

特許無効審決中の訂正請求に係る判断と みなし取下げとの関係



—知財高決平成 19 年 6 月 20 日(平成 19 年(行ケ)第 10081 号)審決取消請求事件—

弁護士 川田 篤*

第 1 本稿の主題

特許無効審判(特許法 123 条)と訂正審判(特許法 126 条)とは、手続的には別個のものであるが、その審決が互いに効力を及ぼし合うなど相互に密接に関連している。そのため、これらの手続相互において審理の重複、遅延、矛盾などの問題点が生じてきた。そして、これらの手続の適正な運用に向けて、これまで議論がされ、法改正もされてきた。そのような法改正の主なものとしては、①平成 5 年改正⁽¹⁾による特許無効審判における訂正請求の制度(特許法 134 条の 2)の導入と訂正審判請求の制限(特許法 126 条 2 項)、及び、②平成 15 年改正⁽²⁾による審決取消訴訟提起後に訂正審判請求がされた際の差戻しの決定(以下「差戻決定」⁽³⁾という。)による審決取消しの制度(特許法 181 条 2 項)が挙げられる。

標記の知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)の決定⁽⁴⁾(以下「本件決定」という。)もまた、平成 15 年改正により導入された差戻決定の一つである。

本件決定は、昭和 62 年改正⁽⁵⁾により導入されたいわゆる改善多項制のもとにおいて、特許無効審判の審決のうち、特許を無効とすべき理由があるかどうかについての判断のみならず、願書に添付した明細書等の訂正請求を認めるかどうかについての判断についても、請求項ごとに生ずるものと解すべきであると、傍論ながら、判示している。なお、本件決定に続いて、本件決定と同じ知財高裁第 3 部の差戻決定 1 件⁽⁶⁾及び判決 1 件⁽⁷⁾において同旨の傍論が判示されている。

本稿においては、以下、①本件決定を理解するために前提となる基本的事項を説明し、②本件決定の概要を説明するとともに、③本件決定により提起された問題点について検討する。

第 2 本件決定の理解の前提となる事項

1 無効審判と訂正審判(及び訂正請求)

まず、概括的ながら、特許無効審判と訂正審判(及び訂正請求)について、本件決定と関連する事項について説明しておく。

(1) 無効審判と訂正審判

「特許無効審判」(以下「無効審判」という。)は、特許法 123 条 1 項各号に定められた理由(以下「無効理由」という。)があるかどうかを審理する特許庁における手続である。一部の無効理由を除いては、何人でも、特許権者を被請求人として、無効審判を請求することができる(特許法 123 条 2 項)。

他方、「訂正審判」とは、特許法 126 条 1 項各号に掲げられた事項を目的として、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を認めるかどうかを審理する特許庁における手続である。訂正審判を請求することができるのは、特許権者に限られる(特許法 126 条 1 項)。いわゆる査定系の審判と同様、被請求人は存在しない。

このように、これらの制度は、請求人適格、被請求人の有無などにおいて相違するが、いずれの制度においても、特許庁の審判官の合議体により審判がされる点(特許法 136 条 1 項)では同じである。

これらの制度は、どちらを先に審理しなければならないわけではないというのが判例である⁽⁸⁾。ただし、特許庁における運用においては、原則として無効審判を優先するものとされている⁽⁹⁾。

これらの制度の相互関係であるが、判例により、一方の審判に係る審決が確定すると、他方の審判に効力を及ぼすものとされている。

例えば、訂正審判が係属している際に、無効審決が

* 竹田綜合法律事務所

確定したときは、訂正審判の請求は不適法になるとされている⁽¹⁰⁾。

これに対し、無効審決に係る審決取消訴訟が係属している際に、訂正を認める審決（以下「訂正審決」という。）が確定し、その訂正審決が発明の要旨を変更するものであるときは、先にした無効審決は、発明の要旨の認定に誤りがあることになるので、当然に取り消されるとされている⁽¹¹⁾。

このように無効審判と訂正審判とが同時に係属する可能性があり、かつ一方が確定すると他方に効力を及ぼすことから、審理の重複、遅延、矛盾などの問題点が生じていた。そこで、次にみるように、無効審判における訂正請求の制度や、差戻決定による簡易な審決取消しの制度が導入された。

(2) 無効審判における訂正請求

無効審判と訂正審判とが同時に係属することによる問題点を解消するため、平成5年改正により無効審判における訂正請求の制度（特許法134条の2〔現在の条文による。以下同じ。〕）が導入された⁽¹²⁾。そして、無効審判が特許庁に係属した後は、その審決が確定するまでは、原則として、訂正審判を請求することができないものとされた（特許法126条2項本文）⁽¹³⁾。

その後、平成11年改正⁽¹⁴⁾により、無効審判における訂正請求においては、無効審判が請求されている請求項については、訂正後の請求項に記載されている発明が特許要件を満たすかどうか（以下「独立特許要件」という。）については、訂正請求においては、訂正を認めるための要件とはしないこととされた（特許法134条の2第5項により読み替えて準用される特許法126条5項）⁽¹⁵⁾。それは、無効審判が請求されている請求項については、無効理由についての審理が、いわゆる独立特許要件の審理と重複するからである⁽¹⁶⁾。いかえれば、訂正請求のうち、無効審判が請求されている請求項に係る部分については、独立特許要件以外の訂正要件（以下「狭義の訂正要件」という。）を満たしていれば、訂正が認められる。

平成11年改正前であれば、特許庁の審判官が、狭義の訂正要件を満たすことを認めた場合においても、無効理由があるために独立特許要件を満たさないと判断したときは、訂正が認められず、かつ特許は無効とされることになる。したがって、審決の主文は、例えば、端的に「特許第○号の請求項1、2及び4に係る

発明についての特許を無効とする」とされていた⁽¹⁷⁾。しかし、平成11年改正において、訂正請求との関係においては、独立特許要件は要件とはされなくなり、「訂正を認める。特許第○号の請求項1、2及び4に係る発明についての特許を無効とする」というような主文の審決がされるようになった。

(3) 差戻決定による審決の取消し

平成15年改正において、差戻決定の制度（特許法181条2項）が導入された。そして、裁判所は、取消訴訟後の訂正審判請求が認められる蓋然性を考慮して、裁量的な決定により、訂正審決の確定をまたなくとも、早期に事件を無効審判の審判官に差し戻すため、審決を取り消すことが認められている⁽¹⁸⁾。

差戻決定がされると、特許権者（被請求人）には、再係属後の審理において、改めて訂正請求をする機会が与えられる（特許法134条の3第2項）。また、特許権者が改めて訂正請求をしなくとも、訂正審判請求において添付された明細書等を援用した訂正請求がされたものとみなされる（特許法134条の3第5項）。

なお、先にした訂正請求については、取り下げられたものとみなされる（特許法134条の2第4項）。また、訂正審判請求についても、取り下げられたものとみなされる（特許法134条の3第4項）。

2 一部の訂正事項のみの訂正は認められるか

昭和62年改正により改善多項制が導入されたことから、無効審判における無効理由についての判断のみならず、訂正審判請求についても、請求項ごとに判断すべきかが問題となる。例えば、複数の請求項について訂正審判請求がされたとき、一部の請求項に係る部分についてのみ訂正を認め、それ以外の請求項に係る部分を認めないという扱いが認められるかが問題となり得る。

