

選択発明の新規性判断

知的財産高等裁判所 平成29年6月14日判決
平成28年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件

細 田 芳 徳*

抄 録 本事件は、いわゆる選択発明の特許性判断に係る事件であり、新規性欠如を理由とする特許無効審決に対する取消訴訟である。本件発明と引用発明は、いずれも複数の成分を含む液晶組成物であり、各成分は一般式で示される多数の選択肢から選択されるものであるところ、審決は両発明の間に一応の相違点を認めながら、いずれの相違点も実質的な相違点ではないとして、新規性を否定し特許を無効とした。

一方、知財高裁は、審決では、各相違点における選択をそれぞれ個別に検討しているのみであり、これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していないことから、必要な検討を欠いたまま本件発明の特許性を否定しているものであり、審理不尽の誹りを免れないとして、審決を取消した。

本事件は、選択発明の特許性(新規性)を判断する際の相違点の検討のあり方が問われた事件である。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 本件発明と引用発明
 2. 2 本件の審査経過
3. 審決での判断
4. 知財高裁の判断
5. 評 釈
 5. 1 選択発明とは
 5. 2 問題の所在
 5. 3 裁判例の検討
 5. 4 新規性の判断基準
 5. 5 選択発明の新規性判断のあり方
6. 実務上の提言
7. おわりに

1. はじめに

発明の進歩性は、一般に新規性のある発明に対して、さらに検討され、進歩性の有無が判断される。一方、選択発明は、先行発明に概念的には含まれても予想外の顕著な効果をもって選択発明として保護されるべきとの捉え方がされることが多い。この場合、選択発明としての進歩性はともかく、そもそも進歩性判断の前提となるべき新規性はどのように判断されているのか、という問題があるが、あまり議論されることはない。

しかし、選択発明であるが故の特有な捉え方、基準を必要とするか否かは、選択発明の保護の在り方に関連した重要な事項である。本稿では、

* 細田国際特許事務所 所長弁理士
Yoshinori HOSODA

このような視点から検討を試みた。

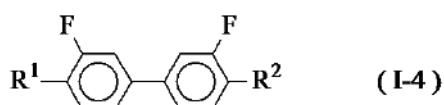
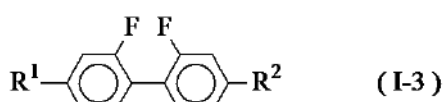
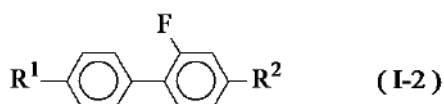
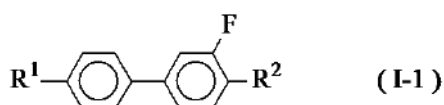
2. 事件の概要

2.1 本件発明と引用発明

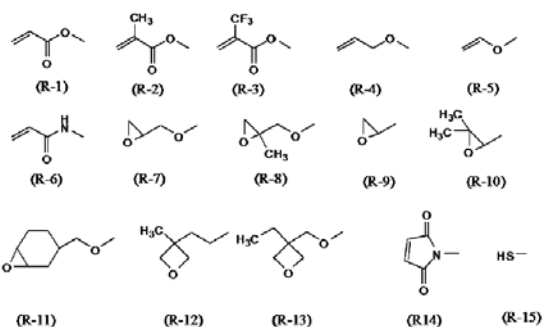
(1) 本件発明

本件発明1（訂正後の本件特許の請求項1）は、次のとおりである。

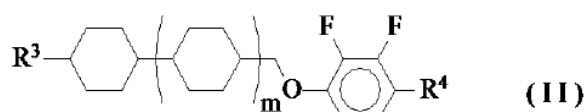
「第一成分として、一般式（I-1）から一般式（I-4）



（式中、 R^1 及び R^2 はそれぞれ独立して以下の式（R-1）から式（R-15）



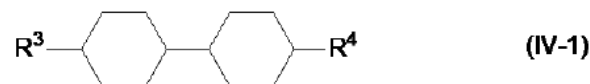
の何れかを表す。）で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し、第二成分として、一般式（II）



（式中、 R^3 は炭素数1から10のアルキル基を

表し、 R^4 は炭素数1から10のアルキル基又はアルコキシル基を表し、 m は0、1又は2を表す。）で表される化合物を1種又は2種以上含有することを特徴とする重合性化合物含有液晶組成物であって、

