特許法第29条第2項（非容易想到性規定）に基づいて進歩性を否定するための引例中の発明は、いわゆる「引用発明」であること（引用発明適格性）が求められるのか、そして、発明の構成に至る動機付けさえ否定されれば、発明の効果を考えるまでもなく進歩性は肯定できるのか ：「ピリミジン誘導体事件」平成30年4月13日知財高裁大合議判決（平成28年(行ケ)10182，10184）

想特　一三*

「ピリミジン誘導体事件」知財高裁大合議判決（平成 28 年(行ケ)10182，10184；平成 30 年 4 月 13 日判決）は、引例の記載から具体的な技術的思想を抽出することができない場合は、それを「引用発明」と認定することはできないとの一般論を述べ、その考え方は、進歩性の判断において主引例と副引例とが用いられている場合に、それらに記載されている発明にも適用されることを説示した。 この考え方をもとに知財高裁大合議は、本件において、主引用発明と本件発明との相違点に係る構成は、副引例中に「引用発明」として記載されているとは認められない旨を説示して本件発明の進歩性を肯定した。 この考え方に基づけば、進歩性を否定するためには、相違点に係る構成は副引例中にいわゆる「引用発明」として記載されていなければならず、そうでない場合は、それ以外のことを検討するまでもなく進歩性を肯定できることとなろうが、そうした考え方は妥当といえるのであろうか？ 本稿では、特許法 29 条 1 項 3 号および 2 項における引例の「発明」が有する性質の違いを考察し、それらの「発明」がいわゆる「引用発明」であること（引用発明適格性）を求めることに合理性が認められるのは新規性を判断する場合に限られ、特に、副引例に記載されている「発明」が同じ引用発明適格性を満たす必要はないことについて説明する。 また今回の判決で大合議は、主引用発明と本件発明との相違点に係る構成を選択することについて、選択肢の数が膨大で当該構成に係る技術的思想を引例から抽出できない（あるいは選択する動機付けがなかった）というだけで進歩性を肯定したが、それが妥当といえるのかについても検討する。

*　　　　*　　　　*

1．「引用発明」

特許法 29 条 1 項および 2 項は、以下のとおり規定されている。

> ［特許法 29 条］
> 1　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。
> 一.　特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
> 二.　特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
> 三.　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又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
>
> 2　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。

すなわち特許法 29 条 1 項は、特許出願前に公然

* そーとく日記（http://thinkpat.seesaa.net/）著者

知られた発明や、公然実施された発明、刊行物に記載された発明やインターネット等で利用可能となった発明は特許を受けることができない旨を規定し、同条 2 項は、それらの発明に基づいて容易に発明することができた発明は特許を受けることができない旨を規定する。 前者（29 条 1 項）の観点を「新規性」といい、後者（29 条 2 項）の観点を「進歩性」という。 また後者の観点は「非容易想到性」（あるいは逆の言葉として「容易想到性」）とも呼ばれ、進歩性が肯定されるとき、容易想到性は否定される [1]。

特許法 29 条 1 項各号に規定されている「発明」は「引用発明」と呼ばれる [2]。 「引用発明」について例えば 29 条 1 項 3 号は、出願前に国内外で「頒布された刊行物に記載された発明」と規定しているだけであり、その「発明」について、何か限定的に解釈しなければならない規定が設けられているわけではない [3]。 しかし一般に、「引用発明」という言葉には特別な意味が込められているとみなされており、刊行物に記載されている事項がすべて「引用発明」とみなせるわけではない。 例えば、特許庁が公表している審査基準では、「引用発明」について以下のように規定されている。

特許・実用新案審査基準 第 III 部 第 2 章 第 3 節 3.1.1(1)（下線追加）

(1) 刊行物に記載された発明

a 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。 審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。 刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。

審査官は、刊行物に記載されている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ない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。

b 審査官は、刊行物に記載されている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、以下の(i)又は(ii)の場合は、その刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。

(i) 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

(ii) 方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合

---

[1] 本稿では、「容易想到性」という言葉を、単に「進歩性」とは逆の意味の言葉として用いており、「進歩性がある／ない」と、「容易想到性がない／ある」は同じ意味として用いている。 なお、進歩性要件を表す言葉として「容易**推考**性」という言葉が使われることもあるが、本稿では「容易想到性」という言葉を用いている。

[2] 29 条 1 項 3 号の発明（刊行物に記載の発明）だけを「引用発明」と称する考え方もあるかも知れない。

[3] もっとも、特許法 2 条 1 項は、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」に特定しているから、29 条 1 項 3 号にいう刊行物に記載の発明も「高度」なものでなければならない等と解することは考えられるかも知れない。私は「低度」なものでも引用発明にできる（すなわち、29 条 1 項各号の「発明」は 2 条 1 項の定義に拘束されない）と考える方がよいと思うが、仮に 2 条 1 項の定義に拘束されると考えるのであれば、例えば特許出願に係る発明が「低度」な技術的思想の創作であった場合、たとえ同じ発明が出願前に知られていたとしても引用することができず、特許出願に係る発明の新規性は否定することはできないということになるだろう。 その場合は特許法 29 条 1 項柱書違反（発明該当性違反）を適用して拒絶することになろうか。 では、特許出願に係る発明は「高度」な技術的思想の創作であるが、ある刊行物に記載された「低度」な技術的思想から容易に発明することができる場合は、どうやってその出願を拒絶すればよいだろうか？ なお 29 条 1 項各号の「発明」を柔軟に解釈すべきことを論じる最近の論稿としては、吉田広志, 特許研究 No.64, 6-33 (2017) の 25 ページ、および吉田広志, パテント Vol.71, No.3, 4-14 (2018) の 9 ページがある。

ちなみに、今回の判決について出された解説論文（「知財高裁詳報」）（以下「判解」ともいう）では、29 条 1 項各号の「発明」の解釈が 2 条 1 項の定義に拘束されるかについて、本判決は「特に明示的には判断していない」としている（Law and Technology, No.80, 88-97 (2018)の 96 ページ）。

このように「引用発明」は、物の発明であれば、引例の記載と技術常識とに基づいて当業者がその物を作れることが明らかでなければならず、方法の発明であれば、その方法を使用できることが明らかでなければならない。 例えば、分解されづらい合成樹脂を効率よく分解する酵素を長年研究していたある研究者が、ついに目的の酵素を開発し、「AB-1 酵素」と名付けて論文を公表した。 論文中には、「AB-1 酵素」がどのような樹脂を分解するのか、また、その分解効率については記載したものの、「AB-1 酵素」の構造や製造方法については、その記載を見てこの酵素を作れるほど詳細には記載しなかった。 その後しばらく経って、その研究者は、この「AB-1 酵素」について特許出願を行い、その明細書中に「AB-1 酵素」の構造および製造方法を詳しく記載した。 この場合、この研究者の論文は特許出願より前に公開されており、その論文には「AB-1 酵素」について確かに記載されているから、この特許出願に係る発明には新規性がないようにも見える。 しかし、たとえ論文中に「AB-1 酵素」について記載されているとしても、この酵素は長年の研究の末にやっと発明されたものであって、その論文中にはこの酵素の構造や製造方法が記載されていない以上、その論文の記載に基づいてこの酵素を作れることは明らかとはいえないから、その論文の「AB-1 酵素」という物の発明は「引用発明」とすることはできない。 したがって、この論文に基づいてこの特許出願に係る発明の新規性が否定されることはない [4]。

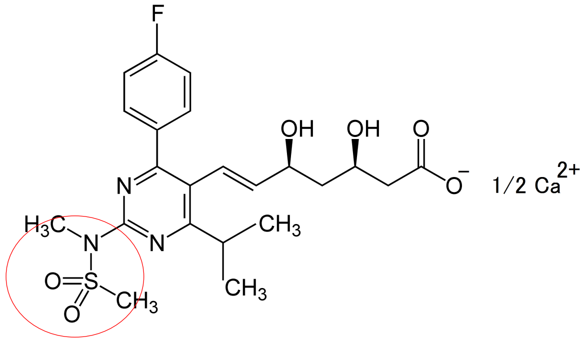
また、ある「化合物」について、「この化合物は万病に効く。例えば抗がん剤としても有用で、抗炎症剤としても有用で、コレステロール低下剤としても有用で、骨粗しょう症治療薬としても有用で、･･･」と記載されている刊行物が仮にあったとしても、その化合物にそれらの作用があるか否かについて実験が行われておらず、その作用があることが、その刊行物の記載や当時の技術常識からしても明らかとはいえない場合は、「その化合物を抗がん剤や抗炎症剤、コレステロール低下剤、骨粗しょう症治療薬として使用する」という用途発明は「引用発明」とすることはできない。 したがって、その後、この化合物にコレステロール低下作用があることを実際に確認してこの化合物を有効成分とする「コレステロール低下剤」という用途発明について特許出願を行った場合、その出願に係る発明の新規性はこの刊行物によって否定されることはない [5]。

このように「引用発明」とする場合に必要とされる特別な性質を「引用発明適格性」という。 「引用発明」は、当業者が本当にその発明を把握でき、かつ実施できることが明らかでなければならないと捉えることによって、不十分または不確かな記載しかされていない引例に基づいて特許出願が不当に拒絶されたり、特許が無効にされたりすることがないようにされているのである。 このように、引用発明適格性という考え方は、特許制度が発明を適切に保護するために一定の役割を果たしている。 本稿では、引例に記載されている発明のうちで、引用発明としての“適格性”を有する発明を「いわゆる引用発明」と称することにする。

2．本件発明、および甲 1 と甲 2 の化合物

本件の特許発明（特許 2648897 号）は、コレステロールの生合成に関与する HMG-CoA 還元酵素を阻害する活性を持つとされる化合物、およびその化合物を有効成分として含む HMG-CoA 還元酵素阻害剤の発明に関する。 本件発明の中心となるであろうロスバスタチンのヘミカルシウム塩 [6] は以下の構造を持つ。

［本件発明の代表的化合物］



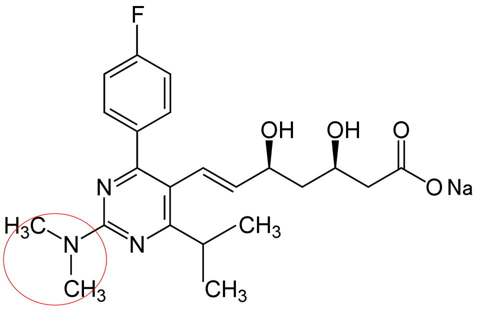
[4] この研究者が、この論文を読んで「AB-1 酵素」を分けて欲しいと願い出た者に対してそれに応じる意思があったと認められる場合は別論である。

[5] 進歩性については別論である。

[6] 高コレステロール血症の治療薬として被告らにより商品化されている（商品名：クレストール®）。

これに対して、この特許の無効を訴えた原告（無効審判請求人）らが提示した主引例（甲１）（特表平 3-501613 号公報）には、類似した構造を持ち、高い HMG-CoA 還元酵素阻害活性を示す複数の化合物が開示されているが、中でも実施例１ｂでは以下の化合物が合成されている。

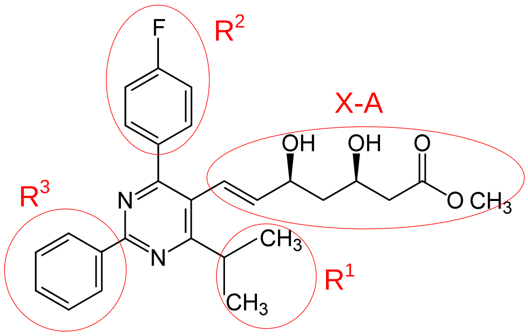
［甲１の実施例１ｂの化合物］



上に示したとおり、本件発明の上記化合物はヘミカルシウム塩であるのに対し、甲１の化合物はナトリウム塩であるという違いがあるものの、塩の違いは特性に大きな違いをもたらさないことから、本質的な違いは赤い丸で示した部分、すなわち、本件発明の上記化合物では窒素（N）にメチル基（$-CH_3$）とメチルスルホニル基（$-SO_2CH_3$）が結合した構造（$-N(CH_3)(SO_2CH_3)$）であるのに対し、甲１化合物では窒素に２つのメチル基が結合している構造（$-N(CH_3)(CH_3)$）となっている点にある（判決文中の「相違点(1-i)」に対応する [7]）。

原告らはさらに副引例（甲２）（特開平 1-261377 号公報）を提出した。 甲２にも高い HMG-CoA 還元酵素阻害活性を示したとされる複数の化合物が開示されているが、中でも実施例 23 では以下の化合物が合成されている。

［甲２の実施例 23 の化合物］



そして甲２には、HMG-CoA 還元酵素阻害剤として甲２が有用と認める化合物として [8]、より一般化された化学構造式（「一般式（I）」）が記載されており、上の赤い丸で示した部分の置換基としても多数の選択肢が列挙して記載されているが、その中には、上に「R^3」と示した部分が、窒素（N）に２つの基（R^4 および R^5）が結合している「$-NR^4R^5$」という構造をとっていてもよいことが記載されており、「R^4 及び R^5 は同一もしくは相異なるものであり，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，tert-ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニルまたはフェニルスルホニルを表わす」[9] との記載があることから、窒素（N）にメチル基とメチルスルホニル基が結合した構造（$-N(CH_3)(SO_2CH_3)$）（すなわち本件発明の化合物と同じ構造）も、考え得る選択肢としては含まれていた。 そうすると、甲１の化合物の赤い丸で示した構造をこれに変えることによって、本件発明の化合物に肉迫できることになる。今回の事件では、これが容易といえるのかが問題となった。

