

改善多項制の下におけるクレーム訂正

三 村 量 一

目 次

- 1 はじめに
- 2 改善多項制の下における特許無効
 - (1) 改善多項制の導入
 - (2) 改善多項制の下における特許付与手続
 - (3) 改善多項制の下における特許無効審判
- 3 複数の請求項を対象とする無効審判請求
 - (1) 取消訴訟の提起と無効審判の審決の帰趨
 - (2) 訂正請求の許否
- 4 複数の請求項を対象とする訂正審判請求
- 5 知財高裁第3部の一連の決定・判決
 - (1) 最高裁昭55・5・1判決(民集34巻3号431頁)
 - (2) 従前の東京高裁・知財高裁の裁判例
 - (3) 知財高裁第3部の一連の決定・判決
- 6 最高裁平20・7・10判決(平19年(行ヒ)818)判時2019号88頁・民集62巻7号
登載予定〔発光ダイオードモジュール事件〕
 - (1) 事案の概要
 - (2) 判決の内容
 - (3) 判決の検討
- 7 最高裁平20・7・10判決後に残された問題点
 - (1) 無効審判の対象とされている各請求項の有効無効、クレーム訂正の効果の確定時期について
 - (2) 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との関係
 - (3) 複数の請求項を対象とする訂正審判請求
 - (4) 最高裁平20・7・10判決に対応する実務上の整備

1 はじめに

昭和62年の特許法改正により、いわゆる「改善多項制」が導入された後においても、特許無効審判の審決や同審判手続での訂正請求並びに訂正審判に関して、複数の請求項を対象とする場合における特許庁の取扱いには、改善多項制導入以前の前例を墨守し、多項制に対応していない点が多くなかった。この点がかねてから東京高裁判決等においても指摘されていたが、平成19年から20年にかけて、立て続けに知財高裁第3部により特許庁の取扱いに疑問を呈し、その改善を求める内容の決定・判決がされ、特許争訟分野における関係者の間で、この点に関する問題点が認識されるに至っていた。

このようななかで、最高裁(第一小法廷)は、平成20年7月10日判決(平成19年(行ヒ)第318号)判時2019号88頁・民集62巻7号登載予定〔発光ダイオードモジュール事件〕において、平成15年の特許法改正前の特許異議手続における訂正請求につき、請求項ごとに個別に訂正の許否を判断すべきものと判示した。同最高裁判決の判示する内容は、現行法において、無効審判手続における訂正請求につき同様に当てはまるものであり、今後の特許争訟手続に対して大きな影響を与えるものである。しかし、同判決の内容を子細に検討すれば、無効審判手続における訂正請求についての同判決の判示内容は極めて適切なものであるが、他方、傍論として、訂正審判につき判示した内容には、疑問とすべき点が少なくない。

本稿は、特許無効審判の審決や同手続での訂正請求並びに訂正審判に関して、複数の請求項を対象とする場合における問題点につき、上記最高裁判決以前における議論の内容を概説するとともに、最高裁平成20年7月10日判決の内容を紹介し、さらに同判決後に残された問題点を検討するものである。

2 改善多項制の下における特許無効

(1) 改善多項制の導入

昭和62年法律第27号による特許法の改正により、我が国の特許制度に、いわゆる「改善多項制」が導入された。

特許法は、昭和50年法律第46号による改正により、それまでの「単項制」に替えて「多項制」を採用したと説明されることがあるが、それは、技術的範囲を画する「必須要件項」に加えて、「実施態様項」を掲げることを許容するというものであった。「実施態様項」は、単に発明の実施態様を記載したというだけのものであって、発明の技術的範囲ないし特許権の権利範囲を画するものではなく、それは欧米において採用されていた本来の多項制とは、似て非なるものであった。上記のような欧米諸国における多項制と異なる、言うなれば変則的な名ばかりの「多項制」では、発明者の保護に十分ではないということから、昭和62年の特許法改正により本来の多項制が採用されたのが、「改善多項制」である。

改善多項制においては、従来の「1発明1出願の原則」は廃され、同一発明かそうでないかを問わず、1つの願書において複数の請求項にそれぞれ発明を特定して記載することができることとされた(特許法36条5項、37条)。すなわち、特許請求の範囲の記載は、1つの請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが、同一の記載となることを妨げないが(36条5項)、2以上の発明については、1つの請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である場合、産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部が同一であるなどの関係を有する場合に、1つの願書で特許出願をすることができる(37条)。そして、請求項ごとに特許がされ、特許権があるものとみなされる(特許法185条)こととなった^{〔注1〕}。

(2) 改善多項制の下における特許付与手続

改善多項制の下における特許要件の審査については、各請求項に記載された発明ごとに個別に特許要件の審査を行うのではなく、1つの出願を不可分一体のものとして扱い、どれか1つの請求項に係る発明が特許要件を欠くものであれば、他の請求項に係る発明について特許要件の有無を審査しないまま、当該出願全体を一体として拒絶査定するというのが、特許庁における確立した取扱いである。

その理由としては、特許法49条が、特許出願に係る発明が要件を満たさない場合に(2号、3号)その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならないと規定していること、特許出願が37条の要件を満た

していないことが拒絶理由とされていること(49条4号)や、特許法51条に「特許出願について……特許をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定されていることを挙げて説明されている^{【注2】}。そして、そのように解したとしても、出願人は、拒絶理由通知^{【注3】}に対応して、特許要件の充足性に疑問を呈されている請求項を削除するなどの補正を行うことができ、また、分割出願を利用することも可能であることからすれば、出願人に対して不利益はないとされる。

しかし、特許法49条の規定において、「発明」が各請求項に記載された内容であり、「出願」が複数の請求項に係る各発明を包含した1つの出願を意味していると直ちに断ずることはできず、同条4号の規定を根拠に、出願を一体不可分のものとして特許査定しなければならないと直ちに断ずることもできないと思われる。むしろ、特許法185条が、同法27条1項1号を対象条文として掲げ、「特許権の設定」の登録については、請求項ごとに特許がされたものとみなしていることからすれば、2以上の請求項に係る特許については、同法49条にいう「出願」とは各請求項に係る発明ごとに観念すべきものであり、同法4号は、例外的に各請求項に係る発明ではなく、複数の請求項に係る各発明の関係が所定の要件を満たさない場合にも、各請求項に係る出願が拒絶されることを規定していると理解することも不可能ではない。特許法123条1項は、請求項ごとに特許無効審判を請求できると規定しながら、1号、4号、6号において、要件を満たさない特許出願に対して特許がされた場合を無効事由として掲げているものであり、この点に照らしても、上記のように、特許法49条及び51条における「特許出願」を、各請求項に掲げられた発明ごとに観念されるものと解することは、特許法の規定の解釈として十分に可能と思われる^{【注4】}。

