

平成13年（行ケ）第459号 特許取消決定取消請求事件
平成14年12月10日口頭弁論終結

原告 訴訟代理人弁理士 同被 指定代理人 同同同 同同同 被告補助参加人 訴訟代理人弁護士 訴訟代理人弁理士 同	被告 告 告	出光興産株式会社 大東特許庁長官 山森板一大涌 新日本石油株式会 村長谷川濱	決 谷平太 田田橋色橋井 田橋色橋井田川濱	正田泰一由良幸社哲芳範 信と美 保道郎之み隆子三一 哉樹明
---	--------------	--	--------------------------------	--

主 文
1 特許庁が異議2000-72861号事件について平成13年8月30日にした決定のうち、特許第3001681号の請求項3に係る特許を取り消す、とした部分を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

1 原告の請求

- (1) 主文第1項と同旨
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 当事者間に争いのない事実

- (1) 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「金属加工油剤及び金属加工油剤の製造方法」とする特許第3001681号（平成3年7月29日出願、平成11年11月12日設定登録、以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。

本件特許の請求項1ないし4の全部に関し、平成12年7月24日、特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを異議2000-72861号事件として審理した。原告は、この手続の過程で特許請求の範囲の記載の訂正を請求した。特許庁は、審理の結果、平成13年8月30日、「訂正を認める。特許第3001681号の請求項1～4に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件取消決定」という。）をし、同年9月17日に、その謄本を原告に送達した。

- (2) 決定の理由

決定の理由は、要するに、上記訂正に係る請求項1ないし4に係る発明は、その出願日前に頒布された刊行物1（決定甲第1号証、本訴甲第4号証）、刊行物2（決定甲第2号証、本訴甲第5号証）、刊行物3（決定甲第3号証、本訴甲第9号証）に記載された発明及び周知事項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、特許法29条2項に該当し、特許を受けることができない、というものである。

- (3) 訂正審決の確定

原告は、本訴係属中、平成13年12月7日付けで、本件特許出願の願書に添付した明細書につき、①特許請求の範囲請求項3の記載を訂正し、②訂正前の請求項1、2及び4をいずれも削除し、訂正前の請求項3を繰り上げて新たに請求項1と訂正することについて審判を請求した。特許庁は、これを訂正2001-39221号事件として審理し、その結果、平成14年10月29日に上記訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、これが確定した。

- (4) 本件訂正審決による訂正の内容

(ア) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし4

「【請求項1】

沸点130～400℃、芳香族分量2重量%以下、オレフィン分量2重量%以下、n-パラフィン分量3～45重量%、i-パラフィン分量5～50重量%及びナフテン分量10～70重量%の石油系溶剤からなることを特徴とする金

属加工油剤。

【請求項 2】

オレイン酸及びオレイルアルコールを含有することを特徴とする請求項 1 に記載の金属加工油剤。

【請求項 3】

金属加工油剤がアルミニウム箔の圧延油剤であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の金属加工油剤。

【請求項 4】

沸点 130～400℃の石油留分を、水素化触媒の存在下、温度 130～400℃及び圧力 130～400 kg/cm²・G で水素化処理した石油系溶剤からなることを特徴とする金属加工油剤の製造方法。」

(イ) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項 1 (訂正前の請求項 3 に相当する。下線部が訂正箇所である。)

「【請求項 1】

沸点 130～400℃、芳香族分量 1 重量%以下、オレフィン分量 2 重量%以下、n-パラフィン分量 3～45 重量%、i s o-パラフィン分量 5～50 重量%及びナフテン分量 10～45 重量%の石油系溶剤からなり、かつアルミニウム箔の圧延油剤であることを特徴とする金属加工油剤。」

3 当裁判所の判断

上記当事者間に争いのない事実の下では、本件特許請求の範囲請求項 1 ないし 4 について、特許法 29 条 2 項に該当することを理由にこれらの特許を取り消した本件取消決定の取消しを求める訴訟の係属中に、請求項 1、2 及び 4 の削除並びに請求項 3 につき特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判の請求がなされ、特許庁は、同請求を認めるとの本件訂正審決をし、これが確定した、ということが出来る。本件取消決定は、これにより、結果として、本件特許請求の範囲請求項 3 について、判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の文言の認定を誤ったことになる。この誤りが請求項 3 についての本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、本件取消決定のうち、本件特許請求の範囲請求項 3 に係る特許を取り消した部分は、取消しを免れない(本件取消決定のうち、本件特許請求の範囲請求項 1、2 及び 4 を取り消した部分の取消しを求める訴えは、取り下げられた。)

4 以上によれば、本訴請求は理由がある。そこで、これを認容し、訴訟費用の負担については、原告に負担させるのを相当と認め、行政事件訴訟法 7 条、民事訴訟法 62 条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第 6 民事部

裁判長裁判官

山 下 和 明

裁判官

設 楽 隆 一

裁判官

阿 部 正 幸