



SONDERHOFF
EINSEL

日本における最近の重要な 知財関連判決の概要

弁護士 坂井健吾

2018年11月

www.se1910.com

本日のテーマ

- 1 2 件目の知財高裁大合議判決の報告
(ピリミジン誘導体事件)

Today's Topic:

The Grand Panel Case of the Intellectual Property
High Court
(Pyrimidin Derivative)

目次 Content

1. 知財高裁大合議判決

The Grand Panel Cases of the Intellectual Property High Court

2. ピリミジン誘導体事件

The “Pyrimidin Derivative” case

3. 法律上の論点

Topics as a matter of law

4. 訴えの利益

Standing

5. 進歩性

Inventive Step

6. 結語

Conclusion

1. 知財高裁大合議判決

■ 知的財産高等裁判所

設置の時期

- 2005年4月1日（知財高裁設置法施行）

設置の趣旨

- 知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う裁判所を設置（設置法第1条）

裁判所の構成

- 普通部：4か部（1部：3名（所長ほか2名）。2から4部：5名）
- 特別部：5名（所長を含む各部の部総括判事等）。大合議事件を扱う。
- 現所長：高部眞規子（第7代。2018年5月5日就任）
- 裁判所調査官・専門委員

1. 知財高裁大合議判決

■ 知的財産高等裁判所の管轄

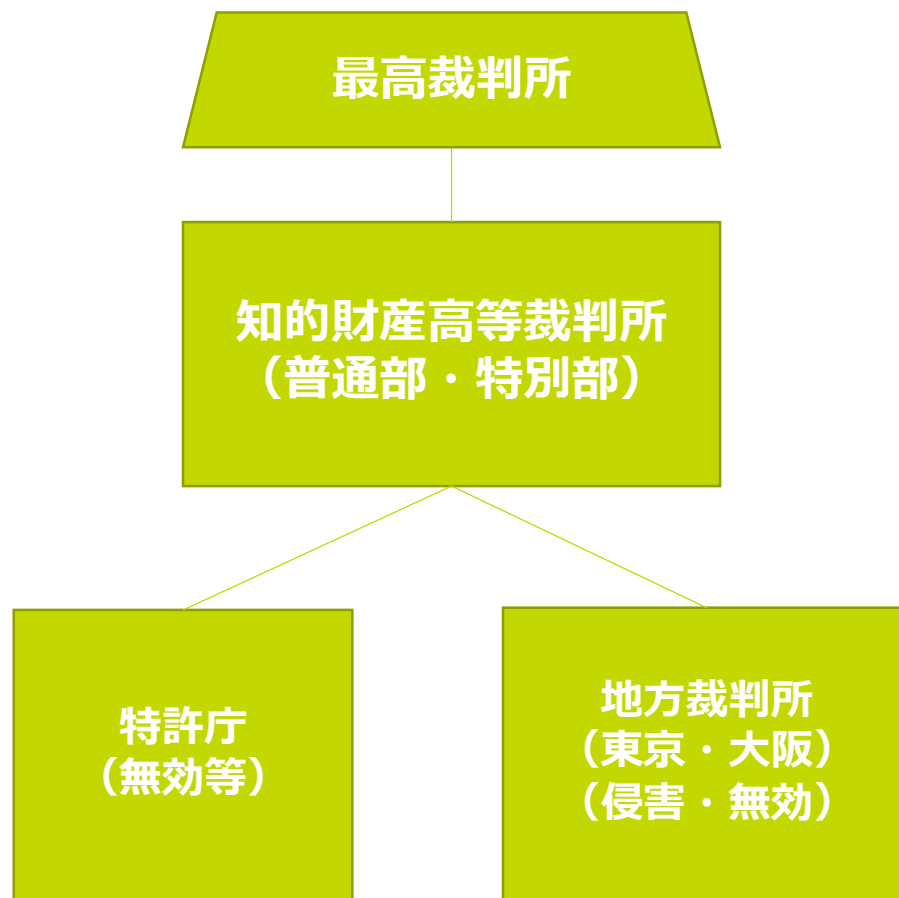
技術型事件及び審決取消訴訟（専属管轄）

- 特許権・実用新案権・半導体集積回路の回路配置利用権・プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えの控訴事件（設置法2条1号）
- 特許庁が行った審決（特許・実用新案・意匠・商標）に対する不服申立てとしての審決取消訴訟（設置法2条2号）

