

平成20年4月24日判決言渡

平成17年(行ケ)第10586号 特許取消決定取消請求事件

平成20年4月22日口頭弁論終結

判 決

原 告	ダイセル化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士	吉 澤 敬 夫
同	牧 野 知 彦
訴訟代理人弁理士	新 井 力
同	新 井 全
同	岡 崎 信 太 郎
被 告	特許庁長官 肥 塚 雅 博
指 定 代 理 人	小 林 和 男
同	徳 永 英 男
同	前 田 孝 泰
同	一 色 由 美 子

主 文

- 1 特許庁が異議2003-73414号事件について平成17年6月14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、平成9年9月30日に出願した特願平9-282664号の一部を分割して、平成13年10月15日、発明の名称を「放射線感光材料用樹脂の

製造方法」とする新たな特許出願（特願 2001 - 317290号）をし，平成15年4月18日，特許第3421328号として特許権の設定登録を受けた（以下「本件特許」という。請求項の数は5であった。）。

本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に係る各発明の特許に対し，特許異議の申立（異議2003 - 73414号）があり，特許庁は，平成17年6月14日，請求項1ないし5に係る発明について，特許法29条2項に規定する要件を満たしていないとの理由で，「特許第3421328号の請求項1ないし5に係る特許を取り消す。」との決定をし，その謄本は，同年7月2日，原告に送達された。

## 2 再度の訂正審決の確定

原告は，本訴の提起後，平成17年10月21日付けで本件特許の特許請求の範囲の訂正を求める審判（訂正2005 - 39193号）を請求し，特許庁は，平成18年6月19日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月29日，原告に送達された。

原告は，これを不服として審決取消訴訟（平成18年（行ケ）第10346号）を提起し，当庁は，平成20年1月31日，「特許庁が訂正2005 - 39193号事件について平成18年6月19日にした審決を取り消す。」との判決を言い渡した。

特許庁は，平成20年3月24日，本件特許の特許請求の範囲の減縮を含む訂正（請求項の数を2とする。）を認め，「特許第3421328号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決（以下「再度の訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月31日，原告に送達され，同審決は確定した。

## 第3 原告主張の取消事由の要点

再度の訂正審決の確定により，本件特許の特許請求の範囲の請求項の記載が遡及的に訂正されるため，決定は，本件特許の特許請求の範囲の請求項に記載

された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，再度の訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の請求項の記載を前提に，特許法29条2項の規定に違反して特許されたものと判断して，同請求項の記載に係る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，本件特許の特許請求の範囲の減縮を含む訂正を認める再度の訂正審決がされ，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の請求項の記載の認定を誤ったことになり，この誤りが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，本訴の経過にかんがみ，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 飯 村 敏 明

裁判官 中 平 健

裁判官 上 田 洋 幸