

「ドーブされた層間化合物およびその作製方法」事件

[判決のポイント]

無数の可能性がある場合、実施態様の1つの事例である特定の化合物が開示されているとは認定できない。

特許法29条の2の適用に当たって先願明細書にどのような発明が記載されているかの認定と本願が特許法36条6項1号に適合するかどうかの判断は異なるものであって、先願明細書に特定の組合せの実施例が記載されていないことから直ちに本願が特許法36条6項1号に適合しないものとなるということはない。

[事件の表示、出典]

2008.10.29 知財高裁平成20年(行ケ)第10126

[参照条文]

29条の2と36条6項1

1. 事案の概要

[本願発明]

リチウム電池に使用するドーブされた金属酸化物挿入化合物

【請求項1】

$LiM_{y-x}[A]_xO_z$ または $M_{y-x}[A]_xO_z$ (式中、MはCo、Ni、Mn、Ti、Fe、VまたはMoであり、 $0 < x < y$ であり、 $[A] = w_i B_i$ ($i = 1$ から n) [式中、 B_i は、遷移金属であるMを置換するために使用される元素であり、 w_i は全ドーパントの組み合わせにおける元素 B_i の分率であって、 w_i ($i = 1$ から n) = 1 であり、 n は、ドーパント元素 B_i の総数であって、2以上の正の整数である] $w_i E_i$ ($i = 1$ から n) は、 $LiM_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物または $M_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物における置換された遷移金属イオンMの酸化状態 ± 0.5 に等しく、を近似し、 E_i は最終生成物である $LiM_{y-x}[A]_xO_z$ または $M_{y-x}[A]_xO_z$ におけるドーパント B_i の酸化状態であり、ドーパント元素 B_i は、層間化合物中のカチオンであり、かつ少なくとも2つのドーパント元素 B_i は $LiM_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物または $M_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物におけるMの酸化状態と異なる酸化状態を有し、ドーパント元素 B_i は、MがNiの場合にはCoを含み、ドーブされた層間化合物中のLi対Oの比は、ドーブされない化合物 LiM_yO_z または M_yO_z におけるLi対Oの比よりも小さくない。) の式で表されるドーブされた層間化合物。

ドーパント： $[A] = \sum w_i B_i$

$LiM_{y-x}[A]_xO_z$

遷移金属：Co, Ni, Mn, Ti, Fe, V, Mo

[先願発明]

$LiM_{y-x}[A]_xO_z$

×) $Li_xNi_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ は満たさない

) $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ は満たす

クレーム上の相違点：

$w_i E_i$ ($i = 1$ から n) は、 $LiM_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物または $M_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物における置換された遷移金属イオン M の酸化状態 ± 0.5 に等しい との限定の有無

少なくとも 2 つのドーパント元素 B_i は $LiM_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物または $M_{y-x}[A]_xO_z$ 化合物における M の酸化状態と異なる酸化状態を有するとの限定の有無

Li 対 O の比は、ドーブされない化合物における Li 対 O の比よりも小さくないとの限定の有無

[拒絶理由]

29 条の 2 36 条 1 項 2 号

[審決]

実施例には、 $Li_xNi_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ が記載されているが、 Co は鉄族元素に属し、 Ni と化学的性質が似通った元素として周知だから、 $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ も実質的に記載されているに等しい。

先願明細書には、第 1 の実施態様として、 $LiCoO_2$ から誘導される $Li_xMA_mD_zO_2$ 型の活物質が記載され、そのなかには $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ も含まれる。

実施例は Ni のみだが、特許請求の範囲の欄において、前記一般式の M を『ニッケル、コバルト、マンガン及び鉄から選択される少なくとも一種』としている

よって、先願明細書には、 $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ が記載されているといえる。

2. 当事者の主張

1) 取消事由 1 (先願開示事項の認定の誤り)

(原告)

Co と Ni の化学的性質が似通っているから、 $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ もと
いうことにはならない。

$Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ は第 1 の実施態様として明記されていない。

よって、先願明細書に $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ が記載されているとの認定は誤りである。

