

平成 19(行ケ)10163 号 審決取消請求事件

判決言渡：平成 20 年 05 月 28 日（知的財産高等裁判所）

原告：三星エスディアイ(株)

被告：特許庁長官

【主文】

特許庁が訂正 2006-39153 号事件について平成 19 年 2 月 16 日にした審決を取り消す。

【争点】

- ① 審決が、各訂正事項を不可分一体なものであることを前提として一部の請求項のみについてしか判断しなかったことが適法か
- ② 訂正審判請求における手続補正において請求項を削除する補正を許さないのは適法か
- ③ 訂正発明が先願発明と同一か（特許法 29 条の 2）¹

【事案の概要】

- ・ 原告は特許第 3206646 号（本件特許）の特許権者（NEC より譲受）
- ・ 異議申立（審判 2002-70587：全部申立）⇒特許取消決定（本件取消決定）
- ・ 異議決定取消訴訟提起（H18(行ケ)10275）
- ・ 訂正審判請求（本件訂正審判請求）⇒請求不成立審決

ウ 上記取消訴訟係属中の平成 18 年 9 月 13 日、原告は、本件特許につき訂正審判請求（以下「本件訂正審判請求」という。）を行い、同請求は訂正 2006-39153 号として特許庁に係属した。そして平成 18 年 1 月 24 日付けで訂正拒絶理由通知（甲 5）を受けたことから、原告は平成 19 年 1 月 15 日付けで審判請求書の補正（請求項 3・5・7 の削除等）を内容とする手続補正（以下「本件補正」という。甲 7）をしたものの、特許庁は、平成 19 年 2 月 16 日、本件手続補正は審判請求書の要旨を変更するものであるから認めることができないとした上、上記請求項 3・5・7 には独立特許要件を認めることはできないとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は平成 19 年 2 月 28 日原告に送達された（出訴期間として 90 日が附加）。

- ・ 審決取消訴訟提起（本件）

【本件訂正審判での訂正事項および補正事項】

- ・ 訂正事項は a～j の計 10 事項、補正事項はア～キの計 7 事項であって、このうち、

¹ 技術的な論点であるので、この場では当該論点については触れない。

補正事項アは請求項3の削除、補正事項イは請求項5の削除、補正事項ウは請求項7の削除である。

(4) 審決の内容

審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その理由の要点は、旧請求項3・5・7の削除は、審判請求書の要旨変更にあたるから、許されない(特許法131条の2第1項)、訂正発明3・5・7は、下記先願の明細書に記載された発明と同一であるから、特許法29条の2に違反し特許出願の際に独立して特許を受けることができない(以下「独立特許要件」という。)から、本件訂正審判請求は特許法126条5項の規定に適合しない。

【裁判所の判断】

(1) 取消事由1(請求項ごとに訂正の許否を判断しなかった違法)および取消事由2(請求項を削除する補正を許さない違法)：

エ ところで、原告のなした本件特許の訂正の申立ては、訂正の拒否が異議事由の有無と一体として審理される特許異議申立ての手続中の訂正請求(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)ではなく、特許法126条に基づく訂正審判請求である。

そして上記訂正審判請求は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる」(126条1項本文)・「訂正審判を請求するときは、請求書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない」(131条3項)・「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす」(128条)等とされていることから明らかとなっており、特許出願に準じた法的性質を有するうえ、特許法には請求項ごとに訂正の可否を決すべき旨の規定もないから、訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否を論じた最高裁昭和55年5月1日第

一小法廷判決(民集34巻3号431頁。前述した昭和55年最高裁判決)は、いわゆる改善多項制を導入した昭和62年の特許法改正後においてもそのまま妥当すると解される。

したがって、本件訂正審判請求のように、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きは、原則として、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り、これを請求人において複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数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るのは妥当でない。上記のような不可分処理は客観的・画一的審理判断をむねとする特許庁における訂正審判制度の要請から導かれる結論であるから、客観的・画一的処理の要請に反しない場合、例えば上記昭和55年最高裁判決も明言するように、①訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるとき、②請求人において複数の訂正箇所のうちの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解される。

