

担当弁理士： 奥田 茂樹

サポート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

R5.10.5 判決 知財高裁 令和4年(ネ)第10094号

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却

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。**

特許請求の範囲

【請求項1】

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

『(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できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆が少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できると認識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、HFO-1243zf、HFC-243db、HFC-244db、HFC-245cb、HFC-245fa、HFO-

1233xf、HFCO-1233zd、HFC-253fb、HFC-234ab、HFC-243fa、エチレン、HFC-23、CFC-13、HFC-143a、HFC-152a、HFO-1243zf、HFC-236fa、HCO-1130、HCO-1130a、HFO-1336、HFC-133a、HFC-254fb、HFC-1131、HFC-1141、HFO-1242zf、HFO-1223xd、HFC-233ab、HFC-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、エアロゾル噴霧剤、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頁に記録されているとおり、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（HFC-243db、HFO-1233xf、HFC-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ことができる。

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いならば、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、エアロゾル噴霧剤、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（HFC-243dbまたは243db）、2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロペン（HFO-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（HFC-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いう認識することができるということもできない。』

検討

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いならば、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かった点で、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。

実務上の指針

1 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

本件発明のように、特段の課題や効果がない場合であっても、他社による実施を阻止できる観点から、権利化したい場合があるかもしれない。特許法の法目的（産業の発達に寄与）からすると、このようなものは、本来的には特許は認められるべきではない。それでも事業活動の観点から出願せざるを得ない場合には、何かしらの課題をひねり出して明細書中に記載しておけば、権利化へと辿り着ける可能性は残されるのかもしれない。

2 なお、請求項では、各成分の含有量を重量%で特定しているのに対し、明細書中ではモル%で表記しており、判決文では、『表5（【表6】）に記載された組成物には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、同表において、モルパーセントの単位をもって記載されたHFC-143a及びHFC-254ebの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。そうすると、本件明細書には、上記①～③の構成を有する組成物（請求項1の組成物）についての記載がされていないというほかない。』と述べられている。当然ではあるが、請求項と明細書との記載を整合させておく等、丁寧な起案をする必要があることは言うまでもない。

以上