一般式（IV-1）



（式中、 R^3 は前記 R^3 と同じ意味を表し、 R^4 は前記 R^4 と同じ意味を表す。）で表される化合物を1種又は2種以上含有し、

塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない、重合性化合物含有液晶組成物。」

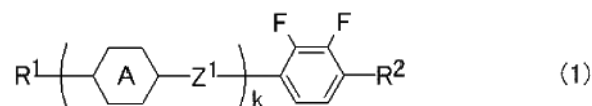
即ち、第一成分、第二成分、及び一般式（IV-1）の成分を含有し、塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない、という要件で規定された重合性化合物含有液晶組成物に係るものである。

(2) 引用発明

引用発明は、甲1に記載の甲1発明A又はBである（本稿では甲1発明Aについて採りあげる）。

甲1発明Aは、以下のとおりである。

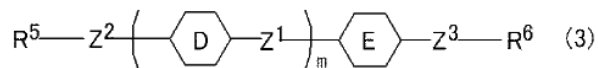
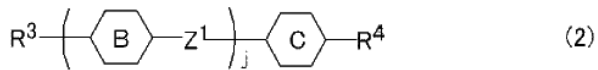
「第一成分として「式（1-7-1）」で表される化合物及び「式（1-3-1）」又は「式（1-6-1）」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式（1）で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物、



第二成分として「式（2-1）」ないし「式（2-6）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式（2）で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は

混合物、及び

第三成分として「式(3-3-1)」又は「式(3-4-1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有し、

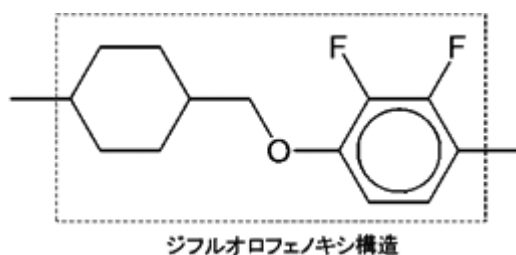


… (略) …

である液晶組成物。]

2.2 本件の審査経過

本件の審査過程においては、本事件と同じ引用例(甲1)が拒絶理由の引例として挙げられ、新規性、進歩性欠如が指摘されている。本件出願人は、意見書で本願発明の液晶組成物は、フッ素置換基を有したビフェニル骨格を持つ重合性化合物(一般式(I)の化合物)とジフルオロフェノキシ構造を有する化合物(一般式(II)の化合物)を同時に含有することを特徴としているが、引例にはこれらを同時に含有する液晶組成物に関する記載はない旨を主張し、新規性欠如は解消した。



進歩性欠如に対しては、本件出願人は、第一成分を、一般式(I-1)から一般式(I-4)に限定し、甲1に記載の液晶組成物を得るための成分の組み合わせは膨大であり、これらの数ある化合物群の中から限定された構造の化合物を選択し組み合わせることは容易でないこと、

広い温度範囲において析出することなく、高速応答に対応した低い粘度であり、焼き付き等の表示不良を生じないなどの有利な効果を主張して特許査定に至っている。

3. 審決での判断

本件審決は、本件発明と甲1発明Aとの相違点として、相違点1~4を認定し、以下のように、いずれも実質的な相違点ではない、と判断している。

① 相違点1について

重合性化合物につき、本件発明1では、「第一成分として、一般式(I-1)から一般式(I-4)で表される重合性化合物」であるのに対して、甲1発明Aでは、「第三成分として「式(3-3-1)」又は「式(3-4-1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」である点で相違するが、甲1発明Aにおいて、第三成分として、本件発明1で規定する式に相当する化合物を使用することは、単なる選択を行ったにすぎず、選択使用することに格別な技術的意義が存するものとは認められないから、相違点1については、実質的な相違点であるとはいえない。

② 相違点2及び3について

本件発明1では、「一般式(II)で表される化合物を1種又は2種以上」であるのに対して、甲1発明Aでは、「第一成分として「式(1-7-1)」で表される化合物及び「式(1-3-1)」又は「式(1-6-1)」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式(1)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物」である点で相違し(相違点2)、また、本件発明1では、「一般式(IV-1)で表される化合物を1種又は2種以上」であるのに対して、甲1発明Aでは、「第二成分として「式(2-1)」ないし「式(2-6)」

のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式(2)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物である点で相違(相違点3)するが、甲1発明Aにおいて、第一成分、第二成分として、それぞれ本件発明1で規定する式に相当する化合物を使用することは、単なる選択を行ったにすぎず、選択使用することに格別な技術的意義が存するものとは認められないから、相違点2、3については、実質的な相違点であるとはいえない。

