

平成14年（行ケ）第632号 特許取消決定取消請求事件
平成15年11月20日判決言渡、平成15年11月13日口頭弁論終結

判	決
原告 訴訟代理人弁理士 被告 指定代理人	富士写真フィルム株式会社 柳田征史、佐久間剛 特許庁長官 今井康夫 森正幸、高橋泰史、大橋信彦

主 文

1 特許庁が異議2002-70382号事件について、平成14年11月6日にした決定のうち「特許第3199305号の請求項1ないし11、13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項同旨の判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「光波長変換素子およびその作成方法並びに光波長変換モジュール」とする発明について平成8年3月5日に特許出願され（国内優先権主張日平成7年12月8日。）、平成13年6月15日に設定登録された特許第3199305号（本件特許）の特許権者である。

本件特許について、異議の申立てがされ、特許庁は、これを異議2002-70382号事件として審理し、平成14年11月6日に「特許第3199305号の請求項1ないし11、13に係る特許を取り消す。同請求項12に係る特許を維持する。」との決定をし、その謄本を同年11月25日に原告に送達した。

2 決定の理由の要旨
（原告が取消しを求める請求項1ないし11及び13に関する判断部分の要旨）
本件特許の請求項1ないし11及び13に係る各発明は、その特許明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし11及び13に各記載された事項によって特定されるところのものであるところ、請求項1、2、4、6ないし9、13に係る各発明は引用発明及び刊行物2に記載された発明に基づいて、請求項3、5に係る各発明は引用発明及び刊行物2、3に記載された発明に基づいて、請求項11に係る発明は引用発明及び刊行物2、5に記載された発明に基づいて、いずれも当業者が容易に発明することができたものであるから、請求項1ないし11及び13に係る各発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものに対して特許されたものである。

第3 原告の主張の要点

1 訂正審決の確定
原告は、本訴提起後に、本件特許の特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として訂正審判（訂正2003-39139号）の請求をしたところ、特許庁は、平成15年10月6日、本件特許に係る明細書及び図面を訂正審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める審決（本件訂正審決）をし、その謄本を平成15年10月17日原告に送達した。

2 取消事由
本件訂正審決の確定により、決定は、結果的に、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った。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から、決定は取り消されるべきである。

第4 当裁判所の判断

前記第3の1の本件訂正審決確定の事実、当事者間に争いがない。証拠（甲1ないし4）によれば、本件訂正審決の確定により、本件特許の請求項1ないし11及び13に係る特許請求の範囲は、減縮されたことが認められる。したがって、原

告主張の取消事由により、決定は取り消されるべきである。

東京高等裁判所第 18 民事部

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 古 城 春 実

裁判官 田 中 昌 利