

平成14年（行ケ）第313号 特許取消決定取消請求事件  
口頭弁論終結日 平成15年2月13日

原告	被告	決
訴訟代理人弁理士	エクスフルア一・リサーチ・コーポレーション	
被告	細田芳徳	
指定代理人	特許庁長官	田 信一郎
同	井上彌	一 隆
同	板橋	一 隆
同	森田	一 隆
同	大橋	一 隆
同	涌井	一 隆
同	一色	一 隆

主  
1 特許庁が異議2000-70927号事件について平成14年2月5日  
にした決定を全部取り消す。  
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「液相フッ素換」とする特許第2945693号の特許（平成1年9月28日出願（パリ条約による優先権主張外国出願受理 1988年9月28日、米国）、平成11年6月25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。

本件特許に対し、請求項1ないし13につき、特許異議の申立てがあり、その申立ては、異議2000-70927号事件として審理された。原告は、この審理の過程で、平成13年1月15日、本件特許の出願に係る願書の訂正の請求をした。特許庁は、上記事件につき審理し、その結果、平成14年2月5日、「訂正を認める。特許第2945693号の請求項1ないし13に係る特許を取り消す。」との決定をし、同年2月27日に、その謄本を原告に送達した（附加期間90日）。

(2) 決定の理由

決定の理由は、要するに、本件発明中、請求項1、7、8、12に係る各発明は、特許法29条1項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項2ないし6、9ないし11、13に係る各発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるのに、本件特許は、これに違反して登録されたものである、とするものである。

(3) 原告は、本訴係属中の平成14年10月9日、本件特許の出願の願書に添付された明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は、これを訂正2002-39216号事件として審理し、その結果、平成14年11月26日に上記訂正をすることを認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし、これが確定した。

(4) 訂正審決による訂正の内容のうち、特許請求の範囲に係る部分は、次のとおりである。

(ア) 訂正審決による訂正前の本件特許の特許請求の範囲

「【請求項1】 a. 水素含有化合物を、液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体中に、この媒体を攪拌しながら入れ、結果として、該水素含有化合物を該液状媒体内に溶解もしくは分散させ；

b. フッ素ガスと希釈ガスとの混合物（ここで、ガス混合物中のフッ素濃度が10～40%である）を該媒体中に導入して、該水素含有化合物をフッ素置換し（該置換に際し、気体区域中の該液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体およびフッ素が可燃性混合物を形成しないように該フッ素を希釈し、そして該フッ素ガスの量が、該水素含有化合物の水素原子の全てをフッ素で置換するのに必要な化学量論的過剰量である）；そして

c. 該水素含有化合物が完全フッ素置換されるまで工程 b のフッ素置換を継続する；ことを含む液相完全フッ素置換のための方法。

【請求項 2】該完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンが 1, 1, 2-トリクロロトリフルオロエタンである請求の範囲 1 の方法。

【請求項 3】該完全ハロゲン置換されているクロロフルオロエーテルが完全ハロゲン置換されているクロロフルオロポリエーテルである請求の範囲 1 の方法。

【請求項 4】該完全ハロゲン置換されているクロロフルオロエーテルが  $(CF_2C_1)_2CFOCF_2OCF(CF_2C_1)_2$ 、または  $CF_2C_1CF_2OCF_2OCF_2CF_2C_1$  である請求の範囲 3 の方法。

【請求項 5】該液状媒体が該フッ素置換により完全フッ素置換されている生成物と同じである請求の範囲 1 の方法。

【請求項 6】該水素含有化合物を最初に溶媒に溶解し、次いで溶液状で該液状媒体中に導入する請求の範囲 1 の方法。

【請求項 7】該フッ素置換をフッ化水素捕集剤の存在下行う請求の範囲 1 の方法。

【請求項 8】該フッ化水素捕集剤がフッ化ナトリウムである請求の範囲 7 の方法。

【請求項 9】該フッ素置換のガス状生成物を、フッ化水素捕集剤を含有している床を通して循環させた後、これを該フッ素置換用反応槽に再導入する請求の範囲 1 の方法。

【請求項 10】該液状媒体の沸点未満の温度であるが、副生成物のフッ化水素を該反応槽から除去するのに十分に高い温度で、該フッ素置換反応をフッ化水素捕集剤なしで行う請求の範囲 1 の方法。

【請求項 11】フッ素ガスを、紫外光で照射することなく液状媒体中に導入し、そしてフッ素の導入を紫外光で照射することなく継続する請求の範囲 1 の方法。

【請求項 12】a) 水素含有化合物を、液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体中に、この媒体を攪拌しながら入れ、結果として、該水素含有化合物を該液状媒体内に溶解もしくは分散させ；

b) フッ素ガスと希釈ガスとの混合物を該媒体中に導入して、該水素含有化合物をフッ素置換し（該置換に際し、気体区域中の該液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体およびフッ素が可燃性混合物を形成しないように該フッ素を希釈し、そして該フッ素ガスの量が該水素含有化合物の水素原子の全てをフッ素で置換するのに必要な化学量論的過剰量であり、そして該ガス混合物のフッ素含有量が 10%～40%である）；

