

知的財産高等裁判所特別部 平成30年4月13日判決  
〔平成28年(行ケ)第10182号・第10184号〕  
「ピリミジン誘導体」事件<sup>1)</sup>  
——進歩性判断の引用発明認定について——

**Intellectual Property High Court Special Division Judgement on the Pyrimidine Derivatives Case: Judgement of 13 April 2018, 2016 (Gyo-Ke) No. 10182, 10184 - As for Finding as a Cited Invention in the Determination of Inventive Step -**

井 関 涼 子\*  
Ryoko ISEKI

〔抄録〕

本判決は、進歩性の判断方法の一般論および判断要素の立証責任を、知財高裁大合議判決として初めて示したものとして意義を有する。

本判決は、進歩性の判断に際し、特許出願に係る発明と対比すべき引用発明として主張された発明が、刊行物記載発明(特許法29条1項3号)であり、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判示した。

刊行物の抽象的記載から具体的な引用発明を認定できるかという問題は、選択発明の新規性判断と共通するところ、従来の多くの裁判例では、刊行物に上位概念や選択肢によって表現された発明は、この刊行物により本来は新規性を失っていることを前提として、例外的に顕著な効果により進歩性を有する場合に新規性も認められ、特許権を付与できるとしてきた。

本判決のように引用発明の認定を否定する考え方は、上位概念等による表現が共通するのみでは、新規性を喪失したとは考えないことを意味する。しかし、従来の裁判例が、上位概念等が公知であれば、それがたとえ抽象的なものであっても、下位概念や一選択肢である発明は通常は容易になし得ると考え、当該上位概念による発明を引用発明として認定した上で、これに対する有利で予測できない顕著な効果を判断して特許権を付与してきたことには合理性があると思われる。

また、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」という判断要素は、従来引用発明の認定において基準とされてきた当業者の実施可能性というよりも、進歩性の判断基準である組合せや置換の動機付けの考慮に近いように思われる。そうであれば、引用発明の適格性を認めた上で、組合せの動機付けを判断する方が適切であると考えられる。

\* 同志社大学法学部 教授  
Professor, Faculty of Law, Doshisha University

## I. 事実の概要

本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする特許（第 2648897 号）の無効審判請求（無効 2015-800095）を不成立とした審決の取消訴訟である。本件特許は、被告特許権者等が販売する高コレステロール血症治療薬「 Crestol 」の有効成分の物質特許である。

本件の争点は、特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益と、進歩性欠如（特許法〔以下、特許法は条数のみ〕29 条 2 項）（無効理由 1）、サポート要件違反（平成 6 年法改正前 36 条 5 項 1 号）（無効理由 2）の判断である。

### 1. 本件発明等

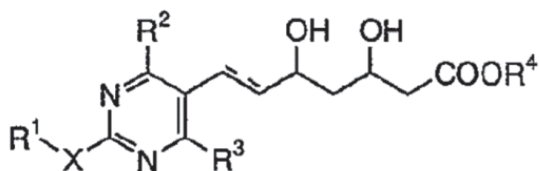
本件特許の特許請求の範囲、及び無効理由 1 で進歩性の判断対象となった主引用例と本件発明の対比、副引用例はそれぞれ次の通りである。

#### <本件特許>

【請求項 1】（本件発明 1）

「式（I）：

【化 1】



（式中、

R<sup>1</sup> は低級アルキル；

R<sup>2</sup> はハロゲンにより置換されたフェニル；

R<sup>3</sup> は低級アルキル；

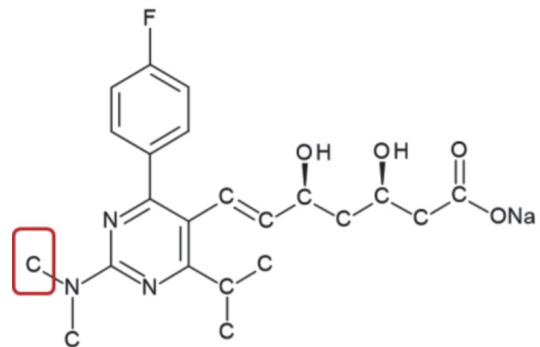
R<sup>4</sup> は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；

X はアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

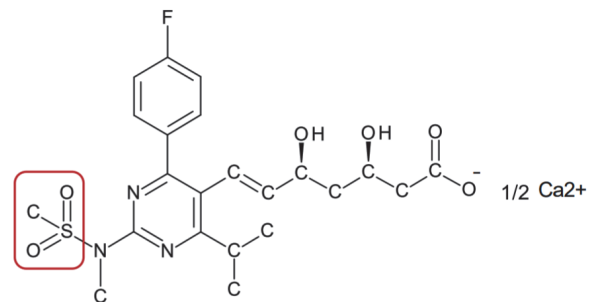
破線は 2 重結合の有無を、それぞれ表す。）

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。」

#### <主引用例＝甲 1 発明（特表平 3-501613 号公報記載発明）と本件発明の対比>



甲 1 発明の化合物



本件発明化合物（ロスバスタチン）

#### <相違点>

（1-i）（符号は判決文の通り）

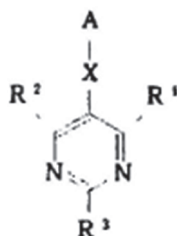
（式（I）中の）X が、本件発明 1 では、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し、甲 1 発明では、メチル基により置換されたイミノ基である点

