

審決

訂正 2015-390096

スイス国, ツェーハー 4031 バーゼル, ヘベルシュトラッセ 32
請求人 ユニベルジテーツシュピタル バーゼル

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 青木 篤

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 石田 敬

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 福本 積

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 古賀 哲次

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 渡辺 陽一

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 武居 良太郎

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 津田 英直

スイス国, ツェーハー 3012 ベルン, ホッホシュルシュトラッセ 4
請求人 ユニベルジテート ベルン

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 青木 篤

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 石田 敬

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 福本 積

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 古賀 哲次

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 渡辺 陽一

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 武居 良太郎

東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 津田 英直

特許第5784911号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

特許第5784911号に係る明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理 由

第1 手続の経緯

特許第5784911号は、平成21年2月27日（パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年3月7日 欧州特許庁）を国際出願日として出願され、その請求項1～18に係る発明について平成27年7月31日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、平成27年8月31日に本件の訂正審判が請求されたものである。

第2 請求の趣旨および訂正の内容

本件審判の請求の趣旨は、特許第5784911号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項1～4のとおりである。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項6に

「CのN末端に結合したスペーサBが一般式ⅠⅠ：



{式中、

B 1 は共有結合、天然アミノ酸、非天然アミノ酸、線状ジアミン、またはサイクリックジアミンであり、

B 2 は共有結合、天然アミノ酸、非天然アミノ酸、線状カルボン酸、またはサイクリックカルボン酸であり、

ただし、B 1 とB 2 が同時に共有結合であることはできず、B 1 がジアミンの場合、B 2 はカルボン酸である}

を有する、請求項1記載のボンベシンアナログペプチドアンタゴニスト複合体。」

とあるのを、

「以下の一般式（Ⅰ）：A－B－C

{式中、

Aは、1，4，7，10－テトラアザシクロデカン－1，4，7，10－四酢酸である金属キレーターであり、そしてAが、当該キレーターにコンジュゲートされた以下の：

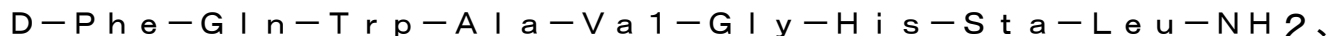
a) ${}^{68}\text{Ga}$ 、及び

b) ${}^{111}\text{In}$

からなる群から選ばれる放射性核種金属を含み

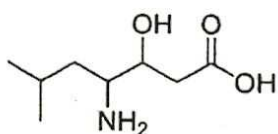
Bは、4－アミノ－1－カルボキシメチル－ピペリジンであるCのN－末端に結合したスペーサーであり、そして

Cは、以下の配列：



であり、ここでStaは以下の：

【化2】



で表されるスタチンである]

のボンベシンアナログペプチドアンタゴニストである]

を有するボンベシンアナログペプチドアンタゴニスト複合体。」

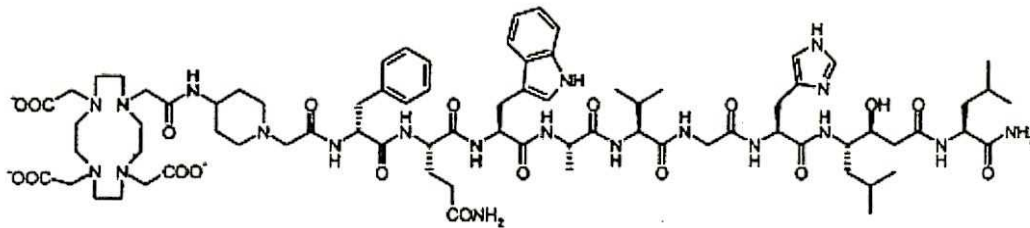
に訂正する。

2 訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 7 に
「請求項 1 ～ 6 いずれか一項」
とあるのを
「請求項 1 ～ 5 いずれか一項」
に訂正する。

3 訂正事項 3

訂正事項 1 に係る請求項 6 を引用する請求項 7 に記載された「ボンベシンアナログペプチドアンタゴニスト複合体。」について、
「以下の式：
【化 3】



を有するボンベシンアナログペプチドアンタゴニスト複合体。」
と訂正し、新たに請求項 19 として追加する。

4 訂正事項 4

訂正事項 1 に係る請求項 6 を引用した請求項 7 を引用する請求項 18 に記載された「放射線治療薬または放射線医薬造影剤製造用キット。」について、訂正事項 3 に係る請求項 19 に従属する新たな請求項 20 として追加する。

