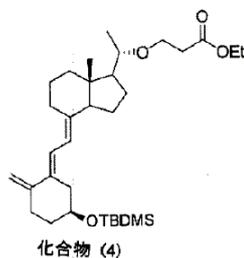


なお、本件訂正に係る【0034】（〔合成例4〕、【化14】）は、化合物（3）からの下記化合物（4）の合成に関する記載であり、本件発明（請求項1～7に係る発明）を構成する部分ではない。



3 取消事由1（目的要件の判断の誤り）について

『(1) 特許法126条1項2号は、「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが、ここで「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。』

(2) ア そこで、まず、本件明細書に接した当業者が、明細書の記載は原則として正しい記載であることを前提として、本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの誤記があることに気付くかどうかを検討する。』

『すなわち、本件明細書の【0034】の【化14】に接した当業者は、①ヒドロキシ基を有する不斉炭素（20位の炭素原子）の立体化学が維持されていることから、【化14】の反応は、酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる、20位の炭素原子に結合した-OH基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であること（20位の炭素原子と酸素原子間のC-O結合が切れる反応が起こるのではなく、アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のO-H結合が切れることによって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲2、23～25）、②上記-OH基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても、化合物（4）の側鎖である、-OCH₂CH₂COOC₂H₅の構造とはならないこと（炭素数が1つ足りないこと）に付き、これらを考え合わせると、【0034】の「化合物（3）に酢酸エチルを作用させて化合物（4）を得た」という反応には矛盾があることに気付くものということができる。』

(ウ) したがって、本件明細書に接した当業者は、【0034】の【化14】（化合物（3）から化合物（4）を製造する工程）において、側鎖を構成する炭素原子数の不整合によって、【0034】に何らかの誤記があることに気付くものと認められる。』

『(オ) 【化14】の出発物質である化合物（3）の化学構造、反応剤である「EAC（酢酸エチル）」、生成される化合物（4）の化学構造のうちいずれかの記載に誤記があることに気付いた当業者にとって、「酢酸エチル、804ml、7.28mol」という記載に示された化学物質名と、体積と、モル数とが整合しているかどうかを確認することは容易であるところ、以下の計算の結果、酢酸エチル804mlは、8.21molであることが確認でき、本件明細書に記載されているモル数と整合していないことが理解できる。』

（計算）

酢酸エチル [分子量88.11, 密度0.90g/ml (甲11)] 804mlのmol数について

$$804 \times 0.9 / 88.11 = 8.21 \text{ mol}$$

(カ) 本件明細書に接した当業者は、前記(ア)～(オ)において検討したとおり、化合物（3）及び化合物（4）の化学構造については正しいものと理解し、「酢酸エチル」が誤記であ

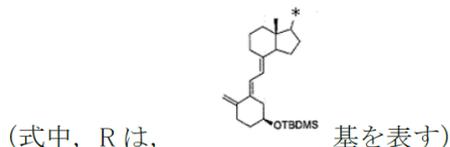
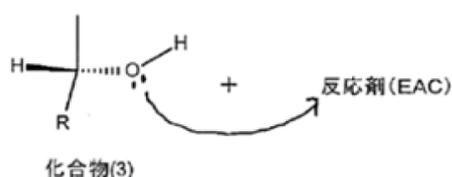
ると理解するものということができる。

また、本件明細書に記載された $^1\text{H-NMR}$ データや $^{13}\text{C-NMR}$ データのシグナルの位置やシグナル数は、それのみによって化合物(3)及び化合物(4)の化学構造を特定し得るものではないものの、化合物(3)及び化合物(4)の化学構造と矛盾する点があるとまでは認められないから、本件明細書に接した当業者が、化合物(3)及び化合物(4)の化学構造が正しいものと理解することを支持するものといえ、少なくともそのような理解を妨げるものであるとはいえない。』

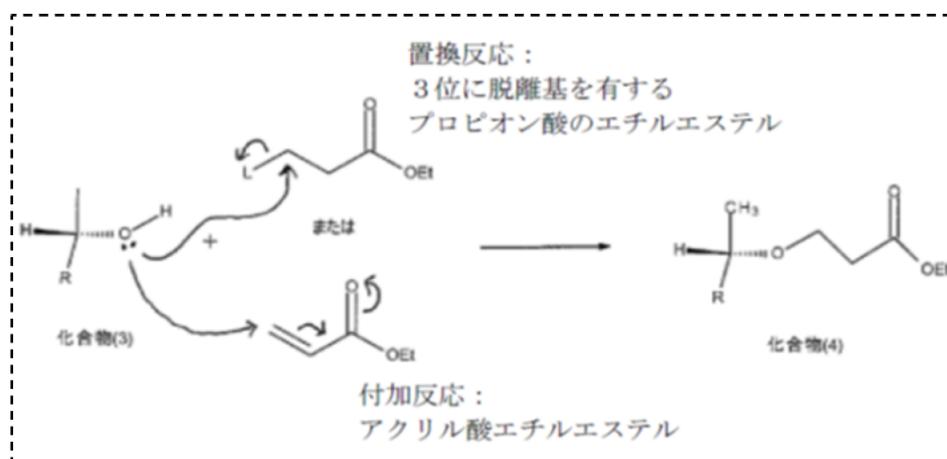
『(4) ア 次に、前記(3)のとおり、【0034】の「酢酸エチル」の記載が誤記であることに気付いた当業者が、正しい記載が「アクリル酸エチル」であると分かるかどうかについて、検討する。

