

名称:無効審判審決取消請求事件

知財高裁:平成23年(行ケ)第10191号 判決日:平成24年2月28日

判決:審決取消

特許法第29条第2項

キーワード:除くクレーム

[審決の判断]

- ① 甲第1号証には、確かに、硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を、HCFC-141bから、HFC-245fa, HFC-365mfcなどに代替していく方向性は示されているといえるが、このような方向性を踏まえたものとして、具体的に示されている発泡剤組成物は、その成分として、代替物である『HFC-245fa』及び『HFC-365mfc』とともに『HCFC-141b』を依然として含有するものであって、この発泡剤組成物から、さらに熱的性能、防火性能に優れる『HCFC-141b』を完全に除去することは、当業者が予測できるとはいえない。」
- ② 甲第1号証に具体的に示された発泡剤組成物から『HCFC-141b』成分を除去するとしても、…複数の手法があり、どの手法を採れば、「HCFC-141b」の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては、当業者といえども、予測できるとはいえない。
- ③ 本件訂正発明1, 2, 4~12, 14~16及び19は、発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が、少なくとも、発泡剤成分事項1を発明特定事項として備えることにより、また、本件訂正発明20は、発泡剤混合物が、少なくとも、発泡剤成分事項2を発明特定事項として備えることにより、低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供することができるという効果を奏するものであって、この効果は、…平成18年1月20日付け意見書(判決注 甲15のことである。)に掲載された追加実験データによっても確認できるものである。

[原告の主張]

- ① HCFC-141bが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲1記載の発明の解決課題を誤解し、「HCFC-141b」の熱的性能、防火性能に優れるとの点を過大に評価して、本件訂正発明に想到することは容易でないとした審決の判断
- ② HCFC-141bの代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断
- ③ 甲15記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断はいずれも誤りである。

[争点]

- (1) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り
- (2) 本件訂正発明の作用効果の認定の誤り

[裁判所の判断]

(1)について

甲1には、HCFC-141bは高い熱的性能及び防火性能を有するが、HCFC-141b等のHCFC類(HydroChloro Fluoro Carbon)(水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物)はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており、米国やEUではHCFC-141b等のHCFC類の廃止スケジュールが定められており、HCFC類の代替物質としては、HFC-245fa及びHFC-365mfcが最も有望であることが開示されているといえる。また、HCFC-141bの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補として、HFC-365mfc、HFC-245fa等があり、発泡試験の結果、HFC-245faは、調査した熱伝導率、圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり、HFC-365mfcは、従来の発泡剤よりわずかに劣るものの、より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられることが記載されている。

以上の記載によれば、甲1には、オゾン層に悪影響を与えるHCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfc(特に、HFC-365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお、HCFC-141bを、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると、甲1において、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載から、混合気体からHCFC-141bを除去し、その代替物としてHFC-245faないしHFC-365mfcを使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判断は、合理的な理由に基づかないものと解される。

したがって、原告の上記①及び②の主張は理由があり、甲1に記載された混合気体から、本件訂正発明1, 2, 4ないし12, 14ないし16, 19が備える発泡剤成分事項1又は本件訂正発明20が備える発泡剤成分事項2を、当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りである。

(2)について

甲15記載の追加実験データは、本件訂正発明のうち、限定された実施例について、限定された方法により実験された結果にすぎず、このデータのみから本件訂正発明の作用効果を認定することはできない

[コメント]

審査基準第III部第I節4. 2(4)では、『「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重なるような場合である。先行技術と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。』と記載されている。

本件においては、先行文献中に本件発明の構成を「除く」ことを示唆する記載がある以上、本件発明の構成(HCFC-141bを除くこと)は容易想到と考えられ、かつ「除く」ことにより顕著な効果を奏することが認められない以上、裁判所の判断は妥当と言える。

以上