

名称：「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」事件（審決取消請求事件：無効審判）
東京高裁第3部：平成25年（行ケ）第10216号 判決日：平成26年6月26日
判決：請求棄却（特許無効審決を維持）
特許法第29条第2項
キーワード：進歩性、相違点、周知、課題

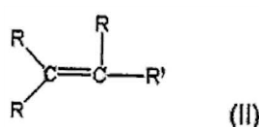
[概要]

審査段階では、本願発明と主引例との相違点が副引例から容易想到でないことを主張することにより拒絶理由を解消して特許登録されたが、無効審判では前記相違点を示す、新たな副引例が示されて、前記相違点が容易であるとされて進歩性を否定する無効審決がなされ、取消訴訟においても維持された。

[特許請求の範囲]（請求項1）

化学式 (II)

【化1】



（式中、各々のRは独立にF，またはHであり，
R' は $(CR_2)_n Y$ であり，
Yは CF_3 であり，
nは0であり，かつ，
不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり，残るRのうち少なくとも1つはFである）の少なくとも1つの化合物と，ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。

<甲1との一致点と相違点>

一致点：化学式 (II) の化合物である1, 3, 3, 3-テトラフルオロ-1-プロペン (HFO-1234ze) 又は2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-1-プロペン (HFO-1234yf) と潤滑剤とを含む熱移動組成物である点。

相違点：本発明は、潤滑剤が「ポリオールエステル (PAG) 又はポリアルキレングリコール (POE) から選択される少なくとも1つの潤滑剤」と特定されているのに対し、甲1では潤滑剤が特定されたものではない点。

[争点]

<取消事由1>：甲1発明の認定の誤り。甲1文献は潤滑剤との組合せの観点では $C_3H_mF_n$ で示される化合物という上位概念しか開示しておらず、個別の化合物を開示しているわけではないし、潤滑剤といかなる個別の化合物との組合せも開示していない。

<取消事由2>：予想外かつ顕著な効果の看過。本発明が HFO-1234ze 及び HFO-1234yf を PAG 又は POE と組み合わせることにより、優れた混和性及び安定性という当業者の予想を超える顕著で有利な技術的效果を奏することを看過した誤りがある。

<取消事由3>：不飽和化合物に関する阻害事由の看過。毒性があると信じられていた。

[裁判所の判断]

<取消事由1>：甲1文献には、----- $C_3H_mF_n$ で示される化合物からなる熱媒体が記載され、その代表的な化合物として、HFO-1234ze を含む4つの具体的な化合物の物性が示されている

る。---実施例5として、熱媒体として HFO-1234yf を使用することが記載されている。----さらに、「----熱媒体に対して要求される一般的な特性（例えば、潤滑油との相溶性、材料に対する非浸蝕性など）に関しても、問題はないことが確認されている。」との記載があることから、実施例1ないし5で用いられた具体的な化合物に代表される $C_3H_mF_n$ で示される化合物をヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とともに熱伝達用組成物として用いることも記載されていると認めることができる。

以上によれば、甲1には、 $C_3H_mF_n$ で示される化合物からなる----実施例1ないし5で用いられた具体的な化合物に代表されるものである熱媒体と、ヒートポンプ用の熱媒体に用いられる潤滑油とからなる、熱伝達用組成物-----が記載されていると認められるから、審決による甲1発明の認定に誤りはない。

----甲1文献には $C_3H_mF_n$ で示される化合物のうちHFO-1234ze及びHFO-1234yfを含む5つの個別の化合物が熱媒体として開示されている----具体的な潤滑剤の種類やこれと組み合わせた場合の実験結果についての記載はないものの、上記5つの個別の化合物と潤滑剤とを組み合わせることにより熱伝達用組成物として用いることができることを、実際に実験を行うなどして確認したものであると理解することができる。

<取消事由2>：甲2には、2-トリフルオロメチル-3,3,3-トリフルオロプロペン（HFO-1336）からなる冷媒が記載されている。----本発明による冷媒は、PAG系油、ポリエステル系油などとの相溶性に優れている。本発明による冷媒は、熱安定性に比較的優れている。」と記載されている。

甲6（甲7も同様）には、HFC系冷媒と、PAGやPOEなどの潤滑剤との相溶性に関して、---相溶性の観点からHFC系冷媒に適合する潤滑油としては、ポリアリキレングリコール（PAG）油、エステル（POEなど）系油、-----などの合成油が開発されている。

甲6文献及び甲7文献の記載によれば、---HFC系の冷媒と相溶性があり組み合わせることができる潤滑剤として、PAG、エステル油（POE）、PFEなどの使用が検討されていたこと、その結果、-----相溶性があることなどの点が明らかになっていたことが認められる。

---HFOは、二重結合の有無の点でHFCとはその構造が異なるものの、水素、フッ素、炭素からなり、塩素を含まない化合物である点でHFCと共通する化合物であること、甲2には、HFOに属する点で甲1の冷媒化合物と共通する化合物であるHFO-1336を冷媒に用いる発明が開示され、具体的な実験条件は明記されていないものの、この冷媒がPAG及びPOEのいずれとも良好な相溶性を有することが記載されていることからすれば、当業者が、甲1に係るHFO系の冷媒化合物であるHFO-1234zeやHFO-1234yfと組み合わせるべき潤滑剤として、上記のようなPAGやPOEとの相溶性を示すHFC系の冷媒やHFO-1336との間で認められた相溶性と同程度の相溶性を示す可能性がそれなりに高いことを予測し、PAGないしはPOEを選択することは、特段の創意工夫を要することなく行うことができるといえる。-----当業者は、これらの記載によって、同冷媒と潤滑剤との組み合わせが実用可能な程度の化学的安定性を有していることを理解するといえることができる。

<取消事由3>：甲1、甲2の記載から、熱移動組成物へのフルオロオレフィンの使用を検討することが阻害されるということとはできない。----フルオロオレフィンについて、その具体的な構造のいかんにかかわらず毒性があることを示すものではない。

[コメント] 審査段階では、主引例に対する副引例の適用の困難性を主張して進歩性欠如の理由を回避して特許される場合がある。一方、本件のように新たな副引例の示唆または副引例の組み合わせ等により進歩性を否定する論理付がなされる場合がある（典型例と思われる）。

進歩性を否定する論理付がなされた場合は、有利な効果を主張するのが一般的である。出願発明に近接する発明を出願当初から認識している場合には、進歩性を肯定するために有用となる有利な効果を示すデータを、当然のことながら、出願当初より明細書中に記載しておくことを心掛けたい。

以上