

判決年月日	平成 1 6 年 1 0 月 2 0 日	担当 部	東京高等裁判所 知的財産第 2 部
事 件 番 号	平成 1 6 年（行ケ）1 9 1 号		
○ 明細書の特許請求の範囲が訂正審決の確定により訂正された場合において，審決の取消し後に再開される審判における訂正前の発明の要旨を，判決の拘束力をもって認定しない限り，審決のした本件発明の要旨の認定は，本件訴えの提起により確定しておらず，訂正審決の確定により特許請求の範囲を減縮したものか否かの判断はできないとの被告の主張を排斥した事例			

（事案の概要）

審決は，本件発明に係る本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項１号の規定により無効とすべきものであるとした。原告は，審決の取消しを求める本件訴えを提起した後，本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正をする訂正審判の請求をし，同訂正を認める旨の訂正審決が確定した。

（判決理由の要旨）

〔被告の主張〕

審決は，出願公告決定後にした各補正がいずれも特許請求の範囲を実質上変更するものであって特許法（平成６年法律第１１６号による改正前のもの）６４条，１７条の３において準用する同法１２６条２項の規定に適合しないので，同法（平成５年法律第２６号による改正前のもの）４２条の規定により，各補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなされ，本件発明の要旨は出願公告決定時の明細書の特許請求の範囲に記載されたものと認定した上，本件発明と引用発明とを対比し，本件発明は特許法２９条２項に違反するとの判断をしたが，審決のした本件発明の要旨の認定は，本件訴えの提起により確定しておらず，訂正審決の請求の対象が不確定のままでは，訂正審決の確定により特許請求の範囲を減縮したものか否かの判断はできない。

〔裁判所の判断〕

本件発明に係る特許請求の範囲の記載が訂正され，この訂正によって，特許請求の範囲が減縮されたから，被告の主張が失当であることは明らかである。無効審決取消訴訟の係属中に当該特許権について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は，当該無効審決は取り消されなければならないと解すべきである。