

訂正審判および訂正請求の 請求項ごとの審理判断



会員 高瀬 彌平

要 約

複数の請求項を訂正対象とする訂正審判および訂正請求の審理判断については、過去の特許庁のプラクティスは全体を一体不可分として行っていたが、現在は下記のように行われていると考えて良い。

(1) 複数の請求項に係る訂正請求がなされている場合、その許否は訂正の対象となっている請求項ごとに個別に判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に合致しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとするは許されない（最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁）。

この判決は、特許異議申立に対する訂正請求について判断したものであるが、特許無効審判に対する訂正請求についても、同様に、各請求ごとに個別に判断するべきであるとされている（知財高裁平成20年11月27日判決、知財高裁平成22年7月28日判決）。

(2) 複数箇所を訂正する訂正審判の可否の審理判断は、原則として一体不可分として行うが、請求人が一部の箇所の訂正を求める趣旨を特に明示したときは、分けて行う必要がある（最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決（昭和53年（行ツ）第27号））。訂正拒絶理由に対して、意見書及び審判請求書の補正書を提出して訂正対象請求項のうち一部の請求項についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは、請求項ごとに判断する（知財高裁平成21年11月19日判決）。

本稿では、訂正請求に関する判決、訂正審判に関する判決及び審決の確定の範囲等に係る規定を整備した特許法の改正について紹介する。

目次

- 1 訂正請求に関する判決
- 2 訂正審判に関する判決
- 3 関連する特許法改正

1 訂正請求に関する判決

1. 1 最高裁判決（最高裁平成20年7月10日判決（平成19年（行ヒ）318号）民集62巻7号1905頁）

1. 1. 1 事実関係

(1) 特許庁における手続き

本件特許に対し特許異議申立がなされ、原告（特許権者）は請求項1～4にそれぞれa, b, c, dの訂正事項（aは特許請求の範囲の減縮, c, dは誤記の訂正）を加える訂正請求した。特許庁は、「訂正は認められない、請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」と決定した。その理由は、①本件発明2を訂正する訂

正事項bが、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでなく、また、特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから、平成6年法律第116号による改正前の特許法126条1項ただし書又は2項により認められない、②本件発明2は引用発明に基づき容易に発明できたものである、であった。

(2) 原告主張の決定取消し事由

本件決定は、訂正事項bが不適法であることを理由に、他の訂正事項a, c, dについて何ら判断することなく訂正を認めなかったものであり、訂正事項a, c, dに関する訂正要件の判断を遺漏した違法がある。

(3) 原判決（知財高裁平成18年（行ケ）10314号）

下記の理由により原告の請求を棄却した。

願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所に

わたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において、その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には、請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り、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又は決定をしなければならない（最高裁昭和 55 年判決参照）。そしてこの理は、改善多項制の下でも同様に妥当する。

1. 1. 2 本件判決の要点（下線は筆者記入）

主文：1. 原判決のうち、請求項 1 に係る特許の取消決定に関する部分を破棄する。2. 特許庁がした異議決定のうち、請求項 1 に係る特許を取り消した部分を取り消す。理由は下記参照。

(1) 特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項に係る特許出願であっても、当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかに、可分的な取扱いが予定されていない。一方で、特許法は、一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いている（特許法 185 条のみなし規定のほか、特許法旧 113 条柱書き後段が「二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」と規定する、特許法 123 条 1 項柱書き後段も同趣旨）。

(2) 訂正審判に関しては、請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法 126 条 5 項、128 条参照）にも照らすと、複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。

これに対し、特許法旧 120 条の 4 第 2 項の規定に基づく訂正の請求は、特許異議申立事件における付随的手続であり、独立した審判手続である訂正審判の請求とは、特許法上の位置付けを異にするものである。本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的

とするものについては、いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧 120 条の 4 第 3 項、旧 126 条 4 項）など、訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており、訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということとはできない。そして、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は、請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから、各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、各請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。

以上の諸点にかんがみると、特許異議の申立てについては、各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており、各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても、各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され、その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。

被上告人は、発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが、昭和 62 年法律第 27 号による特許法の改正により、いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され、しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると、同改正後の特許法の下で、上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。最高裁昭和 55 年 5 月 1 日第一小法廷判決は、複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり、本件のように、複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において、請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。

