

**選択発明における特許要件（新規性・進歩性）としての
顕著な効果**
～顕著な効果の判断が前訴と後訴とで異なった事例～
【重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件】

前訴判決：知財高判平成29年6月14日（平28（行ケ）10037）

本件判決：知財高判令和2年1月30日（平30（行ケ）10157）

（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

小池綜合法律事務所

知的財産法研究会 弁護士 小池 眞一

第1. 事案の概要と特徴

本件は、発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする発明について、平成23年12月15日（優先日：平成22年12月24日）、国際特許出願をし（国際出願番号：PCT/JP2011/078999（わが国の出願番号：特願2012-517019）。以下「本件国際出願」という。）、平成25年2月15日、特許5196073号（以下「本件特許」といい、その登録時請求項に係る発明内容を「登録時本件発明」という。）として特許登録を得ていたところ、平成26年6月16日、原告（請求人）が新規性欠如、進歩性欠如、サポート要件違反、実施可能要件違反を各無効理由とする無効審判請求をした（無効2014-800103号。以下「本件無効審判」という。）。特許庁は、平成27年4月27日付けで新規性欠如及びサポート要件等違反により、請求項1及びこれを引用する一群の請求項1～17までの発明群を無効とする審決予告をなしたことから、被請求人は、平成27年7月6日付けで減縮目的の訂正請求をなし（以下「本件訂正発明」という。）、その発明が本件の審理対象である。

本訴訟事件は、本件無効審判において、特許庁が、本件訂正を認めた上で平成27年12月18日にした第1次審決（本件訂正発明を新規性欠如の理由により無効とした審決）、及び再開してした第2次審決（不成立）のいずれについても、合議体の構成が変わったとはいえ、知的財産高等裁判所の同一部において、発明の効果に関する審決の判断の誤りを理由として取り消したという事例である。

前訴判決は、各相違点を全て選択した本件訂正発明の奏する効果の検討が第1次審決でなされていないとして、不成立審決を取り消し、本件判決は、新たに提出された実験報告書も含めて検

討し、本件引例の実施例との比較において発明の効果が顕著なものでないとして、無効審決を取り消した内容となる（令和2年7月現在、本判決による2度目の審決の取消しにより再開した本件無効審判で3度目の審理が係属中であり、令和2年3月16日、二度目の訂正請求がなされている。）。

審決及び判決の時系列

- ① 平成26（2014）年6月16日 無効審判請求
- ② 平成27（2015）年4月27日 審決予告（新規性欠如、サポート要件・実施可能要件違反）
- ③ 平成27（2015）年7月6日 訂正請求（減縮）
- ④ 平成27（2015）年12月18日 第1次審決（新規性欠如・無効）
- ⑤ 平成29（2017）年6月14日 前訴判決（効果に関する審理が不十分・無効審決取消）
- ⑥ 平成30（2018）年9月30日 第2次審決（新規性・進歩性・記載要件を充足するから請求不成立）
- ⑦ 令和2（2020）年1月30日 本件判決（効果の顕著性がなく進歩性欠如・不成立審決取消）

なお、前訴判決及び本件判決において、本件訂正発明の新規性及び進歩性の引例及び主引用発明として、甲第1号証刊行物として審理されたWO2010/084823（以下、「本件引例」といい、対比の対象となった発明を「甲1発明A」という。）は、本件特許に係る明細書において、特許文献4として先行技術文献開示が適切にされている（明細書【0009】段）。

同じクレームで（本件訂正発明）、同じ引例（本件引例）で、発明の効果に関する特許庁の判断を対象として、判決の結論が逆になった結果の冒頭の説明に疑問を感じられる読者もおられるとは思われるが、選択発明に特有の特許要件に関する判断（引用例が上位概念の引用発明を開示することを前提とするため、引用発明にない選択発明の効果が、新規性の要件として審理される場合もあれば、進歩性の要件として判断される場合もある）の特異性から見た場合、また、無効審判請求事件での各審決時点での特許庁での発明の効果の審理状況を反映した審決に対する知的財産高等裁判所の行政訴訟としての判断として見た場合、前訴判決及び本件判決は、後記のとおり分析・検討する必要性はあるが、それぞれ真摯な判断内容であり、当事者は現在進行形で大変であろうが、矛盾した結論と非難するにはあたらないものと考えられる。

