

135126号公報及び「東ソー研究報告」33巻2号155～165頁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、特許法29条2項の規定により特許を受けることができず、本件特許は拒絶の査定をしなければならぬ特許出願に対してされたものであるから、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成7年政令第205号）4条2項の規定により取り消されるべきであるとした。

第3 原告主張の審決取消事由

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の記載（上記第2の2の(1)）のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により本件明細書の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ため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。

第4 被告の主張

本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載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

本件訂正審決の確定により、本件明細書の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本件明細書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これを認容し、訴訟費用は、原告の申立て等本件訴訟の経緯にかんがみ、原告に負担させることとして、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	長	沢	幸	男
裁判官	早	田	尚	貴