（1-ii）

R<sup>4</sup> 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

## ＜副引用例＝甲 2 発明（特開平 1-261377 号公報記載発明）＞

一般式（I）（マーカッシュクレーム）



## 2. 審決

審決は、進歩性に関しては、相違点（1-i）について、甲 1 発明からの動機付け、甲 2 発明からの動機付け、技術常識に基づく動機付けのいずれも否定し、相違点（1-ii）について検討するまでもなく、本件発明 1 は、甲 1 発明、甲 2 発明、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はいえないとした。また、サポート要件についても、本件発明の課題は従来技術より優れたものを提供することではなく、特許発明は、発明の詳細な説明に課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているとして、無効理由があることを否定した。

## 3. 本件訴訟の争点

（1）本件審判請求は、平成 27 年 3 月 31 日に行われたため、平成 26 年法律第 36 号による改正前の特許法が適用され、この改正前 123 条 2 項は、特許無効審判は何人も請求できると規定していた。しかし、本件特許権は、延長登録を経て平成 29 年 5 月 28 日に存続期間が満了し、その後、平成 30 年 2 月 2 日に口頭弁論が終結した。そこで被告は、本案前の抗弁として、東京高裁平成 2 年 12 月 26 日判決（無体集 22 巻 3 号 864 頁）を引用し、同判決が「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」と判示していることから、本件において原告らは、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、原告らの訴えの利益は既に消滅していると主張した。

（2）進歩性欠如の無効理由として、原告は、甲 1 発明及び甲 2 発明と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主張した。これに対して被告は、主引用例の選択について、主引用例であるリード化合物の選択の理由として、後知恵である本件発明との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こと、また、甲 2 は、一般式（I）のマーカッシュクレーム化合物であり、極めて多種多数の選択肢を羅列しており、「殊に好ましい化合物」として挙げられている置換基だけで、少なくとも 2120 万種類も存在し、「殊に極めて好ましい化合物」でのピリミジン環の 2 位の置換基（R<sup>3</sup>）には親水性でない基のみが挙げられており、置換すべき当該選択肢は含まれていないことから、甲 2 には、当該置換基を有する化合物について具体的な記載が存在せず、膨大な数の置換基の中から、「殊に極めて好ましい化合物」に含まれていない選択肢に着目し、さらにメチル基とメチルスルホニル基を意図的に選択させるような動機付け、つまり甲 2 に基づいて甲 1 発明の特定の基を置換する動機付けはないなどと

主張した。

(3) サポート要件違反について原告は、審決が認定した本件発明の課題「優れた HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有する化合物を提供すること」は、本件出願の 10 年以上前から公知であり、本件発明は、甲 2 の一般式 (I) の範囲に包含されるものであるから、これに進歩性があるとすれば、選択発明としてであって、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、審決が認定した課題はレベルが著しく低く不適切である、また、本件明細書には、本件発明の化合物が顕著な効果を発揮することが示されていないから、優れた活性を有する化合物の提供という課題を解決できるとは認識できないと主張した。

## II. 判決 (下線は筆者)

### 1. 争点 1 訴えの利益(本案前の抗弁)

#### (1) 平成 26 年改正前特許法について

「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。

ウ 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。

エ 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。」

## (2)平成 26 年改正後について傍論

「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。」

## 2. 争点 2 進歩性の判断

### (1)一般論

#### ①進歩性判断の枠組と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（筆者注：29 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。」

#### ②進歩性判断の要素とその立証責任について

「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）あてはめ

### ①主引用発明（甲1発明）の選択について

「本件発明は、コレステロール生合成の律速酵素である……（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……（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、……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。」

「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。」

### ②副引用発明（甲2発明）の認定について

「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<sup>3</sup>の選択肢として『-NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>』が記載されるとともに、R<sup>4</sup>及びR<sup>5</sup>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<sup>3</sup>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<sup>3</sup>として、『-NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>』であってR<sup>4</sup>及びR<sup>5</sup>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<sup>3</sup>の選択肢として『-NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>』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<sup>3</sup>はメチル)、実施例15(R<sup>3</sup>はフェニル)及び実施例23(R<sup>3</sup>はフェニル)が記載されているところ、R<sup>3</sup>として『-NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>』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<sup>3</sup>として『-NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>』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<sup>4</sup>R<sup>5</sup>』を選択した上で、更にR<sup>4</sup>及びR<sup>5</sup>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<sub>3</sub>)(SO<sub>2</sub>R')』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。」

「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<sub>3</sub>)(SO<sub>2</sub>R')』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。」