この点について、これまで、どのように扱われてきたかについて概観する。

(1) 特許庁の実務

特許庁の実務は、従来から、訂正審判請求及び訂正請求は、全文訂正明細書に記載された内容が一体不可分なものとして訂正が求められているという考え方により運用されているとされる。そして、このような立場において、複数の訂正事項がある場合においても、

訂正事項の一部についてのみ、訂正を認めることはできないとしてきた⁽¹⁹⁾。

(2) 最高裁判所の昭和 55 年判決

この点について、最高裁判所（以下「最高裁」という。）は、昭和 62 年改正により改善多項制が導入されるより前の事案ながら、昭和 55 年 5 月 1 日の判決⁽²⁰⁾において、次のように判示している。

すなわち、「考案は、1 個のまとまった技術思想」であり、訂正審判請求は、原明細書等を訂正明細書等の記載のとおり訂正することについて審判を求めているものであるから、訂正明細書等の記載が原明細書等を複数箇所により訂正するものであるとしても、「一体不可分の 1 個の訂正事項」として訂正審判の請求をしていると解すべきであるとする。そして、「複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけ」であり、「客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められる場合」でも、「その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできない」とする。

このように、最高裁の昭和 55 年判決は、複数の訂正箇所の一部のみの訂正を認める審決をすることは許されないとし、それまでの特許庁の実務を支持したものと見える。

なお、当時の学説において、同判決のような扱いについては、賛否両論がみられた⁽²¹⁾。しかし、実務上は決着が付いたものとみられていた⁽²²⁾。

(3) 昭和 62 年改正の改善多項制の導入時の経緯

昭和 62 年改正により、改善多項制が導入された。

それ以前は、いわゆる一発明一出願の原則がとられており、1 件の特許出願には 1 件の発明のみが記載されるのが原則とされていた（昭和 62 年改正前特許法 38 条本文）。昭和 50 年改正⁽²³⁾により、いわゆる実施態様項の制度が導入されたものの（昭和 62 年改正前特許法 38 条 1 号から 3 号まで）、同一の発明の範囲内における実施態様の特許請求の範囲に記載するものであることから、一発明一出願の原則を変更するものではなかった。このような制度においては、最高裁の昭和 55 年判決におけるように、特許請求の範囲に記載されている発明を一体不可分なものとして理解することが自然であるといえた。

しかし、昭和 62 年改正により、改善多項制が導入され、無効審判については「2 以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。」とされた（特許法 123 条 1 項柱書第 2 文）。

そこで、昭和 62 年改正において、訂正審判請求についても、請求項ごとに判断すべきであると理解されていたかどうか問題となり得る。すなわち、改善多項制と、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務との関係をどのように理解していたかが問題となり得る。

この点については、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務が維持されるものと理解されていたようである。そのことは、次の点から推測される。

まず、昭和 62 年改正において、訂正審判について、改善多項制との関係を考慮した規定がおかれていない。

また、当時の立法担当者の解説において、特許法 185 条との関係において「(注) 第 129 条第 1 項の訂正の無効の審判は、請求項ごとにすることはできない」との説明があり⁽²⁴⁾、訂正無効審判の対象である訂正審決は請求項ごとに分断されず、一体不可分なものとして理解していたようである。

さらに、昭和 62 年 12 月に特許庁により公表された「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準」においては、「訂正にあたっては、各請求項のいずれについても技術的事項の拡張、変更があってはならない」とされている⁽²⁵⁾。この記載からは、おそらく請求項の一つでも訂正要件違反があれば、訂正審判請求全体が認められないと理解されていた可能性が高い。

このように、昭和 62 年改正において、訂正を一体不可分なものとする従来の実務を変更する意図は、少なくとも特許庁にはなかったと思われる。したがって、特許庁のその後の実務も、現在に至るまで、従来の実務を踏襲している。

(4) その後の法改正の経緯

ア 平成 5 年改正

平成 5 年改正において、無効審判における訂正請求の制度（特許法 134 条の 2）及び訂正審判請求の制限（特許法 126 条 2 項本文）が導入され、無効審判と訂正請求との関係がより密接なものとしてされた。

それにもかかわらず、少なくとも、当時の立法担当

者の解説においては、訂正を一体不可分なものとする従来の実務と無効審判との関係は意識されていない⁽²⁶⁾。したがって、おそらくは、訂正審判請求と同様の扱いをすれば足りると考えていたと推測される。

イ 平成 11 年改正

平成 11 年改正において、訂正請求のうち無効審判が請求されている請求項に係る部分については、狭義の訂正要件が認められれば、独立特許要件については審理することなく、訂正が認められるようにされた(特許法 134 条の 2 第 5 項により読み替えて準用される特許法 126 条 5 項)。

その結果、「訂正を認める。特許第○号の請求項 1 に係る発明についての特許を無効とする。特許第○号の請求項 2 に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」というように、訂正を認めながら、一部の請求項との関係では特許を無効とし、それ以外の請求項との関係では請求は成り立たないとする審決がされた。

そして、このような審決において、特許権者(被請求人)のみが審決取消訴訟を提起したときは、請求は成り立たないとされた請求項に係る訂正は確定するのではないかという問題点が顕在化した。

しかし、少なくとも、平成 11 年改正の立法担当者の解説において、そのような問題は意識されていない⁽²⁷⁾。したがって、平成 11 年改正時においても、おそらくは訂正を一体不可分なものとする従来の実務に変更はないものと考えていたと推測される。

ウ 平成 15 年改正

平成 15 年改正は、差戻決定を導入し、差戻決定後に訂正請求をする機会を認めるとともに、先にした訂正請求や、審決後にした訂正審判請求との関係を整理する規定をおいた(特許法 134 条の 2 及び 134 条の 3)。

この平成 15 年改正においては、訂正機会の確保に重点がおかれ、訂正を一体不可分なものとする従来の実務との関係は明確には意識されていない⁽²⁸⁾。

しかし、先にした訂正請求と差戻決定後にされる訂正請求との関係について、特別の留保もなく、みなし取下げ(特許法 134 条の 2 第 4 項)を認めていることから、おそらく先にした訂正請求が全体として取り下げられるものという前提を有していたのではないかと

推測される。

(5) 平成 11 年改正後の裁判例

訂正請求が請求項ごとに確定するのではないかとの問題は、上述したように平成 11 年改正により顕在化した。そこで、平成 11 年改正後の裁判例において、この問題がどのように判断されているかをみると、次にみるように、裁判例が分かれている。

ア 改善多項制により訂正請求も請求項ごとに判断し得るとするもの

昭和 62 年改正により導入された改善多項制のもとにおいては、訂正請求が認められるかどうか、請求項ごとに判断すべきとする裁判例は、本件決定並びに本件決定と同じ知財高裁第 3 部により最近相次いでされた差戻決定⁽²⁹⁾及び判決⁽³⁰⁾以外のものとしては、東京高裁平成 14 年 10 月 31 日判決⁽³¹⁾がある。

同判決においては、「本件訂正請求は、それぞれ請求項ごとに別個独立のものとして理解し得る」ので、「本件訂正請求の拒否の判断は、請求項ごとにすべきもの」とする。そして、最高裁の昭和 55 年判決との関係については、「特定の請求項に関してされた複数箇所の訂正請求につき一体として拒否の判断をすべきとの点では当てはまるとしても、別個の請求項に関する別個独立の訂正請求の拒否についてまでも及ぶものではない」とする。