３．裁判所の判示

本件発明が容易だとする原告らの主張に対して

[7] なお、本件発明の請求項１（本件発明１）は「メチルスルホニル基」（$-N(CH_3)(SO_2CH_3)$）という言葉ではなく、その上位概念である「アルキルスルホニル基」（$-N(CH_3)(SO_2R')$）という言葉で発明が特定されているので、本件判決や原審の審決において「相違点(1-i)」は「アルキルスルホニル基」という言葉を使って認定されている。 しかし、本稿では話を分かりやすくするために「メチルスルホニル基」という言葉を使って論じることにする。

[8] 但し甲２は出願公開公報に過ぎず、甲２の出願人が明細書中にそのように記載しているだけであるから、実験的に確かめられている化合物はともかく、甲２に例示的に記載されているすべての化合物に HMG-CoA 還元酵素阻害活性がある確証はない。

[9] 甲２（特開平 1-261377 号公報）の 10 ページ右下欄。

被告（特許権者）らは、「甲２は，一般式（I）の化合物における R^1，R^2，R^3 として，それぞれ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』の R^3 として挙げられている置換基だけで，少なくとも 2120 万種類も存在する（･･･)。『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^3）は，･･･ であって，･･･，$-NR^4R^5$ は含まれていない。 ･･･。 しかも，$-NR^4R^5$ の具体例は開示されていない。実施例でも，･･･，$-NR^4R^5$ を有する化合物は開示されていない。 このように，甲２には，ピリミジン環２位に $-N(CH_3)(SO_2CH_3)$ を有する化合物についてはもちろん，$-NR^4R^5$ を有する化合物についてすら，具体的な記載が存在しないから，膨大な数の置換基の中から，･･･ $-NR^4R^5$ に着目し，さらに，$-NR^4R^5$ の R^4 又は R^5 において，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はない。」（下線追加）等と主張した。

そして大合議判決は、以下のように説示した。

［判決文 86～88 ページ（下線追加)］[10]

３ 取消事由１について

(1) 進歩性の判断について

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，･･･（･･･「本願発明」･･･。）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（･･･）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。

[10] 判決文のページ数は、裁判所がウェブページで公開している PDF ファイルにおけるページ数を表す。

［判決文 110～111 ページ（下線追加）］

> 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，･･･。
>
> さらに，･･･。
>
> 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（･･･）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（･･･）に係る構成とすることはできない。

このように大合議判決は、まず一般論として、引例に記載されている「引用発明」は具体的な技術的思想でなければならないと述べ、化合物の一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、これを引用発明と認定することはできないと説示した。 そして、「この理は，･･･ 相違点に対応する･･･（･･･「副引用発明」･･･）があり，･･･，刊行物から副引用発明を認定するときも，同様である。」と説示し、上記の規範は副引用発明にも適用されることを示した。 そして大合議判決は、副引例（甲２）に記載された選択肢は極めて多数であり、相違点に対応する選択肢を選択すべき事情もないことから、これを引用発明とはみなせないことを理由に、「甲２には，相違点（･･･）に係る構成が記載されているとはいえず」と断じ、結果として本件発明の進歩性を肯定した。

なお大合議判決は、「仮に，甲２に相違点（･･･）に係る構成が記載されていると評価できたとしても，･･･。･･･ 動機付けとなる記載があるとはいえない。」、「したがって，仮に，甲２に相違点（･･･）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『$-N(CH_3)(SO_2R')$』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（･･･）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。」（判決文 112～116 ページ）とも説示している。

*　　*　　*

ここで、大合議判決における進歩性の判断（判決文 86～117 ページ）の全体的な流れを示せば、以下のとおりである。

進歩性に関する大合議判決の説示は、判決文の「第７ 当裁判所の判断」の「３ 取消事由１について」の「(1)」（判決文 86 ページ）から始まる。 裁判所はまず、進歩性の判断手順を説明し、「引用発明」適格性に関して上に引用したとおり、一般的な説示を行う。 続いて、「(2)」（同 88 ページ）において、甲１に何が記載されているのかを説明する。そして「(3)」（同 95 ページ）において、甲１を主引例とした場合の一致点を同定し、「(4)」（同 97 ページ）において相違点を同定する。そして「(5) ア」の 「(ア)」（同 97 ページ）において、甲１に甲２を組み合わせることで本件発明は容易だと原告らが主張している旨を説明し、「(イ)」（同 97～110 ページ）で甲２の記載事項を確認し、「(ウ)」（同 110～112 ページ）で相違点に係る構成が甲２に記載されているかを検討した上で「記載されているとはいえず」と説示する。 「(エ)」（同 112～116 ページ）では、「仮に甲２に相違点に係る構成が記載されていると評価できた」場合について検討し、当該構成を採用することの動機付けがあったとはいえないと説示する。 「(オ)」（同 116 ページ）では、原告らがサポート要件の判断との関連で進歩性を否定する主張を行っていることについて否定する。 以上の検討をもとに、「(カ)」（同 117 ページ）において、「以上のとおり、･･･ 相違点の構成を採用することができたとはいえない。」と結論し、「(5) イ」（同 117 ページ）において、「そうすると、･･･ 容

易に発明することができたとは認められない。」とまとめ、最終的に進歩性を肯定した。

以上を、一覧として以下にまとめた。

［判決文における進歩性判断の説示の構成］

3　取消事由 1 について

(1)（86 ページ）
進歩性の判断手順、「引用発明」適格性の一般論。

(2)（88 ページ）
甲 1 の記載事項の確認。

(3)（95 ページ）
甲 1 を主引例とした場合の一致点の同定。

(4)（97 ページ）
甲 1 を主引例とした場合の相違点の同定。

(5) ア (ア)（97 ページ）
甲 1 に甲 2 を組み合わせることで容易だという原告主張の確認。

(イ)（97～110 ページ）
甲 2 の記載事項の確認。

(ウ)（110～112 ページ）
相違点に係る構成が甲 2 に「記載されているとはいえず」と説示。

(エ)（112～116 ページ）
仮に甲 2 に相違点に係る構成が記載されていると評価できた場合でも、それを採用することの動機付けがあったとはいえないと説示。

(オ)（116 ページ）
サポート要件の判断との関連で進歩性を判断することを否定。

(カ)（117 ページ）
「以上のとおり、･･･ 相違点の構成を採用することができたとはいえない。」

イ（117 ページ）
「そうすると、･･･ 容易に発明することができたとは認められない。」

*　　*　　*

4.「記載されていると評価できた」と仮定した場合の判断（判決文 第 7 の 3 (5)ア(エ)）は必須の判断なのか、それとも予備的なものか

今回の事件は、原告（無効審判請求人）が進歩性を否定する主張を行うにあたって、主引例（甲 1 ）だけでなく副引例（甲 2 ）が用いられたケースであるが、上記のとおり大合議判決は、副引例に記載された相違点に係る構成に関して、まずは「引用発明」と認められるか否かを判断し、当該構成は「記載されているとはいえず」と説示して引用発明適格性を否定した（上記一覧の「(ウ)」)。 その後で裁判所は、「記載されていると評価できた」と仮定した場合の観点でも判断を行い、動機付けがあったとはいえないと結論した（上記一覧の「(エ)」)。 ここで、引用発明適格性の判断（「(ウ)」）と、記載されていると仮定した場合の判断（「(エ)」）との関係が問題となる。

本件の進歩性の判断において、たとえ「(ウ)」で副引例の引用発明適格性を否定し、相違点に係る構成は「記載されていない」と判断しても、さらに「(エ)」の観点（記載されていると仮定した場合の観点）で容易想到性を否定しなければ本件発明の進歩性を肯定することはできないというのなら、「(ウ)」における副引例の引用発明適格性の判断は、本件において大きな意味を持たないということになるだろう。 なぜなら「(エ)」は、副引例に「記載されている」と仮定した上で容易想到性を判断するのであるから、それで容易想到性が否定されるのであれば、副引例に記載されているとはいえないのであればなおのこと容易想到性は否定されるはずで、副引例の引用発明適格性を判断する必要はないからである。

逆に、本件の進歩性の判断において、「(ウ)」の副引例の引用発明適格性の判断こそ重要だというのなら、その判断によって副引例の引用発明適格性が否定された場合は、それだけで本件の容易想到性は否定され、「(エ)」の観点（記載されていると仮定した場合の観点）で判断を行う必要はなかったと解されることになるだろう。 なぜなら、副引例の引用発明適格性が否定されてもなお「(エ)」の観点（記載されていると仮定した場合の観点）で判断が必要だというのなら、上述のとおり、初めから「(エ)」

の観点で判断を行えばよく、引用発明適格性を判断するのは時間の無駄ということになるからだ。

上に示した２つの立場のうち、大合議判決がどちらの立場であるかといえば、当然後者、すなわち副引例の引用発明適格性が否定された場合は、「(エ)」の観点（記載されていると仮定した場合の観点）で判断を行うまでもなく、容易想到性は否定されるという立場だと解されるだろう。 大合議判決が後者の立場であることは、判決文の「(ウ)」（112 ページ）において裁判所が、相違点に係る構成が甲２に「**記載されているとはいえず**」と明言していることから支持される。 相違点に係る構成が甲２に記載されているとはいえないのであれば、記載されていると仮定した場合の判断（「(エ)」）はそもそも不要であるはずで、単なる駄目押し、あるいは「(ウ)」における引用発明適格性の判断が誤りである場合に備えた予備的な説示だと解されるからだ。

そうすると、この大合議の説示がどういうものであるかといえば、相違点に係る構成を補うために副引例が用いられている場合は、相違点に係る構成はいわゆる「引用発明」として副引例に記載されている必要があり、そうでない場合は、「相違点に係る構成は副引例には**記載されていない**」とみなされ、それ以上の判断を要することなく「容易に発明をすることができたとは認められない」（すなわち進歩性肯定）という最終結論を導くことができるというものだと解されるだろう。

*　　*　　*

ところで、今回の判決文に記載されている原告らの主張を見ると、原告らは「第５ 原告ら主張の審決取消事由」の「１．(1)」の「ア 甲１からの動機付け」（判決文 24 ページ）において、甲２に頼らずに、甲１だけに基づいて本件発明が容易であるとの主張を行っている。 具体的には、甲１の化合物の肝臓への臓器選択性を上げるために、活性に影響が少ないと考えられるピリミジン環の２位の窒素についているメチル基を、親水性の高いメチルスルホニル基に変えることは容易だったと説明し、甲２に触れることなく、「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の一方のメチル基をメチルスルホニル基に置換することは容易である。」と結論している（判決文 24～27 ページ 1 行目まで）。 特に、判決文 27 ページ 2～4 行目で原告らは「甲２の一般式（Ｉ）を考慮すると，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の一方のメチル基をメチルスルホニル基に置換することはなおさら容易である。」と主張しているが、「甲２･･･を考慮すると，･･･ なおさら容易である」という言い方は、裏を返せば「甲２を考慮しなくても容易である」ということだから、甲２を考慮しなくても、甲１のみからでも本件発明が容易だと原告らは主張していると解されるだろう。 さらに原告らは「ウ 技術常識からの動機付け」（判決文 32 ページ）においても、甲１と技術常識とから本件発明は容易との主張を行っており、そこでは甲２は何ら言及されていない。 これらの主張は「甲２」に頼って進歩性を否定しようとしているわけではないから、甲２の記載がいわゆる「引用発明」ではないからといって、これらの主張を否定したことにならないのは明らかである。 ところが今回の判決は、上でも説明したとおり、「(ウ)」で、甲２の相違点に係る構成は「記載されているとはいえず」と説示し、基本的にはこれだけをもって原告らの主張を斥けていると解されるのだから、上に挙げた原告らの主張は、（これらが審理範囲であるのか否かはともかく、）無視された格好になっている。

もっとも裁判所は「(エ)」において、上で説明した原告らの主張も取り上げつつ、「仮に，甲２に相違点･･･に係る構成が記載されていると評価できたとしても，･･･動機付けがあったとはいえない。」と説示し、甲２をいわゆる引用発明だと評価してもなお動機付けがあったとはいえない旨を説示しているから、甲２を引用発明とは評価しない場合や、甲２をまったく考慮しない場合は、動機付けはさらになかったということになるだろう。 したがって、「(エ)」の説示を考慮する限りは、原告らの主張を否定する根拠は裁判所によって示されているとみなすこともできる。 しかし、いま問題にしたいのはそういうことではなく、「(エ)」の判断は必須なのか否かということである。 先にも言ったとおり、「記載されているとはいえず」（「(ウ)」）、「仮に甲２に･･･記載されていると評価できた場合でも」（「(エ)」）という言い方からして、判決の「(エ)」は、「(ウ)」の判断が誤りであった場合に備えて予備的に説示されたものに過ぎず、「(ウ)」の判断が正し

い限り「(エ)」はなくても構わないもの、つまり、「(エ)」の部分は説示されなくてもよかった（場合によっては説示されなかった）ものだと理解される。判決の論理はあくまで、甲２の引用発明適格性を否定することをもって容易想到性を否定するものとなっているのだから、甲２の記載がいわゆる引用発明であることに依存しない原告らの主張部分とはかみ合わないものとなっている。 これをどう理解すればよいのだろうか？

