

## 特許無効審決取消訴訟が上告審に係属中に クレーム減縮の訂正審決が確定した場合

最高裁（第三小法廷）平成17年10月18日判決  
平17(行ヒ)106号 審決取消請求事件（破棄・自判）  
裁判所時報1398号3頁，判例時報1914号123頁，判例タイムズ1197号114頁

盛岡一夫\*\*

### 【要旨】

特許無効審決の審決取消請求を棄却した原判決に対して上告受理の申立てがされ、その後、当該特許について訂正すべき旨の審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして再審事由があり、法令の違反があるので原判決を破棄すべきである。

特許無効審決の取消訴訟が上告審に係属中に訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、無効審決は取り消すべきである。

本判決に賛成である。本件については、高林龍の判例批評（ジュリスト1313号286頁）がある。

＜参照条文＞ 平成15年改正前の特許法123条・126条，民訴法62条・326条1号・338条1項8号

### 【事実】

X（原告・上告人）は、特許権の設定登録時の発明の名称を「包装され、含浸されたクリーニングファブリックおよびその製造方法」とす

る特許権（以下、この特許を「本件特許」という）の特許権者である。

Y（被告・被上告人）は、本件特許の請求項1から26までに係る特許について、特許無効審判を請求したところ、Xは、請求項の一部を削除して請求項の数を22とすること等の明細書の訂正を請求した。特許庁は、上記訂正を認めたが、本件特許の請求項1から22までに係る特許を無効にすべき旨の審決（以下「本件無効審決」という）をした。

Xは、本件無効審決の取消しを求める訴訟を提起したが、原審は平成16年11月30日に請求棄却の判決をしたので、平成17年1月7日に上告受理の申立てをした。

なお、Xは、平成16年11月16日に特許請求の範囲の減縮等を目的として、本件特許の発明の名称を「包装され、含浸されたクリーニングファブリックを製造する方法」とし、請求項の一部を削除して請求項の数を4とすること等を内容とする明細書の訂正審判を請求した。特許庁において平成17年1月12日に訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という）がされ、

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 東洋大学法科大学院教授 Kazuo MORIOKA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

同月24日に確定した。そこで、これらの事情を上告受理申立ての理由としてXは原判決の破棄及び無効審決の取消しを求めた。

## 【判 旨】

### 原判決破棄・審決取消（自判）

「特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に対して上告受理の申立てがされ、その後、当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたものとして、原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある。この場合には、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきである」

「特許を無効にすべき旨の審決の取消しを求める訴訟の係属中に、当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、特許を無効にすべき旨の審決を取り消さなければならない」から、本件無効審決は、これを取り消すべきものである。

「そうすると、論旨は理由があり、本件については、原判決を破棄し、本件無効審決を取り消すのが相当である。」

「前記事実関係によれば、訴訟費用については、行政事件訴訟法7条、民訴法62条を適用し、Xの負担とするのが相当である。」

## 【研 究】

1. 特許権者は、無効審判の請求がなされると、特許の無効を回避するための防御の手段として、特許請求の範囲を減縮する訂正審判を請求することが多い。訂正審決が確定すると、その効果は出願時まで遡及し、訂正後の発明が初めから登録されたものとみなされる(特128条)。

また、無効審決が確定すると、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特125条)。訂正審決も無効審決も、それらが確定すると遡及効が認められるので、訂正審決と無効審決とが同時に係属した場合に、どちらを先に審理するかが問題になる。

訂正審判と無効審判の手の関係について、特許法は平成5年及び15年に改正されているが、本件は平成15年改正前の特許法が適用される事案である。

2. 本判決は、無効審決の審決取消訴訟の係属中に訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたものとして、再審事由があり、法令違反があるとして原判決を破棄し、無効審決を取り消している。

先例をみると、無効審決の審決取消訴訟が上告審に係属中に、当該実用新案権について登録請求の範囲を訂正する審決が確定した場合について、最Ⅲ判昭和60年5月28日(昭58(行ツ)124号集民145号73頁、判例時報1160号143頁)は、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、旧民訴法420条1項8号に規定する再審事由があり、上告理由とすることができるとし、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻している。

特許取消決定の取消訴訟が上告審に係属中に、特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合について、最Ⅱ判平成15年10月31日(平14(行ヒ)206号 判例時報1841号143頁)は、「原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある。そして、この場合には、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきである」とし、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻している。

特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定す

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ると遡及効が認められ、訂正後の特許請求の範囲により特許出願、出願公開、特許査定または審決及び特許権の設定登録がなされたものとみなされる（特128条）ので、訂正前の発明を審理の対象とした原判決は結果的に誤っていたことになる。これは、原判決の基礎となった行政処分がその後の行政処分によって変更されたものとして、民訴法338条1項8号に規定する再審事由に該当することになり、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある（民訴法325条2項）。

平成8年の民訴法の改正により、法令違反を理由とする主張は最高裁に対する上告の理由とはならない（民訴法312条）ので、本判決は、民訴法338条1項8号（原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された）の再審事由により、上告受理の申立てを認めている<sup>1)</sup>。

前掲最Ⅲ判昭和60年5月28日及び最Ⅱ判平成15年10月31日は、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻しているが、本判決は、破棄自判している。最高裁が破棄差戻しをしていることについて、最高裁は、上告審において再審事由としての訂正審決の事実は主張立証されていても、このような事実は事実審口頭弁論終結後の事実であり、証明の程度も自由な証明で足りるから、本案請求の要件事実としての訂正審決の事実につき主張立証を尽くさせるためには、事件を原審に差し戻すことが必要であるという立場に立っているとの見解がある<sup>2)</sup>。