オ そこで、以上の見地に立って本件事案について検討する。

(3) 上記(1)及び(2)によれば、原告からなされた平成18年9月13日付けの本件訂正審判請求(甲4)は、旧請求項1～7を新請求項1～7等に訂正しようとしたものであるところ、その後原告から平成19年1月15日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正(甲7)の内容は新請求項3・5・7を削除しようとするものであり、同じく原告の平成19年1月15日付け意見書(甲6)にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから、審判請求書の補正として適法かどうかはともかく、原告は、残部である新請求項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは、原告が削除を求めた新請求項3・5・7は、その他の請求項とは異なる実施例(「本発

明の異なる形態」,「実施例2」)に基づく一群の発明であり,発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており,仮に原告が上記
手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても,残余の部分は訂正後の
請求項1・2・4・6とその説明,実施例の記載として欠けるところがない
ことから裏付けられるというべきである。

そうすると,本件訂正に関しては,請求人(原告)が先願との関係でこれ
を除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断すること
が可能な新請求項3・5・7に関する訂正事項と,新請求項1・2・4・6
に係わるものとは,少なくともこれを分けて判断すべきであったものであ
り,これをせず,原告が削除しようとした新請求項3・5・7についてだけ
独立特許要件の有無を判断して,新請求項1・2・4・6について何らの判
断を示さなかった審決の手続は誤りで,その誤りは審決の結論に影響を及ぼ
す違法なものというほかない。

4 結語

以上によれば,原告主張の取消事由1は理由があり,これが審決の結論に影
響を及ぼすことは明らかである。

よって,原告の請求は理由があるから認容することとして,主文のとおり判
決する。

- (2) 取消事由3 (訂正発明3・5・7の独立特許要件についての認定・判断の誤り):
「原告主張の取消事由3には理由がない。」

以上
弁理士 片山 健一

昭和 55 年最高裁判決：

主 文

本件上告に基づき原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人仙田富士夫、同小山隆夫、同松家健一、同内山正雄、同桜井常洋、同伊藤誠吾の上告理由について

被上告人は、昭和四五年九月一日特許庁に対し登録第七三一九七号実用新案の権利者として右実用新案の願書に添付した明細書(以下「本件原明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲欄の記載を原判決別紙目録(7)及び(8)のように訂正するとともに、考案の詳細な説明欄の記載を右(7)の訂正に伴い同目録(2)ないし(6)のように、また、右(8)の訂正に伴い同目録(1)のようにそれぞれ訂正することについての審判(以下「本件訂正審判」という。)を請求したところ、特許庁においてこれを同庁同年審判第九四〇三号事件として審理し、昭和四八年八月二三日請求が成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をしたので、上告人を相手取り原審裁判所に本件審決の取消を求める本件訴を提起した。

これに対し、原審は、本件原明細書の記載を原判決別紙目録(1)及び(8)のように訂正をすることは実質上登録請求の範囲を変更するものであるから、本件審決がこれを許すべきではないとしたのは正当であるが、同目録(2)ないし(7)のように訂正することは、登録請求の範囲の減縮をするものであつて実質上登録請求の範囲を変更するものではないから、これを不違法とすべき事由がないうえ、右のように訂正することはその余の同目録(1)及び(8)のように訂正することと実質上一体不可分の関係になく、そのみでは実用新案権者である被上告人にとって本件訂正審判の請求をした目的を達することができないということもできないから、本件原明細書の記載を右目録(2)ないし(7)のように訂正することまで許すべきではないとしたのは違法であるとして、本件審決中同目録(2)ないし(7)の訂正に関する部分を取り消し、被上告人のその余の請求を棄却する旨の判決をした。

ところで、実用新案登録を受けることができる考案は、一個のまとまつた技術思想であつて、実用新案法三九条の規定に基づき実用新案権者が請求人となつてする訂正審判の請求は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面(以下「原明細書等」という。)の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面(以下「訂正明細書等」という。)の記載のとおり訂正することについての審判を求めるものにほかならないから、右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として、本件のように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つ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く、これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故、このような訂正審判の請求に対しては、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の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ときは格別、これがされていなくても、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、たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ、かつ、右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても、その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。

