

平成19年7月11日判決言渡

平成18年(行ケ)第10165号 特許取消決定取消請求事件

平成19年7月9日口頭弁論終結

| 判 決 | |
|-----------|--------------------------------|
| 原 告 | インターデigital テクノロジー コーポレーション |
| 訴訟代理人弁護士 | 中 島 和 雄 |
| 訴訟代理人弁理士 | 内 原 晋 |
| 同 | 船 山 武 |
| 同 | 渡 邊 隆 |
| 被 告 | 特許庁長官 肥 塚 雅 博 |
| 指 定 代 理 人 | 井 関 守 三 |
| 同 | 長 島 孝 志 |
| 同 | 橋 本 正 弘 |
| 同 | 小 池 正 彦 |
| 同 | 大 場 義 則 |

主 文

- 1 特許庁が異議2002-70069号事件について平成17年11月29日にした決定を取り消す。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文1項と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 手続の経緯

原告は、昭和61年2月26日(優先権主張1985年3月20日、米国)

に出願した特願昭 6 1 - 3 9 3 3 1 号(以下「原出願」という。)の一部を分割して、平成 9 年 7 月 1 1 日に新たな特許出願とした特願平 9 - 2 3 6 5 9 2 号の一部を更に分割して、平成 1 1 年 2 月 5 日に、発明の名称を「多重音声通信やデータ通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための無線デジタル加入者電話システム」とする新たな特許出願(特願平 1 1 - 6 5 3 5 5 号)とした特許第 3 1 8 6 7 3 3 号の特許(平成 1 3 年 5 月 1 1 日設定登録。以下「本件特許」という。発明の数は 7 である。)の特許権者である。

本件特許の特許請求の範囲第 1 項ないし第 7 項に係る各発明(以下、項番に対応してそれぞれ、「本件第 1 発明」などという。)についての特許に対し、特許異議の申立てがあり、異議 2 0 0 2 - 7 0 0 6 9 号事件として特許庁に係属した。

特許庁は、審理の結果、平成 1 7 年 1 1 月 2 9 日、「特許第 3 1 8 6 7 3 3 号の第 1 項乃至第 7 項に係る特許を取り消す。」との決定(附加期間 9 0 日。以下「決定」という。)をし、同年 1 2 月 1 9 日、その謄本を原告に送達した。

2 決定の理由

決定の理由は、本件第 1 発明ないし本件第 7 発明は、「電子通信学会論文誌(J 6 4 - B)第 9 号」(昭和 5 6 年 9 月 2 5 日、社団法人電子通信学会発行、1 0 1 6 頁～1 0 2 3 頁、「T D - F D M A 移動通信方式の検討」)記載の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、上記各発明についての特許は特許法 2 9 条 2 項の規定に違反してされたものであり、また、本件特許の特許請求の範囲第 1 項ないし第 4 項及び第 7 項に「前記加入者局とその加入者局が前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報、すなわち前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態、リンク品質、電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からその交信相手の前記加入者局への調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する」とあり、第

5 項及び第 6 項に「前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の前記基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からの調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する」とあるのは，いずれも不明りょうである（決定書 18 頁 25 行～30 行に「本件の特許請求の範囲第 1 項ないし第 7 項の『前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報，すなわち前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からその交信相手の前記加入者局への調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する』とあるが，」とあるのは，「本件の特許請求の範囲第 1 項ないし第 4 項及び第 7 項に『前記加入者局とその加入者局が前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局と前記加入者局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からその交信相手の前記加入者局への調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する』とあり，第 5 項及び第 6 項に『前記順方向情報信号および前記逆方向情報信号の信号授受を行う交信相手の前記基地局との間で前記信号授受の進行中に制御情報，すなわち前記基地局との間の接続の現在の状態，リンク品質，電力及び同期調整などに関する制御情報であって前記基地局からの調整信号のもととなる制御情報を周期的に交換する』とあるが，」の誤記と認める。）から，本件第 1 発明ないし本件第 7 発明についての特許は特許法 36 条 3 項及び 4 項（なお，原出願は昭和 61 年 2 月 26 日に出願されたものであるから，決定にいうこれらの規定は，昭和 62 年法律第 27 号による改正前の特許法におけるものをいう趣旨と解される。以下，本判決におけるこれらの規定についても，同様である。）の規定する要件を満たしていない特許出願に対して

なされたものである，というものである。

3 訂正審決の確定

原告は，本訴の提起後，平成18年6月16日，本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の訂正（以下，この訂正を「本件訂正」という。）を求める審判を請求した。特許庁は，これを訂正2006-39104号事件として審理した上，平成19年6月5日，本件訂正を認める旨の審決（同年6月15日送達。以下「訂正審決」という。）をし，この審決は確定した。

4 特許請求の範囲

- (1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲第1項ないし第7項の各記載は，別紙1記載のとおりである。
- (2) 本件訂正後の特許請求の範囲第1項ないし第7項の各記載は，別紙2記載のとおりである（下線部は，本件訂正による訂正箇所を示す。）。

第3 原告主張の取消事由の要点

訂正審決の確定により，特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正されるため，決定は，結果的に本件第1発明ないし本件第7発明の要旨の認定を誤ったことになるから，取り消されるべきである。

第4 当裁判所の判断

当事者間に争いのない事実（前記第2）によれば，決定は，本件訂正前の特許請求の範囲第1項ないし第7項の記載を前提に，特許法29条2項，同法36条3項及び4項の規定にそれぞれ違反して特許されたものと判断して，本件第1発明ないし本件第7発明についての特許を取り消したものであるところ，決定の取消しを求める本訴係属中に，本件特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され，特許庁はこれを認める審決（訂正審決）をし，これが確定したものである。

そうすると，決定は，結果として，判断の前提となる本件特許の特許請求の範囲第1項ないし第7項の記載の認定を誤ったことになり，この誤りが本件第

1 発明ないし本件第 7 発明についての特許を取り消すべきものとした決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、決定は取消しを免れない。

以上によれば、原告の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。

知的財産高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官 三 村 量 一

裁判官 嶋 末 和 秀

裁判官 上 田 洋 幸