なお、この東京高裁の平成 14 年判決と同一の部による東京高裁平成 15 年 7 月 17 日判決⁽³²⁾は、訂正審判請求を成り立たないとした審決の取消請求の事案において、「請求項それぞれの構成において重複する部分があることなどからすれば、請求項ごとに訂正の拒否を判断することが相当でない特段の事情がある」とした。すなわち、一般論としては、「請求項ごと」に訂正の拒否を判断すべきであるとの趣旨を述べてはいるものの、事案の解決としては、請求項が互いに関連していることを認定し、審判官が訂正の拒否を全体として判断していることを肯定している。したがって、平成 14 年判決に比べると、特許庁の従来からの実務にも、ある程度、配慮がされている。

イ 改善多項制においても、訂正を一体不可分なものとして判断すべきとするもの

東京高裁平成 13 年 9 月 19 日判決⁽³³⁾は、昭和 62 年

改正により改善多項制が導入された後も、複数の請求項についてされた訂正請求は、一つの請求項であって、ある請求項に係る訂正請求とそれ以外の訂正請求とが「別個独立にされているものではない（なお、最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決・民集34巻3号431頁参照）」とし、最高裁の昭和55年判決が改善多項制のもとにおいても妥当する旨を判示している。

その後の裁判例としては、例えば、知財高裁第2部により平成17年から平成19年にかけて言い渡された3件の判決がある⁽³⁴⁾。知財高裁第2部は、これらの3件の判決において、最高裁の昭和55年判決を引用している。そして、昭和55年判決が、「改善多項制の下でも同様に妥当する」と判示したり⁽³⁵⁾、訂正請求の制度が「訂正審判請求に代わる制度として設けられた経緯にかんがみると、無効審判手続における訂正請求においても、すべての訂正事項を一体として訂正の拒否を決すべきもの」とする⁽³⁶⁾。

(6) まとめ

訂正審判請求及び訂正請求と、改善多項制との関係についてまとめると、次のようになる。

特許法の規定の文言上、無効審判の請求は「請求項ごと」にすることができると法律上明確に認められている（特許法123条1項柱書第2文）。しかし、訂正審判請求や訂正請求については、請求項ごとにすることを明確にした規定はない。

昭和62年以來の立法の経緯をみると、訂正を一体不可分なものとする従来の実務を積極的に変更する趣旨のものは見受けられない。

平成11年改正後の裁判例においても、最高裁の昭和55年判決と昭和62年の改善多項制との関係をどうみるかについては、完全に立場が分かれている。

いずれにせよ、特許庁は、従来から現在に至るまで、訂正審判請求及び訂正請求において、訂正を一体不可分なものとする扱いをしている。

3 小括

以上、訂正審判及び訂正請求において、訂正は一体不可分なものとして扱う特許庁の従来の実務は、昭和55年判決により支持された後、昭和62年の改善多項制、平成5年の無効審判における訂正請求の制度、平成11年の訂正要件の緩和などとの関係において、時として疑問を呈されながらも、なお、根強く維持され

ている。

本件決定は、請求項ごとに訂正がされているとの立場を前提としながら、平成15年改正による差戻決定との関係において、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務に疑問を呈している。そこで、次に、本件決定の概要を説明し、その後、本件決定が提示した問題点について検討する。

第3 本件決定の概要

1 本件特許

本件決定に係る特許（以下「本件特許」という。）は、発明の名称を「コンクリート製の水路壁面改良工法」とし、平成13年1月30日に出願され、平成17年12月9日、特許第3749833号として登録された。当該発明に係る工法により改良した水路の断面正面図は、本件特許に係る特許公報に記載された次の図1のとおりである。

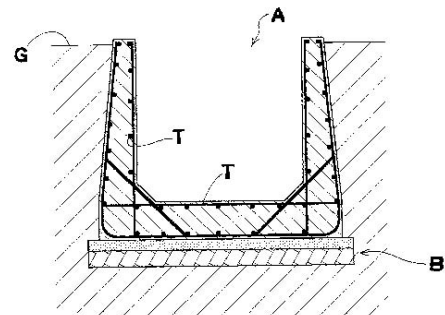


図1 水路の断面図

本件特許に係る発明は、簡単にいえば、老朽化した水路の壁面のモルタルを削り（下地処理工程）、新たなモルタルを塗る工程（塗工工程）に関するものである。その特徴的部分は、モルタルの組成（酢酸ビニル-エチレン共重合体エマルジョンを含む。）や、モルタルを塗る手順（例えば、あらかじめ樹脂系水性接着剤を塗布する、ガラス繊維製ネットを張設する。）などにある。

特許請求の範囲は、請求項1から4まであり、いわゆる独立項は、請求項1及び4である。請求項2及び3は、請求項1を引用しており、請求項1のいわゆる従属項である。特許査定時の請求項1及び4は、次のようなものである。

「【請求項1】 水圧と水流のあるコンクリート製の水路において、水路壁面の劣化部分や異物等の老朽化部分は除去すると共に、中心部の非老朽化部分は核

として残して下地処理する下地処理工程と、同下地処理工程にて下地処理した非老朽化部分に、セメント、砂、ガラス繊維、酢酸ビニル-エチレン共重合体エマルジョン、減水材、消泡材、及び、水を配合してなる高弾性特殊モルタルを塗工する塗工工程とを具備すると共に、

塗工工程では、非老朽化部分の表面に樹脂系水性接着剤を塗布し、同樹脂系水性接着剤が乾燥した後上記高弾性特殊モルタルを塗工して、同高弾性特殊モルタルに、コンクリートの凝集力と同等若しくはそれよりも大きな付着力と、コンクリートと同等若しくはそれよりも大きな圧縮力とを発現させることを特徴とするコンクリート製の水路壁面改良工法。】

【請求項4】水圧と水流のあるコンクリート製の水路において、水路壁面の劣化部分や異物等の老朽化部分は除去すると共に、中心部の非老朽化部分は核として残して下地処理する下地処理工程と、同下地処理工程にて下地処理した非老朽化部分の表面に樹脂系水性接着剤を塗布し、同樹脂系水性接着剤が乾燥した後酢酸ビニル-エチレン共重合体エマルジョンを含有するモルタルを塗工する下地塗工工程と、同下地塗工工程にて下地塗工した塗工面にガラス繊維製ネットを張設する補強工工程と、同補強工工程にて張設したガラス繊維製ネット上に酢酸ビニル-エチレン共重合体エマルジョンを含有するモルタルを塗工する仕上塗工工程とを具備することを特徴とするコンクリート製の水路壁面改良工法。】

2 無効審判，訂正審判などの経緯

本件決定の被告（中規模の建築材料メーカー）は、平成18年3月6日、特許請求の範囲のうち、①請求項1、②請求項2（請求項1の従属項）、及び、③請求項4に記載された発明に係る特許について、無効審判（無効2006-80039号）を請求した。

これに対し、本件決定の原告（本件特許の特許権者かつ発明者であるが、土木会社の経営者と推測される。）は、無効審判において、請求項4に関する部分についてのみ、モルタルの材料を限定する訂正請求（以下、この請求に係る訂正を「本件訂正」という。）をした。すなわち、本件訂正がされた箇所は、①明細書の特許請求の範囲のうち請求項4、並びに、②請求項4に関連する明細書の発明の詳細な説明の段落