そうすると、本件原明細書の記載を原判決別紙目録(1)ないし(8)のように訂正することを求めるだけで、これと別に同目録(2)ないし(7)のように訂正することを求めていないことが記録上明らかな被上告人の本件訂正審判の請求につき、同目録(2)ないし(7)のように訂正することを許す審決をすることができるのと、上記判示と異なる見解のもとに、同目録(1)及び(8)のように訂正することを許さないとしたのは適法であるが、同目録(2)ないし(7)のように訂正することを許さないとしたのは違法であるとして本件審決中同目録(2)ないし(7)の訂正に関する部分を取り消し、被上告人のその余の請求を棄却すべきものとした原判決は、実用新案法三九条及び同法四七条二項において準用する特許法一八一条一項の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が判

決に影響を及ぼすことは明らかであつて、論旨は理由があり、被上告人の本訴請求は一個不可分であつて一部判決をすることができないものであるから、原判決は結局その全部の破棄を免れない(上告人の本件上告もその趣旨で原判決全部の破棄を求めているものと解される。)そして、本件は、本件原明細書の記載を原判決別紙目録(1)ないし(8)のとおり訂正することが許されるか否かについてなお審理を尽くす必要があるので、これを原審に差し戻すのが相当である。

(なお、本件附带上告は、原判決全部の破棄を求める上告人の上告が理由がないものとして棄却されることを前提として申し立てられたものと解されること、右上告は理由があり、原判決を全部破棄し、本件を原審に差し戻すべきものとする前記のとおりである以上、本件附带上告に対し裁判をする要はない。)

よつて、行政事件訴訟法七条、民法法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判官	団	藤	重	光
裁判官	藤	崎	萬	里
裁判官	本	山		亨
裁判官	中	村	治	朗
裁判官	団	藤	重	光

裁判長裁判官戸田弘は死亡につき署名押印することができない。

平成14年東京高裁判決（抜粋）：

主 文

- 1 特許庁が平成10年審判第35034号事件について平成12年3月29日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

(途中省略)

4 以下、2及び3で検討したところに立って、本件訂正を認めた審決の当否を検討するが、まず、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正の許否の判断をすべきか否かの問題がある。

本件特許は、いわゆる改善多項制下での出願に係るものであり、本件訂正は、本件無効審判手続における訂正請求であって、訂正が不適法であった場合に当該訂正を特許の無効理由とし、この場合も含め、審判で請求ごとに無効の判断がされるようになった制度下における訂正請求である。そして、本件訂正請求の内容は、訂正請求前の特許請求の範囲の請求項1、同5、同6及び同9につき訂正をするものであり（前記第2、2「本件発明の要旨」の記載参照。なお、請求項9は、訂正前の請求項9を削除し、訂正前の請求項10を独立項としたものであり、請求項2ないし4は同1を、同7は同6を、同8は同7をそれぞれ引用している。）、明細書の「発明の詳細な説明」欄については、上記訂正に伴って必然的に生じる各請求項の記載の引用部分のみを訂正するものである（甲10）。このように、本件訂正請求は、それぞれ請求ごとに別個独立のものとして理解し得るものであり、本件において請求ごとに訂正の許否を判断するのに特段の支障は認められない。

以上のような事情に照らせば、本件訂正請求の許否の判断は、請求ごとにすべきものと解するのが相当である。なお、最高裁第一小法廷判決昭和55年5月1日民集34巻3号431頁の判示するところは、前提となる制度が本件とは異なっており、上記の本件のような制度下においては、特定の請求項に関してされた複数箇所の訂正請求につき一体として許否の判断をすべきとの点では当てはまるとしても、別個の請求項に関する別個独立の訂正請求の許否についてまでも及ぶものではないと解される。

そこで、訂正を認めた審決の当否につき、訂正発明（請求項）ごとに検討する。

(途中省略)

5 結論

以上により、審決が本件訂正を認めたことは誤りであり、審決全体を取り消すこととする。なお、本件については、審決取消後に再開される審判においても、ある特定の請求項に関する訂正請求を認めるべきでないと判断する場合でも、各請求項に関する訂正請求の許否を請求ごとに判断すべきものである。

よって、主文のとおり判決する。