

令和元年8月27日最高裁判決平成30年(行ヒ)第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件－(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)



会員 高石 秀樹

要約

1. 本事案の経緯は、①無効審判請求…(一次審決、一次判決は省略)…、②特許庁(二次審決)～(「ヒト」に訂正後、)動機付け無し⇒相違点は容易想到でない、③知財高裁(二次判決)～動機付けあり、相違点は容易想到、④特許庁(三次審決)～相違点は容易想到であるが、「予測できない顕著な効果」あり、⑤知財高裁(三次判決＝原判決)～「予測できない顕著な効果」なし、⑥最高裁<本件>～破棄差戻し、「予測できない顕著な効果」について審理不十分、というものであった。(本稿において、「相違点」とは、構成の相違点をいう。)

2. 本最高裁判決のポイントは、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」を、他の化合物と比較するのではなく、本件発明である構成(化合物)が当該顕著な効果を奏することを優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題であるとして、原判決はこの観点(当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点)から本件発明の効果を十分に検討していないとして破棄差戻しした点である。

本最高裁判決は、知財高裁(二次判決)において“動機付けあり、相違点は容易想到”という判決が確定しており、この拘束力を受けて特許庁(三次審決)が“動機付けあり、相違点は容易想到”であることを前提に、“顕著な効果あり”と判断した審決の審決取消訴訟であるところ、原判決が「予測できない顕著な効果」が無いと判断したことを受けて、「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄差戻したものである。これは、過去の知財高裁裁判例の大勢を覆し、特許庁の審判実務を是認したものと評価することができるものであり、実務上極めて重要な意義がある。上掲した本事案の経過からすれば、原判決及び本最高裁判決は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとしていわゆる“独立要件説”⁽¹⁾に親和性がある。

3. 進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲については、(審決取消訴訟の審理範囲とも関連して)争いがある。①一つの考え方は、審決取消訴訟で発明の構成自体の容易想到性が審理・判断された場合は、「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていなかったとしても、判決の拘束力に服するという考え方である。②もう一つの考え方は、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合であっても「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていなかった場合には、判決の拘束力に服しないという考え方である。つまり、②では、前訴で「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていない限り、後訴において、(三次審決のように)発明の構成自体が容易想到であるとしても「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を認める余地がある。

本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲について上記①・②の何れの考え方に立脚したかについては諸説あり得るが、形式論としては、“動機付けあり、相違点は容易想到”という二次判決が確定しているにもかかわらず、原判決(三次判決)は「予測できない顕著な効果」の有無について判断したものであるから、このような経緯を前提とした結論であったとするならば、上記②の考え方に親和的であり、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては“独立要件説”に親和的であったと評価できる。もっとも、本最高裁判決及び原判決は、上記①・②の何れの考え方に立脚するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。

目次

1. 本件事案の経緯
2. 論点①～進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象
 - (1) 本件発明の構成, 効果について
 - (2) 「予測できない顕著な効果」についての原判決の判示
 - (3) 上告受理申立書の要旨
 - (4) 4名の鑑定意見書の要旨<「予測できない顕著な効果」に関する部分>
 - (5) 本最高裁判決の判示事項+射程範囲
 - (6) 「予測できない顕著な効果」についての若干の考察
3. 論点②～進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け(構成が容易想到である旨の確定判決の拘束力により, 「予測できない顕著な効果」の主張が封じられるか否か。)
 - (1) 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」が考慮される法的根拠(特に, “独立要件説”を前提とした場合)
 - (2) 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け(“独立要件説”と“非独立要件説”)
 - (3) 進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力
 - (4) 確定判決の「拘束力」の客観的範囲についての若干の考察
 - (5) 4名の鑑定意見書の要旨<「付言」(確定判決の拘束力)に関する部分>
 - (6) 当事者の主張・同意と確定判決の「拘束力」の客観的範囲
4. 結語

1. 本件事案の経緯

(1) 無効審判請求(無効2011-800018号)…(一次審決, 一次判決は省略)…

(2) 特許庁(二次審決)～(「ヒト」に訂正後,) 動機付け無し⇒相違点は容易想到でない

(特許請求の範囲)「【請求項1】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって, 治療の有効量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロベンズ[b, e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する, 組成物。」

(理由) 訂正請求に係る「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は, 甲1発明(『モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響』: あたらしい眼科 Vol. 11, No. 4, 603-605頁(1994))に基づいて動機付けが認められるものでは

ない。

(3) 知財高裁(二次判決)(平成25年(行ケ)第10058号<富田裁判長>)～動機付けあり, 相違点は容易想到

(理由)「本件特許の優先日当時, ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において, 当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質(ケミカルメディエーター)に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われていた…から, 当業者は, 甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し, KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえる。…甲1及び甲4に接した当業者は, 甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり, その適用を試みる際に, KW-4679が, ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに, ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから, KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用)を有することを確認し, 『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。」

(4) 特許庁(三次審決)～相違点は容易想到であるが, 「予測できない顕著な効果」あり

(特許請求の範囲)「【請求項1】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な, 点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって, 治療の有効量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロベンズ[b, e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する, ヒト結膜肥満細胞安定化剤。」

(「点眼剤として調製された」ことについて)「点眼剤は, 眼科領域における局所投与可能な製剤として通常に用いられる剤形であるから, 単なる設計事項にす

ぎない。』

〔「予測できない顕著な効果」について〕「甲1では、ケトチフェンとKW-4679(本件発明の化合物である化合物Aのシス異性体の塩酸塩)とは、モルモットの結膜からのヒスタミン遊離抑制効果がいずれも『無効であった』と同等に扱われていたにもかかわらず、「ヒト結膜肥満細胞」に対して、AL-4943A(化合物Aのシス異性体)は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲がケトチフェンよりも非常に広いという実験結果を、当業者が予測できたとはいえない。』

〔拘束力についての説示〕「拘束力は、判決主文が導き出せるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものである。当該拘束力について検討すると、前審決を取消した判決で判示された、本件特許の優先日当時の技術常識の認定…、及び、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤を『ヒト結膜肥満細胞安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたとする判断…については、前審決を取消した判決の拘束力が生ずるものというべきである。』

(5) 知財高裁(三次判決) < 原判決 > (平成29年(行ケ)第10003号< 高部裁判長 >) ~ 「予測できない顕著な効果」なし

〔理由〕「引用例1及び引用例2には、化合物Aがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかということについて、明示的な記載はされていないものの、…本件特許の優先日において、化合物A以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件発明1に係る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということとはできない。」+ 「付言」⁽²⁾

(6) 最高裁< 本件 >⁽³⁾ ~ 破棄差戻し, 「予測できない顕著な効果」について審理不十分

「(3) 本件各発明に係る効果

本件特許の特許出願に係る明細書(以下『本件明細

書』という。)に接した当業者が認識する本件各発明に係る本件化合物のヒスタミン遊離抑制効果は、本件明細書記載の実験(ヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定する実験)において、本件化合物(シス異性体)のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率が、 $30\mu\text{M}$ から $2000\mu\text{M}$ までの濃度範囲内において濃度の増加とともに上昇し、 $1000\mu\text{M}$ では66.7%という高いヒスタミン遊離抑制効果を示し、その2倍の濃度である $2000\mu\text{M}$ でも92.6%という高率を維持していたというものであり、これに対して、抗アレルギー薬として知られるクロモグリク酸二ナトリウム及びネドクロミルナトリウムが、 $2000\mu\text{M}$ までの濃度範囲でヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離を有意に阻害することができなかったというものである。』

「本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということとはできず、また、本件各発明の効果は化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。

しかるに、原判決は、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。

そうすると、原判決は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優

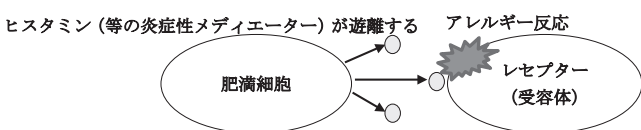
先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原判決の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

2. 論点①～進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象

(1) 本件発明の構成、効果について

本件発明は、「化合物 A は、ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し、いくつかの場合において、1日1回又は2回の数少ない頻度で適用され得る。化合物 A はまた、その肥満細胞安定化活性の他に、顕著な抗ヒスタミン活性を有する。従って、予防効果の他に、化合物 A はまた治療効果も有する」「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」であり、肥満細胞からヒスタミン（等の炎症性メディエーター）が遊離することを阻害する働きにより抗ヒスタミン活性を有するものである。

本件発明のような「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」は、いわゆる抗ヒスタミン剤が、肥満細胞から遊離したヒスタミンがレセプター（受容体）に結合することを阻害する働きにより抗ヒスタミン活性を有することとはメカニズムが異なり、上流で肥満細胞からヒスタミン（等の炎症性メディエーター）が遊離すること自体を阻害することから、予防剤としても使用できる、長時間効果が持続するため投与頻度が減少する、ヒスタミン以外のメディエーターが関与する症状に対しても治療・予防効果を有するという点において優れている。



＜図1 本件発明の効果（メカニズム）＞

(2) 「予測できない顕著な効果」についての原判決の判示

原判決は、化合物 A については引用例 1 及び引用例 2 に明示的に効果の記載はないが、本件特許の優先日に、化合物 A 以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことを認定して、「予測できない顕著な効果」を否定した。

また、原判決は、特許権者の「引用例 1 のとおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが、もし

かしたら、5%や10%であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という主張を否定する文脈の末尾で、「被告らの主張は、確定した前訴判決の前記認定判断と相反するものである。」と判示した。かかる判示は、前訴の確定判決の拘束力の範囲という論点に対する原判決の「付言」が、「予測できない顕著な効果」の判断に大きく影響したことを示唆している。

(3) 上告受理申立書の要旨（平成30年1月31日付け）

原判決は、本件発明に係る化合物 A とは構造が異なる他の化合物の効果を理由に、「予測できない顕著な効果」を否定したものであり、長年の審判実務や知財高裁判決の判断手法を否定するものである。すなわち、本件発明に係る化合物 A の構造が当該効果を奏することについて、「予測できない」「顕著な」効果であるかを問題とすべきであり、同等の効果を奏する異なる他の化合物が存在したことは直接関係ない。原判決は、東京高判平成8年(行ケ)第55号「封止用組成物」事件、知財高判平成24年(行ケ)第10206号「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩」事件と相反する。