「(エ)」の判断は予備的な判断に過ぎないという立場を取るのなら、甲２がいわゆる「引用発明」であることに依存せずに進歩性を否定しようとした原告らの主張は「(エ)」において予備的にしか否定されていないということになるから、判決における主位的な論理構成上は、原告らのそれらの主張は無視されたということになるだろう。 逆に、無視したのではないという立場を取るのなら、「(エ)」の判断は、実は予備的な判断ではなく、今回の判決に必要なものであって、甲２の記載がいわゆる引用発明に該当するか否かにかかわらず、「(エ)」の判断を行う必要はあったと解されなければならない。 そして、もしそうなのであれば、「(エ)」の判断を行うにあたって裁判所が「仮に甲２に･･･記載されていると評価できた場合でも」と述べ、あたかもこの判断が予備的なものであるかのように説示したのは誤解を招くものということになるだろう。 また上述のとおり、「(ウ)」においてわざわざ甲２の引用発明適格性を判断する必要もなかったのではないかという疑念も生じることになる。

このように、今回の大合議判決の判断の仕方には不可解な点がある。 大合議が説示した「副引例の引用発明適格性」に関する説示「(ウ)」が本件の進歩性の判断においてどれほどの意義があるのかについて、検討される必要がある。

５．進歩性の判断において、副引例に記載されている構成はいわゆる「引用発明」でなければならないのか？

本稿の冒頭で、「引用発明」という言葉には特別な意味があり、漠とした技術的思想を「引用発明」とすることはできないとみなされていることを説明した。 そして今回の大合議判決でも、「引用発明」をそのようなものと捉えていることは「３．」節で引用した大合議判決の説示からもうかがえるであろう。 改めて引用すれば以下のとおりである。

［判決文 87 ページ（下線追加）］

> ･･･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，<u>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</u>。

［判決文 88 ページ（下線追加）］

> 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，<u>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</u>。 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。

上に引用したとおり大合議判決は、29 条１項３号の「刊行物に記載された発明」は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。」と述べ、「<u>主引用発明に副引用発明を適用することにより</u>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」（下

線追加）と述べている。

- **主引例と副引例とを用いて進歩性を否定するためには、「主引用発明に副引用発明を適用する」ことが必須なのか？**

ここで、主引例と副引例とを使って進歩性を否定する場合に、「主引用発明に副引用発明を適用する」ことによって論理付けを行うことは必須だと大合議が考えているのか否かは、議論の余地があるかも知れない[11]。すなわち、今回の大合議判決は、「（引用発明適格性を満たす）主引用発明に、（引用発明適格性を満たす）副引用発明を適用すること」により進歩性を否定する論理付けを行う場合に限って規範を示したに過ぎず、それ以外にも、例えば「（引用発明適格性を満たす）主引用発明に、副引例中に記載されている、「引用発明」とは言えない程度の示唆的な記載を適用すること」により進歩性を否定する論理付けを行うことはあり得ると大合議は考えており、そうした場合は別論（すなわち、進歩性を否定するために、引用発明適格性を満たす引用発明が引例に記載されている必要は必ずしもない）と考えていると解釈することは可能かも知れない。しかしもしそうだとすれば、今回の大合議判決が示した規範は、「（引用発明適格性を満たす）主引用発明に、（引用発明適格性を満たす）副引用発明を適用することにより進歩性を否定する論理付けを行う場合は、主引用発明も副引用発明も引用発明適格性を満たさなければならない」という、トートロジーともいえる事項を説示しただけということになってしまう。 しかし、とりあえず本稿は、大合議はそのようなトートロジーを説示したかったわけではなく、実質的な規範を示したかったのだろうと仮定し、今回の大合議判決は、主引例と副引例とを用いて進歩性を判断する場合は、一般に「引用発明適格性を満たす主引用発明に、引用発明適格性を満たす副引用発明を適用すること」により論理付けが行われる（すなわち、主引例にも副引例にも、引用発明適格性を満たす「引用発明」が記載されていなければならない）という立場に立っているのだろうと解して考察を進めることにする[12]。

- **進歩性の判断における「引用発明」の適格性と、新規性の判断における「引用発明」の適格性は同じなのか、違うのか？**

またここで、進歩性の判断において引例中の発明を引用する場合に求められる引用発明適格性と、新規性の判断において引例中の発明を引用する場合に求められる引用発明適格性は同じなのか否かについても議論の余地があるかも知れない。 すなわち、今回の大合議判決で裁判所は、29 条 1 項 3 号にいう「刊行物に記載された発明」は「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」等と説示したが、こうした規範は新規性の判断に際して「刊行物に記載された発明」に求められる規範と同じと考えてよいのだろうか、それとも、今回の大合議判決で裁判所は、進歩性の判断に用いられる引用発明に求められる規範を説示しただけで、新規性の判断においては別論（例えば、刊行物中に何らかの発明が記載されているとして、新規性の判断においては、その発明を引用発明とすることができない場合でも、進歩性の判断においてはその発明を引用発明とすることができる場合がある）と考えているのだろうか？

これも大合議判決の説示からは明らかではないが、さしあたりここでは、新規性であろうが進歩性であろうが、「引用発明」に求められる適格性は「同じ」だというのが大合議判決の立場なのだと考えて話を進め、本稿の後半でそれを否定することにした

---

[11] ちなみに本件の判解（Law and Technology, No. 80, 88-97 (2018)）は、「･･･、本判決は、･･･、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場面を限定したうえ、･･･、･･･判示したと考えられる。」（95～96 ページ）（下線追加）と解説している。 この言い方からすると、それ以外の“場面”があることも想定しているのだろう。 進歩性の判断にあたって「主引用発明に副引用発明を適用する」以外の判断を行う場合としては、副引例を用いずに、主引例に技術常識等を適用して進歩性を否定する場合が思い浮かぶ。 しかしそれ以外にも、本文に記載したように副引例に記載されている「引用発明とはいえない程度の記載」を主引例の発明に適用して進歩性を否定する場合なども想定されなくはないだろう。 脚注 15 も参照。

[12] しかし考察を進めて行くと、やはりトートロジーなのではないかという疑念は生じる。 脚注 15 を参照。

い[13][14]。

*　　*　　*

ところで、大合議判決が説示した「主引用発明に副引用発明を適用する」と類似する表現は、特許庁の審査基準においても使われている（以下に引用）。

> 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第2節の「3」（下線追加）
>
> 3. 進歩性の具体的な判断
>
> 審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の（1）から（4）までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。･･･。
> ･･･。
>
> （1） 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素（･･･）に係る諸事情に基づき、他の引用発明（以下この章において「副引用発明」という。）を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
> （2） ･･･
>
> （以下省略）

上に引用したとおり、進歩性の判断手順について審査基準には、「主引用発明との間の相違点に関し、･･･ 副引用発明･･･を適用したり」と記載されている。 そして審査基準においても、「引用発明」には引用発明適格性が求められることは本稿の「1.」節で説明したとおりであるから、特許庁は、進歩性を否定するために主引例と副引例とを使う場合は、「引用発明適格性を満たす主引用発明に、引用発明適格性を満たす副引用発明を適用する」必要があるという立場であるようにも見える。 そうすると、今回の大合議判決と立場は一致するのかも知れない。

しかし一般論として、進歩性を否定するために相違点について示唆等が記載されている副引例を用いる場合、副引例で言及されている相違点の構成は、引用発明適格性を満たすいわゆる「引用発明」でなければならないのだろうか？　これは前節「4.」で指摘した、副引例の引用発明適格性の判断に果たして意義があるのかという問題と不可分の問題で

---

[13] もし新規性の判断と進歩性の判断とで「引用発明」に求められる適格性は「違う」というのであれば、今回の大合議判決は、進歩性特有の「引用発明適格性」が存在するという立場だということになる。ちなみに、特許法の条文特有の「引用発明適格性」があるという立場で論じている論稿としては、例えば、岡田吉美, パテント Vol. 60, No. 8 (2007) 89-107があり、そこでは「39 条における引用発明の適格性」、「29 条の 2 における引用発明の適格性」などが論じられている（岡田論文の98ページ）。しかしながら、39条（二重特許の防止）や29条の2（拡大先願）の場合は、結局のところ、先願や引例の発明が、出願に係る発明との関係でどういう発明であれば出願を拒絶できるのかという問題に帰するから、岡田論文における「引用発明適格性」は、結局は「それぞれの条文に基づいて出願を拒絶できる先願や引例の発明」とは何かを論じているに過ぎない（この点は29条1項における引用発明適格性も同様である）。 これに対して今回の大合議判決は、引例の発明が引用発明適格性を有しているからといって直ちに進歩性を否定できるものでもない（すなわち、いま問題にしようとしているのは、進歩性判断の前段階における引例の発明の認定における判断規範に過ぎない）のであろうから、もし大合議が、進歩性の判断場面において、新規性の判断場面とは異なる、進歩性の判断特有の「引用発明適格性」を要求しているのだとすれば、岡田論文とは一線を画す考え方だといえるだろう。 脚注25も参照。

[14] これまでに、この大合議判決に対する評釈が幾つか公開されているが、例えば山田論文は、「･･･、本判決の判断基準に従った場合、引用文献の記載内容が引用発明の認定の問題として議論されることになるため、進歩性だけではなく、新規性判断の際にも同様の判断手法が採用できることになる。」（下線追加）と論じる（山田威一郎, 知財ぷりずむ Vol.16, No.189 (2018) 56-67の65ページ）。 また大野論文は、新規性の判断基準の説明においてこの判決を取り上げている（大野聖二, 知財ぷりずむ Vol.16, No.188 (2018) 43-47の44～45ページ）。 加藤論文も、特許庁の審査基準における引用発明の認定基準（本稿の「1.」節を参照）に触れた上で、「･･･、本判決の判断は、審査基準の考え方と整合しているといえる。」（下線追加）と論じている（加藤浩, 知財ぷりずむ Vol.16, No.190 (2018) 27-35の33ページ）。 新規性と進歩性の判断における「引用発明」の認定を特段区別せずに論じていることからして、これらの論者はいずれも、新規性であろうが進歩性であろうが「引用発明」に求められる適格性は同じだと考えているように見える。

ある。

前節で説明したとおり、副引例（甲２）を持ち出すまでもなく本件発明は容易だという主張を原告らは行っている。 また、上に引用した審査基準にも、「審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、･･･、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する」と記載されているとおり、進歩性を否定するにあたっては、副引例を使わずに「主引用発明」と「技術常識」だけで論理付けを行うことなども認められている。このように、進歩性を否定するにあたって、副引例を使わずに容易だと主張されることは十分にあり得る。 副引例なしでも相違点を埋めることは容易だと主張することが行われるくらいなのだから、副引例を使って容易だと主張する場合に、副引例に記載されている相違点の構成等がいわゆる「引用発明」であることが一般に必要であるわけはないのではないか？

単なるちょっとした示唆や可能性に触れているだけの文献であっても、副引例となる資格は十分にあるように思われる。 例えば、「肝臓への移行性を高めるためにメチル基を親水性のメチルスルホニル基に置換することは検討できるかも知れない。」といった程度の記載であっても、それが引例として使えない理由はない。 その記載がいわゆる「引用発明」とは認められないからといって、それを引用できない理由はないのではないか？[15]

*　　*　　*

私は、本件の相違点に係る構造を持つ化合物、具体的には「窒素にメチル基とメチルスルホニル基が結合している構造」（相違点に係る本件発明の構造）がピリミジン環の 2 位に付加されている化合物がいわゆる「引用発明」として甲２に記載されているといえるか否かは、その構造を持つ本件発明の容易想到性の判断に影響を与える要素になり得るとは思うが、進歩性を否定する主張を行う際に、副引例に書かれている構成がいわゆる「引用発明」であることを必須の条件とする必要はないと考えている。副引例に書かれている構成がいわゆる「引用発明」とみなせるほどのものである場合は、その構成は当業者が把握でき、また実施できることが明らかな公知発明と同等のものと評価しつつ本件発明の容易想到性が検討され、もし副引例に書かれている構成がいわゆる「引用発明」とみなせるほどではない場合は、その副引例の記載は、当業者が把握でき、実施できることが明らかとはいえない程度の記載と評価しつつ本件発明の容易想到性が検討されればよいことではないか。

大合議判決を読む限り、引例中の事項について「記載されている」と主張されたものは、副引例中にいわゆる「引用発明」として記載されている必要があると裁判所は考えており、容易想到性の判断に入る前に、まずは「引用発明適格性」の判断を先行させ、それがいわゆる「引用発明」ではないと判断された場合は、それだけをもって容易想到性を否定してよいという考え方が示されているようにも感じられるが、そのような考え方が妥当といえるかについては疑問がある。

６．特許法 29 条 1 項各号に掲げる「発明」が満たすべき性質と同条 2 項の「前項各号に掲げる発明」が満たすべき性質の違い

前節に引き続き本節では、新規性の判断において

[15] この判決に裁判長として関わった清水節（元知財高裁判事）が退官後に行った講演（脚注 25 参照）での発言からすると、今回の判決で説示された規範は、技術常識や周知技術程度では相違点の構成が容易であることを論理付けすることができない場合（私が理解した限りで分かりやすく言えば、かなりトートロジーであるが、相違点に係る構成がいわゆる引用発明として記載されている副引例がない限り容易であることを論理付けすることができない場合）に限って適用することを（清水元判事は）想定しているようである。 本稿の「９.」節も参照。 しかし､「相違点に係る構成がいわゆる引用発明として記載されている副引例がない限り容易であることを論理付けすることができない」ことをどうやって証明できるのかには疑問があるし、また本文にも記載したとおり､「肝臓への移行性を高めるためにメチル基を親水性のメチルスルホニル基に置換することは検討できるかも知れない。」といった程度の記載でも本件の相違点に係る構成は容易になるのではないか（すなわち本件は､「相違点に係る構成がいわゆる引用発明として記載されている副引例がない限り容易であることを論理付けすることができない場合」には該当しないのではないか？）、という疑問もある。 なお、こうした場合分けの判断が恣意的に行われる懸念については脚注 34 も参照。

