

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

特許権侵害差止等請求控訴事件

知的財産高等裁判所：令和4年（ネ）第10094号 判決日：令和5年10月5日

判決：控訴棄却

特許法104条の3第1項、36条6項1号

キーワード：特許無効の抗弁、サポート要件

判決文：[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/407/092407\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/092407_hanrei.pdf)

#### [概要]

HFO-1234yfは、既に低地球温暖化係数（GWP）を有する化合物として有用であることが知られていたから、HFO-1234yfを調製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義があるのか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることになるのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記載されていることにはならないが、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。

#### [事件の経緯]

控訴人（原審原告）は、特許第6752438号の特許権者である。

控訴人が、被控訴人（原審被告）の行為が当該特許権を侵害すると主張して、被控訴人の行為の差止め等を求めた（東京地裁令和3年（ワ）第29388号）ところ、東京地裁が、控訴人の請求を棄却する判決をしたため、控訴人は、原判決を不服として、控訴を提起した。

知財高裁は、控訴人の控訴を棄却した。

#### [特許請求の範囲]

##### [本件発明]

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。

#### [主な争点]

サポート要件違反を無効理由とする無効の抗弁の成否（争点2-2）

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

『(1) 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

(2) 本件についてみると、本件明細書（以下、原出願当初明細書も同じ。）には、「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、1234yf等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【0003】）との記載がある。また、「本発明によれば、HFO-1234yfと、HFO-1234ze、HF

O-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、HFO-1243zf、HFC-236fa、HCO-1130、HCO-1130a、HFO-1336、HCFC-133a、HCFC-254fb、HCFC-1131、HFC-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が提供される。組成物は、少なくとも1つの追加の化合物の約1重量パーセント未満を含有する。」(【0004】)、「HFO-1234yfには、いくつかある用途の中で特に、冷蔵、熱伝達流体、エアゾル噴霧剤、発泡膨張剤としての用途が示唆されてきた。また、HFO-1234yfは、V. C. Papadimitriouらにより、Physical Chemistry Chemical Physics、2007、9巻、1-13頁に記載されているとおり、低地球温暖化係数(GWP)を有することも分かっており有利である。このように、HFO-1234yfは、高GWP飽和HFC冷媒に替わる良い候補である。」(【0010】)といった記載に、【0013】、【0016】、【0019】、【0022】、【0030】、【図1】の記載を総合すると、本件明細書には、HFO-1234yfが低地球温暖化係数(GWP)を有することが知られており、高GWP飽和HFC冷媒に替わる良い候補であること、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、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、HFO-1234yfを調製する過程において生じる副生成物や、HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db、HCFO-1233xf、HCFC-244bb)に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということが出来る。

しかるところ、HFO-1234yfは、原出願日前において、既に低地球温暖化係数(GWP)を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【0010】の記載自体からも明らかである。したがって、HFO-1234yfを調製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義があるのか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることになるのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何ら記載がなく、その余の記載をみても、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はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開示内容は、熱伝達組成物、エアゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよびポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状態にある消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、2, 3, 3, 3, 1-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yfまたは1234yf)または2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン(HCFC-243dbまたは243db)、2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロペン(HCFO-1233xfまたは1233xf)または2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパン(HCFC-244bb)を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物に関する。」(【0001】)との記載があるが、同記載は、本件発明が属する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課題を理解することはできない。

そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができる」と認識することができるということもできない。』

[コメント]

本件発明は、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見出したという、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。

裁判所は、「HFO-1234yfを調製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義があるのか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることになるのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何ら記載がなく、その余の記載をみても、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はない。」「本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。」と述べている。その他、判決文中に、課題の認定は行われていない。これはつまり、裁判所は、課題が認定できない（課題が存在しない）、と判断したと考えられる。課題自体が認定できないため、サポート要件を満たさないとした点で、珍しい判決ではないだろうか。何の技術的効果もない単なる発見に、課題は存在し得ないため、裁判所の判断は妥当と考える。

(担当弁理士：奥田 茂樹)