本件特許発明の「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」は、本件特許の優先日当時、肥満細胞安定化作用を有するものとして分類されていた化合物のうちの代表的なものと比較しても圧倒的に優れたヒト結膜肥満細胞の安定化効果を有する（例えば、1000 μ M以上の濃度範囲では約66.7%以上阻害し、2000 μ Mの濃度では90%以上阻害する。）。これに対し、甲1号証には、本件発明の化合物（化合物 A）はヒト結膜肥満細胞を安定化する効果を有しないことが実験的に示されているから、甲1号証によれば、本件特許の出願時（優先日当時）、当業者が予測した化合物 A の効果は、せいぜい「肥満細胞安定化を全くしないであろうが、もしかしたら、5%や10%であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という程度のものであったにすぎない。

これに対し、本件発明の化合物（化合物 A）と全く構造が異なる化合物である、塩酸プロカテロール、ケトチフェン、クロモグリク酸二ナトリウム及びベミロラストカリウムについて、ヒスタミン遊離抑制率を測定した結果、化合物 A のほかに、所定濃度を点眼することにより約70%ないし90%程度の高いヒスタ

ミン放出阻害率を示す化合物が複数存在すること、その中には2.5倍から10倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害効果を維持する化合物も存在するとしても、構造が異なる化合物がそれと同一の効果を奏するかどうかは当業者にとっても不明であるから、当該化合物が当該効果を奏するとは優先日当時の当業者が予測しなかったにもかかわらず、当該化合物が当該効果を奏することを見出したのであれば、当該発明には進歩性が肯定される。

また、原判決は「付言」として異例なほど多くの字数を費やしているところ、実際にはこの点が原審の真意であり、原判決の結論に大きく影響したものと解される。あらゆる事件において、特許発明の構成への容易想到性の判断に加えて顕著な効果の有無まで判断しなければならないとすることは、特許庁や審決取消訴訟担当裁判所に対して多大な労力を無駄に生じさせるものであり、審査審判経済や訴訟経済に反する。

(4) 4名の鑑定意見書の要旨<「予測できない顕著な効果」に関する部分>

ア. 飯村敏明元知財高裁所長(平成30年4月27日付け)

「予測できない顕著な効果」の判断は、当該発明の各構成を備えた技術についての当業者において予測される効果と対比して行うことが通説である。

このことを判示する裁判例として、(上告受理申立書で挙げられたのと同じ、)東京高判平成8年(行ケ)第55号「封止用組成物」事件、知財高判平成24年(行ケ)第10206号「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩」事件が挙げられる。

原判決は、本件特許の優先日において、化合物X以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことを理由に「予測できない顕著な効果」を否定したものであり、判断手法を誤っている。

本件発明である化合物Xではない化合物Yが本件発明の効果Aを奏することが優先日時に知られていたとしても、それによっては進歩性は否定されない。化合物Xと化合物Yの構造が近接しない場合は、化合物Yの効果から化合物Xの効果を予測することは不可能である。この効果の予測は、「would」(予測したはずである)レベルである必要があり、「could」(予測しえたかもしれない)レベルでは足りない。

イ. 玉井克哉東京大学教授(平成30年5月8日付け)⁽⁴⁾

前訴判決の拘束力が広範に、「予測できない顕著な効果」が無いことまで及ぶのであれば、「付言」こそが原判決全体を支える主要な判決理由である。

しかしながら、知財高判平成28年(行ケ)第10005号「眼科用清涼組成物」事件、知財高判平成27年(行ケ)第10054号「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件⁽⁵⁾は、前訴の確定判決では発明の構成自体の容易想到性のみが判断され、「予測できない顕著な効果」が判断されなかった事案において、「予測できない顕著な効果」については前訴の確定判決の拘束力が及ばないことを前提としている。

化学物質においてはラセミ体における鏡像(光学)異性体同士で予測を超えた特性の違いがあることもあるし、被投与者の個体差や、副作用の問題もあるため、既存の他の化合物と同レベルの特性であっても、新たな医薬組成物が提供されることは技術的に重要な意味がある。

本件発明について言えば、既存の塩酸プロカテロールと同程度の効果を奏するにも関わらず「予測できない顕著な効果」が否定されるならば、同じ効果を異なる構造で達成する新薬を開発するインセンティブが失われてしまう。そもそも、塩酸プロカテロールは、ヒスタミン放出阻害効果が高いにもかかわらず、大塚製薬はこれを「メプチン」という登録商標で呼吸器喘息などの治療薬として商品化したが、涙液で流されやすいことを理由に点眼薬としては商品化しなかったのであるから、塩酸プロカテロールを根拠として同効の点眼薬があることを認定した原判決の認定は砂上の楼閣に過ぎない。

ウ. 前田健神戸大学准教授(平成30年5月9日付け)⁽⁶⁾

進歩性判断において、「予測できない顕著な効果」は、容易想到性の重要な評価障害事実である。請求項に係る構成が奏する効果が予測できなかったのならば、当該構成を採用しようとの動機付けがある場合であっても、実際にそれを試み発明を完成させたであろうということはできない。

原判決は、本件発明と構成の異なる化合物を含めたあらゆる従来技術より優れた「予測できない顕著な

効果」を有する必要があるとした点において、誤りである。

被告(無効審判請求人)が引用例1中の抗原体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ、KW-4679は無効であったとの記載から、当業者が引用例1から化合物Aのヒト結膜肥満細胞の安定化として予測したであろう効果は、せいぜい、「引用例1のとおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが、もしかしたら、5%や10%であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という程度のものにすぎないと主張したのに対し、原判決は技術常識から「当業者が、本件各発明に係る化合物Aにヒスタミン放出阻害効果が全くないと予測したと認めることはできず、仮に同効果があったとしてもその阻害率がせいぜい5%や10%であると予測したと認めることもできない。」として斥けた。しかしながら、特許権者は、この文脈で本件発明の化合物Aの効果について、予測可能性がなかったことを主張したものであるから、かかる原判決の判示はピントがずれている。

当該発明とは構成の異なるものも含めた、あらゆる従来技術と対比して優れた効果が進歩性を基礎づけるという見解は、独立要件説のように、新たな「効果」に関する知見を世に提供したことそれ自体に求める立場に立てば正当化する余地はある。しかし、特許法の目的を、課題解決手段を社会に提供することを奨励することにあると解するならば、かかる見解を正当することはできない。

エ. 清水節元知財高裁所長(平成30年11月27日付け)

進歩性判断において、「動機づけ」と「顕著な効果」は、評価根拠事実と評価障害事実であるとの理解が一般的である⁽⁷⁾。

原判決は、本件発明の構成自体から予測される効果の検討が不十分であり、本件発明の化合物Aではない他の化合物の効果との単純な比較を行った点において、判断手法に誤りがある。

原判決は、構成の容易想到性については、引用発明1において、本件発明の化合物A(のシス異性体の塩酸塩)がモルモットで無効であったことが記載されているのに、効果が予測できないという技術常識から動機付けありとしているにもかかわらず、効果は予測で

きたというのは矛盾がある(前者の「予測」は一定の根拠・確度をもった事前の推測を求めているのに対し、後者の「予測」は抽象的な可能性が存在していれば足りる(ゼロ%でなければよい)としている。)

(5) 本最高裁判決の判示事項+射程範囲

本最高裁判決は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の有無を、従来技術である他の化合物と比較するのではなく、本件発明である化合物が当該効果を奏することを優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題(「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」という観点)であるとした。本最高裁判決は、原判決は、この観点から本件発明の効果が「予測できない顕著な効果」であるか否かを十分に検討していないとして、破棄差戻ししたものである。

ところで、本最高裁判決は、「…化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると」と判示しているから、本最高裁判決の射程範囲が問題となる。この判示は、ピリミジン大合議判決⁽⁸⁾が、「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。」と判示したことと通ずるものがある。本最高裁判決も、ピリミジン大合議判決も、本件発明が医薬品の分野であることに触れたものであるが、医薬品以外の分野において妥当しないと判示したものではない。もっとも、従来技術と同程度の代替技術を提供することの価値が高いのは、個体差や副作用等の問題がある医薬用途発明である場合が多いであろう。

(6) 「予測できない顕著な効果」についての若干の考察

これまでの裁判例においては必ずしも統一されていなかったが、「予測できない顕著な効果」の比較対象としては、①請求項に係る発明と引用発明の奏する効果との比較で捉える見解、②請求項に係る発明と出願時の技術水準における同種の発明の効果との比較で捉える見解、③請求項に係る発明の構成が現に奏する効果とその構成が奏するであろうと予測された範囲と比較する見解、の3つがある⁽⁹⁾。原判決は②の見解であったのに対し、今回の最高裁判決は③の見解を採っ

たものである。このように、本最高裁判決は、「予測できない顕著な効果」の比較対象という法律問題について、統一的な見解を示したという点において、重要な意義がある⁽¹⁰⁾。

ここでは、後述する“進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置づけ”、“確定判決の拘束力の範囲”とも関連して、大別して以下に示す2つの要検討事項が存在する。

<要検討事項①「予測できない」の意味>

本最高裁判決によれば、特に「化合物の医薬用途に係るものである」場合は、従来技術から構成が容易想到であり、かつ、その効果が従来技術である他の化合物と同じ程度であっても、進歩性が認められうることとなる。その是非は措くとして、医薬用途発明は「用途」が構成の一部であるから、構成の容易想到性を認定・判断するときには、当該医薬用途自体も容易想到であると判断することとなる（少なくとも、本件事案においては、二次判決は用途の容易想到性まで判断している。）⁽¹¹⁾。

本件においても、二次判決が「KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。」と判示しており、この限りで二次判決の拘束力が及ぶ。

そうすると、KW-4679（本件発明の化合物Aのシス異性体の塩酸塩）を「結膜肥満安定化剤」としてモルモットに投与した引用発明から、本件発明の化合物Aをヒトに投与して、「ヒト結膜肥満安定化剤」の用途に適用することを当業者が容易に想到することができたことを前提として、「予測できない」「顕著な効果」があるか否かが問題となる。ここで、「ヒト結膜肥満安定化剤」の用途に適用することが容易想到であるにもかかわらず、効果が「予測できない」とはどのような意味なのであろうか？この点、二次判決が判示したように「KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認…することを容易に想到することができた」のであれば、如何に「顕著な効果」であったとしても、当該効果を確認することは容易想到であり、確認さえすれば当該効果が判明

するのであるのではないかという疑問もある。更に、二次判決は、「ラット肥満細胞における実験結果からヒト肥満細胞における実験結果を予測できたものとまで認めることはできない」が、「必ずしも予測することができないというのとどまる」ものであり、「甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあるものと認められ」、「当業者は、甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し、KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえる」と判断している（このような二次判決の判断について、原判決<三次判決>は「確定した前訴判決の判断」として引用している。）⁽¹²⁾。所謂“obvious to try”により容易想到性が認められて進歩性欠如とする裁判例も多数存在するところ⁽¹³⁾、「予測できない顕著な効果」についても“obvious to try”により予測できるものとして進歩性欠如としうる論理は妥当しないのであろうか。顕著な効果が「予測できない」という状況として最高裁判決がどのような状況を想定しているものであるか、差戻審である知財高裁2部<森裁判長>（令和元年（行ケ）第10118号）における今後の審理・判断が注目される。

