

訂正請求についての訂正の許否は請求項ごとに判断すべきであるとされた事例

最高裁平成20年7月10日判決 平成19年(行ヒ)第318号
特許取消決定取消請求事件 一部破棄自判 一部上告棄却
最高裁判所民事判例集62巻7号1905頁 判例時報2019号88頁

盛岡一夫**

【要旨】

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は許されないと判示している。結論には賛成、理由付けには疑問点がある。

<参照条文> 特許法(平成15年法律第47号による改正前のもの)113条・120条の4第2項・3項・126条4項、現行特許法123条・126条・128条・134条の2・185条

【事実】

X(原告・上告人)は、発明の名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とする4つの請求項からなる特許権者である。この4つの請求項のすべてについて特許異議の申立てがされたので、Xは、特許法旧120

条の4第2項(平成15年法律第47号による改正前の特許法120条の4等を特許法旧120条の4等と表示する)の規定に基づき、4つの請求項のすべてについて、特許請求の範囲の訂正請求をした。請求項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮、請求項2に係る訂正は、明りょうでない記載の釈明、請求項3、4に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものである。

特許庁は、請求項2に係る訂正が要件を欠くことのみを理由として、その余の請求項の訂正については判断することなく、本件訂正の全部を認めず、訂正前の請求項に記載された発明は、特許法29条2項により特許を受けることができず、請求項1～4に係る特許を取り消す旨の決定をした。そこで、Xは、Y(被告・被上告人)に対し、特許取消決定の取消しを求めて、知的財産高等裁判所に訴えを提起した。

原審(知財高裁平成19年6月29日判決)は、最高裁昭和55年5月1日判決(最高裁判所民事判例集34巻3号431頁)を引用し、この最高裁のとる一体説は改善多項制の下でも妥当するものであるとして、特許庁の決定を肯定し、Xの

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 東洋大学法学部教授 Kazuo MORIOKA

請求を棄却した。これに対し、Xは、上告受理の申立てをした。

【判 旨】

「特許法は、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、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おり、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。』と規定するのは、そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法123条1項柱書き後段も同趣旨）。」

「このような特許法の基本構造を前提として、訂正についての関係規定をみると、訂正審判に関しては、特許法旧113条柱書き後段、特許法123条1項柱書き後段に相当するような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、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様、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（以下「訂正請求」という。）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。訂正請求の中でも、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はできない。そして、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、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、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。」

「最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決は、いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが、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、その趣旨は、特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが、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。」

「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

困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は許されないといふべきである。」

【研究】

1. 本判決は、平成15年特許法改正前の特許異議申立事件における複数の請求項に係る訂正請求がされた場合に、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訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに判断すべきであると判示したものである。

特許異議手続における訂正請求も、現行法における無効審判手続における訂正請求も特許法上の位置付けは同じであるから、本判決の見解は、無効審判手続における訂正請求にも当てはまると解する。

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に、訂正の許否は、請求項ごとに個別に判断すべきか、複数の請求項の訂正請求の全部につき一体として判断すべきかにつき見解が分かれている¹⁾。

一体説（一部訂正否定説）は、訂正請求全体を一体のものとして、一部の請求項に係る訂正要件を満たさない点があれば、その他の請求項についての訂正要件が満たされているか否かを判断することなく、すべての請求項について訂正を許さないとする見解である。

請求項基準説（一部訂正肯定説）は、請求項ごとに訂正が要件を満たすか否かを判断し、要件を満たさない請求項に係る部分のみについて訂正を許さないものとし、要件を満たす請求項に係る部分については訂正を許すものとする見解である。

原審が一体説の立場をとっているのに対し、本判決は、請求項基準説の見解をとり、訂正の対象となっている請求項ごとに個別に許諾を判断すべきであるとしており、結論において正当であると解する。

2. わが国では、長い間、単項制が採用されていたが、昭和50年の特許法改正により多項制となり、さらに昭和62年の改正により改善多項制が採用された。

原審が引用している前掲最高裁昭和55年5月1日判決は、多項制および改善多項制が採用される前の実用新案登録における訂正審判請求事案である。同判決は、訂正審判の請求における訂正が「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わたっ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」べきであるとし、「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」と判示している。この判決は、訂正審判における一部訂正を原則として否定し、一体説の立場をとっている。

この最高裁の一体説をとる判決について、東京高裁平成4年11月5日判決は、この一体説の考え方は併合出願の場合にも妥当するとし²⁾、また、原審は、改善多項制の下でも妥当するとしている³⁾。

これに対し、請求項基準説の見解による裁判例がある。東京高裁平成14年10月31日判決（判例時報1821号117頁）は、本件特許は、改善多項制下での出願に係るものであるから、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、訂正請求の許否の判断は、請求項ごとにすべきものと判示している。知財高裁平成19年6月20日判決（判例時報1997号119頁）および知財高裁平成19年7月23日判決（判例時