### 3. 争点3 サポート要件

「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)。」

「医薬品の分野においては、新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。」

「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というべきである。」

「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。」

### Ⅲ. 研究（下線は筆者）

本判決の3つの争点のうち、特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益については、本判決が判示するように、訴えの利益は職権調査事項であり、裁判所が当事者間の紛争の可能性などを調査、判断しなければならないことになるのは不当であるから、広く訴えの利益を認めて本案審理に入ったことは、妥当であると考え。また、サポート要件についても、原告の主張は、発明の課題設定の不当性をいうものであり、本判決の説示とおおり、これは進歩性要件で争うべき問題であると思われる。進歩性に関し、その判断の枠組・要素とその立証責任についての本判決の判示は、従来の裁判例等を踏襲しており、知財高裁大合議として初めて示した点に意義を有する。進歩性判断における引用発明の認定について本判決は、刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、膨大な数の選択肢を有する場合、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出し引用発明と認定するには、これを積極的あるいは優先的に選択すべき事情を要するとし、原告主張の副引用発明を引用発明として認定できないと判示した。この点、刊行物記載の引用発明の認定基準については従来から議論があり、また、原告が主張していたように選択発明の新規性・進歩性判断との関係も問題になると思われる。そこで、本稿では、進歩性判断の引用発明認定の論点についてのみ検討する。

#### 1. 主引用発明の選択について

主引用発明の認定について、被告は、主引用例であるリード化合物の選択の理由として、本件発明と構造が類似しているというだけでは後知恵であり、それ以外の合理的な理由がなければ、主引用例の選択自体が容易想到ではないと主張していた。この考え方は、学説においても見られる<sup>2)</sup>。す

なわち、当該発明者は、本件発明の完成形を知らなかったのだから、本件発明に最も近いものとして、当該主引用発明を特定すること自体が論理的に不可能であり、29条2項の法理は、事後分析法に基づいているのだから、当該主引用例を発明の出発点とすることができた合理的な理由を提示する必要があると主張されている。主引用発明が、29条1項の要件を満たせば十分であるという考え方は、通常は、本件発明と引用発明が同一又は関連した技術分野に属していることが多いために、当該発明者がなぜ引用発明を知り得ていたか、ほとんど問題にならなかったからいわれるにすぎないと述べられている。

しかし、本判決では、引用発明が本件発明と技術分野を共通にし、近似する構成を有することを理由として、主引用発明とすることは相当であるとしている。もっとも、上記学説でも、技術分野が関連していれば、選択の合理的な理由は問題にならないという趣旨をいうものとも解される。技術分野が共通であった本件において、それ以上の選択の理由を認定していないからといって、本判決が、およそ選択の理由を示す必要がないと考えたとまではいえないと思われる。

#### 2. 刊行物記載の引用発明の認定

##### 2-1. 裁判例

刊行物に記載された発明を、引用発明として認定してよいかという問題について裁判例では、新規性欠如の根拠、および、進歩性判断の基礎としての判断を含めて次のように判示されている。東高判平成3年10月1日「光学活性置換ベンジルアルコール」事件<sup>3), 4)</sup>では、引用発明として認定するためには、「当業者が刊行物を見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」とした。同様の判示ながら、この規範のうち「容易に」という要素を外すものが最近では多く、明示的に、当該発明が当業者にとって実施され得るものであることを要するが、容易に実施し得る必要は全くないと述べる判決もある<sup>5)</sup>。この判決は、その理由について、当業者であっても容易に実施することができないほど極めて高度な発明がなされたとき、当業者が容易に実施することができないからといって、新規性判断の資料とすることができないことにはならず、29条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」に求められるのは、公知技術であるということに尽き、その実施が容易かどうかとは関係がないからであると述べている。

また、上記東高判平成3年10月1日「光学活性置換ベンジルアルコール」事件では、容易に実施しうる程度の開示は必要であるが、「物の構成が開示されておれば十分とすべきであって、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法(あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り)まで開示されている必要は必ずしもない」と判示している。しかし、前掲注4 知財高判平成20年6月30日「結晶性アジスロマイシン2水和物」事件では、新規の化学物質の場合は、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要する場合が少なくないと述べ、上記東高判平成3年10月1日「光学活性置換ベンジルアルコール」事件について「ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割(光学分割)の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であったという事態を踏まえた判断であるから、物の発明について特許法29条1項3号に当たるとするために、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要がおよそないとしたものということとはできない」と述べている<sup>6)</sup>。

この他、知高判平成23年6月9日「Rhoキナーゼ阻害剤と $\beta$ 遮断薬からなる緑内障治療剤」事件<sup>7)</sup>では、刊行物に記載されたある性質を有する物質の中に、たまたまそれとは別のもう一つの性質を有するものが記載されていたとしても、当該別の性質に係る物質が記載されているということではできず、このことは、容易想到性の判断において斟酌されるべき事項であるとされている。また、知高判平成26年10月23日「白色ポリエステルフィルム」事件<sup>8)</sup>では、刊行物に発明の構成について具体的な記載が省略されていても、それが当業者にとって自明な技術事項であり、かつ、刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合にのみ、その記載がされていると認められ、たとえ刊行物の記載から、当該物を成形可能であるとしても、自明な技術事項または当然の前提としていると当該刊行物自体から理解できるとはいえないと判示している。