(3) 以上の点からすると、特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、

他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。

1. 2 最高裁判決を特許無効審判に対する訂正請求について適用した判決

1. 2. 1 知財高裁平成 20 年 11 月 27 日判決（平成 20 年（行ケ）第 10095 号）

(1) 事件の経緯

請求項 6 に係る発明についての特許について無効審判請求がされ、無効審判において、請求項 6 のみならず、無効審判請求の対象とされていない請求項 8, 9 についても訂正請求がされたところ、審決は、請求項 8, 9 についての訂正請求が独立特許要件を欠くことのみを理由として、本件訂正は認められないとした上で、請求項 6 に係る発明についての特許を無効と判断した。判決は審決を取り消した。

(2) 判決理由の要点

昭和 62 年法改正により、いわゆる改善多項制が導入され、平成 5 年法改正により、無効審判における訂正請求の制度が導入され、平成 11 年法改正により、特許無効審判において、無効審判請求されている請求項の訂正と無効審判請求されていない請求項の訂正を含む訂正請求の独立特許要件は、無効審判請求がされていない請求項の訂正についてのみ判断することとされた。このような制度の下で、特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は、いずれも請求項ごとに生ずるものというべきである。

特許法は、2 以上の請求項に係る特許について請求項ごとに特許無効審判請求をすることができるとしており（123 条 1 項柱書）、特許無効審判の被請求人は、訂正請求することができるとしているのであるから（134 条の 2）、無効審判請求されている請求項についての訂正請求は、請求項ごとに申立てをすることができる無効審判請求に対する、特許権者側の防御手段としての実質を有するものと認められる。このような訂正請求をする特許権者は、各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないとするならば、無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになるといえる。このように、無効審判請求については、各請求項ごとに個別に無効審判請求することが許されている点に鑑みると、各請求項ごとに無効審判請求の当否が個別に判断されることに対応

して、無効審判請求がされている請求項についての訂正請求についても、各請求項ごとに個別に訂正請求することが許容され、その許否も各請求項ごとに個別に判断されるべきと考えるのが合理的である。

以上のとおり、特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は、いずれも請求項ごとに生じ、その確定時期も請求項ごとに異なるものというべきである。

そうすると、2 以上の請求項を対象とする特許無効審判の手続において、無効審判請求がされている 2 以上の請求項について訂正請求がされ、それが特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には、訂正の対象になっている請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから、そのうちの 1 つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として、他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとするは許されない。そして、この理は、特許無効審判の手続において、無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においても同様であって、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由（この場合、独立特許要件を欠くという理由も含む。）として、無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求を認めないとするは許されない。

1. 2. 2 知財高裁平成 22 年 7 月 28 日判決（平成 21 年（行ケ）10304 号）

(1) 事件の経緯

請求項 1 及び 2 につき特許無効審判請求があり、特許権者は、訂正事項(1)～(7)からなる訂正請求をした。訂正事項(1)は【請求項 1】(旧)を削除するものであり、訂正事項(2)は、【請求項 2】(旧)を【請求項 1】(新)に繰り上げて、その内容を変更するものである。訂正事項(3)～(7)は、発明の詳細な説明の訂正である。

審決は、訂正事項(1)及び(2)を一体として訂正事項 a と整理し、訂正事項(2)について、特許請求の範囲の減縮や明りょうでない記載の釈明を目的とするものではなく、また、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでもないの、そのような訂正事項 a を含む本件訂正を全体として認めない旨の判断をした。判決は審決を取り消した。

(2) 判決理由の要点

特許無効審判事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がなされている場合、その許否は訂正の対象となっている請求項ごとに個別に判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に合致しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとするは許されない(特許異議に関する最高裁判平成20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁参照)。

そうすると、【請求項1】(旧)に関する訂正事項(1)と【請求項2】(旧)に関する訂正事項(2)とは各別に判断されるべきであるところ、訂正事項(1)は【請求項1】(旧)を削除するだけのものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当し、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。したがって、上記のような理由付けで訂正事項(1)の訂正を認めなかった審決には誤りがある。

2 訂正審判に関する判決(下線は筆者記入)

2.1 最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決(昭和53年(行ツ)第27号)

実用新案登録を受けることができる考案は、一個のまとまった技術思想であって、実用新案法三九条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面(以下「原明細書等」という。)の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面(以下「訂正明細書等」という。)の記載のとおり訂正することについての審判を求めるものにほかならないから、右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として、本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには、訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にあつて訂正するものであるとしても、これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく、これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故、このような訂正審判の請求に対しては、請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別、これがされていない限り、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、たとえ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、かつ、右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであっても、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解するのが相当である。

