

無効審判における訂正請求の問題点

【事案】

①知財高裁平19. 6. 20決定（平19行ケ10081）

②知財高裁平19. 7. 23決定（平19行ケ10099）

③知財高裁平19. 9. 12決定（平18行ケ10421）

.....

知財高裁平19. 6. 20決定（平19行ケ10081）

(1) 本件のように、2以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において、特許権者による訂正請求を認めた上で、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、審決のうち無効不成立とした請求項に係る部分について取消訴訟が提起されなかったときには、審決が認めた訂正の帰趨が問題となる。すなわち、上記の場合において、特許法181条2項の規定による審決の取消しの決定により、審決のうち特許を無効とした請求項に係る部分が取り消されて、審判手続が再開されたときに、同法134条の2第4項に規定する訂正請求のみなし取下げとの関係で、当該審決において認められた訂正のうち無効不成立とされた請求項に関する部分については、訂正が確定したものと解するのか、あるいは同項の規定により取り下げられたものと解するのが問題となる。

そこで、本決定により差し戻された事件について、今後行われる審判における審理に資するため、本件訂正の帰趨につき付言する。

3 本件に関する判断は以上のとおりであるが、この機会に、特許法134条の2第4項の規定によるの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。

このように、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じると解するのが相当である。

そして、特許法134条の2第4項のいわゆるの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。

知財高裁平19. 7. 23決定(平19行ケ10099)

したがって、「訂正を認める。」との審決部分は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決部分が形式的に確定することに伴って、形式的に確定することになる。そして、無効審判請求を不成立とした審決は、請求人側のみが取消訴訟を提起する原告適格を有するのであるから、請求人側に係る出訴期間の経過によって、「訂正を認める。」との審決部分もまた形式的に確定することになる(なお、「訂正を認める。」との審決部分について独立して取消訴訟を提起することはできない結果、無効審判における訂正請求が特定の請求項の削除を伴うものである場合に、無効審判の請求人に不利益があるか否かについて、念のため検討すると、「訂正を認める。」との審決部分が形式的に確定すると、当該請求項が削除された特許請求の範囲に基づいて、特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は特許権の設定の登録がされたものとみなされるため、請求人に対し、固有の不利益、不都合を及ぼすことはないと解される。)

する。」(審決書13頁30行～33行)と判断しているが、ある請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされている場合、これを引用する請求項は、その文言自体には変更がない場合であっても、特許請求の範囲が結果として減縮されている点に留意を払うべきであるといえる。

知財高裁平19. 9. 12決定(平18行ケ10421)

イ 本件手続について見ると、第1次審決中「特許第2580489号の請求項5に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決部分については、被告(審判請求人)において取消訴訟を提起することなく出訴期間が経過したのであるから、同審決部分は形式的に確定し

た。しかるに、特許庁は、本件特許の請求項5に係る無効審判請求が形式的に確定していないとの前提に立った上で、当該請求項についても審判手続で審理し、「特許第2580489号の請求項5に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」旨の判断をした。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ことにより、原告は、形式的確定の利益を享受できる地位を得ているのであるから、それにもかかわらず、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、当該請求項について有利な結果を得ようとしたことにより、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。

【対策】

無効審判において予め各請求項記載の発明の「無効化確率」をある程度見極めておき、当該「無効化確率」に応じて、従属クレームを独立クレーム形式に書き換える訂正を行っておくなどの手当てが必要か？

以上
弁理士 片山 健一