

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 本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び (税込み・配送料実費)

入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

平成 29 年 4 日(月)

No. 14416 1部370円(税込み)

行 所

一般財団法人 経済 产産業 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

大阪市中央区谷町1-7-4 近畿本部 〒540-0012 (MF天満橋ビル8階)[電話]06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト http://www.chosakai.or.ip/

#### 目 次

☆中国2015年知財に関する重要判例⑨ 追試の認定及び化学物質の実施可能要件の判断…… (1)

### 中国2015年知財に関する重要判例9

# 追試の認定及び化学物質の実施可能要件の判断

「アトルバスタチン」新規結晶特許の無効審判審決取消事件について-

### 林達劉グループ<sup>1</sup>

北京林達劉知識產権研究所 北京魏啓学法律事務所

著者:魏啓学、閻字

目 次

はじめに

- I 事件の概況
  - 1. 基本情報
  - 2. 事件の経緯
- 本件の争点に関する判定

- Ⅲ 追試と化学物質の実施可能要件の認定
  - 1. 追試の採用可否について
  - 2. 化学物質の実施可能要件について

おわりに



### **SINCE 1891**

## <sup>特許業務法人</sup>浅村特許事務所

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 電話:03-5715-8651(代) FAX:03-5460-6310·6320 asamura@asamura.jp www.asamura.jp **Partners** 

所 長 弁理士 金 晴 後 男光之生啓 水畑亀 弁理十 本中岡見上宮 義孝幹晶慎 弁理士 弁理十 岩井松 弁理十 弁理十 4理十 尋 亮和 太幸 弁理十 弁理士

弁理士 弘次貴 弁理十 田月塚野 池望大浅橋田中 弁理十 良 弁理十 郎之誠 弁理十 本 弁理十 裕 続山 弁理十 弁理十 渡 弁理十 部 理 恵 光 弁理士 出 野 男

弁理士 弁護士 弁理十 啓 白下弓北 弁理士 江村 克 克 弁理十 彦 削川 理 弁理十 弁理十 弁理十 亀 坂伊

弁理十

弁理十

弁理士

亮也子里 |倉藤

弁理士 井 上森村田田 洋久守伸卓裕祐 司男 十野弁 新 4 理十 篠水田 42里十 野中 弁理十 弁理十 弁理士

浅村法律事務所

浅和 弁理士

電話: 03-5715-8640(代) FAX: 03-3540-1997 E-mail: law@asamura.jp 群羅圭 **後藤晴男** 

弁護士 松 川 直 樹

井

弁護士 和田研

#### はじめに

本事件は、2015年中国知的財産裁判十大判例に選 出された。本件において、中国最高裁は、出願後 に提出される実験証拠は考慮すべきであると判示 し、出願後に提出された証拠だからという理由だけ で断るべきではないという見解を示すとともに、実 験証拠の採用可否を判断する際に、「時間」と「主体」 という2つの要件を厳密に確認すべきであると明か している。また、実施可能要件については、当業者 が明細書の記載に基づいて発明を実施できるか否か をまず判断してから、課題が解決できるか、効果が 奏し得るかを判断するという手順で判断すべきであ るとしている。そして、化学物質の実施可能要件に ついては、化学物質の確認、作製について十分記載 されているか否かを判断する必要があるとしている。 本件の裁判は、化学物質の権利化及び特許の有効性 判断に関して重要な参考価値がある。詳細は以下の とおり分析する。

#### Ⅰ 事件の概況

#### 1. 基本情報

再審請求人1 (審判請求人、一審第三者、二審第 三者):北京嘉林薬業股分有限公司(以下、「嘉 林社」と略称する)。

再審請求人2(一審被告、二審被上訴人):中国 特許庁特許審判委員会(以下、「審判委員会」と 略称する)。

再審被請求人(特許権者、一審原告、二審上訴人): ワーナー-ランバート・コンパニー(以下、「WL 社」と略称する)。

一審第三者(審判請求人):張 楚。

#### 判決の情報

審決:中国特許庁特許審判委員会第13582号無効 審判審決

- 一審:北京市第一中等裁判所(2009)一中知行初 字第2710号
- 二審:北京市高等裁判所(2010)高行終字第1489

묽

再審:最高裁判所(2014)行提字第8号

#### 2. 事件の経緯

発明の名称を「結晶性の〔 $R-(R^*,R^*)$ 〕 -2 -(4-7)ルオロフェニル) $-\beta$ ,  $\delta-3$ ヒドロキシ-5-(1-3)チルエチル)-3-7ェニル-4-[(7) コールアミノ)カルボニル〕-1 H-ピロール-1-へプタン酸へミカルシウム塩」(つまりアトルバスタチン結晶)とした第 ZL96195564.3号中国特許(以下、「本件特許」という)は、登録日が2002年7月10日、特許権者がWL社である。本件特許の請求項1は、「水を1~8 モルを含有する結晶性形態<math>Iのアトルバスタチン水和物」に関するものであり、X-線粉末回折パターン(XPRD)を規定している。

審判請求人の嘉林社は2007年6月12日に、新規性欠如、進歩性欠如、サポート要件違反等を理由に、本件特許に対して審判委員会に無効審判請求を提起した。別の審判請求人の張楚は2007年8月28日に、新規性欠如、進歩性欠如を理由に本件特許に対する無効審判請求を提起し、さらに2007年9月28日に実施可能要件違反、サポート要件違反等の無効理由を追加で提出した。

上記2回の無効審判請求に対して、審判委員会は5人の合議体を組んで併合審理を行い、2008年1月30日に口頭審理を行った。

嘉林社は2008年5月16日に再度の無効審判請求 を提起し、主な無効理由として実施可能要件違反 を主張した。

上記3回目の無効審判請求に対して、審判委員会は2008年10月13日に口頭審理を行った。

審判委員会は2009年6月17日に、特許を受けた結晶性水和物発明について明細書には明確かつ完全な説明が記載されていないとして、本件特許をすべて無効とする旨の第13582号無効審判審決(以下、「第13582号審決」という)をした。

WL社は上記審決を不服として、北京市第一中 等裁判所に審決取消訴訟を提起した。北京市一中 裁は、法律に基づいて審理した上、第13582号審 決を有効とする旨の(2009)一中知行初字第2710 号判決をした。