

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

本願発明は原出願明細書等に記載された組み合わせと異なる組成物を特定したものであるとして分割出願が不適法とされた事例

[知的財産高等裁判所 令和8年5月13日判決 令和7年(行ケ)第10075号]

1. 事件の概要

本件は拒絶査定不服審判の審決取消訴訟です。争点は、本件審決の新規性欠如およびその前提となる分割出願の適法性ならびにサポート要件適合性に係る各判断の当否です。分割出願の適法性の争点は、分割出願に係る発明が原出願明細書等に記載されていたか否かであり、サポート要件の争点は、分割出願に係る発明が分割出願明細書等に記載されているか否かであり、両者は実質的に同じ争点といえます。

なお、本件は分割出願の事例ですが、新たな特許請求の範囲に記載された発明が出願当初の明細書に記載されていたか否かの問題と捉えらる、通常の手続補正でも参考になる事例です。

2. 本願発明の内容と本件審決の概要

(1) 特許請求の範囲の記載

本願の請求項1記載の発明（手続補正後のもの）は次のとおり。

「77.0モルパーセント以上のHFO - 1234yfと、

0.2モルパーセント以下のHFC - 143aと、

HFC - 23、HFO - 1141、HFC - 245cb、HFC - 254eb、HCFC - 244bb及びHCFO

- 1233xf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、含有する組成物」

(2) 本件審決の概要

「① 原出願明細書等に『77.0モルパーセント以上のHFO - 1234yfと、0.2モルパーセント以下のHFC - 143aと、HFC - 23、HFO - 1141、HFC - 245cb、HFC - 254eb、HCFC - 244bb及びHCFO - 1233xf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、含有する組成物。』との記載はないこと、② HFC - 254ebは原出願明細書等の……にのみ記載され、HFC - 143aが0.2モルパーセントであることは、……にのみ記載されるところ、実施例15の記載……のみから、本願発明1を把握することはできず、他の原出願明細書等の記載を加えても、当業者が、追加の化合物の中でも特にHFC - 143aのみに着目し、これを他の追加の化合物と区別して0.2モルパーセント以下とすること、及び、その技術的意義、並びに、実施例15に記載の組成中、『HFC - 23、HFO - 1141、HFC - 245cb、HFC - 254eb、HCFC - 244bb及びHCFO - 1233xf』のうち1つの化合物が一定濃度以上のHFO - 1234yfと一定濃度以下の

HFC - 143aに加えて含まれること、及び、その技術的意義が原出願明細書等に開示されていたと理解するといえないこと、③ 当業者において『0.2モルパーセント以下のHFC - 143a』と『HFC - 23、HFO - 1141、HFC - 245cb、HFC - 254eb、HCFC - 244bb及びHCFO - 1233xf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』を含有し、100モルパーセントに近い態様をも包含する『77.0モルパーセント以上のHFO - 1234yf』を含む組成物が原出願明細書等に開示されていたと理解できないことからすると、本願発明1は、原出願明細書等に記載された事項の範囲内の発明とはいえず、本願は原出願に基づき適法に分割出願されたものとはいえない」

3. 当事者の主張

(1) 原告の主張

「ア 原出願明細書等に、HCFC - 244bbを脱塩化水素化してHFO - 1234yfを製造する実施例15～17……が記載され、実施形態において、HFO - 1234yfを含有する組成物中の追加の化合物の合計量は、1重量%未満となつてよいことが示されていること……、実施例17に

において、触媒を用いることにより、低温でもHCFC - 244bbからHFO - 1234yfへの変換が進行することが示されていることからすると、当業者は、触媒を用い、実施例15と同様の温度調整を行うことにより、HFO - 1234yfへの変換効率をより高められることを容易に認識できる。

また、原出願明細書等には『さらに他の実施形態において、反応容器の温度は、HCFC - 244bbのHFO - 1234yfへの熱分解が、85%以上の選択性でなされるのに十分に高い温度に維持される。』と記載され……、本願発明1のプロセスにより生成される生成物混合物から、蒸留を用いて、生成物化合物であるHFO - 1234yfを分離回収できることが開示されている……から、当業者が、蒸留を用いて、生成物混合物からHFO - 1234yfを分離回収することに困難はない。

そうすると、原出願明細書等には、生成物混合物に含まれるHFO - 1234yfの比率が603℃で85.0モルパーセントに達することのみならず、さらに高いモルパーセントのHFO - 1234yfを含有する組成物について開示があるといえる。

イ 原出願明細書等の実施例15及び16によれば、400℃より高温の条件下で、HCFC - 244bbからHFO - 1234yfを生成する際、『0.2モルパーセント以下のHFC - 143a』と、『HFC - 23、HFO - 1141、HFC - 245cb、HFC - 254eb、HCFC - 244bb及びHCFO - 1233xf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』を含有する組成物が得られることが確認でき、実施例15で示される574℃～

626℃の温度範囲であれば、HFC - 143aが生成し、その含有量を0.2モルパーセント以下の範囲に抑えられることが開示されている。

そうすると、原出願明細書等には、『0.2モルパーセント以下のHFC - 143a』と、『HFC - 23、HFO - 1141、HFC - 245cb、HFC - 254eb、HCFC - 244bb及びHCFO - 1233xf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』について開示があるといえる」