ところで、効果の予測性については、更に要検討事項が存在する。後述するように、従前の知財高裁判決においても、同じ構成（クレーム文言）であっても本件発明と引用発明との課題の異同に容易想到性判断が影響されるところ、これは、本件発明の課題が引用発明と異なることにより構成自体の容易想到性が否定されるという論理で正当化されていた⁽¹⁴⁾。なお、進歩性判断時には本件発明と引用発明の課題の異同が問題となるにもかかわらず、侵害訴訟における充足性判断時にはこれが問題とならないが、同じ構成であれば当該課題を必ず解決しているという論理で正当化されていた。この結果、従来着目されていなかった複合的なパラメータを設定した上で新しい「課題」を表現して、当該「課題」を達成するための当該パラメータは当業者に容易想到ではないという論理で、平成20年頃から多数のパラメータ発明が特許されてきた歴史がある⁽¹⁵⁾。このような新しい「課題」と複合的なパラメータによる進歩性確保という潮流を「効果」に振り

向けると、進歩性について、発明者が当初明細書で“新たな限定的な効果”を設定した上で、当該「効果」が予測できなかったとする特許出願が出現することが想定される。(例えば、公知物質が「睡眠導入剤」として用途も公知であった場合に、「徐波睡眠導入剤」として用途を更に限定するならばまだしも、徐波睡眠を特に強く導入することを見出したから特定の使用場面において睡眠導入効果が顕著に高いという「効果」が記載された場合に、「予測できない顕著な効果」を否定することができるのであろうか。)この問題に如何に対応すべきかについては幾つかの考え方があるが、一つの考え方として、充足論を絞る考え方がある。すなわち、構成自体は容易想到であるが「予測できない顕著な効果」が認められて進歩性が肯定された発明は、(いわゆる作用効果不奏功の抗弁とは異なり、)「効果」をクレームアップされた発明特定事項と同視し、当該「効果」を奏することが充足の必要条件であるとか、更に進めて用途発明とパラレルに考えて、被疑侵害者が当該「効果」を奏することを唄って販売等しているとか、少なくとも最終ユーザが当該効果を奏する場面で使用することを認識していなければ充足としないという考え方もありうる⁽¹⁶⁾。

＜要検討事項②「顕著」な効果の意味＞

また、予測できるか否かは別として、本件発明は、請求項に係る発明の構成が現に奏する効果が、その構成が奏するであろうと予測された範囲と比較して「顕著な効果」を奏するかについて、今後差戻審において知財高裁2部が審理する。本件特許明細書の下掲<表1>を根拠として、特許権者は顕著な効果を主張しており、本最高裁判決も効果を認定しているが、「予測できない顕著な効果」は請求項に係る特許発明の全範囲で必要であるところ⁽¹⁷⁾、全ての「ヒト結膜肥満細胞」を安定化(ヒスタミンの遊離抑制)する効果を奏する必要があるとすれば、下掲の<表1>で用いた細胞以外の「ヒト結膜肥満細胞」についても「顕著な効果」を奏する必要がある。

そうであるところ、<表1>は、化合物Aのヒスタミンの遊離「阻害(%)」が突出して高いのに対し、既存の「ヒト結膜肥満安定化剤」である「クロモリンナトリウム」や「ネドクロミルナトリウム」の「阻害(%)」が極めて低く、マイナスのものも存在するということは、(既存薬に薬効が無いということはないと

するならば、)ヒトの又は細胞の個体差により、<表1>で用いた細胞以外の「ヒト結膜肥満細胞」については、<表1>に示される程の効果の差はないかもしれない。

この点については、原判決も、「確定した前訴判決は、本件特許の優先日当時、薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は、肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり、ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測できないというのが技術常識であった旨認定しており、証拠(甲…)によれば、本件特許の優先日当時、上記技術常識が存在したものと認められる。」と判示している。

特許明細書に記載された効果の信憑性は、優先日後に公知となった文献にも依拠することができるから⁽¹⁸⁾、無効審判請求人側が提出しうる優先日後の文献・資料も踏まえた<表1>に記載された効果自体の

表1
抗ヒトIgEチャレンジによるヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出における化合物の効果

化合物	用量(μM)	処理(分)	阻害(%)
クロモリンナトリウム	1000	15	-15.4
	300	15	-6.9
	100	15	-1.2
	30	15	1.8
	10	15	10.6
フロモリンナトリウム	1000	1	-9.4
	300	1	-1.8
	100	1	1.2
	30	1	0.1
	10	1	-0.9
ネドクロミルナトリウム	1000	15	7.2
	300	15	11.3
	100	15	28.2*
	30	15	15.2
	10	15	9.2
	3	15	13.2
	1	15	10.7
	0.3	15	3.7
	0.1	15	8.7
ネドクロミルナトリウム	1000	1	-1.1
	300	1	4.0
	100	1	6.7
	30	1	-0.9
	10	1	-6.5
	3	1	0.8
	1	1	4.8
	0.3	1	8.8
	0.1	1	17.4
化合物A	2000	15	92.6*
	1000	15	66.7*
	500	15	47.5*
	300	15	29.6*
	100	15	13.0
	30	15	-3.9

*p<0.05、Dunnettのt-検定

＜図2 本件特許明細書の表1＞

信憑性も含めて、今後の審理から目が離せない。

3. 論点②～進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け (構成が容易想到である旨の確定判決の拘束力により、「予測できない顕著な効果」の主張が封じられるか否か。)

(1) 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」が考慮される法的根拠 (特に、「独立要件説」を前提とした場合)

特許法29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基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、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定しており、「容易に発明をすることができた」か否かが問題である。

この点、「発明」を構成であると理解すると、何故に、「効果」が「容易に発明をすることができた」か否かに影響するか理解し難くなる。すなわち、(物の発明を前提としていえば、)構成自体が発明であるとすれば、構成自体が容易想到であると確定した場合には、仮に「予測できない顕著な効果」があったとしても、特許法29条2項違反という結論は動かないはずである。

もっとも、発明は「技術的思想」であるから(特許法2条1項)、構成のみではなく、課題及びその解決原理も含むと理解されている。それ故、本件発明と主引用発明との課題が異なることを理由に副引用発明との組み合わせの動機付けが否定され、進歩性が認められた裁判例が多数存在する⁽¹⁹⁾。このことを図解すれば、以下のとおりである。

この考え方を推し進めると、「発明」は構成及び課題(+解決原理)であるところ、更に、課題と密接に関連する「効果」も「発明」に含まれ、容易想到性の

判断対象となりうるのである。そう考えれば、構成自体が容易想到であるとしても、未だ「発明」が容易想到か否かは結論されておらず、「課題」や「効果」の容易想到性もなお問題となると考えられる。

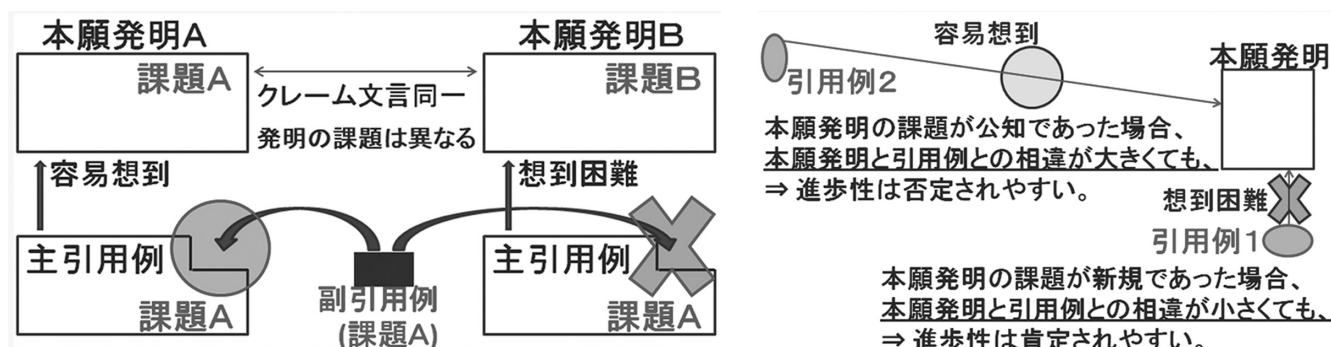
(2) 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け (“独立要件説”と“非独立要件説”)

これまで、特許庁の審判実務は、構成を容易想到と判断した後でも「予測できない顕著な効果」を理由に進歩性を認める審決が見られることがあったが、その殆ど全てが知財高裁で取り消されてきたという歴史がある。

本最高裁判決は、知財高裁(二次判決)において“動機付けあり、相違点は容易想到”という判決が確定しており、この拘束力を受けて特許庁(三次審決)が“動機付けあり、相違点は容易想到”であるが「予測できない顕著な効果」ありと判断した無効不成立審決の審決取消訴訟である。原判決が「予測できない顕著な効果」が認められないと判断したのに対して、本最高裁判決は、「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄差戻ししたものである。

本最高裁判決は、知財高裁判決の大勢を覆し、特許庁の審判実務を是認したものと評価することができるものであり、実務上極めて重要な意義がある。上掲した経過からすれば、最高裁は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとして、いわゆる“独立要件説”に親和性がある。

