



「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」事件  
(知財高判令和5年10月5日 令和4年(行ケ)第10125号<sup>1)</sup>)

### 概要

- (1) 審決取消訴訟において、「除くクレーム」とする訂正の適否が争点となった事例。
- (2) 本件訂正における「除くクレーム」が新規事項の追加に該当しないと判断した(特許庁審決の判断を否定)。
- (3) 「除くクレーム」が新規事項の追加になるか否かを判断する際の参考になる事例。

### 対象特許(特許第6585232号<sup>2)</sup>)

【請求項1】(令和4年1月17日付訂正請求書による訂正後のもの)

HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物(HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く)。

(上記下線は本件訂正による訂正部分)

### 審決の概要

…「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、…または、「除く対象」が存在しないとしても、…本件発明1に「HFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。しかしながら、訂正前の請求項1には、HFC-225cbについての規定はなく、…本件明細書等にも、HFC-225cbについての記載を見いだすことはできず、本件発明1に「HFC-225cb」が含まれているかどうかは判然としない。…したがって、本件訂正は認められない。

### 被告(無効審判の請求人)の主張

本件訂正は、…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。

### 裁判所の判断

…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、…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…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」するものということができる。…本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、「HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物。」というものであって、その文言上、HF

<sup>1</sup> [https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/detail?id=6033](https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6033)

<sup>2</sup> <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6585232/15/ja>

O-1234y f と、HFC-254 e b と、HFC-245 c b を含むことは明らかであり、文言上、これらの化合物を含む限り、それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。

…本件明細書等には、…HFC-225 c b に係る記載はなく、また、本件明細書等の記載から、HFO-1234y f を調製する過程においてHFC-225 c b が副生成物として生じたり、HFO-1234y f 又はその原料にHFC-225 c b が不純物として含まれたりするなどして、組成物にHFC-225 c b 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、…本件発明1にHFC-225 c b が含まれるとの技術的事項を導くことはできない。

…本件訂正によって、本件発明1から、HFC-225 c b 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のではない。

…本件明細書等にはHFC-225 c b に係る記載は全くないものの、…本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、HFO-1234y f と、HFC-254 e b と、HFC-245 c b を含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「HFC-225 c b を1重量%以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明1には、HFC-225 c b を1重量%以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明1が、HFC-225 c b を1重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。したがって、本件訂正は、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というべきである。  
被告の主張について：…特許法134条の2第1項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている…が、それ以上に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、訂正が、「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」行われた場合、すなわち、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、同項に規定する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。

## まとめ

「除くクレーム」とする訂正が新規事項の追加に該当すると判断した審決に対し、裁判所は、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ず新規事項の追加には該当しない、との判断を示した。また訂正要件について、「除くクレーム」とする訂正であっても、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との判断を示した。訂正が新規事項の追加に該当するか否かの判断、また、数値限定を含む「除くクレーム」とする訂正の活用の検討において本判決は一助となるものと考えられる。

キーワード 特許、訂正、新規事項の追加、除くクレーム

[担当] 深見特許事務所 中村 考志

## [注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。