

[illegible]

第1 請求主文と同一旨
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

(1) 原告は、名称を「自動写真撮影装置」とする特許第2977532号発明（1989年〔平成元年〕2月28日に連合王国においてした特許出願に基づく優先権を主張して平成2年2月27日に特許出願された特願平2-503952号の一部につき平成10年6月16日分割出願、平成11年9月10日設定登録、以下「本件発明」といい、その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。その後、本件特許につき特許異議の申立てがされ、同申立ては、異議2000-71993号事件として特許庁に係属した。原告は、平成12年11月8日、本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の訂正を請求し、平成13年3月5日、同訂正請求の補正をした。特許庁は、上記事件につき審理した結果、同年6月5日、「特許第2977532号の請求項1ないし32に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同年7月2日、原告に送達された。

(2) 原告は、同年10月26日、本件決定の取消しを求める本件訴えを提起した後、平成14年9月13日、本件明細書の特許請求の範囲の記載の訂正（以下「本件訂正」という。）をする訂正審判の請求をし、特許庁は、同請求を訂正2002-39190号事件として審理した結果、同年10月25日、本件訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本は、同年11月7日、原告に送達された。

(1) 本件訂正前のもの（以下【請求項 1】～【請求項 3 2】に係る発明を「本件発明 1」～「本件発明 3 2」という。）

前記制御手段は、使用者による前記使用者制御装置の操作に基づいて、使用者が容認した前記映像にかかる電子情報を記憶し、処理するようになっており、前記プリンターが前記記憶され、処理された電子情報に対応するプリントを作成するようになったことを特徴とする自動写真撮影装置。

【請求項2】さらに、前記カメラおよびディスプレイ装置を収容するハウジ

ングを備えており、

該ハウジングは前記プリンターをさらに収納するとともに、プリントをハウジング外に排出する排出口を有することを特徴とする請求項 1 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 3】前記プリンターが前記ハウジングから離れて設けられており、前記電子情報をハウジング内の制御装置からプリンターに伝送するための手段が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 4】前記ハウジングが直立ボックス構造を有し、これが写真撮影を行い得るように形成された前方壁の背後に前記カメラを収納していることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 5】前記カメラが位置調整可能になされていることを特徴とする請求範囲 1 から 4 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 6】前記カメラの位置調整が可動鏡により行われることを特徴とする請求項 5 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 7】前記カメラが上方に向けられており、カメラ上方で軸支された前記可動鏡が角度を変え得るように設けられていることを特徴とする請求項 6 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 8】前記ハウジングがコンソールないしブースの形態をなし、これに近接する床部分に前記撮影帯域が設けられ、起立人物である被写体の写真を撮影するようになったことを特徴とする請求項 1 から 7 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 9】前記撮影帯域に存する被写体の全身を撮影するようになったことを特徴とする請求項 1 から 8 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 10】前記カメラが走査ビデオカメラであることを特徴とする請求項 1 から 9 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 11】前記プリンターがカラードットを基板からプリント材料上に転写する加熱ポイントを使用する、染料熱転写式のものであることを特徴とする 1 から 10 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 12】前記プリンターがデジタルデータ制御カラープリンターであることを特徴とする請求項 1 から 11 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 13】前記プリンターがインクジェットプリンターであることを特徴とする請求項 1 から 12 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 14】前記使用者制御装置が、さらに、前記カメラで撮影された被写体の映像をプリント作成する前に使用者が該映像を拡大、縮小および／または歪めることができるようになっていたことを特徴とする請求項 1 から 13 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 15】前記カメラで得られる被写体の映像を鏡像により使用者が見ることができるようになっていたことを特徴とする請求項 1 から 14 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 16】前記カメラで得られる被写体の映像を電子的に反転させた画像を使用者が見ることができるようになっていたことを特徴とする請求項 1 から 15 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 17】使用者が前記使用者制御装置に対して所定の操作を行った後に前記電子情報が所定時間経過後に前記制御手段に記憶されるようになっていたことを特徴とする請求項 1 から 16（注、17 とあるのは誤記と認める。）のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 18】使用者による前記使用者制御装置に対する所定の操作によりカウントダウン動作が行われた後、前記制御手段により前記電子画像の記憶が自動的に行われるようになっていたことを特徴とする請求項 17 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 19】1 種類あるいは複数種類の電子的に記憶された補助的画像が準備されており、前記プリント作成用電子情報が、この補助的画像上に撮影された電子情報を重ね合わせた複合写真に対応することを特徴とする請求項 1 から 18 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 20】前記カメラにより撮影された被写体の映像と装飾とを重ね合わせた複合電子画像をディスプレイ装置に表示し、前記使用者制御装置を介しての