引例の発明が満たすべき性質（適格性）と、進歩性の判断において引例の発明が満たすべき性質の違いについて考たい。

ここで改めて特許法 29 条の条文を確認する。

［特許法 29 条］
1　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。
一.　特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二.　特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三.　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又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2　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。

29 条 2 項は「前項各号に掲げる発明に基いて」と規定しており、「前項各号に掲げる発明」とは 1 項各号の発明を指している。 そして 1 項各号の発明を「引用発明」ということは本稿の冒頭で述べたとおりであるから、2 項の判断において主引例と副引例とを用いる場合は、「主引用発明と副引用発明とに基いて」と読み替えることは、文理上、自然であるように見える[16]。 そして本稿の冒頭で述べたとおり我々は 29 条 1 項各号にいう「発明」（すなわち引用発明）という言葉に特別な意味を与えている以上、進歩性の判断における「主引用発明」や「副引用発明」も、どのような発明でもよいわけではなく、その特別な意味を持つ「発明」（すなわち「引用発明適格性」を持つ発明）でなければならないと考えることもできないことではない。 そうすると、今回の大合議判決の考え方にたどり着くことになる。

この考え方を否定するためには、我々はなぜ 29 条 1 項各号にいう「発明」という言葉に特別な意味を与え、新規性の判断において「引用発明適格性」という考え方を正当化しているのかに立ち返って考えることが有用であろう。

[例 1-1]

例えば、ある「具体性を欠いた技術的思想」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、その「具体性を欠いた技術的思想」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。 この場合、特許出願に係る発明とまったく同じものが刊行物に記載されているのであるから、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。 但し「引用発明適格性」を尊重する立場からは、その刊行物に係る発明は、いわゆる「引用発明」とはみなせないから、その刊行物に基づいて新規性を否定することはできないかも知れない。 但し、この特許出願に係る発明は、技術的思想に具体性を欠いている以上、明確性要件やサポート要件などの記載要件でも特許性を否定することはできるだろう。

[例 1-2]

例えば、ある「作れることが明らかではない物の発明」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、その「作れることが明らかではない物の発明」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。 この場合、特許出願に係る発明とまったく同じものが刊行物に記載されているのであるから、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。 但し「引用発明適格性」を尊重する立場からは、その刊行物に係る発明は、いわゆる「引用発明」とはみなせないかも知れない。 但し、この特許出願に係る発明は、作れることが明らかではない以上、サポート要件や実施可能要件などの記載要件でも特許性を否定す

[16] もっとも、29 条 2 項の「前項各号に掲げる発明に基いて」を「主引用発明に基いて」と読み替えて、その「基いて」の中に、副引例等を考慮することが含まれていると解釈することも可能かも知れない。そのように解釈する場合は、引用発明であることが求められるのは主引例だけということになり、副引例に引用発明が記載されている必要はないということになるだろう。 但し本稿では、本文に記載した通り、「主引用発明と副引用発明とに基いて」と読み替える立場を取って考えることとする。

ることはできるだろう。

[例 1-3]

例えば、ある「使用できることが明らかではない方法の発明」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、その「使用できることが明らかではない方法の発明」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。この場合、特許出願に係る発明とまったく同じものが刊行物に記載されているのであるから、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。 但し「引用発明適格性」を尊重する立場からは、その刊行物の発明は、いわゆる「引用発明」とはみなせないかも知れない。 但し、この特許出願に係る発明は、使用できることが明らかではない以上、サポート要件や実施可能要件などの記載要件でも特許性を否定することはできるだろう。

[例 1-4]

例えば、ある「膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明」に係る特許出願があったとする。そして、その特許出願より前に、その「膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。 この場合、特許出願に係る発明とまったく同じものが刊行物に記載されているのであるから、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。 但し「引用発明適格性」を尊重する立場からは、その刊行物の発明は、いわゆる「引用発明」とはみなせないかも知れない。 但し、この特許出願に係る発明は、膨大な数の選択肢を列挙しただけである以上、サポート要件や実施可能要件などの記載要件でも特許性を否定することはできるだろう。

[例 2-1]

例えば、ある「具体的な技術的思想」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、その「具体的な技術的思想」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。この場合は、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。

では、その特許出願より前に、それに対応する技術的思想ではあるが、「具体性を欠いた技術的思想」が記載された刊行物が公開されていたとしたら、新規性は否定できるだろうか？ 特許出願に係る「具体的な技術的思想」は、刊行物に記載されている「具体性を欠いた技術的思想」とは同じものとは認められない。 したがって、新規性を否定することはできないと考えるのが妥当であろう。 しかし、判断者によっては、両者を同じものとして新規性を否定しようとするかも知れない。

[例 2-2]

例えば、ある「作れることが明らかな物の発明」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、その「作れることが明らかな物の発明」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。 この場合は、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。

では、その特許出願より前に、それに対応する物ではあるが、「作れることが明らかではない物の発明」が記載された刊行物が公開されていたとしたら、新規性は否定できるだろうか？ 特許出願に係る「作れることが明らかな物の発明」は、刊行物に記載されている「作れることが明らかではない物の発明」とは同じものとは認められない。したがって、新規性を否定することはできないと考えるのが妥当であろう。 しかし、判断者によっては、両者を同じものとして新規性を否定しようとするかも知れない。

[例 2-3]

例えば、ある「使用できることが明らかな方法の発明」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、その「使用できることが明らかな方法の発明」とまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。 この場合は、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。

では、その特許出願より前に、それに対応する方法ではあるが、「使用できることが明らかではない方法の発明」が記載された刊行物が公開されていたとしたら、新規性は否定できるだろうか？ 特許出願に係る「使用できることが明らかな方法の発明」は、刊行物に記載されている「使用できることが明らかではない方法の発明」とは同じものとは認めら

れない。 したがって、新規性を否定することはできないと考えるのが妥当であろう。 しかし、判断者によっては、両者を同じものとして新規性を否定しようとするかも知れない。

[例 2-4]

例えば、ある「膨大な数の選択肢から特定の組み合わせが特定されている発明」に係る特許出願があったとする。 そして、その特許出願より前に、それとまったく同じものが記載された刊行物が公開されていたとする。 この場合は、この発明は新しいとは言えないことは明らかであろう。

では、その特許出願より前に、それに対応する発明ではあるが、「膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明」が記載された刊行物が公開されていたとしたら、新規性は否定できるだろうか？ 特許出願に係る「膨大な数の選択肢から特定の組み合わせが特定されている発明」は、刊行物に記載されている「膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明」とは同じものとは認められない。 したがって、新規性を否定することはできないと考えるのが妥当であろう。 しかし、判断者によっては、両者を同じものとして新規性を否定しようとするかも知れない。

以上、長々と例を挙げたが、まとめると以下の表のとおりとなる。

[新規性を否定できる引例の発明の例]

	本件出願・本件特許に係る発明（本件発明）	**引例にこういう発明が記載されていれば本件発明の新規性を否定してもよいだろうといえる発明の一例**	記載要件（明確性･サポート要件･実施可能要件）違反で本件発明の特許性を否定できるか	新規性判断における懸念
例1-1	具体性を欠いた技術的思想の創作の発明	（本件発明と同一の）具体性を欠いた技術的思想の創作の発明	できる	
例1-2	作れることが明らかではない物の発明	（本件発明と同一の）作れることが明らかではない物の発明	できる	
例1-3	使用できることが明らかではない方法の発明	（本件発明と同一の）使用できることが明らかではない方法の発明	できる	
例1-4	膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明	（本件発明と同一の）膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明	できる	
例2-1	具体的な技術的思想の創作である発明	（本件発明と同一の）具体的な技術的思想の創作である発明		引例に記載されている「具体性を欠いた技術的思想の創作の発明」により誤って新規性が否定される懸念がある。
例2-2	作れることが明らかな物の発明	（本件発明と同一の）作れることが明らかな物の発明		引例に記載されている「作れることが明らかではない物の発明」により誤って新規性が否定される懸念がある。
例2-3	使用できることが明らかな方法の発明	（本件発明と同一の）使用できることが明らかな方法の発明		引例に記載されている「使用できることが明らかではない方法の発明」により誤って新規性が否定される懸念がある。
例2-4	膨大な数の選択肢から特定の組み合わせが抽出されている発明	（本件発明と同一の）特定の組み合わせが抽出されていると発明と同視できる発明		引例に記載されている「膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明」により誤って新規性が否定される懸念がある。

上の例で説明したように、特許出願に係る発明を正確に把握し、特許出願に係る発明が「具体的な技術的思想」である場合は、同じく「具体的な技術的思想」が示された引例がない限りは新規性を否定しないということを徹底する限り、新規性の判断において我々は<u>「引用発明適格性」という考え方を必要</u>

としないことが分かる。 たとえ「具体性を欠いた技術的思想」しか記載されていない刊行物の記載を引用発明と認めたとしても、本件発明が「具体的な技術的思想」である場合は、それは刊行物に記載されている「具体性を欠いた技術的思想」と同じ発明とはみなせないのだから、新規性がないものとして拒絶されることはないはずだからだ。

しかし、この考え方が徹底されていない場合、上の表の右端の「新規性判断における懸念」に示したとおり、引例には「具体性を欠いた技術的思想」しか記載されていないにも関わらず、「具体的な技術的思想」である本件発明と「同じ」だとみなして新規性が否定されてしまうおそれがある（懸念の具体例は本稿の「1．」節に挙げた [17]）。

そこで、「引用発明適格性」という考え方を導入し、「具体性を欠いた技術的思想の発明」や、「作れることが明らかではない物の発明」、「使用できることが明らかではない方法の発明」、「膨大な数の選択肢を列挙しただけの発明」は、「引用発明とすることはできない」ということにすれば、そうした誤った判断がなされることを根本的に防ぐことができるだろう。 しかしそうすると、上の表の赤い丸で示した発明は「引用発明適格性」を欠くことになり、「例 1-1」～「例 1-4」の発明を新規性がないものとして特許性を否定することはできなくなる。 しかしこれらの発明は記載要件の観点でも特許性を否定できるから、新規性を否定できなくても特許になることはなく、深刻な不都合が起こることはないだろう（もちろん、本件発明が具体性を欠いた技術的思想の発明である場合は、引例の「引用発明適格性」は問わないことにしてもよいかも知れない。）。

本稿の「1．」節で述べたとおり、特許法 29 条 1 項 3 号は「刊行物に記載された発明」と規定するにとどまり、その「発明」が何を意味するかについて特段の制限を設けているわけではない。 すなわち、「引用発明適格性」という考え方は、必ずしも条文から導き出されるものではない。 そして上の表に示したとおり、特許出願に係る発明がそもそも「引用発明適格性」を満たさない発明（具体性を欠いた技術的思想の発明）である場合（「例 1-2」～「例 1-4」）には、たとえ刊行物に記載された発明が「引用発明適格性」を満たさなくても、それが新規性を否定するための引例となることは本来なら何ら妨げられる必要はないと思われるし、また、「具体性を欠いた技術的思想」は「具体的な技術的思想」とは異なる発明だという考えを徹底する限り、「具体性を欠いた技術的思想」が記載された刊行物によって「具体的な技術的思想」に係る発明の新規性が否定されるわけでもないことを考えれば、特許出願に係る発明が「具体的な技術的思想」である場合（「例 2-2」～「例 2-4」）でさえ、新規性の判断において「引用発明適格性」という考え方を持ち出すことは必要とはいえないことが理解できるだろう。 このように、「引用発明適格性」という考え方は新規性の判断において必要とまではいえず、条文から導き出されるものでもないのだから、当たり前に正当化できることとはいえない。

それでも「引用発明適格性」という考え方を容認できるのは、上述のとおり、「具体的な技術的思想」である発明の新規性が、「具体性を欠いた技術的思想」が記載された刊行物によって否定されるという誤りが起こる懸念があるからであり、それを防ぐために、「引用発明適格性」という考え方を導入することが有用と考えられるからであろう。

理屈からしても、何がしかの「具体的な技術的思想」に係る本件発明の「新規性」を判断する場合には、1 項 3 号の「刊行物に記載された発明」は「具体的な技術的思想」であること（すなわち「引用発明適格性」）を要件としても何ら問題はない。 なぜなら、「具体的な技術的思想」に係る本件発明がその刊行物によって「新規性がない」（すなわち同一発明である）と判断されるのであれば、「刊行物に記載された発明」も具体的な技術的思想であるはずだからである。 したがって、「新規性」を判断するときに、刊行物に記載された発明に「具体的な技術的思想」であること（引用発明適格性）を求めても、新規性を否定するために引用できる刊行物に何らの実質的な制約を加えるものでもないから、その要求を受け入れることができるだろう。 しかしそれは、「具体的な技術的思想」に係る発明の新規性が否定される場合は、刊行物には必然的に「具体的な技術的思想」が記載されているはずであるから

[17] 他の例としては脚注 41 を参照。

受け入れられるに過ぎない。 これに対して進歩性が否定される場合には、刊行物に「具体的な技術的思想」が記載されていることは必然とはいえないのだから、同じ「引用発明適格性」を求める合理的理由はないというべきである。

そのことは、刊行物に「作れることが明らかではない物の発明」（引用発明適格性を満たさない物の発明）が記載されている場合に、「作れることが明らかな同じ物の発明」に係る特許出願の「進歩性」を判断するためにこの刊行物を使うことが許されない道理がないことからも明らかであろう。 もちろん、その刊行物に記載されている物の発明は「引用発明適格性」を満たさない以上、それなりの発明と評価された上で特許出願に係る発明の進歩性が検討されなければならないのは言うまでもないから、この刊行物が引例として使用できるからといって、出願人や特許権者が不当に不利になるわけではない。

