

名称：「2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件

審決（無効・成立）取消請求事件

知的財産高等裁判所：令和4年（行ケ）第10125号 判決日：令和5年10月5日

判決：審決取消

特許法134条の2第9項、126条5項

キーワード：除くクレーム、訂正要件

判決文：[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei.jp/409/092409\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei.jp/409/092409_hanrei.pdf)

#### [概要]

本件請求項1から、甲4に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとする本件訂正は、新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないものであり、本件訂正を認めず、本件特許を無効とした本件審決は、訂正要件の解釈を誤ったものとして、取消しは免れない、と判断された事例。

#### [訂正後の特許請求の範囲]

##### 【請求項1】

HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物（HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く）。

#### [争点]

特許法134条の2において準用する同法126条5項に規定する訂正要件違反の有無。

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

##### 『3 本件訂正の適否

(1)・・・(略)・・・

(3) 特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、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ところ（特許法134条の2第9項、126条5項）、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものとして解され、「願書に添付した明細書、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すべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初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、当該訂正は、「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」するものといえることができる。

(4) 本件についてみると、次のとおり、本件訂正は、「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」されたものと認められる。

ア (ア)・・・(略)・・・

(イ)・・・(略)・・・

・・・(略)・・・

イ 前記アの各記載を踏まえると、本件における当初技術的事項の内容は、HFO-1234yfを調製するに当たり、副生成物や、HFO-1234yf又はその原料（HFC-243db、HFO-1233xf、HFC-244bb）に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明1については、追加の化合物として、少なくとも、HFC-254ebとHFC-245cbが含まれることであると認められる。

他方、本件明細書等には、HFO-1234yfを調製する過程において、HFC-254eb及びHFC-245cb並びにその余の化合物が含まれる組成物についての記載はあるものの（【表6】表5、【表7】表6）、HFC-225cbに係る記載はなく、また、本件明細書等の記載から、HFO-1234yfを調製する過程においてHFC-225cbが副生成物として生じたり、HFO-1234yf又はその原料にHFC-225cbが不純物として含まれたりするなどして、組成物にHFC-225cbが含まれることが当業者にとって自明であると認めることはできないから、当業者は、本件明細書等のすべての記載を総合することによっても、本件発明1にHFC-225cbが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。

ウ そして、本件訂正発明1は「HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物（HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く）」というものであって、本件訂正によって、本件発明1から、HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物が除外されたものであるが、前記イに照らせば、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件発明1に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえないから、本件訂正は、本件明細書等に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものではない。

エ 本件審決は、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明1において、「HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件訂正発明1に「HFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明1に「HFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解した上、本件では、本件発明1に「HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているということとはできないし、本件発明1に「HFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているということもできないから、本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであると判断した。

そこで検討するに、前記イの通り、本件明細書等にはHFC-225cbに係る記載は全くないものの、前記ア（ア）のとおり、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明1には、HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということとはできるものの、本件訂正発明1が、HFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということとはできない。

オ したがって、本件訂正は、当初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というべきである。

（5）被告は、本件訂正は、甲4発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。

しかしながら、特許法134条の2第1項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条9項、同法126条5項及び6項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「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」行われた場合、すなわち、当初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、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項

に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。

また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、前記（２）のとおり、甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、前記２のとおり、甲４には、甲４発明が記載されているのみならず、・・・(略)・・・「本発明による好ましい混合物とは、化合物HCF C-225 c bを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのHCF C-225 c b・・・とから成る」(【0015】)との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。

(６)そして、本件審決は、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであることを理由に訂正を認めず、本件発明に係る本件特許を無効としたものであるが、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないことは前記したとおりである。そうすると、本件審決は同法134条の2第9項において準用する同法126条5項の訂正要件の解釈を誤ったものとして、取消しを免れない。』

#### [コメント]

本件審決では、「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明1において、「HCF C-225 c bを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件訂正発明1に「HCF C-225 c bを1重量%未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明1に「HCF C-225 c bを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要がある、本件発明1に「HCF C-225 c bを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているということではできないから、本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであると判断した。しかしながら、裁判所が判断したように、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、HFO-1234 y fと、HFC-254 e bと、HFC-245 c bを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得るものであり、そこから、「HCF C-225 c bを1重量%以上で含有する組成物」を除くことが明示されたのみであって、「HCF C-225 c bを1重量%未満で含有する組成物」であることが明示されたものではなく、裁判所の判断が妥当と考える。

被告は、溶ダーレジスト大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号）が、「除くクレーム」によって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」について新規事項の追加に該当しない場合があることを判示したものであり、本件訂正は「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」ではないとも主張しているが、この点について、裁判所は、訂正要件について、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内ではしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされているが、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない、としたうえで、訂正が、「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」行われた場合、すなわち、当初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、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである、とも判示しており、「除くクレーム」を行う上での参考にした。

(担当弁理士：千葉 美奈子)