

サポート要件に関する裁判例
「ポリウレタン硬質フォームを製造する方法」事件

H24. 10. 11 判決 知財高裁 平成 24 年（行ケ）第 10016 号

拒絶審決取消請求事件：請求認容

概要

請求項に対応する実施例の記載がなくとも、発明の詳細な説明の記載や特許請求の範囲外の実施例等が考慮されて、サポート要件が認められた事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

発泡剤による発泡によってポリウレタン硬質フォームを製造する方法において、
 発泡剤として、

a) 5～50質量%未満の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルブタン (HFC-365mfc) および

b) 50質量%超の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルプロパン (HFC-245fa)

を含有するかまたは該a) およびb) から成る組成物を使用することを特徴とする、
 ポリウレタン硬質フォームを製造する方法。

【争点】

サポート要件に係る判断の誤りの有無。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約のうえ、下線は筆者にて引いた。）

(1) 本願明細書において、本願発明の課題は、選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載すること等であり（【0004】）、その課題解決手段として、発泡剤成分a) HFC-365mfcと組み合わせる発泡剤成分b) について、低沸点の脂肪族炭化水素等のうちでも、HFC-32、HFC-152a、HFC-134、HFC-134a、HFC-245fa、HFC-236ea、HFC-236fa、又はHFC-227eaがひとまとまりの一定の発泡剤として記載されていること（【0006】）、本願発明の実施態様として、成分a) HFC-365mfc、及び成分b) HFC-134a、HFC-245fa、HFC-236fa、又はHFC-227eaを使用すること、特に、CO₂を全く含有しない場合には、成分a) HFC-365mfcを50質量%未満、及び成分b) HFC-134a、HFC-245fa、HFC-236fa、又はHFC-227eaを50質量%超からなるものを使用すること（【0017】）、本発明方法により得られるポリウレタン硬質発泡材料の

特殊な利点は、低温、多くの場合に約15度を下回る温度において、熱伝導率が低く、熱遮断能を有すること、有利にHFC-365mfc及び上記の発泡剤の少なくとも1つの他のものを使用して得ることができるポリウレタン硬質発泡材料は、約15度を下回る温度範囲内での冷氣に対して遮断するのに特に好適であること（【0027】）、発泡剤として、HFC-365mfcとHFC-152a、HFC-365mfcとHFC-32、HFC-365mfc、HFC-152a及びCO₂を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造した実施例（【0040】～【0046】）が記載されていると認められる。

(2) すなわち、本願明細書には、本願発明の課題は、選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載すること等であり、特定の発泡剤、すなわち、HFC-365mfcと一定の他の発泡剤との混合物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造するための方法により製造されたポリウレタン硬質フォームは、約15度を下回る温度において、熱伝導率が低く、熱遮断能を有するという効果を有することが判明したこと、この方法で用いる発泡剤組成物は、成分a) HFC-365mfcと成分b) 低沸点の脂肪族炭化水素等を含むものであるが、有利な組合せの一つとして、本願発明で用いる発泡剤組成物である、成分a) HFC-365mfc及び成分b) HFC-245faの組合せがあることが記載されているといえる。また、本願明細書には、本願発明で用いる発泡剤組成物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことを示す実施例は記載されていないものの、成分a) HFC-365mfcと組み合わせる成分b) として、HFC-152a（例1a）、HFC-32（例1b）、及びHFC-152aとCO₂（例1c）を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことが、具体的に開示されているといえる。

(3) そうすると、本願発明で用いる発泡剤の成分b) であるHFC-245faは、上記のとおり、ひとまとまりの一定の発泡剤のひとつとして記載さ

れている上、本願明細書の実施例で使用された成分b)であるHFC-152aやHFC-32と同様に低沸点であり、技術的観点からすると化学構造及び理化学的性質が類似するといえることも併せ考慮すると、実施例1a)～c)と同様にHFC-245faを使用することによりポリウレタン硬質フォームを製造する方法が開示されていると解するのが相当である。

(4) 以上のとおり、本願発明の課題及び課題解決手段、並びに、その効果が、本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認めるべきである。

(5) これに対し、被告は、本願明細書の発明の詳細な説明には、本願発明であるHFC-365mf cとHFC-245faとの組合せについて、その裏付けとなる実施例の記載がなく、HFC-365mf cと組み合わせる対象として記載された多数の成分のうちからHFC-245faを特に選択することや、発泡剤組成物中のHFC-365mf c及びHFC-245faの各含有量を特定することについて、それらの関係を定性的に認識可能とする記載がない旨主張する。・・・成分b)としては、低沸点の脂肪族炭化水素等である具体的化合物が多数列挙され、本願発明のHFC-245faは、ひとまとまりの一定の発泡剤の中で有利なものとして記載され、実施例においても、HFC-152aを用いた場合(例1a)、HFC-32を用いた場合

(例1b)、及びHFC-152a及びCO₂を用いた場合(例1c)が記載されており、それらを同等に扱うことができないとする事情は見いだせないから、HFC-245faを用いた実施例の記載がなくとも、これを成分b)として使用できると解すべきである。そうすると、特許法36条6項1号の「サポート要件」の判断にあたっては、本願明細書において、成分b)としてHFC-245faを選択することの技術的意味や作用効果について、更なる記載を求めるべき理由はなく、また、成分b)、特にHFC-245faが発泡剤として使用できると認識できない事情も見いだせないので、発泡の機構などに関して、更なる説明を求めるべき理由もない。したがって、被告の上記主張は失当である。

[検討]

本件は、分割出願であり、親出願の発明の詳細な説明には記載されているが、具体的な実施例が記載されていない発明について分割出願がなされたものである。

一般的に化学分野においては、化合物の構造式などから発明の効果を類推することは困難であるため実施例が必要とされており、特許庁の従来の審査実務では、本件のように、請求項に記載され

た発明の実施例が全く存在しない場合には、原則、サポート要件違反として拒絶されていた。

しかしながら、本件では、従来の実務とは異なり、請求項に記載された発明の実施例が存在しなくてもサポート要件を満たすとの判断がなされた。

これは、(1) 発明の詳細な説明に、本願発明で用いる発泡剤の成分b)であるHFC-245faが、本願明細書の実施例で使用された成分HFC-32、HFC-152a等と共に、「ひとまとまりの一定の発泡剤」として記載されていたこと、

(2) 実施例として、HFC-152aを用いた場合(例1a)、HFC-32を用いた場合(例1b)、及びHFC-152a及びCO₂を用いた場合(例1c)が記載されており、HFC-245faが、実施例で使用されているHFC-152a等との化学的特性とが極めて近似している、等の事情が考慮されたためである。

近年、本件以外にも、例えば、除くクレームの補正をした結果、特許請求の範囲内の実施例が全く存在しなくなった場合でも、サポート要件を満たすと判断した判決(平成20年(行ケ)第10358号)や、分割出願でも補正でもない事案で、当初明細書に全く実施例がない場合であってもサポート要件を満たすと判断した判決(平成24年(行ケ)10076号)が存在する。

《実務上の指針》

このように、実施例がなくともサポート要件違反とならない裁判例も近年みられるが、化学分野における実務においては、従来通り、請求項に記載された発明については実施例が存在するよう記載すべきである。

以上