実施例に記載された、 $Li_xNi_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ は、遷移金属イオン M の酸化状態 ± 0.5 に等しい との条件を満たさず、本願発明の技術的範囲には属さない。

(被告)

本願明細書(甲 1)には、 $Li_xNi_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ や $Li_xNi_{0.7}Co_{0.1}Ti_{0.1}Mg_{0.1}O_2$ 等の実施例は記載されているものの、 $Li_xCo_{0.90}Mg_{0.05}Ti_{0.05}O_2$ ような、 Co を含み Ni を含まない化合物については実施例がないのに、本願補正発明は、その特許請求の範囲の記載からみて、そのようなものを明確に含むものである。

そうすると 原告が先願明細書には $\text{Li}_x\text{Co}_{0.09}\text{Mg}_{0.05}\text{Ti}_{0.05}\text{O}_2$ の実施例がないから先願明細書にはこれが記載されているとすることはできないと主張することは、原告自ら、本願補正発明が「発明の詳細な説明」に記載されたものでなく、特許法36条6項1号に違反しているということを認めることになる。

2) 取消事由2 (拒絶理由の懈怠)

(原告) 前置報告書には、拒絶理由通知で引用されていない JP09-354358 に基づく拒絶の理由が記載されていたが、審査官はこの点について新たな拒絶理由を通知すべきである。

前置報告書では、別途特願 09-354358 が引用され、公報表1に $\text{Li}_w\text{Ni}_{0.8}\text{Co}_{0.19}\text{Mg}_{0.01}\text{P}_{0.01}\text{O}_2$ が記載されていると指摘された。

(被告)

前置審査において審査官が審判の請求に係る査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合に、審査官が拒絶理由を通知するかどうかは審査官の裁量事項である。

(原告) 前置報告書には、審決で引用された先願明細書は引用されていないから、当該拒絶理由は解消したとみなすことが妥当である。にもかかわらず、審決では先願明細書が引用された。

(被告)

本件前置報告書あるいは本件審尋のいずれにも、先願明細書による拒絶理由が解消されたとは記載されていないし、また他に、拒絶理由が解消されたとみるべき具体的な根拠もない。

3. 裁判所の判断

取消事由1

<一致点の認定の誤り>

$\text{Li}_x\text{Co}_{0.90}\text{Mg}_{0.05}\text{Ti}_{0.05}\text{O}_2$ は第1の実施態様 ($\text{Li}_x\text{MA}_m\text{D}_z\text{O}_2$ 型の活物質) に含まれる多くの活物質の一つにすぎないものであって、そのなかから特に $\text{Li}_x\text{Co}_{0.90}\text{Mg}_{0.05}\text{Ti}_{0.05}\text{O}_2$ を選択すべき旨の記載はない。

Co と Ni の化学的性質が似通っているから、 $\text{Li}_x\text{Co}_{0.90}\text{Mg}_{0.05}\text{Ti}_{0.05}\text{O}_2$ もということにはならない。

なお書きで。。

特許法29条の2の適用に当たって先願明細書にどのような発明が記載されているかの認定と本願が特許法36条6項1号に適合するかどうかの判断は異なるものであって、先願明細書に特定の組合せの実施例が記載されていないことから直ちに本願が特許法36条6項1号に適合しないものとなるということはない。

4. 検討事項

29 条の 2 の適用

産業政策的（先を急いだいいかげんな出願の防止）には、厳格であるべき

重複した権利発生防止という点では補正によってクレーム可能な範囲で適用されるべき

無数の選択肢がある場合、その中の特別な一例で新規性はどんな場合も否定されない？

化学バイオ分野では、本件と同様の拒絶理由は実際には多い

二重特許の可能性は？

クレームに記載されており、36 条の拒絶を受けなければ、先願はそのまま特許される

本願は、29 条の 2（特願 09-354358）と 36 条 6 項 1 号で結局拒絶される？

パラメーター特許として成立する？ 36 条 6 項 1 号を通知されたとき、出願人はどう反論するか？

本件の場合、特許庁は前置審査で引用した特願 09-354358 に基づき、あらたな拒絶理由を通知すべきだったか？

以 上

弁理士 松任谷 優子