

訂正審判における複数の訂正事項の一体性・個別性*

(知財高裁第2部平成21年11月19日判決 (平成21年(行ケ)第10157号)^{1),2)})

山内 貴博**

I. 事 実

原告は、名称を「多色発光有機ELパネルおよびその製造方法」とする発明につき特許権を保有している（特許第3206646号。この特許権を以下「本件特許権」といい、本件特許権の対象である発明を「本件発明」という。）。本件特許権は7個の請求項を有するところ、請求項1・2・4・6と請求項3・5・7は、発明の詳細な説明においても図面においても、対応する記載が明確に区分されているとともに、それぞれが完結した内容となっている2つの請求項群である。

本件特許権に対し付与後異議の申し立てがなされ、特許庁が取消決定をなしたため、原告は、同取消決定に対する取消訴訟を提起するとともに、請求項に関する6個の訂正事項と明細書に関する4個の訂正事項を内容とする訂正審判請求を行った（以下「本件訂正審判請求」という。）。これに対し特許庁は、いずれの訂正事項も、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであると認めたと、訂正後の請求項3・5・7は、先願明細書に記載された発明と同一であり独立特許要件を備えないとの訂正拒絶理由を通知した（訂正後の請求項1・2・4・6については何も触れられていない。）。そこで原告は、訂正審判請求書の補正書を提出して、訂正後の請求項3・5・7及びこれに関連する発明の詳細な説明を訂正事項から削除した。

しかし、特許庁は、請求項3・5・7を削除する訂正審判請求書の補正は、特許法131条の2第1項にいう要旨変更に当たるから許されないとした上で、訂正審判請求書の補正により削除しようと

した請求項3・5・7について独立特許要件を認めることができないと判断し、残りの旧請求項1・2・4・6について独立特許要件の有無を判断することなく、本件訂正審判請求を請求不成立とした（以下「第1次審決」という。）。

これに対し原告が審決取消訴訟を提起したところ、知財高裁第2部（中野哲弘裁判長）は、以下のように判示して、第1次審決を取り消した（知財高裁第2部平成20年5月28日判決（平成19年(行ケ)第10163号）裁判所ウェブサイト。下線は筆者による。）。

(1)・・・

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續中の訂正請求（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

* 本稿は、当協会（AIPPI・JAPAN）が主催する平成22年2月24日の判例研究会（第85回）で行った報告をもとに執筆したものである。

** 弁護士、弁理士、米国ニューヨーク州弁護士、長島・大野・常松法律事務所

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個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。

(2)・・・

(ク)・・・訂正発明1・6と、請求項1を引用する請求項2に係る発明である訂正発明2、請求項1又は2を引用する請求項4に係る訂正発明4は、いずれも「有機発光層同士は

(請求項6は「を」隣接する全ての画素間で互いに分離」していることを発明特定事項とし、訂正発明3・5・7は、「有機発光層が(請求項7は「を」)、隣接画素間のスペース部内のみで重なり」合うようにすることを発明特定事項としてしているところ、①訂正発明1, 2, 4, 6については上記発明の詳細な説明の段落【0006】及び【0007】の各第1文、「本発明の1形態」を説明する段落【0011】ないし【0015】、[実施例1]の説明である【0019】ないし【0029】、【図2】及び【図3】が、②訂正発明3, 5, 7については段落【0006】及び【0007】の各第2文、「本発明の異なる形態」を説明する段落【0016】ないし【0017】、[実施例2]を説明する段落【0030】ないし【0043】、【図4】及び【図5】が、それぞれ対応した発明の詳細な説明の記載及び図面となっていることが明らかである。

そうすると、訂正発明1・2・4・6と訂正発明3・5・7は、発明の詳細な説明及び図面においても、対応する記載は明確に区分されているとともに、それぞれで完結した内容となっていることも明らかというべきである。

(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。・・・

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續は誤りで、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。