使用者の選択に基づいて前記複合電子画像をプリントするようになったことを特徴とする請求項 1 から 19 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 21】前記ディスプレイ装置上に表示された複数の前記補助画像から前記カメラによって撮影された被写体の映像を重ね合わせるための補助的画像が使用者が選択できるようになっていることを特徴とする請求項 19 または 20 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 22】一連の異なる補助的画像を提供するために交換可能の記憶装置が設けられていることを特徴とする請求項 19 ないし 21 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 23】一連の異なる補助的画像が遠隔のデータ記憶源から提供されるようになっていることを特徴とする請求項 19 ないし 22 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 24】前記カメラによって撮影された被写体の映像が選択された前記補助的画像に重ね合わせて前記ディスプレイ装置上に表示されるようになされており、前記映像の補助的画像に対する位置および／あるいは大きさを使用者が調整できるようになされていることを特徴とする請求項 19 ないし 23 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 25】前記撮影帯域に、あらかじめ定められたクローマ特性を有する背景境界面を設け、クローマキイフィルタを設けることにより被写体がカメラにより撮影される前記映像中において背景境界面から分離されることを特徴とする請求項 19 ないし 24 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 26】硬貨、硬貨類似代用品、紙幣またはクレジットカードにより起動可能とされていることを特徴とする請求項 1 ないし 25 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 27】さらなる硬貨、硬貨類似代用品、紙幣またはクレジットカードに基づく操作により追加のプリントを作成するようになったことを特徴とする請求項 26 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 28】前記使用者制御装置が使用者によって操作されるコンソールを備えており、使用者が起立状態で該コンソールを操作することによって制御手段が動作することを特徴とする請求項 1 ないし 27 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 29】前記コンソールが使用者によって操作されるタッチパネルを備えていることを特徴とする請求項 28 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 30】前記コンソールが使用者によって操作されるスイッチボタンを備えていることを特徴とする請求項 29 に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 31】さらに、前記カメラによって得られる映像を表示する第 2 のディスプレイ装置を備えたことを特徴とする請求項 1 ないし 30 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

【請求項 32】さらに、前記プリント作成用電子情報をプリントする第 2 のプリンターを備えたことを特徴とする請求項 1 ないし 31 のいずれか 1 つの請求項に記載の自動写真撮影装置。

(2) 本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。）

【請求項 1】撮影帯域内の被写体に含まれる使用者の操作に基づいて動作する自動写真撮影装置であって、前記撮影帯域内の被写体を撮影し、記憶可能な電子情報の形態の画像出力を発生する電子画像作成カメラと、前記カメラにより得られる映像を含む電子情報の画像を表示するディスプレイ装置と、プリント作成信号により作動され、前記電子情報の画像のプリントを作製するプリンターと、前記電子情報を記憶し処理する制御手段とを備え、前記カメラで撮影された被写体の映像を前記ディスプレイ装置によって使用者が見ることができるようになっており、前記カメラで撮影された被写体の映像をプリント作成のために使用する前に使用者が該映像を容認または拒絶することを可能ならしめる使用者制御装置がさらに設けられ、

