



® 平成 30 年 7 月 2 日 (月)

No. 14721 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許無効審決 (不成立) 取消請求事件

(「2-ベンゾイルシクロヘキサン-1、3-ジオン」発明 (特許4592183号)
の訂正等誤認事件) [上] (全2回)

—平成29年 (行ケ) 第10007号、平成30年1月22日判決言渡—

本件訂正は、本件特許に係る特許侵害訴訟における訂正の再抗弁の予備的主張及び無効審判事件の続中に審決の予告を受けて行ったものである。X¹は審決の予告で製造可能 (例えば原料化合物を入手できる範囲) とされた5種のうち訂正の再抗弁に合う2種とした。H e tは、甲62に示されたアルコール原料に由来するH e tから、訂正の再抗弁の予備的主張に係るX¹の結合の形成には関与しないアルコールに由来するH e tを削除し、本件明細書の合成例で用いられたことにより、入手の可否が既に証明されていたアルコール材料から得られるH e tを合わせて18種類のH e tに限定した。原告は、提起した本件審決取消訴訟で、補正に関する審査基準によれば、補正により選択肢を削除して特定の選択肢の組合せ



SINCE 1891

特許業務法人 浅村特許事務所

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー

電話: 03-5715-8651(代) FAX: 03-5460-6310・6320 asamura@asamura.jp www.asamura.jp

所長 弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士

金後水白
井藤本江
晴義克久
森本川
白金橋
北水田
大日方

会長 弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士

浅池望井
村田月上
幸良洋裕
浅亀田
原菊林

皓弘次一
郎也誠太
史三
亮修鉦

副所長 弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士
弁理士

浅平下畑
弓篠松渡
岡

山田中
村中削田
宮部野

弘子彦之
理宏統恵
男

山田大岩
新中伊福

明生貴啓
男登里淳
康幹一晶
守博田

所長 弁理士
弁理士

浅村昌弘
和 田 研 史

電話: 03-5715-8640(代) FAX: 03-3540-1997 E-mail: law@asamura.jp

後藤晴男

松川直樹

和 田 研 史

を請求項に残すことによって、新たな技術的事項を導入することとなる場合があるとし、補正後の選択肢が当初明細書等の記載の範囲にあるからといって当該補正が許容されるわけではないこと、また訂正についても同様であるとして、前記本件訂正は新規事項の追加に該当すると主張した。被告は、当初の審決の予告を受けて訂正した通りの製造可能物質等に限定するものであり、本件訂正は適法であると主張した。

判決では、本件訂正は、明細書に明示的に記載されて原料物質を限定した実際に使用できるものに限定したものであり、新規事項の追加ではないとし、また、審査基準等に沿うものであるとし、本件訂正を認めた審決の判断に誤りはないとした被告の主張が認められ、原告が主張する取消事由1（本件訂正の可否）、取消事由2（実施可能要件に係る判断の誤り）、取消事由3（サポート要件に係る判断の誤り）、取消事由4（本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り）及び取消事由5（原文新規事項追加に係る判断の誤り）はいずれも理由がなしとされた事例である。

第1 裁判所の判断

1 取消事由1（本件訂正の可否）について

(1) 本件訂正は、審決の予告において実施可能要件に係る記載不備が指摘されたことに対して、明細書に明示的に記載されていた置換基 X^1 及びHetの選択肢（【0061】、表A及び表37）を、CAS REGISTRY物質レコード（甲69）に示されていることから入手できることが確認された原料物質より合成される化学物質に限定したものであるとした。すなわち、本件訂正発明は、本件発明の R^1 を1種類（ハロゲン）、 R^2 を1種類（ $-S(O)_nR^3$ ）、 X^1 を2種類（酸素により中断されたエチレン鎖又は $-CH_2O-$ ）、Hetをヘテロシクリル基及びヘテロ芳香族基（ヘテロアリアル）のうちの明細書に挙げられている多数の物質の中から18種類又は15種類の化合物に限定したものである。そして、本件訂正後の化学物質群は、いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に内包されていることが明らかである。したがって、本件訂正は、特許請求の範囲を減縮するものである。

また、訂正後の化学物質群は、訂正前の基本骨格（シクロヘキサン-1、3-ジオンの2位がカルボニル基を介して中央のベンゼン環に結合した構造。本件共通構造）を共通して有するものである。加えて、訂正後の化学物質群について、訂正前の化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも認め難い。そうすると、選択肢を削除することによって、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内である。

このように、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、また、本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を導入するものでないから、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内である。したがって、本件訂正は、特許法134条の2第9項が準用する126条5項の規定に違反しない。

(2) 原告は、選択肢を削除する訂正が認められるのは、特定の選択肢の組合せを採用することが当初明細書等に記載されているといえる場合だけであり、本件明細書の【0061】は、多種多様なヘテロシクリルやヘテロ芳香族基（ヘテロアリアル）を、単に「列挙」しているにすぎず、本件明細書の他の記載を参酌しても、訂正後のHetの「18個の選択肢」やそれらと特定の X^1 （酸素により中断されたエチレン鎖又は $-CH_2O-$ ）との組合せは記載されていないことから、本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであり、認められないとし、また特許庁の審査基準においても同旨の考え方が採用されている等との主張は理由がないとされた。

(3)小括

したがって、本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加には当たらないから、本件訂正を認めた審決の判断に誤りはない。