

判決年月日	平成 2 2 年 1 月 1 4 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事 件 番 号	平成20年（行ケ）10235号		
○ 本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明が，当業者が同発明を実施可能な程度に記載されていないとして，同特許を無効とした審決が， 実施例として記載されていた具体例が訂正によって同発明の対象外となっても，当業者であれば，明細書の記載から同発明を実施可能である， 特許請求の範囲における蒸気圧の記載は「真の共沸混合物が有する属性」を記載したにとどまり，本件発明の対象は，あくまで，組成物の含有割合の記載によって定まるものであるから，特許請求の範囲の記載に実質的な矛盾はなく，実施可能であるとして，取り消された事例			

（関連条文）特許法 3 6 条 4 項 1 号，6 項 1 号

（要旨）

本件は，原告が有する，名称を「ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物」とする発明に係る特許につき，被告が，特許庁に無効審判請求をし，特許庁が同特許を無効にするとの審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

主たる争点は，原告の上記特許に係る明細書の発明の詳細な説明において，当業者が同発明を実施可能な程度に記載されているかであり，具体的には，実施例 4 として記載されていた具体例が，組成物の含有割合の範囲を狭める旨の訂正によって，本件発明の対象外となったことで，実施可能要件を欠くか否か，一見すると，特許請求の範囲において，組成物（ペンタフルオロエタンとジフルオロメタン）の含有割合による限定のほか，混合物が有する蒸気圧による限定もされているところ，組成物の含有割合の範囲を狭める旨の訂正後の混合物によっては，上記特定の蒸気圧を実現することは不可能であることから，上記の特許請求の範囲の記載は，それ自体で矛盾しており，実施可能要件を欠くか否かである。

本判決は，次のとおり，実施例として記載されていた具体例が訂正によって同発明の対象外となっても，当業者であれば，明細書の記載から同発明を実施可能である，特許請求の範囲における蒸気圧の記載は，単に「真の共沸混合物」が有する属性としての蒸気圧を記載したにとどまり，本件発明の対象は，あくまで，組成物の含有割合の記載によって定まるものであるから，特許請求の範囲の記載に実質的な矛盾はなく，実施可能要件違反はないとして，審決を取り消したものである。

「(4) 本件発明における共沸混合物様組成物は，前記(1)ウ記載のとおり，『約 3 5 . 7 ~ 約 5 0 . 0 重量%のペンタフルオロエタンと約 6 4 . 3 ~ 約 5 0 . 0 重量%のジフルオロメタンとからなり，3 2 ° F にて約 1 1 9 . 0 psia の蒸気圧を有する，空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物』であり，このように，ペンタフルオロ

エタンとジフルオロメタンの含有割合，用途，蒸気圧の３つの点から限定されているものである（ただし，蒸気圧による限定については後記２で検討するとおり，特許請求の範囲そのものを限定するものではないと解すべきである。）。

そして，本件訂正明細書における『発明の背景』の記載（前記（２）ア参照）や，甲３の５，甲１１上の記載（前記（３）参照）からすれば，フルオロカーボンをベースとした流体が，冷却，空調，ヒートポンプ用として工業的に広く使用されていること，蒸気圧縮システムにおいて使用される冷媒の多くは，単一成分からなる流体か，又は共沸混合物様組成物であることが認められる。

さらに，本件訂正明細書の実施例１，２の記載からすれば，本件発明における共沸混合物様組成物は，その全範囲（ペンタフルオロエタンが約３５．７～約５０．０重量％，ジフルオロメタンが約６４．３～約５０．０重量％の範囲）に渡って真の共沸混合物のように挙動する，すなわち単一の物質であるかのように挙動することが理解でき，本件発明の組成物につき，フルオロカーボンをベースとした流体の周知の用途である空調又はヒートポンプの冷媒に用いることができることも，当業者であれば理解可能である。

なお，実施例４として記載されていた具体例（ペンタフルオロエタンが２０重量％，ジフルオロメタンが８０重量％のもの）は，本件訂正によって，本件発明の範囲外とはなったが，本件訂正明細書には，組成範囲が限定された本件発明の組成物も，訂正前の組成物と同様に共沸混合物様であることが開示されているから，当業者であれば，共沸混合物様の組成物を用いる実施例４の記載をもって，本件発明と同様の効果を導き出すことが容易といえる。

また，本件発明が共沸混合物様であることを示す実施例１，２や，難燃性であることを示す実施例３の記載からしても，当業者が本件発明の効果を理解することは可能というべきである。

以上のとおり，当業者であれば，本件訂正明細書の記載から，本件発明に係る共沸混合物様組成物の全範囲が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが理解可能であって，実施例４として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお，本件発明が実施可能要件に欠けることはないというべきである。」

「本件発明は，『約３５．７～約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３～約５０．０重量％のジフルオロメタンとからなり，３２℃にて約１１９．０psiaの蒸気圧を有する，空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物。』と特定されており，『空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物』が『３２℃にて約１１９．０psiaの蒸気圧を有する』ことが明確に特定されているため，これが訂正前の請求項１の発明と全く同一内容の発明であるということはできず，訂正に伴う相応の変更があったものといわざるを得ない。

しかしながら，本件発明は，訂正前と同様，共沸混合物様組成物に関するものであって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の技術的意義についても，訂正前と

実質的な変更はないものというべきであるが、本件訂正による特許請求の範囲の減縮は、発明の用途を限定するとともに、ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンからなる組成物の組成範囲を減縮することを目的としてされているものの、後段記載の部分がそのまま維持されたこともあって、前段記載と後段記載の矛盾関係が発生したものといえる。

そうであれば、本件訂正後の本件発明は、発明の用途や組成範囲が限定された点を除けば、本件訂正前の発明と基本的に同一であるが、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照しつつ、上記のような矛盾が生じないように解釈すべきであるから、『空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての組成物であり、約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタンからなり、32°Fにて約119.0 psiaの蒸気圧を有する共沸混合物のような組成物』（ここで『共沸混合物のような組成物』とは『共沸混合物のように挙動する組成物』であるという意義）であると解するのが相当である。

すなわち、本件発明の後段における蒸気圧の記載は、『真の共沸混合物』が有する属性を記載したものにすぎないと解すべきであって、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照した当業者であれば、本件発明が上記認定どおりの組成物であると理解することができるものと認められる。

そして、前記アで検討したとおり、本件訂正明細書には、本件発明の特徴について記載されており、当業者がこれらの記載を見れば、本件発明が『空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての組成物であって、約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタンとからなり、32°Fにて約119.0 psiaという真の共沸混合物の蒸気圧を有する、共沸混合物』のように挙動する組成物』であるものと理解し、その旨実施することができるものと認められる。

したがって、本件発明の前段記載と後段記載とは実質的に矛盾するものではなく、両者が矛盾するものであると解釈し、これを根拠に本件発明につき実施可能要件違反があるとした審決の認定判断には誤りがある。」