非技術型事件（競合管轄）

- 意匠権・商標権・著作者の権利（上記プログラムの著作物についての著作者の権利意外）・著作権・著作隣接権・育成者権・不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えの控訴事件（設置法2条1号）

1. 知財高裁大合議判決



- 地方裁判所：

特許権の侵害等に関する請求
(その防御方法としての特許
権の無効)

→控訴審としての知財高裁

- 特許庁：

特許権の無効・訂正・拒絶査
定不服等に関する審判請求

→特許庁の審決取消 (違法)
に関する第一審としての知財
高裁

1. 知財高裁大合議判決

■ 大合議制度

大合議制度

- 5人の裁判官から構成される合議体（前記特別部）により審理及び裁判を行う制度

大合議制度の目的

- 最高裁の判断を待たず、一定の信頼性のあるルール、判決の予測可能性を担保すること（規範定立機能）

導入時期

- 2004年4月（民事訴訟法310の2）

対象事件

- 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え

1. 知財高裁大合議判決

■ 大合議判決（過去12件）

一太郎事件（2005年9月）

- ソフトウェア発明と間接侵害

偏光フィルムの製造法事件（2005年11月）

- パラメータ発明とサポート要件

インクタンク事件（2006年1月）

- リサイクル品と特許権の消尽

半導体記憶装置事件（2007年3月）

- （和解による訴え取下げ）

ソルダーレジスト事件（2008年5月）

- 新規事項の追加禁止・除くクレーム

ブラバスタチンナトリウム事件（2012年1月）

- プロダクト・バイ・プロセスクレームと特許発明の技術的範囲

ごみ貯蔵機器事件（2013年2月）

- 損害額の推定（102条2項）

サムソン対アップル事件（2014年5月）

- 標準必須特許と損害賠償・差止請求

血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト事件（2014年5月）

- 特許権存続期間延長登録

マキサカルシトール製法事件（2016年3月）

- 均等論要件

オキサリプラチニウムの医薬的に安定な製剤事件（2017年1月）

- 存続期間が延長された特許権の技術的範囲

ピリミジン誘導体事件（2018年4月）

参照：知財高裁HP http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html

0. 目次

1. 知財高裁大合議判決
2. **ピリミジン誘導体事件**
3. 法律上の論点
4. 訴えの利益
5. 進歩性
6. 結語

2. ピリミジン誘導体事件

- ピリジミジン誘導体事件大合議判決（平成28年（行ケ）第10182号及び第10184号）：12件目の大合議判決

- 事案の概要
 - > 日本ケミファ及びX 対 塩野義製薬及びアストラゼネカUK

 - > 後発医薬品メーカーが先発医薬品メーカー（及びその専用実施権者）に対し、特許権の無効を主張して審判請求。その不成立審決に対する審決取消訴訟。

 - > 高コレステロール血症治療薬「 Crestor（Crestor）[®]」の有効成分であるロスバスタチンカルシウムの物質特許の有効性
 - ◆ なお、原告は特許期間満了まで特許発明を実施していない。



2. ピリミジン誘導体事件

■ 事案の経緯

- 1992年5月28日 塩野義製薬が特許出願
- 1997年5月16日 特許登録（特許第2648897号）
- 2012年5月28日 特許存続期間延長登録（5年）
- 2015年3月31日 Xが無効審判請求、日本ケミファとアストラゼネカUKが補助参加
- 2016年7月5日 無効審判請求不成立審決、Xと日本ケミファが審決取消訴訟提訴
- 2017年5月28日 特許期間満了、その後両事件を併合して大合議へ回付
- 2018年4月13日 大合議判決、判決確定

