



® 平成 29 年 2 月 13 日 (月)

No. 14382 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ホームページ <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

審決取消請求事件

(フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法－無効審判事件)

[上] (全2回)

－平成26年(行ケ)第10202号、平成28年1月27日判決言渡－

事案の概要

本件は、特許第4140975号(以下「本件特許」という。)に対する無効審判請求(無効2013-800029号)を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、①サポート要件違反についての判断の当否、②実施可能要件違反についての判断の当否、③進歩性判断の当否、並びに、④新規性(公然実施及び公知の有無)判断の当否である。

判示事項

M&M
MITSUBISHI & MITSUBISHI

三好内外国特許事務所

本 部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー23・24・25F
京 都 事 務 所 〒600-8216 京都市下京区東塩小路町608-9 日本生命京都三哲ビル5F

TEL (03)3504-3075 FAX (03)3504-3060
TEL (075)353-9606 FAX (075)353-9607

所員数 約250名 在籍弁理士 54名

会長
弁理士 三好 秀和
副会長
弁護士 伊藤 正和
所長兼CEO
弁理士 高橋 俊一
副所長兼COO
弁理士 高松 俊雄
副所長
弁理士 豊岡 静男
新領域知財センター
弁護士 澤井 敬史
弁理士 原 裕子
所長代理
弁理士 廣瀬 文雄

弁理士 岡村 雅一
弁理士 橋本 浩幸
弁理士 河原 正子
弁理士 工藤 理恵
弁理士 松本 隆芳
弁理士 森 太士
弁理士 渡邊富美子
弁理士 西澤 一生
特別相談役
弁理士 寺山 啓進
弁理士 三宅 理恵
弁護士 桜井 隆
弁理士 須永 浩子

弁理士 大野 玲恵
弁理士 木村 達哉
弁理士 細川 寛
弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志
(中小企業診断士)
弁護士 松波 太郎
弁理士 大森 拓
弁理士 山本 光紀
弁理士 加藤 澄恵
弁理士 奥野 貴男
弁理士 高島 信彦
弁理士 垣内 茂晴
弁理士 安藤 直行

弁理士 洞井 美穂
弁理士 望月 重樹
弁理士 古岩 信嗣
弁理士 山本 貴士
弁理士 魚路恵里子
弁理士 加藤 浩二
弁理士 宮崎 智弘
弁理士 大淵 一志
弁理士 山ノ下勝広
弁理士 安立 卓司
弁護士 安原 二良
弁護士 洗 理恵
弁理士 山中 裕子
弁理士 橋元 成央

顧問
弁理士 松永 宣行
弁理士 鹿又 弘子
弁理士 大坂 雅浩
弁理士 辻 徹二
弁理士 古岩 信幸
弁理士 奥山 雄毅
顧問
弁護士 山本 雅夫
弁護士 パット・グイニット
知的財産戦略研究所 所長
顧問
弁護士 棚橋 祐治

1 取消事由1 (サポート要件に関する判断の誤り) について

1.1 本件特許に係る発明 (本件発明) の課題

本件明細書によれば、本件発明の課題は、9,9-ビス (4- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) フルオレン (B P E F) の融解吸熱最大が示差走査熱分析で150℃～180℃である新規な結晶多形体 (多形体B) を提供すること、及び多形体Bを選択的に得る製造方法を提供することであるといえる。

1.2 本件発明の課題を解決できると認識できる範囲について

本件明細書の実験No.1の製造方法は、「B P E F (多形体B) 0.4 gを結晶種として添加」する工程を有する【0036】から、多形体Bを製造するために、該多形体Bそのものを要する、つまり、多形体Bが既に製造されていることを要するものである。そうすると、実験No.1の製造方法は、多形体Bを製造する他の方法の存在を前提とすることになるから、実験No.1の記載のみから、本件明細書に、多形体Bを製造することが記載されているとはいえないことになる。実験No.4についても、同様である。一方、実験No.2及び実験No.3の製造方法は、多形体Bを製造するに当たって該多形体Bを要するものではない。

実験No.2及び実験No.3の製造方法が記載された、本件明細書の記載に基づいて、当業者は、多形体Bを選択的に得る製造方法として、本件発明の課題を解決できるものと認識することができ、また、この製造方法により多形体Bを製造すれば、多形体Bを提供するという本件発明の課題も解決できると認識することができる。

一方、本件明細書の【0031】【0030】の記載によれば、B P E Fの粗精製物からB P E Fの多形体Bを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」以外に、アセトンなどの「ケトン溶媒」、及び酢酸エチルなどの「エステル溶媒」が記載され、また析出開始温度として65℃や70℃ではなく、「50℃以上」が記載されている。

しかし、B P E Fの粗精製物からB P E Fの多形体Bを選択的に析出させる際に用いる溶媒は、実施例5では「トルエン」であり、実施例6では「キシレン」である。また、多形体Bの析出開始温度は、実施例5では「65℃」であり、実施例6では「70℃」である。そして、本件明細書には、アセトンなどの「ケトン溶媒」や酢酸エチルなどの「エステル溶媒」を溶媒として用いて多形体Bを析出させたことや、65℃未満で多形体Bを析出させたことは記載されていない。

他方、化合物の分子構造から結晶構造を含めた結晶多形体を予測することは困難であり、所望の結晶多形体の析出条件は、できるだけ多くの条件で網羅的に結晶化を試みることにより見い出すものである。しかも、結晶多形体の析出は、溶媒の種類や結晶開始温度 (晶析温度) の影響を受け、とりわけ、溶媒の種類の影響は大きく、溶媒の種類を変えることにより「新たな結晶多形体」が見い出される場合もあることが、本件出願時の技術常識であった。

本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識からみて、多形体Bを選択的に得る製造方法について、本件発明の課題を解決できると当業者が認識できるのは、B P E Fの粗精製物からB P E Fの多形体Bを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」を用い、析出開始温度として65℃以上とした場合である。

1.3 本件発明のサポート要件の適合性について

1.3.1 本件発明1～本件発明6及び本件発明10

本件発明1～本件発明6及び本件発明10には、B P E Fの粗精製物からB P E Fの多形体Bを選択的に析出させる際の析出開始温度として、「50℃以上65℃未満」が包含され、また、それに加えて、本件発明1～本件発明4及び本件発明10には、B P E Fの粗精製物からB P E Fの多形体Bを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、「ケトン溶媒」及び「エステル溶媒」が包含されている。