【0014】、【0032】、【0079】及び【0080】のみである。

本件無効審判の請求に対し、特許庁が平成19年1月16日にした審決（以下「本件審決」という。）の主文は次のとおりである。

「訂正を認める。

特許第3749833号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。

特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」

すなわち、①訂正請求がされていない請求項1及び請求項2について無効とし、②訂正請求がされた請求項4については、請求は成り立たないものとした。

原告は、本件決定に係る審決取消訴訟を提起するとともに、請求項1及び2並びに請求項4について、訂正審判（訂正2007-390059号、以下「本件訂正審判」という。）を請求した。

他方、被告は、審決取消訴訟を提起することなく、別途、請求項4について新たな無効審判（無効2007-800055号）を請求している。

3 裁判所の決定

(1) 本件決定

裁判所は、訂正審判がされたことを踏まえて、特許法181条2項に基づき、次のような主文による差戻決定をした。

「特許庁が無効2006-80039号事件について平成19年1月16日にした審決中『特許第3749833号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする』との部分を取り消す。」

(2) 本件において本件決定の主文にした理由

本件決定は、上記のような主文にした理由を、次のように説明している。

まず、本件決定は、

「本件審決は、専ら請求項4との関係で本件訂正を認めたものというべきである。そして、本件審決は、本件訂正が認められることを前提として、本件特許の請求項4に係る発明についての無効審判請求を不成立としたものであるから、本件審決中『訂正を認める。』との部分と『特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。』との部分は、一体不可分の関係にあるというべきである。」

とする。

このような認識を前提とした上で、本件決定は、一般論として、

「2以上の請求項に係る特許についての無効審判において、一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし、残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決がされた場合には、……審決中、特許を無効とされた請求項に係る部分については被請求人（特許権者）側のみが、無効請求が不成立とされた請求項に係る部分については請求人側のみが、取消訴訟を提起することができる。そして、審決のうち、それぞれの部分について特許法 178 条 3 項に規定する期間内に上記の者から取消訴訟が提起されなかったときには、当該部分は確定する。」

とする。

そして、本件訂正との関係については、「本件審決のうち『特許第 3749833 号の請求項 4 に係る発明についての審判請求は成り立たない。』との部分が確定したことに伴って本件審決中『訂正を認める。』との部分も確定したものと解するのが相当である。」

と判示した。

そして、本件決定後の本件における審判の審理の範囲については、

「本件訂正はすでに確定したものであるから、本決定が効力を生じた後、本件審判の手續が本件特許の請求項 1 及び 2 に関する部分について再開され、特許法 134 条の 3 第 2 項の規定により指定された期間内に訂正請求がされ又は同条 5 項の規定により同期間の末日に訂正請求がされたものとみなされても、本件訂正に関しては同法 134 条の 2 第 4 項の規定によるみなし取下げの効果は生じない。

また、別件審判についても、本件訂正が確定していることを前提として、その審理が行われるべきである。」

とする。

すなわち、審決後、訂正審判がされ、簡易差戻しの決定がされると、①新たに訂正請求がされるか（特許法 134 条の 3 第 2 項）、②新たな訂正請求がされないときは、訂正審判と同じ内容の訂正請求がされたものとみなされ（特許法 134 条の 3 第 5 項）、その結果、従来の訂正請求は取り下げたものとみなされる（特許

法 134 条の 2 第 4 項）。ここで、本件決定は、請求項 4 に係る本件訂正は、既に確定しているため、特許法 134 条の 2 第 4 項により取下げとみなされる余地はないとし、特許庁の審判における審理の範囲も請求項 1 及び 2 に係るものに限られるとする。

なお、原告は、審決後になされた本件訂正審判において、請求項 1 及び 2 に関する訂正のみならず、従来の請求項 4 についても、本件訂正と同内容の訂正を請求していた。この点について、本件決定は、請求項 4 に係る訂正は既に確定しているため、本件訂正審判の請求のうち、請求項 4 に係る「訂正事項……の記載は意味のないものである」とした。

(3) 本件決定の主文にした理論的な根拠

本件決定の主文にした理由としては、上記「(2)」のとおりであるが、本件決定は、「特許法 134 条の 2 第 4 項の規定によるみなし取下げの効果は、請求項ごとに生じると解すべきことについて、当裁判所の見解を示しておく」として、さらに、その理論的な理由を補足している。

すなわち、まず、昭和 62 年改正により、いわゆる改善多項制が導入され、2 以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに無効審判を請求することができるようにされ、請求項ごとに無効とすべき理由があるかどうか判断されるようになったとする。

また、平成 5 年改正により無効審判において訂正請求がされるようになり、その後、平成 11 年改正により無効審判が請求されている請求項については独立特許要件の判断がされないこととされたため、訂正を認めた上で、ある請求項に係る発明についての特許を無効とし、それ以外の請求項に係る発明についての特許についての請求は成り立たないとする審決がされるようになったとする。

これらの法改正を踏まえて、本件決定は、

「2以上の請求項に係る無効審判請求においては、無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり、個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが、無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると、無効審判の審決において認められた訂正の効力についても、個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。

そして、特許法 134 条の 2 第 4 項のいわゆるみなし取下げの規定は、平成 15 年法律第 47 号による改

正により導入されたものであるが、上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから、その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。」

と判示する。

さらに、本件決定は、さらに傍論的に、
「なお、いわゆる改善多項制が導入され、請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため、上記のとおり、2以上の請求項に係る発明についての特許に関して、一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し、あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが、このような結果が、必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に、特許庁において、無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならば、それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」

とし、仮定的ながら、特許庁の実務の運用に注文を付けている。

第4 本件決定が提示する問題点についての検討

本件決定が提起している問題点は何であろうか。以下、仮想事例を用いながら検討する。

1 本件事例と仮想事例

本件事例以外に仮想事例を考える。仮想事例においても、本件事例と同様、請求項1及び2並びに請求項4に係る特許について無効審判の請求がされ、請求項1及び2に係る特許については無効とする審決、請求項4に係る特許については請求は成り立たない旨の審決がなされたものとする。

本件事例と仮想事例との相違点は、本件事例においては、請求項4についてのみ訂正請求がされているのに対し、仮想事例においては、請求項4のみならず、請求項1及び2についても訂正請求がされている点にある。

(1) 本件事例：請求項4についてのみ訂正請求がされ、審決後、請求項4のみならず、請求項1及び2についても訂正審判請求がされた場合

本件事例における本件審決は、次のとおりである。

(本件審決の主文)

「訂正を認める。

特許第○号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。

特許第○号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」

本件事例においては、本件審決のうち請求項1及び2に係る特許を無効とした部分についてのみ審決取消訴訟が提起されている。それとともに、訂正審判請求が、請求項1及び2並びに請求項4についてされている。

そして、裁判所は、次のような主文の差戻決定をしている。

(本件決定の主文)⁽³⁷⁾

「特許庁が無効○号事件について平成○年○月○日にした審決のうち、『特許第○号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。』との部分を取り消す。」

(2) 仮想事例：請求項1及び2並びに請求項4について訂正請求がされ、審決後も請求項1及び2並びに請求項4について訂正審判の請求がされた場合⁽³⁸⁾

仮想事例は、本件事例とは、請求項1及び2についても訂正請求がされている点において異なる。

しかし、仮想審決の主文は、本件審決と異ならない。

(仮想審決の主文)