0. 目次

1. 知財高裁大合議判決
2. ピリミジン誘導体事件
3. 法律上の論点
4. 訴えの利益
5. 進歩性
6. 結語

3. 法律上の論点

- 訴えの利益

- > 無効審判請求の不成立審決に対する特許期間満了後の審決取消訴訟に関する訴え

- 進歩性

- > 引用発明の認定
- > 判断要素の主張立証責任

0. 目次

1. 知財高裁大合議判決
2. ピリミジン誘導体事件
3. 法律上の論点
4. 訴えの利益
5. 進歩性
6. 結語

4. 訴えの利益

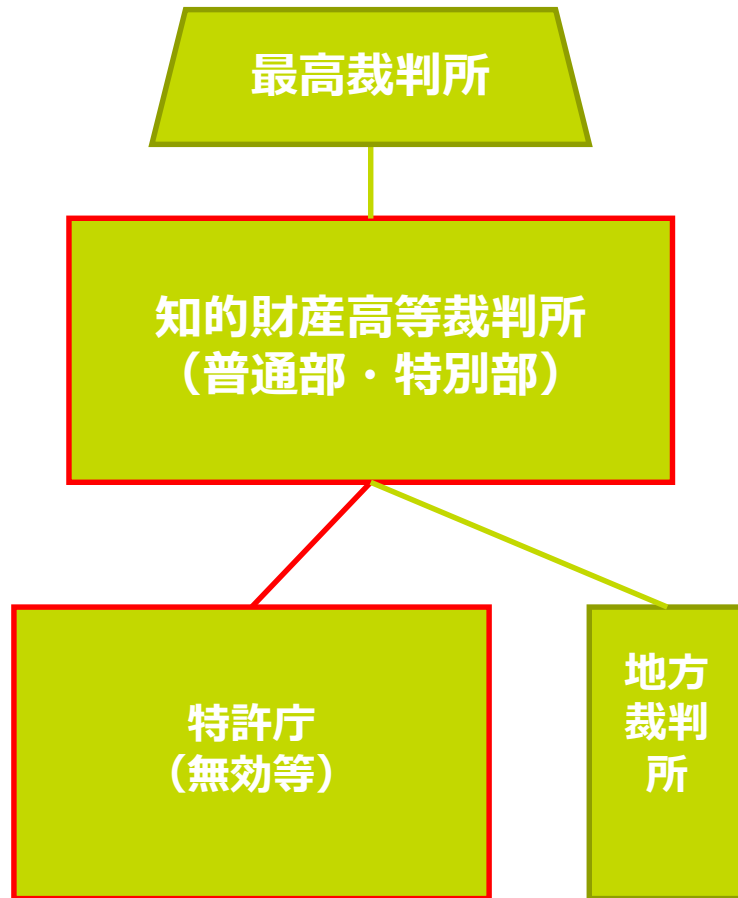
- 審決取消訴訟係属中に特許期間が満了。審理を継続することができるか？

- 訴えの利益とは。
 - 国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性

 - 裁決の取消しの訴えは、当該裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。）に限り、提起することができる（行訴法9条1項）

 - 無効審判請求について（特許法123条2項・3項）
 - 特許無効審判は、何人も請求することができる（H26年改正法施行前）
 - 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4. 訴えの利益



4. 訴えの利益

- 特許期間満了後に特許の無効を請求する場合とは？

特許期間中に特許権を侵害している場合

- 民事上の請求
 - 損害賠償請求（侵害のときから最大20年請求可能）または不当利得返還請求
- 刑事告訴
 - 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金（特許法196条。公訴時効7年）

特許期間中に特許権を侵害していない場合

- 特段なし



この場合にも、特許権者は訴訟対応を強いられる？

4. 訴えの利益

■ 判決要旨

平成26年法律第36号による改正前の特許法の下において、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない。

Q 訴えの利益を非常に広く認める理由は？

4. 訴えの利益

- 従前の東京高裁判決（1990年12月26日）

訴えの利益が認められるのは当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られる。



- 判決要旨

（そうすると、当事者に対して、）自己の製造した製品が当該特許発明の実施品であると評価され得る可能性がある構成を有していること等、自己に不利益になる可能性がある事実の主張が含まれ得る。このような事実の主張を当事者に強いる結果となるのは、相当ではない。

4. 訴えの利益

Q 訴えの利益に欠ける場合とは？

■ 判決要旨

もっとも、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存する場合、**例えば、特許権の存続期間が満了してから既に20年が経過した場合等**には、もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くいなくなったことになるから、特許を無効にすることは意味がないものというべきである。



無効審判請求不成立に対する審決取消訴訟について、特許期間満了を理由に訴えの利益が否定される場合はほぼない。

4. 訴えの利益

Q H 2 6 年改正法施行後特許法 1 2 3 条 2 項については？

「特許無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。」 (同項)

> 改正理由：異議申立制度の導入

> 「利害関係人とは、特許（商標）権などの存在によって、法律上の利益や、その権利に対する法律的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者をいう。」 (審判便覧 3 1 - 0 1)