(ア) 「アクリル酸エチル」は、英語で表記すると、「Ethyl Acrylate」であり、「EAC」と略称されることがあるものと認められる(甲16、17)。

(イ) 前記(2)のとおり、【0034】の反応では、化合物(3)から化合物(4)への反応において不斉炭素原子(ビタミンD構造の20位の炭素原子)の立体化学が維持されていることから、当業者は、本件出願日における技術常識を踏まえ、化合物(3)と反応剤EACとの反応は、化合物(3)の20位の炭素原子に結合したアルコール性水酸基-OHの酸素の非共有電子対が反応剤(EAC)の炭素原子を求核攻撃することによって化合物(4)が得られる以下の反応、すなわちアルコールのO-H間の結合の切断を伴う反応であると理解する。



このような化合物(3)と反応剤EACの反応機構に加え、化合物(4)の化学構造から、当業者は、【化14】の反応は、化合物(3)のアルコール性水酸基-OHの酸素の非共有電子対が反応剤(EAC)中のカルボニル基を構成する炭素原子の二つ隣の炭素原子を求核攻撃する、①3位に脱離基を有するプロピオン酸エチル(L-CH₂CH₂COOC₂H₅、ただし、Lは脱離基)を反応剤とする置換反応、又は、②アクリル酸エチルを反応剤とする付加反応(甲5のオキサマイケル反応)いずれか(下図参照)であると理解する。



そして、【0034】の反応機構から、正しい反応剤が①3位に脱離基を有するプロピオン酸エチル、又は②アクリル酸エチルに限定されることを理解した場合に、これらの反応剤の体積及びモル数が「804ml, 7.28mol」という記載に整合するかどうかを検証してみると、以下の計算の結果、アクリル酸エチルの方が、本件明細書記載の上記数値に整合することが理解できる。

(計算)

脱離基を有するプロピオン酸エチル及びアクリル酸エチル804mlのmol数について
アクリル酸エチル [分子量100.12, 密度0.92g/ml (甲8)]

$$804 \times 0.92 / 100.12 = 7.39 \text{ mol}$$

3-クロロプロピオン酸エチル [分子量136.58, 密度1.10g/ml (甲14)]

$$804 \times 1.10 / 136.58 = 6.48 \text{ mol}$$

3-ブロモプロピオン酸エチル [分子量181.03, 密度1.42g/ml (甲15)]

$$804 \times 1.42 / 181.03 = 6.31 \text{ mol}$$

(ウ) 以上のとおり、「EAC」は、「アクリル酸エチル」の英語表記と整合し、略称と一致するものである上、モル数の記載とも整合するのであるから、当業者は、正しい反応剤が「アクリル酸エチル」であることを理解することができるというべきである。このことは、「アクリル酸エチル」が「EA」と略称されることがあるとしても(乙3、4)、左右されるものではない。』

『(5) 以上によると、本件明細書に接した当業者であれば、本件訂正事項に係る【0034】の「EAC (酢酸エチル, 804ml, 7.28mol)」という記載が誤りであることに気付いて、これを「EAC (アクリル酸エチル, 804ml, 7.28mol)」の趣旨に理解するのが当然であるということができる。

したがって、本件訂正は、特許法126条1項2号所定の「誤記・・・の訂正」を目的とするものということができる。

その他、被告が主張するところに照らしても、上記判断が左右されることがないことは、既に判示したところから明らかである。』

[コメント]

判決文中でも述べられているとおり、特許庁は、「明細書の内容を信じる第三者との公平性の観点からも整合するもので、記載自体に変動が生じた場合に不特定多数の一般第三者に影響を及ぼす弊害を防止することを考慮し、明細書の表示を信頼する第三者の利益を保護するために訂正の範囲を最小限のものとしている訂正審判制度の趣旨」に基づき、該訂正は新たな技術的事項の導入となるため認められないと判断した。一方、裁判所は、該訂正は本件発明(請求項1～7に係る発明)を構成する部分についてではないことを指摘した。このような事情の下、特許権者の保護と第三者の不利益とを比較考量しても、特許庁の判断は厳格に過ぎたのではないかと思われる。

以上
(担当弁理士：山下 篤)