「訂正を認める。

特許第○号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。

特許第○号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」

ここで、本件事例と同様、仮想審決のうち特許を無効とした部分についてのみ審決取消訴訟が提起され、請求項1及び2並びに請求項4について、先にした訂正請求と同じ内容の訂正審判請求がされたとする。

そして、裁判所が、本件決定と同様の立場において、次のような主文の差戻決定をしたとする。この仮想決定の主文も、本件決定の主文とは異なる。

(仮想決定の主文)

「特許庁が無効○号事件について平成○年○月○日にした審決のうち、『特許第○号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。』との

部分を取り消す。』

(3) これらの主文例が意味すること

本件決定の主文と仮想決定の主文とは同文である。いずれの事例においても、このような主文により、請求項1及び2に係る無効審決が取り消されたことは明らかである。また、審決のうち請求項4に係る請求を成り立たないとした部分は取り消してはいないことも明らかである。

しかし、これらの主文と、審決の「訂正を認める。」との部分との関係は、本件事例と仮想事例とでは、少し意味合いが異なる。

まず、本件事例においては、訂正請求が請求項4のみに係ることから、本件決定の主文は、本件審決の「訂正を認める。」との部分を取り消す趣旨ではないといえる。

これに対し、仮想事例においては、訂正請求が請求項4のみならず、請求項1及び2についてされているので、少し意味合いが異なる。すなわち、仮想決定の主文は、本件審決の「訂正を認める。」との部分を「全体として」取り消さない趣旨であるようにも解される。したがって、訂正の請求項1及び2に係る部分もまた確定するかのように誤解されるおそれがある。

しかし、本件決定の立場に従えば、仮想決定の主文の意味するところは、仮想審決の「訂正を認める。」との判断のうち、請求項1及び2に係る部分を取り消すとともに、請求項4に係る部分を維持する趣旨と理解することになる。

ところが、仮想事例における仮想決定の主文の趣旨をこのように理解したのでは、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務とは抵触が生じてしまう。すなわち、仮想決定の主文を、本件決定の立場において理解するならば、仮想審決の「訂正を認める。」のうち、請求項4に係る部分を、請求項1及び2に係る部分から分離して、一部のみ認容したかのような状態が生じてしまう。

なお、本件決定の立場でも、本件事例に限れば、請求項4についてのみ訂正請求がされており、請求項4についての訂正を全体として認めるにすぎないから、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務との抵触は生じないことになる。

しかし、仮想事例のように、請求項4についてのみならず、請求項1及び2についても訂正請求がされて

いるときは、特許庁の従来の実務との抵触が顕在化する事例が生じる。

そこで、特許庁の従来の実務を変更して、本件決定の立場を採用すべき必要があるかについて、仮想事例を中心にして、検討する。

2 仮想事例における扱い（その1）：本件決定の立場

本件決定の立場に従えば、仮想事例において差戻決定がされたときの訂正請求、訂正審判請求などの扱いは、次のようになると思われる。

- ① 無効審判請求に係る審決のうち、請求項4に係る部分は確定する。
- ② 先にした訂正請求に係る審決のうち、請求項4に係る部分は確定する。
- ③ 先にした訂正請求のうち、請求項1及び2に係る部分は確定せず、再係属後、取り下げられたものとみなされる。
- ④ 訂正審判請求（請求項1及び2並びに請求項4に係る。）は、再係属後、取り下げられたものとみなされる。
- ⑤ 再係属後、改めてされた訂正請求（又は訂正審判請求の訂正明細書等を援用した訂正請求がされたものとみなされた訂正請求）に基づいて、（請求項4に係るものについては、独立特許要件も含めて）、訂正を認めるかどうか、請求項ごとに審理される。
- ⑥ 再係属後、無効審判請求のうち、請求項1及び2に係る部分について審理がされる。

これらの扱いのうち、まず、②及び③の扱いは、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務と抵触するという問題がある。すなわち、②及び③のような扱いをするためには、訂正を一体不可分なものとする従来の実務自体の当否という大きな論点を解決しなければならない。

また、⑤において、改めてされた（ものとみなされた）訂正請求のうち請求項4に係る部分の扱いが問題となる。なぜなら、本件決定の立場においては、先にした訂正請求のうち請求項4に係る部分は確定しているはずだからである。

3 仮想事例における扱い（その2）：差戻決定により審決がすべて取り消されると理解する立場

特許庁は、特許法 181 条 2 項の「事件を審判官に差し戻す」との規定における「事件」を「事件番号」単位で理解し、差戻決定により、事件全体が取り消され、差し戻されるように理解していたようにも思われる。例えば、平成 15 年改正時に出された特許庁編『平成 15 年改正法における無効審判等の運用指針』においては、「特許庁への差戻しのための審決の取消決定が確定すると、審決が存在しない状態になる」とされている⁽³⁹⁾。

ここで、極論かもしれないが、差戻決定により審決がすべて取り消され、存在しない状態になり、事件が再係属した後、すべての審理をし直す必要があるとの立場を仮定する。このような仮定をとる立場においては、仮想事例において、差戻決定がされたときの訂正請求、訂正審判請求などの扱いは、次のようになると思われる。

- ① 無効審判請求に係る審決は、請求項 4 に係る部分を含めて、すべて確定しない。
- ② 先にした訂正請求に係る審決は、請求項 4 に係る部分を含めて、すべて確定しない。
- ③ 先にした訂正請求は、請求項 4 に係る部分を含めて、再係属後、取り下げられたものとみなされる。
- ④ 訂正審判請求（請求項 1 及び 2 並びに請求項 4 に係る。）は、再係属後、取り下げられたものとみなされる。
- ⑤ 再係属後、改めてされた訂正請求（又は訂正審判請求の訂正明細書等を援用した訂正請求がされたものとみなされた訂正請求）に基づいて、（請求項 4 に係る訂正請求についても、狭義の訂正要件のみについて）、全体として訂正を認めるかどうか審理される。
- ⑥ 再係属後、無効審判請求のうち、請求項 1 及び 2 のみならず、請求項 4 についても審理がされる。

このような扱いをすれば、まず、②及び③の点は、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務とは抵触しない。

また、⑤において、訂正審判請求の訂正明細書等による訂正請求がされたものとみなされたときの請求項

4 に係る部分の扱いであるが、先にした訂正請求は、請求項 4 に係る部分を含めて、全体として取り下げられたものとみなされ、改めてされた（ものとみなされた）訂正請求について、請求項 4 に係る部分を含めて、全体として訂正を認めるかどうか、狭義の訂正要件についてのみ判断されることになる。

ただし、このような扱いにおいては、無効審判請求のうち請求項 4 に係る部分についても、事実上、争いはないにもかかわらず、再び審決において判断を示すことになる点が問題となり得る。

4 どのような扱いをすれば無理がないか

このように、差戻決定による審決の取消しは請求項ごとにされ、訂正の点も同様であるとする本件決定の立場における取扱いと、差戻決定により事件全体が取り消されるとする立場における取扱いとのいずれも問題点がありそうである。

