する可能性がある等）が必要である。そうすると、適法に（利害関係がある状態で）無効審判請求を提起し、不成立審決を受けた者が審決の取消を求める訴えを起こす以上、上記傍論の基準に照らして訴えの利益を欠くとされるケースはほとんど想定できない¹⁴⁾。したがって、本件判決の傍論を前提とすると、無効審判を提起できるか否か（「利害関係人」に該当するか否か、特許法132条3項の解釈上の期間制限に該当しないか）がより重要であり、審決取消訴訟の訴えの利益が訴訟要件として単独で争点となる場面はほとんどないものと思料される¹⁵⁾。

5. 考察2（進歩性について）

5. 1 進歩性の判断方法について

(1) 現在の実務の追認

現在の裁判実務及び審査実務においては^{16), 17)}、進歩性は、①本件発明の認定、②主引用発明の認定、③本件発明と主引用発明の構成の一致点と相違点の認定、④相違点の検討という一連の手順で判断されている。そして、④相違点の検討においては、相違点にかかる構成が開示された他の引用発明（副引用発明）がある場合には、主引用発明に副引用発明を組み合わせたか、置

換する動機付けがあるか否かが、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆などを考慮して検討される¹⁸⁾。また、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果がある場合は、進歩性を肯定する要素として考慮される。

本件判決は、このような実務的に確立された進歩性判断の大枠を知財高裁の大合議判決においても一般論として採用することを明示したものである。

(2) 本件判決が判示していない点

一方で、進歩性の判断方法において、考え方の違いが見られる以下の点については、本件判決は特段の言及をしていない¹⁹⁾。

- ① 相違点の構成を開示する副引用発明がない場合に、技術常識や設計変更を理由として想到容易とすることができるか。また、できるとして、それはどのような場合か。
- ② 相違点の構成が周知技術や技術常識である場合には、主引用発明に組み合わせたり、置換するのに特段の動機付けが不要か、必要か。
- ③ 発明の効果を、進歩性を肯定する要素として考慮できるか、それとも、発明の構成が想到容易であっても、進歩性を肯定する顕著な効果に限り考慮することができるか。
- ④ 顕著な効果と言えるためには、いかなる構成の発明の効果と比較して「顕著」であることが必要か(引用発明の効果と比較するのか、本件発明の構成を前提として「当業者の予想する効果」と比較するのか)。

上記の点については、本件の事案と直接的な関係がないために言及されていないと見ることもできるが、一方では、これらの点については、知財高裁の中でもいまだ統一的な見解を出すに至らなかったとも考えられる。本件判決が進歩性の判断方法について示した点は実務上共通認

識のある部分を追認したにとどまり、争いのある点について何らかの方向性を示すものではないと見ることができる。

(3) 進歩性の判断要素の主張立証責任

なお、本件判決は、進歩性の判断要素の主張立証責任について、動機付けの肯定要素(引用発明の内容中の示唆等)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、動機付けの否定要素については、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)が主張立証責任を負うと示した。

特許・実用新案審査基準においても判断要素が挙げられているものの²⁰⁾、主張立証責任については明示的に記載されていなかったものであり、実務上意識しておくことが必要である。

5. 2 主引用発明の選択について

(1) 争点と本件判決の基準

本件では、被告は、甲1を主引用発明とすることについて「原告らが主引用例としていわゆるリード化合物としている甲1発明の化合物は、本件発明の対象である化合物に構造上、最も類似した化合物として選択されたものであり、本件発明の内容を知った上で、後知恵により選択されたものである。主引用例であるリード化合物の選択の理由が、後知恵である本件発明と構造の類似性以外の合理的な理由がない場合には、主引用例の選択自体が当業者において容易想到ではなく、それだけで進歩性を基礎付ける。」と主張した。

すなわち、被告は、進歩性判断の基礎となる主引用発明の選択自体についても、何らかの合理的理由ないし、動機付けが必要という主張を行った。学説の中には、事後分析に後知恵を入

り込まないように、主引用発明の選択について合理的な理由が必要とするものもある²¹⁾。

一方では、特許・実用新案審査基準において、主引用発明の選択は、原則としては「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし」とされ、留意事項として「審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け（例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するか否かの検討）が要求されることに留意する。」とされている²²⁾。上記審査基準のように、主引用発明の選択そのものには特段の限定を付さず、容易想到の論理付けを行う上で最も適したものを選択することができ、仮に本件発明と技術分野の関連性が乏しい場合には、容易想到の論理付けの点で慎重な判断を行えばいいという考え方もある。

これに対して、本件判決は、主引用発明の選択については、一般論としては「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」…）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」とした。

