

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(行ケ)第10125号		
○ 訂正の適法性に係る判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例。				

(事件類型) 審決(無効)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法134条の2第9項、126条5項

(関連する権利番号等) 特許第6585232号

(審決) 無効2020-800082号

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-トリフルオロプロパン、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パンを含む組成物」とする特許(請求項の数7)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り、争点は、訂正要件違反の有無である。
- 2 本判決は、原告の請求に理由があると認めて、本件審決を取り消した。その理由の概要は次のとおりである。
 - (1) 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して解され、「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」するものといえることができる。
 - (2) 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(HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物)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）。」（下線部分が訂正により追加された。）というものであって、本件訂正によって、本件発明1から、HCFC-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、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。

- (3) 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ず、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が、特許法上、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、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、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。
- (4) 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。

以 上