(3) 改善多項制の下における特許無効審判

特許法123条1項は、柱書きにおいて、「特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効とすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、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。」と規定している。このように、無効審判請求は、請求項ごとに請求できるとされているから、複数の請求項からなる特許については、一部の請求項のみを対象として特

許無効審判が請求され、一部の請求項のみについて特許が無効とされることがある。また、複数の請求項を対象とする無効審判請求がされた場合には、特許庁の審決においては請求項ごとに無効事由の有無が判断され、請求項ごとに特許を無効とどうかの結論が示されるから、ある請求項についての特許は無効であるが、それ以外の請求項についての特許は有効であるとの審決がされることがある。また、審決に対する取消訴訟は、各請求項についての審決の結論ごとに提起されることになる。

特許無効審判が特許庁に係属している間は、特許権者は、訂正審判を請求することができないが、無効審判手続のなかで訂正請求をすることができることとされている(特許法126条2項、134条の2第1項)。この訂正請求については、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないという、いわゆる「独立特許要件」は要求されず、この点は、最終的な無効事由の有無の検討の際に判断されることになる(特許法134条の2第5項は、同法126条5項を一部読み替えて準用している。)。無効審判手続において、特許権者は、無効審判請求の対象とされている請求項のみならず、無効審判請求の対象とされていない請求項についても訂正請求することができるが、この場合には、当該請求項の訂正請求については独立特許要件を充足しなければならないものとされている(特許法134条の2第5項において読み替えて準用する同法126条5項)。これは、実質的には、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審判請求を、無効審判手続のなかで行うものといえることができる^{【注5】}。

無効審判についての審決がされた後においては、特許権者は、審決に対する取消訴訟の提起があった日から起算して90日以内に限り、訂正審判を請求することができる(特許法126条2項ただし書)。この場合には、裁判所は、決定をもって審決を取り消して、事件を特許庁の審判に差し戻すことができる(同法181条2項)。そして、同決定により事件が審判に差し戻された場合においては、差し戻された審判において改めて訂正請求がされない限り、既にされた訂正審判請求の内容と同一の訂正請求がされたものとみなされることになる(同法134条の3第4項、5項)。

なお、平成15年法律第47号による改正前の特許法においては、特許異議の申立てについて、請求項ごとにすることができる旨が規定されていた

(同改正前の特許法113条)^{〔注6〕}。複数の請求項を対象とする特許異議手続及び同手続における訂正請求の問題点は、後述のような、無効審判手続における問題点と同様である。

3 複数の請求項を対象とする無効審判請求

(1) 取消訴訟の提起と無効審判の審決の帰趨

a 特許の有効無効の確定時期

既に述べたように、無効審判は、請求項ごとに請求することができ、請求項ごとに無効事由の有無が審理され、審決においては、請求項ごとに特許の有効無効の結論が示される。複数の請求項を対象として無効審判が請求された場合には、一部の請求項についての特許を無効とし、その他の請求項についての特許を有効とする審決がされることがあるが、この場合には、審決に対して取消訴訟を提起することができる当事者は、請求項ごとに異なることになる。この場合において、一方の当事者のみが取消訴訟を提起したときには、取消訴訟の審理の対象となるのは、審決のうち一部の請求項に係る部分のみである。また、無効審判の対象とされた複数の請求項のすべてについて特許を無効とし、あるいは有効とする審決がされた場合にも、取消訴訟を提起することのできる当事者は、審決のうち特定の請求項についての結論のみを争い、当該部分のみを対象として取消訴訟を提起することができる。この場合にも、取消訴訟の審理の対象となるのは、審決のうち一部の請求項に係る部分のみである。

上記のように、無効審判の審決のうちの一部についてのみ取消訴訟が提起された場合には、取消訴訟の対象とされなかった請求項についての、特許の有効無効の審決の結論は、いつ確定すると解すべきであろうか。

前述のとおり、無効審判における審決は、請求項ごとに有効無効の判断が示されるものであり、審決に対しては、請求項ごとの結論に対して、それぞれ個別に取消訴訟を提起することができるのであるから、審決のうち、取消訴訟の提起されなかった請求項に係る部分は、取消訴訟の提起可能期間の満了により確定するものと解すべきである。したがって、請求項ごとに審決の確定時期は異なることになる^{〔注7〕}。このことは行政訴訟一般の構造上当然のことである。審決取消訴訟についてのみ別異に解すべき理

由はない。特許法123条が特許無効審判は請求項ごとに請求することができると規定し、同法185条が同法125条の適用については請求項ごとに特許がされ又は特許権があるものとみなすと規定していることに照らせば、複数の請求項を対象としてされた無効審判における審決は、行政事件訴訟法上、請求項ごとに別個の行政処分と解されるものであって、複数の請求項に関する審決を全体として1個の行政処分と解することはできない。

しかしながら、特許庁は、複数の請求項を対象とする無効審判において審決がされ、そのうちの一部の請求項に係る部分のみに対して取消訴訟が提起された場合にも、審決は、取消訴訟の対象とされなかった請求項に係る部分を含めて全体として確定していないという立場をとっていた。すなわち、10の請求項からなる特許の全部の請求項を対象として無効審判が請求され、10の請求項のすべてについて特許を無効とする審決がされた場合において、特許権者が審決のうち1つの請求項に係る部分を対象として取消訴訟を提起すれば、審決のうち残りの9の請求項についての特許を無効とする部分も確定しないというのである。そして、審決のうち当該1つの請求項に係る部分を対象とする取消訴訟の判決において審決のうち当該部分が取り消された場合には、差し戻された特許庁における審判手続においては、当該1つの請求項のみならず、10の請求項のすべてについての審判が再度審理されるという取扱いがされていた。特許庁は、このような立場から、上記の場合において、審決のうち9の請求項についての特許を無効とする部分に対して取消訴訟が提起されなくても、特許登録原簿において、これらの請求項について無効の登録をせず、また、これら9の請求項に対応する特許料の納付を要するとしていた^{〔注8〕}。このような特許庁の立場は、民事訴訟において客観的併合の関係にある複数の訴訟物の一部(又は同一訴訟物のうち数量的な一部)に対して上訴がされると、上訴の対象とされなかった部分を含めて訴訟の対象全体について確定が遮断されるのと同様に、無効審判の審決の一部に対して取消訴訟が提起された場合には、審決全体の確定が遮断されるという見解に立ったものと思われる。しかし、民事訴訟において上記のように解されているのは、上訴審係属中に上訴人の相手方が附帯上訴をすることができることによるものである。したがって、民事訴訟法における上訴の場合の解釈を、行政処分と取消訴訟の提起に対応するところの、審決とその取消訴訟にそのまま当てはめることはで

