

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

最判令和元年8月27日（平成30（行ヒ）69号）

知的財産法研究会
弁護士・弁理士 山田 威一郎

第1 はじめに

本判決は、「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」に係る特許発明の進歩性の有無が争われた事件の最高裁判決であり、進歩性の判断における「予測できない顕著な効果」の有無の判断基準が争点になっている。

本件で審理の対象となっている無効審判の審決では、本件特許発明には、予測できない顕著な効果があるとして進歩性を肯定する判断が下されたが、知財高裁は、顕著な効果の存在を認めず、進歩性を否定する判断をした。これに対し、最高裁は、顕著な効果の存在を認め、知財高裁判決を破棄する判断を下している。

以下では、事案の概要及び判決の内容を紹介した上で、進歩性の判断における「予測できない顕著な効果」の位置づけや判断基準に関する考察を行うこととする。

第2 事案の概要

1 最高裁判決に至るまでの経緯

本件で有効性が争われた特許は、「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」に係る特許（特許第3068858号）であるが、無効審判の経緯は以下の通り、極めて複雑である。

第1 事件

本件の被上告人（無効審判請求人、原審原告）は、平成23年2月に本件特許に対する無効審判を請求し、1回目の審決では特許無効（進歩性欠如）との審決が出された。これに対し、上告人（特許権者、原審被告）は審決取消訴訟を提起するとともに、訂正審判を請求したため、知財高裁は、平成23年改正前の特許法181条2項に基づく差戻し決定をし、再度、特許庁での審理が行われることになった。