

平成20年9月11日判決言渡 同日原本交付

平成18年(行ケ)第10304号 特許取消決定取消請求事件

口頭弁論終結日 平成20年9月4日

判 決

原 告	ベ イル ノース アメリカ インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士	吉 武 賢 次
同	宮 嶋 学
同	高 田 泰 彦
訴訟代理人弁理士	中 村 行 孝
同	紺 野 昭 男
同	横 田 修 孝
同	高 村 雅 晴
被 告	特 許 庁 長 官
指 定 代 理 人	一 色 由 美 子
同	前 田 孝 泰
同	徳 永 英 男
同	小 林 和 男

主 文

- 1 特許庁が異議2003-72227号事件について平成18年2月13日にした異議の決定を取り消す。
- 2 訴訟費用は、各自の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

本件は、本件訴訟に係る特許（以下「本件特許」という。）についての特許権者

である原告が、本件特許の特許異議の申立てについて特許庁がした主文第1項掲記の異議の決定の取消しを求める本件訴訟を提起した後、平成18年9月19日付けで本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判を請求したところ、平成20年6月10日、訂正を認める旨の審決がなされその後同訂正審決が確定したという事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 原告は、平成3年8月1日、特許出願（優先権主張 平成2年8月1日、イタリア。特願平3-216053号）をし、その一部を新たな特許出願（特願2001-170689号）とし、平成14年12月27日、特許庁から特許第3385274号として設定登録を受けた（発明の名称「弾塑性ポリオレフィン組成物」、本件特許）。

これに対し、三菱化学株式会社から本件特許について特許異議の申立てがされたので、特許庁はこれを異議2003-72227号事件として審理し、その中で原告は訂正請求（以下「異議申立て手続における訂正」という。）をしたが、特許庁は、平成18年2月13日、同訂正を認めた上、本件特許の請求項1～4に係る特許を取り消すとの決定（以下「本件異議の決定」という。）をし、その謄本は、平成18年3月16日、原告に送達された。

(2) 原告は、平成18年9月19日、特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正審判の請求をした（以下「本件訂正」という。その内容は下記2(3)のとおり）ところ、特許庁は、同請求を訂正2006-39154号事件として審理した上、平成20年6月10日、本件訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本が原告に送達されて訂正審決が確定した。

2 訂正審決の内容

訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載、異議申立て手続における訂正後の特許請求の範囲の記載及び訂正審決により確定的に訂正された後の特許請求の範囲の記載は、それぞれ次のとおりであって、本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当

たるものである。

(1) 訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載

【請求項 1】A) 80 よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体，またはプロピレンとエチレン，式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ (式中，R は炭素数 2 ～ 8 のアルキル基である) の α -オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体 (該共重合体はプロピレン 85 重量%以上を含有する) 10 ～ 50 重量部，
B) 室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分 5 ～ 20 重量部，
C) エチレンとプロピレンまたは式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ (式中，R は炭素数 2 ～ 8 のアルキル基である) の別の α -オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分 (該画分はエチレン 40 重量%未満を含有し，室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度 $1.5 \sim 4 \text{ dl/g}$ を有する) 40 ～ 80 重量部を含み，全ポリオレフィン組成物に対する (B) 画分と (C) 画分との和の重量%は 50% ～ 90% であり且つ (B) / (C) の重量比は 0.4 未満であることを特徴とするポリオレフィン組成物。

【請求項 2】組成物が，平均直径 $0.5 \sim 7 \text{ mm}$ を有する回転楕円面状粒子の形態である，請求項 1 に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項 3】共重合されたエチレンの全含量が，15 ～ 35 重量%である，請求項 1 または 2 に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項 4】曲げ弾性率が 150 MPa 未満であり，75%での残留伸びが 20% ～ 40% であり且つ曇り度が 40% 未満である，請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項 5】請求項 1 に記載のポリオレフィン組成物を含んでなる製品。

(2) 異議申立て手続における訂正後の特許請求の範囲の記載 (異議申立て手続における訂正箇所を下線で示す。)