きない。

b 訂正請求によるクレーム訂正の確定時期

それでは、無効審判手続のなかで、無効審判請求の対象とされた請求項について訂正請求がされている場合には、それによるクレーム訂正の効果は、いつ確定すると解すべきであろうか。

既に述べたとおり、無効審判における審決の特許の有効無効の判断は、請求項ごとに確定する。無効審判手続において、無効審判請求の対象とされた請求項について訂正請求がされている場合には、当該訂正請求が形式的な要件を満たしている場合には、訂正請求を認めた上で、訂正されたクレームに無効事由(新規性・進歩性の欠如等)が存在するかどうかを判断するが、訂正請求により減縮されたクレームについては進歩性が認められるとして、進歩性欠如を理由とする無効が否定され、当該請求項についての特許が有効と判断されることが少なくない。この場合には、当該請求項についての審決の判断は、訂正請求により訂正された内容のクレームを前提としてなされたものである。すなわち、無効審判の審決における訂正請求を許す旨の判断と訂正されたクレームに係る特許の有効無効の判断とは、不可分一体のものであって、訂正を許すとの判断と特許の有効無効の判断がそれぞれ別個に取消訴訟の対象となるものではない。そうであれば、訂正請求によるクレーム訂正の結果、当該請求項についての特許を無効ではないとする審決が確定した場合には、当該請求項の内容は、訂正されたクレームとして確定するものである。すなわち、無効審判における審決のうち、他の請求項に係る部分に対して取消訴訟が提起されたとしても、取消訴訟の提起されなかった請求項については、取消訴訟の提起可能期間の満了時に審判手続における訂正請求により訂正の効果が生ずるのである。したがって、請求項ごとにクレーム訂正の効果が生ずる時期は異なることになる^{【注9】}。

特許庁は、前記のように審決の部分的な確定を否定する立場をとっていたことから、取消訴訟の対象とされなかった請求項についての訂正請求によるクレーム訂正の効果も、審決全体が確定するまでは生じていないという取扱いをしていた。したがって、審決のうち一部の請求項に係る部分に対して取消訴訟が提起され、審決の当該部分が判決又は特許法181条2項の決定により取り消され、事件が特許庁の審判手続に差し戻された場合に

は、取消判決ないし取消決定の対象とされた請求項のみならず、取消訴訟の対象とされなかった請求項についても、無効審判手続においてされた訂正請求によるクレーム訂正の効果は否定され、訂正のされていない内容のクレームとして、差戻後の無効審判手続における審理がされるという取扱いがされていた^{【注10】}。

c 無効審判請求の対象とされていない請求項のクレーム訂正の確定時期

前記のとおり、無効審判手続においては、無効審判請求の対象とされていない請求項についても訂正請求をすることができるが、当該訂正請求については独立特許要件が要求される(特許法134条の2第5項において読み替えて準用する同法126条5項)。当該請求項に対しては無効審判が請求されていないから、審決の当該訂正を許す旨の判断に対しては、無効審判請求人が取消訴訟を提起することは許されない(当該訂正請求は、その実質において、訂正審判請求であることからしても、無効審判請求人が不服を申し立てるという構造とはされていない)。他方、審決が当該訂正請求を許さないという判断をした場合についても、当該判断に対して特許権者が取消訴訟を提起することはできない。当該訂正請求が実質において訂正審判請求であることからすれば、当該訂正請求を許さないという審決の判断に対しては、特許庁を相手方として取消訴訟を提起することを許すという構造とすることも考えられるところであるが、特許法は、そのような規定を設けていない。

したがって、審決のうち、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の許否についての判断に係る部分は、審決の送達と同時に確定し、クレーム訂正の効果が生ずると解すべきである^{【注11】}。

(2) 訂正請求の許否

a 複数の請求項の訂正請求の許否の判断

複数の請求項が無効審判請求の対象となっている場合において、それらの複数の請求項について訂正請求がされている場合、訂正の許否は、請求項ごとに個別に判断すべきか、それとも複数の請求項に係る訂正請求を全体として判断すべきかという点については、次のとおり、2つの見解が唱えられていた^{【注12】}。

請求項基準説

この見解は、訂正請求の要件を充足するかどうかの判断は、各請求項ごとに判断しなければならず、審決において、訂正の許否を請求項ごとに示さなければならないとするものである。請求項基準説は、改善多項制の下においては請求項ごとに発明及び特許権を観念すべきであるとの基本的な考え方のほか、特に、訂正請求については、無効審判が請求項ごとに請求されるところ、訂正請求がこれに対する防御手段として用いられるものであることを理由とする^{〔注13〕}。

一体説

この見解は、訂正請求は全体として一体のものであるとして、複数の請求項についての訂正請求のうち、その1つの請求項についての訂正が要件を充足していなければ、その他の請求項についての訂正が要件を充足しているかどうかを判断するまでもなく、全体として訂正請求はすべて許されないとするものである。特許庁は、最高裁平20・7・10判決まで、一貫してこの見解をとっていた。その理由としては、特許法185条において訂正請求の規定が対象として掲げられていないことのほか、特許権者の意思^{〔注14〕}や最高裁昭55・5・1判決(民集34巻3号431頁)を挙げる。

上記の2つの見解の当否について検討するに、既に述べたように、複数の請求項を対象として無効審判が請求された場合における特許の有効無効や訂正請求によるクレーム訂正の効果が請求ごとに確定することからすれば、訂正請求の許否についても、請求項ごとに判断すべきものである。

無効審判の審決に対する取消訴訟は請求項ごとに提起できるものであるところ、当該取消訴訟において、審決の取消事由として主張することが許されるのは、訴訟において取消の対象とされた請求項に関する審決の判断の当否のみというべきである。すなわち、取消訴訟においては、原告は、取消の対象とされた請求項に係る審決部分に関しては、審決が当該請求項について訂正請求を認めたこと又は認めなかったことを含めて、その当否を争うことができる。しかし、当該訴訟において取消の対象とされていない請求項に関する審決の判断について、その判断が誤っていることを取消事由として主張することは許されない。審決のうち他の請求項に関する部分は別個の行政処分であり、別個独立にその効果が確定することに照らせば、取消訴訟の対象とされなかったことにより特許の有効無効や訂正

請求によるクレーム訂正の効果が既に確定している請求項についての審決の判断の当否を取消事由とすることは、取消訴訟の構造と相容れないというべきである。

このような取消訴訟の構造を前提とすれば、訂正請求の許否については、請求項基準説が相当というべきである。すなわち、訂正の許否を請求項ごとに判断するということであれば、複数の請求項に係る審決のうち一部の請求項のみを対象として提起された取消訴訟において、審決の取消事由となるのは、訂正請求の許否を含めて取消訴訟の対象となった請求項に関する審決の判断ということになり、上記のような取消訴訟の構造と整合する。