このように、「新規性」を判断する場面で特許法29条1項3号にいう「刊行物に記載された発明」に引用発明適格性を求めることには一定の合理性を見出すことはできるものの、「進歩性」を判断する場面で同じ理屈を当てはめることはできず、特許法29条2項にいう「前項各号に掲げる発明」に同じ引用発明適格性を求めることは合理的とはいえない。 それにもかかわらず大合議判決は、これに引用発明適格性を求めるかのような説示を行ったところに今回の判決の問題があると考える。 これにより大合議は、副引例（甲２）に記載されている相違点の構成がいわゆる「引用発明」であることを必ずしも前提とせずに進歩性を否定している原告らの主張を正面から扱うことができなくなり、引用発明適格性を否定したにもかかわらず「記載されていると評価できた」と仮定して予備的に原告らの主張を検討するという不可解な判決を行わざるを得なくなった。「４．」節で指摘した大合議判決の不可解な説示は、合理性が必ずしも認められない引用発明適格性を進歩性の判断において求めたところに起因すると理解することができるだろう[18]。

７．主引例の発明に引用発明適格性は求められるか

前節で述べたことからすれば、進歩性の判断においては、たとえ主引例であろうと、そこに「具体的な技術的思想」が記載されていることは必然ということはできないから、主引例の発明についても引用発明適格性は求められない（すなわち、主引例にいわゆる「引用発明」が記載されている必要はない）というべきであろう。 しかしながら、主引例として引用発明適格性を満たす発明を選択した場合は、その発明は実施可能な公知発明と評価することができるから、通常、後はその主引例の発明と本件発明との「相違点」の構成が容易であったか否かにもっぱら焦点を当てて本件発明の容易想到性が検討されることになるところ[19]、主引例として引用発明適格性を満たさない発明を選択した場合は、そうした発明から出発して、具体的な技術的思想にまで完成した本件発明に到達することが果たして容易といえるのかが判断されなければならないはずだから、容易想到性を推認することはより困難と判断されることになるだろう。

したがって、進歩性を否定しようとする側にとっては、引用発明適格性を満たす発明が記載された引例を主引例として用いるのに越したことはないだろうし、その場合に、主引例に記載された発明が引用発明適格性を満たすことを前提にして進歩性を否定する主張を行うのは自由である。

ところで、今回の裁判において被告（特許権者）らは、主引例（甲１）の発明の選択について以下のような主張を行った。

［判決文 53 ページ「第６ 被告らの主張」より］

(1) 主引用例の選択について
ア (ｱ) 原告らが主引用例としていわゆるリード

[18] 相違点の構成に係る甲２の記載に「引用発明適格性」がある必要はないのだから、「４.」節で取り上げた判決文の「(エ)」の説示は、「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」と説示するのは適切ではない。「そこで，相違点（1-i）に係る構成が具体的な技術的思想として甲２に記載されているとまではいえないと評価した上で検討すると」とでもするべきであっただろう。すなわち、今回の判決において「(エ)」の判断は必須であったのである。

[19] この点については本節の後半でさらに考える。

化合物としている甲１発明の化合物は，本件発明の対象である化合物に構造上，最も類似した化合物として選択されたものであり，本件発明の内容を知った上で，後知恵により選択されたものである。
　主引用例であるリード化合物の選択の理由が，後知恵である本件発明と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。
　原告らから，甲１発明化合物をリード化合物として選択したことの合理的な理由は，後知恵である本件発明と構造が類似しているという理由以外は何ら示されていないから，取消事由１を議論するまでもなく，本件発明は進歩性が認められると解釈される。

　これは、本件発明を発明するためのリード化合物（新たな医薬品となる化合物を開発するための出発点となる化合物）として甲１の化合物を選択すること自体が容易とはいえないのだから、その点が進歩性の判断において考慮されるべきだという主張である。 これに対して大合議は、「･･･，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，･･･，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，･･･ 主引用発明とすることが不相当であるとは解されない。これに反する被告らの主張を採用することはできない。」（判決文 96～97 ページ）と説示して被告らの主張を否定した。 この説示を見ると、裁判所は甲１発明と本件発明との共通性や近似する構成を根拠として被告らの主張を否定しているが、裁判所の説示は被告らの主張とはすれ違っているように見える。 被告らは、数ある公知の化合物から甲１に記載されている特定の化合物をリード化合物として選択することは容易ではない旨を主張しているのであって、甲１発明が本件発明と共通性が低いと主張しているわけではないのだから、甲１発明が本件発明と共通性が高いからといって被告らの主張を否定できるものではないだろう。

　本件発明がなされる前の状態から出発して本件発明に到達するためには、例えば、（１）まず主引例（甲１）を選択し、そこに記載されている特定の化合物（甲１の実施例１ｂに記載の化合物）に着目すること、（２）その化合物の特定の部分（後に本件発明との「相違点」となる部分）に着目すること、（３）その部分を、副引例（甲２）の構成のように改変すること、の三段階が必要である [20]。 本件発明はこの三段階を経て到達できるものである以上、本件発明の容易想到性は、本来、この<u>三段階全体の容易想到性</u>を判断するべきであるのは当然であろう。 そうすると、上記の（１）の段階が容易であったのか否か（例えば、甲１の実施例１ｂの化合物をリード化合物として選択することの動機付けの程度）は、本件発明の容易想到性に影響する要素であるといえるように思われる。

　ところが今回の事件でもそうであるように、特許庁や裁判所において進歩性が判断される場合は、通常、主引例の発明は前提のように扱われ、主引例の発明を選択することの困難性は検討されない。 主引例の発明と本件発明とを対比して、いったん「一致点」と「相違点」が抽出されると、「一致点」とされた部分はほとんど所与のものとされ、進歩性は、もっぱら「相違点」に係る構成のように改変することが容易であったか否かで判断される。

　例えば進歩性の判断手順について、「５．」節でも引用した特許庁の審査基準を再掲すれば以下のとおりである。

特許･実用新案審査基準 第 III 部 第２章 第２節の「3」

3. 進歩性の具体的な判断

[20] もちろん、甲１や甲２を経ずに、別の道から本件発明に到達することが容易である場合は、本件発明は容易と判断されることになるだろうが、その道すじを具体的に示すことができないのであれば、甲１や甲２を経て本件発明に至る道の困難性を参考に本件発明の容易想到性を判断するしかあるまい。だからこそ、特許性を否定したい者は、通常、(後知恵を使って、)本件発明に最も近い先行技術を主引例として選択することになる。

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の（1）から（4）までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。･･･。
･･･。

（1）審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素（･･･）に係る諸事情に基づき、他の引用発明（以下この章において「副引用発明」という。）を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
（2） ･･･。
（3） ･･･。
（4） ･･･。

このように、「（1）」でいきなり「相違点」の構成を適用することの容易性の検討が開始されるような書きぶりとなっており、主引用発明の選択の困難性は検討の対象としてなんら触れられていない。

なお、主引用発明の「選択の困難性」を考慮する必要があるか否かという点ついて、今回の大合議判決は明言することを避けているようであり[21]、本件の判解（「知財高裁詳報」）もこの点について、「･･･、引用発明の適格性として、特許法 29 条 1 項各号に該当するというだけで足りるか、当該引用発明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か、当業者の範囲を限定することにより、先行技術の適格性に制限を加えるか等の問題についても、本判決は、特に一般論としては明示的に判断せず、あてはめにおいて、『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』こと、引用発明は本件発明と『近似する構成を有するものである』から、引用発明は、『本件発明の構成と比較し得るものであるといえる』ことを指摘し、引用発明は、『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』から、『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』と判示するにとどまっている。」（下線追加）と論じている（Law and Technology, No.80, 88-97 (2018) の 96 ページ）。 しかし、一般論として明示的な判断を示さなかったのは事実としても、主引用発明の選択の困難性を問題とする被告らの主張に対して、大合議は、当時は存在していない本件発明との技術分野の共通性や近似する構成等を説示するだけで、本件発明前に主引用発明を選択することが容易であったことを何ら示すことなく被告らの主張を斥けているのだから、少なくとも本件においては、主引用発明の選択の困難性を考慮する必要はないという立場を取ったと解さざるを得ないだろう。

進歩性の判断に際し、主引例の発明を選択することの困難性が検討されない実情について、例えば塚原朋一（元知財高裁判事）は以下のように指摘している。

[塚原朋一, 知的財産法の新しい流れ－片山英二先生還暦記念論文集, 片山英二先生還暦記念論文集発起人(編) 青林書院 (2010) 417-433 の 421～422 ページより（下線追加）]

この方法は，時点を出願時点に設定して，事後的に考察して，本件発明 A に最も近い先行発明 A’を種々の手段を尽くしてリサーチして，選択し，先行発明 A’から本件発明 A にジャンプすることの容易性を判断する。 しかしながら，当該発明者は，本件発明 A の完成型を知らなかったわけである･･･，･･･。そうすると，本件発明･･･に最も近いものとして，発明 A’を特定すること自体が論理的に不可能である。･･･。要するに，特許法 29 条 2

[21] 今回の大合議判決で裁判所は、一般論として、「･･･ 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。」（下線追加）（判決文 87 ページ）と説示した。 すなわち、「当該相違点に対応する」と言いつつも、あくまで「本願発明」を容易に想到することができたかを判断するという当たり前のことを説示するに留めている。

項の法理は，事後分析法に基づいて，できあがっているのであるから，先行発明 A’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。

･･･。･･･。本件発明 A を抜きにして，すなわち，本件発明 A がまだどんなものか分からないのに，なぜ，先行発明 A’を探し当てることができたのか，しかも，容易にできたのか，説明が必要となるはずである。･･･。

しかしながら，特許庁の審査審判の実務でも，そして，裁判所の審決取消訴訟の実務でも，実際には，当事者の主張でさえも，引用発明 A’（･･･）の発見自体がいかに困難であっても，事後的にみて，出願当時において，法 29 条 1 項のいう公知発明に該当すると判断されれば，それに到達することがあまり問題にされていないのが実情である。･･･。･･･。

（･･･）実務の慣行では，先行発明 A’の選択の困難性をあまり問題にしないで，「･･･，先行発明 A’に，それと本件発明 A との差異であるαを適用することによって，発明することができる」といえるか否かに，問題範囲が減縮されている。

このように、特許庁も裁判所も、そして（今回の被告は別として）進歩性を肯定したいはずの当事者でさえ、主引例の発明を選択することの困難性はあまり問題としないのである。 こうした進歩性の判断手法の是非はともかく、進歩性の判断において、主引例に記載された発明はまるで当然の出発点のように扱われているという現状を前提として考えるならば、本稿において「主引例の発明は引用発明適格性を満たす必要はない」とだけ言って済ましてしまうのは無責任かも知れない。 現状の判断手法のもとでは、むしろ、主引例の発明は引用発明適格性（のようなもの）を満たすことが求められるのはもちろんのこと、当業者はその発明に着目しただろうということすら求められるといえるのかも知れない。

すなわち、主引例と副引例とを用いて進歩性を否定する場合に、主引例の発明に引用発明適格性を求めることがもし正当化できるとすれば、それは進歩性の判断において本来それが必要であるからというよりは、現状の進歩性の判断手法においては主引例の発明を選択することの困難性は考慮されず、もっぱら「相違点」の構成に想到することが容易か否かに着目して進歩性を判断している以上、主引例の発明にそれなりの引用発明適格性のようなものを要求しなければ、進歩性を適正に評価することができないからだろうというのが、今のところの私の理解である。

8．副引例の発明に引用発明適格性を求めることについて

前節で述べたことは、副引例に基づいて相違点の容易性を判断する場合にもあてはまるかも知れない。 仮に主引例の発明と本件発明との相違点の構成が、副引例の中に何千万の選択肢の一つとして記載されているとして、その構成が「記載されている」ということや、主引例の発明と共通性が高いといった観点だけで容易だと判断し、何千万の選択肢の中から選択することの困難性を不問にするとすれば、本来なら容易ではないと判断されるべき発明の進歩性が否定されることになってしまう。 それを防ぐためには、相違点の構成を副引例の中から選択することの困難性を必ず考慮するような判断手法が求められるのであり、そうした進歩性の判断要素を、副引例の発明の「引用発明適格性」という新たな概念として明確化しようとすることには一定の理解はできる。

しかしながら、副引例だけを見て相違点の構成を抽出したり選択したりすることが困難であったとしても、それをもって、その副引例の適格性を直ちに否定できるものではない。 例えば、本稿の４ページにも記載したとおり、本件の副引例（甲２）には以下の記載がある。

［甲２（特開平 1-261377 号公報）の 10 ページ右下欄］

R^4 及び R^5 は同一もしくは相異なるものであり，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，tert-ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニルまたはフェニルスルホニルを表わす

本稿の４ページでも述べたとおり、本件の主引例

（甲１）の発明の化合物の構造（$-N(CH_3)(CH_3)$）は、甲２に例示されている「$-NR^4R^5$」という構造の R^4 と R^5 が共に「CH_3」（メチル）である構造に相当し、上に引用した甲２の文章に即して言えば、「R^4 及び R^5 は同一もしくは相異なるものであり，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，tert-ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニルまたはフェニルスルホニルを表わす」という甲２の文章の下線で示した選択肢を採用した場合に相当する。そして甲２の同じ文の中には、R^4 と R^5 が「相異なるもの」であり、「メチル」と「メチルスルホニル」を表す場合（すなわち本件発明の化合物の構造）も選択肢としては含まれているのだから、甲２のたった一つの文の中で、「窒素に２つのメチル基が結合している構造」という甲１発明の化合物の構造から出発して、「窒素にメチル基とメチルスルホニル基が結合している構造」という本件発明の化合物の構造にたどり着くことができる。 確かに甲２を個別に取り上げてその記載を読む限りは、何千万の選択肢の中からこの構造に着目することはできないといえるかも知れないが、もし甲１発明の化合物（すなわち主引用発明）を所与の出発点とするのであれば、甲１発明の化合物と同じ構造（$-N(CH_3)(CH_3)$）を記載している甲２のこの文章に着目するのは自然ともいえ [22]、甲２のこの文を見た当業者は、メチル基をメチルスルホニル基に置換し得ることは比較的容易に想起できたはずだと考えることもできる。 もし甲１の中に、甲１化合物のこの構造（ $-N(CH_3)(CH_3)$ ）を改変することについて示唆的な記載があったならば、容易性はさらに高まることになっただろう [23]。