報1998号110頁)は、特許法134条の2第4項の規定によるいわゆるみなし取下げの効果は、請求項ごとに生じると判示している。

訂正審判請求においても、請求項基準説をとっている裁判例がある。知財高裁平成19年12月28日判決(判例時報1999号102頁)は、2以上の請求項を対象とする訂正審判請求における訂正の許否の判断は請求項ごとに行うべきであるとしている。また、知財高裁平成20年2月12日判決(判例時報1999号115頁)は、無効審判における訂正請求においても、訂正審判請求における訂正の許否についても、請求項ごとに判断すべきであると判示している。

学説において、請求項基準説をとる見解は、請求項ごとに特許無効審判の請求がなされたときは、特許無効の判断は請求項ごとになされるので、訂正請求も請求項ごとになすことができるとし、その場合、請求項に対応する部分に限定した訂正請求がなされているときは、訂正請求の許否は各請求項ごとに判断されると述べている⁴⁾。

本判決は、前掲最高裁昭和55年5月1日判決について、改善多項制後における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と解しており、妥当であると考えられる。

3. 本判決は、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有するとし、複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手續と同様、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判示している。このことについては、このような見解はあくまで現行法の規定の解釈にすぎないとの批判があり⁵⁾、また、訂正審判請求は、訂正請求制度が導入されるまでは、特許異議ないし無効審判に対する特許権者側の防

御手段として用いられてきたものであり、沿革的な観点からみても、また特許法の規定の關係からみても、一種の新規出願の性質を有すると解することはできず、むしろ、訂正請求と同一の法的位置付けをすべきものであるとの批判がある⁶⁾。

本判決は、訂正請求は、特許異議申立事件における付随的手續であり、独立した審判手續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こと、訂正請求の中でも、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、独立特許要件が要求されないなど、訂正審判請求とは異なる取扱いが予定されていることを特許異議の訂正請求について請求項基準説を採用する理由としている。

しかしながら、本判決がこれらのことを理由として挙げている点には疑問である。独立特許要件が要件とされていない理由は、独立特許要件の判断を行うには相当な期間を要し、審理の遅延につながりかねないこと、特許要件を満たすか否かについては、取消理由の審理のときにも判断しており、重複した手續になっていることなどによるのであって、このことを理由として、訂正請求と訂正審判請求は特許法上の位置付けを異にするということはできないとの批判がある⁷⁾。

本判決は、訂正審判請求が一種の新規出願としての実質を有すると解し、その理由として、特許法126条5項および128条を根拠条文としているが、十分な説明とはいえない。また、独立特許要件が要求されていない点を理由として、訂正請求と訂正審判請求とは異なると判示しているが、独立特許要件が要求されていないのは、特許異議における取消事由の審理との重複を避けるためであって、審理の迅速を図るためである⁸⁾。訂正請求が訂正審判請求と法的位置付けが異なることを説明するために、訂正審判請求

について傍論として述べているが、この部分の判示は必要ではなかったと思われる。

次の理由付けは、妥当である。「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、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、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。」と判示している点は、訂正請求について請求項基準説を採用する理由として理解できる。

また、「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。」と判示する点も十分に理解できる。

本判決後に初めての判決が知財高裁平成20年11月27日（判例時報2022号137頁）になされた。この判決は、昭和62年の特許法改正により改善多項制が導入され、平成5年の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年の改正により「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。」としている。

その理由として、「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（特許法123条1項柱書）、特許無効審判の被請求人は、訂正請求をすることができるとしているのであるから（特許法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」と判示している。この知財高裁の判決は、本判決と同様に請求項基準説の立場を採っているが、本判決で疑問とされている点を理由としていないので妥当である。

訂正請求と訂正審判請求とは、特許法上の位置付けを異にするものではないから、訂正審判請求においても請求項基準説を採用すべきであると解する。

注 記

- 1) 三村量一「改善多項制の下におけるクレーム訂正」知的財産法政策学研究22号10頁以下、宮坂昌利・ジュリスト1375号117頁以下参照。
- 2) 判例時報1470号137頁、「二以上の発明についてそれぞれ訂正することを求める訂正審判の請求においても、その一発明についての訂正が許されないものであるときは、全体として訂正を許さない審決をすべきものである。」と判示している。
- 3) 古沢博・判例評論540号18頁は、最高裁昭和55年5月1日判決の射程範囲は、併合出願に係る特許、改善多項制下における複数請求項に係る特許に係る訂正請求については及ばないと解している。
- 4) 渋谷達紀・知的財産法講義I〔第2版〕257頁、眞壽田順啓・判例評論605号33頁は、特許権者の保護を十分に図るという観点から、訂正請求に

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ついて請求項基準説を採用した本判決は評価できると述べている。

- 5) 熊谷健一・ジュリスト1376号306頁。
- 6) 三村・前掲注1) 23頁。
- 7) 眞壽田・前掲注4) 34頁。
- 8) 仙元隆一郎・特許法講義〔第3版〕356頁・371

頁，田倉整二，仁木弘明・注解特許法〔第3版〕下巻（中山信弘編著）1289頁，高林龍・標準特許法〔第3版〕233頁，三村・前掲注1) 14頁・23頁，熊谷・前掲注5) 306頁参照。

（原稿受領日 2009年9月3日）