そこで、以下、平成 15 年改正前の扱いを踏まえながら、本件決定が提示した問題点をどのように扱うことが望ましいかについて検討する。

(1) 平成 15 年改正前の扱い

平成 15 年改正前においては、審決取消訴訟を提起するとともに、訂正審判を請求し、訂正審決が確定すれば、審決が取り消され、事件が特許庁に再係属した後、その訂正審決により変更された発明の要旨に基づいて、特許庁における審理がされていた。

ここで、仮に、仮想審決が平成 15 年改正前にされ、特許権者のみが審決取消訴訟を提起し、かつ請求項 1 及び 2 並びに請求項 4 について訂正審判を請求したとする。

このような場合、仮想事例においては、請求項 4 について特許権者に有利な判断がされているので、訂正審判請求においても、無効審判における訂正請求と同一の内容の訂正が求められるのが通常である。そして、請求項 4 に係る部分について、訂正請求と同一の内容の訂正を認める訂正審決がされることになる。再係属後、請求項 4 についても訂正審決どおりの訂正がされたことを前提として、請求項 1 及び 2 について、無効審判の審理がされる。

このとき、先にされた審決のうち、無効審判における訂正請求における請求項 4 に係る訂正を認めた部分が確定したかどうかというような問題意識は見受けら

れない。おそらく、無効審判事件が事件全体（事件番号は請求項ごとに付されているわけではない。）として確定するまでは、訂正請求は全体として確定しないと理解されていたのであろう。また、訂正審決により、独立特許要件まで審査されて、訂正の内容が確定するので、改めて訂正請求を与える必要もないし⁽⁴⁰⁾、先にした訂正請求が一部確定したという扱いをする必要もないと考えられていたのであろう。

(2) 平成 15 年改正前の扱いの類推

平成 15 年改正により、差戻決定後、改めて訂正請求をする機会が保障され（特許法 134 条の 3 第 2 項）、また、その機会を利用しなくとも、訂正審判請求における明細書等を援用した訂正請求がされたものとみなされる（特許法 134 条の 3 第 5 項）。その結果、先にした訂正請求は取り下げたものとみなされることとされた（特許法 134 条の 2 第 4 項）。

このような平成 15 年改正の制度は、平成 15 年改正前の制度を基本的に維持しながら、新たな制度を設計したものであり⁽⁴¹⁾、類似した構造を有している。

まず、平成 15 年改正前の制度は、訂正審決が確定すれば、判決により無効審判に係る審決が義務的に取り消され、再係属後は、先にした訂正請求とは無関係に、確定した訂正審決の訂正明細書に基づいて審理がされるというものである。

平成 15 年改正後の制度は、この平成 15 年改正前の制度と対比して描写すると、訂正審判請求がされれば、差戻決定により無効審判に係る審決が裁量的に取り消され、再係属後は、先にした訂正請求とは無関係に、訂正請求がされるものとみなされた訂正審判請求の訂正明細書等に基づいて、訂正の可否を含めて、審理がされることになる。

このように、平成 15 年前後の制度を比べると、主たる相違点は、確定した訂正審決の訂正明細書が、確定していない訂正審判請求の訂正明細書等に置き換えられている点にあるにすぎない。

ここで、平成 15 年改正前の扱いを類推して、平成 15 年改正の差戻決定における扱いを理解すれば、先にした訂正請求は全体として確定しないまま取り下げられたものとみなされ、再係属後、改めてされた（ものとみなされた）訂正請求について、全体として訂正が認められるかが審理されることになる。

このような理解は、みなし取下げの規定（特許法

134 条の 2 第 4 項）とも、「審判事件において先にした訂正の請求があるときは」における「審判事件」を、「請求項」単位ではなく、「事件番号」単位で理解する限り、適合するようと思われる。

そして、平成 15 年改正前の扱いを類推する扱いを、仮想事例に当てはめてみると、先にした訂正請求は、請求項 4 に係る部分も含めて、確定しないまま取り下げられたものとみなされ、再係属後、訂正請求が改めて請求項 4 についてもされているものと理解することになろう。そして、改めて、請求項 4 に係る部分を含めて、全体として訂正を認めるかどうかを判断することになる。

同様に、本件事例にも同様の扱いを当てはめてみると、先にした訂正請求は、請求項 4 のみに係るものの、差戻決定がされて事件が特許庁に再係属した後は、請求項 1 及び 2 並びに請求項 4 についてされた（ものとみなされた）訂正請求に置き換えられ、請求項 4 に係る部分を含めて、全体として訂正を認めるかどうかを判断されることになる。

仮想事例及び本件事例のいずれにおいても、請求項 4 に係る部分は、事実上、争いがないので、狭義の訂正要件を満たすものとして扱われることになろう。そして、訂正請求のうち請求項 1 及び 2 に係る部分が狭義の訂正要件を満たしていれば、全体として「訂正を認める」との審決をすることになる。

なお、いずれの事例においても、無効理由の判断を、請求項 1 及び 2 に係る部分のみならず、請求項 4 についてもすべきかが問題となる。この点については、請求項 4 についても改めてした（ものとみなされた）訂正請求については、狭義の訂正要件についてしか判断されず、独立特許要件については判断されないことから、請求項 4 についても、改めてした（ものとみなされた）訂正請求の訂正の内容に基づいて無効理由の判断をする必要があるように思われる。

(3) 訂正を一体不可分なものとする従来の実務の当否

ア 本件決定の立場と特許庁の従来の実務との抵触
上記のような平成 15 年改正前の扱いを類推した扱いは、本件決定の立場とは異なる。

本件決定の立場に従えば、仮想事例及び本件事例のいずれの事例であれ、先にした訂正請求のうち請求項 4 に係る部分は確定し、改めてされた訂正請求における請求項 4 に係る部分は、無効審判の請求がされていない請求

項に係る新たな訂正請求であることになる⁽⁴²⁾。

しかし、このように解したのでは、例えば、訂正審判請求の訂正明細書等を援用した新たな訂正請求がされたものとみなされた訂正請求のうち、請求項4に係る部分は、既に確定した訂正と同一の内容の訂正を求めるものであるから、不適法な請求ということになりそうである⁽⁴³⁾。

そこで、本件決定の立場においては、請求項4に係る部分については訂正を認めず、請求項1及び2に係る部分についてのみ訂正を認める審決をすることになるろう。

しかし、それでは、訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務との抵触がやはり生じてしまう。

イ 訂正を一体不可分なものとする特許庁の従来の実務の当否

そこで、このような訂正を一体不可分なものとして、一部のみの訂正の認容を認めていない特許庁の従来の実務の当否について検討する必要がある。

まず、特許庁における審判は行政手続であり、画一的取扱いの要請がある。知財高裁の判断が必ずしも統一されていない状況において、これまでの扱いを突然変更することは、いたずらに混乱を招くおそれがある。

また、先に紹介した東京高裁平成15年7月17日判決⁽⁴⁴⁾は、一般論としては、「請求項ごと」に訂正の拒否を判断すべきであるとしながらも、「請求項それぞれの構成において重複する部分」があり、「請求項ごとに訂正の拒否を判断することが相当でない特段の事情」があるときは、例外が認められるとしている。ここで、特許出願は、いわゆる単一性の要件を満たさなければならず（特許法37条）、各請求項は相互に密接に関係しているのが通常である。また、各訂正事項も無効理由を免れるために相互に関連性をもってなされるのが通常である。そうだとすれば、東京高裁平成15年判決がいう「特段の事情」がある方が、むしろ原則であるというべきである。

