

平成15年（行ケ）第317号 審決取消請求事件
平成15年11月11日判決言渡、平成15年11月4日口頭弁論終結

原 告	判 決
訴訟代理人弁理士	東洋アルミホイルプロダクツ株式会社
被 告	葛 西 泰 二
訴訟代理人弁理士	日本製箔株式会社
	山 本 拓 也

主 文
特許庁が無効2002-35519号事件について平成15年6月17日にした審決を取り消す。
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

原告が特許権者である本件特許第3230991号（発明の名称「システムキッチンガスコンロ用汁受け皿覆い」）は、平成8年6月11日出願され（国内優先権主張日平成8年3月28日）、平成13年9月14日に設定の登録がされた。

本件特許の請求項1、2に係る各発明について、被告が無効審判の請求をし（無効2002-35519号）、特許庁は、平成15年6月17日、「特許第3230991号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（本件審決）をし、その謄本を同年6月27日に原告に送達した。

2 本件審決の理由の要点

本件審決は、本件特許の請求項1、2に係る発明の要旨を特許明細書（登録時）の請求項1、2に記載のとおりと認定したうえ、請求項1に係る発明は審判甲第1ないし第7号証記載の発明及び周知技術に基づいて、請求項2に係る発明は審判甲第1ないし第9号証記載の発明及び周知技術に基づいて、いずれも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、本件特許は特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものであると判断した。

第3 原告の主張の要点

1 訂正審決の確定

原告は、本訴提起後の平成15年7月1日、本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲を減縮する訂正審判の請求をした。特許庁は、これを訂正2003-39138号として審理し、平成15年8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（本件訂正明細書）及び図面のとおり訂正することを認める旨の審決（本件訂正審決、甲13）をした。

2 審決取消事由

本件訂正審決は、その謄本が平成15年8月18日原告に送達されたことによって確定し、その結果、本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲は、出願時に遡って減縮され、これに伴って請求項1の引用形式で記載された請求項2に係る特許請求の範囲も、出願時に遡って減縮されて、本件訂正明細書に記載された特許請求の範囲の請求項1、2のとおりのものとなった。本件審決は、本件訂正審決により既に存在しないものとなった登録時（訂正前）の請求項1、2に係る発明を対象としてされたものであるから、結果的に判断の対象とすべき発明の内容を誤ったことになる。したがって、本件審決は、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は当事者間に争いがなく、証拠（甲10ないし13）によれば、本件訂正審決の確定により、請求項1に係る特許請求の範囲が減縮され、これに伴って請求項1の引用形式で記載された請求項2に係る特許

請求の範囲も減縮されたと認められる。したがって、本件審決は、原告主張の事由により、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