

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10126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：訂正要件

判決文：[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/406/092406\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/092406_hanrei.pdf)

#### [概要]

請求項1、2に記載の「HFO-1234yf」の含有量を追加する本件訂正は、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、本件訂正を認められないとした本件審決の判断は誤りであり、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】

77. 0モルパーセント以上のHFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-254ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物。

##### 【請求項2】

82. 5モルパーセント以上のHFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含む組成物であって、HFC-143aを0.1～0.2重量パーセント、HFC-254ebを0.7～1.9重量パーセント以下で含有する組成物。

#### [主な争点]

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）

##### 『2 本件訂正の適否

(1)・・・(略)・・・

(2)・・・(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解される。「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) 訂正事項1について

ア（ア） 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、「HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-254ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物。」というものであって、その文言上、HFO-1234yfと、0.2重量パーセント以下のHF

C-143a と、1.9重量パーセント以下のHFC-254ebを含む組成物であれば足り、HFO-1234yfがいかなる量であっても当該特許請求の範囲に含まれるものと解される。

(イ) 本件明細書には、・・・(略)・・・との記載があり、これらの記載からすると、本件明細書には、HFO-1234yfを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一つとして約1重量パーセント未満のHFC-143aがあることが記載されているということができる。

・・・(略)・・・

さらに、【0121】～【0123】(表5(【表6】))に記載された実施例15は、HCF C-244bbからHFO-1234yfへ、触媒無しで変換したところ生じた、HFO-1234yf、HFC-143a及びHFC-254ebを含む組成物が4例記載されており(加熱された温度(°C)がそれぞれ550、574、603、626)、当該組成物に含まれるHFO-1234yfの量がそれぞれ、57.0、77.0、85.0、82.5モルパーセントであることが記載されている。

(ウ) もっとも、本件明細書には、HFO-1234yfを調製するに当たり、追加の化合物としてHFC-143a及びHFC-254ebが含まれることについての技術的意義をうかがわせる記載はなく、また、化合物中のHFO-1234yfの量が57.0、77.0、85.0、82.5モルパーセントであることについての技術的意義をうかがわせる記載もない。

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、次のとおりである。①HFO-1234yfを調製するに当たり、その過程において生じる副生成物や、HFO-1234yf又はその原料(HCF C-243db、HCF O-1233xf、HCF C-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、②本件発明1においては、追加の化合物として、0.2重量パーセント以下のHFC-143aと、1.9重量パーセント以下のHFC-254ebが含まれること、③本件発明1の実施例となり得る組成物に含まれるHFO-1234yfの量が、57.0、77.0、85.0、82.5モルパーセントとなる場合があったこと。

ウ そして、本件訂正により、本件発明1の化合物のうちのHFO-1234yfの含有量の下限が77.0モルパーセントと定められたことになるが、前記ア(イ)及びイのとおり、この数値自体は本件明細書に記載されていたものである。しかるところ、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、本件訂正により、本件発明1に関し、新たな技術的事項が付加されたということとはできない。

そうすると、本件訂正は、本件発明1に関し、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するものではない。

(5) 訂正事項2について

・・・(略)・・・

(6)・・・(略)・・・

### 3 取消事由について

・・・(略)・・・取消事由2についても、サポート要件違反の判断の対象となる発明は、本件訂正発明となるべきところ、本件審決は、本件発明について判断をしているのであるから、取消しを免れない。』

#### [コメント]

本件特許は、その明細書に、HFO-1234yfを調製するに当たり、追加の化合物としてHFC-143a及びHFC-254ebが含まれることについての技術的意義をうかがわせる記載、化合物中のHFO-1234yfの量が57.0、77.0、85.0、82.5モルパーセントであることについての技術的意義をうかがわせる記載はなんら無いものである。

この点、本件特許権に基づく特許権侵害差止等請求控訴事件（令和4年（ネ）第10094号）において、本件明細書には、本件発明が解決しようとした課題をうかがわせる部分がないから、本件発明はサポート要件を満たさず、無効審判により無効にされるべきものである、と判断されている。しかしながら、訂正要件という観点からは、一応形式上、HFO-1234yfの量として、77.0、82.5モルパーセンの数值が明細書中に明記されており、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するものではない、とする裁判所の判断は妥当と考える。

（担当弁理士：千葉 美奈子）