## 2-2. 特許庁審査基準

審査基準<sup>9)</sup>では、審査官は、刊行物記載事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合、「引用発明」とすることができないとする。審査ハンドブック(3206)では、「例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は『引用発明』とはならない」とするが、「これは、当該刊行物が特許文献であり、引用発明とした当該化学物質を選

択肢の一部とするマーカッシュ形式の請求項を有するものである場合に、その請求項が第36条第4項第1号の実施可能要件を満たさないことを意味しない」と述べ、29条と36条の基準は異なるものとして捉えている。

### 2-3. 学説

学説では、前掲注5東高判平成14年4月25日「ヒト白血球インタフェロン」事件が、「容易に実施し得る必要は全くない」と判示したことに関して、特許成立の要件として求める開示の条件としては、当業者が実施できる程度を求めながら、29条1項3号あるいはこれを引用する29条2項を理由として特許の成立を否定する場合においては、引用文献において当業者が実施できる程度の記載を求めないというのでは、バランスの悪い結果を招くから、29条と36条とで求められる開示の程度は同程度であると解するのが適切であると述べるものがある<sup>10)</sup>。一方、化学物質発明の刊行物記載発明としての適格性について、製造方法の開示要件を一律に課すことは厳しすぎるとして、「ヒト白血球インタフェロン」事件判決に賛成する見解もある<sup>11)</sup>。その理由として、新規化学物質を合成し刊行物に記載したが、手違いによる事実誤認があり、その開示した製造方法では製造できなかった場合に、当該製造方法のみならず化学物質自体の刊行物記載も否定するのでは、最初に物質を合成した者に対して厳しすぎると述べられている。

刊行物記載ではなく公然実施に基づく引用発明の認定の議論としてであるが、引用発明認定の原則として、法が新規性を喪失した発明に特許を付与しないのは、既に公衆に利用可能となった技術的思想に独占権を与えてまで創作・公開を奨励する必要がないからであり、進歩性においても、同じ状態に達した技術的思想のみが進歩性否定の基

礎となるのであって、公衆に利用可能でなかったものを、引用発明として用いるべきではないと述べ、この趣旨から、公然実施発明の認定には、当業者の認識可能性と再現可能性の2つの要件が必要であるとするものもある<sup>12)</sup>。また、製造可能性の要件に関して、特許制度における新規性の要件の意義を考え、何が公衆に利用可能になっているかという観点から考慮すれば、当該発明の構成と、明らかに製造可能と認識できる開示が、引用発明として認められる必須の要件であるはずと述べるものもある<sup>13)</sup>。

### 3. 選択発明の新規性・進歩性判断との関係

選択発明とは、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明で、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が先行発明に記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許を受けられると認められているものである<sup>14)</sup>。

本件発明は、主引用発明である甲1発明との関係で見れば、甲1発明は具体的な実施例としての技術であって上位概念で表現されたものではないから、選択発明ということはできないが、副引用発明として主張されている甲2発明は、上位概念で表現されており、本件発明は、甲1発明と共に、その下位概念に相当する。そこで原告は、本件発明1の化合物も甲1発明の化合物も甲2の一般式の化合物の選択発明であり、進歩性を有するためには、選択した範囲外の化合物に比較して顕著な活性を発揮する必要があると主張していた<sup>15)</sup>。本

判決は、甲2発明のうち、甲1発明と本件発明との相違点にかかる特定の化合物について引用発明としての適格性を欠くと判断したが、甲2の一般式の化合物を引用発明と考えるならば、原告が主張するように選択発明の問題が生じうる。選択発明の新規性・進歩性の判断には特殊な点が見られ<sup>16)</sup>、上位概念が共通する発明を引用発明として扱っていると考えられるから、引用発明の認定にも影響を及ぼすと思われるため、以下で検討する。

### 3-1. 裁判例

選択発明の場合、特許（出願）発明が刊行物記載発明と構成が同一と考えられる場合であっても、引用発明に比べ顕著な効果を奏する場合は進歩性を有し、このことが新規性の判断にも影響を及ぼすとする裁判例が多い。たとえば、東高判平成15年12月25日「ケラチン繊維の酸化染色組成物等」事件<sup>17)</sup>は、刊行物（公開特許公報）の「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。」として、当該刊行物に係争対象特許発明に相当する発明が開示されていると判断しつつ、「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野においては、特許請求の範囲に記載された特定の発明が、刊行物に記載された発明と見得るかどうかの判断が困難な場合もある。特に、発明が引用発明と比較して顕著な効果を奏するものであると認められる場合は、このような進歩性についての判断が、新規性についての判断にも事実上の影響を及ぼし、一見した限りでは当該発明が当該刊行物に記載された発明であると解し得るような場合であっても、そのような新規性の判断について再考を必要とすることも生じ得るであろう。」と述べて、顕著な効

