

明細書の記載と進歩性主張の整合性を判断した裁判例
「4-アミノジフェニルアミンの製造法」事件

H24. 2. 29 判決 東京高裁 平成 23 年（行ケ）第 10108 号

無効審決取消請求事件：審決取消

概要

特許請求の範囲に記載の文言の解釈について明細書、実施例の記載から、審決とは異なる解釈がなされて、その文言の解釈の相違から、新規性、進歩性が否定された事例。

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

1 種以上の 4-ADPA 中間体を製造する方法において、

(イ) アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ、そして

(ロ) アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度でまた 1 種以上の 4-ADPA 中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下に反応させる、という諸工程からなる上記方法。

〔争点〕

<取消事由 1 >

明確性要件（改正前の特許法 36 条 5 号 2 項）：本件発明における「調節された量のプロトン性物質」は、審決が示すように、「調節された量」のプロトン性物質とは、「4-ADPA 中間体の選択性を維持するために必要な程度に有意な量」を意味するものであると解釈することができるか否か。

<取消事由 2、3 >

本件発明は、引用発明からの新規性ないし進歩性を有するか否か。

《相違点 1》

工程 (イ) において、本件発明 1 は、「アニリン及びニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ」るのに対して、引用発明では明らかでない点。

《相違点 2》

工程 (ロ) において、本件発明 1 は、「4-ADPA 中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質…の存在下に反応させる」のに対して、引用発明では明らかでない点。

〔裁判所の判断〕

<取消事由 1 >

反応物中に存在するプロトン性物質の量の調節は重要である。——本件発明に係る反応は無水条件下で行うことができるかもしれない。「調節された

量」のプロトン性物質はアニリンとニトロベンゼンとの反応を阻止する量まで、——上限は溶媒により変化する。——当業者が本件発明により開示された知見を用いることにより、——プロトン性物質の量の特定の上限を決定すること、——必要なプロトン性物質の最小量、利用する溶媒、塩基の型と量及び塩基陽イオンなどを決定することが可能である。

——プロトン性物質の「調節された量」について、溶媒がアニリンであり、プロトン性物質として水が使用される場合には、その上限は反応混合物の体積に基づき約 4% であるが、無水の場合の方がむしろ収量が最も高い値を示すものであり、下限として無水条件が含まれること、プロトン性物質の上限は使用される溶媒や塩基の種類、量などにより変換することが開示されているといえることができる。

——本件審決は、「反応に関与できる状態にあるプロトン性物質の存在」を必要とするものであるから、プロトン性物質については、ゼロではなく、有意な量が必要であるとする。

しかしながら、本件明細書では、「調節された量」について、——プロトン性物質として水が使用される場合は、上限値が 4% であることは記載されているが、下限値がゼロであってはならないとの記載はなく、むしろ、無水条件下で行うことができるかもしれないことが記載されているのである。しかも、実施例において、反応系に水は添加されていない。むしろ、無水条件化の方が、収量が最大となることが示されているものである。——実施例で塩基として使用されている「水酸化テトラメチルアンモニウム 2 水和物」は、「水酸化テトラメチルアンモニウム 5 水和物」を乾燥させたものであり、2 水和物の「水」はアニリンとニトロベンゼンとの反応にプロトン性物質として関与するものではない。

したがって、プロトン性物質の「調節された量」について、プロトン性物質として水を使用した場合には、無水条件、すなわち、当該水の量がゼロの場合が含まれるものといえることができる。

この点について、被告は、本件発明において、水などのプロトン性物質が存在することを前提として、

その「調節された量」について、「4-ADPA中間体の選択性を維持するために必要な程度に有意な量」を意味するものであると主張するが、以上認定の限度では、その前提自体が誤りであるといわなければならない。——以上からすると「調節された量のプロトン性物質」には、——無水条件が含まれるのであるから、プロトン性物質が存在しない状態が含まれるものといわざるを得ない。

したがって、「調節された量のプロトン性物質」について、「4-ADPA中間体の選択性を維持するために必要な程度に有意な量」として、「アニリンとニトロベンゼンの反応に関与できる状態」で反応物中に存在している必要があるとした本件審決の判断は、無水条件を含まないという趣旨であるならば、誤りであるというほかない。

もっとも、「調節された量のプロトン性物質」について、明確性の要件に違反するということはできない。

<取消事由2>

本件審決は、相違点2として、「アニリン及びニトロベンゼンを…1種以上の4-ADPA中間体を生ずるよう調節された量のプロトン性物質…の存在下に反応させる」か否かが不明である点を指摘する。しかしながら、本件発明の「調節された量のプロトン性物質」には、プロトン性物質として水を使用した場合、無水条件が含まれる。そうすると、本件発明において、「調節された量のプロトン性物質」について、無水条件下であれば、プロトン性物質を使用しない状態でその反応が行われる場合と、引用発明とは、同じ条件下において、4-ADPA中間体を製造する方法であるということが出来る。相違点2は、実質的な相違点ということとはできない。

相違点1に関して、引用例には、反応を溶媒で行うことについて、明記されていないが、引用発明には、僅かではあっても過剰のアニリンを反応液中に含んでおり、過剰のアニリンが溶媒として機能することは否定できないし、そもそも化学反応において、必要に応じて、適宜、溶媒を用いることは、当業界における常套手段の付加にすぎないことが明らかである。

[検討]

審決および判決ともに、当業者の技術常識、明細書の記載から「調節された量のプロトン性物質」の記載は不明確とはされなかった。但し、審決では、「調節された量」は「4-ADPA中間体の選択性を維持するために必要な程度に有意な量」であると認定されて、本件発明は、プロトン性物質を用いることが前提の発明であると判断されていたが、判決では、「調節された量」は明細

書および実施例の記載から、プロトン性物質として水を使用した場合には「無水条件」を含むことが認定された。判決の認定のように、本件明細書の実施例では「無水条件」が記載されており、被告と主張と明細書に記載の内容とは矛盾していると考えられる。

そして、審決と判決における、「調節された量のプロトン性物質」に係る文言の解釈の相違が、本件発明と引用発明との相違点2にも影響を及ぼして、その結果、相違点2が実質的な相違点にならなくなり、本件発明の新規性、進歩性が否定された。

なお、「調節された量のプロトン性物質」に関して、明細書中には「調節された量」に関する定義はなく、明細書および実施例の記載から、「調節された量」が「無水条件」を含まないとの解釈がなされているが、当該「無水条件」が指摘された実施例では、塩基として「水酸化テトラメチルアンモニウム2水和物」等の「水和物」が使用されている。「調節された量」に関する原告の意図としては、水が「プロトン性物質」の場合には、「水和物」を含めて「調節された量」を記載していたのかもしれない。判決が示すように、「水和物」の「水」はプロトン性物質として関与するものではないものと考えられるが、原告が、仮に、「調節された量」に関して、水が「プロトン性物質」の場合には、「水和物」の「水」を含むことを意図とした「調節された量」の定義が明細書中になされていれば、相違点2が実質的な相違点になって、判決は異なる結果になっていたとも考えられる。

《実務上の指針》

出願当初から、特許請求の範囲に用いる用語（発明特定事項）については明確に記載することが必要であり、複数の解釈ができる用語（本件では「調節された量」）については、明細書中において、実施例を含むように、しっかりと定義を設けることが肝要である。

一方、定義によって複数の解釈ができる用語を纏めると、技術常識とは乖離して矛盾が生じて、却って、不明確になる場合がある。このような矛盾が生じる場合には、単一性を満足するように、複数の解釈を複数の独立項に記載することも考えられる。または別出願の検討もあり得る。

以上