③ 相違点4について

本件発明1では、「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」のに対して、甲1発明Aでは、「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するか否か特定されていない点で相違するが、甲1発明Aには、「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様をも包含されることが明らかであり、甲1発明Aにおいて、当該態様を選択することに格別な技術的意義が存するものとは認められないから、相違点4については、実質的な相違点であるとはいえない。

本件審決は、これらの判断に基づき、本件特許は新規性欠如(特許法29条1項3号)により無効とすべきと判断した。

4. 知財高裁の判断

知財高裁は、まず、「特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。」と説示した上で、本件発明1が甲1発明Aの下位概念として包含される関係にあると認定し、本件

審決の判断を以下のように整理した。

「① 甲1発明Aの「第三成分」として、甲1の「式(3-3-1)」及び「式(3-4-1)」で表される重合性化合物を選択すること、

② 甲1発明Aの「第一成分」として、甲1の「式(1-3-1)」及び「式(1-6-1)」で表される化合物を選択すること、

③ 甲1発明Aの「第二成分」として、甲1の「式(2-1-1)」で表される化合物を選択すること、

④ 甲1発明Aにおいて、「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択すること、

の各技術的意義について、上記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討した上、それぞれについて、格別な技術的意義が存するものとは認められないとして、相違点1ないし4を実質的な相違点であるとはいえないと判断し、本件発明1の特許性(新規性)を否定したものと見える。」

その上で、以下のように説示して、本件審決を取消した。

「本件発明1は、甲1発明Aにおいて、3種類の化合物に係る前記①ないし③の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記④の選択がなされたものというべきであるところ、証拠(甲42)及び弁論の全趣旨によれば、液晶組成物について、いくつかの分子を混ぜ合わせること(ブレンド技術)により、1種類の分子では出せないような特性を生み出すことができることは、本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められるから、前記①ないし④の選択についても、選択された化合物を混合することが予定されている以上、本件発明の目的との関係において、相互に関連するものと認めるのが相当である。

そして、本件発明1は、これらの選択を併せて行うこと、すなわち、これらの選択を組み合

わせることによって、広い温度範囲において析出することなく、高速応答に対応した低い粘度であり、焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件発明の課題を解決するものであり、正にこの点において技術的意義があるとするものであるから、本件発明1の特許性を判断するに当たっても、本件発明1の技術的意義、すなわち、甲1発明Aにおいて、前記①ないし④の選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があるというべきである。

ところが、本件審決は、前記のとおり、前記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり、これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的な検討を行うのみでは、本件発明1の技術的意義を正しく検討したとはいえず、かかる検討結果に基づいて本件発明1の特許性を判断することはできないというべきである。

以上のとおり、本件審決は、必要な検討を欠いたまま本件発明1の特許性を否定しているものであるから、上記の個別的検討の当否について判断するまでもなく、審理不尽の誹りを免れないのであって、本件発明1の特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものというべきである。

したがって、本件発明1の特許性に関する本件審決の判断は妥当でない。」

5. 評 釈

5. 1 選択発明とは

選択発明には、「化合物の選択」と「数値範囲の選択」に関するものがあるが、現在の審査基準（第Ⅲ部第2章第4節7.1）によると、次のように規定されている。

「選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、以下の（i）又は（ii）に該当するものをいう。（i）刊行物等において上位概念で表現された発明（a）から選択された、その上位概念に含まれる下位概念で表現された発明（b）であって、刊行物等において上位概念で表現された発明（a）により新規性が否定されないもの（ii）刊行物等において選択肢で表現された発明（a）から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明（b）であって、刊行物等において選択肢で表現された発明（a）により新規性が否定されないもの

したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択発明になり得る。」

ここで、「選択肢には、形式上の選択肢と、事実上の選択肢とがある。『形式上の選択肢』とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。『事実上の選択肢』とは、包括的な表現によって、実質的に有限の数の、より具体的な事項を包含するように意図された記載をいう。」（第Ⅲ部第2章第3節4.1.1）と説明されている。例えば、マーカッシュ形式の記載は形式上の選択肢であり、「C1～6のアルキル基」のような記載は事実上の選択肢といえる。

そして、選択発明の進歩性については、「請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の（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であり、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。」(第Ⅲ部第2章第4節7.2)と説明されている。