これに対して、複数の請求項に係る訂正請求の許否について一体説の立場を採るとすれば、審決のうち一部の請求項のみを対象として提起された取消訴訟において、取消訴訟の対象とされなかった他の請求項について訂正請求を許すべきであった又は許すべきではなかったという理由で、取消訴訟の対象とされた請求項を含めた全体としての訂正請求の許否について審決の判断を争うことを許さざるを得ないこととなる。しかし、そのようなことは、審決が請求項ごとに個別に確定するという原則と相容れないことになり、取消訴訟の構造上、到底採り得ないものというべきである^{〔注15〕}。

一体説が挙げる理由のうち、特許権者の意思という点について言えば、特許権者としては、請求項ごとに訂正の許否の判断がされる方が、一部の請求項についてでも特許が無効とされることを免れることになって有利であるから、むしろ請求項基準説による処理を希望しているはずである。また、最高裁昭55・5・1判決(民集34巻3号431頁)は、改善多項制導入前の実用新案権において、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という事案であり、改善多項制の下においては先例的価値を既に失っている。

b 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との関係

次に、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との関係について、検討する。無効審判手続においては、無効審判請求の対象とされていない請求項についても訂正請求をすることができるが、当該訂正請求については独立特許要件が要求される。また、当該訂正の許否についての審決の判断に対しては、無効審判請求人も特許権者も不服申立をすることができず、その効果は審決の送達と同時に確定する。

このような点を考えると、無効審判請求の対象とされている請求項の訂正に加えて、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正を含んだ訂正請求がされている場合には、無効審判請求の対象とされていない請求項との関係でも、請求項基準説により訂正の許否を判断するのが相当である。すなわち、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において、独立特許要件を欠くなどの理由により訂正が許されない場合には、審決は、当該請求項についての訂正請求のみを許さないものとし、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に関しては、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものである。

特許庁は、この場合にも、一体説に基づく運用をしているが、相当とはいえない。なぜなら、この場合に一体説の立場を採るとすれば、審決に対する取消訴訟において、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正の許否に関する審決の判断の当否を取消事由として主張することを許さざるを得ないことになるが、それは、前記 a において述べたとおり、取消訴訟の構造と相容れないからである。

c 無効審判請求の対象とされていない複数の請求項の訂正請求

無効審判手続において、無効審判請求の対象とされている請求項と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ている場合に、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正請求が許されないことを理由として、無効審判請求の対象とされている請求項の訂正請求が許されないと判断することが、相当ではないことは前記 b において述べたとおりである。

それでは、この場合において、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項について訂正請求がされているときに、これらの請求項についての訂正請求相互間においては、どのように考えるべきであろうか。また、無効審判手続において、無効審判請求の対象とされている請求項については訂正請求がされず、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項についてのみ訂正請求がされている場合も、同様の問題がある。なお、これらの場合において、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の許否は、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の許否の判断や特許の有効無効の判断に影響するものではなく、また、当事者双方の不服申立の対象とならない。

既に述べたとおり、無効審判手続において無効審判請求の対象とされていない請求項についてする訂正請求は、その実質において、訂正審判請求というべきである。したがって、上記の場合における、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の許否の判断に関しては、複数の請求項を対象とした訂正審判請求における訂正の許否の判断に当たって、請求項基準説を採るか、それとも一体説を採るかという点と対応して、考えることとなる。

私見では、後記 4 のとおり、複数の請求項を対象とした訂正審判請求においても、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものと解するから、上記の場合においても、同様に、請求項ごとに訂正請求の許否を判断すべきこととなる。

4 複数の請求項を対象とする訂正審判請求

複数の請求項を対象として訂正審判請求がされた場合に、訂正の許否は、請求項ごとに判断すべき（請求項基準説）であろうか、それとも訂正審判請求を全体として一体のものとして、1つの請求項についての訂正が要件を充足していなければ、その他の請求項についての訂正が要件を充足しているかどうかを判断するまでもなく、全体として訂正審判請求はすべて許されないとすべき（一体説）であろうか。

無効審判手続における訂正請求と訂正審判請求とは、制度の導入された経緯や特許法における規定の關係に照らせば、同一の法的性質を有するものであり、両者を区別して取り扱う理由がないから、訂正審判請求においても、訂正の許否は請求項ごとに判断すべき（請求項基準説）である^{〔注16〕}。

すなわち、無効審判手続における訂正請求は、平成15年法律第47号による特許法の改正により導入された制度であるが、それ以前においては、無効審判請求に対する特許権者側の防御手段としては、訂正審判請求しか存在しなかったところ、無効審判手続と訂正審判手続が並行して審理されることで、特許庁及び裁判所の取消訴訟における無効審判に関する審理が無駄となる事例が少なくないことが、指摘されていた。そのような状況に対応するために、特許庁に無効審判が係属している間は、無効審判手続のなかでの訂正請求としてクレーム訂正を行うべきものとする（特許法126条

2項本文、134条の2第1項)とともに、無効審判の審決がされた後は、取消訴訟の提起の日から起算して90日以内に限り訂正審判を請求することができ(同法126条2項ただし書) 裁判所は決定をもって審決を取り消して事件の特許庁に差し戻すことができる(同法181条2項)こととされた。このような特許法改正の経緯に照らせば、無効審判手続における訂正請求は、訂正審判請求と特許法上の法的位置付けを異にするものではない。訂正請求において独立特許要件が要求されていないのは、特許要件の有無の判断を訂正後のクレームに基づいての無効事由の判断のなかで行うこととして、判断の重複を避け、無効審判の迅速な審理を図ったものであって、これをもって両者の法的性質が異なるということとはできない。取消訴訟提起後に、裁判所により、特許法181条2項の決定により審決が取り消され、事件が特許庁に差し戻された場合には、特許権者により所定期間内に改めて訂正請求がされなかったときは、訂正審判請求と同一の内容の訂正請求がされたものとみなすこととされている(同法134条の3第5項)のも、訂正審判請求と訂正請求が同一の法的性質を有することの表れである。

特許庁は、訂正審判請求については、基本的には一体説に立った運用をしている。もっとも、なかには、訂正審判請求に係るすべての請求項について訂正の許否の判断をしている審決もあり、無効審判手続における訂正請求に比べると、一体説に基づく運用は強固なものではないように感じられる。なお、特許権者が複数の請求項のクレームを訂正審判請求により訂正しようとする場合には、複数の請求項を併せて1つの訂正審判請求事件として申し立てる方法のほか、個別の請求項ごとにそれぞれ1つの訂正審判請求事件として複数の事件を申し立てる方法をとることもできる。後者の場合、すなわち複数の訂正審判請求事件として申し立てた場合、特許庁においては、これらの複数の事件をあえて併合審理することなく、別個の事件としてそれぞれ処理する運用が行われているようである。そうであれば、実務上、特許権者としては、それぞれの請求項ごとに別個の事件として、複数の訂正審判請求事件を申し立てることにより、請求項ごとに訂正の許否の判断を受けることが可能である。

