

平成14年（行ケ）第564号 特許取消決定取消請求事件（平成15年1月20日口頭弁論終結）

判	告	決
原告	富士ゼロックス株式会社	
訴訟代理人弁理士	佐藤清孝	
同被指定代理人	牛久保清孝	
同	特許庁長官	田 信一郎
同	東小宮 曳川	次満久成

主
特許庁が異議2001-72191号事件について平成14年9月17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 請求

主文と同旨

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

(1) 原告は、名称を「画像処理装置」とする特許第3134292号発明（平成2年5月31日特許出願、平成12年12月1日設定登録、以下この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。その後、本件特許中請求項2に係る特許につき特許異議の申立てがされ、同申立ては、異議2001-72191号事件として特許庁に係属した。特許庁は、上記事件につき審理した結果、平成14年9月17日、「特許第3134292号の請求項2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10月7日、原告に送達された。

(2) 原告は、同年11月5日、本件決定の取消しを求める本件訴えを提起した後、同日、本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正（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2002-39236号事件として審理した結果、同年12月10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、同月20日、原告に送達された。

2 本件明細書の特許請求の範囲の記載

(1) 本件訂正前のもの

【請求項2】原稿の各画素の濃度を検出する濃度検出手段と、各濃度毎に画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成するヒストグラム作成手段と、
該ヒストグラムから濃度分布のピークを検出し地肌除去のための閾値を決定する閾値決定手段と
を備えると共に、ヒストグラム作成手段は、濃度を複数の濃度領域に分け、該濃度領域毎に画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成することを特徴とする画像処理装置。

(2) 本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。）

【請求項2】原稿の各画素の濃度を検出する濃度検出手段と、
濃度を、幅を持った複数の濃度領域に分け、該濃度領域毎に（注、この部分の訂正は、上記(1)の「を備えると共に、ヒストグラム作成手段は、濃度を複数の濃度領域に分け、該濃度領域毎に画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成する」を「を備える」に訂正することと併せて、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正である。）画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成するヒストグラム作成手段と、
該ヒストグラムから濃度分布のピークを検出し、検出したピークに対応する複数の地肌領域それぞれに適用する閾値を決定する閾値決定手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。

（以下【請求項2】に係る発明を「本件発明」という。）

3 本件決定の理由の要旨

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（上記2の(1)）のとおりと認定した上、本件発明は、特開平1-213073号公報及び特開平1-233366号公報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、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、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	長	沢	幸	男