

会議名 2022年7月15日(金)
判例紹介_勉強会

令和3年(ネ)10043号

-化合物の特定の組み合わせを導き出す技術的意義を理解する記載が明細書にない
として、新規事項の追加と判断された事例-

みなとみらい特許事務所
特許・意匠グループ
座間 克也

☑判決文 : https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/090680_hanrei.pdf

☑特許公報URL : <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-5701205/977083579409AD4D9FECE788504A560296CFA4328E4F3FE34F7FCDFE5054DB0E/15/ja>

前提知識

【17条の2第3項】

・・・明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、・・・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。

⇒新規事項を追加する補正を禁止する規定

【49条】

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について**拒絶の査定**をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書等についてした補正が**第17条の2第3項**又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。

【123条】

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を**無効にすることについて特許無効審判を請求することができる**。

一 その特許が**第17条の2第3項**に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

新規事項を追加する補正 ⇒ 拒絶理由&無効理由

新規事項を追加する補正とは？

・補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、**新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより**、その補正が新規時事項を追加する補正であるか否かを判断する。

(審査基準第IV部第2章 「2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方」 [04_0200.pdf \(jpo.go.jp\)](https://www.jpo.go.jp/04_0200.pdf))

・「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう**「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となる**ところ、**「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書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**であり、補正が、こ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。

(ソルダーレジスト事件大合議判決 (平成18年(行ケ)第10563号))

事件の概要

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（特許第5701205号（本件特許）の特許権者）

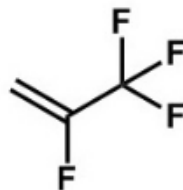
被控訴人：AGC株式会社

事案の概要：被控訴人が生産、譲渡等する製品が本件特許を侵害するとして、当該製品の差し止め、廃棄、損害賠償請求を求める事案

原判決の概要：本件特許に係る特許請求の範囲の補正は、**17条の2第3項に違反し**、無効にされるべきものであり、本件特許を行使用することができないとして、控訴人の請求を棄却。

本判決の概要：原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却する

本件補正の内容



【請求項 1】 (最初)

(A) HFO-1234yf と、

(B) HFO-1234ze、HFO-1234zf (誤記)、HCFC-243db、HCFC-244db、HFC-245cb、HFC-245fa、HFO-1233xf、HFO-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、HFO-1242zf、HFO-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。



本件補正

【請求項 1】

(A) HFO-1234yf と、

(B) ゼロ重量%を超え 1 重量%未満の、HFO-1243zf 及び HFC-245cb と、を含む、

(C) 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。

本件明細書の記載事項概要

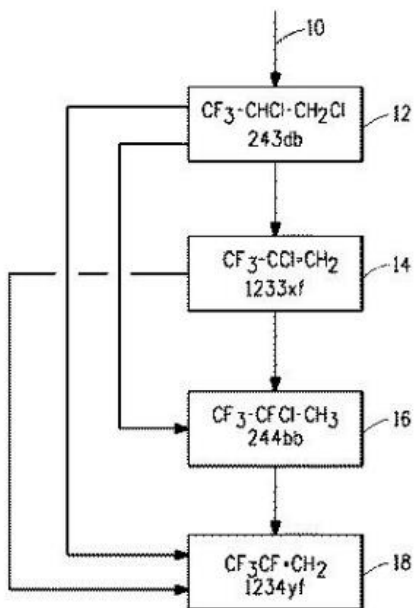
背景・課題

新たな環境規制により、冷蔵、空調等に用いる新たな組成物が必要で、低地球温暖化係数の化合物が特に着目されている。

HFO-1234yfは、低地球温暖化係数を有する冷媒として公知。

解決手段

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（請求項1）が少量で存在することを見出した。



HFO-1234yfの調製経路により、含まれる追加の化合物（不純物のようなもの）が変わることが記載

ただし、該追加の化合物の存在が、どのような技術的意義を有するかが一切記載されていない

控訴人の補充主張

出願当初の請求項にはHFC-245cb及びHFO-1243zfが列記されているところ、当初明細書の記載からすると、上記請求項の中から、HFO-1234yf、HFC-245cb及びHFO-1243zfを成分とする組成物が権利範囲になることは当業者であれば当然に予想すべきものであるから、本件補正は新規事項追加にはならない。

当初明細書の表6の「3時間」の欄には、0.1モルパーセントのHFC-245cbとHFO-1234yfを含む組成物が生成されていることが示されており、「表5」の「500℃」の欄では、0.4モルパーセントのHFC-245cbとHFO-1234yfを含む組成物が生成されていることが示されている。また、HFO-1243zfは、【0032】において以下の通り記載される通り、図1の反応スタート時点で用いられる化合物である上、上記3成分を含む組成物は表2に記載されたものである。

