

平成16年(行ケ)第325号 特許取消決定取消請求事件
平成16年10月19日口頭弁論終結
判決

原告	被告	ビーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト
訴訟代理人弁理士		江藤聡明
同		佐竹和子
被告		特許庁長官 小川洋
指定代理人		石井あき子
同		井出隆一
同		一色由美子
同		宮下正之

主文

1 特許庁が異議2002-70865号事件について平成16年3月4日にした決定中、「特許第3216646号の請求項2ないし4, 6, 7, 10ないし12に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求める裁判

1 原告

- (1) 主文1と同旨
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

- (1) 原告の請求を棄却する。
- (2) 主文2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「熱伝導性の僅少なポリウレタン硬質発泡プラスチックの製造法」とする特許第3216646号の特許（平成2年10月5日出願、平成13年8月3日設定登録、優先日平成元年10月6日、優先権主張国ドイツ。以下「本件特許」といい、願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書」という。請求項の数は13である。）の特許権者である。

本件特許に対して特許異議の申立てがされ、特許庁は、これを異議2002-70865号事件として審理した結果、平成16年3月4日、「特許第3216646号の請求項2ないし13に係る特許を取り消す。同請求項1に係る特許を維持する。」との決定をし、同年3月24日、その決定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、本件請求項2ないし13に係る発明は、いずれも当業者が容易に実施することができる程度に記載されているとは認められないので、平成6年法律第116号による改正前の特許法36条3項に規定する要件を満たしていないとするものである。

3 訂正審決の確定

原告は、本訴係属中、平成16年8月5日付けで、本件明細書につき、特許請求の範囲の記載の訂正を含む訂正審判を請求した。特許庁は、これを訂正2004-39188号事件として審理し、その結果、平成16年9月6日にその請求のとおり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前の請求項2ないし13の内容

【請求項2】 a) 有機および／または変性有機ポリイソシアネートと、
b) 少なくとも2個の反応性水素原子を有する少なくとも1種の高分子量化合物、および必要の場合には
c) 低分子量連鎖延長剤および／または架橋剤とを、
d) 発泡剤、
e) 触媒、および必要の場合には
f) 助剤および／または添加剤
の存在で反応させることにより熱伝導性僅少ポリウレタン硬質発泡プラスチックを製造する方法において、
発泡剤（d）として、
d2)

d 2 i) シクロペンタン, シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物,

d 2 i i) シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点 35℃未満の少なくとも 1 種の化合物および

構成成分 (b) 100 重量部当たり 2～5 重量部の水

からなる沸点 50℃未満の混合物を用い,

有機ポリイソシアネート (a) としてジフェニルメタンジイソシアネートおよび 30～80 重量%のジフェニルメタンジイソシアネート異性体を含有するポリフェニルポリメチレンポリイソシアネートからなる混合物を用い, 高分子量化合物 (b) としてヒドロキシル価が 150～850 で且つ 2～8 官能性である少なくとも 1 種のポリヒドロキシル化合物を用い, そして反応により得られる前記熱伝導性僅少ポリウレタンの熱伝導率が 0.024 W/m・K 以下であることを特徴とする製造法。

【請求項 3】 a) 有機および／または変性有機ポリイソシアネートと,
b) 少なくとも 2 個の反応性水素原子を有する少なくとも 1 種の高分子量化合物, および必要の場合には

c) 低分子量連鎖延長剤および／または架橋剤とを,

d) 発泡剤,

e) 触媒, および必要の場合には

f) 助剤および／または添加剤

の存在で反応させることにより熱伝導性僅少ポリウレタン硬質発泡プラスチックを製造する方法において,

発泡剤 (d) として,

d 2) 構成成分 (b) 100 重量部当たり,

d 2 i) 2～22 重量部の, シクロペンタン, シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンとの混合物,

d 2 i i) 0.1～18 重量部の, シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点 35℃未満の少なくとも 1 種の低沸点化合物および 2～5 重量部の水

を含有する沸点 50℃未満の混合物を用い,

有機ポリイソシアネート (a) としてジフェニルメタンジイソシアネートおよび 30～80 重量%のジフェニルメタンジイソシアネート異性体を含有するポリフェニルポリメチレンポリイソシアネートからなる混合物を用い, 高分子量化合物 (b) としてヒドロキシル価が 150～850 で且つ 2～8 官能性である少なくとも 1 種のポリヒドロキシル化合物を用い, そして反応により得られる前記熱伝導性僅少ポリウレタンの熱伝導性が 0.024 W/m・K 以下であることを特徴とする製造法。

【請求項 4】 a) 有機および／または変性有機ポリイソシアネートと,
b) 少なくとも 2 個の反応性水素原子を有する少なくとも 1 種の高分子量化合物, および必要の場合には

c) 低分子量連鎖延長剤および／または架橋剤とを,

d) 発泡剤,

e) 触媒, および必要の場合には

f) 助剤および／または添加剤

の存在で反応させることにより熱伝導性僅少ポリウレタン硬質発泡プラスチックを製造する方法において,

発泡剤 (d) として,

d 2)

d 2 i) シクロペンタン, シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物, および

d 2 i i) アルカン, 最高 4 個の炭素原子を有するシクロアルカン, ジアルキルエーテル, シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンまたはこれらの少なくとも 2 種の化合物の混合物から選ばれ, シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な化合物および