すなわち、甲２だけを見て相違点の構成を抽出することが困難であるからといって、進歩性を否定するための引例としての適格性を否定することはできないのであり、選択肢の数が 2000 万通り以上であることをもってその適格性を否定するかのような説示を行った今回の大合議の説示は適切とは言えない。 たとえ副引例の記載だけからでは相違点の構成を抽出することが困難だとしても、主引例の発明との類似性や主引例中の記載等が、相違点の構成を副引例から抽出することを容易にすることはあり得る。 よって、副引例が進歩性を否定するための引例として適格といえるか否かは、主引例の記載も考慮しつつ総合的に判断する必要があるだろう。 しかしそうすると結局のところ、その判断は、甲２に記載されている相違点の構成を甲１に適用することの動機付けがあるか否かを判断することと、事実上、差はなくなるのではないか？ すなわち、進歩性の判断の前段階として副引例の引用発明適格性を判断するということが、果たして可能であり、また実際的であるのかについて、疑問が生じるのである。

以上のことから、副引例の引用発明適格性に関する本稿の立場を示せば以下の通りである。

- **進歩性を否定するための引例中の記載は、新規性の判断における「引用発明適格性」を満たす必要はない**

- **副引例の発明が進歩性を否定するための適格性を有するか否かは、主引例の記載内容を含めた総合考慮によって判断する必要があり、副引例を個別に検討して判断できるものではない**

- **副引例の発明が進歩性を否定するための適格**

[22] 原審（無効 2015-800095）の審決によれば、無効審判請求人（原告）は原審において「･･･，当業者が甲１発明の化合物を変換する際には，甲１発明の化合物を包含する一般式の HMG-CoA 還元酵素阻害剤が記載され，２位の置換基に相当する部分に同じ置換アミノ基が記載されている甲第２号証の記載を参酌し，･･･ ジメチルアミノ基の唯一の上位概念である $-NR^4R^5$ に着目し，･･･」と主張しているが、甲２の記載の中から、甲１発明の化合物に対応する部分に着目することの容易性を指摘している点で同じことを言っている。

[23] 例えば甲１に、「実施例１ｂの化合物中の『 $-N(CH_3)(CH_3)$ 』の構造のメチル基は、他の置換基に置換してもよい。どのような基に置換するかについては、類似する構造を持つピリミジン誘導体について記載している他の文献を参考にするとよい。」との記載がもしあったなら、状況はかなり違ったのではないか。 すなわち、甲２に選択肢として含まれている相違点の構造にたどり着くための容易性は、甲１や他の文献の記載内容によっても影響を受けるのであり、甲２の記載内容だけで判断できるものではない。

性を有するかを総合的に判断する場合、その判断は結局のところ、副引例に記載されている相違点の構成を主引例の発明に適用することの動機付けがあるか否かを判断することと変わりはないのではないか

- **但し現在の進歩性の判断においては、主引用発明を“選択することの動機付け”や、相違点の構成を副引例中から“選択することの動機付け”は無視されがちであることから、進歩性が不当に否定されないよう、そうした困難性を考慮しつつ判断する必要がある**

「6.」節で説明したとおり、進歩性が否定されるときには、何らかの具体的な発明が引例中に必ず記載されているという必然性はないのであり、新規性の判断基準における引用発明適格性の考え方を、そのまま進歩性の判断に持ち込むことはできない。新規性の判断基準における引用発明適格性を満たし、かつ技術分野が近い主引例と副引例とを（本件発明を知った上で）探し出せたからといって、直ちに進歩性を否定することはできないのと同様に、新規性の判断基準における引用発明適格性を満たさないからといって、直ちに進歩性を肯定することもできない。 進歩性の判断において、安易に「引用発明といえるか否か」（引用発明適格性）といった言葉や、相違点に係る構成が「記載されているか否か」といった言葉を使って判断や説示を行うことは、新規性の判断における引用発明適格性の判断基準との混乱を招きやすい点に注意を払うべきだろう[24 25 26]。

[24] 既に混乱を来していると思われることについては脚注 14 を参照。

なお、本稿の 19 ページでも引用したとおり、本件の判解（Law and Technology, No.80, 88-97 (2018) の 96 ページ）は、「引用発明の適格性として、特許法 29 条 1 項各号に該当するというだけで足りるか、当該引用発明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か、当業者の範囲を限定することにより、先行技術の適格性に制限を加えるか等の問題についても、本判決は、特に一般論としては明示的に判断せず、･･･」（下線追加）と論じている。

「当該引用発明を本件発明の出発点とすることができた合理的な理由」の有無や「当業者の範囲」という進歩性の問題を「引用発明の適格性」という範疇で論じていること自体、この判解における「引用発明の適格性」という言葉は、29 条 1 項各号がいうところの「発明」としての適格性（すなわち、新規性を否定できる発明としての適格性）とは別物であってもよいことが前提とされているといえるだろう。

なお上に引用したとおり判解は「引用発明の適格性として、特許法 29 条 1 項各号に該当するというだけで足りるか、･･･」と論じるが、本稿の「7.」節で指摘したとおり、進歩性の判断において用いられる引例の発明は、新規性の判断において我々が求めている引用発明適格性すら、本来は必要がないことに注意が必要である。

[25] 進歩性の判断における引例の取り扱いに関して飯村敏明（知財高裁判事 (当時)）は「･･･，技術分野が相互に近い関係にある場合には，引用例としての適格性を肯定することは多いのですが，技術分野が遠くなると，引用例として使用することを控える傾向があります。」（判例タイムズ, No.1324 (2010) 22-43 の 29 ページ；下線追加）と発言したことがあるが、この場合の「適格性」という言葉は進歩性の判断特有の意味で使用されていると解されるだろう（引例に記載されている発明が、新規性の判断において「引用発明」としての適格性を満たすか否かは、技術分野が本件発明に近いか遠いかによらないはずだからである）。

また清水節（元知財高裁判事）自身、退官後の講演で今回の大合議判決に関連して、「引用発明というのは･･･、一般に･･･技術思想であればいいと言われている。特許要件を備えていなくてもいいというのは、･･･かなりはっきりしている。 だけど、じゃあ何でもいいのか？ そんなことはないだろう。一定の関連性があるもの。ひとつの引用発明にも適格性があるんだということを今回の大合議はメッセージを出している。」と発言している（日本ライセンス協会 月例研究会, 2018 年 6 月 11 日）（下線追加）。 この発言は、飯村発言と同様、本件発明との「関連性」が引用発明としての「適格性」に影響を与えるという立場を表しているから、この場合の引用発明の“適格性”という言葉も、進歩性特有の意味で使われていると解されるだろう。 しかも清水発言は、それが今回の大合議のメッセージであることを示唆しているのである。 もちろん、この発言は元判事個人としての見解を述べているに過ぎず、大合議の意図を示すものとはいえないであろうが、これらの発言を踏まえると、今回の大合議判決が行った引用発明適格性に関する説示は、進歩性の判断特有の引用発明適格性（そのようなものがあればだが）について説示したものと捉えるべきで、「新規性を否定できる発明」（すなわち当業者が把握でき、かつ実施できる発明）という意味での引用発明適格性の判断基準とは関係のないものと捉えておく方が賢明かも知れない。

[26] また、本件の原審（無効 2015-800095）が、相違点の構成は副引例（甲 2）中に「選択肢として含むことも記載され」と認めた上で、そのように置き換

９．相違点の構成が「膨大な数の選択肢」に埋もれている場合は、進歩性は否定され得ないのか？

引用発明適格性に関する考察は前節までで終わりにし、本節以降においては、本件発明の構成を選択することについての「動機付けがなかった」（または、「選択肢が多すぎて抽出できなかった」）というだけで進歩性を肯定したことが果たして妥当であったのかについて考える。

「３.」節で書いたとおり大合議判決は、（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おいて、）「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，･･･ 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。」と説示し、これをもって本件発明の進歩性を肯定した。 この説示にしたがえば、膨大な数の選択肢があり、出願に係る発明で採用された選択肢を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がなかった場合は、進歩性を否定することは不可能ということにもなりそうだが、それは妥当なのだろうか？

ここで一つの例を考えたい。 ある活性を持つ公知のタンパク質があるとして、その長さが 300 アミノ酸だったとする。 タンパク質とは、一般にアミノ酸が一列につながった構造をしているから、300 アミノ酸のタンパク質は、アミノ酸が一列に 300 個つながった構造をしている。

さて、私はその公知のタンパク質の 300 アミノ酸のうち、３か所を適当に選び、それらのアミノ酸を、適当に選んだ他のアミノ酸に置換したタンパク質を一つ作ってみた。 つまり、適当に（すなわちでたらめに）選んだ３か所を、適当に（すなわちでたらめに）選んだ他のアミノ酸に置換してみた。 例えば、タンパク質の先頭から数えて 67 番目、134 番目、152 番目のアミノ酸を、それぞれリジン、スレオニン、アスパラギン酸にでも置換したとする。そのようにしてできた改変タンパク質は、活性が大して高まりもしなければ、落ちもしなかったとする。親水性は多少上昇したかも知れない。 そこで、この改変タンパク質を特許出願してみたとする。

この改変タンパク質は、公知のタンパク質の 300 アミノ酸のうち、特定の３か所が、特定のアミノ酸に置換されているわけであるが、この改変タンパク質に進歩性はあるだろうか？

まず、この公知のタンパク質の 300 アミノ酸のうち、「３か所だけ」を改変するということに想到する動機付けがそもそもない。 別に改変しなくてもよいのだし、１か所だけ改変してもよいのだし、５か所改変してもよいし、10 か所改変してもよいのに、「３か所」にする動機付けはない。

それは措くとしても、300 アミノ酸のうち、「特定の３か所」を選択することも容易ではない。３か所を選択する場合の組み合わせの数は ${}_{300}C_3$ であるから、445 万 5100 通りもある。 私は、その中から１つの組み合わせを選んだことになる。

そして、選んだ３か所を他のアミノ酸に置換する組み合わせも多数存在する。 天然のアミノ酸は 20 種類存在するから、あるアミノ酸を他の天然のアミ

える動機付けはなかったと判断したことについて、前掲の講演で清水元判事はこれを批判し、「動機付け」を判断する以前に、そもそもそうした選択肢を抽出することができないことをもって容易想到性を否定すべきである旨を発言している。 しかしながら、本文でも述べた通り、相違点の構成（R^4 と R^5 をメチルとメチルスルホニルに置き換えるという選択肢）を抽出できるか否かは、甲２の記載だけを見て決められるものではなく、甲１の記載等も考慮して総合的に判断すべきものである（脚注 23 を参照）。 そうすると、結局は「動機付け」の有無までも視野に入れて判断することの方が妥当なのであり、批判されるべきは原審ではなく大合議判決の説示の方であろう。

もっとも、甲１の記載等も総合的に考慮した上で、相違点の構成を甲２から抽出できない（から進歩性を否定するための引例としての適格性を欠く）と判断するのであれば間違いとはいえないが、仮にそういう判断をするとすれば、それは結局のところ原審の判断手法と実質的に変わらない（裁判所風に「甲１の記載等を総合的に考慮しても、甲２から相違点の構成を容易に抽出することはできないから、進歩性を否定できる程度に甲２に相違点の構成に係る技術的思想が記載されているとはみなせず（換言すれば、甲２は進歩性を否定する発明としての適格性を欠き）、本件発明は容易想到とはいえない。」と表現するか、特許庁風に「甲１の記載等を総合的に考慮しても、甲２から相違点の構成を容易に抽出することはできないから、当該構成を採用することの動機付けがあるとはいえず、本件発明は容易想到とはいえない。」と表現するかは、単なる言葉づかいの違いでしかないだろう）から、原審の判断手法を批判するに値しないのではないか。

ノ酸に置換する場合、その選択肢は 19 通りある。３か所のアミノ酸を他のアミノ酸に置換する場合の組み合わせの数は 19^3、すなわち 6859 通りである。

そうすると、300 アミノ酸のタンパク質の３か所のアミノ酸を選び、他のアミノ酸に置換してできるタンパク質の種類は、445 万 5100 × 6859 ＝ 305 億 5753 万 900 通りとなる。

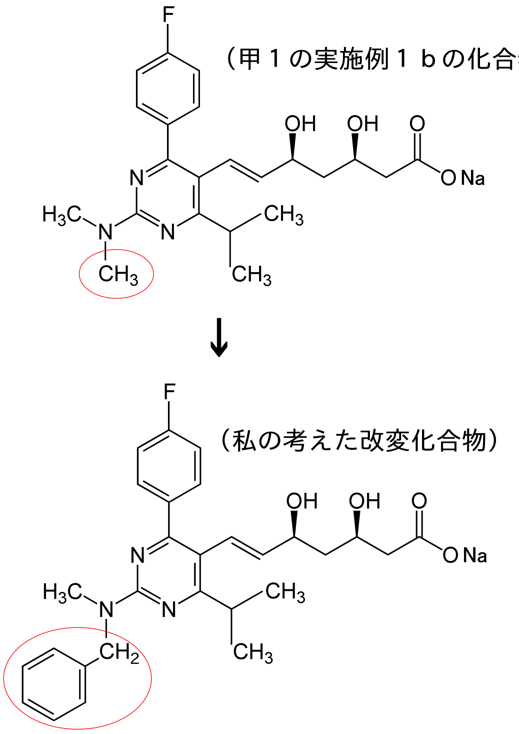
すなわち、私が作った改変タンパク質は、実に 300 億を超える選択肢の中から選択されたタンパク質ということになる。 しかも、私がこれを作る前に、この改変の組み合わせを示唆した人は誰もいないだろう。

