



令和元年 (2019年) 10月 15日 (火)

No. 15032 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [最高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

〈最高裁判所第三小法廷〉

審決取消請求事件

(「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-進歩性判断時に、「予測できない顕著な効果」は、他の化合物と比較するのではなく、発明の構成自体から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判断した最高裁判決) [上] (全2回)

—平成30年(行ヒ)第69号、令和元年8月27日判決言渡—
(原審・知財高判平成29年(行ケ)第10003号、平成29年11月21日判決言渡)

【本稿の概要】

1. 本件の経緯

- 無効審判請求・・・(一次審決、一次判決は省略)・・・
- 特許庁(二次)～(「ヒト」に訂正後、)動機付け無し⇒相違点は容易想到でない
- 知財高裁(二次)～動機付けあり、相違点は容易想到
- 特許庁(三次)～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
- 知財高裁(三次)＜原審＞～「予測できない顕著な効果」なし
- 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



杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士

杉村 憲司

代表弁護士

杉村 光嗣

杉村 興作
栗野 晴夫
村松 由布子
太田 昌宏
酒匂 健吾
門田 尚也
市枝 信之
田中 睦美
鹿山 昌代

塚中 哲雄
河合 隆慶
寺嶋 勇太
吉澤 雄郎
柿沼 公二
加藤 正樹
君塚 絵美
宮谷 昂佑
北村 慎吾

澤田 達也
鈴木 治
結城 仁美
小松 靖之
神 紘一郎
朴 瑛哲
井上 高雄
廣 昇
伊藤 佐保子

富田 和幸
福尾 誠
川原 敬祐
伊藤 怜愛
坂本 晃太郎
真能 清志
辻 啓太
鈴木 裕貴
作山 麻衣子

下地 健一
齋藤 恭一
岡野 大和
片岡 憲一郎
西尾 隆弘
石井 裕充
塩川 未久
Stephen Scott***
高坂 晶子

岡本 岳*
吉田 憲悟
前田 勇人
田中 達也
石川 雅章
藤本 一
橋本 大佑
水間 章子
山崎 誠

深津 拓寛*
山口 雄輔
坪内 伸
高橋 林太郎
永久保 宅哉
鈴木 俊樹
鈴木 麻菜美
貴志 浩充
Eric 邦夫 Morton**

大倉 昭人
中山 健一
甲原 秀俊
福井 敏夫
色部 暁義
内海 一成
大島 かおり
山本 睦也

* 弁護士
** 米国弁護士
*** 欧州弁理士

所員200名うち弁理士71名、弁護士3名、米国弁護士1名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

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

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」の有無を、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である（「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」）として、原判決はこの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た点である。

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。）

これまで、特許庁の審判実務は、発明の構成自体は容易想到であると判断した後に「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）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）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。この意味で、過去の知財高裁裁判例の大勢とは異なり、特許庁の審判実務に親和的である。

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、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”に親和性がある。（もっとも、“独立要件説”“従属要件説”の区別も一義的とは言えず、議論は混沌としている。）

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）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。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、審決取消訴訟で発明の構成自体の容易想到性が主張・立証され、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、発明の構成自体の容易想到性と「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」が主張・立証されず、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」が主張・立証され、判断されていない限り、後訴において、（本事案の第三次審決のように）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ということになる。

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、知財高裁（二次）において“動機付けあり、相違点は容易想到”という知財高裁（一次）判決が確定したという経緯であるにもかかわらず、「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