

判決年月日	平成 17 年 10 月 13 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 17 年（行ケ）10302 号		

○ 無効審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合において，被告（無効審判請求人）が訂正審決が確定したことを認めて審決取消しをやむを得ない旨陳述したことのほか，本件争点の性質，当事者の実質的な主張立証状況，その他の諸事情にかんがみ，特許庁において改めて審理判断するのが適切であるとの理由を説示した上で，無効審決を取り消した事例

（関連条文）特許法 1 2 6 条

本件は、特許を無効とした審決の取消訴訟の係属中に、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した事案である。

本判決は、「被告（注：無効審判請求人）は、・・・、前記訂正を認容する審決が確定したことを認めた上、本件審決が取り消されて特許庁に差し戻されることはやむを得ない旨陳述した。」と判示した。

その上で本判決は、本件特許の有効性につき、特許法 3 6 条 4 項の要件の充足性が争われたことを説示し、「その認定判断は、科学的・技術的観点からみて、相当に微妙なものがあることが明らかである。」と判示した。

そして、当事者の主張立証状況などの事情を認定した上で、本判決は、「本件争点の性質、当事者の実質的な主張立証状況、その他の本件諸事情にかんがみれば、本件無効審判の対象となる特許請求の範囲の記載が遡って訂正されたのを受けて、本件訂正後の特許請求の範囲に記載された発明によって訂正後の本件明細書に記載された発明の効果を奏することができるか否かにつき、本件訂正審決の結論を導く根拠となった原告提出の実験報告書などに対する被告の主張立証を経た上で、その余の争点も含め、特許庁において改めて審理判断するのが適切であると考えられるので、当裁判所は、本件審決を取り消すのが相当であると判断する。」と判示して、審決を取り消した。