

「殺菌剤」事件

[判決のポイント]

化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実存在することが実際に確認できることを要する。

[事件の表示, 出典]

H18.11.30 知財高裁 平成17(行ケ)10737 審決取消請求事件

[参照条文]

パリ4条H

[キーワード]

パリ優先権

[クレーム]

請求項1

「次式(I):

…(略)…

を有する化合物またはこれの立体異性体。」

[争点]

1. 優先権の利益を得ることができるか
2. 先願発明の成立性(先願明細書中の誤記)…(略)
3. 手続きの瑕疵…(略)

[審決の要点]

優先権出願1の記載は、式(I)の化合物の化学構造、具体的化合物、それらの一般的な製造方法を示す文献、殺菌剤等として用いること、殺菌剤等の対象となる植物の病名、該化合物が試験管内で広範囲の菌類に対して活性を示すこと、該化合物を農業目的で使用し得ること、組成物とする際に各種添加剤を配合し得ること、具体的組成物例、植物病害に対する試験及び評価の方法についてのものである。しかしながら、優先権出願1の明細書には、式(I)の化合物及びその具体的な製造例、その物性値、植物病害に対する試験の具体的な結果については全く記載されていない。

そうしてみると、優先権出願1の明細書には、本願発明1の化合物及びその殺菌剤としての薬理活性が実際に確認できるものとして記載されているとは認められない。

パリ条約4条Hの規定によれば、優先権主張の利益を享受するには、最初の出願に係る出願書類の全体により発明の構成部分が明らかにされていなければならない。そして、本願明細書において本願発明1の化合物、その薬理活性(有用性)が実際に確認できるものとして記載されている一方、優先権出願1の明細書においてはそのように記載されていないことは上述のとおりであるところ、本願発明1の化合物、その薬理活性(有用性)が実際に確認できるものとして記載されているか否かは、発明の構成部分であるから、本願の発明の構成部分が、優先権出願1の明細書において明らかにされているとはいえない。したがって、本願は優先権出願1を基礎とする優先権主張の利益を享受することができない。

[原告の主張]

パリ条約4条Hの規定は、最初の第1国で提出された出願の書類に示された複数の請求項 (claims)の中に、優先権の主張に係る、発明の構成の要素的事項のうちのあるものが書かれていなくとも、最初の第1国の出願書類がその全体として見る時に、請求項に書かれてない上記のような発明の構成の要素的事項を特定の (specifically) 記載する限りは、優先権の主張の利益を享受できることを定めたものと解すべきである。したがって、上記の規定には、「最初の出願に係る出願書類の全体により発明の構成部分 (elements) が明らかにされていない」とは定められていない。また、上記の規定に、優先権主張された発明が産業上の有用性をもつことが最初の第1国の出願書類の中に記載されていることが優先権主張の利益の享受のための必要条件であるとは規定されていない。

審決の引用する裁判例は、国内優先権主張の利益を享受する適格性についてのものであり、パリ条約4条Hの規定による優先権主張の利益を享受については関係しない。

本願化合物の製造方法は、本願発明の優先権主張日以前に当業者に自明であったから、具体的な製造実施例が優先権出願1の明細書に特定の開示されていなかったとしても、本願化合物の製造方法は、当業者にとって自明で実施可能である。

(殺菌活性に関して)、具体的な試験結果が優先権出願1の明細書に開示されていないことだけを理由に本願化合物が産業上の有用性を持たないという審決の判断は、誤りである。

[裁判所の判断]

優先権主張の対象となるためには第1国出願に係る出願書類全体により把握される発明の対象と優先権主張に係る発明の対象とが実質的に同一であることを要すると解するのが相当である。

パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、上記(1)において判示したとおり、優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また、本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。ただし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の可能性を示唆するにとどまるものであって、現実に製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。

本件において、優先権出願1の明細書(甲第9号証)には、優先権出願1化合物の名称、化学構造式が記載されているが、…優先権出願1の明細書には、本願化合物について、これを現実に製造することができ、実際に確認することができるものとして記載されているということとはできない。

優先権出願1の明細書において、本願化合物が現実に製造可能なほどに製造方法が記載されているとはいえない。また、同明細書の記載により本願化合物の製造方法が当業者にとって自明であるとも認められない。

以上のとおり、優先権出願1の明細書の記載からは、本願化合物を現実に製造することができ、実際に存在するものであることを確認することができるとは認められない。したがって、本願発明については、優先権出願1の明細書に「発明の構成部分(構成要件)」(elements of the invention) が明確に記載されて (specifically disclose) いたということとはできないから、本願は優先権出願1によって、パリ条約による優先権主張の利益を享受することはできない。

[参考裁判例]

H12.9.5 東京高裁 平成11(行ケ)207 (本件審決で引用)

化学物質につき特許が認められるためには、それが現実に提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化学物質が実際に確認できるものであることが必要であると解すべきである。なぜなら、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、そのことと、その化学物質を現実に製造できることとは、全く別の問題であって、机上で作出できても現実に製造できていないものは、未だ実施できない架空の物質にすぎないからである。そして、ある化学物質に係る特許出願の優先権主張の基礎となる出願に係る明細書に、その化学物質が記載されているか否かについても、同様の基準で判断されるべきことは明らかである。

判決では、審決中の「薬理活性(有用性)が実際に確認できるものとして記載されていなければ優先権主張の利益を享受することができない。」の点については何も述べていない。つまり、化合物のクレームについて、同定データの記載が必要であると判示しているが、薬理データの記載については判断されなかった。

弁理士 田中 玲子