そして、本件発明も甲1も、いずれもHMG-CoA還元酵素阻害剤であり、アテローム性動脈硬化症に関するものである点を挙げた上で、「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。」として、主引用発明として選択することを否定しなかった。

本件判決は、主引用発明の選択に関し、「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」であること以上の理由（被告が主張したようなリード化合物として選択するための合理性等）が必要とは判断していないと言える。

(2) 本件判決の基準の検討

ところで、本件の主引用発明は本願発明と非常に近い技術分野のものであったため、「主引用発明は、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」という本件判決の基準が①どの程度厳格なものとして適用されるのか、例えば、本願発明と技術分野が離れた公知文献を主引用発明とした進歩性欠如の主張は、そもそも、主引用発明の選択の時点で成り立たないと判断されるのか否か、②どの程度の技術分野の関連性が必要とされるのか、については必ずしも明らかではない。

ここで、2種類の公知文献で進歩性欠如の無効理由を主張するという例を考える。2種類の公知文献は以下の通りである。

- ・公知文献A：本願発明の基本的構成に最も近い公知文献（従来技術に該当するような、本願発明と同種の製品に関する特許文献）
- ・公知文献B：本願発明の課題解決手段が開示されているが、本願発明とは製品の種類が異なる公知文献

無効理由としては、

A（主引用発明）+ B（副引用発明）

B（主引用発明）+ A（副引用発明）

の2種類が考えられ、事案によっては、B（主引用発明）+ A（副引用発明）の方が組合せの論理付けが説得的に主張できる場合もある。

しかし、もし仮に、本件判決が示した主引用発明の選択基準が厳格に適用されるとした場合

には、公知文献Bは本願発明とは技術分野が異なるので、そもそも主引用発明選択の段階で成り立たない、とされる可能性がある。

この点、私見では、主引用発明の選択基準を厳格にしなくても、副引用発明との組合せの動機付けを適切に判断することで後知恵的な判断を排除することは十分可能と考えられることから、本件判決が示した主引用発明の選択基準が厳格に適用・運用されることには反対であり、現行の特許・実用新案審査基準程度の幅のある運用の方が妥当と考えられる。本件発明の主引用発明の選択基準がどの程度厳格に判断されるかは今後の運用を見るしかないが、裁判例の動向を注視する必要がある。

5.3 刊行物記載の引用発明の認定について

(1) 刊行物記載の引用発明の認定についての一般論

本件判決は、刊行物記載の引用発明の認定についての一般論として、「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、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ぬ。」と判示した。

従来、刊行物記載の引用発明については「特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物をみるならば特別の思考を要することなく容易にその技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要である」(東京高判平成3年10月1日(平成3年(行ケ)第8号)判時1403号104頁)とされ、近時でも「当業者が当該刊行物を見たときに、その技術的思想を実施し得る程度に当該発明の技術的思想が開示されているものであることを要するが、発明の奏する効果や効率が優れているものであることや、実用化されていることまでが求

められるものではない。」(知財高判平成28年3月31日(平成27年(行ケ)第10140号)裁判所ホームページ)等、文言が微妙に異なるが(技術的思想を「容易に」実施できるとするか、単に実施できるとするか等)、概ね、上記基準が用いられてきた。

本件判決の一般論は、「具体的な技術思想」という表現を新たに用いるものであるが、従来用いられていた基準を言い換えたものであって、何らかの基準を変更する(例えば、「実施し得る」という認識を不要なものとする等)意図はないものと解される。

(2) 化合物が一般式の形式で記載された場合の引用発明の認定

本件判決は、引き続き、化合物が一般式の形式で記載された場合の引用発明の認定について「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。」との一般論を示した。

