

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

(要約)

特許異議申立に対する訂正請求において、一つの請求項のみについて判断し、訂正を認めないとした決定を取り消した事案

(本文)

【訂正請求の概要】

本件特許(特許第3441182号)に対し特許異議の申立てがされ、上告人は、特許請求の範囲の訂正を請求した。本件訂正は、請求項1を訂正する訂正事項a、同2を訂正する訂正事項b、同3を訂正する訂正事項c、同4を訂正する訂正事項dから成る。

【特許庁の判断】

訂正事項bは、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものでなく、また、特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから、特許法旧120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法126条1項ただし書又は2項の規定に適合しない。よって、その余の訂正事項について判断するまでもなく、訂正事項bを含む本件訂正は認められない。

【知財高裁の判断】

明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正の請求において、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決定をしなければならず、たとえ、一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても、その箇所についてのみ訂正を許す決定をすることはできない。

【最高裁の判断】

異議の申立てが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異議に対する防御手段としての実質を有するものであり、請求項ごとの個別の訂正が認められないと、異議申立事件における攻撃防御の均衡を著しく欠く。

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、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のは許されないというべきである。

(弁理士 北野 健)