選択発明の分野は、発明特定事項の異同（相違点の認定）の判断において、進歩性要件の問題として、相違点に関する容易想到性の判断手法だけではなく、新規性要件の問題として、実質同一（実質的な相違点ではない）と処理する伝統的な判断手法が残る領域でもあり、また、上位概念の発明にない選択発明に特有の効果に関する判断が、新規性要件及び進歩性要件にまたがるといった特許要件の審理の特徴もあって、本件事案でも前訴判決と本件判決とで結論が分かれる結果となっている。

選択発明は、現在、進歩性（inventive step）の国際調和を図るために各国の特許実務の研究を行うWIPOのStanding Committee on the law of Patents（SCP）においても検討対象とされたテーマでもあり、2018年11月5日、二次的徴表（商業的成功等）及び課題発明（problem invention）とのサブ研究テーマとともに、選択発明（selection invention）に関しても研究報告¹がなされているところであり、選択発明の特許要件の考察の問題として、本事件を解説する次第である。

1 Further Study on Inventive Step（Part II）, SCP/29/4,（11.5, 2018）https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_4.pdf

また、前訴判決と本件判決とは、後記の事案の特殊性もあり、発明の効果の顕著性の判断手法について異なる見解が示されており、最高裁での判断を待ちたかったところであるが、権利者の上告断念による本件判決の確定に伴って本件無効審判が再開されている（令和2年3月16日に二度目の訂正請求がなされており、訂正請求を踏まえた特許性の再判断を得ることを権利者が選択した対応と理解されるところである）。

本件では、本件引例が本件訂正発明を包含する上位概念の発明として把握できる一方、本件引例に示される実施例（本件訂正発明の一部の発明特定事項を含まないとはいえ、その下位概念で把握できる構成を有している）が同時に開示されており、第1次審決及び本件判決は、本件特許の実験データの開示が十分でないこと、及び本件引例の各実施例との対比において、効果の顕著性を否定したと理解できるところ（第2次審決及び本件判決には、無効審判請求人より、実施例に係る実験報告書が提出されている違いはある）、前訴判決及び第2次審決は、各相違点を全て充足した場合での効果の検討を必要としている点で、実体的な判断が分かれているものである。

最判令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）第69号）【局所的眼科用処方物事件】²は、進歩性の判断における発明の効果の判断につき、「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つたものか否か、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」を必要とし、引用例と異なる別の引例記載の別の化合物と対比するだけでは、効果の顕著性がないと判断ができなかつたものであるが（差戻し審である知財高判令和2年6月17日（令和元年（行ケ）10118）は、同最高裁判決に従い「当該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た範囲の効果を超える顕著なものであると認められる」として、進歩性を肯定した）、本件判決は、本件引例記載の複数の実施例（上位概念である甲1発明Aの各要件全てが充足される実施例ではない）との比較から、本件訂正発明が顕著な効果を有さないと判断しているものであり、引例中に記載された別の（同種の）組成物との対比により、従来技術の効果からみて顕著なものでないと判断している点でも、興味をひくところである。

本件特許と同じ本件国際出願（PCT/JP2011/078999）は、その分割出願も含め、わが国以外で、欧州特許、米国特許、韓国特許、及び台湾、中国特許を得ており、その中でも、欧州特許EPO2657318のクレーム1、韓国特許10-1369914のクレーム1、及び台湾特許1464248の専利範囲1は、本件特許発明の登録時請求項1と比較しても、実質同一内容か、それより広い内容であると理解される（米国特許10308873のクレーム1～3、及び中国対応特許103180410及び10467332は、かなり近似する範囲ではあるが、登録時本件発明の請求項1よりも、一部の発明特定事項ではより限定した範囲で登録されていた模様である）。

上述のとおり、本件引例は、本件特許に係る明細書において特許文献4として先行技術文献開示対象となっており（というよりも、本件特許に係る明細書は、各成分の個別の説明が少なく、先行技術文献開示により、その説明を補完する内実である）、上記対応海外特許の審査でも、全て審査対象となった参考文献のほずで（各国の出願経緯も追える範囲で調査してみたが、特許紛争にまで発展した形跡は確認されなかつた。³）、各国でも同じ引用例が審査対象にあがってい

2 山田威一郎「進歩性の判断における「予測できない顕著な効果」の判断基準」最高裁判所令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）第69号）（本誌2019年10月号）、中務尚子「アレルギー性眼疾患治療薬事件」最高裁判所令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）第69号）（本誌2020年1月号）

3 本件無効審判請求人であるJNC株式会社は、本件引例の共同出願人の1人であるチッソ株式会社の100%子会社である。