

審決

訂正 2015-390128

台湾・タオユアン・ロウチュウ・タウンシップ・ホーピング・ストリート・ナンバー・36-1

請求人 フォーモサ・ラボラトリーズ・インコーポレーテッド

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー 特許業務法人 志賀国際特許事務所
代理人弁理士 村山 靖彦

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー 特許業務法人 志賀国際特許事務所
代理人弁理士 実広 信哉

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー 特許業務法人 志賀国際特許事務所
代理人弁理士 阿部 達彦

特許第5563324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

本件審判の請求は、成り立たない。

理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第5563324号発明（以下「本件特許」という。）は、平成22年2月3日に特許出願（特願2010-22200号）の請求項1～7に係る発明について平成26年6月20日に特許権の設定登録がなされたものである。

そして、平成27年11月17日に、本件訂正審判の請求がなされ、同年12月17日付けで訂正拒絶理由が通知され、平成28年2月8日付けで意見書及び添付書類として参考資料1～17が提出されたものである。

第2 請求の趣旨及び理由

本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第5563324号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した明細書を下記訂正事項のとおり訂正することを求めるというものである。

[訂正事項]

明細書段落0034の「EAC（酢酸エチル、804ml、7.28mol）」という記載を「EAC（アクリル酸エチル、804ml、7.28mol）」へと訂正する。

第3 当審の判断

1 目的要件について

（1）審判請求人は、訂正事項について、審判請求書1頁6ウ（ア）及び意見書16頁「4. むすび」において誤記の訂正を目的とするものである旨主張しているので、特許法第126条第1項ただし書き2号を目的とするか否かについてまず検討する。

明細書の誤記を目的とする訂正が認められるためには、特許がされた明細

書の記載に誤記が存在し、それ自体で又は明細書又は図面の他の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ正しい記載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（以下「当初明細書等」という。）から自明な事項として定まる必要がある。

（例えば、参考判決としては、「誤記の訂正」を目的とする場合には明細書又は図面を訂正することを認めている。ここでいう「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、当該明細書及び図面の記載や当業者（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。」（知財高判平18（行ケ）10204号）参照）。

（２）本件訂正事項についてみると、段落0034の「EAC（酢酸エチル、804ml、7.28mol）」という記載に、一見して誤りが存在することは理解できず、関係する他の明細書の〔合成例4〕の記載や図1との関係をみても、酢酸エチルという化合物名やEACという略称の表記は一致していて、明らかな誤記が存在するとはいえない。

（３）審判請求人は、審判請求書3頁において、酢酸エチルではなくアクリル酸エチルを指すことを本来意図して記載されたものであることは、明細書の段落0034及び図1の記載並びに当分野の技術常識から明らかであると主張し、（i）〔化14〕のスキームの化合物（3）から化合物（4）への変換における炭素数の相違の点、（ii）酢酸エチルの密度と分子量から計算した容量とモル数の関係の点、（iii）2級アルコールと酢酸エチルとの反応可能性の点を理由として挙げ、アクリル酸エチルであれば矛盾がない、又は化合物（4）を生成するであろうこと推測するとしており、意見書において、以下のとおり、上記主張を含めてさらに説明しているので、以下にそれらの内容を検討する。

ア 「酢酸エチル」という記載が誤りであることについての検討

（ア）審判請求人は、意見書2～7頁の「2. 「酢酸エチル」という記載が誤りであることについて」において、明細書の段落0034の記載を示した後、段落0034の〔化14〕に記載された化合物（3）および化合物

（4）の化学構造に誤りがないことを化合物（5）のNMRによる確認と図1の表記との一致を根拠に説明した上で、〔化14〕のスキームに記載されている化合物の働きを推測し、段落0034の反応の種類を推測し、そのような反応であるという前提で、酢酸エチルの生成物を推測し、化合物（4）が得られないので、「酢酸エチル」が誤記であるのが当業者に一見して明らかであると結論付けている。

しかしながら、化合物（3）や化合物（4）の化学構造に誤りがある可能性は、酢酸エチルという化合物名の誤りと同等に存在すると考えるべきで、ましてや化合物（5）にNMRのデータがあることを根拠として、化合物

