The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益と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
Author(s)	青木, 大也
Citation	
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/81470
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

35 特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益と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

知財高裁大合議平成30年４月13日判決
〔平成28年（行ケ）第10182号・第10184号審決取消請求事件〕
〔裁判所ホームページ〕

大阪大学大学院法学研究科准教授　**青　木　大　也**

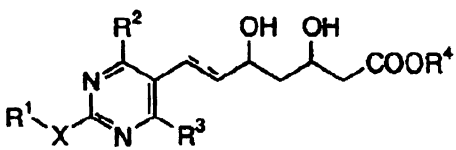
事実の概要

被告Ｙは，名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について，平成４年５月28日を出願日とする特許を有していた（以下，請求項１に係る発明を本件発明１と呼称し，本件発明１に関する判旨を中心に検討する）。

【請求項１】（本件発明１）

式（Ｉ）：

【化１】



（式中，

R^1 は低級アルキル；

R^2 はハロゲンにより置換されたフェニル；

R^3 は低級アルキル；

R^4 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；

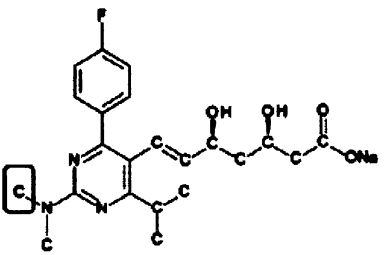
破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）

で示される化合物又はその閉環ラクトン体である化合物。

原告X_1（個人）は当該特許につき無効審判を請求し，原告X_2は当該審判請求に請求人として参加したが，無効不成立審決を受けたため，審決取消訴訟を提起した。なお，本件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満了により消滅した。

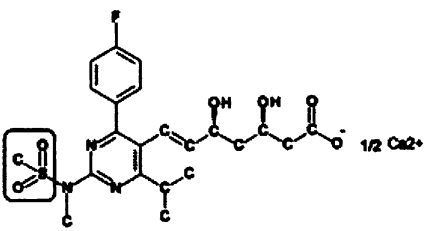
本件の争点は，①本案前のものとして，原告らにおける訴えの利益の有無，及び，②本件発明に係る進歩性欠如（無効理由１）の有無と，③サポート要件違反（無効理由２）の有無である。このうち，進歩性欠如については，本件発明が，以下の甲１に記載された発明（甲１発明）と，甲２に記載された発明（甲２発明）に基づいて容易に発明をすることができたかが問題となった。

●甲１発明（主引用発明）



甲１発明の化合物

本件発明化合物である下記ロスバスタチンと比較すると，以下の点が相違点である。



本件発明化合物（ロスバスタチン）

（１－ｉ）

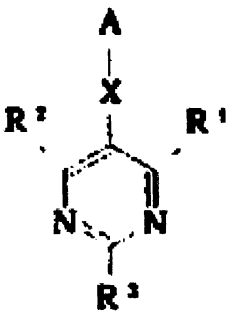
Ｘが，本件発明１では，アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲１発明では，メチル基により置換されたイミノ基である点

（１－ii）

R^4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

●甲２発明

一般式（Ｉ）



判　旨

１　訴えの利益について

「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」。

「被告は，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する特許権の存続期間満了後の取消しの訴えについて，東京高裁平成2年12月26日判決を引用して，訴えの利益が認められるのは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旨主張する。

しかし，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いなくなった

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」。

「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」。

「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」。

２　進歩性について

「特許法29条１項は，『産業上利用することができる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発明について特許を受けることができる。』と定め，同項３号として，『特許出願前に日本国内又は外国において』『頒布された刊行物に記載された発明』を挙げている。同条２項は，特許出願前に当業者が同条１項各号に定める発明に基づいて容易に発明をすることができたときは，その発明については，特許を受けることができない旨を規定し，いわゆる進歩性を有していない発明は特許を受

けることができないことを定めている。

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。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。

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うことができる」。

「甲１発明も，……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，……次の【一致点】記載の点で一致し，……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」。

「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。」

３　サポート要件について

「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）」。

「本件発明の課題は，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である」。

「本件明細書の発明の詳細な説明には，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」。

「原告らは，本件発明１は甲２の一般式（Ⅰ）の範囲に包含されるから，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旨主張する。

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，当業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。」

解　説

(1)　はじめに

本判決は，無効不成立審決に対する審決取消訴訟に係る訴えの利益，進歩性に係る判断枠組み，そしてサポート要件に係る判断枠組みについて，知的財産高等裁判所の特別部による判断が下されたものである*1。以下では，無効不成立審決に対する審決取消訴訟に係る訴えの利益及び進歩性に係る判断枠組みに係る論点を中心に，簡単に検討を加える。

