

化学・バイオ特許判例紹介（34）

～補正・訂正の許否～

令和4年(行ケ)第10125号

原告：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，  
被告：AGC株式会社

2023年12月22日

執筆者 弁理士 鶴川智子

1. 概要

本件は，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」とする特許について，特許権者である原告による訂正請求を不適法であるとした上で，無効とした審決の取消訴訟である。争点は，訂正要件違反の有無である。

知財高裁は，本件審決は訂正要件の解釈を誤ったものとして，本件審決を取り消した。

2. 本件発明の要旨

訂正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は，次のとおりである。

【請求項1】

HFO-1234yfと，HFC-254ebと，HFC-245cbと，を含む組成物。

・本件訂正の内容

請求項1の「を含む組成物」の記載を「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）」に訂正する

3. 争点

争点は，訂正要件違反の有無である。

4. 知財高裁の判断（筆者にて適宜抜粋，下線，ナンバリング等を一部修正）

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，「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」するものということができる。

本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、「HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物。」というものであって、その文言上、HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbを含むことは明らかであり、文言上、これらの化合物を含む限り、それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。

本件明細書等には、①HFO-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②HFO-1234yfを含む組成物中の追加の化合物の合計量がゼロ重量パーセントを超え、1重量パーセント未満までの範囲であることが記載されているといえる。また、本件明細書等には、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える。

前記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（HCFC-243db、HCFO-1233xf、HCFC-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、HCFC-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HCFC-225cbが副生成物として生じたり、HFO-1234yf又はその原料にHCFC-225cbが不純物として含まれたりするなどして、組成物にHCFC-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HCFC-225cbが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。

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（HCFC-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、H

CFC-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。

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、本件明細書等にはHFC-225cbに係る記載は全くないものの、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。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。

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、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には、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行わなければならない、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、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、甲4には、甲4発明が記載されているのみならず、「H C F C - 2 2 5 c b を含むハロカーボン混合物から、・・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・・この方法は相当量の該H C F C - 2 2 5 c b を他の化合物へ転化することなく行われる。」、「本発明による好ましい混合物とは、化合物H C F C - 2 2 5 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H C F C - 2 2 5 c b ・ ・ ・ とから成る」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。

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。

## 6. 考察

本判決では、いわゆる「除くクレーム」とする訂正について、「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、「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」と説示された。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ことが示された点が着目される。

以上