（3）や化合物（4）についてのみ誤りではないという前提を置く根拠はない。

むしろ、化合物（5）や図1の記載との関係で、化合物（3）および化合物（4）の化学構造に誤りがないと当業者が判断できるのであれば、図1や〔化14〕の記載と表記上矛盾していないEAC（酢酸エチル・・・）との記載を、そこにだけ誤りが存在すると当然理解するとはいえないし、後述するとおり、その正しい記載がアクリル酸エチルであると直ちに理解することもできない。

（イ）審判請求人は、意見書4～5頁エにおいて、化合物（3）と反応するのはEACであることが理解でき、段落0034の反応の種類がOH結合の切断を伴う反応で、化合物（3）及び（4）の立体構造から一義的に定まるとの主張をしている。

しかしながら、〔化14〕スキームの記載には、各化学式のものがどの働きをしているか、その他の成分の関与がないか、その他の工程が存在していないかは特定して詳細に記載していないのであるから、唯一その部分の本文における説明の記載から理解するのが前提であって、参考資料1、2を用いて、各物質の働きを理解したり、反応機構を解釈した上で誤記の存在をたとえ理解できたと仮定しても、明細書の記載に明らかな誤記が存在していたと

はいえない。

さらに、アルコールの反応機構に関する S_N1 、 S_N2 に依拠した主張に至っては、本願明細書にまったく該反応機構について記載のないことからそのような前提をおいて論ずる主張を採用することはできない。

(ウ) 次に、審判請求人は、意見書6頁オにおいて、反応剤が(EAC)であった場合に「酢酸エチル」である場合には、化合物(4)が得られないことについて主張している。

そして、反応がカルボニル炭素への求核反応であるとの前提で、加水分解反応又はエステル交換反応のみであることが技術常識であるとして、酢酸エチルが反応した場合に化合物(4)は得られないと説明している。

しかしながら、上記検討のとおり、一切反応機構の説明のない明細書の記載に基づき、明細書の記載と関連づけられて記載されているわけでない参考資料等を参照しながら、一見して誤りが存在することは理解できない

「EAC(酢酸エチル、804ml、7.28mol)」という記載のうち、「酢酸エチル」のみが誤記であることが、当業者に一見して明らかであるとの主張を採用することはできないし、誤記の訂正を目的とするものとして認められるために必要な、その正しい記載がアクリル酸エチルであることは直ちに定まるとすることもできない。

イ 反応剤(EAC)が「アクリル酸エチル」であることが自明であることについての検討

(ア) 審判請求人は、意見書7～15頁の「3. 反応剤(EAC)が「アクリル酸エチル」であることが自明であることについて」において、反応剤が、プロピオン酸エチルまたはアクリル酸エチルであることが自明であることを逆合成的考え方、オキサマイケル付加反応が出願前当業者に知られていたことを説明し、参考資料3が本願明細書に先行技術として記載されており、アクリル酸エチルでアルキル化して、エステル化した記載のあることを説明し、22-オキシビタミンD3類似体類の合成に関して、参考資料6、7を示して段落0034の酢酸エチルが本来アクリル酸エチルを意図した誤記であることを説明し、参考資料8～15を示して容量とモル数との関係から正しい記載がアクリル酸エチルに定まると説明し、参考資料16、17を示して、「EAC」との略称がアクリル酸エチルの略称として一般に用いられていたことを説明している。

しかしながら、審判請求人の主張は、多くの参考資料に基づき、それらの参考資料の関係を、アクリル酸エチルであったと解釈した場合に矛盾がないことの説明をしているだけで、本願明細書の記載を判断する場合に、請求人の主張に沿って多くの参考資料によって解釈しなければならない理由はない。

そうすると、当業者が本願明細書の記載に接した場合に当然酢酸エチルが誤りで、アクリル酸エチルが正しい記載であることを直ちに理解できるとはいえないので、上記主張を採用することはできない。

