

特許権	判決年月日	令和元年7月18日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成30年(行ケ)10133号		
<p>○ 発明の名称を「1-[(6,7-置換-アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]-4-(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体」とする特許の特許請求の範囲の訂正を求める訂正審判請求を不成立とした審決について、特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、「実質上」の拡張又は変更にあたるかどうかは訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点から決するのが相当であるとした上で、上記訂正は、訂正前の請求項の記載の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかであり、実質上特許請求の範囲を変更するものと認められるとして、原告らの請求を棄却した事例。</p>				

(事件類型) 審決(訂正・不成立)取消訴訟 (結論) 請求棄却

(関連条文) 特許法126条6項

(関連する権利番号等) 特許第6097946号, 訂正2017-390124号

### 判 決 要 旨

1 原告らは、発明の名称を「1-[(6,7-置換-アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]-4-(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体」とする特許(特許第6097946)の特許権者であるが、請求項1を訂正し、請求項2ないし5を削除する旨の訂正審判(訂正2017-390124号)を請求した。

審決は、本件訂正のうち、請求項1に係る訂正事項は、特許法126条1項ただし書各号及び同条6項に規定する要件に適合しないから、当該訂正事項による訂正を認めることができず、一群の請求項である請求項1ないし5に係る訂正事項による訂正も認めることはできないとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。

原告らは、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本判決は、大要、次のとおり判断して、原告らの請求を棄却した。

(1) 訂正をすべき旨の審決が確定したときは、訂正の効果は出願時に遡って生じ(特許法128条)、訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑みると、同法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、「実質上」の拡張又は変更にあたるかどうかは訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点から決するのが相当である。

また、特許請求の範囲の記載に関し、同法36条5項前段は、特許請求の範囲には、

請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないと規定している。この規定の趣旨は、一つの請求項から発明が把握されるようにするため、各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから、客観的にみると、一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっても、相互に矛盾するものでなければ、特許出願人自らが「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして解釈するのが相当である。

(2) 本件訂正前の請求項1の記載及び明細書の記載に照らせば、訂正事項2は、本件訂正前の請求項1記載の「R<sup>2</sup>」の「塩素」を「水素」に訂正するものであるから、特許請求の範囲を変更するものであって、かつ、減縮的な変更には当たらない。そして、訂正事項2により、本件訂正前の「R<sup>2</sup>」が塩素である化合物群から訂正後の「R<sup>2</sup>」が水素である化合物群に変更されることになるから、この変更により、本件訂正前の請求項1の記載の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。

したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を変更するものと認められるから、特許法126条6項の要件に適合しないというべきである。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。