

補正要件の判断に関する裁判例

— 「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン, 2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン, 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン
または 2,3,3,3-テトラフルオロエタンを含む組成物」事件 —

R3.11.11 判決 知財高裁 令和3年(ネ)第10043号

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却

概要

「追加の化合物」の組合せに関して、出願当初の請求項1に記載された多数例示列挙された中から、HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないから、HFO-1243zfとHFC-245cbを選択する補正は新たな技術的事項を導入するものであり、新規事項の追加に該当し、無効審判により無効にされるべきものであるから被控訴人の行為の差止等を行うことができないと判断された事例。

特許請求の範囲

〔出願当初の請求項1及び請求項2〕

【請求項1】

HFO-1234yfと、HFO-1234ze、HFO-1243zf、HCFC-243db、HCFC-244db、HFC-245cb、HFC-245fa、HCFO-1233xf、HCFO-1233zd、HCFC-253fb、HCFC-234ab、HCFC-243fa、エチレン、HFC-23、CFC-13、HFC-143a、HFC-152a、HFC-236fa、HCO-1130、HCO-1130a、HFO-1336、HCFC-133a、HCFC-254fb、HCFC-1131、HFO-1141、HCFO-1242zf、HCFO-1223xd、HCFC-233ab、HCFC-226baおよびHFC-227caからなる群から選択される少なくとも1つの追加の化合物とを含む組成物。

【請求項2】

約1重量パーセント未満の前記少なくとも1つの追加の化合物を含有する請求項1に記載の組成物。

〔設定登録時の請求項1、下線は補正箇所〕

【請求項1】

HFO-1234yfと、ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の、HFO-1243zfおよびHFC-245cbと、を含む、熱伝達組成物、冷媒、エアロゾル噴霧剤、または発泡剤に用いられる組成物。

主な争点

補正に係る新規事項の追加（争点2-4）

裁判所の判断

『（1）補正要件（新規事項の追加）について

特許法は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨規定する（17条の2第3項）。しかして、上記の「最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものというべきところ、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、特許権者と第三者との衡平を確保する見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえるというべきである（知的財産高等裁判所平成18年（行ケ）第10563号同20年5月30日特別部判決参照）。』（原判決での記載）

『本件特許に係る特許出願当初の請求項1及び2の記載は、HFO-1234yfに対する「追加の化合物」を多数列挙し、あるいは当該「追加の化合物」に「約1重量パーセント未満」という限定を付すにとどまり、上記のとおり多数列挙された化合物の中から、特定の化合物の組合せ（HFO-1234yfに、HFO-1243zfとHFC-245cbとを組み合わせることを具体的に記載するものではなかったというべきである。

・・・（略）・・・

そして他方、当初明細書においては、そもそもHFO-1234yfに対する「追加の化合物」として、多数列挙された化合物の中から特に、HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点、当初明細書においては、HFO-1234yf、HFO-1243zf、HFC-245cbは、それぞれ個別に記載されているが、特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているものではな

く、当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また、表6（実施例16）については、8種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが、そのうちの「245cb」と「1234yf」に着目する理由は、当初明細書には記載されていない。さらに、当初明細書には、特許出願当初の請求項1に列記されているように、表6に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず、その中から特にHFO-1243zfだけを選び出し、HFC-245cb及びHFO-1234yfと組み合わせ、3種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては、当業者においてそのような構成を導き出す自明となる事項が必要と考えられるところ、そのような記載は存するとは認められない（なお、本件特許につき、優先権主張がされた日から特許出願時までの間に、上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。）。

これらに照らせば、当業者によって、当初明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては、低地球温暖化係数（GWP）の化合物であるHFO-1234yfを調製する際に、HFO-1234yf又はその原料（HFC-243db、HFO-1233xf、及びHFC-244bb）に含まれる不純物や副反応物が特定の「追加の化合物」として少量存在する、という点にとどまるものというほかになく、その開示は、発明というよりはいわば発見に等しいような性質のものともみざるを得ないものである。そして、当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が、このような性質のものにすぎない場合において、多数の化合物が列記されている中から特定の3種類の化合物の組合せに限定した構成に補正（本件補正）することは、前記のとおり、そのような特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないことに鑑み、当初明細書等とは異質な新たな技術的事項を導入するものと評価せざるを得ない。したがって、本件補正は、当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものであるというほかない。』（原判決での記載）

『（2）控訴人の主張について

ア 控訴人は、沸点の近い化合物を組み合わせることで共沸組成物とすることが本件発明の技術的思想であることや、低コストで有益な組成物を提供することができること等を主張するが、当初明細書中には、沸点の近い化合物を組み合わせることで共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できることについては、記載も示唆もされていないから、その主張は前提を欠くし、このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというのであれば、それは新たな技術的事項を導入するものであり、まさしく新規事項の追加にほかならない。』

1 本件発明1は、HFO-1234yfを調製する際に、不純物や副反応物が特定の「追加の化合物」として少量存在することを発見したという、発明というよりはいわば発見に等しいような性質のものである。そして、その中から、HFO-1243zf、HFC-245cbを選択する根拠や技術的意義は一切明細書に記載はなく、この組合せの実施例も存在しない。当初明細書に記載された「追加の化合物」の組合せは、相当数存在することもあり、HFO-1234yf、HFO-1243zf、HFC-245cbの組合せを選択した補正が新規事項の追加に該当するとした裁判所の判断は妥当と考える。

2 現行（令和4年5月現在）の特許・実用新案審査基準の「第2章 新規事項を追加する補正」の「3. 3. 1」の「（5）マーカッシュ形式等の択一形式のクレームについてする補正の場合」の「b」には、以下の記載がある。

「当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている場合に、以下の（i）又は（ii）の補正により追加された、又は残された特定の選択肢の組合せが新たな技術的事項を導入するものではないとは認められない場合がある。

（i）当初明細書等に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組合せを請求項に追加する補正（ii）選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組合せが請求項に残る補正

例えば、補正の結果、出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり、選択の余地がなくなる場合には、そのような特定の選択肢の組合せを採用することが当初明細書等に記載されている場合・・・（略）・・・を除き、その補正は許されない。なぜなら、選択肢としての当初の記載は、特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないからである。」

本判決は、この審査基準に整合しており、この点からも妥当な判断と考える。

実務上の指針

マーカッシュ形式で記載された中から特定の選択肢を選択する場合、その組合せについての技術的意義の説明が明細書中になかったり、その組合せの実施例が存在しないと、新規事項の追加となる可能性が高いため、補正時には注意したい。また、明細書起案時には、特に重要な組合せについてはその組合せを明示するとともに、その特定の組合せについての技術的意義についての説明を記載しておくべきである。

以上