



® 平成 29 年 5 月 15 日 (月)

No. 14443 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

近畿本部 〒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

(X線回折図の回折ピークで規定された多結晶体I -
査定不服審判請求不成立事件) [上] (全2回)

—平成28年(行ケ)第10112号、平成29年2月14日判決言渡—

事案の概要

本件は、発明の名称を「3-(置換ジヒドロイソインドール-2-イル)-2,6-ピペリジンジオン多結晶体及び薬用組成物」とする特許出願(特願2012-535589号)の拒絶査定に対する審判請求(不服2014-15527号)について、審判請求時の補正を却下した上で請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、①本願補正発明の新規性・進歩性の判断、及び②手続違背である。

判示事項

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田 直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



1 本願補正発明について

本願補正発明に係る特許請求の範囲は、次のとおりである。

「Cu-K α 放射を使用したX線回折図が下記の回折ピークを有する、3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-2H-イソインドール-2-イル)ピペリジン-2,6-ジオン半水和物の多結晶I。」

なお、下記の回折ピークとは、別紙1の表(以下「表1」という。)のとおりである。

2 取消事由1(本願補正発明の新規性・進歩性の判断の誤り)について

2.1 引用発明の認定の誤りについて

2.1.1 引用発明の認定

本件審決は、引用例に基づき、引用発明として「化合物Pの半水和物の形体Bの結晶であって、別紙2の図6、図32、図33又は図34で代表される、約16、18、22、及び27度の2 θ に回折ピークを有するCu-K α 線による粉末X線回折パターンを与える、上記の結晶」を認定した。

なお、本願補正発明の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-2H-イソインドール-2-イル)ピペリジン-2,6-ジオンと引用例の3-(4-アミノ-1-オキソ-1,3-ジヒドロ-イソインドール-2-イル)-ピペリジン-2,6-ジオンは、同一の化学構造の化合物であり、これらをいずれも「化合物P」と表記する。

2.1.2 「形体B」と「多形体B」との異同について

2.1.2.1 「形体」、「多形体」、「形体B」及び「多形体B」の各文言に関する記載

本件審決が形体Bの粉末X線回折パターンとして掲げる図32から34のいずれにも「多形体BのXRPDパターン」との表題が付けられている。

そこで、引用例記載の「形体B」と「多形体B」との異同を検討する。

「多形体」については、「本明細書中で使用される該用語“多形体”、及び“多形相”は、他に表示がない限り、化合物、又は複合体の固体結晶性形体を意味する。」(【0008】)と定義付けられているが、「形体」については特に定義付けがされていない。

化合物の結晶に関し、「形体」及び「多形体」の汎用的な語義に関する技術常識の存在は、認めるに足りない。

引用例の外国語出願の国際公開公報において、引用例の「形体」、「多形体」に対応する語として、それぞれ「form」、「polymorph」という単語が用いられている。

引用例には、「形体」と「多形体」ないし「形体B」と「多形体B」とを同義の用語として使用していると見られる記載もある一方、必ずしも同義の用語として使用しているとは見ることができない記載もある。

以上によれば、引用例において、「形体」と「多形体」ないし「形体B」と「多形体B」とは、必ずしも同義の用語として使用されているとはいえない。

2.1.2.2 「形体B」と「多形体B」の各結晶について

同じ化合物で結晶構造を異にする結晶多形の同定(同一か否かの判定)に粉末X線回折(XRPD)及び示差走査熱量(DSC)による分析結果の比較が有用であることは、本件優先日当時の技術常識であった。粉末X線回折パターンの比較による結晶の同定に当たっては、回折角(通例、2 θ 値)及び回折X線の相対強度を比較すべきであり、回折ピークの数、位置及び強度は、いずれも同様に重要なパラメータである。

「形体BのXRPDパターン」との表題が付された図6と、「多形体BのXRPDパターン」との表題が付された図32から34とを比較すると、回折ピークの数及び位置は、測定誤差を考慮すれば、おおむね一致しているとみることができる。