

## メトキシキノロンカルボン酸誘導体事件

### [判決のポイント]

先願明細書に誤記があったとしても、当業者が先願発明がそこに示されていること、およびそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば、29条の2の後願排除効を有する。

### [事件の表示, 出典]

H16. 4.20 東京高裁 平成 14(行ケ)393 特許権 行政訴訟事件(審決取消請求事件)

### [参照条文]

第29条の2

### [キーワード]

先願明細書の誤記、発明未完成

## 1. 事実関係

### [特許庁における手続の経緯]

原告らは、発明の名称を「8 - メトキシキノロンカルボン酸誘導体の製造中間体」とする特許第2698339号の特許の特許権者である。本件特許について異議申立てがなされ、平成11年6月14日、特許取消決定がなされた。原告らは、同審決の取消しを請求する訴訟を提起した(当庁平成11年(行ケ)第169号)。原告らは、平成11年12月7日、本件特許の訂正審判を請求したが、訂正を棄却する審決がなされた。

### [本件訂正の内容]

#### 訂正前

「【請求項1】一般式(XXXII)

(式中、Qはシアノ基またはカルボキシ基を表わす)で示される化合物。」

#### 訂正後

「【請求項1】一般式(XXXII)

(式中、Qはカルボキシ基を表わす)で示される化合物。」

### [審決の理由]

訂正発明は、先願明細書(特開昭62 - 252772)中に参考例1として記載された発明(以下「先願発明」という。)と同一であるから、特許法29条の2の規定に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。

[本件発明と先願の記載の説明]

原料	(i) (シアノ体)	(ii) (アミド体)	(iii) MTFBA	DFQ
本件		131-133	115-117	184-185
先願		130-133	98-101	185-186

工程(ii)の条件

本件 濃硫酸5ml、水1.2ml

先願 濃硫酸8.5ml、水40ml

2. 争点

[原告の主張]

(1) 先願明細書の参考例1に記載された工程によって得られた本件生成物の融点は、MTFBAの融点より低く、また、融点範囲の幅が小さいから、実際にはMTFBAではなく、別物質である。元素分析は異性体を区別することができないから、審決が、元素分析の数値を根拠に「目的物」をMTFBAであると認定することは誤りである。

(2) 先願明細書の記載に従って当業者が追試しても、そこに記載された( )工程、すなわちシアノ体からアミド体への反応は進行せず、MTFBAの合成のための中間体が得られない(実験成績証明書あり。また、先願出願人は本件審判における審尋に対して、明細書に記載の条件では反応が進行しないと回答している)。特許法29条の2の後願排除効が認められる先願発明というためには、当該発明が「完成された発明」として先願明細書に記載されていなければならない。先願明細書には、これをそのまま追試しても、本件生成物を全く得ることができないから、完成された発明として、先願明細書に記載されているということとはできない。

[被告の主張]

(1) 融点が相違するものの、( )工程の原料、処理手段、元素分析値を考慮すれば、生成物はMTFBAでしかあり得ない。また、このカルボン酸を原料として、先願明細書及び本件特許明細書のいずれにおいても、同様の反応により同一の化合物であるDFQ及びそのエチルエステルを得ていることから、融点の相違はあるとしても、( )工程の生成物は、MTFBAであるといえる。

(2) 「濃硫酸8.5ml及び水40mlを加え」という、30%にも満たない濃度の硫酸を使用するという記載があっても、シアノ体を加水分解して対応するアミド体を得る反応においては、80%程度以上の高濃度の硫酸を使用することが通常採用されている方法として技術常識であったから、当業者であれば、高濃度硫酸を適宜使用することにより、過度の実験を要することなく該アミド体を製造することができたといえる。したがって、先願明細書は、「濃硫酸8.5ml及び水40mlを加え」という一部の記載が適切でないものの、当業者であれば、該( )工程の記載に基づいて、先願の出願時の技術常識を参酌することにより、そのアミド体を得ることができたといえる。

3. 裁判所の判断

(1) 訂正発明が物の発明であり、しかも、物の特定に当たり、当該物の製造工程や分析結果を用いることをするものではない以上、先願明細書の( )工程の目的物質(本件生成物)を製造するための工程及び同工程によって得られた目的物質の分析結果自体は、本来、上記物質(本件生成物)を訂正発明との関係において特許法29条の2の規定する先願発明とするために必要不可欠なものというわけではなく、当業者が先願の願書に最初に添付された明細書等に記載された技術事

項を理解し、これを実施することが可能であることを示すために、必要とされる場合があり得るにすぎないものといえることができる。

そうである以上、先願明細書には、当業者が、先願発明がそこに示されていること、及び、それが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば十分であって、それを超えて、少しの誤りもなく完璧に記載されていることが要求されるものではないことは、いうまでもないところというべきである。

先願明細書に記載された本件生成物の融点の値は、MTFBAの上記の意味での正しい融点より、15 程度低いことになる。同一物質でありながら融点異なる場合もあり、その融点が、MTFBAの正しい融点とされた上記値と異なるからといって、直ちにMTFBAではないとすることはできない。

原料、処理手段、元素分析値や、その後の工程においてMTFBAを原料として生成されるDFQ等の化合物が得られていることを総合するならば、上記融点の違いをもって、先願明細書に記載された本件生成物がMTFBAであると解することを妨げるものとするとはできないというべきである。先願明細書に接した当業者は、上記融点の違いにかかわらず、上記他の記載を総合することによって、MTFBAがそこに示されていることを理解し、それが実施可能であることを理解するとみるのが相当である。

(2) 先願の出願当時において、シアノ体を加水分解して対応するアミド体を得る反応において、80%硫酸と同程度の濃度の硫酸、あるいはそれよりも高い濃度の硫酸を使用することが広く知られていたことが認められる。

先願明細書に記載された( )工程の、硫酸を使用し加熱条件下で加水分解するという加水分解反応条件に接した当業者は、そこに示されたシアノ体からアミド体を得る反応は、基本的に芳香族ニトリルを加水分解して対応するアミドを得る反応において当業者間で広く知られていた酸加水分解反応を適用したにすぎないものであると理解し、その条件下でシアノ体の加水分解は進行し対応するアミドを得ることができるものであると理解すると認められる。たとい、参考例1に記載された( )工程をそのまま追試してその反応が進行しなかったとしても、そのことは容易に発見され得ることであり、当業者は、反応条件を調整し反応を進行させようとするともまた、自然に行うところであると認められる。

先願明細書の参考例1の( )の反応工程は、アミド体を製造することができることを理解し得る程度に記載されているといえることができる。

先願明細書について、これをそのまま追試することによっては本件生成物が得られなかったとしても、当業者が本件生成物を得られないということはない。

#### 4. 実務上の指針

特許法第29条の2の後願排除効が認められるためには、当該発明が「完成された発明」として先願明細書に記載されていなければならないことは、判例上確立しているといえる。本事件では、「完成された発明」というためには、当業者が明細書全体の記載および出願当時の技術水準に基づいてその発明を実施することができればよいことに加え、たとえ明細書中に誤記があったとしても、当業者が日常的に反応条件を検討することにより、これが誤記であることを理解してその発明を実施することができればよい、という判断基準が明確に示された。