即ち、審査基準によると、選択発明の成立要件としては、ア)物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であること、イ)刊行物等に記載の発明と所定の関係(前記(i)の上位・下位概念の関係又は(ii)の選択肢とその一部を選択する関係)にある発明であること、ウ)刊行物等に記載の発明により新規性が否定されないものであること、という3点が要求され、一方、選択発明が進歩性を有するには所定の効果要件(前記(i)から(iii))を全て満たすことが要求されている。通常の前記進歩性判断では、容易想到か否かという点と予測できない顕著な効果の点から総合的に検討されるが、選択発明の場合は、容易想到性があるという前提に立っているためであろうか、効果要件のみが問われている。

従って、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野であることから、選択発明の問題は、本事件のように、通常、化学・バイオ分野の発明において議論されることが多い。本事件では、本件発明と引用発明は、いずれも複数の成分を含む液晶組成物であり、各成分は一般式で示される多数の選択肢から選択されるものであり、その意味では、本件発明は多数の選択肢で表現された引用発明に対してその選択肢の一部を発明特定事項とする関係にあるともいえるが、同時に一般式の置換基定義からみて、引用発明が本件発明の上位概念として位置づけられるものである。

5. 2 問題の所在

本件発明の新規性判断において、本件審決では、各相違点における化合物の選択をそれぞれ別個に検討し、各相違点が実質的な相違点ではないと認定して新規性を否定した。これに対し、

知財高裁は各選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があると説示し、審決の判断に審理不尽があるとして審決を取消している。一見すると、知財高裁の判断には、新規性判断に、発明の効果を取込んだ検討の必要性を述べているようにも読める。しかし、前記したように、審査基準によると、選択発明の成立要件には、効果の顕著性は求められておらず、刊行物等に記載の発明と単に所定の関係にあり、かつ新規性があれば、選択発明となり得るとされ、選択発明として特許が付与されるには、さらに予想外の顕著な効果である効果要件をもって進歩性が認定される必要があるという仕組みになっている。そのため、前記の知財高裁の説示は、審査基準とは異なる基準のように思われるが、選択発明として当然に求められるべき要件として言及されたのか、あるいは本事件に特有な事情があるということであるのかは明らかではない。

そこで、選択発明には、利用関係や臨界的意義の存否など多くの論点があるが、本稿では、もっぱら選択発明の成立要件の一つである「選択発明の新規性」判断に焦点をあて、選択発明ではない「通常の発明」の新規性判断の場合と異なる要素や基準などがあるのか否か、という観点から検討してみる。

5. 3 裁判例の検討

過去の裁判例から裁判所が選択発明をどのように捉えてきたのかを検討してみる。

選択発明を認めた裁判例として、古い事件では昭和38年の有機燐酸エステル殺虫剤事件¹⁾や昭和45年の有害物抑制組成物事件²⁾がある。いずれの事件も公知文献の一般式に形式的に含まれるが具体的には開示されていない化合物について、予測できない効果が認定され選択発明として認められた事件である。前者の事件では、温血動物に対する毒性が顕著に少ないことが予

測できない効果であると認定され、後者の事件では、引用発明が単に除草効果しか示さなかったのに対して、本件発明が殺草性に加えて、殺虫、殺菌等の効果を有しており、引用発明の予測しえなかった新たな用途を開拓し、その使用範囲の拡大を図るものであるとして、選択発明が認定されている。有害物抑制組成物事件では、「もとより発明の異同はその構成要件に基づいて判断すべきものであることは、いうまでもないが、本件発明と引用発明とは、その構成要件上、引用発明が上位概念で示される化合物を有効成分とする殺草性組成物を、本件発明が下位概念で示される化合物を有効成分とする殺草、殺虫、殺菌、殺ダニ性組成物を、それぞれ特定している点で区別の存することは、前記のとおりであるから、両者はこれを別発明とみるのを相当とし、…」と説示され、用途面での顕著な効果が認定されることで区別できる、つまり顕著な効果をもって相違点を実質的なものと認定されたとみることができる。

また、選択発明の判断について説示した昭和56年のペニシリン誘導体事件³⁾では、「特許出願に係る発明の構成要件が、既知の文献又は特許明細書に記載された発明にその下位概念として全部包摂されるときは、原則として同一発明として特許を受けることができないというべきであるが、しかし、先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し、これを結合することにより先行発明では豫期できなかつた特段の効果を奏する発明に特許を与えることは、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許法の精神に合致するから、形式的に二重特許になる場合であっても、右のような選択発明に特許を与えることを否定すべき理由はないからである。従って、本件発明は引用例に包含されるとし、本件発明の効果を引用例のそれと比較したうえで、本件発明は選択発明になるかどうかを判断した審決の考えには誤

