



® 平成 29 年 8 月 3 日 (木)
No. 14500 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

経済産業調査会ポータルサイト <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

☆中国2016年知財に関する重要判例②
サポート要件の判断及び生物学的配列に関する発明の書き方について (1)

中国2016年知財に関する重要判例②

サポート要件の判断及び生物学的配列に関する 発明の書き方について

－「熱安定グルコアミラーゼ」発明特許権無効行政紛争事件－

林達劉グループ¹

北京林達劉知識産権研究所 北京魏啓学法律事務所

著者：魏啓学 王岩

目次

はじめに

I 事件の概況

1. 基本情報
2. 事件の経緯

II 本事件の争点に関する判定

III サポート要件の判断及び生物学的配列に関する発明の書き方

1. サポート要件の判断
2. 生物学的配列発明のクレームの書き方

おわりに



知的財産ビジネス支援の専門職集団 特許業務法人 太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志 (副所長)
清武 史郎*
堀江 千鶴*
坂手 英博*
針間 一成*
間田 淳一*
高橋 尚浩*
河野 元英*
内田 明英*
中村 和敬*
村口 敏子*
江口 敏子*
橋本 正孝*
上野 博孝*
片倉 孝治

加藤 雅嗣
大塚 映美也
山崎 秀行
佐伯 秀理
田中 宏明
石川 明規
竹内 博道
三谷 洋
長谷川 博智
黒田 夏彦
北川 勝彦
土屋 治彦
本宮 直
佐野 直
村野 直
鈴木 直
福尾 直

【電気電子担当弁理士】
加藤 和詳 (副所長)
藤原 尚幸*
百瀬 好美*
美濃 間頭治子
佐久 千佳
小早川 真紀
山口 奈季
大崎 直樹
古松 明子
崎山 直樹
木村 山和
島田 明幸
中田 安明
田中 達也
益原 雄治
益原 一郎
益原 太郎
横尾 太郎

【化学材料担当弁理士】
西元 勝一
上條 由紀子*
下田 津貴*
世津 美貴*
津田 美修*
設楽 崇一
西山 貴介*
早瀬 貴夫*
瀬野 恒夫*
前嶋 昌大
有村 和貴
上近 知也
近藤 美和
前田 知也
小杉 達郎

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂
渡邊 裕子*
中川 彰子
村尾 彰子
桐内 優子
宮澤 優子
長崎 さ知
森崎 愛正
橋本 徹也
土井 徹也

【米国特許弁理士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング
【中国弁理士】
董 昭
崔 成哲
【韓国弁理士】
金 駿河
【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ：横浜市 USオフィス：米国バーミヤ州

はじめに

本事件は、2016年中国知的財産権10大判例に選出されている。本事件において、最高裁判所は、相同、由来及び機能的表現により特定されている生物学的配列の請求項が明細書により裏付けられているかの判断基準及び生物学的配列に関する発明特許の権利化の判断基準を明らかにしている。これは、タンパク質、遺伝子に係る特許出願の書類の作成及び審査に指導的意義を有し、バイオテクノロジー産業のイノベーションと発展の促進に資するものであるといえよう。以下に、その具体的な内容について、下記のとおり分析する。

I 事件の概況

1. 基本情報

再審請求人（一審被告、二審上诉人）：国家知識
産権局特許審判委員会

再審請求人（一審第三人、二審上诉人）：ノボザ
イムズ社

再審被請求人（一審原告、二審被上诉人）：江蘇
博立バイオ製品有限公司

判決の情報

無効審判請求の審決 国家知識産権局特許審判委
員会第17956号無効審判請求の審決

一審 北京市第一中等裁判所（2012）一中知行初
字第2721号行政判決書

二審 北京市高等裁判所（2014）高行（知）終字
第3524号行政判決書

2. 事件の経緯

2011年 7 月 1 日、博立社と山東隆大バイオテ
クノロジー有限公司はそれぞれ、本件特許の登録時
の請求項 1 ～28 に対する無効審判請求を提出する
と同時に、博立社は証拠 1 ～ 3 を提出した。

それに対して、特許権者であるノボザイムズ社
は反証 1 ～ 6 を提出した。

特許審判委員会は、ノボザイムズ社が2011年
11月10日に提出した補正後の特許請求の範囲に

対し、第17956号無効審判請求の審決（以下、第
17956号審決という）を下し、請求項10、11及び26
に係る発明、請求項13、14の請求項12の（a）、（b）
を引用した発明、請求項15～25、27～29の請求項
10、11を引用した発明、請求項15～25、27～29の
請求項13及び14を引用し、それによって請求項12
の（a）、（b）を間接的に引用した発明に基づいて、
200510000429.1号発明特許権の一部の有効性を維
持した。

博立社は特許審判委員会の第17956号審決を不
服として、北京市第一中等裁判所に提訴し、証拠
4 ～ 6 を提出した。それと同時に、特許権者のノ
ボザイムズ社は反証 7 ～ 8 を提出した。北京市第
一中等裁判所は法律に基づいて本事件を審理した。
開廷審理が終わった後、博立社は証拠 7 を提出し、
特許権者のノボザイムズ社は反証 9 を提出した。
審理を経て、北京市第一中等裁判所は、博立社の
上述の訴訟理由が成立すると認定し、特許審判委
員会の第17956号無効審判請求の審決を取り消し
た。

特許審判委員会は一審判決を不服として、北京
市高等裁判所（以下、二審裁判所という）に提訴
し、一審判決を取り消し、第17956号審決を維持
するよう要求した。同時に、一審裁判所に提出さ
れた反証 7 ～ 9 に加え、ノボザイムズ社は二審裁
判所に反証10～13をさらに提出した。二審裁判所
は、審理を経て、（2014）高行（知）終字第3524
号行政判決を下し、上訴を棄却し、一審判決の有
効性を維持した。

特許審判委員会は二審裁判所の二審判決を不
服として、最高裁判所に再審を請求した。同時に、
一審裁判所に提出された証拠 4 ～ 7 に加え、博
立社は最高裁判所に証拠 8 ～ 12 をさらに提出した。
最高裁判所は、審理を経て、北京市第一中等裁
判所の（2012）一中知行初字第2721号行政判決及
び北京市高等裁判所の（2014）高行（知）終字第
3524号行政判決を取り消し、国家知識産権局特許
審判委員会の第17956号無効審判請求の審決を維
持する判決を言い渡した。