

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。

(税込み・配送料実費)

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 入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

平成 30 年 5 日 (火)

No. 14679 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/

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≫

特許取消決定取消請求事件

(「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態 | 事件 - 課題を抽象的・ 上位概念的に捉え、サポート要件を満たすと判断した事例。)[上](全2回)

-平成28年(行ケ)第10278号、平成30年1月15日判決言渡ー

事案の概要

1. 概要

本件は、発明の名称を「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」とする特許第5702494号の 特許権について特許異議の申立てがされ、特許庁は、分割不適法(新規事項追加)であり出願日は遡及 しないと判断した上で、請求項1等に係る発明は進歩性欠如の取消理由を有し、請求項2等に係る発 明は補正要件、サポート要件、実施可能要件違反の取消理由を有すると判断された。

これに対し、本判決は、請求項1等に係る発明は分割不適法(新規事項追加)であり出願日は遡及し

Asamura

SINCE 1891

^{特許業務法人}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 天王洲セントラルタワー 電話:03-5715-8651(代) FAX:03-5460-6310・6320 asamura@asamura.jp www.asamura.jp **Partners**

所 長 弁理士 晴 男光則司之亮登里 後 弁理士 水白 本江森本川 義克久裕 金 弁理士 橋北 弁理士 弁理十 400 藤井 淳

所 長

会 長 弁理士 弘次 池望 Ħ | | | | | | | | 良洋裕 弁理士 井浅! 弁理士 郎 弁理士 山田 脊伸 也 弁理士 髙 弁理十 水田 野 弁理十 子幸 中 弁理十 大日方 和 弁理十

弁理士 弁護士 浅平下 克孝麻卓 弁理士 村 -畑弓篠 中削田 弁理士 弁理士 弁理士 弁理十 弁理十

弁理士

弁理士 111 弁理士 亀 岡塚 笙 大岩 一貴啓男統 弁理士 晶守尋理光 弁理士 見村宮部野 弁理士 弁理十 弁理十

浅村法律事務所

辞禮主 **後藤晴男**

電話: 03-5715-8640(代) FAX: 03-3540-1997 E-mail: law@asamura.jp

弁護士 松 川 直 樹 弁護士 和田研史

平成30年5月1日(火曜日)

ないことを前提に進歩性欠如の取消理由がある旨の取消決定を是認し、他方、請求項2等に係る発明 については、補正要件、サポート要件、実施可能要件違反がないとして、取消決定を一部取り消した。

2. サポート要件

また、本判決は、サポート要件について、発明の課題を「本件発明1の課題は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するもの」と抽象的・上位概念的に認定した上で、「本件明細書の記載及び技術常識に照らし、当業者は、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造できると認識することができる。…よって、当業者は、本件明細書の記載及び技術常識に照らし、構成要件AないしEで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するという本件発明1の課題を解決できると認識できるというべきである。」と判断した。

そもそも、「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。」という裁判例が多数であるところ、この規範によれば、同じ実施例等であっても、「発明の課題」を具体的・下位概念的に捉えればサポート要件が認められ難くなり、他方、「発明の課題」を抽象的・上位概念的に捉えればサポート要件が認められ易くなる関係にあるから、サポート要件の攻防において「発明の課題」は決定的な要素である。そうである以上、「発明の課題」を抽象的・上位概念的に解釈されても新規性・進歩性が認められる発明については、本判決のように、課題が抽象的・上位概念的に解釈されると主張することが有用である。

3. 分割要件(新規事項追加)

本判決は、分割要件(新規事項追加)の規範を述べた上で、本件出願(第4出願)が第1出願の出願時にしたものとみなされるためには、本件出願(第4出願)のみならず、第3出願及び第2出願も、第1出願との関係で分割要件を満たさなければならないことを確認した(平成28年(行ケ)第10263号「配線ボックス」事件、同旨)。この点は、特許庁の審査基準に明記されているものの、必ずしも特許法上の条文として明確ではないという意見も聞かれるところなので、裁判例として押さえておきたいところである。

本判決は、分割要件の実体的判断としては、本件発明 1 は「 2θ で表して、 $5.0\pm0.2^\circ$ 、 $6.8\pm0.2^\circ$ 、 $9.1\pm0.2^\circ$ 、 $13.7\pm0.2^\circ$ 、 $20.8\pm0.2^\circ$ 、 $24.2\pm0.2^\circ$ に特徴的なピークを有し、 $20.2\pm0.2^\circ$ に特徴的なピークを有しない…」ピタバスタチンカルシウムの結晶多形であるところ、第 3 出願当初明細書には、「 2θ で表して、5.0(s)、6.8(s)、9.1(s)、1.7(s) に対数的なピークを有する特徴的な1.7(s) は、非常に強い強度を意味し、(s) は、強い強度を意味…する こという記載のみが存在したところ、第 3 出願当初明細書には本件発明 1 結晶多形が記載されているということはできないとし分割不適法と判断し、出願日は遡及しないことを前提として、進歩性欠如の取消理由があるとした。

この分割クレームは、同一特許権者が提起した特許権侵害訴訟における充足論において「 $\pm 0.2^\circ$ 」が誤差の範囲である旨の主張が否定され、特許権者の請求が棄却されたため(平成27年(ネ)第10104号)、かかる誤差が最初からクレームアップされた分割出願を試みたものと思われる。このような発想は、大阪地判平成14年(ワ)第10511号(「酸素発生陽極」事件)が「実施例において、0.5ミクロンの誤差があるのであれば、その誤差の範囲まで、すなわち、『3.5ミクロン未満』を上限として特許請求の範囲に記載すればよいのである。ところが、これをせずにおいて、特許請求の範囲に上限を『3ミクロン』