

判決年月日	平成 1 6 年 4 月 2 0 日	担当 部	東京高等裁判所 知的財産第 3 部
事 件 番 号	平成 1 4 年（行ケ）5 3 3 号		
○ 特許取消決定取消訴訟の係属中に，訂正審判が請求され，訂正が認められたものの，決定は，この訂正後の発明について進歩性の判断をしているとして，訂正がなされたことを根拠にして決定を取り消すことをせず，相違点についての判断に理由不備があるとして，決定を取り消した事例			

X は，発明の名称を「記録媒体の光学読取装置」とする特許第 2 9 3 5 4 1 8 号の特許（優先権主張日 1 9 8 6 年 4 月 1 1 日）の特許権者である。

本件特許に対し，特許異議の申立てがなされ，特許庁は，これを異議 2 0 0 0 - 7 0 6 3 9 号事件として審理した。原告は，同審理の過程で，訂正請求をした。特許庁は，平成 1 4 年 5 月 3 1 日，この訂正（第 1 訂正）を認めた上で，本件特許を取り消した。そこで，X は本訴を提起した。

本訴係属後，明細書の特許請求の範囲の訂正を含む訂正の審判が請求され，訂正を認める旨の審決がなされた（第 2 訂正）。

原告は，本件決定の取消事由として，本件決定の相違点についての判断の誤りをいうほか，本件決定は，第 2 訂正により判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになるから，違法として取り消されるべきである，と主張した。

本判決は，第 2 訂正が，請求の減縮に該当すると認定しつつ，これにより訂正された特許請求の範囲（請求項の文言）によって特定される本件発明の容易推考性について，本件決定が実質的に既に判断している，として，第 2 訂正により，決定が結果として判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになるとはいえない，とした。

そして，相違点についての判断の誤りをいう原告の主張に理由がある，として，本件決定を取り消した。