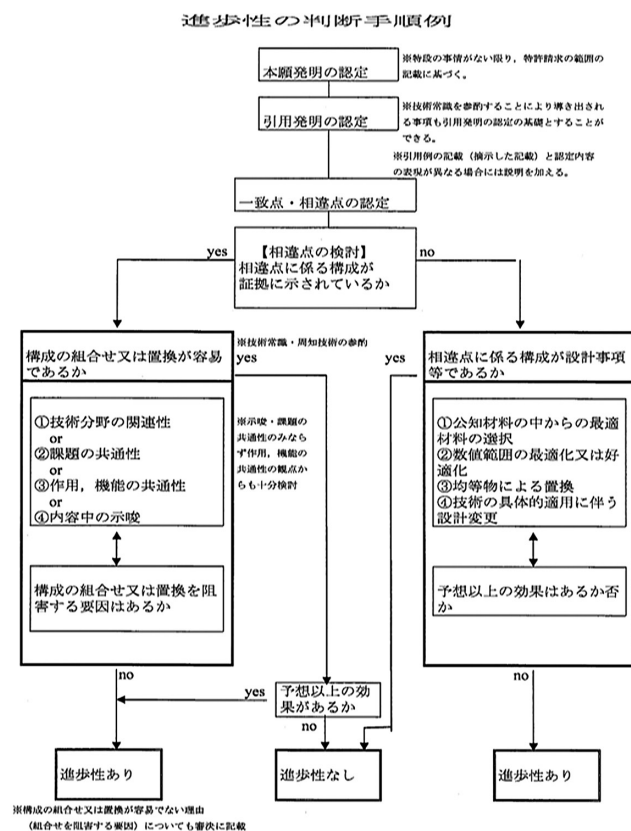
もっとも、“独立要件説”“非独立要件説”の定義は一義的とは言えず、議論は混沌としている。なお、“非独立要件説”に対応する法概念として、田村善之教授は“二次的考慮説”⁽²⁰⁾、長沢幸男弁護士は“間接事実説”⁽²¹⁾、と呼んでいる。筆者は、以前の論稿において容易想到性という評価を障害する事実であるとし



<図3 本件発明(本願発明)の課題と進歩性判断の枠組み>

て“評価障害事実説”としたが⁽²²⁾、この点に関する学説上の議論が必ずしも確立していないことから、本稿においては単に“非独立要件説”と呼ぶこととする。

特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁(2007)には、以下の「進歩性の判断手順例」が掲載されており、この図表は、中山信弘=小泉直樹・新注解特許法<上巻>262頁(2011)[内藤=酒井(仁)],中山信弘「特許法」初版136頁等においても引用されている。この図表においては、進歩性判断における「予測できない効果」の位置付けは、“独立要件説”のように整理されており、特許庁の審判実務と合致している。



<図4 特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁(2007)の図表>

他方、2015年9月改訂審査基準(第三部第2章第2節)には以下の表が掲載されており、「有利な効果」は「進歩性が肯定される方向に働く要素」の一つとして挙げられているから、当業者が容易に発明することができたことを否定する方向に働く“非独立要件説”と位置付けられているとも理解可能である。

この論点について、これまでの裁判例を若干紹介する。

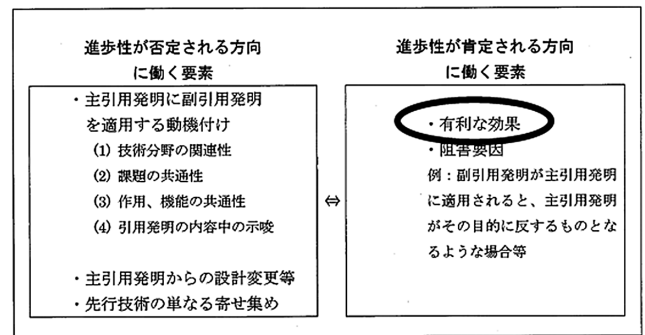


図 論理付けのための主な要素

<図5 2015年9月改訂審査基準(第三部第2章第2節)の図表>

<“独立要件説”に立ったと考えられる裁判例>

①構成が容易想到であると認定した上で、又は、②構成が容易想到であるか否かに関わらずという文脈で、発明の「効果」のみを理由として進歩性を認めた裁判例は殆ど存在しない。

例えば、東京高判平成12年(行ケ)第312号「焼き菓子事件」は、「構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は、当該構成のものとして、予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならぬ。」と判示した(東京高判平成13年(行ケ)第499号「コンクリート製品の製造方法事件」同旨)。また、知財高判平成24年(行ケ)第10415号「血清コレステロール低下剤」事件(富田裁判長)は、「発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては、当該発明と引用発明とを対比して、当該発明と引用発明との構成上の相違点を確定した上で、当業者が、引用発明に他の公知発明又は周知技術とを組み合わせることによって、引用発明において相違点に係る当該発明の構成を採用することを想到することが容易であったか否かによって判断するのを原則とするが、例外的に、相違点に係る構成自体の容易想到性が認められる場合であっても、当該発明が奏する作用効果が当該発明の構成そのものから当業者が予測し難い顕著なものであるときは、その作用効果が顕著である点において当該発明は特許法の目的である産業の発展に寄与(同法1条)するものとして進歩性を認めるべきであるから、当該発明が引用発明から容易想到であったとはいえないものと解するのが相当である。」と判示して、一般論として“独立要件説”を判示したが、結論としては「予測

できない顕著な効果」を否定した。確かに、これらの裁判例は、一般論として独立要件説を前提とした論理展開ではあるものの、進歩性を否定する際のリップサービスに過ぎないと理解することも可能であろう。

数少ない上記①の裁判例として、知財高判平成24年(行ケ)第10207号「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩及びその製法事件」(設楽裁判長)は、公知のラセミ体を構成する一方の光学異性体の物質発明(知財高判平成24年(行ケ)第10206号事件と異なり用途発明でない。)(【請求項1】式(I)…で示される絶対配置が(S)体である光学活性ピペリジン誘導体のベンゼンスルホン酸塩。)について、「構成の観点からは、当業者が容易に想到可能であった」としながら、「顕著な効果」を有することを理由に進歩性を認めた⁽²³⁾。

数少ない上記②の裁判例として、知財高判平成23年11月30日(平成23年(行ケ)第10018号)「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件」(第一次判決)(飯村裁判長)がある⁽²⁴⁾。同判決は、「顕著な作用効果を看過した誤り(取消事由4)」についてのみ判断し、訂正審判が成り立たない旨の審決は顕著な作用効果を看過したとして、訂正拒絶審決を取り消した(※知財高判平成24年(行ケ)第10419号「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件」(第二次判決)(設楽裁判長)は、優先日後の文献により顕著な効果を否定した。))。

＜“非独立要件説”に立ったと考えられる裁判例＞

知財高判平成24年(行ケ)第10004号「シュープレス用ベルト事件」(芝田裁判長)は、「甲第2号証に接した当業者が、安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を使用することを動機付けられることがあるとしても、本件発明1が、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば、本件発明1は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず、進歩性があると認められるから、これを無効とすることはできない。」と判示した。同判決は、「動機付けられることがあるとしても…」と述べながら、結論としては、「本件発明1は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず」と結論付けていることから、顕著な効果を奏することを理由に逆転し

て動機付けが否定されたものと理解できるから、“非独立要件説”に立つと理解できる。

知財高判平成22年(行ケ)第10122号「オキサリプラチニムの医薬的に安定な製剤事件」(飯村裁判長)は、「当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討は、当該発明と先行発明との間における技術分野における関連性の程度、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきである。」と判示して、数値限定発明においても進歩性が認められるか否かは、作用効果も含めて「総合的に考慮」すべきであると判示していることから、“非独立要件説”に立つと理解できる。(※同判決は、数値範囲自体を発明特定事項として、当該数値限定自体の容易想到性を否定した上で、数値範囲の全般における顕著な効果を肯定した事案であった。)

(3) 進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力⁽²⁵⁾

「高速回転式バレル研磨法」最高裁判決⁽²⁶⁾は、「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法一八一条二項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法三三条一項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。」と判示し(下線部は、筆者が附した。)、本件とは逆に、審決取消訴訟判決が容易想到でないと判断した場合は、判決の拘束力により、当該引用文献に基づいて容易想到であることを主張できないと判示したものである。

もっとも、「高速回転式バレル研磨法」最高裁判決は、発明の構成自体が容易想到であると判断した審決取消訴訟の判決の後に、発明の「予測できない顕著な効果」を主張して進歩性を主張することが拘束力により妨げられるかについてはサイレントであった。この点については、(審決取消訴訟の審理範囲とも関連して)学説上争いがあり、裁判官の間でも意見は統一されていない。

(4) 確定判決の「拘束力」の客観的範囲についての若干の考察

本最高裁判決では明示的に判示されなかったものの、本件事案でも、発明の構成の容易想到性のみを判断し、発明の「予測できない顕著な効果」を判断しなかった場合の審決取消訴訟判決の拘束力の問題があった。①一つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条2項の拒絶・無効理由は単一であることを前提として、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合は、「予測できない顕著な効果」が主張・立証されず、判断されていなかったとしても、判決の拘束力に服するという考え方である。②もう一つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条2項の拒絶・無効理由は単一ではなく、構成の非容易想到性と「予測できない顕著な効果」は特許法29条2項の拒絶・無効理由を否定し得る独立の要素であることを前提として、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合であっても、「予測できない顕著な効果」が判断されていなかった場合には、判決の拘束力に服しないという考え方である。すなわち、②の考え方では、前訴で「予測できない顕著な効果」が裁判所で判断されていない限り、特許権者は、(三次審決のように)後訴において発明の構成自体が容易想到であったとしてもなお「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を主張できるということになる。

この点、上掲した進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとの関係は、①の考え方は“非独立要件説”、②の考え方は“独立要件説”に対応するものである。

本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲について上記①・②の何れの考え方に立脚したかについては諸説あり得るが、“動機付けあり、相違点は容易想到”と判断した二次判決が確定していたにもかかわらず、「予測できない顕著な効果」の有無について判断したものであるから、このような経緯を前提とした結論であったとするならば、理論的・形式的には、上記②の考え方に親和的であり、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては“独立要件説”に親和的であったと評価できる。もっとも、本最高裁判決及び原判決は、上記①・②の何れの考え方に立脚するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。

ところで、原判決が「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた」との理由により、容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない(最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)」という「付言」を貫徹して、「予測できない顕著な効果」の有無について判断することなく三次審決を取り消したならば、原判決は拘束力について①の考え方であると理解できたところであるが、これを付言に留め、「予測できない顕著な効果」の有無について判断したことは、②の考え方であり、理論的には“独立要件説”に親和的であったと理解することが可能である。

もっとも、原判決の裁判長であった高部真規子判事は、「高速回転式パレル研磨法」最高裁判決についての論稿(特許判例百選〔第5版〕86事件)において、「特定の引用例に基づいて当該特許発明を容易に発明することができたとはいえないとした審決を、容易に発明することができたとして取り消す判決が確定した場合には、再度の審判手続において、当該引用例に基づいて容易に発明することができたとはいえないとする当事者の主張や審決が封じられる結果、訂正請求をしない限り、無効審決がされることになる。」と解説している。この考え方によれば、原判決の「付言」は、実質的には前訴の拘束力が「予測できない顕著な効果」が無いことに及ぶことを判示したものであり、原判決が「予測できない顕著な効果」が無い旨を判断したことがむしろ実質的には結論に影響しない法律上無意味な判断であったのであり、原判決が仮に「予測できない顕著な効果」があると判断したとしても、二次判決の拘束力により、やはり結論として三次審決は取り消される運命であったのかもしれない。

