



令和元年 9月9日 (月) (2019年)

No. 15009 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
経済産業調査会ホームページ 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

(1- [(6, 7-置換-アルコキシキノキサニル) アミノカルボニル] -4- (ヘテロ) アリアルピペラジン誘導体-訂正審判請求不成立事件) [上] (全2回)

-平成30年(行ケ)第10133号、令和元年7月18日判決言渡-

事案の概要

原告らは、共同出願に係る特願2007-542886号の審査において、誤って真意と異なる(R^2について、本来、「水素原子、C1-C3アルコキシ、C1-C3アルキルまたは塩素」とすべきところ、錯誤により「塩素」と限定した)内容を含む補正を記載した手続補正書を提出し、担当審査官は当該補正を前提として特許査定をしたので、特許査定取消しを求めて行政不服審査法に基づく異議申立てを行った。特許庁長官は当該異議申立てを却下決定したので、原告らは特許査定取消しの違法を理由とする同処分取消し等を求めて出訴したところ、東京地裁は請求の一部を認容した(平成24年(行ウ)第591号)ものの、知財高



知的財産ビジネス支援の専門職集団
特許業務法人

太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島淳

【機械建築担当弁理士】
福田浩志(副所長)
清江史郎*
堀江千鶴*
坂手英一*
間成淳一*
田嶋元浩*
内野英男*
中村明*
江口和敬*
御橋優子*
上野正博*
片倉治博*
木村直樹*
加藤直嗣

大塚山映美也*
横山伯也*
佐伯理秀*
石井秀*
三島規洋*
長谷川広規*
黒田博道*
北中博智*
野島慎一*
佐野直仁*
村野愛*
鈴木将晴*
福尾憲太郎*
中山憲太*
小幡之祐*
眞田都子*
眞田佑基

【電気電子担当弁理士】
加藤和詳(副所長)
百瀬尚幸*
美濃好美*
佐久間治*
小早川佳子*
山口真紀*
山古奈奈*
大崎明子*
嶋山和幸*
小林達也*
小田雄治郎*
中橋庄一*
藤尾太朗*
藤田健*
舞原正規

後藤裕一*
八田高志*
眞人進*
小西津子*
【化学材料担当弁理士】
下田津子*
小林美貴*
設楽貴介*
西山貴みか*
瀬野恒夫*
長野昌大*
前嶋和貴*
上原智史*
宮崎宏紀*
松村喜美江*
立花あい*
小倉

上條由紀子*
【バイオ医薬担当弁理士】
山極美穂*
渡邊裕子*
中川彰子*
村尾招子*
桐内優*
宮澤優子*
長崎さなえ*
森知愛*
土井徹也*
【商標意匠担当弁理士】
関島昌子*
岡野美智子*
高橋史保*
野崎彩子*
堀敬香

【米国特許弁理士】
シェルダン・モス
チャド・ヘリング

【中国弁理士】
董林 昭
董林 雅倩

【韓国弁理士】
金 峻河

【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
http://www.taiyo-nk.co.jp 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ: 横浜市 USオフィス: 米国バージニア州

裁は全ての請求を却下ないし棄却し(平成26年(行コ)第10004号及び第10005号)、上告棄却決定・不受理決定を経て知財高裁判決は確定した。その後、原告らは本件特許の設定登録(特許第6097946号)を受け、追って請求項1等の訂正(本件訂正)を求める訂正審判(訂正2017-390124号)を請求したが、特許庁は請求不成立とした(本件審決)ので、原告らは審決の取消しを求めて本件訴訟(平成30年(行ケ)第10133号)を提起した。

本件訂正前(本件特許の設定登録時)の請求項1の記載は、以下のとおりである。

〔請求項1〕

下記化学式1で表される1-[(6,7-置換-アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]-4-(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。

(化学式1 省略)

前記化学式1において、

X及びYは各々NまたはC-R⁷であり、

R¹はフッ素であり、

R²は塩素であり、

R³はC₁-C₃アルキルであり、

R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷は各々水素、C₁-C₃アルコキシ、C₁-C₃アルキル、C₁-C₃ハロアルキル、C₁-C₃アルキルカルボニル、ハロゲン、シアノまたはニトロである。

ただし、R¹及びR²が同時に水素原子であることはない。』

請求項1に係る訂正事項のうち、訂正事項2は『本件訂正前の請求項1の「R²は塩素であり」を「R²は水素であり」と訂正する。』というものである。

判示事項(訂正事項2の特許法126条6項の要件の適合性について)

1 本件明細書の記載事項

1.1 【0005】

本発明は1-[(2-アルコキシキノキサリン-3-イル)アミノカルボニル]-4-アリアルピペラジン誘導体の優れた抗腫瘍活性と非常に低い毒性に着眼して開発されたものであり、キノキサリン環のC-6の位置に水素ではない他の官能基による新規1-[(6,7-置換-アルコキシキノキサリン)アミノカルボニル]-4-(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体、及びこれら新規の化合物の強い抗腫瘍活性と製造方法を提示している。(中略)

更に、本発明のまた別の目的は、1-[(6,7-置換-アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]-4-(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体の抗腫瘍剤としての用途を提供することである。

1.2 【0008】

本発明による方法で使用される化合物

本発明による方法で使用される化合物は化学式1で表される1-[6,7-置換アルコキシキノキサリニル]アミノカルボニル]-4-(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体を有するキノキサリン-ピペラジン誘導体を含む。

1.3 【0009】

化学式1

