

特許権	判決年月日	令和5年10月5日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和4年(行ケ)第10126号		
○ 訂正の適法性に係る判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例。				

(事件類型) 審決(無効)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法134条の2第9項、126条5項

(関連する権利番号等) 特許第6752438号

(審決) 無効2020-800115号

### 判 決 要 旨

- 1 本件は、発明の名称を「2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパンを含む組成物」とする特許(請求項の数2)について、特許権者である原告による訂正請求を不適法であるとした上で、無効とした審決の取消訴訟であり、争点は、訂正要件違反の有無である。
- 2 本判決は、原告の請求に理由があると認めて、本件審決を取り消した。その理由の概要は次のとおりである。
  - (1) 特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ(特許法134条の2第9項、126条5項)、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものとして解される。「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項(以下、単に「当初技術的事項」という。)を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。
  - (2) 本件における当初技術的事項の内容は、次のとおりである。①HFO-1234yfを調製するに当たり、その過程において生じる副生成物や、HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db、HCFO-1233xf、HCFC-244bb)に含まれる不純物が、追加の化合物として少量存在し得ること、②本件発明1においては、追加の化合物として、0.2重量パーセント以下のHFC-143aと、1.9重量パーセント以下のHFC-254ebが含まれること、③本件発明1の実施例となり得る組成物に含まれるHFO-1234yfの量が、57.0、77.0、85.0、82.5モルパーセントとなる場合があったこと。

(3) 本件訂正により、本件発明1の化合物（HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-254ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物）のうちHFO-1234yfの含有量の下限が77.0モルパーセントと定められたことになるが、この数値自体は本件明細書に記載されていたものである。しかるところ、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、本件訂正により、本件発明1に関し、新たな技術的事項が付加されたということとはできない。

そうすると、本件訂正は、本件発明1に関し、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。

(4) 本件訂正は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」されたものと認めることになるから、本件訂正が特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の規定に適合しないとした本件審決の判断は誤りであり、原告の主張する取消事由1（訂正要件適合性に係る判断の誤り）には理由がある。

以上