りはない。」と説示されている。また、平成17年の室温硬化性組成物事件⁴⁾でも、裁判所は、選択発明として進歩性の要件を欠くと認定した上で、「結局、本件訂正発明は、刊行物1記載の発明と同一の発明に帰するというべきであり、特許法29条1項3号により、独立して特許を受けることはできないものである。」と説示し、進歩性がないから、原則どおり新規性がない、との立場で判断されている。「当業者に認識されていなかった顕著な作用効果を奏することとなる場合には、先行発明とは別発明である選択発明の一種として新規性及び進歩性が認められるというべきである。」と説示した平成15年の防汚塗料組成物事件⁵⁾の説示も同様である。

これらの当時の裁判例によると、先行発明に包含され、新規性がないと判断される場合であっても（具体的に引例に記載されている場合を除く）、引例にはない特有の効果が認められる場合に新規性と進歩性を認め、これを選択発明と捉える、という見方がされていたようであり、学説^{6), 7)}も同様である。このことは、物質特許制度が導入された昭和50年の運用基準でも反映されており、選択発明について、「上位概念で示された公知発明中に示されていないなく、しかも予測できない特有の性質を有するか又はその性質の程度が著しく優れている下位概念の化学物質の発明は、その公知発明とは同一とせず、かつ進歩性を有するものとする。」と説明され、進歩性に値する効果の顕著性をもって、新規性と進歩性とが一緒に認定されるという解釈がされていた。この点は、新規性の存在を前提に選択発明の進歩性を判断する、即ち、新規性と進歩性の判断とを分ける現行の審査基準とは異なる。

一方、現行の審査基準では、前記したように、上位・下位概念の関係でなくても、選択肢とそ

になり得るとしているが、これに関連した裁判例として、先行発明がマーカッシュ形式のように選択肢で表現されている場合の選択発明が争われた事件として、昭和62年の無定形合金事件⁸⁾と平成15年の酸化染色組成物事件⁹⁾がある。無定形合金事件で裁判所は、「マーカッシュ型式で記載されているからといって、特許請求の範囲に記載された物質又は成分割合のおおのについて具体的な技術内容が開示されていないのに、その開示されていない物質又は成分割合を選択したものについても、これが実質的に開示されているとすることは、単なる擬制にほかならないのみならず、およそ先行発明の特許請求の範囲がマーカッシュ型式で表現されている場合は、たとえ後行発明が顕著な作用効果を奏することが証明されても、選択発明の特許出願をいわば門口で退けることにもなり、相当でない。」と説示しており、先行発明がマーカッシュ形式で記載されている場合でも選択発明が成立し得ることを明らかにしている。また、酸化染色組成物事件では、所定の組合せが潜在的に膨大な数で存在する刊行物の記載から把握できないから選択発明である旨の主張に対し、裁判所は、先行発明がマーカッシュ形式で記載されている場合、特許請求の範囲に包含される組合せの数がいかに膨大な数であっても、そのことによって、直ちに、その中の特定の組合せが明細書中に開示されていることが否定されるわけではないと説示されている。これらの裁判例から、先行発明がマーカッシュ形式で記載されているが具体的に開示されていないものについては、選択発明が成立し得るものの、一方、組合せの数が膨大であったとしても、そのことと特定の組合せが明細書中に開示されていることが把握できるか否かとは別問題であることが説示されているといえる。

尚、平成30年のピリミジン誘導体事件¹⁰⁾で、知財高裁は大合議において、刊行物に化合物が

一般式の形式で記載されている場合の引用発明の認定について、「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。」と説示し、膨大な数の選択肢を有する場合の考え方の指針を述べている。

5. 4 新規性の判断基準

(1) 一般的な判断基準

発明の新規性は、審査基準（第Ⅲ部第2章第1節2.）によると、請求項に係る発明と、先行技術（引用発明）とを対比し、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する、とされており、相違点がある場合は、請求項に係る発明が新規性を有し、相違点がない場合は、新規性を有していないと判断される。従って、新規性判断における要点は、相違点の検討となるが、その前提として引用発明の認定が重要となる。そして、引用発明は、一般に、刊行物に記載された発明が引用発明とされるが、「『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。」（第Ⅲ部第2章第3節3.1.1）とされている。

従って、相違点の検討においては、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ものとの対比検討となり、刊行物に明示されていない構成については、刊行物の記載から把握されるものか否かが判断の鍵となる。そして、「通常の発明」の新規性判断においては、引用発明の構成との対比で足りることであって、効果や課題、目的などの記載の有無や違いは関係がない、というのが一般的な理解である。この点は多くの裁判例¹¹⁾でも支持された基準である。