本判決が破棄自判したことについて、訂正審決が確定したとの事実は原審口頭弁論終結後の事実ではあるが、原判決に再審事由に該当する法令違反があることを基礎付けるものとして認定するものであり、それ以外に差戻審での口頭弁論期日に上程させるべき事実がなくても、審決取消との結論に至ることができると判断したものであろうとの見解がある<sup>3)</sup>。また、当然取

消しの法理を前提とした場合には、破棄自判を行うべきとする指針を示したものと理解することが可能かもしれないといわれている<sup>4)</sup>。

当然取消しの立場をとる場合には、特許請求の範囲を減縮する訂正審決の確定により、無効審決は取り消されることになるのであるから、最高裁は審決を取り消す旨の自判を行うことができる<sup>5)</sup>。

**3.** 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すると、発明の内容は出願時まで遡及し、無効審決の前提とした発明の内容が変更するので、無効審決は結果的に発明の内容の認定を誤っていたことになる。

平成5年改正前の特許法の下において、最Ⅲ判平成11年3月9日（平7（行ツ）203号 民集53巻3号303頁、判例時報1671号133頁）は、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、当該無効審決を取り消さなければならないと判示している。平成5年改正後の特許法の下においても、最Ⅰ判平成11年4月22日（判例時報1675号115頁）は、同様に解している。

訂正審決により、誤記または誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明がされる場合には、発明の内容が変更するものではないから、無効審決は取り消されない<sup>6)</sup>。

本判決も特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には、無効審決を取り消さなければならないと判示しており、最高裁は当然取消しの立場をとっているといえる。

**4.** 最高裁が上記のような当然取り消さなければならないとの立場をとっているので、無効審決を受けた特許権者は、審決取消訴訟係属中に特許請求の範囲を減縮して無効理由を回避するための訂正審判を請求することが多い。特許庁と裁判所の間を往復するキャッチボール現象



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がおきているので、このような弊害を除去するために、平成15年に次のような特許法の改正がなされた。

訂正審判は、無効審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は、原則として請求することができないことにし、例外として、審決取消訴訟の提起後一定期間内（90日間）に限り訂正審判の請求ができることにした（特126条2項）。

特許庁への差戻しができる場合について、裁判所は、特許無効審決に対する取消訴訟の提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、または請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができることにした（特181条2項）。

この差戻し決定については、時期の制限がないので、訂正審判が請求された直後、あるいはこれから請求されようとしている局面においてのみならず、訂正審決が確定した後、差戻しの決定を行うことも制度上は可能である。差戻しをするか否かは裁量的であるので、軽微な訂正の場合等においてはあえて差し戻さないとする運用が可能となる余地があるとの見解がある<sup>7)</sup>。

平成15年改正の趣旨について、特許請求の範囲減縮目的の訂正審決が確定したときであっても、訂正審決確定により訂正された特許請求の範囲に関しての審理判断のために審判を経由させることが相当な場合には、差戻しを行い、他方、このような審判経路が相当でないと判断する場合には、取消しを行うことなく、訂正後の特許請求の範囲について当該無効審決の違法事由の存否（無効理由の存否）を判断することとなるのであって、要するに、差戻しのために取り消すか、それをせずに「自判」する（自ら実

体判断を行う）かは、当該裁判所自身が決めることが可能なのであり、当然取消しによる弊害を危惧する必要はないと述べられている<sup>8)</sup>。裁判所の目からみて、最終的な帰結として訂正が不成立であると高度の蓋然性をもって認められる場合についてまで、機械的に審判に差戻しをする必要はないとの見解である<sup>9)</sup>。

特許無効審決の審決取消訴訟係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合であっても裁判所が審決を取り消さずに訂正後の特許発明に対する審理を続行できるとの解釈に至ることは困難であり、さらなる理由付けが必要であるとの見解がある<sup>10)</sup>。

5. 本判決は、訴訟費用については行政事件訴訟法7条、民訴法62条を適用し、Xの負担としている。本件においては、Xの請求はもともと理由がなかったものであって、訂正審決が確定して初めて認められるものであり、しかも、Xが訂正審判の申立てをしたのは、原審の口頭弁論終結直前という遅い時期である。そのため、Xの請求は、上告受理申立ての時点においても、いまだ理由のないものであったので、民訴法62条により勝訴者であるXに訴訟費用を負担させることが相当であると述べられている<sup>11)</sup>。

訴訟費用は敗訴者負担が原則である（民訴法61条）が、裁判所は、事情により勝訴の当事者に、その権利の伸張もしくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用または行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張もしくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部または一部を負担させることができる（民訴法62条）ことになっており、本判決は、勝訴者であるXに訴訟費用を負担させたものである。

### 注 記

- 1) 学説については、高橋宏志・重点講義民事訴訟法（下）補訂版（有斐閣、2006年）523頁以下、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 上田徹一郎・民事訴訟法〔第4版〕（法学書院，2004年）585頁以下参照。
- 2) 長沢幸男・最高裁判所判例解説民事篇平成11年度(上) 192頁
  - 3) 高林龍・ジュリスト1313号「平成17年度重要判例解説」287頁
  - 4) 山根崇邦・「判例研究」・知的財産法政策学研究12号346頁
  - 5) 玉井克哉・判例評論452号57頁（判例時報1573号211頁），63頁参照。
  - 6) 土肥一史・ジュリスト1179号「平成11年度重要判例解説」268頁参照。
  - 7) 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年報27号42頁
  - 8) 大淵哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」知的財産法の理論と現代的課題59頁
  - 9) 大淵・前掲注8）58頁
  - 10) 高林・前掲注3）287頁
  - 11) 本判決のコメント・判例時報1914号124頁

（原稿受領日 2006年9月5日）