2.2 知財高裁平成21年11月19日判決(平成21年(行ケ)10157号)

(1) 事案の概要

特許権登録(請求項1~7)→特許異議申立→特許取消決定(請求項1~7)→第1次決定取消訴訟提起→訂正審判請求(請求項1~7を訂正)→訂正拒絶理由通知→審判請求書の補正と意見書平成19年1月15日(請求項3,5,7を削除)→訂正不成立1次審決(補正は要旨変更につき認めない、請求項3,5,7は独立特許要件欠如)→審決取消1次訴訟提起→同1次判決(審決を取消す:原告は請求項1,2,4,6についての訂正を求める趣旨を特に明示したのだから、請求項3,5,7と分けて判断すべき)→別事件最高裁判平成20年7月10日(特許異議申立に対する訂正請求は請求項ごとに判断する。訂正審判は一体不可分)→訂正不成立2次審決(別事件最高裁判決により訂正審判は一体不可分)→審決取消2次訴訟(本件訴訟)提起→同判決(2次審決を取消す)→訂正容認3次審決(平成19年1月15日手続補正書による請求項3,5,7の削除を認める)

(2) 1次判決理由の要点(平成19年(行ケ)第10163号)

訂正審判請求書の補正の内容は新請求項3・5・7を削除しようとするものであり、意見書にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから、審判請求書の補正として適法かどうかはともかく、原告が新請求項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当する。

そうすると、本件訂正に関しては、請求人(原告)がこれを除く意思を明示した新請求項3・5・7に関する訂正事項と、新請求項1・2・4・6に係わるものとは、これを分けて判断すべきであったものであり、これをせず、原告が削除しようとした新請求項3・5・7についてだけ独立特許要件の有無を判断して、新請求

項1・2・4・6について何らの判断を示さなかった審決の
手続は誤りである。

(3) 争点

第1次判決の確定後に言い渡された最高裁平成20年7月10日判決との関係で、第2次審決が第1次判決の拘束力に反するか。最高裁判決により事情変更となったか。

(4) 本件訴訟に関する裁判所の判断

被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は、異議申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり、その判示も、訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し、これを可分と解するとしたものである。そして、訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は、訂正審判請求については、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり、昭和55年最高裁判決（昭和53年（行ツ）第27号）に依ってなされた例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示、すなわち、請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは、それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある、との判示を否定するものとは解されない。

このことは、平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかである。

そうすると、平成20年最高裁判決は、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決（審決取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから、被告の主張は採用することができない。

(5) 検討

複数の請求項を対象とする訂正審判を請求した後、

審判請求書を補正して訂正対象の一部の請求項を削除することは、1次判決も指摘しているように、審判請求書の要旨変更となる懸念もあるが、本件で補正された訂正明細書のとおり一部の請求項を削除する訂正が認められているので、心配はなさそうである。したがって、実務においては、訂正拒絶理由を受けた段階で、訂正対象の請求項をあきらめる請求項と頑張る請求項に区分けして、審判請求書を補正して訂正対象から前者を削除し、且つ、意見書において後者のみ訂正を求める趣旨を明示すれば、請求項ごとに審理判断されるものと考えられる。

3 関連する特許法改正

特許法等の一部を改正する法律（平成23年6月8日法律第63号）において、二以上の請求項に係る特許の無効審判請求及び訂正審判について、その審決等の確定の範囲等に係る規定が整備された。

訂正審判の請求および訂正請求は、訂正の対象とする請求項の中に一群の請求項（一の請求項を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する請求項）があるときは、当該一群の請求項ごとにしなければならない（特許法第126条第3項、同法第134条の2第3項）。

審決は、一群の請求項ごとに訂正請求および訂正審判の請求がされた場合、当該一群の請求項ごとに確定する（特許法第167条の2）。

これらの規定は、訂正請求については、請求項ごとに審理判断が行われ、且つ、特許無効審判請求の対象とされていない請求項についても請求できること、訂正審判についても今後は請求項ごとに審理判断されるケースが増えると予想されること、訂正審判及び特許無効審判の審決の結論が請求項ごとに示されること、などの事情を考慮して新設されたものと思われる。

（原稿受領 2011. 8. 17）