果の有無を判断している<sup>18)</sup>。この判決では顕著な効果を否定したが、仮にこれを認めて新規性があったと判断する場合は、当該特定の組合せは刊行物に記載がないとした上で、開示のある他の組合せを引用発明として認定し、これに基づいて新規性・進歩性を判断することを意味するだろう。

新規性と進歩性を同時に判断していることの表れとして、「特許性」という用語により判断している判決も見受けられる<sup>19)</sup>。たとえば、知高判平成27年2月25日「有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料」事件<sup>20)</sup>では、選択発明において顕著な効果を要求する趣旨として、「特許出願に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含される場合に特許性を認めるに当たり、当該発明が、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果を有することが要件とされる趣旨は、下位概念となる当該発明は、既に公に開示されたものであって、産業の発達に対する新たな寄与をするものではなく、本来特許となり得ない発明ではあるが、上記の要件を充足する場合においては、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許法の精神に合致するという点にあるものと解される。そうすると、上記の各要件は、下位概念となる発明に例外的に特許を付与するための必須の要件であるというべきである。」と述べている。また、知高判平成29年6月14日「重合性化合物含有液晶組成物」事件<sup>21)</sup>では、本件発明が引用発明における4つの要素の選択を行い、これらの選択を組み合わせることによって、本件発明の課題を解決する点に技術的意義があるところ、その特許性の判断に当たっても、本件発明の技術的意義、すなわち、4つの選択を併せて行った際に奏される効果等について具体的に検討する必要がある、

審決が4つの選択を個別的に検討したのみであるのは、審理不尽であるとした。

これらに対して、新規性と進歩性を峻別して判断する判決もある。知高判平成26年9月25日「誘電体磁器」事件<sup>22)</sup>では、選択発明としての進歩性を判断する前にまず検討すべきことは、引用しようとする結晶構造等の属性が刊行物に「記載された発明」(29条1項3号)となると解してよいのかであるとし、出願時の公知技術と同視することができない技術に基づき容易想到性の判断をすることは誤りであるとした。

選択発明の進歩性を肯定するために必要とされる発明の効果について、選択発明以外の発明より高度なものを要求していることを示す判決として、東高判昭和56年7月30日<sup>23)</sup>「ガス精製方法および装置」事件は、「本願第1発明がいわゆる選択発明として別に特許され、先願発明と両立しうるためには、本願第1発明と先願発明との間に、単に作用効果上の顕著な差異があるということだけでは足りず、少なくとも、本願発明の明細書中に、先願発明の明細書において全く教示するところのない顕著な作用効果が直接的に開示されてなければならない。換言すれば、本願発明の明細書中に、本願第1発明と先願発明との具体的な作用効果上の顕著な差異が直接明瞭に記載されていることが必要であるというべきである。」と判示している。

### 3-2. 特許庁審査基準

審査基準<sup>24)</sup>では、「請求項に係る発明の認定」として、選択発明は、刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明により新規性が否定されないものとして定めており、「したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択発明になり得る。」とする。進歩性の判断はこれとは分けて<sup>25)</sup>、「請求項に係る発明の引用発

明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断する。(i)その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。(ii)その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際立って優れたものであること。(iii)その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。」と定めている。

### 3-3. 学説

学説では、選択発明の特許性に関して2つの考え方があり、第一説は、選択発明は先行発明に具体的な記載がないことにより、新規性を有する発明であり、かつ、先行発明に比して顕著な効果を奏することにより進歩性を有する発明であるとの考え方であり、第二説は、選択発明は、先行発明に比して顕著な効果を奏することにより進歩性を有する発明であるので、新規性が否定されない発明であるとの考え方である<sup>26)</sup>。第一説は審査基準の考え方であり、第二説は多くの裁判例が採用している。

第二説の立場からは、選択発明の理論は、具体的に引例に記載されていないものの、本来ならば新規性がない(または先願との同一性あり)とされる場合であっても、引例にはない特有の効果が認められる場合に新規性と進歩性を認めるものとするべきであるとし、審査基準では、選択発明はまず新規性の有無について判断し、新規性があることを認定してから成立するものだとしているが、選択発明としての進歩性が否定される場合は、原則に戻ってその発明は新規性なし(先願との同一性あり)と判断されるべきであろうと主張されている<sup>27)</sup>。上位概念で構成される先行発明とは別