このように、訂正を一体不可分なものとする従来の実務を性急に変更しようとするれば、いろいろ問題が生じるばかりではなく、この従来の実務においても、それなりの理由があり、それらをすべて没却するおそれがある。

ウ 本件決定の立場における問題点

本件決定の立場のように、訂正の一部認容を認めるときは、解決される問題もあるかもしれないが、他方において、新たな問題も生じ得る。

まず、特許請求の範囲についてのみ訂正が求められているのであればともかく、明細書（平成15年7月1日より前の特許出願であれば、明細書のうちの「発明の詳細な説明」の部分）についても訂正が求められているときは、明細書の訂正が特許請求の範囲のいずれの請求項との関係でなされているかを区別して判断することは、必ずしも容易ではない。

また、特許請求の範囲の記載自体については訂正を求めているが、明細書の訂正のみで特許請求の範囲を減縮するような訂正⁽⁴⁵⁾が求められているときは、その訂正をいずれの請求項に関するものかを区別することは一層困難である。

エ 特許庁の従来の実務の妥当性

以上の事情を総合的に考慮すれば、特許庁の従来の実務にも、それなりの合理性がありそうである。

そして、特許庁の従来の実務と調和させながら、差戻決定における訂正請求の扱いを考えるべきだとすれば、差戻決定において、先にした訂正請求は全体として確定していないものとして扱い、再係属後、訂正請求がされた（ものとみなされた）時点において、全体として取り下げられたものと解すべきことになるろう。

(4) 差戻決定後の審理の範囲

ただ、差戻決定における先にした訂正請求は全体として確定しないものとして扱い、再係属後、全体として取り下げられたものと解したとき、無効審判の対象をどのように考えるべきかが問題となり得る。

すなわち、先にした訂正請求が全体として取り下げられたものと解すると、本件事例及び仮想事例のいずれにおいても、先にした訂正請求の記載における発明の要旨を前提としてなされた「請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決もまた、その基礎を失い、改めてした（ものとみなされた）訂正請求に基づく請求項4に係る発明の要旨を前提とした無効理由の判断をしなければならないのではないかという疑問が生じる。そうでないと、先にした訂正請求が求める訂正の内容と、改めてした（ものとみなされた）訂正請求の内容とが一致しないときは、独立

特許要件についての判断もなく、無効理由についての判断もないまま、狭義の訂正要件のみで訂正を認めることになりかねないからである。

また、仮に、差戻決定により「事件」が「事件番号」単位で取り消され、審決が全体として存在しなくなると理解するのであれば⁽⁴⁶⁾、本件事例及び仮想事例のいずれにおいても、請求項4について、同じ判断を繰り返すことになるとしても、その無効理由について、改めて判断を示すべきではないかという考え方も出てこよう。

実際、近時、特許庁の無効審判において、
「訂正を認める。……請求項5に係る発明についての審判請求は成り立たない。」

との審決がされた後、「請求項5」に係る部分については審決取消訴訟が提起されなかったにもかかわらず、差戻決定がされ、事件が再係属した後、

「訂正を認める。……請求項5に係る発明についての審判請求は成り立たない。」

との審決を改めてした例がある。

これは、本件決定の立場からみれば、確定したはずの請求項について改めて審決したことになる。

この審決が、奇しくも、本件決定をした知財高裁第2部に係属し、近時、判決が言い渡された⁽⁴⁷⁾。知財高裁第2部は、その判決において、

「上記審判手続のあり方は、著しく妥当を欠くというべきである。けだし、本件特許の請求項5については、無効審判請求に係る無効理由が存在しないものとする審決部分が確定した……にもかかわらず、他の請求項に係る特許を無効とした審決部分について取消訴訟を提起して、……かえって無効審判請求を不成立とする請求項5についてまで、不安定な地位にさらされることになることは著しく不合理だからである。」

と判示し、当該審決を強く批判した。

確かに、先にした審決のうち、「請求項5に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との部分は、取り消されてはいないし、事実上も、請求項5については争いがないと考えられるので、改めて請求項5に係る無効理由についての判断を示す必要性については、疑問がある。

もっとも、この判決のような事例において、先にした審決と同じ内容で改めてなされた審決がなされたとしても、先にした審決については審決取消訴訟を提起

しなかった無効審判の請求人が、一転して、審決取消訴訟を提起することは、実際には考えにくいともいえる。

また、訂正請求が全体として取り下げられたものとみなされ、改めて訂正請求がされていると理解する立場に立てば、改めてした（ものとみなされた）訂正請求について、独立特許要件についての判断もなく、無効理由についても判断しないまま、狭義の訂正要件のみで訂正を認めてよいかとの疑問が当然に生じよう。このような立場を前提とする限りにおいては、無効理由についても判断しておく必要があると考えたとしても、不当とまではいえないように思われる。

したがって、訂正を一体不可分なものとみる立場を前提とする限り、結論としては、改めてした（ものとみなされた）訂正請求に係る請求項のうち、先にした無効審判の対象とされているものは、すべて再係属後の無効審判の対象になり得るものと解することになろう。

第5 総括

本稿においては、本件事例及び仮想事例をもとに、本件決定が提起した問題点は何かを具体的に検討した。

その結果からみて、おそらくは、訂正を一体不可分なものとみる従来の実務をとり、差戻決定により訂正請求が全体として取り下げられたものとみなし、改めて訂正請求がされていると理解したとしても、それほど、不都合な事態は生じないようである。仮に、従来の実務が、いわば天動説的なものであり、何らかの問題を内在していたとしても、それなりに事件を処理することができそうであるし、とりあえずは大体の説明は付きそうである。

ここで、本件決定の立場を採用するためには、訂正を一体不可分なものとみる従来の実務を変更するというコペルニクス的転回が必要になる。そのような従来の実務の変更は、知財高裁の判断が必ずしも統一されていないことも考えると、むしろ、立法により、十分な検討をした上で、総合的に解決することが望ましいのではないかと思われる。

以上

注

(1)特許法等の一部を改正する法律（平成5年法律第26

- 号)。
- (2)特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)。
- (3)「簡易差戻し」と称されることもある。
- (4)知財高決平成19年6月20日(平成19年(行ケ)第10081号)裁判所ホームページ〔コンクリート製の水路壁面改良工法〕。
- (5)特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)。
- (6)知財高決平成19年7月23日(平成19年(行ケ)第10099号)裁判所ホームページ〔編み機およびヤーン切替え装置〕。
- (7)知財高判平成19年9月12日(平成18年(行ケ)第10421号)裁判所ホームページ〔多関節搬送装置,その制御方法及び半導体製造装置〕。
- (8)最判昭和48年6月15日(昭和45年(行ツ)5号)裁判所ホームページ。
- (9)特許庁編『審判便覧』(平成17年7月改訂)51-09。
- (10)最判昭和59年4月24日民集38巻6号653頁〔耕耘機(こううんき)に連結するトレラーの駆動装置〕。
- (11)平成5年改正前特許法が適用され,訂正無効審判が認められる事案については,最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管の製造方法〕。平成5年改正後特許法が適用され,訂正無効審判が廃止された事案については,最判平成11年4月22日判例時報1675号115頁〔六本ロールカレンダーの構造及び使用方法〕。
- (12)特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著『改正 特許法・実用新案法解説』(有斐閣,平成5年)49頁以下。
- (13)なお,平成15年改正までは,無効審判が特許庁に係属しているときは,訂正審判を請求することができないものとされていた(平成15年改正前特許法126条1項本文)。
- (14)特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)。
- (15)特許法134条の2第5項により特許法126条を読み替えて準用する際,無効審判が請求されていない請求項についてのみ独立特許要件を定める特許法126条5項を準用するものとしている。すなわち,無効審判が請求されている請求項については,特許法126条5項は準用されていない。
- (16)特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編