こうして、本件訂正審判請求は、再び特許庁において審理されることになった。審判官は、請求項3・5・7を削除する訂正審判請求書の補正を許さず、かつ、請求項3・5・7については独立特許要件を認めることはできないと判断したところまでは第1次審決と同様であったが、さらに、請求項1・2・4・6については独立特許要件を認めた。にもかかわらず、その審理中に最高裁平成20年7月10日判決民集62巻7号1905頁（以下「最高裁平成20年判決」という。その内容は後述する。）がなされたことを受け、同判決が、「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續と同様、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」と判示したから、訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば、訂正審判請求は、一体として棄却されることとなると述べ、再び、本件訂正請求を全部成り立たないものと判断した（以下「第2次審決」という。）。

原告が第2次審決の取消を求めて提起したのが本件である。第1次審決と同じ知財高裁第2部（中野哲弘裁判長）は、次項のとおり判示して、第2次審決を取り消した。

II. 裁判所の判断（下線は筆者による。）

(1) 特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは、審判官は特許法181条5項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理・審決には、同法33条1項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから、審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである（最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・昭和63年（行ツ）第10号民集46巻4号245頁）。そして、前記のとおり、平成19年2月16日になされた第1次審決は、平成20年5月28日に言い渡された第1次判決により取り消され、その理由は第3、1(1)エのとおりであり、同判決は確定したのであるから、本件審決を担当する審判官は、第1次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。

(判決文27～28頁)

・・・第1次判決が請求項1・2・4・6項と請求項3・5・7項とは分けて判断すべきであるとして第1次審決を取り消しているのに、本件審決（第2次審決）が請求項1～7項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは、被告主張の最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決（平成19年（行ヒ）第318号民集62巻7号1905頁、前述した「平成20年最高裁判決」）を考慮しないとすれば、第1次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。

(判決文29頁)

ウ 思うに、行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決（第1次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法学的見解が示されたからといって、当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず、仮にこれを肯定する見解を採ったとしても、平成20年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち、被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は、前記のとおり、第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり、その判示も、訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し、改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして、訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は、訂正審判請求については、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の原則的な取扱いについて判示したものであり、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示、すなわち、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する必要がある、との判示を否定するものとは解されない。このことは、平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。

エ そうすると、平成20年最高裁判決は、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから、被告の上記主張は採用することができない。

（判決文34頁）

Ⅲ. 批評

1. 本裁判例の位置づけ³⁾

訂正審判、特許異議事件及び特許無効審判請求事件における複数の訂正事項の取り扱いに関しては、先例として最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決民集34巻3号431頁（「最高裁昭和55年判決」）があったが、近時、最高裁平成20年判決が下されたこともあって、議論が深まりつつある。

最高裁昭和55年判決は、

実用新案登録を受けることができる考案は、一個のまとまった技術思想であつて、実用新案法39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あ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、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。

と判示して、訂正審判における複数の訂正事項は、明示ない限り、一体のもの、ないし「一蓮托生」のものとしてその許否を判断するものとした。ただし、同判決は実用新案に関するものであり、また、特許法において改善多項制が導入される以前の判決であることから、同判決の位置づけ・射程範囲については慎重に検討する必要がある。

また、最高裁平成20年判決は、

・・・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はできない。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可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。

と判示した。このうち、特許異議申立事件における訂正請求について、その許否を請求項毎に個別に判断すべきと判示したことは、実務家・学者により一致して好意的に受けとめられており⁴⁾、その後、無効審判請求事件における訂正請求（以下、特許異議申立事件における訂正請求と無効審判請求事件における訂正請求を区別せず、単に「訂正請求」ということがある。）についても、その許否を個別に判断すべきと判示する知財高裁の裁判例が続いている⁵⁾。

しかし、最高裁平成20年判決が、「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、・・・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」とした点については、妥当ではなく、実務を混乱させる可能性があるとして強い批判が寄せられていたところである。

