

平成16年（行ケ）第148号 特許取消決定取消請求事件  
平成16年9月29日口頭弁論終結

判 決  
原 告 株式会社ニコン  
訴訟代理人弁理士 渡辺隆男, 芝山みゆき  
被 告 特許庁長官 小川洋  
指定代理人 神崎孝之, 西川恵雄, 小曳満昭, 大橋信彦, 井出英一郎

主 文  
1 特許庁が異議2003-70726号事件について平成16年3月1日にした決定中, 請求項1及び8に関する部分を取り消す。  
2 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項と同旨の判決（原告は, 当初, 決定中, 請求項1ないし13に関する部分すべての取消しを求めたが, 後に主文第1項と同旨の請求に減縮して, 訴えの一部を取り下げた。）。

第2 事案の概要  
本件は, 後記本件発明の特許権者である原告が, 特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため, 同決定の取消しを求めた事案である。

1 前提となる事実等  
(1) 特許庁における手続の経緯  
(1-1) 本件特許  
特許権者: 株式会社ニコン (原告)  
発明の名称: 「検知部及びこの検知部を具えたウェハ研磨装置」  
特許出願日: 平成9年7月18日 (特願平9-193995号)  
設定登録日: 平成14年7月12日  
特許番号: 第3327175号  
(1-2) 本件手続  
特許異議事件番号: 異議2003-70726号  
訂正請求日: 平成15年11月11日  
異議の決定日: 平成16年3月1日  
決定の結論: 「訂正を認める。特許第3327175号の請求項1ないし13に係る特許を取り消す。」  
決定謄本送達日: 平成16年3月17日 (原告に対し)  
(2) 決定は, 上記訂正請求は適法であるとして, その訂正後の請求項1ないし13に記載された発明 (請求項番号に対応して, それぞれの発明を「本件発明1」などという。) を対象に検討し, 本件発明1ないし5, 8ないし12は, 刊行物1 (特開平7-4921号公報) 記載の発明及び刊行物2 (特開平9-7985号公報) 記載の事項に基づいて, 本件発明6, 7, 13は, 刊行物1記載の発明並びに刊行物2及び刊行物3 (特開平8-174411号公報) 記載の事項に基づいて, それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであり, 本件発明1ないし13についての特許は, 特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから, 取り消すべきものであると判断した。  
(3) 本件発明の設定登録時における特許請求の範囲の請求項1及び10の記載内容は, 別紙①欄に記載のとおりである。  
上記訂正請求により, 上記請求項1及び10は, それぞれ請求項1及び8とされた (請求項4及び5が削除されて繰り上がった。)。すなわち, 決定が判断対象とした特許請求の範囲の請求項1及び8の記載は, 別紙②欄に記載のとおりである。

2 原告主張の決定取消事由  
決定は, 本件発明1及び8の要旨を別紙②欄のとおり認定し, これに基づき, 本件発明1及び8は特許法29条2項により特許を受けることができないものであるとした。しかし, 本訴係属中に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, 本件発明1の要旨 (別紙①欄の請求項1＝別紙②欄の請求項1) が別

紙③欄の請求項１のとおりに、本件発明８の要旨（別紙①欄の請求項１０＝別紙②欄の請求項８）が別紙③欄の請求項１０のとおりに訂正されたことにより、決定は、結果的に本件発明１及び８の要旨の認定を誤ったことになり、瑕疵があるものとして取消しを免れない。よって、決定中、請求項１及び８に関する部分を取り消すことを求める。

### 第３ 当裁判所の判断

本件証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本訴係属中の平成１６年４月２０日、本件特許につき、特許請求の範囲の減縮を目的として、訂正審判の請求をしたこと（甲５、訂正２００４－３９０７９号。なお、同年７月１日付けで同審判請求書を補正、甲６）、その請求内容のうち、特許請求の範囲に関するものは、別紙①欄に記載の請求項１及び１０を同③欄に記載の請求項１及び１０にそれぞれ訂正するというものであること（甲５、６）、別紙①及び③欄の請求項１記載に係る発明は、別紙②欄の請求項１記載に係る発明と同一であり、別紙①及び③欄の請求項１０記載に係る発明は、別紙②欄の請求項８記載に係る発明と同一であること（甲１ないし３、５ないし７）、同年７月２８日、上記訂正を認める旨の審決があり（甲７）、その謄本は同年８月７日に原告に送達され、訂正審決は確定したことが認められる。

以上の事実関係に照らせば、原告主張の事由により、決定中、請求項１及び８に関する部分は取り消されるべきものである。

よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、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。

### 東京高等裁判所知的財産第４部

裁判長裁判官	塚	原	朋	一
裁判官	田	中	昌	利
裁判官	佐	藤	達	文

（別紙）