そもそも、特許法施行規則第24条で規定する明細書の記載は、様式29で定められているところ、[備考]6において、「他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。」とされている。

(イ) 審判請求人は、意見書7頁アにおいて、化合物(3)中の酸素に結合した炭素原子の立体化学が化合物(4)で維持されていることから、EACの炭素原子を求核攻撃する反応であることは自明で、逆合成的に考えると3位に脱離基を有するプロピオン酸エチルまたはアクリル酸エチルであることは自明であると主張している。

しかしながら、段落0034の[化14]の反応スキームは反応の概要を示したものであり、明細書において、その反応スキームをどのような反応機構で行ったかの説明がない以上、段落0034自体の記載に基づいて解釈するのは当然であり、反応スキームに書かれた工程のみである必要性がないのはもちろんのこと、反応機構は一つに定まるとはいえない。

したがって、反応機構に関してEACの炭素原子への求核攻撃であるという前提において、逆合成的に反応剤の化学構造に解釈を加える審判請求人の主張は、そこに正しい記載として何が一義的に定まるかという訂正要件の誤

記の判断として、アクリル酸エチルが記載されていたはずであるとはいえない。

(ウ) 審判請求人は、意見書 8～9 頁アのなお書きにおいて、参考資料 4、5 を示して、求核共役付加反応（オキサマイケル付加反応）が本件特許出願前広く知られていたことを主張しているが、求核共役付加反応が知られていたからといって、本願明細書の特定の記載である〔化 14〕がその反応機構で進行していたかどうかは不明であり、アクリル酸エチルが記載されていたはずであるとの誤記の判断に関する主張としては、前提において失当であり採用することはできない。

(エ) 審判請求人は、意見書 9～12 頁イ及びウにおいて、参考資料 3 が、本願明細書の先行技術文献名として記載されていたことを挙げて、そこに記載された反応に用いられた反応剤であるアクリル酸エチルが使用されたであろうとだれもが理解するとの主張や、参考資料 6 には、2,2-オキシビタミン D 3 類似体の合成に関して、アクリル酸エチルを用いた例、N, N-ジメチルアクリルアミドを用いた例、1-ブロモ-3-ブテンを用いた例があり、参考資料 7 で N, N-ジメチルアクリルアミドのルートが米国特許となっていること、参考資料 6 の References に参考資料 3 が記載されていることから、アクリル酸エチルを用いる参考資料 3 の反応及び条件が広く知られていたとの主張をしている。

しかしながら、これらの主張は、本願明細書の先行技術文献として文献名（参考資料 3）のみが記載されていたことを根拠として、その文献に関して本願明細書で具体的箇所を何ら指摘されていない上に、〔化 14〕のスキームとも出発物質が異なっている記載内容を検討の前提とし、さらに他の文献である参考資料 6、7 をも併せて、当業者が直ちに誤記の存在と正しい記載を認識するというものである。

一見して誤りが存在することは理解できず、関係する他の明細書の〔合成例 4〕の記載や図 1 との関係をもみても、酢酸エチルという化合物名や EAC という略称の表記は一致していて、明らかな誤記が存在するとはいえない。「EAC（酢酸エチル、804 ml、7.28 mol）」という記載から、「酢酸エチル」が誤りで、正しい記載が「アクリル酸エチル」に一義的に定まるとは到底いえず、上記審判請求人の主張は採用できない。

(オ) 審判請求人は、意見書 12～15 頁エにおいて、参考資料 8～15 を示して、市販品の純度、比重から計算して、本願明細書の容量とモル数の関係を満たしているのは、アクリル酸エチルのみで、酢酸エチル、3-クロロプロピオン酸エチル、3-ブロモプロピオン酸エチルでは満たさないのに、EAC をアクリル酸エチルであると確信できると主張している。

しかしながら、主張の前提としている市販品をそのまま用いたことは何ら根拠がないもので、明細書に特別に記載がなく、モル数と容量が記載されていれば当業者はそのような濃度の材料で処理が行われたことを理解するのであって、全く記載のない数種の市販品の値から純粋なものとして計算をし、それによって求めたモル数の数値範囲に入る化合物として、アクリル酸エチルであればその関係を満たすとする審判請求人の主張は、前提において失当であり、誤記の判断に関する主張としては、採用することはできない。