5 知財高裁第3部の一連の決定・判決

最高裁平20・7・10判決〔平19(行ヒ)318〕の内容を検討する前に、ここで、訂正の許否に関する従来最高裁の判例及び東京高裁・知財高裁の裁判例を概観するとともに、知財高裁第3部の一連の決定・判決を簡略に紹介することとしたい。

(1) 最高裁昭55・5・1判決(民集34巻3号431頁)

この最高裁判決は、最高裁平20・7・10判決の事件〔発光ダイオードモジュール事件〕において、被上告人である特許庁側が上告答弁書において一体説の根拠として引用し、同判決の理由中において先例的価値を否定され、排斥されたものである。

最高裁昭55・5・1判決の事案は、改善多項制導入前の実用新案権についてのものであり、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請求の事案である。

同判決は、訂正審判請求の対象が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1個の訂正事項として訂正審判請求をしているものと解すべきであると判示して、訂正を許さなかった審決の判断を肯定したものである。

もっとも、同判決は、「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場合は格別、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」と判示しているものであり、この趣旨からすれば、現行法の改善多項制の下で、1つの請求項について複数の訂正事項を含む訂正請求や訂正審判請求がされている場合にも、請求人において複数の訂正箇所のうち一部の箇所についての訂正を求める趣旨を明示している場合には、同一の請求項についての訂正事項であっても、個別に訂正の許否を判断すべきこととなる。

(2) 従前の東京高裁・知財高裁の裁判例

東京高裁平14・10・31判決〔平14(行ケ)170〕判時1821号117頁(第18民事部・裁判長永井紀昭)

判決は、無効審判において複数の請求項に係る訂正請求を認めて特許を有効とした審決につき、訂正を認めた判断はいずれの請求項についても誤りであるとして、審決を取り消した。同判決は、理由中で、訂正許否の判断は請求項ごとに判断すべきものと判示し、取消判決により差し戻される審判手続においても、請求項基準説により訂正請求の許否を判断すべきものと判示している。

知財高裁平18・1・30決定(差戻決定)最高裁HP〔平17(行ケ)10842、10847〕(知財高裁第4部・裁判長田中昌利)

特許法181条2項に基づく差戻決定。複数の請求項に係る特許権につき、一部の請求項(請求項1～7)を無効とし、他の請求項(請求項8)を有効とした審決に対して、無効審判請求人及び特許権者の双方から取消訴訟が提起された事案において、特許権者が取消訴訟提起後に訂正審判請求をしたことを理由として差戻決定を求めたところ、裁判所は、特許権者の提起した取消訴訟の対象となっている請求項(審決により無効とされた請求項1～7)のみならず、無効審判請求人の提起した取消訴訟の対象となっている請求項(審決により有効とされた請求項8)を含めて、審決を取り消して事件を特許庁に差し戻した。同決定は、理由中で、審決のうち当該事案において特許権者の提起した取消訴訟の対象となっている請求項(請求項1～7)に関する部分のみを取り消して、事件を特許庁に差し戻した場合に、特許法134条の2第4項のいわゆるみなし取下げの効果の生ずる範囲について疑問が生ずるとし、みなし取下げの効果を請求項ごとに生ずると解する可能性を指摘するとともに、改善多項制の下において特許庁が依然として訂正等につき一体説に基づく運用を行っていることに対して疑問を呈している。

知財高裁平19・6・29判決〔平18(行ケ)10314〕最高裁HP(知財高裁第2部・裁判長中野哲弘)

最高裁平20・7・10判決の原判決である。特許異議に対する訂正請求につき、一体説をとって審決を維持したものである。

知財高裁平20・5・28判決〔平19(行ケ)10163〕判時2020号112頁(知財高裁第2部・裁判長中野哲弘)

この判決は、後記(3)記載の知財高裁第3部の一連の決定・判決がされた後、最高裁平20・7・10判決がされる前のものである。同判決の事案は、訂正拒絶審決の取消訴訟であり、複数の請求項に係る訂正審判請求において、特許庁が一体説に立って、一部の請求項について訂正要件を欠くという理由で、他の請求項の訂正の許否についての判断をしないまま、訂正審判請求を全体として成り立たないものとした判断の当否が問題となった。同判決は、訂正審判請求については一体説による処理を行うべきものと判示しながら、最高裁昭55・5・1判決(民集34巻3号431頁)を引用して、請求人において複数の訂正箇所のうちの一部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をする必要があるとする。そして、当該事案は、そのような場合に該当するから、訂正事項を2つに分けてそれぞれにつき訂正の許否を判断すべきであったにもかかわらず、審決が一体説による処理を行ったのは違法であるとして、審決を取り消した。

(3) 知財高裁第3部の一連の決定・判決

知財高裁平19・6・20決定(差戻決定)〔平19(行ケ)10081〕判時1997号119頁(知財高裁第3部・裁判長飯村敏明)

知財高裁平19・7・23決定(差戻決定)〔平19(行ケ)10099〕判時1998号111頁(知財高裁第3部・裁判長飯村敏明)

知財高裁平19・9・12判決〔平18(行ケ)10421〕最高裁HP(知財高裁第3部・裁判長飯村敏明)

知財高裁平19・12・28判決〔平18(行ケ)10426〕判時1999号102頁(知財高裁第3部・裁判長三村量一)

知財高裁平20・2・12判決〔平18(行ケ)10455〕判時1999号115頁(知財高裁第3部・裁判長三村量一)

～ は、請求項についての有効無効及び訂正請求による訂正の効果の確定時期について、請求項ごとに個別に確定することを判示している。

は、訂正審判請求における訂正の許否の判断について、請求項基準説をとるべきことを判示する。

は、無効審判における訂正請求(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含まれる場合を含む。)及び訂正審判請求における訂正の許否の判断について、請求項基準説をとるべきことを判示する。また、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による訂正の効果は、審決が送達された時点で確定することを判示している。

6 最高裁平20・7・10判決(平19(行ヒ)318)判時2019号88頁・民集62巻7号登載予定〔発光ダイオードモジュール事件〕

(1) 事案の概要

「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」なる名称の発明に係る、4つの請求項からなる特許権に関する事案である。当該特許権の4つの請求項のすべてにつき特許異議が申し立てられたことから、特許権者は、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(平成15年法律第47号による改正前の特許法120条の4第2項)をした。このうち、請求項1に係る訂正は特許請求の範囲の減縮であり、請求項2に係る訂正は明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。請求項3、4に係る訂正は単なる形式的な誤記の訂正であり、その許否が取消決定の帰趨に影響を及ぼすようなものではない。特許庁は、特許権者の訂正請求につき、請求項2についての訂正が要件を満たさないことを理由に、他の請求項の訂正について判断することなく、特許権者の訂正請求の全部を許されないものとした上、訂正前の各請求項に記載された発明はいずれも進歩性を欠くものであるとして、特許を取り消す決定をした。