本件判決が示した一般論は、従来の裁判例と比較して完全に目新しいものというわけではない。

従来、一般式の形式で膨大な数の選択肢を開示した刊行物に特定の選択肢の技術的思想が開

示されると言えるかについては、「確かに、刊行物1の【請求項9】及び【請求項10】並びにこれらの請求項が引用している【請求項4】及び【請求項5】には、酸化染料前駆体やほかのカップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙されており、その組合せは膨大な数となる。しかし、特許請求の範囲に包含される組合せの数がいかに膨大な数であっても、そのことによって、直ちに、その中の特定の組合せが明細書中に開示されているということが否定されることになるわけではない。極端な例を挙げれば、仮に、それらのすべての組合せが、明細書の発明の詳細な説明に、具体的な発明として記載され、開示されている、と理解するのが合理的であるとすれば、請求項に記載された膨大な数の組合せは、すべて明細書に記載されている発明として扱われるべきことになるのは当然である。ただし、刊行物1のような公開特許公報についてみれば、特許請求の範囲に包含される組合せの数が膨大な数となる場合においても、明細書の発明の詳細な説明には、当該発明の実施例を限定的な数だけ記載しているにすぎないこともあり、このような明細書については、特許請求の範囲に包含される組合せのすべてが、明細書の発明の詳細な説明に発明として記載され、開示されていると解すべきかどうか、明確ではない場合も生じ得るところである。」（東京高判平成15年12月25日（平成14年（行ケ）第524号）裁判所ホームページ）とするように、選択肢が膨大であるからといって、直ちに、その中の特定の組合せが刊行物に開示されていることが否定されるわけではないが、一方で、膨大な選択肢の中にさえ含まれてさえいけば、直ちに特定の選択肢について開示があるというわけでもなく、刊行物の記載内容によるとされていた。本件判決は、このような従来の裁判例の流れをふまえ、要件を整理して判示したものと理解できる²³⁾。

本件判決の示した基準によれば、一般式の形式で膨大な数の選択肢が開示された刊行物については、原則、特定の選択肢に係る技術的思想を引用発明とすることはできず、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」がある場合に限り、特定の選択肢に係る技術的思想を引用発明として認定できることとなる。

では、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」とは具体的にどのような記載が必要とされるであろうか。本件判決は、この点を明確に述べるものではないが、甲2発明の認定にあたっては、以下のような事情を挙げて、甲2に相違点にかかる構成の引用発明が開示されているとは認定できないとしている。

- ・甲2におけるR³を『-NR⁴R⁵』であってR⁴及びR⁵を『メチル』及び『アルキルスルホニル』とする選択肢が、極めて多数で少なくとも2000万通り以上あることを選択肢の一つであること。
- ・甲2には『殊に好ましい化合物』だけでなく、『殊に極めて好ましい化合物』が記載されているが、そのR³の選択肢として『-NR⁴R⁵』は記載されていないこと。
- ・R³として『-NR⁴R⁵』を選択した実施例が記載されていないこと。

これらのあてはめを参照すると、選択肢の総数が少ない場合、実施例として記載されている場合、より選択肢を限定した記載（「好ましい構成」等）に含まれている場合等には、積極的あるいは優先的に選択すべき事情がありとされる可能性がある。

どのような場合に「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」が認められるかは事例の集積を待つ必要があるが、当面の実務的には、一般式の形式で膨大な選択肢を開示する刊行物を根拠に進歩性欠如の無効理由を主張する場合には、実施例レベルの開示があるかを一つのメル

クマールとするのが明確と言える。

(3) 本件判決の「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」基準の射程

本件判決の上記基準は、一般式の形式で記載された化合物についてのものである。これが、一般式の形式で示された化合物以外で膨大な選択肢が含まれる（含まれると解しうる）刊行物について同様に射程が及ぶかは今後の事案の集積を待つ必要がある。

例えば、刊行物に広範な数値範囲が開示されている場合に、特定の狭い数値範囲を抽出するには「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」が必要とされる、等の射程の広がりをお認めるかという問題である。

私見では、本件判決自体が「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」と明示的に適用範囲を限定した判示を行っていること、引用発明の認定段階で処理するよりも、動機付けの段階で処理した方が進歩性について柔軟な判断が可能となることから、本件判決の射程を一般式の形式で記載された化合物以外に軽々に拡大することには否定的である²⁴⁾。

なお、本件判決は進歩性が問題となった事案であるが、判決が示した基準は、新規性判断においても同様に適用されると考えられる。

選択発明（上位概念又は選択肢で表現された先行発明がある場合の、下位概念または当該選択肢の一部で特定された発明）については、引用文献が、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は、当該引用文献中に、選択発明が積極的あるいは優先的に選択すべき事情が検討され、そのような事情がない場合には当該選択発明の新規性が肯定され、続いて、進歩性の判断（想到容易性、顕著な効果の有無）が行われることとなる。

6. おわりに

本稿では、ピリミジン誘導体事件大合議判決のうち、審決取消訴訟の訴えの利益に関する点と進歩性に関する点について裁判例の内容を紹介し、検討を行った。実務的には、進歩性に関する点のうち、一般式の形式で膨大な数の選択肢が開示された刊行物における引用発明の認定に関する基準（特定の選択肢を技術的思想として抽出するためには、積極的あるいは優先的に選択すべき事情が必要）が示されたことが重要である。上記のような刊行物については、本件判決の基準を意識した主張立証が必要となる。

