

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

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の引用発明の認定について判断した大合議判決

[知的財産高等裁判所 平成30年4月13日判決 平成28年(行ケ)第10182号、同第10184号]

1. 事件の概要

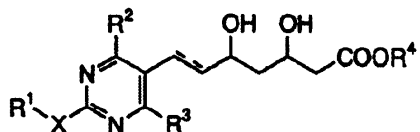
本件は知的財産高等裁判所の大合議判決です。本件では、訴えの利益の有無という訴訟法上の争点と、進歩性の有無およびサポート要件違反の有無という特許法上の争点がありました。訴訟法上の争点は平成26年法改正前の無効審判に特有の争点であり、今後の実務上の重要性は低いと思われるので、本稿では特許法上の争点、特に請求項1に係る発明(本件発明1)の進歩性の争点について説明します。

2. 本件特許発明の内容

本件発明1は、次のとおりです。

式(I):

[化1]



(式中、R¹は低級アルキル；R²はハロゲンにより置換されたフェニル；R³は低級アルキル；R⁴は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は2重結合の有無を、それぞれ表す)で示される

化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。

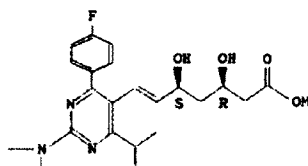
3. 原告が主張する無効理由

原告は、進歩性の争点について、本件発明1は甲1号証に記載の発明(甲1発明)および甲2号証に記載の発明(甲2発明)ならびに本件特許の優先日当時の技術水準に基づいて当業者が容易に発明できたものである旨を主張しました。

4. 審決の理由の要旨

(1) 審決では、進歩性欠如の無効理由について、次のように判断しています。

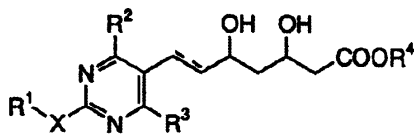
ア. 甲1発明の認定



(M=Na)の化合物

イ. 本件発明1と甲1発明の一致点および相違点

【一致点】



(式中、R¹は低級アルキル；R²はハロゲンにより置換されたフェニル；R³は低級アルキル；破線は2重結合の有無を、それぞれ表す)で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物である点。

【相違点】

(1-i)

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

(1-ii)

R⁴が、本件発明1では、水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し、甲1発明では、ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点。

ウ. 相違点(1-i)の判断

a. 甲1発明からの動機付け

甲1発明の化合物は、甲1の実施例に記載のものであり、HMG-CoA還元酵素を阻害する薬理活性を有することがデータで裏付けられている。他方で、本件発明1は甲1の特許請求の範囲に記載された式I(省略)の範囲に含まれ

ていない。甲1の式Iに含まれていない化合物についてはHMG-CoA還元酵素を阻害する薬理活性を期待することができるとはいえないから、甲1発明の「ジメチルアミノ基」を式Iに含まれない「 $-N(CH_3)(SO_2R)$ 」に置き換える動機付けがあるとはいえない。

b. 甲2発明からの動機付け

甲2には、一般式(I) (省略) が記載され、その殊に好ましい化合物として、「 R^3 」に「 $-NR^4R^5$ 」を、「 R^4 」「 R^5 」に「メチル」「メチルスルホニル」をそれぞれ選択肢として含むことが記載されている。

甲2の一般式(I)の化合物もHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供するものであって、甲1の式Iの化合物と同様、ピリミジン環を基本骨格とし、そのピリミジン環の2、4、6位に置換基を有する化合物である点で共通するものであって、選択する置換基によっては両者に含まれる化合物の一部が重複することもある。しかし、甲1の式Iの化合物と甲2の一般式(I)の化合物は置換基の選択範囲が全て一致しているわけではなく、それぞれ別個の化学構造式を有する化合物として特定され、その化学構造式の化合物であることを前提にHMG-CoA還元酵素阻害剤となり得ることが記載されているといえる。

そして、化合物の構造が異なれば、そのHMG-CoA還元酵素阻害作用が同じになるとはいえないから、甲1発明のジメチルアミノ基の上位概念として甲2の一般式の「 R^3 」の「 $-NR^4R^5$ 」が対応するとしても、甲1発明のジメチルアミノ基を甲1に開示のない置換基に置換する

