

平成13年（行ケ）第11号 実用新案取消決定取消請求事件（平成13年9月3日口頭弁論終結）

判	告	決
原告	告	東洋メタライジング株式会社
両名訴訟代理人弁理士	告	小林防火服株式会社
同被指定代理人	告	原門特許庁長官
同		及
同		市一造己彦み成
		耕と
		正克ひ久
		文

主
特許庁が異議2000-70404号事件について平成12年11月6日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告ら
主文と同旨

2 被告
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

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

(1) 原告らは、名称を「消防用耐熱布」とする実用新案第2598117号考案（平成5年12月22日実用新案登録出願、平成11年5月28日設定登録）の実用新案権者である。

平成12年1月31日、実用新案登録請求の範囲の請求項1、2に係る上記実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てがされ、異議2000-70404号事件として特許庁に係属したところ、原告らは、同年7月5日、明細書の実用新案登録請求の範囲の記載を訂正をする旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。なお、本件訂正請求に係る訂正は、請求項2の削除を含むものである。

特許庁は、同実用新案登録異議事件について審理した上、同年11月6日、「訂正を認める。登録第2598117号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年12月13日原告らに送達された。

(2) 原告らは、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成13年3月2日、設定登録時の明細書の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正審判の請求をし、同年4月4日、その訂正審判請求書の記載の補正をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2001-39034号事件として審理した上、同年8月7日、上記補正後の訂正審判請求書に係る訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、その謄本は同月17日原告らに送達された。

2 実用新案登録請求の範囲の記載

(1) 設定登録時の実用新案登録請求の範囲の記載

【請求項1】基布の表面側に、ゴム層、難燃剤入り接着層、両面金属蒸着ポリエステルフィルム、難燃材入り接着層、および四フッ化エチレンコポリマーフィルムを一体に積層して接着したことを特徴とする消防用耐熱布。

【請求項2】ゴム層と両面金属蒸着ポリエステルフィルムの裏面側の金属膜と接着する接着層、および前記ポリエステルフィルムの表面側の金属膜と四フッ化エチレンコポリマーフィルムとを接着する接着層は、いずれも樹脂系の接着剤に水酸化アルミニウムなど添加型の難燃剤粉末を5～20重量%混入したことを特徴とする請求項1に記載の消防用耐熱布。

(2) 本件訂正請求に係る訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載（注、訂正部分を下線で示す。）

【請求項1】基布1の表面側に、ゴム層2、裏面側の難燃材入り接着層6、

表、裏両面にアルミニウム金属蒸着のポリエステルフィルム3、表面側の難燃材入り接着層8、および四フッ化エチレンコポリマーフィルム7を順次一体に積層して接着させると共に、上記二つの難燃材入り接着層6、8は、いずれも樹脂系の接着剤に水酸化アルミニウムからなる添加型の難燃材粉末10を5～20重量%混入したことを特徴とする消防用耐熱布。

【請求項2】（削除）

(3) 本件訂正審決に係る訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載（注、訂正部分を下線で示す。なお、二重下線部分は、上記(2)との相違部分である。） ※HP上では二重下線部分を【 】で表示

【請求項1】基布1の表面側に、ゴム層2、裏面側の難燃材入り接着層6、表、裏両面にアルミニウム金属蒸着のポリエステルフィルム3、表面側の難燃材入り接着層8、および四フッ化エチレンコポリマーフィルム7を順次一体に積層して接着させると共に、上記二つの難燃材入り接着層6、8は、いずれも【エチレン酢酸ビニル系】の接着剤に水酸化アルミニウムからなる添加型の難燃材粉末10を5～20重量%混入したことを特徴とする消防用耐熱布。

【請求項2】（削除）

3 本件決定の理由

本件決定は、本件訂正請求に係る訂正を認めた上、実用新案登録請求の範囲の請求項1記載の考案（以下「本件考案」という。）の要旨を同訂正後の請求項1（上記2(2)）記載のとおり認定し、本件考案は、実公昭62-34765号公報及び特開平2-217238号公報記載の各考案並びに周知慣用技術に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成7年政令第205号）3条2項の規定によりその実用新案登録は取り消されるべきものとした。

第3 当事者の主張

1 原告ら

本件決定が、本件考案の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載（上記第2の2(2)）のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により実用新案登録請求の範囲の記載が上記第2の2(3)のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。

2 被告

本件訂正審決の確定により実用新案登録請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。

第4 当裁判所の判断

本件決定が本件考案の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載（上記第2の2(2)）のとおり認定したこと、他方、本件訂正審決の確定により、実用新案登録請求の範囲の記載が上記第2の2(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがないところ、両者の記載を対比した場合に、後者の実用新案登録請求の範囲は、前者の実用新案登録請求の範囲を減縮したのと同じの結果となっていることは明らかである。

そうすると、本件決定が、本件考案の要旨を上記のとおり認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。

よって、原告らの請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	長	沢	幸	男
裁判官	宮	坂	昌	利