特許権者は上記決定に対して取消訴訟を提起したが、原判決(知財高裁平19・6・29判決〔平18(行ケ)10314〕最高裁HP)は、複数の請求項に係る訂正請求における訂正の許否の判断につき、一体説の見解を採り、訂正請求を全体として認めなかった取消決定の判断を肯定した。

そこで、特許権者が上告及び上告受理の申立てをした。

(2) 判決の内容

a 特許出願、訂正審判請求及び特許異議における訂正請求について

本判決は、複数の請求項に係る特許出願、訂正審判請求及び特許異議手続における訂正請求につき、次のとおり判示した。少し長くなるが、判決文を原文のまま引用する。なお、同判決が「特許法旧120条の4」などと表記するのは、平成15年法律第47号による改正前の特許法の条文である。

「(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、これに基づいて一つの特許が付与され、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、特許出願の分割をしない限り、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なく、一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いとは予定されていない。このことは、特許法49条、51条の文言のほか、特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で、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適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)。

(2)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ができない。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。

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。前掲最高裁昭和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。

(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は許されないというべきである。」

b 本件事案についての判断

本判決は、上記のとおり判示した上で、本件事案につき、請求項1に係る訂正は他の請求項に係る訂正とは可分のものとして個別にその許否を判断すべきであったのに、特許庁の決定は、請求項2に係る訂正が要件を満たさないことを理由として、請求項1に係る訂正が要件を満たすかどうかについて何ら検討することなく、請求項1に係る訂正を含めて訂正請求の全部を認めないと判断し、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明を認定して特許を取り消したものであり、取り消されるべき瑕疵があると判示した。そして、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し、自判して、特許庁の取消決定のうち請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消した。取消決定のうち請求項2ないし4に係る特許を取り消した部分については、「その余の請求項に係る特許の取消決定に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却することとする。」として、上告を棄却した。

c 判決内容の要約

本判決のうち、複数の請求項に係る特許出願、訂正審判請求及び特許異議手続における訂正請求について一般法理を述べた部分、すなわち上記aに記載した部分の内容を、ごく簡略に要約すれば、次のとおりである。

複数の請求に係る特許出願は、特許出願の分割をしない限り、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はない。

訂正審判請求は、請求項ごとに可分な取扱いを定める明文の規定がなく、一種の新規出願としての実質を有することに照らすと、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。

特許異議手続における訂正請求は、請求項ごとに申し立て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、訂正の許否は請求項ごとに判断すべきである。

上記のうち、特許異議手続における訂正請求について述べた部分(上記)が、本判決の結論を導く上で必要な理論を判示した部分、すなわち判決要旨に当たる部分であり、特許出願について述べた部分(上記)及び訂正審判請求について述べた部分(上記)は、いずれも傍論にすぎない。

(3) 判決の検討

a 特許異議における訂正請求について

本判決は、特許異議手続において複数の請求項に係る訂正請求がされた場合について、訂正の許否は請求項ごとに判断しなければならないとして、請求項基準説を採用した。特許異議手続における訂正請求は、現行法における無効審判手続における訂正請求と特許法上の法的位置付けが同一であるから、特許異議手続における訂正請求について本判決が判示する内容は、無効審判手続における訂正請求に対してそのまま当てはまることになる。

本判決が訂正請求につき請求項基準説を採用したことは、正当というべきである。そして、その理由として、「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。」とし、「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。」と判示する点は、請求項基準説を妥当とする実質的な根拠として、極めて正当であり、その内容は、無効審判手続における訂正請求についても同様に当てはまる。

しかしながら、本判決が、特許異議手続における訂正請求について、訂正審判請求と特許法上の位置付けを異にすると判示していること及びその理由として独立特許要件が要求されていないことを挙げる点は、疑問である。

既に前記4において述べたとおり、特許異議手続及び無効審判手続における訂正請求は、制度の導入された経緯からみても、特許法上の規定の関係からみても、その法的性質は訂正審判請求と同一というべきであり、両者を区別する理由はない。また、独立特許要件が要求されていないことは、特許異議における取消事由、無効審判における無効事由の存否の判断と重複するために、訂正自体の要件とされていないだけのことであり、その点を理由として、法的位置付けが異なるということとはできない。

b 複数の請求項に係る特許出願について

上記のとおり、本判決は、法理部分の判示の冒頭において、複数の請求項に係る特許出願について、特許出願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判示している。しかしながら、改善多項制の下での特許出願について、必ずしも特許出願を一体不可分のものとして扱わなければならない訳ではないことは、前記2(2)において述べたとおりである。

c 複数の請求項に係る訂正審判請求について

本判決は、訂正審判請求が一種の新規出願としての性質を有するとして、複数の請求項に係る訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願と同様、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。しかしながら、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関係からみても、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^{【注17】}。

d まとめ

本判決が、特許異議手続における訂正請求(無効審判手続における訂正請求も同様)について、複数の請求項に係る訂正請求の訂正の許否は請求項ごとに個別に判断すべきものであることを判示したことは、きわめて正当な結論である。しかし、その理由付けとしては、訂正請求が、請求項ご

とに申し立てることのできる特許異議(無効審判も同様)としての実質を有するものであることを挙げるだけで十分であった。本判決は、特許出願及び訂正審判請求については一体説による処理が妥当することを傍論として述べているが、この点についての判示は本判決の結論を導く上で必要なものではなかったし、判示する内容も誤解に基づくものと思われる。本判決が、特許出願及び訂正審判請求について判示する点は、傍論であり、最高裁判決として下級審を拘束するものではないが、本来不要なものであったばかりでなく、今後の特許審判及び取消訴訟の実務の運用に無用な混乱を与える結果を招くものと評価せざるを得ない。

7 最高裁平20・7・10判決後に残された問題点

それでは、最後に、最高裁平20・7・10判決(平19(行ヒ)318(発光ダイオードモジュール事件)後に残された問題点を概観するとともに、同判決後に実務において対応すべき課題等を検討する。

(1) 無効審判の対象とされている各請求項の有効無効、クレーム訂正の効果の確定時期について

最高裁平20・7・10判決は、複数の請求項を対象とする特許異議手続(無効審判手続)において、各請求項の有効無効、訂正請求によるクレーム訂正の効果は請求項ごとに個別に確定するかどうかについて、明示的には言及していない。

