

担当弁理士： 東田 進弘

## 訴えの利益、進歩性の判断に関する裁判例

— 「ピリミジン誘導体」事件 —

H30.4.13 判決 知財高裁特別部 平成 28 年（行ケ）第 10182、10184 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

### 概要

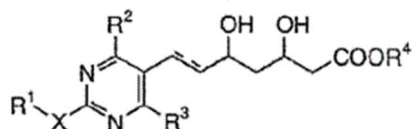
1 平成 26 年改正法前特許法下での無効審判不成立審決の取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情がない限り、失われることはないとして、原告の訴えの利益を肯定した事例。

2 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して、進歩性を肯定する審決を維持した事例。

### 特許請求の範囲

【請求項 1】（訂正後）

式（I）：



（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。

### 主な争点

- 1 訴えの利益の有無（本案前の抗弁）
- 2 進歩性の判断の誤り（取消事由1）

### 裁判所の判断

- 1 本案前の抗弁について

『ア ……（略）……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……（略）……。

このような規定が置かれた趣旨は、……（略）……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、……（略）……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。』

『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か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いことに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。』

『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か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 取消事由1について

『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事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、当事者が、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、・・・(略)・・・、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。』

『ア 相違点(1-i)の判断』

『(ウ) a 前記(イ)のとおり、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-C o A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。』

## 検討

1 本判決では、「何人も請求することができる」と規定されていた平成26年改正前特許法下での無効審判不成立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、損害賠償される等の可能性が全くなかったと認められる等の特段の事情がない限り、失われることはないとする規範が提示されている。実際には、特許権者が現存していないような場合を除けば、上記特段の事情が認められるケースはほぼないのではないかと。

2 また、本判決では、特定の具体的化合物群を当業者が引用文献の組み合わせにより想到し得たのかにつき、技術面から具体的かつ詳細に検討して、その進歩性が肯定されている。より具体的には、膨大な数の選択肢を有する一般式で表される化合物が刊行物に記載されている場合の引用発明の認定、および、引用発明の組み合わせによる進歩性の判断の各規範が提示されるとともに、当該規範に基づき、本事件の副引用発明の認定において、膨大な選択肢や実施例での開示状況等もふまえ、当該相違点にかかる技術的思想を抽出し得ると評価することはできないとしている。また、「膨大な数の選択肢」については、事案毎に、当該技術分野、当該発明の技術的意義、実施例、選択肢の置換による作用効果の認識容易性・認識可能性等の総合判断になるであろう。

## 実務上の指針

1 化学分野では文献等に化合物が広く一般式として記載される場合が多く、審査段階において、化学構造的に有意な相違があっても、その技術的意義や選択発明性を十分ふまえることなく、それら一般式に基づく引用発明から容易想到であると安易に認定されることが少なくない。本判決はそのような場合における有益な反論事例であるが、従来通り、当該技術面からの詳細な分析、検討により「論理付け」を否定する論拠を適切に構築していくことがベースであることには変わりはない。今回、大合議事件として審理された本判決により、今後上記のような安易な認定は減っていくことが期待される。

2 本判決では傍論において、平成26年改正後特許法下での無効審判不成立審決に対する訴えの利益の消滅についても同様に「特段の事情」を要すると付言しており、現行法の「利害関係人」についても同様の取り扱いがなされるであろう。以上