注 記

- 1) 平成26年改正前特許法123条
1項 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。（以下略）
2項 特許無効審判は、何人も請求することができる。但し、特許が前項第2号に該当すること（その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。）（※共同出願要件違反）又は同項第6号に該当すること（※冒認）を理由とするものは、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。
3項 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。（4項略）
- 2) 他に、「R¹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」でも相違するが、重要度の高くない相違点であるため割愛する。
- 3) 原告らは、ピリミジン環の2位の置換基に関する相違点について、甲2発明の開示に拠らず、本件優先日当時の技術常識（肝臓選択性の高いHMG-CoA還元酵素阻害剤を得ようとする動機付けがあり、化合物の親水性を高めるとこれが実現できる）を根拠として、ピリミジン環の4位、5位及び6位の置換基はそのままに、2位の置換基（ジメチルアミノ基）の一方のメチル基を親水性のあるメチルスルホニル基に置換するこ

- とが想到容易であるとの主張も行っているが、本稿では割愛する（本件判決は当該主張も否定している）。
- 4) 高橋滋外編『条解行政事件訴訟法(第4版)』(2014年, 弘文堂) 310頁
 - 5) 行政事件訴訟一般における「訴えの利益」については、前掲注4) 高橋外310頁以下、塩野宏『行政法Ⅱ(第五版補訂版) 行政救済法』(2013年, 有斐閣) 143頁以下
 - 6) 前掲注4) 高橋外317頁。なお、「判批」L&T80号88頁は、訴えの利益の判断基準時は口頭弁論終結時とする。
 - 7) 最判昭和55年1月25日判時1008号136頁
 - 8) 最判平成21年11月26日民集63巻9号2124頁
 - 9) 特許法178条2項により、原告適格があるのは① 当事者、② 参加人、③ 審理、審判等に参加を申請して拒否された者に限られる。
 - 10) 紋谷暢男「審決取消訴訟における訴えの利益」ジュリスト1051号120頁
 - 11) なお、東京高判平成2年12月26日は無効審判請求を「何人も」請求できるとされた平成15年法律第7号による改正前の特許法下での事件であり、審判請求人適格について条文上明文化されておらず、利害関係を必要とするのが通説であった。審判請求人適格の変遷等については、田村善之「判批」(WLJ判例コラム第148号参照 <https://www.westlawjapan.com/column-law/2018/181001/> (参照日: 2018年11月12日))。
 - 12) 中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法〔第2版〕【下巻】』(2017年, 青林書院) 2523頁(小林純子)
 - 13) 実際、本件特許に対し、原告2(製薬会社)が、平成26年改正後の特許法下で、平成28年3月9日に請求した無効審判事件(無効2016-800032)の不成立審決に対する審決取消訴訟(知財高判平成30年4月13日(平成28年(行ケ)第10260号))において、知財高裁第2部は、本件判決と同じ判断基準を掲げ、原告2の訴えの利益を肯定している。
 - 14) 傍論の基準において、特段の事情(法的不利益の不存在)が認められるような場合とは、例えば、特許権消滅後長期間が経過し、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ような場合である。しかし、このような場合には、そもそも「利害関係人」(特許法123条2項)に該当せず、また、4.2でも述べたように、特許法132条3項の「特許権の消滅後も特許無効審判を請求できる」場合に含まれず、そもそも無効審判請求を提起すること自体が認められないであろう。
 - 15) 特許法123条2項の「利害関係人」に該当するかが争点となった事例として、知財高判平成29年10月23日(平成28年(行ケ)第10185号)裁判所ホームページがある。
 - 16) 中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法(第2版)上巻』(2017年, 青林書院) 278~281頁(内藤和彦=酒井仁郎)
 - 17) 特許・実用新案審査基準(平成27年9月改訂) 第三部第2章第2節 進歩性
 - 18) 前掲注6) L&Tは、本件判決は、動機付けの考慮要素として「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」という順に列記していることから、動機付の際にまず着目すべきものは引用発明の内容中の示唆であるという知財高裁の考え方を示すとする。
 - 19) 同様に、本件判決が判断をしていない部分についての指摘を行うものとして、前掲注6) L&T。
 - 20) 前掲注17) 3頁
 - 21) 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-片山英二先生還暦記念論文集』(2010年, 青林書院) 421頁
 - 22) 前掲注17) 2頁, 13頁
 - 23) 同様の理解をするものとして、加藤浩「判批」知財ぷりずむ16巻190号27頁
 - 24) 本件判決の基準に肯定的なものとして、山田威一郎「判批」知財ぷりずむ16巻189号56頁。否定的なものとして、井関涼子「判批」特許研究66号60頁
- (原稿受領日 2018年11月13日)