(2) 被告の主張

「本願発明1は『77.0モルパーセント以上のHFO - 1234yf』と、『0.2モルパーセント以下のHFC - 143a』と、『追加の化合物』とを含有する組成物という物の発明であるところ、HFO - 1234yfの製造方法や冷媒の候補としての有用性については、原出願日前から知られていたのであるから、本願発明1の技術的事項は、当該組成物に含まれる化合物の組合せを導き出す技術的意義によって理解されるべきである。そして、特定の割合による含有量の『HFO - 1234yf』と、特定の割合による含有量の『HFC - 143a』と、『追加の化合物』とを組み合わせた組成物をその構成とする本願発明1が、原出願明細書等に記載された事項の範囲内であるといえるためには、その記載から、上記の組合せの組成物が原出願明細書等に記載されていると合理的に認識できることを要し、仮に『HFO - 1234yf』、あるいは『HFC - 143aと、追加の化合物』が原出願明細書等に記載されているとしても、これをもって、本願発明1が原出願明細書等に記載された事項の範囲内であ

るということとはできない。

しかるに、原告は、原出願明細書等に、本願発明1の組成物が明示的に記載されていないことを争わず、『HFO - 1234yf』のみ、あるいは、『HFC - 143aと、追加の化合物』のみに着目して、分割出願の適法性を主張するのであり、失当である。

また、原出願明細書等は、HFO - 1234yf等の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出したという……、調製方法における発見を記載するものであるところ、『追加の化合物』とは、前駆体に含まれる不純物、当該不純物の反応による形成物、副生成物等であり、その種類や量は製造方法及びその条件により異なるのであって、原出願明細書等の記載から、当業者は、それぞれの条件下における反応により、副生成物としてどのような化合物群がどの程度生成され得るか理解できるとしても、そうであるからといって、原出願明細書等に記載される化合物の組合せ以外をも包含する本願発明1の組成物が、これに記載されていると認識するものではない」

「原出願明細書等の実施例16……に、『HFC - 143a』及び『HCFO - 1233xf』の記載はなく、実施例17……には、さらに『HFC - 254eb』に関する記載もないことからすると、これらが本願発明1の組成物に係る実施例でない……。また、実施例15は、HCFC - 244bbを触媒なしで500℃～626℃まで加熱した際の流出物の分析結果を示すものであり、HFO - 1234yfのモルパーセントは、603℃までは温度上昇に伴って上昇し85.0モルパーセントに達するもの

の、626℃では82.5モルパーセントに低下しているのであって……、これは、温度を上昇させるほどHFO-1234yfのモルパーセントが上昇すること……を開示するものでない」

4. 裁判所の判断

「原出願明細書等には、①本願発明1の内容は、HFO-1234yf等を含有する熱伝達組成物として有用な組成物に関するものであること、②HFO-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が少量で存在することを見出したこと、③HCFC-243db、HCFO-1233xfおよび／またはHCFC-244dbを含む組成物が、HFO-1234yfを作製するプロセスにおいて有用であること、④HFO-1234yfは、低地球温暖化係数を有し熱伝達組成物として有利であり、HFO-1234yfを含む原出願明細書等を開示された組成物は、熱伝達組成物として有用であることなどが記載され、HFO-1234yfと組み合わせる多種多様な化合物が列挙されているものの、本願発明1の組成物について明示的な記載はないし、『HFO-1234yf』及び『HFC-143a』をそれぞれ一定の割合の含有量とすることや、当該組成物が『HFO-1234yf』以外の化合物を含有することの技術的意義に関する記載も示唆もない。

そうすると、原出願明細書等の記載により導かれる技術的事項は、HFO-1234yf等の低地球温暖化係数を有する熱伝達組成物として有用な化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が存在し得るという点にとどまるものと解するほかなく、したがって、原出願明細書

等に記載された組合せと異なる組成物を特定することは、新たな技術的事項を導入するものといわざるを得ない」

5. 考察

原告（出願人）は、実施例15および実施例17の技術的事項を合わせると本願発明1の技術的事項は原出願明細書に記載されていると主張しました。しかし、裁判所は原出願明細書には「追加の化合物」を含有することの技術的意義が記載も示唆もされていないことなどから、原出願明細書等に明示的に記載された組み合わせと異なる組成物は新たな技術的事項を導入するものであるとし、分割要件違反と判断しました。

多くの場合、特許請求の範囲に記載される技術的事項は「77.0モルパーセント以上」のように幅を持った範囲で、実施例では「77.0モルパーセント」「85.0モルパーセント」などのピンポイントで記載されます。

また、特許請求の範囲の記載では「……からなる群から選択される少なくとも一つの化合物」とか「炭素数2～6のアルキル基」などのように化合物の種類に幅を持たせることがよくありますが、実施例ではその化合物群の全てが個別に記載されるわけではありません。

そのため、実施例を根拠に特許請求の範囲を補正したり分割出願したりする場合には、そのピンポイントで記載されている実施例の記載から幅のある発明の技術的事項が記載されているといえるかどうかは問題です。その際に「化合物を含有することの技術的意義」が明細書に記載または示唆されているか否かが重要になります。

明細書に「技術的意義」が示されていれば、実施例に具体的に開示された組み合わせと若干異なる物であっても、その技術的意義に照らして明細書に実質的に記載されていると当業者が認識できる可能性が高くなります。本件では、本件審決の理由中で「技術的意義が開示されていない」ことが強調されているように、原出願明細書には「追加の化合物」が組成物中に含有していることが示されているものの、技術的意義は記載も示唆もありませんでした。

おそらく本件の原出願時の特許請求の範囲の記載では「追加の化合物」は重要でなかったため、それらの技術的意義が示されていなかったのでしょう。しかし、分割出願や手続補正がありうることを考慮すれば、当初の特許請求の範囲の記載では重要でないものであったとしても、技術的意義を明細書中に示しておくのが望ましいでしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。