

特許権	判決年月日	令和5年10月5日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和4年(ネ)第10094号		

○ 本件特許にはサポート要件違反の無効理由があるから、原告の請求を棄却した原判決は結論において相当であるとして、控訴を棄却した事例。

(事件類型) 特許権侵害差止等 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法104条の3第1項、123条1項4号、36条6項1号

(関連する権利番号等) 特許第6752438号

(原判決) 東京地方裁判所令和3年(ワ)第29388号・令和4年8月2日判決

判 決 要 旨

1 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(請求項の数2)について、特許権者である原告が、被告製品は請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するものであり、被告製品の製造販売等は本件特許権を侵害するとして、被告製品の譲渡等の差止及び廃棄を求めた事案である。

原判決は、本件特許には、分割要件違反を前提とした新規性欠如の無効理由があるから、特許法104条の3第1項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することができないとして、原告の請求をいずれも棄却したので、原告が控訴した。

なお、本件発明に係る請求項1は「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」というものである。

2 本判決は、次のとおり、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に違反するものであって、分割出願の有効性及び訂正の適法性によらず、原告は被告に対して特許権を行使できないと判断し、結論を同じくする原判決は相当であるとして控訴を棄却した。

(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することが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することが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-1

234yf 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、HFCO-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とすることができる。

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、本件明細書の記載自体から明らかである。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。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認識することができるということもできない。

- (3) 仮に、本件明細書に「技術分野」として記載された部分が本件発明の課題を説明したものであるとして、本件発明の課題について、「熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」であると理解したとしても、本件明細書には、本件発明の組成物についての記載がされているとはいえない（本件明細書には、モルパーセントでの記載はあるが、未知の物質を含んでいるため、重量パーセントへの換算ができない）。そのみならず、本件明細書には、このような構成を有する組成物が、HFO-1234yf の有用性とどまらず、いかなる意味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、示唆した部分もない。

したがって、当業者が、本件明細書の記載から、本件発明の組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。

- (4) 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認識することはないことは、出願日が原出願日となる場合も、分割出願の日となる場合でも同様である。

- (5) また、本件訂正により、本件発明に係る請求項1のHFO-1234yf について

「77. 0モルパーセント以上」と下限を付しても、サポート要件違反の無効理由が存在することとなるので、訂正の再抗弁によりサポート要件違反の無効理由を解消することはできない。

以上