



® 平成31年 3 月 22 日 (金)

No. 14896 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

☆引用発明における具体的な技術的思想の

認識可能性…………… (1)

☆知的財産関連ニュース報道(中国版) …… (11)

引用発明における具体的な技術的思想の認識可能性

ー「ピリミジン誘導体事件」(知財高裁平成30年4月13日判決：
平成28(行ケ)10182号)ー

穴戸法律特許事務所(元知財高裁判事)

弁護士 穴戸 充

第1 はじめに

本件は、原告らが、被告の有する特許発明(発明の名称「ピリミジン誘導体」。特許第2648897号。優先日平成3年7月1日)につき特許無効を求めて審判請求をしたという事案である。特許庁は、これを無効2015-800095号事件として審理し、請求不成立の審決をした。原告らは、取消事由として進歩性の判断の誤り、サポート要件についての判断の誤りを挙

げて本件訴訟を提起したところ、本判決は、原告らの主張をいずれも排斥して、請求を棄却した。進歩性の判断については、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」の一般的認定基準を掲げた上、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないとの



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックイノベーション株式会社

お問合せ先 IP事業本部 西田 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980
E-mail ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

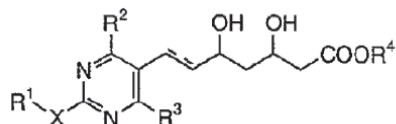
具体的基準の下で、これを甲2に当てはめ、甲2の記載から、当業者が、所定の化合物（具体的には副引用発明）を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見いだすことはできない、また、甲2の一般式（I）で示される極めて多数の化合物全部について、技術的裏付けがあると理解できるとはいえないとした。本稿では進歩性判断の部分を取り上げる。一般論としての引用発明の適格性の問題、下位概念として極めて多数の選択肢のある場合にそのうちの1つを引用発明として認定することができるか否かの問題、更には引用発明における具体的な技術的思想の認識可能性の問題について、若干の検討を試みたい。

第2 本件特許発明

【請求項1】

式（I）：

【化1】



（式中、

R¹は低級アルキル；

R²はハロゲンにより置換されたフェニル；

R³は低級アルキル；

R⁴は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；

Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。）

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。

（請求項2以下は省略）

第3 本件審決の判断

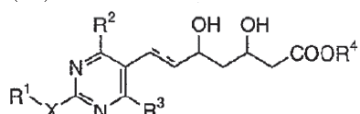
1 本件発明1と引用発明1との一致点と相違点

甲1（特表平3-501613号公報）

甲2（特開平1-261377号公報）

（1）一致点

「式（I）：



（式中、

R¹は低級アルキル；

R²はハロゲンにより置換されたフェニル；

R³は低級アルキル；

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。）

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。」

（2）相違点

（1-i）

Xが、本件発明1では、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し、甲1発明では、メチル基により置換されたイミノ基である点

（1-ii）

R⁴が、本件発明1では、水素又はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し、甲1発明では、ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点

2 相違点の判断

（1）甲1発明からの動機付けについて

「本件発明1と甲1の特許請求の範囲に記載された式Iとの関係を見ると、本件発明1は、上記式Iの「R²」として「-N(R⁸)₂」を選択し、さらに、「R⁸」が甲1発明のように「不斉炭素原子を含みぬC₁₋₄アルキル」である「メチル」ではなく、一方の「R⁸」としてアルキルスルホニル基（-SO₂R'；R'はアルキル基）を選択したものといえるが、このような置換基を選択した化合物は、上記式Iの範囲に含まれてはいない。

そうすると、甲1の式Iに含まれない化合物については、「HMG-CoA還元酵素活性」を阻害する薬理活性を期待することができるとはいえないから、甲1発明の「ジメチルアミノ基」を、式Iの範囲に含まれない選択肢である「-N(CH₃)(SO₂R')」に置き換える動機付けがあるとはいえない。」

（2）甲2発明からの動機付けについて

「甲2の一般式（I）の化合物も、HMG-CoA還元酵素阻害剤を提供するものであって、甲1の式Iの化合物と同様、ピリミジン環を基本骨格とし、そのピリミジン環の2、4、6位