このような考察は、筆者の単なる思考実験に過ぎなかったが、本最高裁判決により俄かに現実的なものとなった。すなわち、差戻し審において知財高裁2部は、「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点」から「予測できない顕著な効果」の有無を判断す

ることとなるが、仮に「予測できない顕著な効果」があると考えた場合には、それが二次判決の拘束力に服するの否かを正面から判断することになるであろう。この点は、上告受理申立書とともに提出された4名の鑑定意見書(飯村敏明元知財高裁所長、玉井克哉教授(東京大学)、前田健准教授(神戸大学)、清水節元知財高裁所長)においても意見が述べられているところであるから、今後も目が離せない⁽²⁷⁾。

(5) 4名の鑑定意見書の要旨<「付言」(確定判決の拘束力)に関する部分>

ア. 飯村敏明元知財高裁所長(平成30年4月27日付け)

原判決の「付言」については、特許庁が無効審判において、念のため「効果」まで判断すべきとする法的根拠はない。原判決は、審決・取消訴訟の各段階で進歩性に係るあらゆる争点について審理判断をする義務を負うべきと判示するが、仮想的・未確定の事実等を基礎とした審理及び判断を示すことは無用であり過大な負担が強られること、仮に不確定な前提事実等に基づく判断が拘束力を有する運用がなされると健全な実務に悪影響が少なくない等の理由から、不当かつ違法である。

イ. 玉井克哉東京大学教授(平成30年5月8日付け)⁽²⁸⁾

前訴判決(二次判決)は、効果の顕著性に踏み込んで判断していないから、前訴判決が効果まで判断したという前提であるならば、原判決の「付言」は誤りである。もっとも、知財高裁ともあろうものが、そうしたあからさまな誤りを犯すはずはないから、原判決は、前訴において当事者は進歩性判断に関する全ての争点について主張しておくべきであったものであり、前訴で判断されなかったとしても、効果の顕著性を主張・立証することができたにもかかわらずこれをせずに確定させたのであるから、後訴である原審において効果の顕著性をすることは許されないとした趣旨であると理解できる。

しかしながら、このような「同時判断説」(進歩性判断において、かならず顕著な効果の有無も判断しなければならないとする説)の是非については、不経済であるから妥当でない。

裁判例を見ても、知財高判平成27年(行ケ)第

10054号「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件<清水裁判長>は、顕著な効果を認めた審決の判断が誤りであると判断し、相違点に係る構成の容易性は判断しないことを明言した⁽²⁹⁾。また、知財高判平成26年(行ケ)第10200号「菜種ミールの製造方法」事件<設楽裁判長>は、相違点に係る構成が容易想到である以上、顕著な効果の有無を判断する必要はないことを明言した⁽³⁰⁾。

「高速回転式バレル研磨法」最高裁判決に照らし、現実に判断されず、判決主文に何ら関わりのなかった事項についてまで判決の拘束力が生じるいわれはないから、「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」とは、現実に判断されず、判決主文に関わりのない事項は含まれない。

また、前訴(二次判決)において、「予測できない顕著な効果」についても主張を尽くしておくべきであったとするような特別な事情は見当たらないし、前訴において裁判所が訴訟指揮して「予測できない顕著な効果」を主張させても審決取消訴訟における審理範囲に関するメリヤス編機最高裁判決⁽³¹⁾に反しなかったが、そのような訴訟指揮も為されなかったのであるから、本件事案において、前訴の拘束力は「予測できない顕著な効果」の有無までは及ばない。

ウ. 前田健神戸大学准教授(平成30年5月9日付け)

原判決(三次判決)は、「予測できない顕著な効果」について判断しているため、三次審決は前訴(二次判決)の拘束力には反しないという前提である。

原判決の裁判長である高部眞規子判事は、実務詳解特許関係訴訟【第3版】(2016年)380頁において、進歩性判断に関する確定判決の拘束力は、特定の引用発明からの容易想到性そのものに及ぶという見解を示しているが、原判決は、そのような見解を採用しておらず、「予測できない顕著な効果」について判断し、そのうえで再度本件発明の容易想到性を再判断している。

もっとも、原判決の「付言」を読む限り、判決の拘束力に反すると言わんばかりである。しかしながら、①動機付けの判断と、②「予測できない顕著な効果」の判断とは、それぞれ別個のものであるから、本件事案では、拘束力をどのように広く解そうと、拘束力は①動機付けの判断のみに及び、②「予測できない顕著な効果」の判断には及ばない。

エ. 清水節元知財高裁所長（平成30年11月27日付け）

「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決を前提としても、なお、前訴判決の拘束力の範囲は議論がある。行政法学では、拘束力は間接事実が生じないという考え方が通説である。しかしながら、進歩性判断においては何が間接事実か判然としないから、このような区別は現実的でない。

紛争の一括解決の観点からは、進歩性判断において特許権者側に常に「予測できない顕著な効果」までも主張・立証させるべきという運用も有り得るが、そのような運用がなされていないにもかかわらず、前訴において現実に主張・立証されていない「予測できない顕著な効果」まで広い拘束力を及ぼすことは、特許権者に予想外な不利益をもたらすものであるから妥当でない。「高速旋回式バレル研磨法」最高裁判決においても、拘束力の範囲は、前訴において実質的に審理された範囲とされている。

本件事案においては、前訴において「予測できない顕著な効果」は審理・判断されていなかったから、「予測できない顕著な効果」まで拘束力は及ばない。

なお、原判決は、特許権者の「引用例1のとおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが、もしかしたら、5%や10%であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という主張を否定する文脈の末尾で、「被告らの主張は、確定した前訴判決の前記認定判断と相反するものである。」と判示した。かかる判示は、「予測できない顕著な効果」まで前訴判決の拘束力を及ぼす取扱いの結果と同じである。したがって、原判決の「付言」は、単なる傍論ではなく、実質的にも原判決の基本的見解を反映したものと解される。

（6） 当事者の主張・同意と確定判決の「拘束力」の客観的範囲

高部眞規子判事が実務詳解特許関係訴訟【第3版】（2016年）380頁において解説している、進歩性判断に関する確定判決の拘束力は特定の引用発明からの容易想到性そのものに及ぶという考え方に立脚すれば、特定の引用例群に基づく容易想到性については、前訴において審理・判断されていない「論理付け」についても、前訴で審理・判断されていない「予測できない顕著な効果」の有無にも及ぶ。

もっとも、裁判例においてはこのような考え方は採られておらず、原判決も、拘束力に関する当事者の主張がなかったとはいえ、拘束力に近い考え方を「付言」に留め、「予測できない顕著な効果」がないことを判断している。

上述のとおり、知財高判平成27年（行ケ）第10054号「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件<清水裁判長>は、顕著な効果を認めた審決の判断が誤りであると判断し、相違点に係る構成の容易性は判断しないことを明言した。また、知財高判平成26年（行ケ）第10200号「菜種ミールの製造方法」事件<設楽裁判長>は、相違点に係る構成が容易想到である以上、顕著な効果の有無を判断する必要はないことを明言した。

この他にも、審決取消訴訟における審理範囲に関する前掲・メリヤス編機最高裁判決との関係で問題となる、審決取消訴訟における主従引用例の入れ替えがある。この論点については、無効審判手続中で当事者において主従引用例を入れ替えた進歩性欠如の無効理由について主張・立証する機会があった場合は、それについても審決取消訴訟における審理範囲となるという裁判例が多い⁽³²⁾。この論点と関連して、同じ主従引用例であっても、無効審判で審理されなかった主従引用例を入れ替えた進歩性欠如の無効理由が審決取消訴訟における審理範囲外であるならば、当然に、主従引用例を入れ替えた進歩性欠如の無効理由については拘束力が生じないと考えられる。実際、知財高判平成24年（行ケ）第10328号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件<芝田裁判長>は、「本件審決は、主引用例を入れ替えたことにより、前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから、前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）に違反するとはいえない。」と明言している。これに対し、審決取消訴訟において両当事者が同意したことを理由に、主従引用例を入れ替えた無効理由を審決取消訴訟の審理範囲とすることができるとして判断した知財高判平成28年（行ケ）第10087号「物品の表面装飾構造」<高部裁判長>は、主従引用例を入れ替えた進歩性欠如の無効理由がないことについても拘束力が及ぶことを明言した⁽³³⁾。

以上のとおりであるから、（原判決を含めた）これまでの裁判例によれば、確定判決の「拘束力」の客観的範囲は、当事者の主張した範囲や同意の有無により

変化する。

裁判所の判断方法も、確定判決の「拘束力」の客観的範囲に影響を及ぼすのか、進歩性判断時⁽³⁴⁾、サポート要件・実施可能要件判断時⁽³⁵⁾、その他の論点の判断時について更に要検討である。

4. 結語

本最高裁判決は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象という法律問題について統一的判断を示したという点において、重要な実務的意義がある。

また、本最高裁判決は直接的には判示していないものの、本件事案は、二次判決が「KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる」と判示しており、少なくとも用途を含めた構成の容易想到性については二次判決の拘束力が及ぶという特殊な経緯を辿った事案であるため、仮に本最高裁判決が「予測できない顕著な効果」が認められるならば進歩性が認められ、三次審決が取り消されるべきであると考えているとすれば、医薬用途を含めた構成が容易想到であることが確定していても「予測できない顕著な効果」が認められれば進歩性が肯定されるという論理関係を前提としていることになるから、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けは、いわゆる“独立要件説”に親和的である（この論理は、原判決も同様である。）。

もっとも、PBP 最高裁判決⁽³⁶⁾のように、審決が取り消されるか否かの結論に影響がない最高裁判決もあるため、本最高裁判決及び原判決は“独立要件説”に立脚するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。

以上

(注)

- (1) 筆者は、“独立要件説”とは、発明の構成（用途を含む）が容易想到であることが確定していても、「予測できない顕著な効果」により、発明の容易想到性が否定され（特許法29条2項）、進歩性が認められるという判断枠組みを採る説であると定義する。
- (2) (原判決の「付言」の引用～最高裁判決平成4年4月28日昭和63年(行ツ)第10号「高速旋回式バレル研磨法」事件

の最高裁判所調査官解説（高林）の言い回しを踏襲している。）
「なお、本件審判の審理について付言する。

特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理、審決をするが、再度の審理、審決には、行政事件訴訟法33条1項の規定により、取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また、特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により、容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照）。

