

判決年月日	平成30年1月15日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成28年(行ケ)10278号		
<p>○ 名称を「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」とする発明について、分割後の本件出願に係る発明は、もとの特許出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものであるとはいえないから、本件出願は、もとの特許出願の時にしたものとはみなされないなどとした事例。</p>			

(関連条文) 特許法44条

(関連する権利番号等) 特許第5702494号，異議2015-700094号

判 決 要 旨

名称を「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」とする発明に係る原告の特許(本件特許)について、特許異議の申立てがされた。

特許庁は、本件特許の出願(本件出願)は適法な分割出願ではなく、もとの特許出願の時にしたものとはみなされないことを前提に、本件特許の一部の請求項(請求項1, 3, 5, 7, 10~13)に係る発明は、進歩性を欠くとしたほか、その余の請求項(請求項2, 4, 6, 9)に係る本件特許は、補正要件, サポート要件, 実施可能要件にも違反するなどとして、本件特許のうち請求項8を除く部分を取り消した。

本判決は、以下のとおり、本件出願に係る発明は、もとの特許出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものであるとはいえないから、本件出願は、もとの特許出願の時にしたものとはみなされないとした上で、本件特許の一部の請求項(請求項1, 3, 5, 7, 10~13)に係る発明は、もとの特許出願の時以降であって、本件出願の出願日前に頒布された刊行物に記載された発明に基づき進歩性を欠くとした。なお、本判決は、その余の請求項(請求項2, 4, 6, 9)に係る本件特許は、補正要件, サポート要件, 実施可能要件に違反しないとして、取消決定のうち、これらの請求項に係る本件特許を取り消した部分を取り消した。

(1) 分割出願が適法であるための実体的要件としては、①もとの出願の明細書、特許請求の範囲の記載又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書、特許請求の範囲の記載又は図面に記載された発明の一部であること、③新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。なお、本件出願が第1出願の出願時にしたものとはみなされるためには、本件出願、第3出願及び第2出願が、それぞれ、もとの出願との関係で、上記分割の要件①ないし③を満たさなければならない。

(2) 本件発明1は、 2θ で表して、 $5.0 \pm 0.2^\circ$ 、 $6.8 \pm 0.2^\circ$ 、 $9.1 \pm 0.2^\circ$ 、 $13.7 \pm 0.2^\circ$ 、 $20.8 \pm 0.2^\circ$ 、 $24.2 \pm 0.2^\circ$ に特徴的なピーク

を有し、 $20.2 \pm 0.2^\circ$ に特徴的なピークを有しない、特徴的な X 線粉末回折図形を示すこと等により特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形であるところ、第 3 出願当初明細書等には、結晶多形 A として、このような結晶多形は記載されておらず、結晶多形 A と名付けられた結晶多形以外の結晶多形としても、このような結晶多形が記載されているということとはできない。

したがって、本件発明 1 は、第 3 出願当初明細書等に記載された事項の範囲内にあるということとはできず、前記分割の要件③を満たさない。