

名称：「4-アミノジフェニルアミンの製造法」事件（審決取消請求事件）
東京高裁第4部：平成23年（行ケ）10108号 判決日：平成24年2月29日
判決：審決取消（無効審決取消）
特許法第29条第2項、改正前の特許法36条5項2号（現特許法36条6項2号）
キーワード：新規性、進歩性、文言の定義、明確性の要件

[概要]

「調節された量のプロトン性物質」の解釈として、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と解釈されて、引用例との差別化ができないとして、審決が取り消された。

[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。

<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。

[争点]

<取消事由1>：「調節された量のプロトン性物質」の意味

<取消事由2, 3>：新規性ないし進歩性

[裁判所の判断]

<取消事由1>

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、量などにより変化することが開示されているということができる。

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うことができる。

この点について、被告は、本件発明1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。被告の主張は採用することができない。

以上からすると、「調節された量のプロトン性物質」には、プロトン性物質として水を使用した場合であるが、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」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1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1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えることができる。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、反応を溶媒中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。

[コメント]

「調節された量のプロトン性物質」の記載は当業者の技術常識、明細書の記載から不明確とはされなかったが、その解釈において、被告の反論点（審決の認定：プロトン性物質が前提）と明細書の記載（プロトン性物質として水を使用した場合には、無水条件）の矛盾が指摘されて、その結果、新規性の欠如となった。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、かつ、明細書の記載と整合して、矛盾の内容にしておくことが肝要である。