(カ) 審判請求人は、意見書 15 頁オにおいて、参考資料 16、17 を示して、「EAC」がアクリル酸エチルの略称として使用されている事実を示し、正しい記載がアクリル酸であれば段落 0034、図 1 の記載とも整合すると主張している。

しかしながら、EAC をアクリル酸エチルの略称として使用している例が存在するからといって、本願明細書では、EAC を「酢酸エチル」と記載していることは事実であり、アクリル酸エチルを（EA）、酢酸エチルを（EAC）と審判請求人の主張と異なる表記している例もある（三菱化学株式会社ホームページ、東亜合成株式会社ホームページ、昭和電工株式会社ホームページ参照）ことを考慮すると、EAC を「酢酸エチル」と表記したものが、誤記であり、「アクリル酸エチル」が正しい記載であるとは当業者が当然に理解するとはいえない。

(4) 小括

したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号を目的とするものとはいえない。

また、本件訂正は、特許された明細書、特許請求の範囲、又は図面中の記載との関係で不合理はないのであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものではなく、特許請求の範囲の減縮、請求項の引用関係の解消を目的とするものでないことは明らかであるので、本件訂正は、特許法第126条第1項に掲げるいずれの事項を目的とするものとも認められない。

2 新規事項について

上述のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項に掲げるいずれの事項を目的とするものとも認められないが、審判請求人が、本件訂正審判請求書及び意見書において、誤記の訂正を意図したものであることを主張していることは理解できるので、本件訂正が、仮に誤記の訂正を目的とするものであると認められる場合について念のため検討する。

(1) 誤記を目的とする訂正において、新規事項を追加しているか否かの判断は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてするものであるかどうかによる旨定められており、その訂正によって新たな技術的事項が導入されているかどうかによって判断するのが相当である。

(2) 当初明細書等には、訂正しようとする「アクリル酸エチル」の記載はもちろん、その化学式も全く存在していないことから、仮に何らかの誤記の存在が理解できた場合でも、正しい記載が自明な事項として定まるとはいえない。

そして、明細書段落0034の記載の〔合成例4〕化合物(4)の合成に関する記載は、〔化14〕のスキームとそれに関する説明によって完結して記載されたもので、その出発原料を「酢酸エチル」から全く記載のない「アクリル酸エチル」に変更することは、他の当初明細書等の記載を総合的に勘案したとしても、新たな技術的事項が導入されたものと判断すべきである。

(3) 審判請求人は、意見書15頁力において、正しい記載がアクリル酸エチルであることは当業者に自明に定まり、段落0034には、「アクリル酸エチル」が記載されているのと同然であると誰もが理解すると主張している。

しかしながら、本件訂正は、略称の誤りを正す場合と異なり、明細書に化合物名の記載も化学式も一切存在しない化合物名に、出発原料を変更するもので、その変更しようとする化合物名の略称も一義的に正しい記載が定まるものではないものである。

したがって、多くの参考資料を参照し、併せて検討することで、その記載がアクリル酸エチルであったとした場合に矛盾がないといえたとしても、上記審判請求人の主張は採用できず、本件訂正によって、新たな技術的事項が導入されたものと判断すべきである。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条ただし書第1号ないし第4号に掲げる何れの事項を目的とするものでもなく、また、同法同条第6項に規定する要件に適合しないから、本件訂正は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

平成28年 3月 8日

審判長	特許庁審判官	井上 雅博
	特許庁審判官	瀬良 聡機
	特許庁審判官	中田 とし子

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日

(附加期間がある場合は、その日数を附加します。) 以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

[審決分類] P 1 4 1 . 8 5 2 - Z (C 0 7 F)
8 4 1

出訴期間として 9 0 日 を附加する。

審判長	特許庁審判官	井上 雅博	8516
	特許庁審判官	中田 とし子	8017
	特許庁審判官	瀬良 聡機	9046