

平成１７年（行ケ）第１０２０９号 特許取消決定取消請求事件

平成１８年５月２３日口頭弁論終結

判 決	
原 告	エ ス ケ ー ケ ミ カ ル ズ カンパニー リミテッド
訴訟代理人弁理士	萼 経 夫
同	中 村 壽 夫
同	加 藤 勉
被 告	特許庁長官 中 嶋 誠
指 定 代 理 人	石 井 あ き 子
同	井 出 隆 一
同	唐 木 以 知 良
同	大 場 義 則
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。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。

#### 事 実 及 び 理 由

#### 第 1 当事者の求めた裁判

##### 1 原告

- (1) 特許庁が異議２００２－７０６９３号事件について平成１６年３月２６日にした決定中「特許第３２０９３３６号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

##### 2 被告

主文１，２項と同旨

## 第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「１，４－シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法」とする特許第３２０９３３６号（平成１２年１２月２８日出願（優先日：２０００年５月１７日，同年９月２９日 韓国），平成１３年７月１３日設定登録。以下「本件特許」という。登録時の請求項の数は６である。）の特許権者である。

本件特許の請求項１～６について，特許異議の申立てがなされ，異議２００２－７０６９３号事件として特許庁に係属した。その審理の過程において，原告は，平成１５年４月１１日，本件特許に係る明細書を訂正（特許請求の範囲の記載の訂正（この訂正により請求項の数は４となった。）を含む。以下「本件訂正」という。）する請求をした。特許庁は，審理の結果，平成１６年３月２６日，「訂正を認める。特許第３２０９３３６号の請求項１ないし４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４月１２日，その謄本を原告に送達した。

### ２ 特許請求の範囲の記載（本件訂正後のもの）

本件訂正後の本件特許に係る明細書の請求項１ないし４の記載は，次のとおりである（以下，各請求項に係る発明を「本件発明１」などという。）

「【請求項１】 テレフタル酸に，エチレングリコールと全グリコール成分の１０～９０モル％範囲の１，４－シクロヘキサンジメタノールを，前記テレフタル酸に対し全グリコール成分がモル比で１．１～３．０となるように投入し，２３０～２７０℃の加熱条件下及び０．１～３．０ｋｇ／ｃｍ<sup>２</sup>の圧力条件下でエステル化反応させる段階と，前記エステル化反応の生成物に，触媒としてチタニウム系化合物を使用し，かつ，安定剤としてトリエチルホスホノアセテート化合物を使用して２５０～２９０℃の加熱条件下及び４０

0～0.1 mmHg の減圧条件下で重縮合させる段階とを含むことを特徴とする1,4-シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法。

【請求項2】 前記トリエチルホスホノアセテートは、含有するリンの重量が最終ポリマーの重量に対し10～150 ppmとなることを特徴とする請求項1に記載の1,4-シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステルの製造方法。

【請求項3】 前記チタニウム系化合物は、テトラエチルチタネート、アセチルトリプロピルチタネート、テトラプロピルチタネート、テトラブチルチタネート、ポリブチルチタネート、2-エチルヘキシルチタネート、オクチレングリコールチタネート、ラクテートチタネート、トリエタノールアミンチタネート、アセチルアセトネートチタネート、エチルアセトアセチックエステルチタネート、イソステアрилチタネート、チタニウムジオキサイド、チタニウムジオキサイドとシリコンジオキサイド共重合体、チタニウムジオキサイドとジルコニウムジオキサイド共重合体からなるグループから少なくとも1又は2以上を用いたものであることを特徴とする請求項1に記載の1,4-シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法。

【請求項4】 前記チタニウム系化合物は、含有するチタニウムの重量が最終ポリマーの重量に対し5～100 ppmとなることを特徴とする請求項1に記載の1,4-シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法。」

### 3 本件決定の理由

別紙決定書の写しのとおりである。要するに、本件発明1,2及び4は、下記(1)ないし(4)の刊行物に記載された発明に基づいて、本件発明3は、下記(1)ないし(5)の刊行物に記載された発明に基づいて、それぞれ当業者が容易に

発明をすることができたものである、としたものである。

- (1) 米国特許第 5, 681, 918 号明細書（1997 年 10 月 28 日発行，  
本件決定における刊行物 1）
- (2) 特開昭 53－106751 号公報（本件決定における刊行物 3）
- (3) 特開平 8－73581 号公報（本件決定における刊行物 4）
- (4) 米国特許第 5, 744, 572 号明細書（1998 年 4 月 28 日発行，  
本件決定における刊行物 5）
- (5) 米国特許第 5, 453, 479 号明細書（1995 年 9 月 26 日発行，  
本件決定における刊行物 6）

なお、本件決定において、「……本件発明 6 の触媒量は、これらを参考として容易に定めることができる。したがって、本件発明 6 は、刊行物 1, 3, 4, 5 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。」（決定書 10 頁 25 行～27 行）とある部分の「本件発明 6」は、「本件発明 4」の誤記と認められる。

### 第 3 原告の主張の要点

原告は、平成 16 年 10 月 29 日、本件特許の願書に添付された明細書の訂正をする訂正審判の請求をした。特許庁は、同請求を訂正 2004－39245 号事件として審理した上、平成 17 年 3 月 1 日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。そこで、原告は、平成 17 年 7 月 8 日、上記審決取消の訴えを提起した（平成 17 年（行ケ）第 10564 号）。上記訂正審判の請求について、これを認容する審決が確定した場合には、特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正され、本件決定は結果的に発明の要旨の認定を誤ったものとして取り消されるべきことになる。なお、本件決定固有の取消事由は主張しない。

### 第 4 当裁判所の判断

原告の主張は、上記第 3 のとおりであり、本件決定について取消事由を主張

するものではない。

なお、当裁判所は、平成17年（行ケ）第10564号事件についても、本件と同一期日に判決を言い渡すものであるが、同判決の結論は、上記訂正審判請求を成り立たないとした審決にはこれを取り消すべき理由はなく、請求を棄却するというものである。

以上によれば、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁 判 長 裁 判 官      佐      藤      久      夫

裁 判 官      大      鷹      一      郎

裁 判 官      嶋      末      和      秀