こうした状況の下、本判決は、複数の訂正事項を含む訂正審判請求について、最高裁平成20年

判決に依拠し一蓮托生のものとして取り扱った審決を、取り消したものである。

事案の処理としては、複数の訂正事項について、一蓮托生的取り扱いを原則とし、例外として個別に取り扱うとした第1次判決の拘束力で結論が出せる事案であり、その意味で本判決は、最高裁平成20年判決の傍論に傍論をもって返したものにすぎない。しかし、最高裁平成20年判決の判示を真正面から否定し反旗を翻すのではなく、最高裁平成20年判決は「原則：一蓮托生的取り扱い」を述べたまでとし、「原則：一連託生的取り扱い、例外：個別取り扱い」とした最高裁昭和55年判決を否定するものではないと述べて、この2つの最高裁判決を整合させようと試みている点は興味深い。

また、第一次判決及び本判決（第二次判決）が、複数の訂正事項の一体性・個別性の認定において手続にあらわれた請求人の意思を重視している点は、一蓮托生的判断・個別的判断の選択を請求人の判断に完全に委ねてよいのか、そこには限界がないのかといった疑問を湧き起こさせるものであり、本判決はその点でも注目すべきものと思われる。

以下、本裁判例を題材に、訂正審判における複数訂正事項をいかに取り扱うべきかについて、適宜、訂正請求における複数訂正事項の取り扱いに触れながら、検討を加える。

2. 訂正審判における複数訂正事項の取り扱いに関する裁判例・学説の状況

(1) 一蓮托生説

最高裁昭和55年判決以前の下級審判例は、訂正審判において一部訂正も認められるとの考え方を取っていたものといわれている⁶⁾が、すでに指摘した最高裁昭和55年判決によって、判例は、複数の訂正事項を一体不可分のものとし、そのうち一つでも訂正要件を満たさない場合には、それだけで訂正審判請求全体が成り立たないものとして取り扱う説（以下、「一蓮托生説」⁷⁾という。）を採用したものと整理するのが一般的な見方であった。

もっとも、最高裁昭和55年判決を子細に読むと、それほど単純な判示ではなかったことがわかる。まず、「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」いる。それよりも重要な点として、「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中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」、訂正事項を個別に取り扱うことを認めていたのである（以下、複数の訂正事項を個別に取り扱うべきとする説を「個別説」という。）。

しかし、その後の学説は、最高裁昭和55年判決を根拠に一蓮托生説に傾斜していく。例えば、中山信弘・工業所有権法（上）・初版（1993年）241頁は、「一度に複数項目の訂正を請求した場合に、その一部についてのみ訂正を認めることができるのか、あるいは一部訂正は不可能か、という点については賛否両論あったが、最高裁判決により、一部訂正は原則として認められないこととなり、実務上は確定した。」と述べている。

この傾向は、特許法に改善多項制が導入された（昭和62年法律第27号。昭和63年1月1日施行）後も、特に見直されることはなく、東京高裁判決4・11・5判決判時1470号137頁が、

・・・願書に添付した明細書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審判の請求において、当該訂正が特許請求の範囲の記載に実質的影響を及ぼすときは、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べきである。このことは、いわゆる併合出願の場合も同様であって、二以上の発明を同一の願書で特許出願した場合、当該明細書の記載を二以上の発明についてそれぞれ訂正することを求める訂正審判の請求においても、その一発明についての訂正が許されないものであるときは、全体として訂正を許さない審決をすべきものである。

したがって、願書に添付した明細書の記載の訂正が一発明について特許法一二六条一項から三項の規定に違反しているものを含むと

きは、他の発明についてはこれに違反しない場合でも、当該訂正は全体として無効となるというべきである。

と判示するに至った。当時の状況を評して、「一部訂正否定説は実務上完全に定着したものと思われていた。」といわれている⁸⁾。

(2) 変化の発端と揺れ動き

このような状況に一石を投じたのが、東京高裁判平14・10・31判決判時1821号117頁（永井紀昭裁判長）である。これは、無効審判手続における訂正請求の事案であるが、

