

化学・バイオ特許判例紹介

～新規事項の追加の判断～

令和3年（ネ）第10043号

控訴人：ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー

被控訴人：AGC株式会社

2022年4月25日

執筆者 弁理士 鶴川智子

1. 概要

本件は、審査段階における請求項の補正が新規事項の追加であり特許権が無効理由を有すると判断した東京地裁判決を、知財高裁が支持した事例である。

知財高裁は、多数の化合物が列記されているの中から特定の組合せ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すると判断した。

2. 手続きの経緯

控訴人は、発明の名称を「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」とする発明について、特許権の設定登録（特許第5701205号）を受けた。

控訴人は、被控訴人の行為が本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、被控訴人の行為の差止めを求めた（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第30991号）ところ、東京地裁が控訴人の請求を棄却する判決を下した。

控訴人は、原判決を不服として特許権侵害差止等請求控訴を提起した。

3. 本件発明の要旨

本件特許の出願当初の請求項1及び2と、審査段階での拒絶理由通知書応答時における補正後（設定登録時）の請求項1（以下「本件発明」という。）とは、以下の通りである。

出願当初の請求項1及び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。

補正後の請求項1

【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。

4. 主な争点

争点は、補正に係る新規事項の追加である。

5. 知財高裁の判断（筆者にて適宜抜粋，下線）

知財高裁は、以下に示す補正後の東京地裁による原判決の記載を引用し、原判決を支持した。

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）。…（略）…

出願当初の請求項1及び2の記載からすれば、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（H

HF O-1 2 3 4 y f に、HF O-1 2 4 3 z f とHF C-2 4 5 c b 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。

しかして、…当初明細書の各記載について見ても、特許出願の当初の請求項 1 と同一の内容が記載され…、新たな低地球温暖化係数（GWP）の化合物であるHF O-1 2 3 4 y f 等を調製する際に、HF O-1 2 3 4 y f 又はその原料（HF C-2 4 3 d b、HF O-1 2 3 3 x f、及びHF C-2 4 4 b b）に含まれる不純物や副生成物が特定の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており…、具体的には、HF O-1 2 3 4 y f を作製するプロセスにおいて、有用な組成物（原料）がHF C-2 4 3 d b、HF O-1 2 3 3 x f および／またはHF C-2 4 4 b b であることが記載され…、HF C-2 4 3 d b、HF O-1 2 3 3 x f 及びHF C-2 4 4 b b に追加的に含まれ得る化合物が多数列挙されてはいる…ものの、そのような記載にとどまっているものである。

そして他方、当初明細書においては、そもそもHF O-1 2 3 4 y f 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、HF O-1 2 4 3 z f とHF C-2 4 5 c b 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、HF O-1 2 3 4 y f、HF O-1 2 4 3 z f、HF C-2 4 5 c b は、それぞれ個別に記載されてはいるが、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 1 6）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「2 4 5 c b」と「1 2 3 4 y f」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HF O-1 2 4 3 z f だけを選び出し、HF C-2 4 5 c b 及びHF O-1 2 3 4 y f と組み合わせて、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ことが自明といえる記載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…。

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HF O-1 2 3 4 y f を調製する際に、HF O-1 2 3 4 y f 又はその原料（HF C-2 4 3 d b、HF O-1 2 3 3 x f、及びHF C-2 4 4 b b）に含まれる不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るといふ点にとどまるものというほかない。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、HF O-1 2 3 4 y f に加え、HF O-1 2 4 3 z f とHF C-2 4 5 c b と合わせてゼロ重量パーセントを超え 1 重量パーセント未満含むとの構成に補正（

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の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。

以上によれば、本件補正は「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」においてしたものということとはできず、特許法17条の2第3項の補正要件に違反してされたものというほかなく、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められ(特許法123条1項1号)、同法104条の3第1項により、特許権者たる原告は、被告に対しその権利を行使することができないこととなる。

当審における当事者の補充主張に対する判断

…(略)…控訴人は、沸点の近い化合物を組み合わせて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て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。

6. 考察

本件判決では、新規事項追加について、知財高裁でも引用された平成18年(行ケ)第10563号により示された従来からの判断に従った判決であるといえる。

いわゆるマーカッシュ形式により記載された多数の例示列挙の中から特定の化合物を組み合わせた構成とする補正については、そのような特定の組み合わせに係る構成を導き出すことが自明といえる記載が要求される。従って、そのような特定の化合物を選択する技術的意義や実施例が存在しない場合には、新規事項の追加と判断される傾向にある。重要となる化合物については、化合物の種類に加え、各化合物の組み合わせの例示についても当初明細書に記載しておくことで、将来の対応の幅が広がるであろうと筆者は考える。

以上