(2)　無効不成立審決に対する審決取消訴訟に係る訴えの利益

(a)　本判決は，判旨１に掲げたとおり，平成26年改正前の特許法の下において，無効不成立審決を受けた審判請求人が審決取消訴訟を提起する場合，たとえ特許権の存続期間が満了し，特許権が消滅していても，原則として訴えの利益が否定されないことを明らかにするとともに，「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」には，訴えの利益が失われると判示した。

本判決はその理由として，平成26年改正前の無効審判は，条文上「何人も」請求することができるとされていること（旧特許法123条２項。ただし冒認出願や共同出願違反については別論）から，その公益性を強調し，また特許権消滅後の請求を認める特許法123条３項にも言及している。特に前者の理由については，いわゆる客観争訟としての属性を無効審判に認めるものと指摘され*2，仮に原告自身に特許権侵害に係る責任の生じる余地がない場合であっても，何人かにそのおそれがあるのであれば，訴えの利益が認められることになる*3。加えて，被告からの主張に対する応答として本判決は，訴えの利益を明らかにするうえで，自己の製品の特許権侵害に係る可能性等，「自己に不利益になる可能性がある事実の主張」を原告に強いることが適切ではないという点を，実質的理由として指摘している*4。

一方で，何人も特許権侵害の責任を問われることがない特段の事情がある場合は，訴えの利益を否定する。そのような場合には，わざわざ裁判所のリソースを投入してまで決着をつけるべきものとはいえないとの指摘が当たろう*5。この特段の事情について，本判決は「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」を例として挙げるが*6，それ以外にどのような場合が想定されるかは，明らかではない*7。

なお，被告の主張にもあるとおり，東京高判平２・12・26無体集22巻３号864頁〔識別カード〕では，本件同様，無効不成立審決に対する審決取消訴訟係属中に特許権が存続期間満了により消滅した事例における訴えの利益が問題となったが，裁判所は，形式的には無効不成立審決が原告無効審判請求人にとって不利なものであるとしつつも，それでは訴えの利益を認めるに足りず，「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」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」と判示したうえで，原告が特許コンサルタント業を営む会社であったことなどを認定し，訴えの利益を否定した。しかし上記裁判例は，平成15年改正前の特許法の下での判断であり，当時無効審判については，明文はないものの，その請求には一定の利害関係が要求されると解されていたことからすると*8，「何人も」無効審判請求

が可能であった平成26年改正前の特許法の下での本判決とは区別することができるだろう*9。

(b)　ところで本判決は，傍論として，平成26年改正後の特許法の下における同様の問題についても，判旨に掲げたとおり，概ね何人も，とされていた箇所を，原告の，と書き換える形で，判示している*10。

この点について本判決は，平成26年改正後の特許法123条２項が，利害関係人であることを無効審判請求の要件としている点に注目しており，これを主たる理由として，対応した調整をかけたものと理解される。また，前記(a)で触れた「自己に不利益になる可能性がある事実の主張」を原告に強制するべきではないという実質的理由は，平成26年改正後の特許法においても妥当しよう*11。本判決が原則として広く訴えの利益を認め，かつそれが例外的に否定される特段の事情についても被告特許権者側に主張立証責任を課したと整理されるのであれば*12，上記実質的理由にも配慮しつつ，平成26年改正後の特許法123条２項と整合する規範を導いたものと整理されよう*13。

(3)　進歩性に係る判断枠組み

次に，本判決は，判旨２に掲げたとおり，進歩性に係る判断枠組みについて主張立証責任も含めて明らかにしている。その上で，具体的なあてはめにおいて，まず甲１発明を主引用発明とすることを肯定した。しかし甲２発明の認定に関し，甲２発明が一般式で記載されたもので，2000万通り以上の組み合わせがあり得ることを指摘した上で，その中から本件発明と主引用発明との相違点を埋める特定の組み合わせを優先的に選択するとは解されないとして，甲２発明における特定の組み合わせを副引用発明として認定することができないと判示した。

このうち，まず進歩性に係る基本的な判断枠組みについては，特に目新しいものではないとされている*14。

一方で，進歩性判断において刊行物公知の引用発明を検討するに際し，「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」としたうえで，「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」について，特定の選択肢に係る技術的思想を積極的・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ないとした点，そしてこれが副引用発明についても同様に解されるとする点は，特定の領域に関するものではあるが*15，引用発明認定の基準に係る一般論として意義があるといえよう*16。議論の構造として，本判決は，主引用発明

と副引用発明を組み合わせによる進歩性判断という類型を採用した場合に，引用発明として認定できるかどうかをまず問うステップを踏むことで，判断の明確化を図っていると評価される*17, *18。この点，従前29条1項3号に係る引用発明が問題となる場合，「特許出願前に頒布された刊行物にある技術的思想が記載されているというためには，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3・10・1判時1403号104頁〔光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造法〕）等といった規範が用いられていたが，本判決における規範との関係は必ずしも明らかではない*19, *20。

