



令和元年 7月16日(火)
(2019年)

No. 14971 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

近畿支部 〒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

☆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》

審決取消請求事件

(「IL-17産生の阻害」事件-公知の有効成分及び治療用途である医薬組成物について、
新たに見出した作用・機序を「用途」として特定して、新規性・進歩性が認められた事例。) [上] (全2回)

—平成30年(行ケ)第10036号、平成31年3月19日判決言渡(森裁判長)—

【本稿の概要】

本件発明は、「インターロイキン-23(IL-23)のアンタゴニスト」という公知の有効成分を含む医薬組成物に関する発明である。この有効成分は、引用発明と同一である。

また、特許請求の範囲には治療用途が明記されていないが、本件発明は、T細胞を処理して乾癬を治療することを目的とする発明である。この治療用途も、引用発明と同一である。

有効成分及び治療用途が引用発明と同一であっても、新規性・進歩性が認められる場合はあり、例えば、用法・容量限定・投与方法を限定した発明が挙げられる。知財高判平成26年(行ケ)第10045号「骨代謝



創業1923年
杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣

杉村 興作
鈴木 治
寺嶋 勇太
吉澤 雄郎
柿沼 公二
門田 尚也
市枝 信之
田中 睦美
鹿山 昌代

塚中 哲雄
福尾 誠
結城 仁美
小松 靖之
神 紘一郎
加藤 正樹
君塚 絵美
宮谷 昂佑
北村 慎吾

澤田 達也
齋藤 恭一
川原 敬祐
伊藤 怜愛
坂本 晃太郎
朴 瑛哲
井上 高雄
廣 昇
伊藤 佐保子

富田 和幸
池田 浩
岡野 大和
片岡 憲一郎
西尾 隆弘
真能 清志
辻 啓太
鈴木 裕貴
岡本 岳

下地 健一
吉田 憲悟
前田 勇人
田中 達也
石川 雅章
石井 裕充
塩川 未久
Stephen Scott

大倉 昭人
山口 雄輔
坪内 伸
高橋 林太郎
永久保 宅哉
藤本 一
橋本 大佑
水間 章子

栗野 晴夫
中山 健一
甲原 秀俊
福井 敏夫
色部 暁義
鈴木 俊樹
鈴木 麻菜美
貴志 浩充

河合 隆慶
村松 由布子
太田 昌宏
酒匂 健吾
田浦 弘達
内海 一成
大島 かおり
山本 睦也

所員190名うち弁理士67名、弁護士2名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用」事件は、有効成分及び治療用途が引用発明と同一である「…患者に4mgのゾレドロネ酸を15分間かけて静脈内投与することを特徴とする処置剤。」という発明について、投与方法は容易想到でなかったとして、新規性・進歩性を認めた。

もっとも、有効成分及び治療用途が引用発明と同一である場合において、新たな作用・機序を見出したことを発明特定事項とした上で、当該発明特定事項を相違点として新規性・進歩性が認められた事案は珍しい。

すなわち、効果のクレームアップは、当該効果が発明特定事項となる場合、換言すれば、クレームの構成が当該効果を奏する場合と奏しない場合を含むのでなければ、引用発明との相違点と認定されないから¹、これにより新規性・進歩性が認められることはない。(=構成が常に奏する効果をクレームアップしても、発明特定事項とならない。) そうすると、特定の物が内在する新たな(非公知の)作用・機序を発見しただけでは、発明特定事項とはなり得ず、効果のクレームアップにより新規性・進歩性が認められることはない。

そうであるところ、本件発明と引用発明とは、乾癬を治療するためにT細胞を処理するという最終目的は同一であるが、その作用機序として、引用発明は「IL-12によるT細胞を処理(=Th1誘導によるT細胞刺激を阻害)する」という作用・機序を開示していたのに対し、本件発明は、「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する」という新たな(非公知の)作用・機序を見出したものである。

ここで、「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する」という作用・機序をそのまま記述しただけでは、「インターロイキン-23(IL-23)のアンタゴニスト」が常に奏する効果をクレームアップしただけなので発明特定事項とならないが、本件発明は、当該作用・機序を用途として記述できたことで、発明特定事項と認められたものである。すなわち、乾癬を治療するためにT細胞を処理するという治療であっても、引用発明の「IL-12によるT細胞を処理(すなわちTh1誘導によるT細胞刺激を阻害)する」という場面と、本件発明の「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害する」という場面とは、当該医薬組成物の投与対象患者を区別できる、すなわち、「本件特許発明1の組成物を医薬品として利用する場合には、IL-17濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するもの」ということができるため、発明特定事項として認められたものである。

以上のとおりであるから、本判決を、新たに見出した作用・機序を特定しただけで、新規性・進歩性が認めた事例と理解することは正しくなく、当該新たに見出した作用・機序により、投与対象患者が区別でき、それにより「用途」が異なるとして「用途発明」が認められたと理解すべきである。逆に言うならば、公知物質について新たに作用・機序を見出したときは、当該作用・機序を発揮する場面を区別し、当該場面に用いられる「用途発明」と再定義することにより、発明特定事項となることで新規性が認められ、当該新たに見出した作用・機序が容易想到でないならば、進歩性も認められることとなる。その意味で、本判決は、「用途発明」及び「効果をクレームアップした発明」の両類型に跨る重要な示唆をもたらしたと評価できる。(「用途発明」及び「効果をクレームアップした発明」の重要裁判例を、以下に幾つか示す。)

¹ 高石秀樹・別冊特許15号「進歩性判断における『異質な効果』の意義」(日本弁理士会中央知的財産研究所、2016)

【特許請求の範囲、本判決の概要、関連裁判例の紹介】

1. 特許請求の範囲(【請求項1】)

「【請求項1】 T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための、インターロイキン-23(IL-23)のアンタゴニストを含む組成物。」

2. 本判決の概要(新たに見出した作用・機序を「用途」として特定したことにより、新規性・進歩性が