

平成16年(行ケ)第70号 特許取消決定取消請求事件
平成16年10月26日口頭弁論終結
判決

原告	被告	オリンパス株式会社
訴訟代理人弁理士		酒井宏明
同		中辻史郎
同		宮田英毅
同		三和圭二郎
同		小池直子
被告	原告	特許庁長官 小川洋
指定代理人		水垣親房
同		渡部利行
同		小曳満昭
同		長井真一
同		涌井幸一
同		宮下正之

主文

1 特許庁が異議2003-70848号事件について平成15年12月22日にした決定中「特許第3330711号の請求項1に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求める裁判

1 原告

- (1) 主文1と同旨
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

- (1) 原告の請求を棄却する。
- (2) 主文2と同旨

第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「内視鏡」とする特許第3330711号の特許（平成5年12月28日出願，平成14年7月19日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は1である。）の特許権者である。

本件特許に対して特許異議の申立てがされ，特許庁は，これを異議2003-70848号事件として審理した。その過程で，原告は，本件特許の出願の願書に添付した明細書の訂正（以下「本件第1訂正」という。）を請求した。その結果，特許庁は，平成15年12月22日，「訂正を認める。特許第3330711号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をし，平成16年1月26日，その決定の謄本を原告に送達した。

2 決定の理由

決定の理由は，要するに，本件請求項1に係る発明は，刊行物記載の発明及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，とするものである。

3 訂正審決の確定

原告は，本訴係属中，平成16年5月21日付けで，本件明細書につき，特許請求の範囲の記載の訂正を含む訂正審判を請求した。特許庁は，これを訂正2004-39103号事件として審理し，その結果，平成16年9月22日，その請求のとおり訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」といい，これによって認められた訂正を「本件第2訂正」という。）をし，これが確定した。

4 本件第1訂正による請求項1の内容

「【請求項1】 挿入部先端に開口する鉗子チャンネルと，操作部に装備された吸引切換弁とこの吸引切換弁よりも挿入部側に位置する前記鉗子チャンネルとを連通させる吸引連絡管路とを具備した内視鏡において，前記吸引連絡管路の途中であって，前記鉗子チャンネルよりも吸引切換弁側に注入口を設けたことを特徴とする内視鏡」

5 本件訂正審決後の本件第2訂正による請求項1の内容（下線部は，本件第2訂正による訂正箇所である。）

「【請求項１】挿入部先端に開口する鉗子チャンネルに対して着脱自在であり、装着した場合に操作部に装備された吸引切換弁と前記鉗子チャンネルとを連通させる機能を有し、前記操作部の外部に配置された吸引連絡管路を具備した内視鏡において、前記吸引連絡管路の途中に、注入口を設けたことを特徴とする内視鏡」

第３ 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、本件訂正審決前の特許請求の範囲（本件第１訂正後の特許請求の範囲）請求項１の記載に基づいて、その発明を認定し、これを前提に、この請求項について、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この特許を取り消した決定の取消を求める訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を含む訂正審判が請求され、特許庁がこれを認める旨の本件訂正審決をし、これが確定したといえることができる。

そうすると、決定は、これにより、結果として、請求項１について、判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の認定を誤ったことになり、この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、本件特許の特許請求の範囲請求項１に係る特許を取り消した決定は、取消を免れない。

以上によれば、本訴請求は理由があるので、これを認容することとし、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。

東京高等裁判所知的財産第３部

裁判長裁判官	佐藤久夫
裁判官	設樂隆一
裁判官	若林辰繁