前訴判決は、『取消事由3（甲1を主引用例とする進歩性の判断の誤り）』と題する項目において、引用例1及び引用例2に接した当業者は、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し、ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるとして、引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決を取り消したものである。特に、第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は、本件審決が審理の対象とした本件発明1と同一であり、引用例も同一であるにもかかわらず、本件審決は、本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして、本件各発明の進歩性を認めたものである。

発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第2次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から、前訴と同一で訂正されていない本件発明1を、当業者が容易に発明することができなかつたとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するもので、行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし、問題があったといわざるを得

- ない。」
- (3) 上告受理申立書は、第1～第9で構成されているところ、令和元年6月4日付け調書によれば「申立ての理由中、第7を排除する。」とされている。ここで、上告受理申立書における項目は、「第7 原判決の判断が高等裁判所の判例と相反する判断を含むこと」(東京高判平成8年(行ケ)第55号、知財高判平成24年(行ケ)第10206号)、「第9 原判決の付言について」であるから、原判決の「付言」に関する上告受理申立理由は排除されたわけではない。
- (4) 玉井教授の意見書は、更なる検討が加えられたうえで、自治研究第94巻第6号(第一法規)136頁に掲載された。同論文では、意見書においても引用した知財高判平成28年(行ケ)第10005号「眼科用清涼組成物」事件、知財高判平成27年(行ケ)第10054号「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件を参照して、発明の進歩性を基礎づけるためには「構成非容易性」又は「効果顕著性」のいずれか一方があれば足りるとしている。この論理は、いわゆる“独立要件説”を前提としていると理解される。
- (5) 速水禎祥「進歩性判断における顕著な効果の参酌-『気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用』事件-」は、同判決に留まらず、同論点について詳解している。
- (6) 前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T No.82 33頁が参考になる。
- (7) 「要件事実論 事始め ～要件事実論からみた進歩性～」特許懇273号・100頁(元特許庁審判部首席審判長 林浩)
- (8) 知財高裁大合議判決平成30年4月13日平成28年(行ケ)10182号、10184号「ピリミジン誘導體」事件
- (9) 前田/前掲
- (10) 審査基準は、「引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。」と説明している(特許・実用新案審査基準(平成27年9月改訂)第Ⅲ部・第2章・第2節3.2.1)
- (11) 高石秀樹「『用途発明』の権利範囲について(直接侵害・間接侵害)」パテント Vol.70 No.1 (2017.01)
- (12) この点に関して、二次判決は、更に、被告らの主張に対する判断して、「本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲209には、ヒト結膜肥満細胞の安定化作用を確認する実験について、ヒト結膜肥満細胞の調整方法及び共に詳細な実施例が記載されており(…), また、ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発に携わる当業者において、ヒト結膜肥満細胞の入手に困難が伴うとしても、実験に必要な量を入手することは不可能であったものとは考え難く、実験に必要な量を入手することができさえすれば、甲209に記載するアッセイなどに基づいて、KW-4679について肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認することは可能であったものと認められる。したがって、乙20のみを根拠として当業者がKW-4679(化合物A)がヒト結膜肥満細胞を安定化する効果があるか否かを検証することは極めて困難であったものと認めることはできない。」と判示した。
- (13) “Obvious to try”を認めて進歩性欠如と判断した裁判例としては、知財高判平成19年(行ケ)第10269号「癌の検出及び処理」事件<石原裁判長>、知財高判平成21年(行ケ)第10371号「磁気ヘッド用基板」事件<塩月裁判長>、知財高判平成23年(行ケ)第10445号「結晶性の…アトルバスタチン」<土肥裁判長>、知財高判平成28年(行ケ)第10112号「…ビペリジンジオン多結晶体」事件<高部裁判長>、知財高判平成29年(行ケ)第10171号「炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」事件<大鷹裁判長>、知財高判平成28年(行ケ)第10278号「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶形態」事件<高部裁判長>、等がある。
- これに対し、知財高判平成20年(行ケ)第10261号「キシリトール調合物」事件<飯村裁判長>、及び、知財高判平成20年(行ケ)第10096号「回路用接続部材」事件<飯村裁判長>は、発明の特徴点に到達する試みをしたはずであるという[推測]では不十分であり、[示唆等]が必要として、進歩性ありと判断した。この他に、引用例に示唆が無いことを理由として進歩性を肯定した裁判例としては、知財高判平成21年(行ケ)第10308号、知財高判平成21年(行ケ)第10386号、知財高判平成21年(行ケ)第10377号、知財高判平成22年(行ケ)第10046号、知財高判平成21年(行ケ)第10353号、知財高判平成22年(行ケ)第10072号、知財高判平成22年(行ケ)第10167号、知財高判平成21年(行ケ)第10310号、等がある。
- (14) 高石秀樹「進歩性判断における『異質な効果』の意義 - 容易想到性判断における『課題』と『異質な効果』との融合的理解-」別冊パテント69巻5号(別冊No.15)39頁 https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_0e3af17bb2dc412da006b117716f98ac.pdf
- (15) 高石秀樹「発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として『効果』等を具体的に・詳細に記載することの功罪」別冊パテント67巻12号(別冊No.13)42頁 https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_9d95ef8ae72d47bc8e58059223985bc9.pdf
- (16) 清水節元知財高裁所長が、「シュープレス用ベルト事件」について解説した特許判例百選[第5版]69事件において「本判決は、…予測することができない顕著な効果を奏することを理由に進歩性を認めたものである。したがって、いわゆる用途発明の議論と同様に、従前から当業者が使用していた当該硬化剤をシュープレス用ベルトの製造等に用いたことに対して、本件発明1はどのように権利行使できるのかが問題となる。具体的には、本件発明1の特許出願の後に実際に当該硬化剤を用いたシュープレス用ベルトを製造等した者は、効果の主張と関わりなく全て特許権侵害となるのか、それとも、クラック発生の防止という効果を主張した場合に特

許権侵害となるのか等の問題が生じ、今後検討すべき課題となろう。」と解説しているのは、この趣旨であると思われる。

(17) 例えば、東京高判昭和63年(行ケ)第263号、東京高判平成11年(行ケ)第65号、東京高判平成12年(行ケ)第72号、知財高判平成17年(行ケ)第10314号「高圧水銀蒸気放電ランプ」事件、知財高判平成17年(行ケ)第10189号「有機エレクトロルミネッセンス素子」事件、知財高判平成17年(行ケ)第10458号、知財高判平成14年(行ケ)第246号、知財高判平成21年(行ケ)第10096号、等多数

(18) 知財高判平成24年(行ケ)第10419号「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件」(第二次判決)(設楽裁判長)。その他、優先日後の文献に基づいて優先日当時の技術水準等を立証することができるとした判決・裁判例として、最高裁昭和51年(行ツ)第9号「気体レーザー放電装置」事件、東京高判平成15年(行ケ)第362号「生分解性フィルム」事件、東京高判昭和47年(行ケ)第27号「土壌の安定化法」事件、東京高判昭和58年(行ケ)第262号「コンバインにおける粉タンク」事件、知財高判平成22年(行ケ)第10163号「経管栄養剤」事件、東京高判昭和63年(行ケ)第148号「顔料付蛍光体」事件、東京高判平成3年(行ケ)第14号「低温流動性軽油組成物」事件、東京高判平成12年(行ケ)第297号「受信機」事件、東京高判平成6年(行ケ)第215号「…消化性潰瘍治療剤」事件、平成5年(行ケ)第58号「ケーブル導体」事件、等がある。逆に、知財高判平成24年(行ケ)第10252号「熱性リボスクレアーゼH」事件は、出願後に頒布された刊行物により発明の顕著な効果を認定することは出来ないとした。

(19) 本件発明の課題を具体的に認定して、主引用例の課題との相違を理由に動機付けを否定し、進歩性を認めた裁判例

- ・ 知財高判平成20年12月25日 平成20年(行ケ)第10130号「レーダ」事件
- ・ 知財高判平成21年1月28日 平成20年(行ケ)第10096号「回路用接続部材」事件
- ・ 知財高判平成22年5月27日 平成21年(行ケ)第10361号「耐油汚れの評価方法」事件
- ・ 知財高判平成23年11月30日 平成23年(行ケ)第10018号「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」事件(一次判決)
- ・ 知財高判平成25年3月21日 平成24年(行ケ)第10262号「ガラス溶融物を形成する方法」事件
- ・ 知財高判平成25年3月6日 平成24年(行ケ)第10278号「換気扇フィルター及びその製造方法」事件
- ・ 知財高判平成25年4月10日 平成24年(行ケ)第10328号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件
- ・ 知財高判平成26年7月17日 平成25年(行ケ)第10242号「照明装置」事件
- ・ 知財高判平成27年12月10日 平成27年(行ケ)第10059号「農産物の選別装置」事件
- ・ 知財高判平成28年11月16日 平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件

・ 知財高判平成29年2月7日 平成28年(行ケ)第10068号「空気入りタイヤ」事件、その他、裁判例多数

- (20) 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」別冊パテント69巻5号1頁
- (21) 長沢幸男「進歩性の認定(4) - 顕著な作用効果」特許判例百選〔第3版〕40頁
- (22) 高石秀樹「進歩性判断における『異質な効果』の意義 - 容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解 -」別冊パテント69巻5号39頁
- (23) なお、知財高判平成24年(行ケ)第10207号「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩及びその製法事件」(設楽裁判長)は、新規性判断において、「ラセミ体自体は公知であるとしても、それを構成する光学異性体の中で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認める」と判示するとともに、「東京高裁平成3年判決は、昭和53年1月31日を優先日として特許出願された発明の新規性を否定した審決の取消しを求める審決取消訴訟において、一対の光学異性体から成るラセミ体が刊行物に記載されている場合、その一方を単独の物質として提供する発明の新規性を有するか否かが争われた事案について、光学異性体は、一般に、旋光性の方向以外の物理的・化学的性質においては差異がないから、ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているというべきであるとして上記発明の新規性を否定した判決であり、本件特許の優先日(平成8年12月26日)の技術常識を参酌したものでないことは明らかであるから、同判決を本件について適用すべき裁判例ということとはできない。すなわち、先に説示したとおり、本件特許の優先日における技術常識に照らせば、ある化学物質の発明について光学異性体の中で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合、ラセミ体自体は公知であるとしても、それを構成する光学異性体の中で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるべきであって、本件特許の優先日における判断として、ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているとして新規性を否定するのは誤りである。」として、東京高判平成3年10月1日(平成3年(行ケ)第8号)と区別した。
- (24) 田村/前掲は、知財高判平成23年(行ケ)第10018号を「二次的考慮説に与している」と理解している。
- (25) 高部眞規子知財高裁所長は、「…単に引用例との一致点又は相違点の認定誤りといった事由ではなく、当該引用例からの容易想到性という次元で独立した取消事由として構成する運用にするのであれば、自ずから拘束力の範囲は、上記①(筆者注:「①特定の引用例からの容易想到性」)の判断ということになるのではなかろうか。」と解説している(高部眞規子「実務詳説 特許関係訴訟(第3版)」(金融財政事情研究会・2016年)380頁)。
- (26) 最高裁判決平成4年4月28日昭和63年(行ツ)第10号「高速旋回式バレル研磨法」事件
- (27) 本稿入稿日時点で、知財高裁2部における今後の進行予定としては、被告(無効審判請求人)が、①本最高裁判決に記