動機付けがあるとはいえない。

(2) 上記のとおり、審決では、HMG-CoA還元酵素阻害効果に着目して動機付けの有無を判断しています。

5. 裁判所の判断

まず、進歩性判断に際しての引用発明の認定について一般論として次のように判示しました。

特許法29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

「この理は……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」

「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる」

そして、本件について次のように判示しました。

「甲2の一般式(I)で示される化合物は、甲1の一般式Iで示される化合物と同様、HMG-CoA還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、ピリミジン環を有し、そのピリミジン環の2、4、6位に置換基を有する化合物である点で共通し、甲1発明の化合物は、甲2の一般式(I)で示される化合物に包含される。

甲2には、甲2の一般式(I)で示される化合物のうちの『殊に好ましい化合物』のピリミジン環の2位の置換基 R^3 の選択肢として『 $-NR^4R^5$ 』が記載されるとともに、 R^4 及び R^5 の選択肢として『メチル基』及び『アルキルスルホニル基』が記載されている。

しかし、甲2に記載された『殊に好ましい化合物』における R^3 の選択肢は、極めて多数であり、……、 R^3 として、『 $-NR^4R^5$ 』であって R^4 及び R^5 を『メチル』及び『アルキルスルホニル』とすることは、2000万通り以上の選択肢のうちの一つになる。

また、甲2には、『殊に好ましい化合物』だけではなく、『殊に極めて好ましい化合物』が記載されているところ、そのR³の選択肢として『-NR⁴R⁵』は記載されていない]

「そうすると、甲2にアルキルスルホニル基が記載されているとしても、甲2の記載からは、当業者が、甲2の一般式(I)のR³として『-NR⁴R⁵』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、『-NR⁴R⁵』を選択した上で、更にR⁴及びR⁵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(CH₃)(SO₂R)』とするという技術的思想を抽出し得ると評価することはできないのであって、甲2には、相違点(1-i)に係る構成が記載されているとはいえず、甲1発明に甲2発明を組み合わせることにより、本件発明の相違点(1-i)に係る構成とすることはできない]

6. 考察

上位概念または選択肢で表現された先行発明があっても、下位概念または当該選択肢の一部で特定された発明の新規性が否定されない場合があるとされており、そのような発明は「選択発明」と呼ばれています。

例えば、化学構造式が一般式で表現されている場合、その一般式に該当する化合物が膨大な数になることはよくありますが、その膨大な数の化合物の全てについて新規性を否定してしまうと化学物質の発明の保護が十分にできなくなります。

そのため、下位概念または選択肢の一部で特定された発明を「選択発明」として、一定の要件を満たせば「選択発明」の特許が認められています。

平成27年9月改定の特許・実用新案審査基準の第三部第2章第4節7.2項では、選択発明となり得ることを前提として、その進歩性判断について「(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断する。

(i)その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。

(ii)その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際立って優れたものであること。

(iii)その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと」と記載されています。

しかし、特許・実用新案審査基準では、本願発明(特許性の有無の判断対象となる発明)が選択発明となるか否かの判断基準が明確に示されていません。

また、本願発明が選択発明であると判断された場合には、発明の構成の容易想到性を検討せずに発明の効果を検討することになっており、一般の発明の新規性・進歩性の判断手法と、選択発明の新規性・進歩性の判断手法が異なっていました。

これに対し、本件判決では、刊行物

に記載された一般式が膨大な数の選択肢を有する場合に、当該刊行物から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ができるか否かを判断して、引用発明を認定しています。そのうえで、本願発明と認定された引用発明の一致点および相違点を判断し、その相違点の容易想到性を検討しています。

すなわち、本件判決では、本願発明が選択発明に該当するか否かを判断するのではなく、刊行物の記載から特定の選択肢が技術的思想として抽出できるか否かを判断し、どのような選択肢が引用発明と認定できるかを検討しています。

このような判断で、引用発明の認定を行うことにより、選択発明の場合であっても、一般の発明と同じ新規性・進歩性の判断手法を用いることができるようになります。

具体的には、①本願発明の構成要件と引用発明の相違点の有無を判断し、②相違点がある場合には、主引用発明に副引用発明を適用することの動機付けなど、当該相違点に関して進歩性を否定する方向に論理付けられるか否かを判断し、③進歩性を否定する方向に論理付けできる場合には有利な効果など、進歩性が肯定される方向に働く要素を検討する——という判断手法を、選択発明の場合でも適用できます。

いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。