当該事案について、同判決は、特許庁の取消決定のうち、請求項1に係る特許を取り消した部分のみを取り消したが、他の請求項(請求項2~4)に係る特許を取り消した部分については、取消決定を維持した原判決を是認して、上告を棄却している。この点からすれば、最高裁判決は、他の請求項(請求項2~4)については、上告棄却により原判決が確定することで、特許庁の取消決定のうち、これらの請求項に係る特許を取り消した部分は確定し、最高裁判決により事件を差し戻された後の特許庁における特許異議手続においては、請求項1のみが審理の対象となるという見解を採っているものと解される。すなわち、同最高裁判決の判示を前提とすると、特許の有効無効、訂正請求による訂正の効果は、請求項ごとに確定すると

解すべきこととなる。

(2) 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との関係

最高裁平20・7・10判決は、特許異議手続(無効審判手続も同様)における訂正請求が特許異議(無効審判請求)に対する防御手段として位置付けられることを理由として、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものとし、他方、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を理由として全体を一体不可分のものとして訂正の許否を判断すべきものとしている。そうすると、特許無効審判において、無効審判請求の対象とされていない請求項について訂正請求がされている場合(当該請求項の訂正については、独立特許要件が要求される。特許法134の2第5項)には、当該訂正請求の実質は無効審判の機会を利用しての訂正審判請求であることから、これをどのように解するかが問題となり得る。

まず、無効審判請求の対象とされている請求項と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ている場合に、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正が独立特許要件等の訂正要件を欠くなどの理由により許されない場合に、無効審判請求の対象とされている請求項の訂正について判断することなく、訂正請求を全体として認めないとするべきかが問題となる。同最高裁判決は、訂正請求について訂正の許否を請求項ごとに判断しなければならない理由として、訂正請求が、請求項ごとに提起することのできる特許異議(無効審判請求)に対する防御手段としての実質を有するものであり、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(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ことを挙げている。同判決のこのような判示内容に照らせば、無効審判に対する防御手段としての訂正請求が、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が訂正要件を欠くという、無効審判請求の対象とされている請求項とは全く無関係な理由により、訂正の許否について判断されることなく認められないという結果となることは、攻撃防御の均衡を著しく欠くことになり不合理と解することとなる。このように考えると、同最高裁判決の見解からすれば、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正が要件を欠くという理由で、無効審判請求の対象とされている請求項の訂正を認めないという処理は否定されるという

べきである。

これに対して、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項のみについて訂正請求がされている場合や、無効審判請求の対象とされている請求項と共に無効審判請求の対象とされていない複数の請求項について訂正請求がされている場合に、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正相互の関係をどのように考えるかは、問題である。既に述べたように、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は、その実質において、訂正審判請求である。そうすると、同最高裁判決が訂正審判請求については一体説による処理を肯定していることに照らせば、同判決は、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項についての訂正相互間においては、一体説による処理を肯定する見解を採っていると解する余地がある。

(3) 複数の請求項を対象とする訂正審判請求

最高裁平20・7・10判決は、複数の請求項を対象とする訂正審判請求については、一体説による処理を肯定している。既に述べたとおり、同判決のこの点についての判示は、本来不要なものであり、その内容も疑問である。

同判決のこの点についての判示内容は傍論であり、下級審を拘束するものではないから、知財高裁が、これと異なる見解、すなわち訂正審判請求についても請求項基準説を採用すべき旨の見解の判決をすることは判例違反ではない。また、最高裁が、同判決の見解を改めて訂正審判請求についても請求項基準説を採る場合には、小法廷において、請求項基準説を肯定する判決をすることが可能である。また、他の可能性としては、訂正請求のみならず、訂正審判請求についても請求項基準説による処理を行うべきことを、特許法の改正により明文化することが考えられる。

しかしながら、現実には、当分の間、同最高裁判決の判示するところから従って、訂正審判請求については一体説による処理が行われることとなる。もっとも、前述のように、現在の特許庁の運用では、複数の請求項について、請求項ごとに個別に訂正審判請求を申し立てた場合には、それぞれの事件において個別に訂正の許否の判断がされることになる。特許権者において、一体説により処理されることを避けようとするのであれば、

実務上は、請求項ごとに個別の訂正審判請求を申し立てる方法を採用することにより、請求項ごとに訂正の許否の判断を受けることが可能である。殊に、特許を無効とする審決に対して取消訴訟を提起するとともに訂正審判請求を申し立てる場合には、特許権者としては、請求項ごとに個別の訂正審判請求を申し立てる方法を採用するのが安全であろう。

(4) 最高裁平20・7・10判決に対応する実務上の整備

無効審判手続における訂正請求については、特許庁が従来一体説に基づく運用を行っていたことから、複数の請求項について、特許請求の範囲のみならず、「発明の詳細な説明」欄の記載や図面も訂正しようとする場合には、それらの訂正がどの請求項に対応するものかは、訂正請求書や訂正明細書において明らかにされていなかった。今後は、最高裁平20・7・10判決に従って、訂正請求について請求項基準説に基づく処理が行われることとなるが、「発明の詳細な説明」欄の記載や図面の訂正がどの請求項に対応するものかを、訂正請求書や訂正明細書において明らかにさせる運用を行う必要がある。

また、同最高裁の見解によれば、複数の請求項を対象とする無効審判において、特許の有効無効や訂正請求による訂正の効果が請求項ごとに確定すると解することとなるから、これに対応して、請求項ごとに、特許登録原簿に特許の有効無効を速やかに記載し、訂正の結果を特許公報(訂正明細書)により速やかに公示する態勢を整備する必要がある。

〔注1〕特許法185条の条文上は、特許権の設定、移転についても請求項ごとに可能であるとされているが(特許法185条は、27条1項1号について除外事項を設けることなく、これを対象条文として掲げて、請求項ごとに特許がされ、特許権があるものとみなしている。)特許庁は、当該規定にかかわらず、請求項ごとの設定登録や移転登録を行っていない。

〔注2〕理論的な根拠付けは別として、特許庁が出願を一体不可分のものとして特許査定を行っている実質的な理由は、各請求項に記載された発明につき個別に特許登録の許否を審査し、それに対する不服審判に対応するには、人的態勢が整っていないということにあるものと推測される。たしかに、多数の請求項からなる特許出願

について、各請求項に記載された発明ごとに個別に特許要件の有無を審査することは、負担に耐えないという実情が存在するであろうが、それに対しては、欧州特許のように1つの出願における請求項の数を制限するなどの立法により対処することが、本来のやり方と思われる。

〔注3〕複数の請求項に係る特許の出願の審査においては、拒絶理由の有無についてはすべての請求項に係る発明につき検討し、拒絶理由を見いだした場合には、すべての拒絶理由を通知するのが、特許庁の取扱いである。

〔注4〕後掲東京高裁平14・10・31判決〔平14(行ケ)170〕判時1821号117頁についての掲載誌(判例時報)のコメントは、請求項ごとに個別に特許要件の有無を審査して、査定する取扱いをすべきであるとの特許法解釈の可能性を示唆している。