第 3 当審の判断

1 訂正事項 1 について

(1) 訂正の目的について

訂正事項 1 は、訂正前の請求項 6 において請求項 1 を引用していたところ、引用を解消して独立請求項とするとともに、「x」を『1』、「n」を『1』、「金属キレーター」を『1, 4, 7, 10-テトラアザシクロデカン-1, 4, 7, 10-四酢酸』、「放射性核種金属」を『a) ^{68}Ga 又は b) ^{111}In 』、「B1-B2」を『4-アミノ-1-カルボキシメチルペリジン』、「配列 C-1」を『D-Phe-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Sta-Leu-NH₂』にそれぞれ訂正するものである。

したがって、訂正事項 1 は、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであって、かつただし書第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とに該当する。

(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

願書に添付した明細書の段落【0210】及び【0211】には、

111In-化合物 2 及び ^{68}Ga -化合物 2 が開示されており、訂正後の請求項 6 の化合物がこれらの化合物に該当することから、訂正事項 1 は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第 126 条第 5 項に適合するものである。

(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

上記 (1) に記載したように、訂正事項 1 は、発明特定事項を上位概念から実施例に記載された特定の下位概念に減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第 126 条第 6 項に適合するものである。

(4) 独立して特許を受けることができるものであること

訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法第126条第7項に適合するものである。

2 訂正事項2について

(1) 訂正の目的について

訂正事項2は、訂正前の請求項7の「請求項1～6いずれか一項」を「請求項1～5いずれか一項」と訂正することにより引用する請求項の選択肢を減らすものであって、かつ訂正事項1により引用先の請求項1は減縮されることから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。

(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項2は、引用する請求項の選択肢を減らすものであって、かつ上記1(2)に記載したように引用先の請求項1に係る訂正事項1が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項に適合するものである。

(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項2は、引用する請求項の選択肢を減らすものであって、かつ上記1(3)に記載したように引用先の請求項1に係る訂正事項1が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項に適合するものである。

(4) 独立して特許を受けることができるものであること

訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法第126条第7項に適合するものである。

3 訂正事項3について

(1) 訂正の目的について

訂正事項3は、訂正事項1に係る請求項6を引用する請求項7に記載された「ボンベシンアナログペプチドアンタゴニスト複合体。」について、引用を解消して独立請求項とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであって、かつただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とに該当する。

(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

願書に添付した明細書の段落【0136】及び【0197】には、化合物2が開示されており、訂正後の請求項19の化合物が化合物2に該当することから、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。

(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

上記(1)に記載したように、訂正事項3は、発明特定事項を上位概念から実施態様に記載された特定の下位概念に減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。

(4) 独立して特許を受けることができるものであること

訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法第126条第7項に適合するものである。

4 訂正事項 4 について

(1) 訂正の目的について

訂正事項 4 は、訂正事項 1 に係る請求項 6 を引用した請求項 7 を引用する請求項 1 8 に記載された「放射線治療薬または放射線医薬造影剤製造用キット。」について、訂正事項 3 に係る請求項 1 9 に従属する新たな請求項 2 0 として追加するものであるから、訂正事項 1 及び訂正事項 3 と同様に特許法第 1 2 6 条第 1 項ただし書第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」に該当する。

(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項 4 は、上記 (1) から明らかなように、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第 1 2 6 条第 5 項に適合するものである。

(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項 4 は、上記 (1) から明らかなように、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第 1 2 6 条第 6 項に適合するものである。

(4) 独立して特許を受けることができるものであること

訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法第 1 2 6 条第 7 項に適合するものである。

第 4 むすび

したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第 1 2 6 条第 1 項ただし書第 1 号及び第 4 号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第 5 項ないし第 7 項の規定に適合する。

よって、結論のとおりに審決する。

平成 2 7 年 1 0 月 2 1 日

審判長	特許庁審判官	田村 明照
	特許庁審判官	長井 啓子
	特許庁審判官	小堀 麻子

〔審決分類〕 P 1 4 1 . 8 5 1 - Y (C 0 7 K)
8 5 7

審判長	特許庁審判官	田村 明照	8412
	特許庁審判官	長井 啓子	9123
	特許庁審判官	小堀 麻子	2938