

平成11年（行ケ）第4号 特許取消決定取消請求事件
判 決

原告	被告	松下電器産業株式会社
代表者代表取締役		A
訴訟代理人弁理士		B
同		C
被告		特許庁長官 D
被指定代理人		E
同		F
同		G
同		H

主 文
特許庁が平成9年異議第72768号事件について平成10年11月20日にした取消決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事 実

第1 原告が求めた裁判

主文同旨の判決

第2 原告の主張

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「薄膜磁気ヘッド」とする特許第2563625号の特許発明（平成2年1月18日に出願、平成8年9月19日に特許権設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。

株式会社日立製作所等は、本件発明の特許について特許異議の申立てをし、特許庁は、これを平成9年異議第72768号事件として審理した結果、平成10年11月20日に「特許第2563625号の特許を取り消す。」旨の取消決定（以下「本件取消決定」という。）をし、同年12月10日にその謄本を原告に送達した。

2 本件取消決定の理由

別紙本件取消決定の理由の写しのとおりである。

3 本件取消決定の取消事由

(1) 本件発明の特許請求の範囲は、別紙本件取消決定の理由3(1)の項において請求項1に記載された事項として認定されたとおりであった。

(2) 原告は、本件取消決定後に本件明細書の訂正をすることについて審判を請求し、特許庁は、これを平成11年審判第39008号事件として審理した結果、平成11年4月7日に「特許第2563625号発明の明細書及び図面を本件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。」旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、同年5月17日にその謄本を原告に送達し、本件訂正審決は確定した。

これにより、本件発明の特許請求の範囲は、別紙本件訂正審決の理由の1の項の(a)、(b)のとおり訂正された（以下「本件訂正」という。）。

(3) 本件発明の技術内容は、本件訂正後の特許請求の範囲に基づいて認定されるべきであるのに、本件取消決定は本件訂正前のそれに基づいて認定したものであるから、取り消されるべきである。

第3 被告の答弁

原告の主張事実は認める。

理 由

1 原告の主張事実は、当事者間に争いがない。

本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。

特許法29条の規定に違反してなされたものであることを理由として特許を取り消す決定の取消しを求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、当該特許取消決定を取り消さなければならないものと解すべきである。

2 よって、原告の本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日・平成11年7月13日）

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
裁判官	山	田	知	司
裁判官	穴	戸		充