

判決年月日	平成19年1月25日	担当 部	知的財産高等裁判所 第4部
事 件 番 号	平成18年（行ケ）第10070号		
○ 訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものではないと判断して、訂正審判請求を不成立とした審決を取り消した事例			

(関連条文) 特許法(平成6年法律第116号による改正前のもの)126条2項

本件は、特許権者がした訂正審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。

原告は、発明の名称を「番組サーチ装置および番組サーチ方法」とする特許の特許権者であるところ、本件特許について特許異議の申立てがされ、本件特許を取り消すべき旨の決定がされたので、上記決定に対する取消訴訟を提起し、その係属中に、明細書の特許請求の範囲について、特許査定時には記載のなかった「番組表出力手段」及び「更新手段」を新たに付加し、さらにその付加した事項に基づいて、「指定手段」及び「サーチ手段」の内容を新たに具体的に限定すること等を内容とする訂正審判の請求をした。

特許庁は、本件訂正が、形式的(文言的)には(文言の追加という意味で)特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえるとしても、特許査定時の特許請求の範囲に記載された事項によって構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更するものであり、実質上特許請求の範囲を変更するものであることは明白であるとして、訂正審判請求を不成立とする審決をした。

本判決は、訂正事項の「番組表出力手段」と「指定手段」は、特許査定時の特許請求の範囲における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり、「更新手段」と「サーチ手段」は、特許査定時の特許請求の範囲の「記憶手段」に記憶されているテレビ放送の内容の中から、上記指定手段により指定された内容と同一の番組を、異なる時間帯の番組よりサーチする「サーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから、訂正事項の具体的内容は、いずれも、特許査定時の特許請求の範囲に係る発明の目的に含まれるといえることができるとして、上記訂正事項に係る訂正によって、実質上特許請求の範囲を変更するものではないと判断して、訂正審判請求を不成立とした審決を取り消した。

なお、同一当事者間の関連事件として、平成18年(行ケ)第10071号、第10072号があり、これらについても、本件と同一の期日に、上記と同様の判断をして、訂正審判請求を不成立とした審決を取り消している。