【請求項 1】A) 80 よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体，またはプロピレンとエチレン，式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ (式中，R は炭素数 2

～ 8 のアルキル基である) の - オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体 (該共重合体はプロピレン 85 重量% 以上を含有する) 10 ～ 50 重量部 ,
B) 室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分 5 ～ 20 重量部 ,
C) エチレンとプロピレンまたは式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ (式中 , R は炭素数 2 ～ 8 のアルキル基である) の別の - オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分 (該画分はエチレン 20 ～ 38 重量% を含有し , 室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度 $1.5 \sim 4 \text{ dl/g}$ を有する) 40 ～ 80 重量部を含み , 全ポリオレフィン組成物に対する (B) 画分と (C) 画分との和の重量% は 50 % ～ 90 % であり且つ (B) / (C) の重量比は 0.4 未満である , ポリオレフィン組成物であって ,

共重合体画分 (B) および (C) が , エチレン - プロピレン混合物 , エチレン - 別の - オレフィン混合物 , またはエチレン - プロピレン - 別の - オレフィン混合物を重合して得られるものであり , 前記ポリオレフィン組成物が , 塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分と A1 トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。

【請求項 2】 共重合されたエチレンの全含量が , 15 ～ 35 重量% である , 請求項 1 に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項 3】 曲げ弾性率が 150 MPa 未満であり , 75 % での残留伸びが 20 % ～ 40 % であり且つ曇り度が 40 % 未満である , 請求項 1 または 2 に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項 4】 請求項 1 に記載のポリオレフィン組成物を含んでなる製品。

(3) 訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載 (本件訂正による訂正箇所を下線で示す。)

【請求項 1】 A) 80 よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの

単独重合体，またはプロピレンとエチレン，式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ （式中，Rは炭素数2～8のアルキル基である）の α -オレフィンまたはそれらの組み合わせとの第一の共重合体（該共重合体はプロピレン85重量%以上を含有する）10～50重量部，

および

B + C）エチレン - プロピレン混合物，エチレン - 別の α -オレフィン混合物，またはエチレン - プロピレン - 別の α -オレフィン混合物を成分（A）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる第二の共重合体45～100重量部であって，下記成分からなるもの：

B）室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分5～20重量部，

C）エチレンとプロピレンまたは式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ （式中，Rは炭素数2～8のアルキル基である）の別の α -オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分（該画分はエチレン20～38重量%を含有し，室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度1.5～4 dl/gを有する）40～80重量部を含み，全ポリオレフィン組成物に対する（B）画分と（C）画分との和の重量%は50%～90%であり且つ（B）/（C）の重量比は0.4未満である，ポリオレフィン組成物であって，

前記ポリオレフィン組成物が，塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とA1トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。

【請求項2】共重合されたエチレンの全含量が，15～35重量%である，請求項1に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項3】曲げ弾性率が150MPa 未満であり，75%での残留伸びが20%～40%であり且つ曇り度が40%未満である，請求項1または2に記載のポリオレフィン組成物。

【請求項4】請求項1に記載のポリオレフィン組成物を含んでなる製品。

第3 本件訂正に係る訂正審決の確定についての当事者の主張

1 原告

訂正審決の確定により，本件異議の決定には発明の要旨の認定に影響を及ぼすべき誤りがあることは明らかであるから，本件異議の決定は取り消されるべきである。

2 被告

訂正審決の確定を認める。しかるべく判断されたい。

第4 当裁判所の判断

本件においては，訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が前記第2の2(3)のとおり確定的に訂正されたことが認められ，この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。そうすると，本件異議の決定が，本件特許の各請求項に係る発明について，発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲記載のとおり認定し，異議申立て手続における訂正を認めた上で判断したことは，訂正前と訂正後の特許請求の範囲を対比検討するならば，結果的に誤りであり，その誤りは本件異議の決定に影響を及ぼす瑕疵であるといえることができる。

よって，本件異議の決定を取り消すこととし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第1部

裁判官

本 多 知 成

裁判官

田 中 孝 一

裁判長裁判官塚原朋一は、差し支えのため署名押印することができない。

裁判官

本 多 知 成