加えて，本判決は進歩性判断に際して考慮される要素についての主張立証責任を明らかにしている。この点についても従前の実務と合致するものとされるが，評価根拠事実と評価障害事実とに分けてこの点を明示したことで，今後の紛争における当事者の訴訟活動の指針になるとの指摘がある*21。

なお，あてはめを見る限り，問題となった甲2発明は2000万通り以上の組み合わせが想定された上で，結果として副引用発明としての認定が否定されたが，同様の一般式で表されるケースにおいて，どの程度の選択肢があれば「膨大」と整理されるのかについては，明らかではない*22。また，優先的・積極的に選択すべき事情として，本判決のあてはめから逆算すれば，例えば当該特定の組み合わせが実施例として記載されている場合や，「好ましい」等として限定された範囲に当該特定の組み合わせが含まれる場合等が想定されようか*23。

(4)　サポート要件に係る判断枠組み

最後に，簡単にサポート要件に係る判断枠組みについても言及する。本判決では，サポート要件違反の有無についても争われていたが，この点については，判旨3で掲げたように，本判決はまず，大合議判決である知財高判平17・11・11判時1911号48頁〔偏光フィルムの製造法〕における一般論を引用しており，この点は目新しいところはないであろう。そしてあてはめでは，「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」特性を有する化合物等の提供を課題とし，本件発明1の化合物がそれを満たすことが，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の認定が行われている。

一方で，被告からは，（被告の主張によれば）進歩性を担保するために必要であるはずの顕著な効果を認めるためには，課題（とその解決方法）において「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」というレベル設定では足りない

はずで，サポート要件の判断においてもより高度なものを認定するべきではないか，との主張がなされた。仮にそうだとすると，その高度の課題を解決すると当業者が理解することができる程度の解決方法の記載が必要となるため，サポート要件の充足はより困難になるものと解される*24。

これに対して本判決は，サポート要件と進歩性要件の趣旨を述べたうえで，「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」として，被告の主張を退けた。

おそらく同旨を述べていると思われる裁判例として，本件大合議判決の後のものではあるが，知財高判平30・５・24（平29（行ケ）10129号）〔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〕が挙げられる。この事件で裁判所は，原則として，「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，……同様である」とし，また「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」と判示している。

上記に共通するのは，記載要件は記載要件として発明の詳細な説明等の記載で判断し，仮に被告の述べるような疑義がある場合には，進歩性等の別の要件の充足性において検討されるべきとする役割分担の発想であろう*25。

(5)　おわりに

以上のように確認してきたとおり，本判決は大合議判決として，特に，無効不成立審決に対する審決取消訴訟に係る訴えの利益と，進歩性に係る判断枠組みについて，一定の判断を示しており，この点は今後の指針となるであろう。一方で，実際に判断された事項は必ずしも広い射程を有するものでもないようであり，明らかにならなかった周辺領域の議論や，規範のあてはめをめぐっては，今後も議論が続くものと思われる。

〔注〕

＊１　本判決に係る評釈等として，知財高裁詳報・Ｌ＆Ｔ80号88頁，山田威一郎「本件判批」ぷりずむ16巻189号56頁，加藤浩「本件判批」ぷりずむ16巻190号27頁，生田哲郎

＝佐野辰巳「本件判批」発明115巻８号49頁，井関涼子「本件判批」特研66号60頁，田村善之「本件判批(1)」WLJ 判例コラム148号，「同(2)」WLJ 判例コラム153号，「同(3)」WLJ 判例コラム158号，小泉直樹「本件判批」ジュリ1527号８頁，速見禎祥「本件判批」知管69巻２号275頁，前田健「審決取消訴訟の訴えの利益と進歩性判断における引用発明の認定－ピリミジン誘導体知財高裁大合議判決」Ｌ＆Ｔ83号16頁，井関涼子「本件判批」平成30年度重判解（ジュリ1531号）258頁がある。

＊２　前田・前掲＊１・21頁，井関・前掲＊１・ジュリ259頁。

＊３　田村・前掲＊１・(1)７頁。

＊４　訴えの利益に関し，職権調査事項でありながら弁論主義が及ぶことを含め，井関・前掲＊１・ジュリ259頁参照。ただし，田村・前掲＊１・(1)11～12頁注12も参照。

＊５　田村・前掲＊１・(1)７頁。また，同７～８頁では，先述の特許権消滅後の無効審判請求を認める特許法123条３項も，その趣旨からすれば，本文のような事実を前提にしてなお無効審判請求を認めるものではないと指摘される。速見・前掲＊１・282～283頁も参照。