今回の大合議判決は、上に引用したとおり「2000 万通り」で容易に発明をすることができたとはいえないと判断しているのであるから、300 億通りの中から選んだ私の改変タンパク質に進歩性が認められないわけはないだろう。 しかも私が選んだ特定の変異の組み合わせは、選択肢として引例に記載されてさえいないのだから。

私自身は、この改変タンパク質がたとえ特許になっても構わないと思っているものの、公知のタンパク質のアミノ酸を適当に３か所改変して大して改良もされていないタンパク質に進歩性を認めてよいのだろうか？ もし、こんなものに進歩性を認めるべきではないと思うのであれば、大合議判決が示した規範だけでは不十分（すなわち、進歩性を否定すべきなのに進歩性を否定することができない事態が生じ得る）ということになるだろう。

これに関連するかも知れないが、この判決に裁判長として関わった清水元判事は退官後、自身の独自の見解である旨を断りつつも、進歩性の判断において、主引例の発明に技術常識や周知技術を適用する際には、動機付けを不要とする（つまり相違点の構成が技術常識や周知技術である場合は、その構成を選択する動機付けがなくても容易だと判断する）ことを示唆している [27]。 この考え方を敷衍すれば、上に私が例示したようなタンパク質の改変は「周知技術」であるとみなし、たとえ選択肢の数が膨大であっても、（阻害要因や予測を超える顕著な効果があるなどの特段の事情がない限りは）すべて容易想到とみなすことで、私の改変タンパク質の進歩性を否定することができるかも知れない [28]。

では別の例を考えてみたい。 私は、本件の甲１の実施例１ｂの化合物（本稿の４ページ参照）を改変しようと考えた（なお、このときはまだ、本件特許出願はされていなかったと仮定する。）。 一体、この化合物のどこを改変したらよいのか皆目見当がつかなかったが、下図のとおり、甲１の化合物のメチル基（–CH_3）の一つをベンジル基に替えてみることにした（下図の赤い丸）。 まったくでたらめに思いついた改変に過ぎないことは言うまでもない。



（甲１の実施例１ｂの化合物）

（私の考えた改変化合物）

[27] 例えば、脚注 25 における講演。

[28] その意味では、清水説は妥当な結果を導くことができるように考えられたものである。 しかし、周知技術の適用をすべて容易想到だとみなして進歩性を否定してしまっては、周知技術を適用した結果、予想外の顕著な効果が奏された発明があったとしても特許にならないことになってしまう。その問題を解決するためには、たとえ周知技術を適用したに過ぎないものであっても、予想外の顕著な効果が奏された発明については進歩性を肯定する必要が生じるだろう。容易に思いつくことができる発明であっても予想外の顕著な効果が奏される発明については進歩性を認めるという考え方は、容易か否かとは無関係

本稿の「２.」節で述べた通り、甲１の化合物は HMG-CoA 還元酵素を阻害する活性（コレステロールの生合成を阻害する活性）を持つことが分かっており、だからこそ高脂血症治療薬の候補化合物としての有用性を有している。 私は、自分が作った改変化合物の HMG-CoA 還元酵素阻害活性およびコレステロール生合成阻害活性を測定してみた。 すると活性は認められたものの、残念なことに、その活性は甲１の化合物の１／３に低下していた（でたらめに改変したのだから、活性が激減するのは当たり前ともいえよう）[29]。 しかし私は、この改変化合物について特許出願をしてみたとする。 さて、この出願は特許になるだろうか？

まず進歩性について考える。 私の改変化合物は、本件の甲２に記載されている化学構造式（「一般式（I）」）（本稿の「２.」節を参照）の「R^3」に対応する部位が「–N R^4 R^5」という構造をとっており、甲２の「R^4 及び R^5 は同一もしくは相異なるものであり，メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，tert-ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニルまたはフェニルスルホニルを表わす」との記載の下線部を組み合わせたものに相当するが、この組み合わせを採用することについて、甲２には具体的な示唆は記載されていない。 裁判所が、本件事件における化合物（R^4 及び R^5 としてメチル基とメチルスルホニル基を採用した化合物）について、選択肢の数が膨大であり特定の選択肢に係る技術的思想を抽出できないことをもって進歩性を肯定したことを考えれば、私の改変化合物（R^4 及び R^5 としてメチル基とベンジル基を採用した化合物）も同じ結論になるはずである。

ところで、私の改変化合物は、既存の甲１の化合物の１／３の活性しかないから、活性が高い（あるいは「顕著な効果」を奏する）とは到底いえないかも知れない。 しかしこの点について今回の判決で裁判所は、動機付けがあったとはいえないというだけで進歩性は肯定されるのであって、活性の高低は関係がない旨を説示している [30]。 したがって、裁判所の説示にしたがう限り、活性が１／３しかないとしても進歩性が否定されることはないはずである。

以上のことから、大合議の説示にしたがう限り、私の改変化合物の進歩性は肯定されることとなろう。

次に念のため、記載要件（サポート要件）についても考える。 甲１文献の公開当時、HMG-CoA 還元酵素阻害剤としては既にメビノリンが知られており、メビノリンは海外において商品化もされていた [31]。 そして甲１によれば、甲１の実施例１ｂの化合物は、メビノリンに比べて 14～15 倍高い HMG-CoA 還元酵素阻害活性およびコレステロール生合成阻害活性を有している [32]。 私の改変化合物は、甲１の化合物の１／３の活性しかないものの、甲１の化合物はメビノリンの 14～15 倍も高い活性を有しているから、計算上、私の改変化合物はメビノリンよりも５倍弱は高い活性を有していることになる。 これに関連して今回の判決で裁判所は、「･･･，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。」(判決文 119 ページ)、「･･･，本件明細書･･･には，･･･，メビノリンナトリウムの

に「顕著な効果」を進歩性肯定の独立した要件だと捉えるという意味で「独立要件説」と呼ばれるが、清水元判事が「独立要件説」を採っている所以もここにあるのかも知れない（清水元判事が独立要件説を採っていることは過去の複数の講演内容等からうかがえるが、例えば、平成 30 年度北海道大学サマーセミナー（北海道大学大学院法学研究科；2018 年 8 月 16 日）における清水元判事の講演（発表スライド 31 枚目）。

[29] これは仮定の話であり、この改変化合物が実際にどれほどの活性を持つのかは知らない。

[30] この問題は次節で取り上げる。

[31] 商品名：メバコール。

[32] 甲１の 11～12 ページに掲載されている実験結果によれば、インビトロにおける HMG-CoA 還元酵素阻害活性については、甲１の実施例１ｂ化合物の IC_{50} が 0.026 μM に対して、メビノリンの IC_{50} は 0.352 μM、インビボにおけるコレステロール生合成阻害活性については、甲１の実施例１ｂ化合物の ED_{50} が 0.028mg/kg に対して、メビノリンの ED_{50} は 0.41mg/kg である(数値が低いほど活性は高い)。なお本事件の原告らも、甲１の化合物がメビノリンの約 15 倍の活性を持つことについて言及している（判決文の 25、33、および 35 ページ)。

HMG-CoA 還元酵素阻害活性を 100 としたときに，･･･活性が 442 であることが記載されている。」（119～120 ページ)、「･･･，本件発明 1 に包含される･･･化合物も，･･･メビノリンナトリウムよりも高い HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有すると理解するといえ，これに反する証拠はない。」、「そうすると，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ということができる。」（121 ページ）と説示し、メビノリンよりも高い程度の活性があれば、サポート要件は充足する旨を説示している。 上述のとおり私の改変化合物もメビノリンに比べれば 5 倍弱も高い活性を有しているのだから、大合議の説示にしたがう限りサポート要件は満たすこととなろう。

そうすると、裁判所の説示に基づいて考える限り、私が作った改変化合物は特許要件を満たすこととなろう。 既存の化合物をでたらめに改変して活性が 1／3 に低下したような、いわば改悪発明のような発明であっても特許性があるという結論は果たして妥当なのであろうか？

最初に挙げた改変タンパク質と同様に、この改変化合物についても、私自身は、特許になっても別に構わないと思ってはいるものの、公知の化合物を適当に改変して活性が 1／3 に激減してしまったものでも特許が取れるというのなら、特許を取るというのはなんと簡単なことであろうか！[33]

もし、こんなものに特許性を認めるべきではないと思うのであれば、大合議判決の説示に異議を唱えなければならないだろう。

以上のとおり、「選択肢の数が膨大であり特定の選択肢に係る技術的思想を抽出できない」（あるいは動機付けがない）というだけで進歩性を肯定するという裁判所が示した考え方は、私が例示した改変タンパク質や改変化合物の特許性を否定することができない点で不都合がある。 そして「清水説」のように、相違点の構成が「技術常識や周知技術である場合」には動機付けを不問にして進歩性を否定することにしても、私が二つ目に例示した改変化合物（改悪発明）の特許性は依然として否定することができない[34]。

そうすると、進歩性を適切に判断するためには、「動機付けの有無」や「周知技術か否か」という視点ではうまく行かないのであり、何か別の要件が求められるということになるのではないか。 これについては次節で考えたい。

１０.「その選択肢を採用する動機付けはなかったこと」以外に進歩性に求められるもの

「７．」節で述べたとおり、進歩性の判断においては、通常、「主引例」の発明を選択することの困難性は考慮されない。 例えば新たな HMG-CoA 還元酵素の阻害薬を開発しようとする場合に、出発点の候補となり得るリード化合物が、発明当時にどれほどたくさん存在していようが、そのこと自体は進歩性を基礎付ける根拠とはならない。 本件発明に最も近い先行技術が後知恵によって選択され、それが当然のように主引例として用いられて容易想到性が判断される。 そして塚原論文（「７.」節参照）でも指摘されているとおり、特許庁や裁判所がそうした考え方を採っていることについて、（今回の被告らは別として、）あまり批判も聞かれないことからして、多くの者もそれについては特に疑問に感じてはいないのだろう。 そしてこうした感覚は、本稿の「９.」節で説明した改変タンパク質の例において、アミノ酸を改変する選択肢がどれほどたくさ

[33] もし特定の選択肢を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り進歩性を肯定するというのなら、甲 2 に記載されている何千万を超える選択肢のほとんどすべては、積極的あるいは優先的に選択すべき事情などないのだから、それらの選択肢を甲 1 の化合物に適用したほとんどすべての発明で進歩性は肯定されることになるだろう。

[34] もっとも、仮に本件発明も本事件もなかったならば、甲 1 の化合物の置換基（メチル基）を公知の置換基（ベンジル基）に改変することは「周知技術」だとみなし、「清水説」にしたがって動機付けの有無とは無関係に私の改変化合物の進歩性を否定することはできるだろうし、「清水説」を採る以上、私の改変化合物の進歩性を否定するにはそうするしかあるまい。 つまり「清水説」を採ると、進歩性の判断が先にあって、それに合うように「何を周知技術とみなすか」が恣意的に決められることになる懸念が払しょくできない。

ん存在していようが、そのこと自体は進歩性を基礎付ける根拠とはならないと感じることと類似性があるように思われる。

ある発明者がある発明をする場合、その発明者は必然的に、その発明に至る一つの道を選択することになる。 何千何万の選択肢があろうが、その中から一つの選択肢を選ぶことになる。 そしてその発明者が行った選択が、でたらめに行った選択に過ぎないのか、それとも抜きんでた洞察力により稀有な一つを選んだのかを、その行為自体から判断するのは難しい。 つまり、膨大な選択肢の中から一つを選ぶということは、膨大な選択肢が存在する状況で発明を行う場合に必然的に起こる現象に過ぎないのであり、膨大な選択肢の中から発明者が特定の一つを選択したからといって、それを「でたらめではなく稀有な選択だ」と直ちに結論することはできないし、その選択が「容易ではなかった」ということもできないように思われる。

つまり、その選択は容易ではなかったと認めて進歩性を肯定するためには、単にその選択を行う動機付けがなかったというだけでは足りないのであり、その選択が「稀有な当たり」だと推認できる事情（前節の最後で示唆した「別の要件」）が必要なのではないか。 そしてその事情とは、本件の場合で言えば、先行技術から予測される効果と比べた場合の「有利な効果」ということになるように思う [35] [36]。

今回の事件において原告（無効審判請求人）らは、本件発明の化合物が持つ HMG-CoA 還元酵素阻害活性は進歩性を認めるに足るほど顕著なものではない旨を主張し、本件発明の化合物の活性（すなわち本件発明の「効果」）は進歩性の判断において考慮されるべき要素であるとの立場で主張を行った。ところが大合議判決は、本件発明の化合物の活性は進歩性を認めるに十分だと説示するのではなく、「･･･，進歩性については，既に判示したとおり，甲２に相違点(1-i)に係る構成が記載されておらず，また，･･･，相違点（1-i）の構成を採用する動機付けがあったとはいえないことから，容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって，原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではない･･･，･･･。」（判決文 116～117 ページ）と説示して原告らの主張を一蹴した。つまり大合議判決は、進歩性とは、本件発明の構成に係る選択肢を採用する動機付けがないというだけで肯定できるのであって、その場合に得られた化合物の活性（すなわち発明の効果）など考慮する必要はないという立場を示したのである。 しかしそのような立場を取ったのでは、でたらめに選んだだけの私の改変タンパク質や改変化合物（「９.」節参照）の進歩性を否定することはできなくなる。