【0032】

HFO-1243zfのフルオロ塩素化

ある実施形態において、HFO-1243zfを用いて、フルオロ塩素化により、HCFC-243db、HCFO-1233xf、HCFC-244dbおよび/またはHFO-1234yfを作製してよい。HFO-1243zfは、E. I. DuPont de Nemours and Company (Wilmington, DE, USA) より市販されている。

控訴人の補充主張

表 2 (パート A)

HFO-1243zf のクロロフッ素化

実施例 番号	HF/1243/Cl ₂ 比	T, °C	モルパーセント					
			1243zf	243db	244db	1234yf	245cb	1233xf
1	10/1/4	140	3.0	54.2	9.8	5.7	0	1.4
2 ^a	10/1/1	140	31.3	46.2	11.8	2.8	0	1.5
3 ^b	10/1/1	300	5.9	0	0	5.9	22.2	30.7
4 ^c	10/1/4	325	0	0	0	0	0	0
5	10/1/1	350	9.1	0	0	11.3	11.3	25.2
6	10/1/1	375	12.8	0	0	11.6	6.3	20.6

表 5

温度、 °C	モルパーセント								
	23	1141	143a	245cb	1234yf	254eb	244bb	1233xf	未知
500	0.2	0.1	0.0	0.4	14.2	1.0	82.6	1.2	0.0
550	1.9	0.9	0.1	0.0	57.0	1.7	35.4	1.2	1.6
574	2.7	1.1	0.1	0.0	77.0	1.9	13.0	1.4	2.8
603	6.8	2.4	0.2	0.0	85.0	1.4	1.3	0.7	2.2
626	6.9	2.0	0.2	0.0	82.5	0.7	0.2	1.4	5.9

表 6

時間	23	1141	245cb	1234yf	254eb	244bb	1233xd	1223 (2異性体)	未知
3	1.9	0.8	0.1	68.8	3.5	17.9	5.1	0.5	1.3
4	1.4	0.7	0.0	61.5	4.2	22.7	7.4	1.1	1.0
8	0.0	0.3	0.0	61.1	2.6	15.0	14.1	3.9	2.8
12	0.0	0.5	0.0	60.1	2.0	13.7	16.4	6.0	1.3
15	0.9	0.3	0.0	66.9	1.7	14.5	12.0	2.7	1.0
19	0.0	0.7	0.0	67.4	0.0	7.0	16.6	8.2	0.0

【請求項 1】

- (A) HFO-1234yf と、
 (B) ゼロ重量%を超え 1 重量%未満の、
HFO-1243zf及び**HFC-245cb**と、を含む、
 (C) 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。

クレームを満たす実施例はどこにも開示されていない

裁判所の判断

・・・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%未満」という限定を付すにとどまり、**多数列挙された化合物の中から、特定の化合物の組み合わせ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。**

・・・当初明細書の各記載についてみても・・・各化合物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、当初明細書においては、**HFO-1234yf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、HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組み合わ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、各成分がそれぞれ個別に記載されてはいるが、特定の3種類の化合物の組み合わせとして記載されているものではなく、当該特定の3種類の化合物の組み合わ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には、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「245cb」と「1234yf」に着目する理由は記載されていない。それにもかかわらず、その中から特にHFO-1243zfだけを選び出し、HFC-245cd及びHFO-1234yfと組み合わせ、3種類の化合物を組み合わせたと構成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動機づけとな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。

裁判所の判断

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、低地球温度化係数の化合物であるHFO-1234yfを調製する際に、HFO-1234yf又はその原料に含まれる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、という点にとどまるというほかなく、その開示は、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ともみざるを得ないものである。

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、多数の化合物が列挙されている中から特定の3種類の組み合わせに限定した構成に補正（本件補正）することは、そのような特定の組み合わ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。

実務上の指針

- ①本判決では、「技術的事項が発見に等しい性質のもの」との枕言葉があるものの、根本は組み合わせの技術的意義が開示されていないことに問題があったといえる
⇒技術的意義を有する特定の化合物の組み合わせがある場合には、各化合物を単に列挙しておくに留まらず、組み合わせの例としても記載しておくこと、確実に補正ができる。
⇒実施例が複数の成分からなる場合、各成分、及び成分の組み合わせにおける技術的意義を記載しておくことよい。

(補足) 日本では、上記記載が曖昧でも補正が認められることは多々あるが、欧州に移行した際に痛い目を見る。

- ②ピリミジン誘導体大合議判決と考え方が近いと感じた。

引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできない。

単に成分の多数の羅列では、発明と認定されず、その技術的意義（選択の動機）が必要