

平成16年（行ケ）第94号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年3月23日

判決

原告	被告	積水化学工業株式会社
訴訟代理人弁理士		宮崎主税
同		目次官
被告		特許庁長官
指定代理人		佐野整
同		宮坂初
同		一通色
同		宮井下

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—70978号事件について平成16年2月2日にした決定を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、原告が有する特許第3335523号（以下「本件特許」という。）につきAより特許異議の申立てがされ、特許庁が平成16年2月2日に同異議の申立てに基づき本件特許を取り消す旨の決定をしたことから、原告がこれを不服としてその取消しを求めた訴訟である。

なお、原告は本件訴訟の提起後、平成16年5月14日に本件特許につき訂正審判を請求したが、特許庁が同年8月20日に不成立の審決をしたことから、その審決の取消しを求めて訴訟を提起し、同訴訟は当庁平成16年（行ケ）第427号事件として当裁判所に係属しているが、平成17年3月28日請求棄却の判決がなされた。

第3 当事者の主張

1 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯は、次のとおりである。

ア 原告は、平成8年3月1日、名称を「室温硬化性組成物」とする発明につき特許出願（特許法41条に基づく優先権主張・平成7年3月2日及び平成7年8月2日）をした。特許庁は、同出願につき、特許すべき旨の査定をし、平成14年8月2日、特許第3335523号（本件特許）として設定登録をした。

イ その後、Aより本件特許について特許異議の申立てがされ、同申立ては異議2003—70978号事件として特許庁に係属した。原告は、同事件の審理の過程において、本件特許出願の願書に添付されたき明細書の訂正を請求した。

ウ 特許庁は、上記事件について審理を遂げ、平成16年2月2日、上記訂正の請求は認められないとした上で、「特許第3335523号の請求項1、2に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、同年2月16日、その謄本は原告に送達された。

(2) 発明の内容

ア 訂正前

【請求項1】 数平均分子量が6千～3万の、架橋可能である加水分解性シリル基を末端に有する主鎖がプロピレンオキシドの重合体100重量部、及び、ステアリルアミン0.1～20重量部からなることを特徴とする室温硬化性組成物。

【請求項2】 更に、平均粒径10～80 μ mの充填剤を2～30重量部含有することを特徴とする請求項1記載の室温硬化性組成物。

イ 訂正後

訂正前の請求項2を削除した上、請求項1を次のとおり訂正する（下線部分は訂正箇所）。

【請求項1】 数平均分子量が6千～3万の、架橋可能である加水分解性シリル基を末端に有する主鎖がプロピレンオキシドの重合体100重量部、艶消し剤としてのステアリルアミン0.1～20重量部及びシラノール縮合触媒からなることを特徴とする室温硬化性組成物。

(3) 本件決定の内容

詳細は、別紙のとおりであるが、その要点は、次のとおりである。

ア 原告のした上記訂正の請求は、願書に添付した明細書に記載された事項を逸脱するものであるから認められない。

イ 本件特許の請求項1に係る発明は、特開平6-322251号公報に記載された発明といわざるを得ず、また、本件特許の請求項2に係る発明は、特開平6-322251号公報、特開平5-1225号公報、特開平2-129262号公報及び特開平7-113073号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は取り消されるべきある、というものである。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実を認める。本件取消決定に違法はない。

第4 当裁判所の判断

1 請求原因(1)ないし(3)の各事実は当事者間に争いがない。

2 原告は、平成16年11月11日の本件2第回弁論準備手続期日において、本件決定を取り消すべき旨の主張をすべて撤回し、本件決定の取消事由の主張はしない旨述べた。

上記のとおり、原告は本件決定の取消事由の主張を全くしないから、原告の本件請求が理由がないことは明らかである。

3 よって、原告の本件請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官	中	野	哲	弘
裁判官	青	柳		馨
裁判官	沖	中	康	人