『平成11年改正 工業所有権法の解説』(発明協会,平成11年)19頁以下。

- (17)例えば,東京高判12年7月19日(平成11年(行ケ)第142号)裁判所ホームページ〔窒化ガリウム系化合物半導体素子〕に係る審決(平成10年審判第35031号)は,訂正を認めず,主文において端的に特許を無効としている。なお,「訂正を認める。」としながら,特許を無効としている審決の例が,東京高判平成11年12月16日(平成10年(行ケ)第26号)裁判所ホームページ〔チオカルバミン酸S-アルキルエステル系レンズ用樹脂の製造方法〕に見られたが,独立特許要件を審査することなく,訂正を認めた経緯は明らかではない。
- (18)特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会,平成15年)90頁以下。
- (19)例えば,紋谷暢男編『注釈特許法』(有斐閣,昭和61年)280頁〔土肥一史〕,中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕下巻』(青林書院,平成12年)1390頁〔荒垣恒輝〕。
- (20)最判昭和55年5月1日民集34巻3号431頁〔耕耘機に連結するトレラーの駆動装置〕。
- (21)例えば,滝井朋子「訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否」民商法雑誌83巻5号(昭和56年)106頁は,特許庁は行政庁であり,ある程度は画一的な運用もやむを得ないとして,判旨に賛成する。また,紋谷暢男「訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否」法学協会雑誌98巻12号(昭和56年)172頁は,考案の一体不可分性を理由として,判旨に賛成する。さらに,中山信弘「実用新案明細書の訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否」判例評論264号(昭和56年)153頁もまた,訂正審判を再請求することができることも踏まえて,判旨に賛成する。
- なお,判例評釈ではないが,最高裁の昭和55年に先立ち,村林隆一「特許無効審判と訂正審判」小野昌延代表『(石黒淳平先生追悼論集)無体財産権法の諸問題』(法律文化社,昭和55年)277頁(296頁以下)は,一部の訂正を認める審決を認めない理論的理由に乏しい一方,一部の訂正を認める審決を認めるべき実際上の必要性があるとし,最高裁の昭和55年判決のような扱いに反対している。
- (22)中山信弘『工業所有権(上)特許法〔第2版増補版〕』

- 254 頁。
- (23) 特許法等の一部を改正する法律（昭和 50 年法律第 46 号）。
- (24) 新原浩朗編著『改正特許法解説』（有斐閣，昭和 62 年）57 頁。
- (25) 同運用基準「第一部Ⅳ.3. 訂正の審判」。
- (26) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著・前掲注（12）49 頁以下。
- (27) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注（16）19 頁以下。
- (28) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注（18）63 頁以下及び 79 頁以下。
- (29) 前掲注（6）知財高決平成 19 年 7 月 23 日〔編み機およびヤーン切替え装置〕。
- (30) 前掲注（7）知財高判平成 19 年 9 月 12 日〔多関節搬送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕。
- (31) 東京高判平成 14 年 10 月 31 日（平成 12 年（行ケ）第 170 号）判例時報 1821 号 117 頁〔動力伝達用チェーン，ガイドリンク及び動力伝達用チェーンの製造方法〕。
- (32) 東京高判平成 15 年 7 月 17 日（平成 13 年（行ケ）第 535 号）裁判所ホームページ〔画像処理装置，画像処理方法および画像処理プログラムを記録した媒体〕。
- (33) 東京高判平成 13 年 9 月 19 日（平成 13 年（行ケ）第 180 号）裁判所ホームページ〔定着装置〕。
- (34) 知財高判平成 17 年 11 月 29 日（平成 17 年（行ケ）第 10066 号）裁判所ホームページ〔重炭酸イオン含有無菌性配合液又は製剤及びその製造方法〕，知財高判平成 18 年 12 月 25 日（平成 18 年（行ケ）第 10366 号）裁判所ホームページ〔重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤の製造方法及び人工腎臓灌流用剤〕，知財高判平成 19 年 6 月 29 日（平成 18 年（行ケ）第 10314 号）裁判所ホームページ〔発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源〕。
- (35) 前掲注（34）知財高判平成 19 年 6 月 29 日〔発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源〕。
- (36) 前掲注（34）知財高判平成 17 年 11 月 29 日〔重炭酸イオン含有無菌性配合液〕。
- (37) なお，「特許庁が無効○号事件について平成○年○月○日にした審決のうち，特許第○号の請求項 1 及び 2 に係る部分を取り消す。」との主文例もある。例えば，知財高判平成 17 年 2 月 1 日（平成 15 年（行ケ）第 287 号）裁判所ホームページ〔暗渠形成装置〕は，平成 15 年改正前の特許法が適用された事案であり，判決がされたものであるが，このような主文を用いている。
- (38) なお，知財高裁第 3 部による近時の判決である前掲注（7）知財高判平成 19 年 9 月 12 日〔多関節搬送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕は，仮想事例 2 に近い。
- (39) 特許庁編『平成 15 年改正法における無効審判等の運用指針』（発明協会，平成 15 年）130 頁。
- (40) 特許庁編・前掲注（39）133 頁。
- (41) 木村陽一「平成 15 年改正特許法における紛争処理制度の改革をめぐって」日本工業所有権法学会編『特許関係訴訟と審判』（有斐閣，平成 16 年）35 頁（40 頁以下）において，平成 15 年改正は，「結果として，裁判所と特許庁の役割分担の根幹を変更せず，特許庁が訂正に関する審理を行う構造を維持しつつ，訂正期間を制限して訴訟の終盤での訂正の確定により紛争解決が停滞することを避けるとともに，裁判所がより柔軟に事件を特許庁に差し戻すことができるように」したものであり，やや「過渡的」な解決をしたものであるとの認識が示されている。
- (42) 前掲注（7）知財高判平成 19 年 9 月 12 日〔多関節搬送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕は，そのような理解を示している。
- (43) 仮に，請求項 4 に係る部分を不適法な請求とはみないとしても，再係属後は，無効審判の請求がされていない請求項に係る訂正請求になることから，訂正請求のうち請求項 4 に係る部分について，独立特許要件を満たすかどうかを改めて審理しなければならなくなる（特許法 134 条の 3 第 5 項により読み替えて準用される特許法 126 条 5 項）。それでは，審理の重複，遅延及び矛盾を招くおそれがある。
- (44) 前掲注（32）東京高判平成 15 年 7 月 17 日〔画像処理装置，画像処理方法および画像処理プログラムを記録した媒体〕。
- (45) このような訂正は，最判平成 3 年 3 月 19 日民集 45 卷 3 号 209 頁〔クリップ〕においても認められている。
- (46) 特許庁編・前掲注（39）130 頁。
- (47) 前掲注（7）知財高判平成 19 年 9 月 12 日〔多関節搬送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕。

（原稿受領 2007.10.5）