(2) 新規性判断と効果要件

本事件で、裁判所は引用発明との相違点について、各選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があると説示しているが、これが新規性判断のために必要であるとの意味であれば、構成の対比で足りるとする前記の新規性判断の手法と比べると、奇異に感じられることである。一方、説示の趣旨が、従前からの選択発明の認定と同様に、進歩性の観点から、各選択を併せて行った際に奏される効果等を検討しなければ、新規性も判断できないとする立場であるようにも読める。それは、本事件で、裁判所が「特許に係る発明が、…先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。」と説示していることから窺うことができる。しかし、いずれにしても、「特許性を有しない」との言葉が何を指すのかが明らかでなく、その意味で、各選択を併せて行った際に奏される効果等の参酌が、新規性判断のために必要であるとの説示であるのか、進歩性判断のためであるのかは明らかとはいえない。

この点はさておき、参考となる事件として、平成23年の液晶用スペーサー事件¹²⁾がある。この事件では、判決文には「選択発明」との文言はみられないが、本件発明が、引用発明1に開示されている構成の中で、「特定の共重合体鎖」に限定したものであり、選択発明に該当する余地のある例ではないかと思われるところ、審決では、相違点が多数の選択肢の組合せの中からの特定の組合せであり、引用発明に記載されているとはいえないとして、実質的な相違点であると認定し、新規性を認めた。しかし、知財高裁は、「本件発明は、引用発明1から本件発明

が限定した部分について、引用発明1の他の部分とその作用効果において差異があるということとはできないから、引用発明1と異なる発明として区別できるものでもない。」と述べ、特定の組合せによる効果が引用発明とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることができないから、実質的な相違点ではないと認定して新規性を否定している。新規性判断に効果の違いを考慮に入れた事例といえる。

5. 5 選択発明の新規性判断のあり方

選択発明の新規性判断は、そもそも選択発明をどのように定義づけるかにより扱いは異なるであろうが、現在の審査基準では、新規性と進歩性とを分別しており、進歩性の認容により新規性を例外的に認めてきた過去の基準とは明らかに異なる。裁判例が捉える選択発明は、従前からのものが多いが、現行の審査基準に沿って、進歩性判断の前に新規性を問題にした例もある(誘電体磁器事件¹³⁾)。酸化染色組成物事件で、裁判所は、「選択発明は、そもそも特許法において規定されている概念ではない。選択発明という概念を用いて特許性を論ずるに当たっては、どのような発明を選択発明として定義すべきかを明らかにした上で、議論をする必要がある。」と判示した上で、審査基準(平成12年12月改訂のもの)の定義に沿って検討した結果、「前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。」あるいは「刊行物に記載された発明とはいえないもの」とはいうことができないと判断しつつも、「もっとも、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野においては、特許請求の範囲に記載された特定の発明が、刊行物に記載された発明と見得るかどうかの判断が困難な場合もある。特に、発明が引用発明と比較して顕著な効果を奏するものであると認められる場合は、このような進歩性についての判断が、

新規性についての判断にも事実上の影響を及ぼし、一見した限りでは当該発明が当該刊行物に記載された発明であると解し得るような場合であっても、そのような新規性の判断について再考を必要とすることも生じ得るであろう。」と説示している。そして、新規性の判断に再考を必要とするかどうかを確認するために、引用発明と比較して顕著な効果があるかどうかについても検討している。

前記の酸化染色組成物事件で説示されたように、確かに新規性判断は普通の発明の場合と異なり、容易ではない場合もあると思われる。そして、選択発明は、先行発明の上位概念に含まれる発明とか先行発明の選択肢を組合せた発明であるから、形式的にみれば、先行発明から把握できるとして、構成が同一であるから新規性がないと判断され、選択発明となり得ることが見失われやすい面もある。特に、本事件のような組成物発明の場合、成分毎に構成要素を分けて相違点を認定し、構成を対比すると、個別的にみれば意味のある相違点とはいえないとの判断に陥りやすいように思われる。しかし、選択発明はそのような場合であっても、予想外の顕著な効果があれば、選択発明として保護しようという趣旨であることを考慮すると、門口で選択発明の芽を摘むような新規性判断をすることは好ましくないといえる。その意味では、選択発明ではない普通の発明の新規性判断とは異なるものの、新規性判断が容易ではない場合には、液晶用スパーサー事件や本事件のように、効果や技術的意義などを考慮に入れながら構成の相違点を再考して新規性を判断することは、適切な判断手法ではないかと思料される。新規性判断は比較的柔軟に判断し、選択発明としての進歩性の判断、即ち、予測できない顕著な効果であるか否かは厳格に検討すれば足りるように思われる。もっとも、このことは、新規性、進歩性を共に検討し、特許性を判断する場合は、問