発明である選択発明として新規性が認められるためには、先行発明で認識されていなかった顕著な効果があるなどとして進歩性が認められる場合でなければならないから、選択発明として新規性は認められるが進歩性が認められない場合というのは想定しにくいという見解も同趣旨であろう<sup>28)</sup>。選択発明は、原則として二重特許に当たるが、上記の各成立要件を具備するとき特許性が認められるのであるから、その新規性は作用効果の顕著性を加味して判断され、進歩性は、通常は発明の技術的構成を基本として目的及び効果を参酌して判断されるが、選択発明にあつては技術的構成を基本とすると先行発明と同一となることから、単に発明の構成を基本とすべきでなく、目的及び効果の比較を重視して判断せざるを得ない、よって、新規性及び進歩性の要件は、選択発明の成立要件を満たすときに同時に満たされると説くものもある<sup>29)</sup>。また、上記知高判平成 29 年 6 月 14 日「重合性化合物含有液晶組成物」事件におけるような組成物発明の場合、成分毎の構成要素を個別に対比すれば意味のある相違点とはいえない場合であっても、選択発明は、予想外の顕著な効果があれば保護しようという趣旨であるのだから、門口で選択発明の芽を摘むような新規性判断をすることは好ましくなく、選択発明ではない発明の新規性判断とは異なるものの、効果や技術的意義などを考慮に入れながら構成の相違点を再考して新規性を判断することは、適切な判断手法であると評する見解もある<sup>30)</sup>。そして、新規性判断は比較的柔軟に判断し、選択発明としての進歩性の判断、即ち、予測できない顕著な効果であるか否かは厳格に検討すれば足りるとしている。

第一説の見解では、後願発明が刊行物に記載された発明として新規性が否定される場合は選択発明とはならず、新規性が否定されれば進歩性で判

断するような効果を参酌するまでもなく特許性は否定されると述べる<sup>31)</sup>。そして、後願発明で選択されている特定の物質が先行刊行物に具体的に記載されている場合は後願発明の新規性は否定され、引用発明が上位概念で表現されている場合は、必ずしも下位概念で表現された発明を認定できないから、後願発明が先行刊行物に記載されたマーカー形式の選択肢の一部であることのみから、刊行物に記載された発明であるとして新規性が否定されることはないと述べていることは、本判決の見解と類似する。

引用文献における開示、示唆の程度を、当業者の動機付けの程度として捉える考え方もある<sup>32)</sup>。この見解によると、化学分野など効果の予測性が低い分野の発明は、「やってみること」と「成功させること」の間に相当の開きがあるため、引用文献から、単にある構成を採用する可能性が動機づけられるのでは足りず、所与の効果の達成についても成功するであろうという期待を含めて動機づけられなければ、容易想到ではないとするのが合理的な判断である。このような考え方は審査実務、判決で支持されているとして、その典型例が、引用発明に膨大な化合物の選択肢が記載されている場合、相違点に係る化合物がその選択肢に含まれていても、具体的な作用効果が確認されておらず、かつ、その作用効果の予測ができない場合、当該引用発明をもって相違点を容易想到とはしないことであるとしている。

#### IV. 本判決の検討

刊行物に化合物が一般式の形式で記載されている場合において、進歩性を肯定する判断としては、次の 3 通りが考えられる<sup>33)</sup>。①刊行物から引用発明が認定できないとするもので、本判決の考え方である。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いとするもので、主引用発明の選択についての被告の主張である。③引用発明の適格性は認めるが、組合せの動機付けがないとする考え方で、本件の審決である。本判決は、ある技術的思想が、当業者が認識する範囲に属するといえる刊行物に抽象的に記載されていても、それだけでは引用発明として認定できず、当業者が当該技術的思想を具体的に認識し得るといえるだけの記載がある場合に限り引用発明として認定し得るとして、当業者の具体的な認識範囲に着目したものであると評されている<sup>34)</sup>。組合せの動機づけではなく、引用発明の認定の問題として処理したことについては、組み合わせの動機付けを論じる前段階での処理が可能になり、よりすっきりと議論を整理できるとして評価する見解もある<sup>35)</sup>。刊行物の抽象的記載から具体的な引用発明を認定できるかという問題は、選択発明の新規性判断と共通するところ、従来、選択発明に関しては、進歩性が認められないことを理由として新規性もない、(あるいは特許性がない)として拒絶していたケースについて、通常の新規性判断の条文及び理論通りに新規性が欠如していると判断することになると考えると、確かに、より理論に適った判断であるといえるかもしれない。しかし、選択発明の特許性の判断として本当に適切といえるだろうか。

本判決は、刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、膨大な数の選択肢を有する場合に、特定を選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出し引用発明として認めるためには、これを積極的あるいは優先的に選択すべき事情を要するとした。従来の裁判例では、刊行物記載の引用発明の適格性を認めるためには、当業者が刊行物を見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

されていることを要するとされてきた。審査基準では、物の発明の場合、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合は「引用発明」とすることができないとしている。特許庁審査ハンドブックでは、化学物質名又は化学構造式の記載の場合、化学物質を製造できることが明らかに記載されていないときは引用発明とならないとしつつ、マーカッシュ形式の請求項の場合に化学物質の製造方法の記載がなくとも36条4項1号の実施可能要件を満たさないことを意味しないことが述べられており、引用発明の認定には36条の実施可能要件以上の記載を求めている。こうした裁判例や審査基準等と対比して、本判決の基準において、特定を選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情があるということは、当業者がこれを実施可能であること、あるいは、製造方法が明らかであることと同じ意味であろうか。本判決は何も述べていないが、言葉の意味としては、単に実施可能という以上の事情を指すようにも思われる。