▪ 判決要旨（傍論「なお・・・」）

訴えの利益が消滅したというためには、客観的に見て、原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなかったと認められることが必要であり、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、原告に対し、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情が存することが必要であると解すべきである。

4. 訴えの利益

Q 判決の実務に対する影響は？

無効審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟について、特許期間満了を理由に訴えの利益が争われる場合はほぼなくなる。

潜在的な侵害者は、自らの具体的な実施態様を開示することなく提訴することができることに。

0. 目次

1. 知財高裁大合議判決
2. ピリミジン誘導体事件
3. 法律上の論点
4. 訴えの利益
5. 進歩性
6. 結語

5. 進歩性

■ 進歩性とは？

当業者が特許出願時の技術水準から容易に発明することができないもの（進歩性がある発明）にのみ、特許（独占権）を付与する。

（特許法 29 条 2 項）

「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。」

（同条 1 項 3 号）

「特許出願前に日本国内又は外国において頒布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った刊行物に記載された発明」

5. 進歩性

■ 進歩性の判断手法（一般論）

> 特許庁の審査基準に従って判断される（一種の通達であり、法的効力を有さないため、裁判で覆される可能性はある）。

> 基本的な考え方

「審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築（論理付け）ができるか否かを検討する。」

> 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。」

5. 進歩性

■ 進歩性の判断手法（一般論）

＞ 具体的な判断（続き）

「(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(**副引用発明**)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。

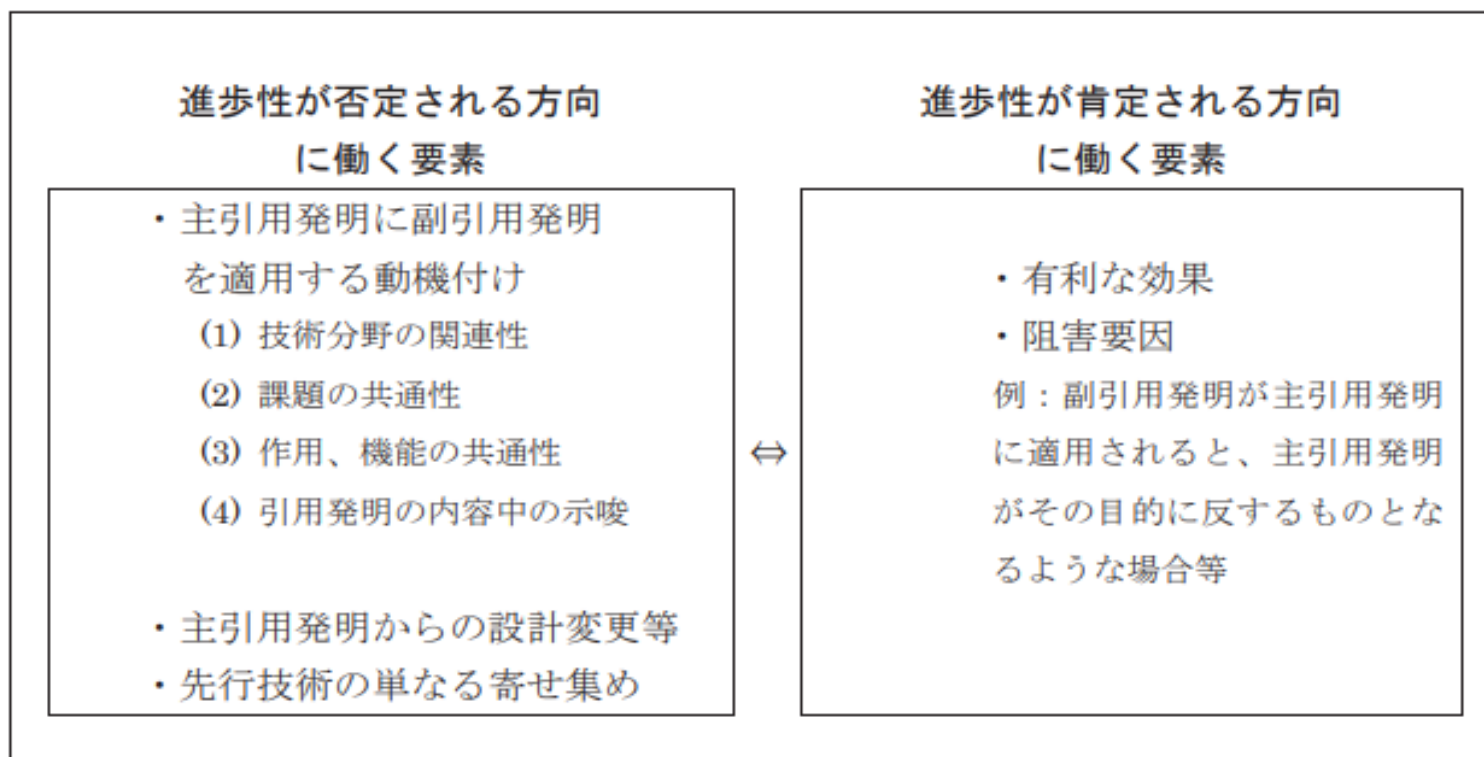
(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。」