載された「本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。」の「本件他の各化合物の効果」(ここにいう「本件他の化合物」とは、塩酸プロカテロール、ケトチフェン、クロモグリク酸二ナトリウム、ペミロラストカリウムである。)についての証拠(学術論文などの文献)の提出及び当該証拠に基づく主張を行うとともに、②請求項1に係る発明の化合物の効果と請求項5に係る発明の化合物の効果の違いについての主張を行うことになっている。(かかる進行予定からすれば、二次判決の拘束力により「予測できない顕著な効果」の有無を判断せずに審決を取り消すという方向性ではなさそうである。)

(28) 玉井／前掲

(29) 知財高判平成27年(行ケ)第10054号「気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」事件<清水裁判長>は、「以上のとおり、審決の顕著な効果の判断の誤りがある。なお、当裁判所は、本件訴訟において、相違点に係る構成の容易想到性について、審理、判断するものではないところ、本件特許のような、十分な治療効果を有しながら副作用がわずか(又は生じない)とされる実用可能な『薬剤』の特許発明に関しては、その特許無効審判においても、治療効果の維持と副作用の減少(又は不発生)の両立という観点から審理、判断されることが望ましく、例えば、複数ある相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとしても、これらを総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維持できるものであるか否かが重要であるから、本件審判手続においても、これらの点を念頭に置き、本件訴訟で主張、立証されたものを含め、相違点に係る構成について改めて慎重に審理、判断すべきものといえる。」と判示して、顕著な効果を認めた審決の判断が誤りであり、相違点に係る構成の容易想到性は判断しないことを明言した。

(30) 知財高判平成26年(行ケ)第10200号「菜種ミールの製造方法」事件<設楽裁判長>は、「甲2発明から訂正発明3の構成を想到することが容易であるといえないことは前記説示のとおりである以上、それだけで審決の判断は誤りとなるのであり、それ以上に訂正発明3の効果が、甲2公報の記載事項から予測される範囲内のものかどうかを論じる必要はない。」と判示して、相違点に係る構成が容易想到である以上、「予測できない顕著な効果」の有無を判断する必要はないことを明言した。

(31) 最高裁昭和51年3月10日・昭和42年(行ツ)第28号「メリヤス編機」事件

(32) 例えば、知財高判平成17年(行ケ)第10179号「おしゃれ増毛装具」事件<三村裁判長>「審判や特許異議の申立てについての審理において審理された公知事実に関する限り、審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決定と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にはあっては、その組み合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠を超

えるということではできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとはできない。…本件は…刊行物1ないし3に記載された各発明は、いずれも本件の特許異議の申立てについての審理において特許法29条1項3号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実であり、したがって、刊行物3に記載された発明についても、特許異議の申立てについての審理において本件発明2との関係で特許法29条1項3号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたといえることができるから、本訴において被告が予備的主張をすることは許されるというべきである。」

この点に関連して、知財高判平成22年(行ケ)第10229号「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」事件は、主引用例の発明を副引用例の発明に適用した審決が、論理が逆であり、理由不備の違法があるとした。

(33) 知財高判平成28年(行ケ)第10087号「物品の表面装飾構造」<高部裁判長>(特許判例百選〔第5版〕87事件)は、「当事者双方が、本件審決で従たる引用例とされた引用発明2を主たる引用例とし、本件審決で主たる引用例とされた引用発明1又は3との組合せによる容易想到性について、本件訴訟において審理判断することを認め、特許庁における審理判断を経由することを望んでおらず、その点についての当事者の主張立証が尽くされている本件においては、原告の前記主張について審理判断することは、紛争の一回的解決の観点からも、許されると解するのが相当である。なお、本判決が原告の前記主張について判断した結果、請求不成立審決が確定する場合は、特許法167条により、当事者である原告において、再度引用発明2を主たる引用例とし、引用発明1又は3を組み合わせるにより容易に想到することができた旨の新たな無効審判請求をすることは、許されないことになるし、本件審決が取り消される場合は、再開された審判においてその拘束力が及ぶことになる。」と判示した。

(34) <裁判所の判断方法及び確定判決の「拘束力」の客観的範囲>

令和元年10月2日・知財高判平成30年(行ケ)第10108号「重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれをを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法」事件<高部裁判長>は、「本件審決は、引用発明に甲2技術が適用されれば、『前記重金属類が閉じ込められた5CaO・6SiO₂・5H₂O結晶(トバモライト)構造』が『前記有機系廃棄物の固形物上に』いくらかでも『層』として『形成』されて、重金属の溶出抑制を図ることができるものになる旨判断し、被告は、生成した造粒物の表面全体をトバモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予測し得ると主張する。しかしながら、特開2002-320952号公報(甲8)にトバモライト生成によって汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても(【0028】、図1。図1は別紙甲8図面目録のとおり。)、かかる記載のみをもって、トバモライト構造が「前記有機系廃棄物の固形物上に」『層』として『形成』されることが周知技術であったとは認められず、被告の主張を裏付ける証拠はないから、引用発明1に甲2技術を適用して相違点2に係る本願発明の構成に至るとすることはできない。」と判断した上で、「以上

によれば、引用発明に甲2技術を適用することによって相違点2'に係る構成を想到するに至らないのであるから、本件審決の理由によって、本願発明は引用発明及び甲2技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。」と結論し、拒絶審決を取り消した。

最高裁判決の後に出された審決取消訴訟の知財高裁判決において、「本件審決の理由によって、本願発明は引用発明及び甲2技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。」と判示されたことは、何らかの意味があると考えられる。

同判決によれば、本願発明は引用発明(甲1)及び甲2技術(甲2)により進歩性を否定できないことに広く拘束力が及ぶのか、それとも、「高速旋回式パレル研磨法」最高裁判決が判示した「この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる」というところの「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」とは、「本件審決の理由によって」引用発明(甲1)及び甲2技術(甲2)により進歩性を否定できないという限りであって、「本件審決の理由」以外の理由によって再度進歩性を認めない審決をすることが可能なのであろうか。この点については、「高速旋回式パレル研磨法」最高裁判決の「審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されない」という判示との関係も要検討であろう。

東京高判平成9年9月25日平成9年(行ケ)第87号「仮撚加工法」事件<伊藤裁判長>は、「本件前判決は、引用例2及び引用例1から本願発明を当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由で本件前審決を取り消し、本件前判決は確定したものであるから、本件審決をする審判官は、本件前判決の拘束力が及ぶ結果、本件前審決における同一の引用例から本願発明をその特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されず、この理は、本件審決の理由中で、本件前審決と異なり引用例1を主たる引用例とする場合であっても同様である。」と判示して、主従引用例を入れ替えても、容易想到でない旨の前訴判決の拘束力の範囲内であるとした。(Cf. 知財高判平成24年(行ケ)第10328号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件<芝田裁判長>)

知財高判平成30年7月19日平成29年(行ケ)第10174号「遊戯装置」事件(コーエー vs. カプコン) <鶴岡裁判長>は、一事不再理効の客観的範囲という文脈中で、「原告は、審判において審理された公知事実に関する限り、複数の公知事実が審理判断されている場合に、その組合せにつき審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできず(知財高裁平成28年(行ケ)第10087号同29年1月17日判決)、甲8発明の内容については本件審決において具体的に審理されていることから、被告による防御という観点からも問題はなく、また、紛争の一回的解決の観点からも、公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性を本件訴訟にお

いて判断することは許される、と主張する。

しかしながら、この主張が、本件審決の手續上の違法(判断の遺漏)を主張するものではなく、実体判断上の違法(進歩性の判断の誤り)を主張するものであるとしても、本件審判手續において、甲8発明の内容を個別に取り上げて公知発明に適用する動機付けの有無やその他公知発明と甲8発明の組合せの容易想到性を検討することは何ら行われていない。したがって、かかる組合せによる容易想到性の主張は、専ら当該審判手續において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するものとはいえないから、本件審決の取消事由(違法事由)としては主張し得ないものである(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法院判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕参照)。

なお、原告が指摘する上記知財高裁判決は、審判手續で主張されていない引用例の組合せについて、審決取消訴訟において審理判断することを当事者双方が認め、なおかつ、その主張立証が尽くされている事案であるから、本件訴訟とは事案を異にするというべきである。

また、原告は、特許法167条の『同一の事実及び同一の証拠』の意義について、特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視して広く解釈されてしまうと、本件審決が確定した後に公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性を争うことが同条により許されないと解釈されるおそれがあり(知財高裁平成27年(行ケ)第10260号同28年9月28日判決)、その場合、原告による本件特許の無効を争う機会を奪うことになり不当であるから、本件訴訟で公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性に関する本件審決の判断の遺漏及び違法を争うことは許される、とも主張する。

しかしながら、本件審判手續においても、本件訴訟手續においても、公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性という無効理由の有無については何ら審理判断されていないのであるから、特許法167条の『同一の事実及び同一の証拠』に当たるといえることはないというべきである。」と判示して、審判・取消訴訟で審理判断されていない引用例の組み合わせについては、一事不再理効は生じないから、審決取消訴訟の審理範囲ではないとした。

東京高判平成13年5月24日平成10年(行ケ)第267号「フラッシュパネル用芯材」事件<山下裁判長>は、「…前判決は、先願発明においては、芯材として、複合シートを用いることが技術的に自明であると認定し、同認定を前提として、複合シートをコア材料として用いることが先願発明において自明のことであると認めることもできない、とした審決の認定判断は誤りであるとの判断はしたものの、先願発明と本件第1発明の構成が同一であるか否かについて、それ以上には何らの認定判断もしていない。そうである以上、この点について、本件審決が前判決の拘束力を受けることはあり得ない。前審決が、本件第1発明においては、複合シートを利用することがその構成要件の一つとされているのに、先願明細書等に複合シートについて何ら記載はなく、先願発明において複合シートを利用することが自明ともいえないから、本