c) 該フッ素置換反応を  $-40^{\circ}C \sim 150^{\circ}C$  の温度に保持し；

d) 該フッ素置換中、該水素含有化合物をフッ化水素捕集剤と接触させ（該水素含有化合物に対するフッ化水素捕集剤の量が、フッ素置換中に生成してくるフッ化水素と反応するのに充分である）；そして

e) 該水素含有化合物が完全フッ素置換されるまで工程 b, c および d のフッ素置換を継続する；

ことを含む液相完全フッ素置換のための方法。

【請求項 13】ガス出口流中のフッ素濃度が 2～4%の間である請求の範囲 12 の方法。」

(イ) 訂正審決による訂正後の特許請求の範囲（下線部が訂正された箇所である。）

「【請求項 1】a. 水素含有化合物を、液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体中に、この媒体を攪拌しながら入れ、結果として、該水素含有化合物を該液状媒体内に溶解もしくは分散させ；

b. フッ素ガスと希釈ガスとの混合物（ここで、ガス混合物中のフッ素濃度が 10～40%である）を該媒体中に導入して、該水素含有化合物をフッ素置換し（該置換に際し、気体区域中の該液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体およびフッ素が可燃性混合物を形成しないように該フッ素を希釈し、そして該液状媒体内に存在する水素含有化合物の水素原子の全てをフッ素で置換するのに必要な化学量論

的過剰量の割合でフッ素ガスを導入する)；そして

c. 該液状媒体に導入された水素含有化合物が完全フッ素置換されるまで、工程bの条件下での該媒体中へのフッ素ガスの導入を続けてフッ素置換を継続する；

ことを含む液相完全フッ素置換のための方法。

【請求項2】該完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンが1, 1, 2-トリクロロトリフルオロエタンである請求の範囲1の方法。

【請求項3】該完全ハロゲン置換されているクロロフルオロエーテルが完全ハロゲン置換されているクロロフルオロポリエーテルである請求の範囲1の方法。

【請求項4】該完全ハロゲン置換されているクロロフルオロエーテルが(CF<sub>2</sub>CI)<sub>2</sub>CFOCF<sub>2</sub>OCF(CF<sub>2</sub>CI)<sub>2</sub>、またはCF<sub>2</sub>CI CF<sub>2</sub>OCF<sub>2</sub>OCF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CIである請求の範囲3の方法。

【請求項5】該液状媒体が該フッ素置換により完全フッ素置換されている生成物と同じである請求の範囲1の方法。

【請求項6】該水素含有化合物を最初に溶媒に溶解し、次いで溶液状で該液状媒体中に導入する請求の範囲1の方法。

【請求項7】該フッ素置換をフッ化水素捕集剤の存在下行う請求の範囲1の方法。

【請求項8】該フッ化水素捕集剤がフッ化ナトリウムである請求の範囲7の方法。

【請求項9】該フッ素置換のガス状生成物を、フッ化水素捕集剤を含有している床を通して循環させた後、これを該フッ素置換用反応槽に再導入する請求の範囲1の方法。

【請求項10】該液状媒体の沸点未満の温度であるが、副生成物のフッ化水素を該反応槽から除去するのに十分に高い温度で、該フッ素置換反応をフッ化水素捕集剤なしで行う請求の範囲1の方法。

【請求項11】フッ素ガスを、紫外光で照射することなく液状媒体中に導入し、そしてフッ素の導入を紫外光で照射することなく継続する請求の範囲1の方法。

【請求項12】a) 水素含有化合物を、液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体中に、この媒体を攪拌しながら入れ、結果として、該水素含有化合物を該液状媒体内に溶解もしくは分散させ；

b) フッ素ガスと希釈ガスとの混合物を該媒体中に導入して、該水素含有化合物をフッ素置換し(該置換に際し、気体区域中の該液状のパーフルオロカーボン、完全ハロゲン置換されているクロロフルオロカーボンまたはクロロフルオロエーテル媒体およびフッ素が可燃性混合物を形成しないように該フッ素を希釈し、そして該液状媒体内に存在する水素含有化合物の水素原子の全てをフッ素で置換するのに必要な化学量論的過剰量の割合でフッ素ガスを導入し、そして該ガス混合物のフッ素含有量が10%~40%である)；

c) 該フッ素置換反応を-40℃~150℃の温度に保持し；

d) 該フッ素置換中、該水素含有化合物をフッ化水素捕集剤と接触させ(該水素含有化合物に対するフッ化水素捕集剤の量が、フッ素置換中に生成してくるフッ化水素と反応するのに充分である)；そして

e) 該液状媒体に導入された水素含有化合物が完全フッ素置換されるまで、工程b、cおよびdの条件下で該媒体中へのフッ素ガスの導入を続けてフッ素置換を継続する；

ことを含む液相完全フッ素置換のための方法。

【請求項13】ガス出口流中のフッ素濃度が2~4%の間である請求の範囲12の方法。」

### 3 当裁判所の判断

上記当事者間に争いのない事実によれば、本件特許については、特許法29条1項及び2項の規定に違反して登録された特許であることを理由に特許を取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲の各請求項のすべてについての減縮を含む訂正の審決が確定したということになり、決定は、結果として、判断の対象となるべき各発明の要旨の認定を誤ったものとなる。この誤りが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、決定は取消しを免れない。

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	樂	隆	一
-----	---	---	---	---

裁判官	阿	部	正	幸
-----	---	---	---	---