先にも述べたとおり、膨大な数の選択肢の中から一つを選ぶということは、膨大な数の選択肢の中から発明を行う場合に必然的に起こる現象に過ぎないのであり、そのこと自体は「容易ではない」とはいえない。 「容易ではない」とみなして進歩性を肯定するためには、その発明が、大多数の「外れ」を引いたに過ぎないのではなく、稀にしか遭遇できない「当たり」を引き当てたとみなせることが必要

[35] 出願後に行われた試験結果（甲３）では、本件発明の代表的化合物（ロスバスタチンカルシウム）が甲１の実施例１ｂの化合物に比べて約２倍強い HMG-CoA 還元酵素阻害活性を持つことが示されており、この点において原告らと被告らとの間で争いはない（但し原告らは、このデータは出願後に出されたものであるから進歩性を推認する効果として参酌することはできず、かつ、効果も顕著に高いとは言えない旨を主張している；判決文 40, 44～46 ページ)。 進歩性の判断において出願後に出されたデータを参酌し得るかについては議論のあるところだろうが、明細書において既にこの化合物の HMG-CoA 還元酵素阻害活性について焦点が当たっていることを考えれば、私は本件に関しては肯定的である。 また、本件発明の化合物が、極めて成功率が低いとされる医薬品になっているという事実も、事情として酌めないことはない。

[36] なお私はこの場合に、その効果が「顕著」に高いことは必ずしも求められないと考えている。例えば、置換基を少しでも変えれば活性が完全に喪失する可能性が極めて高いというのが技術常識である場合は、活性があるというだけでも進歩性を肯定し得るだろうし、逆に、ある置換基に変えれば活性が 10 倍になることが確実視されていたにもかかわらず５倍にしかならないのであれば、進歩性は否定し得るだろう。 これについては、速見論文が指摘するとおり、「･･･本件発明の構成）が出願日当時にどのような効果があると予測されていたかが検討され，その予測された効果と比較して本件発明の現実の効果」（速見禎祥，知財管理，Vol.67, No.5 (2017) 732-745 の 739 ページ右欄）が高いことが重要なのであり、引用発明の効果に対する高低が重要なのではない（これについては、清水元判事も退官後の講演において同旨の発言をしている）。

で、それを見極めるために考慮されるべき要素が「発明の効果」ということになる。したがって、「発明の効果」は、膨大な数の選択肢の中から行われた発明の進歩性を判断するにあたっては常に考慮すべき要素なのであって、「発明の構成」が容易である場合に限って考慮すればよいというものではない。 換言すれば、「発明の効果」とは、膨大な選択肢の中から稀有な「当たり」を引き当てたと評価するための付随的な事情として必ず考慮することが求められる「一次的考慮要素」の一つなのであり、進歩性を肯定するための「独立した要件」ではない。多数の選択肢が存在する場合、それらの選択肢を適用することが「周知技術」であろうがなかろうが、「外れ」を引くことは「容易」なのであって、稀有な「当たり」を引き当てたと評価できるものだけが「容易ではない」と判断されるのである。 このように考えれば、「容易か否か」という観点だけで進歩性をシンプルに判断することが可能となり、「清水説」のように「周知技術の適用」については動機付けを不問としたり、顕著な効果については「独立要件説」(「9．」節、脚注 28 参照)を適用したりといった、場合分けに頼る考え方を採る必要もない[37][38]。

ちなみに「発明の効果」の判断について本件判解(Law and Technology, No.80, 88-97 (2018) の 97 ページ)は、「『効果』については、構成は容易想到であっても、予測できない顕著な効果がある場合には、進歩性を肯定すると解する見解、すなわち、構成の容易想到性が肯定されてはじめて、効果の判断を行うという見解と、効果も含め、全判断要素が総合的に判断されるのであって、効果が予測できない顕著なものであれば、他の判断要素につき判断するまでもなく、進歩性を肯定することができると解する見解があるが、本判決は、そのどちらについてもあてはまる内容しか判示していない。」(下線追加)と解説している。 効果が顕著であればいずれにしろ進歩性は肯定されるという書きぶりであるが、本稿の立場からすれば、どちらの見解も誤りである。 たとえ予想外に顕著な効果を奏する発明(すなわち「当たり」といえるような発明)であったとしても、その発

[37] 本稿で論じたことは、あくまで理論としての進歩性の考え方である。進歩性の有無の判断という実務だけを考えれば、本稿の考え方と「清水説」との間で差が生じる場面が現実に起こることは、そうはないのかも知れない。

[38] ちなみに、宮崎賢司(特許庁審判官)は最近の論稿において、「筆者の私見 (･･･) であるが，例えばある研究室で 1000 通りの同類の化学物質の組み合わせを試験する際に，研究員を 2 つのグループに分けて，A グループは 1 通りから 500 通りまでの試験を行い，B グループは同一の実験方法にて 501 通りから 1000 通りまでを検証して，A グループは(後の審査等の段階で，結果的には)予測し得る程度と評価される効果しか発見できず，B グループは 888 通り目で顕著な効果を奏する(と後の審査等の段階で評価される)組み合わせを発見し，両グループが出願した場合，同じ期間同じ人員数で同じ工程(同じコスト)で同じ実験器具・実験手法で事実上同一の創作行為をしたにもかかわらず結果論的に振り返って前者のグループの創作は容易想到であり後者のグループの創作は容易想到ではないと考えることにには，かなり無理があると考えざるを得ない。」と述べて「独立要件説」を擁護している(宮崎賢司, tokugikon, No. 289, 156-170 (2018) の 163 ページ)。 しかし本稿の立場では、A グループは 1000 個中の大多数を占める「外れ」(ひょっとしたら、そもそも 1000 個や 2000 個の中に「当たり」はないかも知れない)を引いたに過ぎないと評価されるから「容易」だと判断されるのであり、B グループは 1000 個中にあるかないかの稀有な「当たり」を引き当てたと評価されるから「容易ではない」と判断されるのである。 すなわち、「容易である／容易ではない」という観点で両者の容易想到性の判断を切り分けることはできるのであり、「独立要件説」を持ち出す必要はない。上に引用した宮崎論文の指摘は、個々の実験が容易だというだけですべての選択肢の実験を容易だとみなし、稀有な当たりを「選択すること」(引き当てること)の困難性を考慮しない点で、本稿の「7．」節で述べた現在の進歩性の判断手法と共通する不都合を生じさせている。

もっとも、何を「当たり」と評価し、何を「外れ」と評価するのかは総合的な判断であり、その発明がどのような「効果」を達成した発明である(と明細書の記載から把握できる)のかや、出願当時の技術背景等を考慮しつつ判断することになるだろう。そしてそうした判断は、宮崎論文の脚注 50 にいう“意味づけ”とも関連するものであろう(加藤志麻子, パテント Vol.61, No.10, 86-102 (2008) の 91 ページも参照)。 そして宮崎論文も、結論としては必ずしも「独立要件説」を採らず、効果までを含めた発明全体をひとつの技術的思想の創作と捉えて容易想到性を判断し、たとえ効果が予測困難であっても場合によっては進歩性を否定することを示唆している(同 165 ページ)。 そうすると、どのような発明に進歩性を認めるのかという最終結論において、本稿と宮崎論文との間に差はないのかも知れない。

明に到達する選択肢を「選択すること」に動機付け等があった場合（例えば、その発明がなされることは時間の問題であった場合など）は、その「当たり」を選択することは容易であったといえるのであり、進歩性を肯定することはできない[39]。その選択肢を選択することに動機付け等がなく、かつその選択肢が稀有な「当たり」だと評価されるときに初めて、進歩性は肯定されるのである。

以上のことから、この問題に関する本稿の立場を示せば以下の通りである。

- **「その選択肢を選択する動機付けがない」というだけで進歩性を肯定することはできず、その選択肢を選択することが「容易ではない」（すなわち、大多数の「外れ」を引いたのではなく、稀有な「当たり」を引き当てた）とみなせる事情が必要である**
- **「発明の効果」は、その選択肢を選択することが「容易ではない」とみなす事情となり得る**
- **「発明の効果」を、進歩性を肯定するための独立要件だと考える必要はない**
- **「効果の高さ」は、その選択肢を選択することが「容易ではない」とみなせるほどであれば足り、「格別顕著」であることが常に求められるものではない**
- **その選択肢を選択することに動機付け等があった場合は、「発明の効果」がたとえ格別顕著であったとしても進歩性を肯定することはできない**

* * *

今回の判決は、特許要件の中でも最も重要な要件の一つである「進歩性」について大合議として初めて判断規範を示した先駆的判決である[40]。そうであれば、本判決における裁判所の説示が揺るぎのない確定的なものである必要はないし、裁判所の説示に対して様々な意見が出されることもまた、想定されているというものだろう。

本判決を契機として、あるべき進歩性の判断規範とは何かについてさらなる検討と議論が重ねられ、それが裁判所にも影響を与えていくことを期待したい[41]。

---

[39] 予想外の効果があっても進歩性を否定すべきかどうか、検討対象となりうる事例が「芝草品質の改良方法」事件（平成 25 年(行ケ)10255；平成 26 年 9 月 24 日判決）の発明であろう。当該事件では、芝を緑に染める色素として知られていたものが、「芝の育成促進効果」があることが見いだされたことが、進歩性を認める根拠となるのかが争いとなった。この事例を「独立要件説」で考える場合は、「芝の育成促進効果」というものが予想外であるのなら進歩性を肯定することになるのかも知れない。しかしいくら予想外であるからといって、芝を緑に染めるために使いさえすれば、芝の育成促進効果があることが発見されるのは時間の問題であっただろう。この物質を「芝を緑に染める色素」として使うことが、いまだ完成していない（いわゆる「引用発明」とは認められない）未熟な技術的思想であった場合や、完成していたとしても誰も実施しない忘れ去られた技術であった場合や、阻害要因のようなものがあった場合は、進歩性の判断に影響を与えるかも知れないが、そうした事情がない限り、本稿の立場においては進歩性を認めることは困難だろう。

この「芝草品質の改良方法」事件で裁判所は、進歩性を否定した原審の審決（不服 2011-17402）を取り消し、結果的に、この発明の進歩性は否定されなかった。もっとも判決文を読む限り、裁判所はこの発明の進歩性を積極的に肯定したというよりは、進歩性も新規性もまとめて否定しようとした原審の審決の考え方を否定したに過ぎないようにも見えるから、裁判所がこの発明の進歩性を本当に肯定的に考えていたとまではいえないようにも思われる。

なお、この発明の特許性を否定的に論じている論稿として、吉田広志, 特許研究 No.64, 6-33 (2017) の 6～7 ページ、および吉田広志, パテント Vol.71, No.3, 4-14 (2018) の 5 ページも参照（なお、吉田論文では、この場合に「新規性」を否定してもよいと考えているようであるが、本稿は、拒絶するにしてもあくまで「進歩性欠如」で拒絶すべきだと考えている。(但し、その点は特許性を認めるか否かという最終結論に影響を与えないことから、その違いにことさらこだわるのは不毛かも知れない。))。

[40] 清水元判事自身、退官後の講演（脚注 25 参照）において、この判決は進歩性を初めて大合議として取り上げたものだが、まだまだどうするのかという論点はあり、逆に世の中に（問うために）提示するような気持ちで判決したつもりだとコメントしている。

[41] 脱稿前に井関論文に触れた（井関涼子, 特許研究 No.66, 60-75 (2018)）。井関論文は、本件発明は「選択発明」としての側面があることを指摘しつつ、

選択発明の特許性の考え方の学説としては、① 先行技術に具体的な記載がない限り選択発明には新規性があるとみなし、顕著な効果がある場合は進歩性もあるとする考え方（第一説）と、② 選択発明は本来は新規性がないが、顕著な効果がある場合に限り、新規性も進歩性もあるとする考え方（第二説）があり、「第一説」は特許庁の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考え方だと説く（71 ページ右欄）。そして「第二説」の考え方に寄り添いながら、本判決が説示した進歩性の考え方に対して疑問を呈している。

選択発明（すなわち先行発明の下位概念）だというだけで、その下位概念が先行発明から具体的な技術的思想として認識できなくても「新規性」を否定しようとするかのような「第二説」の考え方は、まさに本稿の「６.」節で述べた「新規性判断における懸念」の具現であり誤った考え方だと私は思うし、今回の大合議判決がそうした考え方を否定したのであれば、その意義は大きいと言えるかも知れない。但し特許性を認めるか否かという最終結論に関して井関論文のいう「第一説」と「第二説」は違いを生じないので、両者を対立させること自体にやや不毛感がある。本稿はといえば、「１０.」節の本文で説明したとおり、たとえ顕著な効果があっても、その選択肢を採用することの動機付け等があった場合は進歩性を否定すべきだと考えるから、井関論文のいう「第一説」も「第二説」も否定する立場である。しかしそれはともかく、今回の大合議判決が、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」がない限りは引用発明と認めること自体を否定し、発明の効果を考えるまでもなく進歩性を肯定したことに対し井関論文が懸念を示している点は大いに共感できる。

また井関論文は、「『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，･･･，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る。」（74 ページ）と論じるが、「『動機付け』の有無までも視野に入れて判断することの方が妥当」という本稿の指摘（本稿の脚注 26）とも一致するだろう。