題はないであろうが、拡大先願（特許法29条の2）の規定により、上位概念の先願発明に対し、後願の本願発明が選択発明に該当し得る場合に、効果要件まで求めることは妥当ではないかもしれない。

ところで、参考までに、欧州での選択発明として数値範囲の新規性について、T279/89を参照してみると、EPOでは、以下の3つの要件を充足する場合に、公知の広い数値範囲からの下位の数値範囲（sub-range）の選択に対し、新規性を認めてきた（three-part novelty test）。

- ① 選択された範囲（sub-range）が、狭いこと。
- ② 選択された範囲が、公知の範囲から十分に離れていること（sufficiently distant）。
- ③ 選択された範囲が、公知技術から任意に選択されたものではなく、新たな発明に導くものでなければならない（must lead to a new invention）。

しかし、その後、2010年のT230/07において、選択された範囲が奏する技術的効果は、進歩性の要件として検討されるべきであって、新規性判断で考慮すべきではないとの審決¹⁴⁾が出され、前記の①と②のみで新規性が判断されている。選択された範囲内で発見された技術的効果により数値範囲が新規となるのではなく、数値範囲自体が新規であるべきという考え方が根底にあるようである。確かに、技術的効果により数値範囲が新規になるわけではないが、技術的効果の発見は、数値範囲が従来から認識されていなかった新規なものとして判断する根拠となるものではないかと思われる。ともあれ、効果要件を新規性に含めず、進歩性の判断対象とした点は、日本における現在の審査基準と共通する面がある。

6. 実務上の提言

選択発明を審査過程で主張するには、選択発明としての技術的意義を明細書に記載して、明

細書の実施例と比較例により技術的意義が理解できるように記載しておく必要がある。単に所定の態様が好ましいとの記載のみでは技術的意義を記載したことにはならず、実施例と比較例の記載も選択発明として先行発明から選択した所定の構成を有するものの実施例と、先行発明に含まれるが選択しなかった構成を有する比較例とを対比して、予測できない顕著な効果を示しておく必要がある。例えば、数値限定であれば、選択した範囲の上限、下限付近を含む実施例と選択範囲外で上限、下限付近の比較例のデータがないと、先行発明から所定の構成を選択したことの技術的意義を説明することはできないと思われる（液晶用スペーサー事件、オレフィン重合用固体触媒事件¹⁵⁾、健康食品事件¹⁶⁾などを参照）。本事件においても、「甲1発明Aにおいて、前記①ないし④の選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要がある」と判示されており、明細書の作成に際しては、技術的意義を如何に反映した明細書にするかという点に留意すべきであろう。

7. おわりに

選択発明は、一般に進歩性の点から議論されることが多いが、その前提として、当然に新規性が存することが必要であり、これをどのように考えるべきかという問題がある。現行の審査基準では、選択発明の新規性と進歩性は明確に区別して規定されているが、選択発明の進歩性判断はともかくとして、選択発明の新規性判断の手法は必ずしも明確とはいえなかった。今回の事件の判示は、今後の参考となろう。

