

平成15年（行ケ）第376号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年10月16日

原告	株式会社アズウェル
訴訟代理人弁護士	山本忠雄
同	安部朋美
同	酒井一巧
訴訟代理人弁理士	早坂
被告	日本ストライカー株式会社
訴訟代理人弁護士	伊集院功己
同	縄田正尚
訴訟代理人弁理士	奥山幸一
同	有松島鉄
同	中村

主文
1 特許庁が無効2002-35495号事件について平成15年7月15日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

1 原告の請求

- (1) 主文1項と同旨。
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 当事者間に争いのない事実

- (1) 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「脊椎固定用糸」とする特許第1983024号の特許（昭和61年10月9日出願，平成7年10月25日設定登録，以下「本件特許」という。登録時において，発明の数は1であり，請求項の数は3である（請求項2及び3は請求項1に従属する実施態様項である。）。）の特許権者である。

被告は，平成14年11月19日，本件特許を無効にすることについて審判を請求した。

特許庁は，この請求を無効2002-35495号事件として審理した。原告は，この審理の過程で，特許請求の範囲の減縮を内容とする訂正（以下「本件第1訂正」という。本件第1訂正は，請求項1を削除し，実施態様項である請求項2，3をそれぞれ必須要件項とし，これらをそれぞれ新たな請求項1，2とするものである。）の請求をした。特許庁は，審理の結果，平成15年7月15日，「訂正を認める。特許第1983024号の特許請求の範囲第1項，第2項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし，審決の謄本を同年7月25日に原告に送達した。

- (2) 審決の理由

要するに，本件第1訂正後の請求項1及び2に係る各発明は，いずれも，公知技術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から，特許法29条2項の規定に該当する，したがって，本件特許は，請求項1及び2に係る各発明のいずれについても，この規定に違反して登録されたものである，ということである。

- (3) 訂正審判の確定

原告は，本訴係属中に，本件特許の出願の願書に添付された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，これを訂正2003-39174号事件として審理し，その結果，平成15年10月1日に訂正（以下「本件第2訂正」という。本件第2訂正は，登録時の請求項1を訂正し，請求項2，3を削除するものである。）をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，これが確定した。

3 本件第1訂正前の本件特許の特許請求の範囲（甲第2号証・特許公報に記載のもの）

「【請求項1】引張強度(g/d)が16以上の合成繊維によって編組されてなる脊椎固定用糸。

【請求項2】上記合成繊維が超高分子量ポリエチレン繊維である上記特許請求の範囲第1項記載の脊椎固定用糸。

【請求項3】上記合成繊維がアラミド繊維である上記特許請求の範囲第1項記載の脊椎固定用系。」

4 本件第1訂正後の本件特許の特許請求の範囲（下線部が訂正された箇所である。）

「【請求項1】引張強度(g/d)が16以上の合成繊維によって編組されてなる脊椎固定用系であって、該合成繊維が超高分子量ポリエチレン繊維である脊椎固定用系。」

【請求項2】引張強度(g/d)が16以上の合成繊維によって編組されてなる脊椎固定用系であって、該合成繊維がアラミド繊維である脊椎固定用系。」

5 本件第2訂正後の本件特許の特許請求の範囲（下線部が本件第1訂正後のものと比較した場合の訂正箇所である。）

「【請求項1】引張強度(g/d)が16以上の合成繊維によって編組されてなる脊椎矯正固定用系であって、該合成繊維が超高分子量ポリエチレン繊維である脊椎矯正固定用系。」

6 当裁判所の判断

上記当事者間に争いのない事実によれば、本件第2訂正前の本件特許の請求の範囲（本件第1訂正後の特許請求の範囲）請求項1及び2の記載に基づき、その発明を認定し、これを前提に、特許法29条2項の規定に違反して登録された特許であることを理由に、請求項1及び2に記載された各発明につき本件特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲（上記請求項1及び2）の減縮を含む訂正の審判が請求され、特許庁は、これを認める本件訂正審決をし、これが確定したといえることができる。

審決は、これにより、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。したがって、審決は、取消しを免れない。

7 以上によれば、本訴請求は理由がある。そこで、これを認容し、訴訟費用の負担については、原告に負担させるのを相当と認め、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6民事部

裁判長裁判官 山下和明

裁判官 設楽隆一

裁判官 阿部正幸