

平成13年（行ケ）第70号 特許取消決定取消請求事件

判 決

原 告 三菱化学株式会社

訴訟代理人弁護士 窪田英一郎、弁理士 今村正純、藍原誠

被 告 特許庁長官 及川耕造

指定代理人 田村明照、眞壽田順啓、茂木静代、森田ひとみ

主 文

特許庁が異議2000-71526号事件について平成12年12月25日にした決定を取り消す。

訴訟費用は各自の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

主文第1項同旨の判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「ヒト肝実質細胞増殖因子」とする特許第2963163号（平成2年7月27日出願、平成11年8月6日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、特許異議の申立てがあり、異議2000-71526号事件として審理されたところ、平成12年12月25日、「本件特許第2963163号は、特許査定時の明細書及び図面の記載から見て、その特許請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。これに対して、平成12年6月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。」との理由をもって、「特許第2963163号の特許を取り消す。」との決定があり、その謄本は平成13年1月22日原告に送達された。

上記取消理由の通知書に記載の取消理由は、次のとおりである。

(1) 本件発明は、特開昭63-22526号公報に記載された発明である。

(2) 本件発明は、

Biochemical and Biophysical Research Communication, Vol. 163, No. 2, p967-973, 1989

バイオテクノロジー辞典第1版、第976頁、14-25行、1986

Eur. J. Biochem. 133, 17-21, FEBS 1983

Thomas E. Creighton "Proteins Structure and Molecular Principles" W. H. Freeman and Company New York, 1984

The Journal of Biological Chemistry, Vol. 262, No. 18, p8532-8536, 1987  
に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

(3) 本件発明は、Biochemical and Biophysical Research Communication, Vol. 163, No. 2, p967-973, 1989に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

2 後記訂正前の本件発明の要旨

【請求項1】下記アミノ酸配列（配列中、X a aはピログルタミン酸を表わす。）で表わされるヒト肝実質細胞増殖因子。（アミノ酸配列は省略）

3 訂正審決の確定

原告は、本訴係属中の平成13年5月21日、特許請求の範囲の減縮を目的として明細書の訂正をすることにつき審判を請求し、訂正2001-39077号事件として審理された結果、同年8月13日、「特許第2963163号発明の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決があり、確定した。

4 訂正後の本件発明の要旨

【請求項1】CHO細胞が産生する組み換え蛋白質であることを特徴とする、下

記アミノ酸配列（配列中、X a aはピログルタミン酸を表わす。）で表わされる生物学的活性を有するヒト肝実質細胞増殖因子。（アミノ酸配列は省略）

### 第3 原告主張の決定取消事由

決定は、訂正前の請求項に基づき本件発明の要旨を認定し、これに基づき決定引用の取消理由通知書に引用した刊行物記載の発明との対比において本件発明の新規性、進歩性を否定しているが、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定したことにより、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり、違法となったものである。

### 第4 当裁判所の判断

原告主張の事由により決定は取り消されるべきものであり、本訴請求は理由がある。よって、訴訟費用の負担につき行訴法7条、民訴法62条を適用して、主文のとおり判決する。

（平成13年10月9日口頭弁論終結）

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