本判決の基準に従えば、刊行物に化合物が一般式の形式で記載されているものの、膨大な数の選択肢があり、特定を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場合は、当該刊行物記載発明と出願発明が一般式としては同一であっても新規性は否定されず、これに基づいた進歩性の判断もなされないこととなる。出願発明が、このように刊行物に一般式で記載された化合物の特定を選択肢である場合は、選択発明であり、多くの裁判例の考え方によれば、進歩性の判断も経た上で結論を導いていた。すなわち、選択発明の理論によれば、刊行物に上位概念や選択肢によって表現された発明は、この刊行物により本来は新規性を失っていることを前提と

して、例外的に顕著な効果により進歩性を有する場合に特許権を付与しようとするものであるところ、本判決の考え方は、上位概念や選択肢による表現が共通するのみでは、新規性を喪失したとは考えないところに特徴がある。つまり、選択発明の理論の前提を否定しているともいえよう。

しかし、上位概念や選択肢が公知であれば、それがたとえ抽象的なものや膨大なものにとどまっていたとしても、下位概念や一選択肢である発明は容易になし得るであろうとして、有利で予測できない顕著な効果を有して初めて特許性を認めるという選択発明の理論の考え方を否定できるであろうか。具体的な技術的思想までは開示されていなかったとしても、その上位概念が開示されているということは、いわば技術的思想が半分開示されていたようなものであり、そこから具体的な発明に想到することは、ゼロから想到することとは異なると考えることには合理性があると思われる。

また、選択肢が膨大な数であることは、将来、AIにより化合物の大量作成、検査、選択が可能になった場合には、もはや意味をもたなくなるかもしれない<sup>36)</sup>。現在でも既に、抗体医薬の薬効に関し、AIで有望な抗体を予測し絞り込む技術により実験の時間や手間を大幅に節約できたり、AIで迅

速に薬効を予測したりできる技術が開発されていることが報道されている<sup>37)</sup>。AIの発達により、選択肢が公知であれば、その数が膨大であっても、引用発明として認定することに何ら支障はなくなるであろう。

「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」という判断要素は、従来引用発明の認定において基準とされてきた当業者の実施可能性というよりも、進歩性の判断基準である組合せや置換の動機付けの考慮に近いように思われる。そうであれば、引用発明の適格性を認めた上で、組合せの動機付けを判断の方が適切であると考えられる。

本件では、主引用発明を実施例である甲1発明としたため、裁判所は選択発明の議論を取りあげなかったが、一般式である甲2発明を主引用発明としていたのであれば、本件発明を選択発明と考えることができ、原告が主張していたように、甲1発明に比して顕著で予測できない効果の有無も問題になったように思われる。

付記：本稿については、2018年8月4日に同志社大学知的財産法研究会で報告をした際に、メンバーの皆さまから多くの示唆をいただいた。記して感謝申し上げたい。

## 注)

- 1) 本判決の評釈・解説として、山田威一郎「判批」知財ふりずむ16巻189号56頁(2018年)、加藤浩「判批」知財ふりずむ16巻190号27頁(2018年)、知財高裁詳報・L&T80号88頁(2018年)がある。
- 2) 塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』(青林書院2010年)417頁、421-422頁。
- 3) 東高判平成3年10月1日判時1403号104頁拒絶審決取消請求事件(新規性)。本判決の評釈として、島並良「判批」別冊ジュリスト170号28頁(2004年)。本判決に反対の見解を述べる論考として、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——」AIPPI54巻10号2頁(2009年)。

- 4) この他同様に、その発明を「容易に」実施しうる程度の開示を要するものとして、東高判平成9年6月10日(平成8年(行ケ)第33号)「摩擦用ライニング」拒絶審決取消請求事件(新規性)(最判平成11年1月22日(平成10年(行ツ)第59号)上告棄却)、知財高判平成20年6月30日(平成19年(行ケ)第10378号)「結晶性アジスロマイシン2水和物」無効不成立審決取消請求事件(新規性)。
- 5) 東高判平成14年4月25日(平成11年(行ケ)第285号)「ヒト白血球インタフェロン」特許無効審決取消請求事件(新規性)。この事件の特許は平成6年改正法前の出願にかかるものであり、36条が記載要件につき当業者が「容易に」実施できる程度にと規定していたことと、29条にいう引用発明の記載の程度との関係が問題となった。同様に「容易に」とは述べず「当業者がその

