

平成24年3月6日判決言渡

平成22年（行ケ）第10140号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年3月6日

判 決

原 告 第一三共株式会社

訴訟代理人弁護士 辻 居 幸 一

同 奥 村 直 樹

訴訟代理人弁理士 箱 田 篤

同 平 山 孝 二

同 新 谷 雅 史

被 告 沢井製薬株式会社

訴訟代理人弁護士 高 橋 隆 二

主 文

- 1 特許庁が無効2007-800192号事件について平成22年3月29日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

1 請求

主文同旨

2 特許庁における手続の経緯等

原告は、発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバズール化合物の利用」とする特許（第3546058号。請求項の数10。以下「本件特許」という。）の

特許権者である。

本件特許は、平成8年2月7日に出願され（パリ条約による優先権主張 平成7年2月8日 ドイツ,平成7年6月7日 米国),平成16年4月16日に設定登録がなされた（甲10）。

被告は、平成19年9月13日、本件特許につき無効審判（無効2007-800192号事件）を請求し、平成21年3月4日、請求項1～10に係る発明についての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は、同年4月13日、知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し、さらに、同年5月12日、訂正審判を請求した（甲11）。そこで、同裁判所は、同年6月8日、特許法181条2項に基づき、事件を審判官に差し戻すため、審決を取り消す旨の決定をした。

原告は、差戻後、審判手続において訂正を請求し、平成22年3月29日、上記訂正を認容した上で、請求項1～10に係る発明についての特許を無効にする旨の審決（以下「本件無効審決」という。）が出された（甲54）。そこで、原告は、同年5月6日、知的財産高等裁判所に、本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

原告は、平成22年6月2日、上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて審判（訂正2010-390052号事件）を請求し（甲13）、同年12月15日、請求不成立の審決が出された。そこで、原告は、知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し、同裁判所は、平成23年11月30日、上記審決を取り消す旨判決し、平成24年1月19日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）が出され、同審決は確定した（甲50）。

3 特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には、当初から、減縮後の特許請求の範囲で特許査定、設定登録がなされたものとみなされることから（平成14年法律第24号による改正前の特許法128条）、訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた無効審決は、結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。

本件においては，前記のとおり，本件無効審決が出された後に，特許請求の範囲を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって，本件無効審決は発明の要旨認定を誤ったこととなり，違法として取り消されるべきである。

4 よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

八 木 貴 美 子

裁判官

知 野 明