

他国の審査に基づき禁反言

東京地裁平成27年(ワ)第28468号事件(平成28年10月28日判決)

証拠(乙10、乙13)によれば、対応米国特許の審査過程において、出願人が、意見書及び補正書(乙10)において「オキサリプラチンの溶液製剤に緩衝剤を加えることにより、より安定したオキサリプラチンの溶液製剤(当該製剤は上述の不純物をまったく生成することがないか、丙らの水溶液性剤中に見出されるよりも著しく少量の不純物を生成する)が得られることを見出したのである」と述べていること、対応ブラジル特許の審査過程においても、出願人が、「シュウ酸を緩衝剤として加えれば、不純物が発生しない」と述べていることが認められるから、対応米国特許及び対応ブラジル特許の出願人は、これらの特許発明について、シュウ酸を緩衝剤として添加することで、不純物を減少させ、より安定した製剤を得る発明であると認識していたものと認められる。確かに、対応米国特許及び対応ブラジル特許は本件特許とは異なる国における別個の出願であるから、それぞれの国の手続において成立する特許発明の範囲に差異がでることは否定できないものの、本件特許と同じ国際出願を基礎とするものである以上、その技術思想は基本的には共通すると考えられるところ、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」が添加したものに限らず、解離シュウ酸をも含むものと解すると、上記対応米国特許及び対応ブラジル特許の技術思想とは整合しなくなり不合理である。