

平成16年(行ケ)第128号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年5月11日

判決

原告
同訴訟代理人弁理士
同
同
被告
同指定代理人
同
同
同

株式会社デンソー
碓氷裕彦
加藤大登
伊藤高順
特許庁長官 今井康夫
岡本昌直
橋本康重
高木進
涌井幸一

主文

1 特許庁が異議2000-73205号事件について平成14年2月8日にした審決のうち、特許第3013492号の請求項10ないし15, 18, 19, 21, 22(いずれも平成15年8月25日付け訂正2003-39121号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。

2 上告費用及び当審における訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の請求(後記差戻し後に変更されたもの)

主文第1項と同旨

第2 事案の概要

1 事件の経過(当事者間に争いがない事実及び本件記録上明らかな事実)

(1) 原告は、発明の名称を「冷凍装置、モジュールタ付熱交換器、及び冷凍装置用モジュールタ」とする特許第3013492号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。しかるところ、本件特許について特許異議の申立てがされ(異議2000-73205号事件として特許庁に係属)、これに対し、特許庁が「特許第3013492号の請求項1ないし26に係る特許を取り消す。」との決定(なお、この異議申立事件において、原告は本件特許の請求項27, 28の削除等を内容とする明細書の訂正を請求し認容された。以下「本件決定」という。)をしたことから、原告は、その取消しを求め本訴を提起した。

(2) 差戻し前の原判決は、平成15年5月22日、原告の取消事由には理由がないとして原告の請求を棄却したので、原告は、同年6月5日、最高裁判所に上告受理の申立てをした。

(3) その後、原告は、平成15年6月17日、本件特許の請求項1ないし28(以下「旧請求項1ないし28」という。)につき、特許請求の範囲の減縮等を目的として明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は、同請求を訂正2003-39121号事件として審理した上、同年8月25日、上記訂正を認容する審決(以下「本件訂正審決」という。)をし、同審決はそのころ確定した。この訂正により、旧請求項1ないし9, 16, 17, 20, 23ないし28は削除され、残りの10項については請求項の繰り上げがされ、旧請求項10, 11, 13ないし15, 19, 21, 22は順次新請求項1, 2, 4, 5, 6, 8ないし10に、旧請求項12は新請求項3に、旧請求項18は新請求項7に繰り上げられた。

(4) 最高裁判所は、原告の上告受理の申立てについて、上告審として事件を受理する旨の決定をした(申立ての理由を限定)上、平成16年3月25日、本件訂正審決の確定により、本件特許の特許請求の範囲が減縮され、その結果、原判決には民事訴訟法338条1項8号に規定する再審事由があることになるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきであるとして、原判決を破棄し、本件を当裁判所に差し戻した。

2 原告は、請求原因事実として、本件特許の旧請求項1ないし28につき、特許請求の範囲の減縮等を目的とする本件訂正審決が確定したから、本件決定のうち本件特許の旧請求項10ないし15, 18, 19, 21, 22に係る部分を取り消されるべき旨述べ、被告は、同事実を認める旨述べた。

第3 当裁判所の判断

1 本件特許の旧請求項1ないし28につき、前記第2の1(3)記載のとおり、特許請求の範囲の減縮等を目的とする本件訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると、本件決定のうち旧請求項10ないし15, 18, 19, 2

1, 22に係る部分は、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ものとなり、この誤りが本件決定の上記旧請求項10ないし15, 18, 19, 21, 22に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
2 以上によれば、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、また、上告費用及び当審における訴訟費用については、本訴の経過にかんがみ、これを原告に負担させるのを相当と認め、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官	北	山	元	章
裁判官	青	柳		馨
裁判官	沖	中	康	人