

引用発明の適格性の考え方を判示した 知財高裁大合議判決「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年(行ケ)第10182号、第10184号) —



日本大学法学部(大学院法学研究科)
教授(弁理士) 加藤 浩

第1 はじめに

知財高裁大合議判決「ピリミジン誘導体事件¹」において、膨大な数の選択肢を有する一般式の形式で記載された化合物に関して、引用発明の適格性の考え方が示された。本判決では、選択発明²の進歩性の判断として、引用発明の適格性が争われており、今後の実務にとって重要な判決である。なお、本判決は、知財高裁として12番目の大合議判決³である。

本稿では、本判決の判示事項を解説したうえで、現行の特許・実用新案審査基準⁴や従来の裁判例と比較し、今後の実務上の課題について考察する。

第2 事件の概要

被告は、平成4年5月28日(国内優先権主張：平成3年7月1日)を出願日とし、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願(特願平4-164009号)をし、平成9年5月16日、設定登録がされた。(特許第2648897号。以下、この特許を「本件特許」という。)

これに対して、原告は、平成27年3月31日に本件特許の無効審判請求(無効2015-800095号)をしたところ、特許庁は、平成28年7月5日、特許維持の審決をした。そこで、原告は、知財高裁に審決の取り消しを求めて提訴した。

争点は、訴えの利益の有無、進歩性の有無及びサポート要件違反の有無であるが、以下では、訴えの利益の有無、及び、進歩性の有無について論じる。また、本件特許について、訂正後の請求項1、2、5、9～12に係る発明について進歩性の有無が争われているが、ここでは、請求

1 知財高裁平成30年4月13日判決(平成28年(行ケ)第10182号、第10184号)「ピリミジン誘導体事件」

2 審査基準において、「選択発明」とは、「下位概念又は選択肢の一部を選択し、新規性が否定されない発明」として定義されている。

3 知財高裁ホームページ「大合議事件」(http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html)

4 特許庁「特許・実用新案審査基準」(平成30年6月改訂)

項 1 に係る発明（本件発明 1）について論じる。

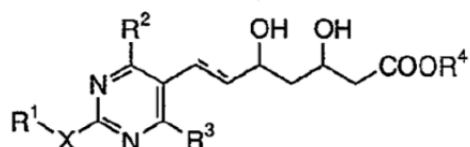
1. 本件発明と引用発明

(1) 本件発明

訂正後の本件特許の請求項 1 の発明（本件発明 1）に係る特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。

【請求項 1】

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；

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；

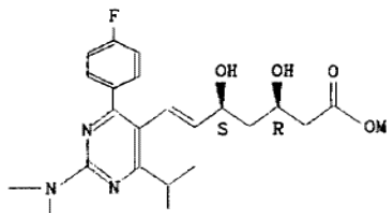
Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

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。

(2) 引用発明

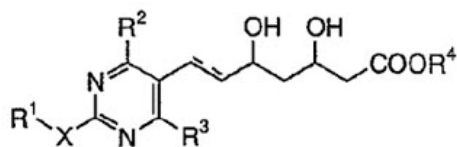
甲 1 発明（特表平 3 - 501613号公報）：



(M=Na) の化合物。

(3) 本件発明と引用発明の一致点

「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；