

実験データの補充と商業的成功 ～実験データと商業的成功の創造性判断への影響～ 中国知的財産権訴訟判例解説（第89回）

ベーリンガーインゲルハイムファルマ公司
再審申請人(一審原告、二審上訴人)

国家知識産権局
被申請人（一審被告、二審被上訴人）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

創造性判断において自明か否かを判断する際に、予期せぬ効果、及び、商業的成功が考慮される。予期せぬ効果を主張するために、出願後に実験データを提出する場合がある。また商業的成功に関しても、通常商業的な成功は後に生じるものであるから、当該証拠も出願後に提出されることとなる。

本事件では、提出した実験データ、及び、商業的成功に関する証拠により、創造性が肯定されるか否かが争点となった。

最高人民法院は、実験データが出願時に記載の内容から得ることができないものであるとして、証拠として認めず、また商業的成功に関しても、請求項に記載の技術以外の要素にも起因していたことから同じく証拠として認めず、第2審¹の判断を維持した²。

2. 背景

(1) 特許の内容

ベーリンガーインゲルハイムファルマ公司（原告）は、「慢性閉塞性肺疾患の治療に使用される新薬」とする発明特許出願を2003年11月11日に行った。特許出願番号は200910266327.2号である。

争点となった請求項1は以下の通りである。

【請求項1】式1の化合物の用途：

1 北京高級人民法院判決（2017）京行終第2470号

2 最高人民法院2019年12月31日判決（2018）最高法行申3961号