

判決言渡 平成19年5月29日

平成18年(行ケ)第10022号 特許取消決定取消請求事件

口頭弁論終結日 平成19年5月22日

判		決	
原	告	旭化成エポキシ株式会社	
訴訟代理人弁理士		伊	藤 穰
同		武	井 英 夫
同		鳴	井 義 夫
同		清	水 猛
被	告	特	許 庁 長 官
		中	嶋 誠
指 定 代 理 人		井	出 隆 一
同		唐	木 以 知 良
同		高	原 慎 太 郎
同		内	山 進

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が異議2003-70623号事件について平成17年12月1日にした決定を取り消す。

第2 事案の概要

原告は、後記特許の特許権者であるところ、Aからの特許異議の申立てに基づき特許庁が特許取消決定をしたので、原告がその取消しを求めた事案である。

なお、原告は、本件訴訟提起後に特許庁に対し本件特許につき訂正審判請求

をし、同請求は訂正2006-39056号事件として審理されたが、特許庁が平成18年8月3日請求不成立の審決をしたため、原告がその審決の取消しを求める訴訟を提起し(当庁平成18年(行ケ)第10396号事件)本件訴訟と並行して審理が進められている。

第3 当事者の主張

1 請求原因

(1) 特許庁等における手続の経緯

原告は、名称を「エポキシ樹脂組成物」とする発明につき、平成4年7月29日(優先権主張平成3年8月15日、日本)に特許出願をし、平成14年6月28日特許第3322909号として設定登録を受けた(請求項の数2。甲1〔特許公報〕。以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。)

その後、本件特許につきAから特許異議の申立てがなされ、同事件は異議2003-70623号事件として特許庁に係属したところ、同庁は、平成17年12月1日、「特許第3322909号の請求項1,2に係る特許を取り消す。」旨の決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は平成17年12月21日に原告に送達された。

原告は、平成18年1月17日に至り、本件決定の取消しを求める訴訟を提起した(当庁平成18年(行ケ)第10022号)が、その後の平成18年4月17日、本件特許につき訂正審判請求を行い、同請求は訂正2006-39056号事件として特許庁に係属した。しかし、特許庁は、平成18年8月3日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたので、これに対し原告は、平成18年8月31日付けで、同審決の取消訴訟を提起し、同訴訟は当庁平成18年(行ケ)第10396号として係属中である。

(2) 本件発明の内容

【請求項1】(A)オキサゾリドン環を含むエポキシ樹脂と(B)ハロゲン

含有エポキシ樹脂，及び（Ｃ）硬化剤を成分とし，（Ａ）成分樹脂及び（Ｂ）成分樹脂の重量比が５～９５：９５～５であり，（Ａ）成分樹脂と（Ｂ）成分樹脂を混合した時のエポキシ樹脂の合計の加水分解性塩素量が５００ppm以下，該合計の－グリコール基の含有量が１００meq/kg以下であることを特徴とする，エポキシ樹脂組成物。

【請求項２】（Ｃ）成分がジシアンジアミドまたは芳香族アミンである，請求項１記載のエポキシ樹脂組成物。

(3) 本件決定の理由

本件決定の内容は，別添異議の決定記載のとおりである。その要点は，本件発明はいずれも，同記載刊行物１～５に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができた，というものである。

(4) 本件決定の取消事由

原告主張の取消事由は，前記訂正２００６－３９０５６号事件に係る訂正審判請求が成立することを前提とするものであり，それ以外に本件決定に固有の取消事由は主張しない。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが，本件決定に違法があるとの主張は争う。

第４ 当裁判所の判断

1 請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯），(2)（本件発明の内容），(3)（本件決定の理由）の各事実は，いずれも当事者間に争いが無い。

2 原告は，本件決定固有の取消事由を主張しないから，その余について判断するまでもなく，原告の本訴請求は理由がない（なお，当庁平成１８年（行ケ）第１０３９６号事件について，平成１９年５月２９日，「原告の請求を棄却する。」との判決が言い渡された。）。

よって，原告の本訴請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第2部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 岡 本 岳

裁判官 今 井 弘 晃