



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

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

弁護士 和田 研 史

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

号

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-フルオロフェニル)- β , δ -ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1H-ピロール-1-ヘプタン酸ヘミカルシウム塩」(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。