構成成分 (b) 100 重量部当たり 2～5 重量部の水

を含有する沸点 50℃未満の混合物を用い,

有機ポリイソシアネート (a) としてジフェニルメタンジイソシアネートおよび 30～80 重量%のジフェニルメタンジイソシアネート異性体を含有するポリフ

エニルーポリメチレンーポリイソシアネートからなる混合物を用い、高分子量化合物（b）としてヒドロキシル価が150～850で且つ2～8官能性である少なくとも1種のポリヒドロキシル化合物を用い、そして反応により得られる前記熱伝導性僅少ポリウレタンの熱伝導率が0.024W/m・K以下であることを特徴とする製造法。

【請求項5】発泡剤混合物（d2）が沸点30℃未満であることを特徴とする請求項2～4のいずれか1項に記載の製造法。

【請求項6】発泡剤（d）として、

d2）

d2 i）シクロペンタン、シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物、および

d2 ii）n-ブタン、イソブタン、シクロブタン、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、フラン、トリフルオロメタン、ジフルオロメタン、ジフルオロエタン、テトラフルオロエタンおよびヘプタフルオロプロパンから選ばれる少なくとも1種の化合物、および

構成成分（b）100重量部当たり2～5重量部の水
を含有する混合物を用いることを特徴とする請求項2～5のいずれか1項に記載の製造法。

【請求項7】発泡剤（d）として、構成成分（b）100重量部当たり、

d2 i）2～22重量部の、シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサン、

d2 ii）0.1～18重量部の、アルカン、最高4個の炭素原子を有するシクロアルカン、ジアルキルエーテル、シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンから選ばれ、シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な少なくとも1種の化合物および

2～5重量部の水

を用いることを特徴とする請求項4に記載の製造法。

【請求項8】d2 i）成分がシクロペンタン、またはシクロペンタンとシクロヘキサンとの混合物からなることを特徴とする請求項4～7のいずれか1項に記載の製造法。

【請求項9】d2 i）成分がシクロペンタンからなることを特徴とする請求項4～7のいずれか1項に記載の製造法。

【請求項10】ポリウレタン硬質発泡プラスチックが充填剤を添加することなしに製造されることを特徴とする請求項1～9のいずれか1項に記載の製造法。

【請求項11】請求項1～10のいずれか1項に記載の製造法により得られたポリウレタン硬質発泡プラスチックを複合材の中間層、および冷却装置ケーシングまたは加熱器具の空洞を発泡充填するために使用する方法。

【請求項12】請求項1～10のいずれか1項に記載の製造法により得られたポリウレタン硬質発泡プラスチック。

【請求項13】発泡剤としてシクロペンタンを用い、充填剤を含有しないことを特徴とする請求項1～10のいずれか1項に記載の製造法により得られたポリウレタン硬質発泡プラスチック。」

5 本件訂正審決による訂正の内容

(1) 訂正事項 a

請求項2の

「発泡剤（d）として、

d2）

d2 i）シクロペンタン、シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物、

d2 ii）シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点35℃未満の少なくとも1種の化合物および

構成成分（b）100重量部当たり2～5重量部の水

からなる沸点50℃未満の混合物を用い、」なる記載を

「発泡剤（d）として、

d2）

d2 i）シクロペンタン、

d2 ii）シクロペンタンと均一混合可能な沸点35℃未満の少なくとも1種の化合物および

構成成分（b）100重量部当たり2～5重量部の水

からなる沸点 50℃未満の混合物を用い、」と訂正する。

(2) 訂正事項 b

請求項 3 の

「発泡剤 (d) として、

d 2) 構成成分 (b) 100 重量部当たり、

d 2 i) 2～22 重量部の、シクロペンタン、シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンとの混合物、

d 2 i i) 0.1～18 重量部の、シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点 35℃未満の少なくとも 1 種の低沸点化合物および 2～5 重量部の水

を含有する沸点 50℃未満の混合物を用い、」なる記載を

「発泡剤 (d) として、

d 2) 構成成分 (b) 100 重量部当たり、

d 2 i) 2～22 重量部の、シクロペンタン、

d 2 i i) 0.1～18 重量部の、シクロペンタンと均一混合可能な沸点 35℃未満の少なくとも 1 種の低沸点化合物および

2～5 重量部の水

を含有する沸点 50℃未満の混合物を用い、」と訂正する。

(3) 訂正事項 c

請求項 4 の

「発泡剤 (d) として、

d 2)

d 2 i) シクロペンタン、シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物、および

d 2 i i) アルカン、最高 4 個の炭素原子を有するシクロアルカン、ジアルキルエーテル、シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンまたはこれらの少なくとも 2 種の化合物の混合物から選ばれ、シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な化合物および

