

平成17年(行ケ)第10377号 特許取消決定取消請求事件
平成18年1月30日判決言渡, 平成18年1月25日口頭弁論終結

判 決
原告 東ソー株式会社
訴訟代理人弁理士 岸田正行, 小花弘路, 水野勝文, 高野弘晋
被告 特許庁長官 中嶋誠
指定代理人 板橋一隆, 西川和子, 唐木以知良, 青木博文

主 文
特許庁が平成11年異議第72341号事件について平成16年12月13日に
した決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
主文第1項と同旨の判決。

第2 事案の概要

本件は, 後記本件発明の特許権者である原告が, 特許異議の申立てを受けた特許
庁により請求項1に係る本件特許を取り消す旨の決定がされたため, 同決定の取消
しを求めた事案である。

1 前提となる事実等

(1) 特許庁における手続の経緯

(1-1) 本件特許

特許権者: 東ソー株式会社(原告)
発明の名称: 「洗剤組成物」
特許出願日: 平成5年4月9日(特願平5-83415号)
設定登録日: 平成10年10月16日
特許番号: 第2838347号

(1-2) 本件手続

特許異議事件番号: 平成11年異議第72341号
訂正請求日: 平成12年4月10日(本件訂正請求)
異議の決定日: 平成16年12月13日
決定の結論: 「特許第2838347号の請求項1に係る特許を取り消す。」
(本件訂正請求による訂正は, 認められなかった。)
決定謄本送達日: 平成17年1月6日(原告に対し)

(2) 決定の理由の要旨は, 本件訂正請求による訂正は認められないとした上で,
特許公報(甲2)の特許請求の範囲請求項1に記載された発明について検討し, 同
発明は, 特許法29条1項2号の規定に該当し, 特許を受けることができないもの
である, というものである。

(3) 決定が対象とした発明の要旨は, 「【請求項1】炭素数10~13の飽和脂肪族
系炭化水素にフェノール類を含有することを特徴とする洗剤組成物。」というも
のである(甲1, 2)。

(4) 原告は, 本訴係属中の平成17年4月28日, 本件特許請求の範囲請求項1
につき, 特許請求の範囲の減縮を目的として, 訂正審判の請求をしたところ(訂正2
005-39071号), 同年12月28日, 当該訂正を認める旨の審決があり, そ
の謄本が原告に送達され, 訂正審決は確定した(甲17~19, 弁論の全趣旨)。

(5) 上記訂正審決による訂正後の発明の要旨は, 「【請求項1】炭素数10~13の
飽和脂肪族系炭化水素に0.0005~5重量%の2,6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール又はチ
モールを含有することを特徴とする1,1,1-トリクロロエタン, フロン113や他のハロ
ゲン系溶剤に代替する, 洗剤装置を用いて加温洗浄や高温度で繰り返し蒸留回収さ
れる使用条件下においても安定な非水系の, オゾン層を破壊しない環境汚染の心配
のない洗剤組成物。」というものである(甲19)。

2 原告主張の決定取消事由

決定は, 本件発明の要旨を上記1(3)記載のとおり認定し, これに基づき, 特許を
取り消すべきものと判断したが, 特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める
審決が確定し, 本件発明の要旨が上記1(5)記載のとおり訂正されたことにより, 決

定は、結果的に本件発明の要旨認定を誤ったものであり、この誤りは決定の結論に影響するものであるから、決定は、取り消されるべきである。

第3 当裁判所の判断

本件証拠及び弁論の全趣旨によれば、第2の1に記載の事実関係を認めることができる。

そして、被告は、原告主張の訂正審決が確定したことを認め、これを理由に決定が取り消されることについては争わない。

当裁判所は、本件事案にかんがみ、決定を取り消すのが相当であると判断し、原告の請求が理由があるものとしてこれを認容し、訴訟費用の負担につき行訴法7条、民訴法62条を適用して、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

田 中 昌 利

裁判官

高 野 輝 久

裁判官

佐 藤 達 文