件第1発明と先願発明は同一ではない、と認定判断したのに対して、上記認定判断のうち理由となる部分(甲)を否定してそれに基づいてその結論の部分(乙)を否定したとしても、そこで示された前判決の内容は、甲を理由に乙の結論を導くことはできない、ということに尽き、甲以外の理由で乙の結論が導かれるか否かについては何も述べるわけではないことは、当然であるからである。」と判示した。

東京高判平成16年12月27日平成13年(行ケ)第278号「カードゲーム玩具」事件<塚原裁判長>は、「審決を取り消した判決の拘束力は、当該審決取消訴訟で実際に主張されて審理判断された事項に常に限定されるものではなく、むしろ、基本的には、当該判決が審理の対象とする審判手続及び審決で審理判断された事項のすべてに及ぶものとするのが審決取消訴訟の判決の最も望ましい理念型であるということが出来る。もっとも、このような見解を採用するとしても、当事者が審決取消訴訟で当該事項を主張しなかったことにつき相当な理由があったり、あるいは、当該事項を主張することにつき障害事由や困難な事情等があったりしたなどの特段の事情があり、審決取消訴訟で現実には審理判断がされなかった場合には、当該事項には判決の拘束力は及ばないものとするのが相当であろう。…裁判所は、多くの場合、原告の主張する審決取消事由の存否のみについて審理判断すれば足りるものとし、被告に対し、いわば抗弁として、審決が相違点であることを否定したり又は相違点であるとしても進歩性を否定したりした事項について、これを覆すための主張立証の機会を与えないできたのであり、例外的に、被告に対し、抗弁的な主張立証をするよう釈明権を行使しても、被告がその趣旨を容易には理解しないことも決して希有ではなかったことなどを考慮すると、本件について、直ちに上述した見解を採用し、これをもって<ママ>臨むことには、いささか躊躇せざるを得ないものがある。

そもそも、判決の既判力や拘束力といった効力がどの範囲に及ぶかという問題は、訴訟制度の目的から純粹理論的に演繹的に導出するという問題にとどまるのではなく、訴訟の実際の運営において一般的にどこまで審理判断しているのかという実情に即して、現実には審理判断した範囲のほか、これと同視するのが相当である範囲はどこまでかを相対的・帰納的に導出する政策的な問題を多分に含むものである。上述したように、現在の審決取消訴訟の運営の実情をみると、通常、原告の主張する審決取消事由の存否のみを審理判断の対象として、主張整理及び証拠調べが行われているのであって、原告主張の審決取消事由が認められることに備えて、被告に対し、審決で当該特許を無効とする方向の判断をした点(相違点ではないとした点、相違点ではあるものの進歩性がないとした点)について、これを覆すような抗弁的な主張立証を促す訴訟指揮をすることに対しては、これを違法視し、そのような見解に立って請求棄却の判決をすることは許されないとする見解もないではない。そうすると、裁判所は、上記のような釈明権が必要かつ妥当な事件を選んでこれを適切に行使し、当事者もこれに応じた的確な訴訟活動(被告が必要でも

ない抗弁的な主張立証をし、そして、原告がこれに反論反証をすることによって、訴訟遅延を招かないよう特に注意すべきであろう。)をし、これによって無用な第二次、第三次訴訟をできる限り少なくするよう努めることが当面の課題となるであろう。そうした常態が実現したときに至って、初めて、第一次訴訟の被告が必要な主張立証をしなかったことについて、第一次判決の拘束力によって失権効を肯定すべきことになるであろう。

以上のとおり考えると、現状の下において、上記の見解をにわかに採用することは妥当性を欠きらいがあるので、原告主張の取消事由の検討に当たっては、上記見解に立たずに、第一次判決の拘束力は現実に審理判断した事項に限定されるとの従来の実務上の見解に立って、以下、検討することとしたい。」と判示した。

知財高判平成24年7月25日平成23年(行ケ)第10333号「排気熱交換器」事件<高部裁判長>は、「前判決は、前審決が認定した引用例1に記載された発明…を前提として、前審決が認定した相違点5…に係る本件発明1の構成…についても、引用発明との間に相違はないと判断して、引用発明に基づいて容易に発明することはできないとした前審決を取り消したものであるから、少なくとも、引用発明の認定及び相違点5に係る判断について、再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。また、前判決は…相違点6に係る本件発明2の構成についても、相違点7に係る本件発明3の構成についても、本件発明1と同様に、引用発明との間に相違はないと判断したものである。したがって、前判決のこれらの判断についても再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。以上によれば、本件審決による引用発明の認定並びに相違点5ないし7に係る判断は、いずれも前判決の拘束力に従ってしたものであり、本件審決は、その限りにおいて適法であり、本件訴訟においてこれを違法とすることはできない。」と判示した。

知財高判平成27年1月28日平成26年(行ケ)第10068号「ポリウレタンフォーム」事件<石井裁判長>は、「第1次取消判決の認定判断は、第1次審決が特にその使用目的を限定することなく甲1文献に開示されているとした甲1混合気体について、これが放散比較調査に用いられた旨の甲1文献の記載内容を踏まえた上で、同混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当業者が予測できるとはいえないとの第1次審決の判断が誤りであるというものである。なお、第1次審決は、甲1混合気体の使用目的については特に認定していないものの、甲1文献の記載内容に照らして、これが放散比較調査に用いるためのものであることは明らかであり、同審決が、かかる使用目的を甲1混合気体の使用目的から積極的に排斥する趣旨であったとは認め難い。そうすると、第1次審決取消後の新たな審判手続において、第1次取消判決が引用したのとほぼ同じ甲1文献の記載内容から、甲1発明として、HCFC-141b、HFC-245fa及びHFC-365mfcという3つの組成物を含む点で甲1混合気体と実質

的に同一の混合物を認定しただけでなく、第1次審決や第1次取消判決の認定と異なり、その使用目的を新たに認定し、この使用目的に照らして、同混合物からHCFC-141bを除去することに当業者が容易に想到し得ないと判断することは、第1次取消判決の上記認定判断に抵触するものというべきである。よって、本件審決には、第1次取消判決の拘束力に抵触する認定判断を行った誤りがあり、この誤りは本件審決の結論に影響するものであるから、本件審決は取消しを免れないといわざるを得ない。」と判示して、前判決の黙示の認定判断に拘束力を認めた(興津征雄「特許審決取消判決の拘束力の範囲」知的財産法政策学研究53号(2019)247頁)。

知財高判平成31年2月26日平成30年(行ケ)第10071号「導電性材料の製造方法(銀フレーク)」事件<大鷹裁判長>は、「被告は、確定した前訴判決(取消判決)の拘束力に従って認定判断した本件審決の取消しを求める本件訴訟は、前訴判決による紛争の解決を専ら遅延させる目的で提起されたものであり、本件訴えの提起は、訴権の濫用として評価されるべきものであるから、本件訴えは、不適法であり、却下されるべきである旨主張する。そこで検討するに、原告主張の本件審決の取消事由中には、前訴判決が判断しなかった相違点についての本件審決の判断に誤りがあることを理由とするもの…が含まれていることに照らすと、本件訴えの提起が、前訴の蒸し返しであるものと直ちにいうことはできず、訴権の濫用に当たるものと認めることはできない。」と判示した。

(35) サポート要件・実施可能要件判断時に、前訴判決(知財高判平成27年(行ケ)第10010号(鶴岡裁判長))は、「『亜鉛ベース合金』を『亜鉛アルミニウム合金(亜鉛含有率50%以上)』と限定しない限り、サポート要件及び実施可能要件に違反する」という無効審判請求人の主張を斥けるとともに、無効審判請求人が更に「本件特許の特許請求の範囲における『亜鉛ベース合金』に『金属間化合物』が含まれると解釈することを前提とした上で、本件明細書の発明の詳細な説明には、熱処理前の『亜鉛ベース合金』被膜が金属間化合物である場合が記載されていないことを理由として、本件特許にはサポート要件違反及び実施可能要件違反がある」旨を主張したのに対し、「原告が、本件において、取消事由2の一部とする前記主張は、原告が、本件の審判手続において無効理由として具体的に主張したのではなく、本件審決もこれについて判断しているものではないから、この点を本件審決の取消事由とする原告の主張は失当というべきである(本件審決が、合金には金属間化合物は含まれないという前提に立って審理判断をしたため、審判手続においては、この点に

関する審理判断の余地が全くなかったという本件の経緯を考慮すると、この点は、改めて無効審判において審理判断されるべき事項というべきである。)」と判示してサポート要件違反・実施可能要件違反の理由の一部を判断しなかった後、差戻後特許庁が前訴判決が判断しなかったサポート要件違反・実施可能要件違反について何れも無効理由なしと判断した不成立審決に対する審決取消訴訟である知財高判平成30年(行ケ)第10093号、令和元年9月19日判決言渡(森裁判長)「圧延熱処理用鋼板の帯材…を製造する方法」事件は、「本件では熱処理前の『亜鉛ベース合金』が『亜鉛ベースの金属間化合物』である場合にもサポート要件が充足されているかどうか争点となっている」とした上で、サポート要件を充足すると判断するとともに、続いて、実施可能要件も充足するとして、請求を棄却した。

これら2件の裁判例に拠れば、サポート要件違反・実施可能要件違反について、審決取消訴訟の審理範囲は、サポート要件違反・実施可能要件違反の理由として審判手続で無効理由として具体的に主張され、審決が判断した限りであり、また、前訴の確定判決の拘束力の客観的範囲は、サポート要件違反・実施可能要件違反か否かという判断全体に及ぶものではなく、前訴で判断された理由付けに限られることになる。

(もっとも、この論点については、知財高裁の裁判官の中でも意見が分かれているため、要注意である。例えば、知財高判平成26年(行ケ)第10195号、平成27年10月29日判決言渡(高部裁判長)「無線発振装置およびレーダ装置」事件は、明確性要件に関する審決取消訴訟の審理範囲について、「被告は、取消事由2は本件訴訟の審理範囲に含まれない旨主張する。原告は、明確性要件違反の具体的内容は上記主張に係る事項とは異なるものの、本件審判手続において、本件発明30の特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号の規定する明確性要件を満たしていない旨主張し、本件審決において、本件発明30に係る特許請求の範囲の記載の特許法36条6項2号違反という無効理由については審理判断されている。そうすると、本件訴訟において、原告の上記主張についておよそ審理判断することができないものと解すべきではない。」と判示しており、「明確性要件の判断は一つである」とする説を採っていると評されている。この考え方は、明確性要件のみならず、サポート要件、実施可能要件についても同様に妥当と思われるため、裁判例の蓄積に注目される。)

(36) 最判平成24年(受)第1204号「プラバスタチンナトリウム」事件

(原稿受領 2019.11.11)