＊６　田村・前掲＊１・(1)８頁では，たとえ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る場合等，訴えの利益が認められる場合があると指摘される。

＊７　前田・前掲＊１・22頁では，原告に「自己に不利益となる可能性のある事実」を主張させることが相当でないとの本判決の判示にも鑑み，「具体的な事実認定をしていなくても判断できる事情のみを特段の事情ととらえている」との評価のもと，本文の20年経過以外の事由は想定しがたいと指摘される。

＊８　田村・前掲＊１・(1)４～５頁参照。

＊９　前田・前掲＊１・23頁。

＊10　なお，本判決と同日の知財高判平30・４・13（平28（行ケ）10260号）〔ピリミジン誘導体〕は，平成26年法改正後の特許法が適用される事案であり，実際に本判決の傍論にあたる基準を用いて訴えの利益を肯定しているが，訴えの利益が否定される特段の事情に関しては，簡単にこれを否定するのみである。この事例において原告が「競業する製薬会社」であることを主張していた（それ以外主張されていなかった）点に注目するものとして，田村・前掲＊１・(1)９頁，井関・前掲＊１・ジュリ259頁参照。

＊11　山田・前掲＊１・64頁，井関・前掲＊１・ジュリ259頁参照。

＊12　井関・前掲＊１・ジュリ259頁参照。

＊13　なお，前掲東京高判平２・12・26については，被告が「特段の事情」の具体的な主張立証に成功したゆえの結論であったと整理すると，本判決と整合するものとして理解できると考えられる。前田・前掲＊１・23～24頁参照。

＊14　知財高裁詳報・前掲＊１・96頁，井関・前掲＊１・特研67頁，前田・前掲＊１・26頁参照。

＊15　本判決はあくまで「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」を明示していることから，刊行物に広範な数値範囲が開示されている中で一部の数値を抽出する等，類似の場合については別論と考えるべきか。速見・前掲＊１・288頁参照。

＊16　知財高裁詳報・前掲＊１・96頁参照。

＊17　前田・前掲＊１・26頁。加藤志麻子「判批」パテ61巻10号90頁，山田・前掲＊１・65頁も参照。一方で，田村・前掲＊１・(2)11～13頁では，引用発明の認定に係る基準を設けることに反対し，それに至らない抽象的な技術的思想に基づく検討も認められるべきであると指摘される。

＊18　なお，田村・前掲＊１・(2)10～11頁では，副引用発明について同様とする点について，主引用発明と副引用発明との組み合わせによる進歩性判断以外にも方法があると考えられることから，たとえ副引用発明として認定できないとしても，進歩性判断において参酌される事情に含まれる余地があるため，その意義には疑問があると指摘される。本判決で明らかにされたことは，あくまで上記のような進歩性判断の類型によって検討する場合に限られると解されようか。

＊19　同様と理解するものとして，速見・前掲＊１・286頁。(「従来の基準と整合的にとらえるならば」としつつ）前田・前掲＊１・25頁も参照。異なると理解するものとして，井関・前掲＊１・特研73～74頁参照。

＊20　なお，本判決では「進歩性の判断に際し」との文言が見られるものの，対比対象となるのは29条１項３号に係る「刊行物に記載された発明」であることから，本判決が明らかにした規範は新規性の判断に際しても同様に用いられるとの指摘がある。山田・前掲＊１・65頁，小泉・前掲＊１・９頁，速見・前掲＊１・288頁参照。なお，新規性については別異に解し得ることから留保をつけるものとして，田村・前掲＊１・(2)９～10頁参照。

＊21　山田・前掲＊１・67頁参照。

＊22　山田・前掲＊１・66頁。なお，この点につき加藤・前掲＊１・35頁では，今後AI技術の進歩により，現時点では「膨大」と評価された「少なくとも2000万通り以上の選択肢」が，いずれに「膨大」と評価されなくなる可能性が示唆されている。同様にAI技術の進歩により，「膨大」と評価されるか否かを問う上記のような基準が意味をもたなくなる可能性を示すものとして，井関・前掲＊１・特研74頁も参照。

＊23　速見・前掲＊１・287頁参照。

＊24　田村・前掲＊１・(3)４頁参照。

＊25　サポート要件で処理する場合と，（新規性や）進歩性で処理する場合との取扱いの違いを含め，詳細は田村・前掲＊１・(3)５～６頁参照。

■参考文献

本文に掲げたもののほか，中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第２版〕(上)』284頁以下〔内藤和彦＝酒井仁郎〕，愛知靖之＝前田健＝金子敏哉＝青木大也『リーガルクエスト知的財産法』43頁〔前田健〕等。

◆