

発光ダイオードモジュール事件

【事件の概要】

審決の判断中、訂正審判において訂正の対象とされていない請求項の発明について独立特許要件の有無を検討した部分は、審決の結論を導くために必要なものではなく、そもそも審理の対象となり得ないものであったとした事例。

【事件の表示、出典】

H20.10.29 知財高裁 平成 19 (行ケ) 10283 号 審決取消請求事件、知財高裁 HP

【参照条文】

特許法第 1 2 6 条第 5 項

【キーワード】

訂正審判、独立特許要件

1. 事案の概要

- ・原告は、本件特許の請求項 1 及び 2 に係る発明について訂正審判請求（本件訂正審判請求）をしたところ、審判請求不成立の審決を受けた。本件は、その審決の取消しを求める事案である。
- ・なお、本件特許については（本件とは別に）特許異議の申立てがなされており、それについては、最高裁判所の判決（第一小法廷、平成 20 年 7 月 10 日）がなされ、本件特許のうち請求項 2 ～ 4 に係る特許を取り消す旨の決定が確定している。
- ・また、審決は、本件特許の請求項 2 ～ 4 に係る発明についても独立特許要件の具備の有無について判断している。

2. 主な争点

- ・原告と被告は、下記の取消事由 1 ～ 3 について主張した。
 - (1) 取消事由 1：一致点の認定の誤り - その 1
 - (2) 取消事由 2：一致点の認定の誤り - その 2
 - (3) 取消事由 3：相違点 2 についての判断の誤り

3. 裁判所の判断

- ・裁判所は、取消事由 1 及び 3 のほかに「本件訴訟の対象」と「訂正審判請求における判断対象の不可分一体」について判断をした。

- ・本件訴訟の対象について

本件訂正審判請求は、請求項 1 及び 2 に係るものであるところ、請求項 2 に係る特許については特許取消決定が確定した結果、本件訂正審判請求のうち請求項 2 に係る部

分は訂正の対象を欠くものとして無効というべきであり、したがって、同部分に対する審決も同様の理由により、結果的に無効というべきでものである。そうすると、審決は、請求項 1 に係る部分のみが有効に存在するものというべきであるから、本件審決取消訴訟は、同部分の取消しを求めるものと解するのが相当というべきである。

・訂正審判請求における判断対象の不可分一体について

(1) 特許庁は、本件特許の請求項 1 及び 2 に係る訂正審判請求である本件訂正審判請求について、訂正審判請求の対象となっていない請求項 3 及び 4 についても独立特許要件の具備の有無について審査すべきものとする立場を採っている。以下、念のため、特許庁の上記取扱いについても検討しておくこととする。

(2) 平成 6 年改正前の特許法 1 2 6 条 3 項は、「第一項ただし書第一号（特許請求の範囲の減縮）の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される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ぬ。」旨を規定している。

したがって、上記「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」とは、「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であって、「減縮されていない発明」を含むものではないというべきである。

もっとも、上記文言は、文理上、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている全ての事項により構成される全ての発明」と解釈する余地があるが、特許法における訂正の審判の位置付けに照らすと、このように解釈することはできないというべきである。

a) 平成 6 年改正前の特許法 1 2 6 条が定める訂正の審判は、主として特許の一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判請求されるおそれがあるので、そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておくための制度である。

b) 特許法 1 5 3 条 3 項は「審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。」と規定しており、訂正の審判においては、訂正を許すべきか否かが判断の対象となり、（その限度で同条 1 項及び 2 項に基づいて職権で広範囲に審理できるものの、）求められた訂正の可否を超えて判断することは許されない。

c) 仮に、特許権者が、複数の請求項の一部の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を求めて訂正審判を請求した場合において、その訂正の可否を、一旦査定・登録された、訂正を求めていない他の請求項に係る発明についての独立特許要件の具備の有無にも係らしめるというのであれば、訂正審判請求がされるたびに、特許庁は、全請求項について審査を繰り返すことになってしまうほか、特許権者が権利行使の準備等のために必要と考えている訂正について、適時に判断を得ることができない結果ともなり得るし、制度についてのこのような理解は、ひいては、特許権者

が訂正したいと考えている請求項のみについて、第三者をして形式的な無効審判を請求させた上、当該審判手続において訂正請求をすることによって実質的に必要な訂正の効果を確保しようとするなど、制度の不健全な利用を招来するおそれすらある。

したがって、平成6年改正前の特許法126条3項において、独立特許要件の存在が求められる発明は、「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であるというべきであり、審決の判断中、本件訂正において訂正の対象とされていない請求項3、4に記載された発明について独立特許要件の有無を検討した部分は、審決の結論を導くために必要なものではなく、そもそも本訴における審理の対象となり得ないものであったというべきである。

なお、平成20年7月10日最高裁第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号)は「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。」と判断したものであるが、その前提として、特許査定及び訂正審判請求と訂正請求の法的性質が異なることを示すために、「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。」と説示するほか、「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事はできない。」と判示している。

しかしながら、上記判示中において「一体不可分」とされているのは、あくまでも「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求」であり、「新規出願に準ずる実質を有する」との判示も、訂正が求められている請求項については、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく新たな特許出願があったのと同様に考えることができることを述べていると理解すべきものであって、訂正が求められていない請求項を含む全ての請求項について特許性の有無を再審査することまで求められるものでないことは明らかである。

(弁理士 津田 理)