

「調節された量のプロトン性物質」の意味等事件

請求項に“調節された量のプロトン性物質”の記載のある発明について審決が取消され、当該特許が取消された。

平成23年(行ケ)第10108号 審決取消請求事件

(口頭弁論終結：H24年2月8日、H24年2月29日判決言渡)

原告 シヤンスサイノケムテクノロジーカンパニーリミテッド

代理人：弁護士長沢幸男他弁理士田崎豪治

被告 フレグスマリケルビー 代理人弁理士松井光夫他

判決 特許庁が無効2010-800009号事件について平成22年11月24日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担

⇒被告が特許権者で、本審決取消訴訟で特許が取消された。

知財高裁第4部 裁判長滝澤孝臣、裁判官井上泰人、荒井章光

1. 本件発明

1) 経緯

発明の名称：4-アミノフェニルアミンの製造法

平成4年3月27日：特許出願

(特願平5-501446号。優先権主張日：1991年6月21日，US

平成13年3月9日：設定の登録(特許第3167029号)

平成22年1月12日：原告が特許無効審判請求

(無効2010-800009号事件)。

平成22年6月3日：被告が訂正請求

平成22年11月24日：審決

⇒訂正請求を認めた上での、特許維持の審決。

2) 本件訂正後の特許請求の範囲

【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。以下省略。

2. 審決の要点

1) 本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1～3の記載は、明確性要件に違反しない。

2) 本件発明1は、「引用発明」と同一ではなく、同発明等に基づいて、容易想到とはできない。引用例：Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, vol.4 (明治37年(1904年)発行)

本件発明1と引用発明との一致点及び相違点：

(1) 引用発明：30gのアニリンと30gのニトロベンゼンを、120gの微細に粉碎され、完全に乾燥した苛性ソーダと混合し、オイルバス中の広口試験管内において110℃-120℃で加熱し、約120℃-125℃の範囲に保持することにより、p-ニトロジフェニルアミンを製造する方法⇒本件発明の中間体の製造方法。

(2) 一致点：1種以上の4-ADPA中間体を製造する方法において、

(イ) アニリン及びニトロベンゼンを反応するように接触させ、(ロ) アニリン及びニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で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

(3) 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、引用発明は、それらを適当な溶媒系中で反応するように接触させるかどうか明らかでない点

⇒アニリンは液体で溶媒にもなりうるのでは？

(4) 相違点2：工程(ロ)において、本件発明1は、「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」のに対して、引用発明は、それ

らをそのように反応させるかどうか明らかでない点

⇒引例発明にはプロトン性物質の記載も無く、単に「できた」と記載があるのみ(明治時代の引例であるから)。

3 争点

(1) 明確性の要件に係る判断の誤り(取消事由1)(本件発明1～3の「調節された量のプロトン性物質」について、本件明細書の記載が明確性の要件に違反する)

(2) 本件発明1の新規性に係る判断の誤り(取消事由2)(「調節された量のプロトン性物質」に関し、本件審決の本件発明1の認定が誤りである)

(3) 本件発明2-26の新規性&進歩性に係る判断の誤り(取消事由3)

4. 裁判所の判断

1) 取消事由1(明確性の要件に係る判断の誤り)について

(1) 本件発明1について(本件明細書開示の技術事項)

①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。

②例1のA)などの実施例で使用される「水酸化テトラメチルアンモニウム2水和物」は塩基であり、これは水酸化テトラメチルアンモニウム5水和物を数日間デシケーター中真空下にP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>上に置くことによって乾燥されたものであること、例1のA)では、アニリン以外の溶媒が使用されていないことが開示されている。

(2) 本件審決の判断の当否

①審決は、本件発明1～3における水などのプロトン性物質の量に関して、「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」の「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。

本件明細書では、「調節された量」について、アニリンを溶媒として用いた場合に、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。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。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。だからこそ、本件発明24において、「水酸化テトラメチルアンモニウム2水和物」が乾燥剤として用いられている。

②よって、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。⇒プロトン性物質の「調節された量」に水の量ゼロが入ると認定。