注 記

- 1) 有機燐酸エステル殺虫剤事件〔昭和34年(行ナ)第13号〕
- 2) 有害物抑制組成物事件〔昭和35年(行ナ)第142号〕

- 3) ペニシリン誘導体事件〔昭和54年(行ケ)第107号〕
- 4) 室温硬化性組成物事件〔平成16年(行ケ)第427号〕
- 5) 防汚塗料組成物事件〔平成14年(行ケ)第342号〕
で、裁判所は、「効果の予測が困難な化学的な組成物に関する技術分野において、先行発明を記載した先行文献に、特定の成分を組み合わせた組成物が実施例等として具体的に記載されている場合には、これと同一の成分の組合せから成る組成物発明において特定の性質を構成要件に加えて特許請求の範囲としても、物の発明としては先行発明と同一であって、別発明となるわけではないが、先行文献に特定の成分の組合せが具体的に記載されておらず、これにより当業者に認識されていなかった顕著な作用効果を奏することとなる場合には、先行発明とは別発明である選択発明の一種として新規性及び進歩性が認められるというべきである。」と説示している。
- 6) 高林龍「標準特許法6版」60頁では、選択発明について、「上位概念で構成される先行発明とは別発明である選択発明として新規性が認められるためには、先行発明で認識されていなかった顕著な効果があるなどとして進歩性が認められる場合でなければならない。したがって、選択発明として新規性は認められるが、進歩性が認められない場合というのは想定しにくい。」と指摘されている。
- 7) 竹田和彦「特許の知識 第7版」149～150頁、2004年において、選択発明について、「本来ならば、新規性がない（または先願との同一性あり）とされる場合であっても（具体的に引例に記載されている場合を除く）、引例にはない特有の効果が認められる場合に新規性と進歩性を認めるのが選択発明の理論だと考えるべきであろう。したがって、選択発明としての進歩性が否定される場合は、原則に戻ってその発明は新規性なし（先願との同一性あり）と判断されるべきであろう。」と指摘されている。
- 8) 無定形合金事件〔昭和60年(行ケ)第51号〕
- 9) 酸化染色組成物事件〔平成14年(行ケ)第524号〕
- 10) ピリミジン誘導体事件〔平成28年(行ケ)第10182号〕
- 11) 新規性判断に効果等を参酌しないとする裁判例：粉末状薬学的組成物事件〔平成3年(行ケ)第268号〕、インドメタシン含有貼付剤事件〔平成13年(行ケ)第107号〕、ギヤシューパ加工方法

事件〔平成13年(行ケ)第338号〕、低鉄損一方向性電磁鋼板事件〔平成23年(行ケ)第10047号〕、電解装置事件〔平成23年(行ケ)第10354号〕など、多数。

- 12) 液晶用スペーサー事件〔平成22年(行ケ)第10324号〕
- 13) 誘電体磁器事件〔平成25年(行ケ)10324号〕において、審決は、甲1発明には、本件発明1の結晶系の構成要件を充たす場合も、充たさない場合も含まれているとして、充たす場合を選択したのものとして、選択発明としての進歩性を検討し、効果の点から選択発明としての進歩性を否定した。これに対し、知財高裁は、「選択発明としての進歩性を判断する前にまず検討すべきことは、甲4報告書や甲35報告書の実験の結果により、…甲1公報に「記載された発明」(特許法29条1項3号)となると解してよいのか、…」と指摘し、実験報告書が再現実験になっていない点から、結晶系が知り得たものとはできないこと、この点から容易想到とはいえないとして、無効審決を取消している。
- 14) T230/07において、本件発明は、シリカとアルミナを含むコロイダルシリカ分散液の調製方法に関するものであって、シリカとアルミナのモル比が「2~12」と規定されていた。一方、先行発明のモル比は、「少なくとも1」であり、選択された範囲である2~12は、上限のない広い範囲の先行発明より狭く、十分に離れた範囲であると認定され、新規性ありと判断されている。
- 15) オレフィン重合用固体触媒事件〔平成13年(行ケ)第464号〕で、裁判所は、実施例と比較例のあり方に関し、「本件明細書における実施例と比較例

とは、[A1]の要件を満足する担体を用いた場合と[A1]の要件を満足しない担体を用いた場合とを対比したものではなく、[A1]の要件を満足する担体を用いた場合と担体を用いなかった場合とを対比したものであるから、実施例と比較例の対比からも、周知の担体の中から[A1]の要件を満足する担体を選択したことの技術的意義、すなわち担体を特定温度で焼成したことや粒径範囲の特定をしたことによる技術的意義を認めることはできない。」と説示している。

- 16) 健康食品事件〔平成17年(行ケ)第10438号〕で裁判所は、「本願発明1は、成分の組合せとしては、ヒアルロン酸とデルマトン硫酸を含む16通り又は8通りの組合せの態様を包含するものであり、それぞれの態様における配合比率は任意であるから、このような発明が、常に格別顕著な効果を奏するものであることを裏付けるためには、本願発明1に包含される任意の組合せの任意の配合比率の態様が、引用例1に示唆された31通り又は15通りの全組合せのうちの、本願発明1に相当しない15通り又は7通りの組合せの任意の配合比の態様と比較しても、また、引用例1に明示されたムコ多糖類の各々を単独に含有する態様と比較しても、常に格別顕著な効果を奏するものであることを証明する必要がある。」と説示した上で、検討した結果、格別顕著な効果を奏することは示されていないとして、選択発明として進歩性を有するということができないと判断している。

(原稿受領日 2018年3月5日)