5. 進歩性

■ 進歩性の判断手法（一般論）



引用元：https://www.jpo.go.jp/shiryuu/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf

5. 進歩性

- 進歩性の判断手法（一般論）

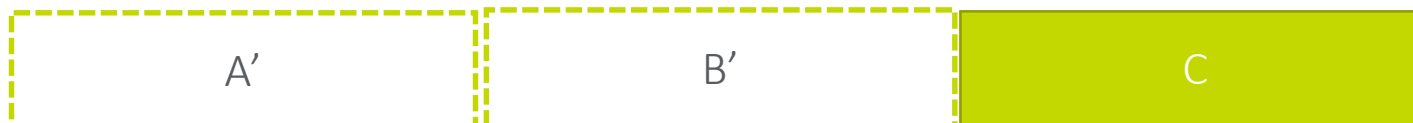
（請求項にかかる発明）



（主引用発明）



（副引用発明）



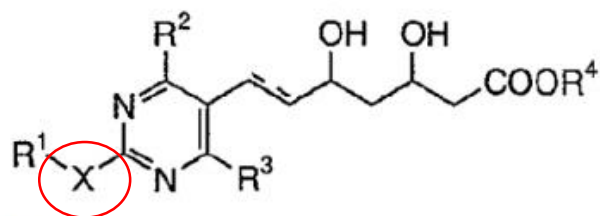
→ 副引用発明によって相違点Cを補う動機付けがあるか。

5. 進歩性

■ 大合議事件の場合

【一致点】

「式 (I)



(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, 水素又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

5. 進歩性

- 大合議事件の場合

原告の主張：

(請求項にかかる発明 (本件発明 1))



(主引用発明 (甲 1 発明))



主引用発明 (甲 1 発明) に副引用発明 (甲 2 発明) を組み合わせることにより、相違点を補うことができる。副引用発明 (甲 2 発明) は？

5. 進歩性

■ 大合議事件の場合

原告主張の副引用発明（甲2発明）：

- > 請求項にかかる発明のXの構成「 $-N(CH_3)(SO_2R')$ 」が、殊に好ましい化合物**2000万通り以上**のうちのひとつ



- > Xについて殊に極めて好ましい化合物のなかには、記載されていない。
- > (他の構造)'について主引用発明と同様の構造を有する化合物の実施例にも、「 $-N(CH_3)(SO_2R')$ 」は選択されていない。