前記制御手段は、使用者による前記使用者制御装置の操作に基づいて、使用者が該映像を拒絶した場合には、その映像ではなく他の映像を撮影するように指示し、使用者が容認した前記映像にかかる電子情報を記憶し、処理するようになっており、前記プリンターが前記記憶され、処理された電子情報に対応するプリントを作成するようになったことを特徴とする自動写真撮影装置。

【請求項 2】～【請求項 32】の記載は、上記(1)と同一である。

3 本件決定の理由の要旨

(以下、本件決定の記載に従い、いずれも本件原出願前頒布の刊行物である実願昭59-124522号(実開昭61-40069号)のマイクロフィルムを「刊行物1」、実願昭56-145927号(実開昭58-50571号)のマイクロフィルムを「刊行物2」、特開昭62-149287号公報を「刊行物3」、米国特許第4804983号明細書及び図面を「刊行物4」、実願昭58-45820号(実開昭59-153533号)のマイクロフィルムを「刊行物5」、特開昭62-269579号公報を「刊行物7」、特開昭61-177872号公報を「刊行物8」、実願昭59-67849号(実開昭60-181739号)のマイクロフィルムを「刊行物9」、特開昭63-76581号公報を「刊行物10」、特開昭63-290753号公報を「刊行物11」、特開昭63-262717号公報を「刊行物12」、特開昭57-145491号公報を「刊行物13」という。)

本件決定は、本件発明の要旨を、本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した上、本件発明1は、刊行物1に記載された発明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り、本件発明2は、上記本件発明1についての判断と同様であり、本件発明3は、刊行物1、2に記載された発明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り、本件発明4は、刊行物1、2、4に記載された発明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り、本件発明5は、上記本件発明1～4のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明6は、刊行物1、2、4、5に記載された発明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り、本件発明7は、上記本件発明6についての判断と同様であり、本件発明8は、上記本件発明1～7のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明9は、刊行物1、2、4、5、13に記載された発明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り、本件発明10は、上記本件発明1～9のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明11は、刊行物1、2、4、5、7、13に記載された発明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り、本件発明12は、上記本件発明1～11のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明13は、上記本件発明1～12のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明14は、上記本件発明1～13のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明15は、刊行物1、2、4、5、7、8、13に記載された発明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り、本件発明16は、上記本件発明1～15のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明17は、上記本件発明1～16のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明18は、上記本件発明17についての判断と同様であり、本件発明19は、上記本件発明1～18のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明20は、上記本件発明1～19のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明21は、刊行物1、2、4、5、7、8、10、13に記載された発明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り、本件発明22は、上記本件発明19～21のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明23は、刊行物1～5、7、8、10、13に記載された発明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り、本件発明24は、刊行物1～5、7、8、10、11、13に記載された発明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り、本件発明25は、上記本件発明19～24のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明26は、上記本件発明1～25のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明27は、上記本件発明26についての判断と同様であり、本件発明28は、上記本件発明1～27のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明29は、上記本件発明28についての判断と同様であり、本件発明30は、上記本件発明29についての判断と同様であり、本件発明31は、上記本件発明1～30のいずれか一つの発明についての判断と同様であり、本件発明32は、刊行物1～5、7、8、10～13に記載された発明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から、本件発明1～32に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、特許法113条2号に該当するので、取り消すべきものであるとした。

第3 原告主張の決定取消事由

本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲記

載（上記第2の2の(1)）のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲が上記第2の2の(2)のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。本件決定は本件発明の要旨の認定を誤った違法があり、取り消されなければならない。

第4 被告の主張

訂正審決により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは認める。

第5 当裁判所の判断

訂正審決の確定により、特許請求の範囲の記載が上記第2の2の(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって、特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。

そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を、本件訂正前の特許請求の範囲の記載（上記第2の2の(1)）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し、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、原告の請求は理由があるから認容することとし、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	岡	本		岳
裁判官	宮	坂	昌	利