構成成分 (b) 100 重量部当たり 2～5 重量部の水

を含有する沸点 50℃未満の混合物を用い、」なる記載を

「発泡剤 (d) として、

d 2)

d 2 i) シクロペンタン、および

d 2 i i) アルカン、最高 4 個の炭素原子を有するシクロアルカン、ジアルキルエーテル、シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンまたはこれらの少なくとも 2 種の化合物の混合物から選ばれ、シクロペンタンと均一混合可能な化合物および

構成成分 (b) 100 重量部当たり 2～5 重量部の水

を含有する沸点 50℃未満の混合物を用い、」と訂正する。

(4) 訂正事項 d

請求項 5 を削除する。

(5) 訂正事項 e-1, 訂正事項 e-2, 訂正事項 e-3

請求項 6 の

「発泡剤 (d) として、

d 2)

d 2 i) シクロペンタン、シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物、および

d 2 i i) n-ブタン、イソブタン、シクロブタン、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、フラン、トリフルオロメタン、ジフルオロメタン、ジフルオロエタン、テトラフルオロエタンおよびヘプタフルオロプロパンから選ばれる少なくとも 1 種の化合物、および

構成成分 (b) 100 重量部当たり 2～5 重量部の水

を含有する混合物を用いることを特徴とする」なる記載を

「発泡剤 (d) として、

d 2)

d 2 i) シクロペンタン、および

d 2 i i) n-ブタン、イソブタン、シクロブタン、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、フラン、トリフルオロメタン、ジフルオロメタン、ジフルオロエ

タン、テトラフルオロエタンおよびヘプタフルオロプロパンから選ばれる少なくとも1種の化合物、および

構成成分(b) 100重量部当たり2～5重量部の水

を含有する混合物を用いることを特徴とする」と訂正し(訂正事項e-1),

「請求項2～5のいずれか1項に記載の製造法。」なる記載を「請求項2～4のいずれか1項に記載の製造法。」と訂正し(訂正事項e-2), 請求項番号を繰り上げて, 請求項5とする(訂正事項e-3)。

(6) 訂正事項f-1, 訂正事項f-2

請求項7の

「発泡剤(d)として, 構成成分(b) 100重量部当たり,

d2i) 2～22重量部の, シクロペンタンおよび/またはシクロヘキサン,

d2ii) 0. 1～18重量部の, アルカン, 最高4個の炭素原子を有するシクロアルカン, ジアルキルエーテル, シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンから選ばれ, シクロペンタンおよび/またはシクロヘキサンと均一混合可能な少なくとも1種の化合物および

2～5重量部の水

を用いることを特徴とする請求項4に記載の製造法。」を

「発泡剤(d)として, 構成成分(b) 100重量部当たり,

d2i) 2～22重量部の, シクロペンタン

d2ii) 0. 1～18重量部の, アルカン, 最高4個の炭素原子を有するシクロアルカン, ジアルキルエーテル, シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンから選ばれ, シクロペンタンと均一混合可能な少なくとも1種の化合物および

2～5重量部の水

を用いることを特徴とする請求項4に記載の製造法。」と訂正し(訂正事項f-1), 請求項番号を繰り上げて, 請求項6とする(訂正事項f-2)。

(7) 訂正事項g

請求項8, 9を削除する。

(8) 訂正事項h

請求項10の「請求項1～9のいずれか1項に記載の」を「請求項1～6のいずれか1項に記載の」と訂正するとともに, 請求項番号を繰り上げて, 請求項7とする。

(9) 訂正事項i

請求項11の「請求項1～10のいずれか1項に記載の」を「請求項1～7のいずれか1項に記載の」と訂正し, 請求項番号を繰り上げて, 請求項8とする。

(10) 訂正事項j

請求項12の「請求項1～10のいずれか1項に記載の」を「請求項1～7のいずれか1項に記載の」と訂正し, 請求項番号を繰り上げて, 請求項9とする。

(11) 訂正事項k

請求項13を削除する。

第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, 本件訂正審決前の特許請求の範囲請求項2ないし13の記載に基づいて, その発明を認定し, これを前提に, 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条3項に規定する要件を満たしていないことを理由にこの特許を取り消した決定の取消を求める訴訟の係属中に, 特許請求の範囲の減縮を含む訂正審判が請求され, 特許庁がこれを認める旨の本件訂正審決をし, これが確定したということができる。

そうすると, 決定は, これにより, 結果として, 本件訂正審決による訂正前の請求項2ないし4, 6, 7, 10ないし12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認定を誤ったことになり, 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, 主文1掲記の請求項に係る特許を取り消した決定は, 取消を免れない。

以上によれば, 本訴請求は理由があるので, これを認容することとし, 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。

東京高等裁判所知的財産第 3 部

裁判長裁判官	佐	藤	久	夫
裁判官	設	樂	隆	一
裁判官	若	林	辰	繁