- 発明を実施しうる程度」と判示するもののうち、東京地判平成20年11月26日判時2036号125頁「高純度アルボース」侵害差止請求等事件（新規性）、知財高判平成22年8月19日（平成21年（行ケ）第10180号）「4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1,1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法等」無効審決取消請求事件（進歩性）は、平成6年改正法前の出願にかかる特許が対象であったが、知財高判平成22年12月22日（平成22年（行ケ）第10163号）「経管栄養剤」拒絶審決取消請求事件（進歩性）、知財高判平成23年3月10日（平成22年（行ケ）第10121号）「納豆食品」拒絶審決取消請求事件（進歩性）、知財高判平成28年12月26日（平成28年（行ケ）第10118号）「高効率プロペラ」拒絶審決取消請求事件（新規性）は、同改正後の出願であり、「容易に」の要素を外したのは29条と36条とで求める開示の程度は同じであると解した帰結にすぎない可能性もあろう。
- 6) 同様に新規化学物質については製造方法を理解し得る程度の記載を要するものとして、前掲注5知財高判平成22年8月19日。前掲注5東京地判平成20年11月26日は、刊行物に製造方法は記載されていなかったが、従来技術により同一の物を得ることが可能であることを認定して引用文献としての適格性を認めた。
- 7) 知高判平成23年6月9日判時2133号101頁「Rhoキナーゼ阻害剤とβ遮断薬からなる緑内障治療剤」特許無効不成立審決取消請求事件（進歩性）。
- 8) 知高判平成26年10月23日（平成25年（行ケ）第10303号）「白色ポリエステルフィルム」特許無効審決取消請求事件（進歩性）。
- 9) 「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 3.1.1b(i)。
- 10) 加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方——作用・効果の予測性等の観点から——知財高裁平成19年7月12日判決（平成18年（行ケ）第10482号）「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」特許61巻10号86頁、89頁（2008年）、島並・前掲注3。
- 11) 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50頁、53～54頁、同（下）特許60巻8号89頁、96頁（2007年）。
- 12) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI 61巻11号12頁、16-20頁（2016年）。同様に、黒川恵「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40頁、42頁（2017年）も、公然実施発明による引用発明の認定には、発明性と（容易に）実施可能であることを要するとし、公然実施発明の場合は、リバースエンジニアリングできない製品の場合など容易に実施できない場合があり、そのような場合には引用発明として認定できないとする。
- 13) 室伏・前掲注3・11頁。
- 14) 東京高判昭和62年9月8日（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」事件。
- 15) これに対して被告は、原告の主張は主引用発明の差替えに該当すると反論し、原告は、そうではなく進歩性の判断基準を問うものであると再反論していたが、裁判所は、進歩性判断の判示において選択発明について言及していない。
- 16) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（第2版）（上）』268頁（青林書院2017年）〔潮海久雄〕は、「選択発明では、新規性の判断と進歩性の判断は同時に判断され、公知発明に比して顕著な効果がある場合には進歩性があると判断され、そうでない場合には新規性がないと判断されることが多い。」とする。
- 17) 東高判平成15年12月25日（平成14年（行ケ）第524号）「ケラチン繊維の酸化染色組成物等」特許取消決定取消請求事件（新規性）。
- 18) 同様に、引用発明と異なる、あるいは格別に優れた作用効果がないことを理由として新規性を否定した判決として、知高判平成23年7月7日判時2126号113頁「液晶用スペーサー」特許無効不成立審決取消請求事件。
- 19) 選択発明とは何かを述べた前掲注14東京高判昭和62年9月8日でも、「特許性」の語を用いている。
- 20) 知高判平成27年2月25日（平成26年（行ケ）第10027号）「有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料」特許無効不成立審決取消請求事件。
- 21) 知高判平成29年6月14日（平成28年（行ケ）第10037号）「重合性化合物含有液晶組成物」特許無効審決取消請求事件。
- 22) 知高判平成26年9月25日（平成25年（行ケ）第10324号）「誘電体磁器」特許無効審決取消請求事件（進歩性）。
- 23) 東高判昭和56年7月30日判例工業所有権法2119の196頁「ガス精製方法および装置」拒絶審決取消請求事件、最判昭和57年9月7日LEX/DB27753054（上告棄却）。
- 24) 「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 7.1
- 25) 同7.2
- 26) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（第2版）（上）』（青林書院2017年）317頁〔内藤和彦＝山田拓〕。
- 27) 竹田和彦『特許の知識（第8版）』154頁（ダイヤモンド社2006年）。
- 28) 高林龍『標準特許法（第6版）』60頁（有斐閣2017年）。
- 29) 櫻井彰人「選択発明」竹田稔監修『特許・審判の法理と課題』273頁、275頁（発明協会2002年）。
- 30) 細田芳徳「選択発明の新規性判断 知的財産高等裁判所平成29年6月14日判決平成28年（行ケ）第10037号審決取消請求事件」知財管理68巻6号758頁、767頁（2018年）。
- 31) 田村聖子「選択発明」竹田稔監修『特許・審判の法理と課題』283頁、283-284頁（発明協会2002年）。
- 32) 加藤志麻子「進歩性の判断——合理的かつ予見性の高い判断のために——」設楽隆一ほか編『飯村敏明先生退官記念論文集 現代知的財産法 実務と課題』414-415頁（発明推進協会2015年）。
- 33) 前掲注1・L&T本判決詳報96頁の分類による。
- 34) 同上。
- 35) 山田・前掲注1・65頁。
- 36) 前掲注1・L&T本判決詳報96-97頁では、このような手法が一般化すれば、「当業者の認識範囲」をどう考えるべきかが問題となり、判断枠組の再検討が必要になるとする。
- 37) 「薬開発AIで早く」日本経済新聞2018年8月19日。