〔注5〕無効審判は請求項ごとに請求することができるのであるから、特許法126条2項本文の解釈としては、無効審判が特許庁に係属している間においても、無効審判の対象とされていない請求項についての訂正審判は請求することができると思われるが、特許庁の実務においては、無効審判の対象とされていない請求項についての訂正審判請求も許されないとする取扱いをしている。

〔注6〕平成15年法律第47号による改正前の特許法113条は、柱書きにおいて、「何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、2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。」と規定していた。

〔注7〕知財高裁平19・6・20決定(差戻決定)〔平19(行ケ)10081〕判時1997号119頁、知財高裁平19・7・23決定(差戻決定)〔平19(行ケ)10099〕判時1998号111頁、知財高裁平19・9・12判決〔平19(行ケ)10421〕最高裁HP、村林隆一「改善多項制のもとにおける無効審判事件(訂正請求を含む)の複数請求項の取扱い」知財ぶりずむ6巻63号(2007年12月号)64頁。

〔注8〕特許庁が、このような取扱いを行っていたのは、1つには、同一の無効審判の審決により請求項ごとに時期を異にして特許が無効となることに対して特許登録原簿のシステムが対応できるようになっていないことが、背景事情にあったと推測される。

〔注9〕注7に掲記の各裁判例参照。

〔注10〕特許庁が、このような取扱いを行っていたのは、1つには、請求項ごとに訂正の効果を特許公報(訂正請求における訂正明細書を引用)により公示する態勢が整っていないという背景事情がある。しかし、請求項ごとの個別の訂正を公示する態勢が整っていないのは、特許庁が、訂正請求は全体として不可分一体であるとする見解から、特許権者に対して、訂正請求の際に請求項ごとに訂正事項を区分した

形式の訂正明細書の提出を求めているためである。

〔注11〕知財高裁平20・2・12判決〔平19(行ケ)10455〕判時1999号115頁。

〔注12〕「請求項基準説」と「一体説」という名称は、本稿において便宜上用いるものである。なお、本稿においては、無効審判手続において無効審判請求の対象となっていない請求項についての訂正請求や、訂正審判、そしてまた、特許出願に対する審査に関しても、説明の便宜上、「請求項基準説」と「一体説」の名称を用いることがあるが、それぞれの場面における「請求項基準説」と「一体説」は、その内容等が必ずしも同一ではない。私見では、これらの場面を通じて「請求項基準説」による処理を行うべきものと解するが、各場面において「請求項基準説」と「一体説」を使い分けの見解も存在する。

〔注13〕知財高裁平20・2・12判決〔平19(行ケ)10455〕判時1999号115頁、村林隆一「改善多項制のもとにおける無効審判事件(訂正請求を含む)の複数請求項の取扱い」知財ぶりずむ6巻63号(2007年12月号)64頁。

〔注14〕特許権者自身が、訂正請求全体を一体のものとして請求しており、一部の請求項についての訂正のみを許すという審決を求めているとする(特許庁は、その根拠として、訂正請求書(訂正明細書)において、訂正事項が請求項ごとに区分して記載されていないことを挙げるが、それは、特許庁が一体説の立場から、特許権者に対して訂正事項を請求項ごとに区分して記載した訂正明細書の提出を求めているからである。)。特許庁は、特許権者の意思についての上記のような理解と、最高裁昭55・5・1判決(民集34巻3号431頁)を挙げて、一体説を正当と説明している(最高裁平20・7・10判決〔平19(行ヒ)318〕の事件における特許庁(被上诉人)の上告答弁書等参照)。

〔注15〕前掲知財高裁平20・2・12判決〔平19(行ケ)10455〕判時1999号115頁(注13記載)は、請求項基準説を採用する理由として、この点を挙げる。

〔注16〕村林隆一「特許法旧120条の4第2項に基づく、訂正の請求は各請求項ごとに個別に訂正を求めることができる。従って、その判断も個別的になされるべきであるとした事例」知財ぶりずむ6巻71号(2008年8月号)131頁、同「旧特許法120条の4第2項に基づく訂正請求」L&T41号(2008年10月号)167頁、古沢博・東京高裁平14・10・31判決の判批・判例評論540号15頁(判時1840号177頁)、渋谷達紀「知的財産法講義 〔第2版〕」(有斐閣・2006年発行)257頁等参照。

〔注17〕村林隆一・前掲論文(注16記載)。

〔後注〕本論文脱稿後に、宮坂昌利・最高裁平20・7・10判決判批・L&T42号(2009年1月号)96頁に接した。宮坂前調査官は、最高裁平20・7・10判決における訂正審判請求に関する判示内容について、傍論であることを認めながら、最高裁昭55・5・1判決の射程を確認したものであると説明している。しかし、最高裁平

20・7・10判決における訂正審判請求に関する判示内容が、誤解に基づく誤った判断であることは、本稿において述べたとおりである。また、宮坂前調査官は、無効審判の審決による特許の有効無効及びクレーム等の訂正の効果が、請求項ごとに確定するかどうかという点について、同最高裁判決の触れるところではないと説明しながら、同前調査官の「私見」として、請求項ごとに異時確定するのではなく、審判の対象となっている複数の請求項のすべてについて同時に確定するとの見解を表明している。しかし、本稿において述べたとおり、同最高裁判決は、原判決のうち請求項1に係る特許の取消決定に係る部分を破棄した上で、自判して、特許庁の取消決定のうち、請求項1に係る特許を取り消した部分のみを取り消したが、他の請求項（請求項2～4）に係る特許を取り消した部分については、取消決定を維持した原判決を是認して、上告を棄却しているのである。これは、他の請求項（請求項2～4）については、上告棄却により原判決が確定することで、特許庁の取消決定のうち、これらの請求項に係る特許を取り消した部分は確定し、事件を差し戻された後の特許庁での特許異議手続においては、請求項1のみが審理の対象となるという立場を前提としたものと解さざるを得ない。仮に、宮坂前調査官の述べるように、取消決定のうち他の請求項（請求項2～4）に係る部分が上告棄却判決により確定していないのであれば、最高裁判決により事件を差し戻された後の特許庁での特許異議手続において、特許庁は、最高裁判決により取消決定が取り消された請求項1のみならず、他の請求項（請求項2～4）についても、再度、自由な立場から判断を行うことができることになるが、そうであれば、最高裁が、他の請求項（請求項2～4）に係る特許を取り消した取消決定を維持した原判決を是認して、主文において、上告を棄却した意味が不明となってしまう。宮坂前調査官の「私見」は、行政訴訟における取消訴訟の構造についての誤解に基づくものであるばかりでなく、同最高裁判決をも誤解したものであるというべきであろう。