5. 進歩性

請求項 1

「一般式 (I) (図略) 式中、R 1 はシクロアルキルを表わすか、或いはアルキルを表わし、該基はハロゲン、シアノ、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルホニル、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメチルスルホニル、アルコキシカルボニルもしくはアシルで、または式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は同一もしくは相異なるものであり、アルキル、アリール、アラルキル、アシル、アルキルスルホニルまたはアリールスルホニルを表わす、の基で、またはカルバモイル、ジアルキルカルバモイル、スルファモイル、ジアルキルスルファモイル、ヘテロアリール、アリール、アリーロキシ、アリールチオ、アリールスルホニル、アラルコキシ、アラルキルチオもしくはアラルキルスルホニルで置換されていてもよく、最後に述べた置換基のヘテロアリール及びアリール基はハロゲン、シアノ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、アルキル、アルコキシ、アルキルチオまたはアルキルスルホニルからなる同一もしくは相異なる置換基で一置換、二置換または三置換されていてもよく、R 2 はヘテロアリールを表わし、該基はハロゲン、アルキル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルホニル、アリール、アリーロキシ、アリールチオ、アリールスルホニル、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、トリフルオロメチルチオもしくはアルコキシカルボニルまたは式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は上記の意味を有する、の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換、二置換または三置換されていてもよく或いは R 2 はアリールを表わし、該基はアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルホニル、アリール、アリーロキシ、アリールチオ、アリールスルホニル、アラルキル、アラルコキシ、アラルキルチオ、アラルキルスルホニル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、トリフルオロメチルチオ、アルコキシカルボニル、スルファモイル、ジアルキルスルファモイル、カルバモイルもしくはジアルキルカルバモイル、または式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は上記の意味を有する、の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換乃至五置換されていてもよく、R 3 は水素を表わすか、シクロアルキルを表わすか、アルキルを表わし、該基はハロゲン、シアノ、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルホニル、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメチルスルホニル、アルコキシカルボニルもしくはアシルで、或いは式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は上記の意味を有する、の基で、またはカルバモイル、ジアルキルカルバモイル、スルファモイル、ジアルキルスルファモイル、ヘテロアリール、アリール、アリーロキシ、アリールチオ、アリールスルホニル、アラルコキシ、アラルキルチオもしくはアラルキルスルホニルで置換されていてもよく、最後に述べた置換基のヘテロアリール及びアリール基はハロゲン、シアノ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、アルキル、アルコキシ、アルキルチオまたはアルキルスルホニルからなる同一もしくは相異なる基で一置換、二置換または三置換されていてもよく、または R 3 はヘテロアリールを表わし、該基はハロゲン、アルキル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルホニル、アリール、アリーロキシ、アリールチオ、アリールスルホニル、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、トリフルオロメチルチオもしくはアルコキシカルボニルで、または式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は上記の意味を有する、の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換、二置換または三置換されていてもよく、或いは R 3 はアリールを表わし、該基はアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルホニル、アリール、アリーロキシ、アリールチオ、アリールスルホニル、アラルキル、アラルコキシ、アラルキルチオ、アラルキルスルホニル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、トリフルオロメチルチオ、アルコキシカルボニル、スルファモイル、ジアルキルスルファモイル、カルバモイルもしくはジアルキルカルボニルで、または式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は上記の意味を有する、の基からなる同一もしくは相異なる基で一置換乃至五置換されていてもよく、或いは R 3 はアルコキシ、アリーロキシ、アルコキシ、アルキルチオ、アリールチオもしくはアラルキルチオを表わすか、または式 -NR 4 R 5、但し、R 4 及び R 5 は上記の意味を有する、の基を表わし、X は式 -CH 2 -CH 2 -または -CH = CH -の基を表わし、そして A は式または (図略) の基を表わし、ここに、R 6 は水素またはアルキルを表わし、そして R 7 は水素を表わすか、メチル、アラルキルまたはアリール基を表わすか、或いはカチオンを表わす、の置換されたピリミジン。」

5. 進歩性

■ 判決要旨

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」（特許法29条1項3号）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。

➡ 「刊行物」である甲2（特許公報）からは、原告主張の副引用発明（甲2発明）は認定できない、と結論（但し、「仮に」として、動機付けもできない、と結論）。

Q 判決の特徴は？

5. 進歩性

■ 大合議判決の特徴

- > 大合議判決として、進歩性の判断にかかる一般論を初めて示したもの
- > 主引用発明と副引用発明を組み合わせる動機付けの検討の前に、そもそも刊行物から引用発明を抽出することができるか、を検討
 - ◆ 原審である特許庁は、初めから動機付けを検討
 - ◆ 審査基準の考え方（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）が化学分野において具体化？
- > 引用発明として認定できなくなる「膨大な数」
 - ◆ AIの活用
- > 選択発明への影響

5. 進歩性

■ 判決要旨

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。

特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官）が、上記②については、特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人）が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということが出来る。

5. 進歩性

■ 大合議判決の特徴

- ＞ 大合議判決として、進歩性の判断にかかる一般論を初めて示したものの（前述）
- ＞ 進歩性について、審査基準の具体的な判断方法と整合的（総合考慮型）
- ＞ 主張・立証責任の所在を明確にしている。

6. 結語

- 1 2 件目の大合議判決
- 実務上の影響

Thank you for your attention.

www.se1910.com

ゾンデルホフ&アインゼル
法律特許事務所

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目6番2号
新丸の内センタービルディング18階

電話 : 03-5220-6500
Fax: 03-5220-6556
Email info@se1910.com