・・・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、訂正が不合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、審判で請求項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、それぞれ請求項ごとに別個独立のものとして理解し得るものであり、本件において請求項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、請求項ごとにすべきもの

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。

と判示し、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきとしたものである。

続いて、東京高裁判平成15年7月17日判決（平成13年（行ケ）第535号）（塚原朋一裁判長）は、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきとの原則を（黙示的に）置きつつ、請求項それぞれの構成において重複する部分があるという「特段の事情」に着目して、一蓮托生的な判断をした審決を是認した。以上の2件の裁判例は、一蓮托生的な判断を原則とした最高裁昭和55年判決とは逆に、個別判断を原則としたものと解される。

他方、東京高裁判平成16年10月21日判決（平成15年（行ケ）288号。北山元章裁判長）、知財高裁判平成17年11月29日判決（平成17年（行ケ）10066号。中野哲弘裁判長。無効審判手続における訂正請求の事案）、知財高裁判平成19年6月29日判決（平成18年（行ケ）10314号。中野哲弘裁判長。無効審判手続における訂正請求の事案。最高裁平成20年判決の原審。）など、最高裁昭和55年判決と同様に、一蓮托生的な判断を原則とするものも引き続き下されていた。

このように、高裁レベルでの判断手法は分かれていたといえるが、見方を変えれば、一蓮托生的な判断と個別判断のどちらを原則とするかの違いこそあれ、ほぼすべての裁判例が、複数の訂正事項の許否を個別に判断する余地を認めていたことは注目すべきと思われる。

(3) 知財高裁第3部による一連の判決・決定

このような状況下において、知財高裁第3部により、複数の訂正事項を個別に判断すべきとする一連の判決が下された。

まず、飯村敏明判事を裁判長とする知財高裁平成19年6月20日決定判時1997号119頁、知財高裁平成19年7月23日決定判時1998号111頁、知財高裁平成19年9月12日判決（平成18年（行ケ）10421号）は、いずれも無効審判手続における訂正請求の事案であるが、無効審判における訂正請求は請求項毎に取り扱うべきであり、かつ、無効審判請求と同手続においてされた訂正請求は、請求項毎に確定するとの考えを示した。ただしその考えは、いずれの件においても、審決を取り消すにあたり、その後に行われる審判の審理に資するためとの趣旨で、傍論として示されたものである。

その後、三村量一判事を裁判長とする、いずれも平成19年12月28日付けで下された3件の判決（平成18（行ケ）10425号、平成18（行ケ）10426号（判時1999号102頁）及び平成18（行ケ）10517号）が、複数訂正事項の取り扱いの問題を真正面から取り上げることになる。このうち、平成18（行ケ）10517号は、以下のとおり判示した。

(2) ところで、前記第2, 2において記載したとおり、本件訂正の請求は、請求項1ないし9につき、これを本件訂正発明1ないし9のとおり訂正するというものであるところ、審決は、本件訂正発明9（請求項9に係る訂正）については、〔1〕引用発明1と対比すると、相違点1ないし7及び相違点9において相違するが、相違点9についてはいずれの刊行物にも記載がない（審決書29頁7行～15行）とし、また、予備的見解において、〔2〕引用発明2と対比すると、新相違点1ないし9及び新相違点10において相違するが、新相違点10についてはいずれの刊行物にも記載がない（審決書36頁7行～15行）とするが、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものとして特許法126条5項の規定に適合するものかどうかを判断していない。

審決が、本件訂正のうち請求項1ないし8に係る訂正につき特許法所定の要件を満たさないものとして訂正を許さない旨の判断をしながら、請求項9に係る訂正についての判断を示さなかったことの当否について検討する。