③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。被告の主張は採用できない。

④小括

「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。

「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、「アリンとエトペ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。

「調節された量のプロトン性物質」について、上記のとおり、プロトン性物質が存在しない状態が含まれるものと解し得る以上、「調節された量のプロトン性物質」の意義それ自体が不明確であるというわけではなく、明確性の要件に違反するとはできない。

⇒「調節された量のプロトン性物質」の範疇に水の量ゼロが入ることを根拠に、無水条件を含まないというのは矛盾だとして押し切っている。なぜ、明確性無しとしなかったのだろうか？

2) 取消事由 2 (本件発明 1 の新規性に係る判断の誤り) について

(1) 本件発明 1 : 前記のとおり。

(2) 引用例 (甲 1) の記載について

引用発明は、エトペンゼンとアリンにより、p-エトロジフェニルアミンを製造する方法に関するものであり、具体的には、30g のアリンと 30g のエトペンゼンとを、120g の微細に粉碎され、完全に乾燥した苛性ソーダと混合し、オイルバス中の広口試験管内において 110°C -120°C で加熱し、約 120°C -125°C の範囲で保持する方法を開示する。

(3) 相違点 2 について

① 審決は、本件発明 1 と引用発明との相違点 2 として、「アリン及びエトペンゼンを… 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。

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ことは、前記のとおりである。

引用例に、「アリン及びエトペンゼンを… 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」か否かが記載されていないことが、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ことを意味するものであったとしても、その結果として、引用発明においても、アリンとエトペンゼンとの反応によって「4-ADPA 中間体」に該当する化合物が生じているのであるから、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。

相違点 2 は、以上認定の限度において、実質的な相違点とはできない。 ⇒ 相違点 2 も、無水条件を基に、実質的な相違と認めず。

② 被告は、本件発明 1 は、「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及び適当な塩基の存在下に」と定めるものであるから、プロトン性物質の存在は必要不可欠であり、本件明細書における「無水条件」とは、当然に、水以外のプロトン性物質の存在を前提と主張するが、当該前提自体が誤りであることは、前記のとおりである。被告の主張は採用できない。

(4) 相違点 1 について

① 本件発明 4 は、本件発明 1 において、アリンを含む「適当な溶媒系」を用いる発明であり、本件発明 5 は、本件発明 4 において、アリンやジメチルスルホキシド等を溶媒として用いる発明であるから、本件発明 1 において使用される溶媒には、アリンが含まれるものといえる。本件明細書の実施例には、アリン以外の溶媒を使用しない反応例が記載されている。

② 引用例には、アリンが溶媒であることや、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リンを反応液中に含んでおり、過剰のア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。相違点 1 も、実質的な相違点とはできない。

⇒ アリン溶媒を認めた。よって、相違点 1 も実質的な相違と認めず。

(5) 新規性に係る判断の誤りについて

相違点 1 及び 2 は実質的な相違点ではなく、本件発明 1 は、プロトン性物質として水を用いる場合に、無水条件を含むから、この構成を採用する点で、引用発明と同一の発明であるといえ、新規性を有しないものというべきである。

なお、被告は、引用発明で収集される 4-ADPA 中間体は「副生成物」であり、4-ADPA 中間体の収量及び収率は小さいから、引用例には本件発明 1 の技術思想が開示されていないと主張する。

引用例に本件発明 1 の前記認定の構成が開示されている以上、この点において、本件発明 1 の新規性が否定され、被告の主張は失当である。

3) 結論

本件審決は取り消されるべきものである。

## 5. コメント

相違点を一応認定しておいてから、実質的な相違ではないと、ひとつずつつぶしていくやり方は、おそらく面倒だからやらなかったのかという判決に個人的には思える。「無水条件」に着目して、このキーワードでもって (定義を作り?)、実質的な反応はこうだとか・主張に矛盾があるとか、で一気につぶしていくのは、あまり応用がきかないやり方ではないかと個人的には思う。特許庁の審決が粗過ぎた結果の訴訟となるのではないかと。

担当：中筋吉公、庄司隆、大杉卓也