

平成15年（行ケ）第244号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年4月8日

判 決

原告
同訴訟代理人弁理士
同被
同指定代理人
同同
同同

コマツ電子金属株式会社
木村高久
小幡義之
特許庁長官 今井康夫
石井良夫
米田健志
一色由美
涌井幸一

主 文

1 特許庁が異議2001—72415号事件について平成15年4月18日にした決定のうち、特許第3141975号の請求項1及び4（いずれも平成16年3月8日付け訂正2003—39265号事件の審決確定前のもの）に係る部分を取り消す。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

1 原告は、主文第1項と同旨の判決を求め、主文第1項記載の決定（以下「本件決定」という。）の対象となった、後記訂正前の特許（原告を特許権者とする特許第3141975号、以下「本件特許」という。）の請求項1ないし10（以下「旧請求項1」等という。）につき、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決（訂正2003—39265号事件）が確定したから、本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分を取り消されるべきである旨述べた。

2 平成13年9月7日、本件特許の旧請求項1ないし10につき、特許異議の申立てがされ（異議2001—72415号）、原告は、平成15年3月11日、訂正請求（旧請求項5ないし10を削除するものである。）をしたが、特許庁は、同年4月18日、「訂正を認める。特許第3141975号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定（本件決定）をしたこと、原告は、本訴係属中の同年12月12日、本件特許の旧請求項1ないし10につき、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正（旧請求項2、3、5ないし10を削除し、旧請求項4を請求項2に繰り上げるものである。）をする訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、平成16年3月8日、これを認容する訂正審決をし、同審決が確定したことは、当事者間に争いがない。

そうすると、本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は、結果として、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり、この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は取消しを免れない。

3 以上によれば、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用については、本件訴訟の経過にかんがみ、これを原告に負担させるのを相当と認め、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官	北	山	元	章
裁判官	青	柳		馨
裁判官	沖	中	康	人