

平成13年（行ケ）第202号 審決取消請求事件（平成13年12月4日口頭弁論終結）

原告	被告	決
訴訟代理人弁理士	告	シオノギクオリカプス株式会社
同	告	小島川隆裕
被告	告	西川・ランバート・インク有限公司
訴訟代理人弁理士	告	津国田幸四
同	告	東藤房
同	告	齋文
	主	

特許庁が平成11年審判第35221号事件について平成13年3月29日にした審決を取り消す。

訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由

第1 原告の請求

特許庁が平成11年審判第35221号事件について平成13年3月29日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

第2 前提となる事実（当事者間に争いがないか証拠により認められる事実）

1 特許庁における手続の経緯

原告シオノギクオリカプス株式会社（旧名称 日本エランコ株式会社）は、名称を「非フォーム状ハードゼラチンカプセル」とする特許第2139734号（以下「本件特許」という。）の発明（平成11年7月4日特許出願、同6年2月16日出願公告、同11年1月8日登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。被告は、平成11年5月14日に原告を被請求人として本件発明につき無効審判を請求し、平成11年審判35221号事件として審理された結果、同13年3月29日に「特許第2139734号の請求項に係る発明について特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）があり、その謄本は同年4月11日に原告に送達された。

原告は、本件訴訟提起後の平成13年8月3日に本件特許明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求する訂正審判を請求し、訂正2001-39124号事件として審理された結果、同年10月9日に「本件訂正を認める。」旨の審決（以下「本件訂正審決」）があった。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、本件明細書の記載には不備があり、本件請求項1及び2に係る特許は、特許法36条3項及び4項の規定を満たしていない、とするものである。

3 本件訂正による訂正の内容

（1） 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲は、次のとおりである。

「1. 分子量1000、1500、1540、4000、6000又は20000から選ばれたポリエチレングリコールの1種もしくは2種以上の混合物を、ゼラチンに配合して得られるハードゼラチンカプセルであって、そのポリエチレングリコールの含有量がゼラチンに対して下記のいずれかであることを特徴とする水感応性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル。

イ. ポリエチレングリコールの分子量が1000-1540である場合：1～50重量%。

ロ. ポリエチレングリコールの分子量が4000である場合：0.5～15重量

%。ハ. ポリエチレングリコールの分子量が6000である場合：0.5～10重量%。

ニ. ポリエチレングリコールの分子量が20000である場合：0.1～5重量%。2. ポリエチレングリコールの含有量がゼラチンに対して下記のとおりである請求項1記載の非フォーム状ハードゼラチンカプセル。

イ. ポリエチレングリコールの分子量が1000-1540である場合：10～50重量%。

ロ. ポリエチレングリコールの分子量が4000である場合：3～15重量%。

ハ. ポリエチレングリコールの分子量が6000である場合：3～10重量%。

ニ. ポリエチレングリコールの分子量が20000である場合：0.3～5重量

％。」

(2) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲は、次のとおりである。

「1. ポリエチレングリコールをゼラチンに配合して得られるハードゼラチンカプセルであって、前記ポリエチレングリコールとして分子量1000のポリエチレングリコールのみを用い、かつその含有量がゼラチンに対して10～50重量％であることを特徴とする吸水性又は吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル。」

第3 原告主張の審決取消事由

審決は、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定すると共に、このように認定した発明について、「本件明細書の記載には不備があり、本件請求項1及び2に係る特許は、特許法第36条第3項及び第4項の規定を満たしていない」という理由で、本件特許を無効にすると審決したものである。しかしながら、本件発明の要旨は、本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の記載のとおりとなったものであるから、審決は、本件発明の要旨の認定を誤ったことに帰する。また、本件訂正審決（甲第14号証）に記載されているように、訂正後の本件明細書は、もはや記載不備はなく、特許法36条3項、4項の規定を満たすものであるから、審決における明細書の記載不備の判断も誤りである。

したがって、審決は取り消されるべきである。

第4 当裁判所の判断

甲第12号証、第14号証及び弁論の全趣旨によれば、本件特許については、特許法36条3項、4項の規定に違反してなされた特許であることを理由に特許を無効とした審決の取消訴訟の係属中に、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、本件明細書の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載を訂正する訂正審判が請求され、訂正を認める本件訂正審決がなされて、確定したことが認められる。

そうすると、審決は、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ことになり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取り消されるべきである。

よって、原告の請求は理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担について、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18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	古	城	春	実