

平成13年（行ケ）第590号 取消決定取消請求事件  
口頭弁論終結日 平成14年7月18日

原告	被告	被告
訴訟代理人弁理士	松下電器産業株式会社	坂口智康
同	小野康英	特許庁長官
被告	松本美知子	井田ひとみ
指定代理人	酒森大橋	森田良
同		
同		
主		

1 特許庁が平成11年異議第70192号事件について平成13年11月7日にした決定中、特許第2780480号の請求項1に係る部分を取り消す。

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「非水電解液二次電池」とする特許2780480号の特許（平成2年10月25日出願、平成10年5月15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。

本件特許につき、請求項1ないし5に対し、特許異議の申立てがなされた。

特許庁は、これを平成11年異議第70192号事件として審理し、その結果、平成13年11月7日、「特許第2780480号の請求項1ないし5に係る特許を取り消す。」との決定をし、同年12月3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、本件発明は、請求項1ないし5のいずれも、特許法29条2項の規定に違反して登録されたものであるから、すべて取り消されるべきである、とするものである。

(3) 原告は、本訴係属中の平成14年5月23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2002-39127号事件として審理し、その結果、平成14年6月27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】リチウムイオンを吸蔵・放出できる炭素材からなる負極と、非水電解液と、リチウム含有化合物からなる正極とを備え、上記非水電解液は溶媒に環状カーボネートと鎖状カーボネートを含むことを特徴とする非水電解液二次電池。

【請求項2】電解液の溶媒成分である環状カーボネートにエチレンカーボネートを含んでいる特許請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池。

【請求項3】電解液の溶媒成分である鎖状カーボネートに、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネートのうち、少なくとも一つを含む特許請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池。

【請求項4】電解液の溶媒成分中に鎖状カーボネートを体積比率で30%～90%含む特許請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池。

【請求項5】電解液の溶媒成分中に鎖状カーボネートを体積比率で50%～90%含む特許請求の範囲第1項記載の非水電解液二次電池。

(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】リチウムイオンを吸蔵・放出できる炭素材からなる負極と、非水電解液と、リチウム含有化合物（ $\text{Li}_{1+X}\text{V}_3\text{O}_8$ （ $-0.3 \leq X \leq 0.3$ ）を除く。）からなる正極とを備え、上記非水電解液の溶媒はエチレンカーボネートと、ジメチルカーボ

ネート、ジエチルカーボネート及びエチルメチルカーボネートよりなる群から選ばれた少なくとも１種の鎖状カーボネートとからなり、溶媒成分中の鎖状カーボネートの体積比率が５０～９０体積％であることを特徴とする非水電解液二次電池。」  
(請求項２ないし５は削除された。)

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、本件特許の訂正前の請求項１については、特許法２９条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	高	瀬	順	久