

進歩性に関するパネルディスカッション －「国際知財司法シンポジウム2017～日中韓・ASEAN諸国 における知的財産紛争解決～」（3日目）の結果概要①－

知的財産高等裁判所 判事 高部真規子

第1 パネルディスカッションの概要

1 はじめに

「国際知財司法シンポジウム2017－日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決－」第3日（平成29年11月1日）午前には、特許の進歩性判断に関するパネルディスカッションが行われた。

久遠特許事務所の奥山尚一弁理士をモデレーターとし、日本からは、特許庁の阿部利英首席審判長、裁判官の当職（知的財産高等裁判所部総括判事）、ユーザー代表の奥村浩也武田薬品工業株式会社グローバルIPヘッド、中国からは、Zhang Xiaojin北京知識産権法院裁判長、韓国からは、Hwan Soo KIM特許法院裁判長の、5名がパネリストとなって、実施された。



2 進行

まず、最初に、特許庁の村上騎見高審判長が、プレゼンターとして、事例の紹介を行った。ケーススタディの題材とされた事例は、発明の名称を「骨代謝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」とする特許出願に係る拒絶査定不服審判不成立審決（不服2013－

7030号)の取消訴訟(知財高裁平成26年(行ケ)第10045号)である。

本件事例は、特許庁の審判実務者研究会において取り上げられたものである。本件事例において、本願発明と引用発明との相違点は、ゾレドロン酸を「15分間」かけて静脈内投与するか、「5分間」かけて点滴するかであったところ、審決は、本願発明は、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。これに対し、判決では、「引用例において安全性が一応確認されたゾレドロン酸の5分間投与という投与時間を更に延長し、15分間とする動機付けがあると認めることはできない」として、審決を取り消したものである。

モデレーターの奥山弁理士から、本願発明について、日本では、知財高裁判決の後特許庁において出願が取り下げられたこと、韓国では、出願がされておらず、中国では、いったん特許になった後第三者の申立てにより特許が取り消されたこと、EPOでは、対象となる病気が「骨代謝疾患」に限定されて特許されたものの異議申立てを受けた後放棄されたこと、アメリカでは、対象となる病気が「骨代謝疾患」に限定されて特許されたもののANDA訴訟が特許権者から提起されていることが報告された。

そのような前提の下、本件事例に限定することなく進歩性一般について議論をした後、本願発明が医薬品の用法用量についてのものであったことから、用法用量特許についての議論も行われた。パネリストの発言の要旨は、以下のとおりである。なお、順序は適宜変更した。

第2 進歩性の判断

1 モデレーターの問題提起【奥山】

進歩性判断の基本的な考え方について、まず、日本において、審査基準も変遷してきているが、その中で現在の特許庁の実務ではどの辺を狙っているのか、知財高裁では、「進歩性をどうとらえるか」についてどのような取組がなされ、また判断の傾向が変わったという声にはどう考えるか、ユーザーの代表として特許庁の取組についての感想はあるか、さらに、中国及び韓国で進歩性判断の実務はどのようになっているか、動機付けに対応するような表現は使われているかについて、問題提起がされた。

2 日本特許庁からの報告【阿部】

(1) 審査基準について

「特許・実用新案審査基準」は、日本特許庁において、特許法等の関連する法律を審査官が審査において適用するための一般的な指針であり、審査において的確かつ統一的な判断がなされるようにしたものであり、審判においても参考としている。審査基準の改訂は、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループにおいて了承されたものであり、関係団体への意見聴取や、パブリックコメント手続を実施し、そこで寄せられた意見を参考にして行っている。審査基準の近年での大きな改訂は2年前に行われたが、その際明確化された進歩性判断の基本的な考え方は、以下のとおりである。

審査基準によれば、進歩性を否定する論理の構築、つまり「論理付け」は、進歩性が否定される方向に働く要素と、進歩性が肯定される方向に働く要素とを総合的に評価することが求められている。

進歩性が否定される方向に働く要素としては、一般的には、請求項に係る発明と主引用発明との間に相違点があった場合に、主引用発明に副引用発明を適用する「動機付け」があることであ