

| | | | |
|--|-----------------|-----|---------------|
| 判決年月日 | 平成29年5月30日 | 担当部 | 知的財産高等裁判所 第2部 |
| 事件番号 | 平成28年(行ケ)10154号 | | |
| <p>○ 発明の名称を「マキサカルシトール中間体およびその製造方法」とする特許の明細書の訂正を求める訂正審判請求について、誤記の訂正その他特許法126条1項に掲げる事項のいずれをも目的とするものとは認められないなどとして、不成立とした審決を、上記訂正は誤記の訂正を目的とするものであるなどとして取り消した事例</p> | | | |

(関連条文) 特許法126条1項, 同条5項

(関連する権利番号等) 特許第5563324号, 訂正2015-390128号

判決要旨

原告は、発明の名称を「マキサカルシトール中間体およびその製造方法」とする特許(特許第5563324号)の特許権者である。

原告は、平成27年11月17日、明細書【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)」という記載に訂正することを求めて訂正審判請求をした(訂正2015-390128号)。

本件発明は、マキサカルシトールの合成に関する新規の中間体及びその製造方法に係るものであるが、本件訂正事項は、本件発明を構成する部分ではなく、実施例中の記載である。

審決は、明細書【0034】や関係する記載を見ても、「酢酸エチル」という記載に明らかな誤記が存在するとはいえず、その正しい記載が「アクリル酸エチル」とであると当業者が当然に理解するとはいえないから、本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものとはいえず、特許法126条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し、新たな技術的事項を導入するものであるとして、本件訂正は認められないとした。

本判決は、大要、次のとおり判断して、審決を取り消した。

① 当業者は、【0034】の化合物(3)に酢酸エチルを作用させて化合物(4)を得たという記載について、側鎖を構成する炭素原子数の不整合によって、何らかの誤記があることに気付く。

そして、当業者は、化合物(2)を出発物質として、[合成例3]記載の反応物質、反応条件により、化合物(3)が得られることに技術的矛盾がないこと、化合物(4)を出発物質として、[合成例5]記載のグリニャール反応によって化合物(5)のマキサカルシトール側鎖が導入されていることなどから、化合物(3)及び化合物(4)の化学構造は正しいものと理解し、酢酸エチルは、「804ml, 7.28mol」という記載と整合しないから、「酢酸エチル」が誤記であると理解する。

さらに、当業者は、化合物(3)から化合物(4)への反応においてビタミン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、反応剤は、アクリル酸エチル又

は3位に脱離基を有するプロピオン酸エチルのいずれかであると理解し、アクリル酸エチルは、「EAC」と略称されることがあり、「804ml, 7.28mol」という記載とも整合することから、「EAC（酢酸エチル, 804ml, 7.28mol）」という記載は、「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える。

② 前記①によると、本件訂正後の記載である「アクリル酸エチル」は、本件訂正前の当初明細書等の記載から自明な事項として定まるものといえ、本件訂正によって新たな技術的事項が導入されたとは認められない。