昭和62年法律第27号による特許法の改正により導入された、いわゆる改善多項制の下において、複数の請求項について訂正審判が請求された場合における訂正の許否については、〔1〕改善多項制導入前と同様に訂正審判請求全体を一体のものとして、一部の請求項に係る訂正につき特許法所定の要件を満たさない点があれば、他の請求項に係る訂正について要件充足の有無を判断するまでもなく、請求に係るすべての請求項についての訂正を許さないものとするべきか（以下、「一体説」という。）、あるいは、〔2〕請求項ごとに訂正が特許法所定の要件を満たすものかどうか判断した上で、訂正審判請求のうち、要件を満たさない請求項に係る部分のみについて訂正を許さないものとし、要件を満たす請求項に係る部分については訂正を許すものとするべきか（以下、「請求項基準説」という。）という点で、検討すべき問題が存在する。

本件において、審判請求人（原告）は、訂正審判請求書（甲18）において、請求の趣旨として、明細書を本件訂正明細書のとおり訂正することを求めて、請求項1ないし9につき、訂正の結果となるべき請求項の記載を示すのみで、これらの請求項のうち一部の請求項に係る訂正のみが特許法所定の要件を満たす場合には、当該訂正のみを許す旨の審決を求めること及びそのために請求項ごとに訂正の許否の判断を求めることを明示していない。かえって、前記第2, 2記載のとおり、請求項9については、請求項1から6の内容を引用する形式で記載されたものであり、本件訂正においても、請求項9自体については記載の変更は申し立てられておらず、単に、引用される他の請求項が訂正される結果として、請求項9の内容が訂正されることを求めている。

るにすぎない。そして、特許庁における審判手続において、審判請求人（原告）が受領した訂正拒絶理由通知（甲3）には、本件訂正のうち請求項1ないし8に係る訂正は、いずれも特許法29条2項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであり、同法126条5項の規定に適合しないこと、及び、請求項9に係る訂正については引用例との相違点の一部につきいずれの刊行物にも記載がないことが記載されていたにもかかわらず、審判請求人（原告）が特許庁に提出した訂正拒絶理由に対する意見書（甲4）にも、仮に請求項1ないし8に係る訂正が許されないとしても、請求項9に係る訂正を許す旨の審決を求めることをうかがわせる記載は一切存在しない。加えて、前記第2, 1記載のとおり、本件訂正請求に先だつて特許庁によりされた無効審決（無効2004-80172号）において無効とされたのは、本件特許のうち請求項1ないし8に係る部分であつて、請求項9に係る部分については無効とされていない。これらの事情を考慮すれば、本件訂正審判請求人（原告）において、本件訂正のうち請求項1ないし8に係る訂正が許されないものと判断された場合において、請求項9に係る訂正のみについて訂正を許す旨の審決を求めていると解することはできない。したがつて、このような事情の下においては、審決が請求項9に係る訂正について特許法所定の要件を満たすものかどうか判断しなかったことは、改善多項制の下における訂正審判請求のあり方についていかなる見解を採るかにかかわらず、違法ということとはできない。

(3) なお、審決は、本件において、請求項1ないし8に係る訂正については、請求項1に係る訂正が許されないと判断したにもかかわらず、このことのみをもって審決の結論を導くことをせず、進んで請求項2ないし8に係る訂正の許否についての検討を行っている。このような審決の姿勢は、無効審決により本件特許のうち請求項1ないし8に係る部分が無

効とされ、前記第2, 1記載のとおり、特許権者（原告）により審決の取消しを求めて提訴された訴訟（当庁平成18年（行ケ）第10089号）が当庁に係属していることに照らし、本件訂正審判請求人（原告）において、請求項1ないし8については、一部の請求項に係る訂正であっても、これを許す旨の審決を求めていると善解する余地があることを配慮しての措置と理解することが可能である。本件における審判合議体のこのような措置は、前記の請求項基準説を採用したものと即断することはできないにしても、適切な措置と評価することができる。

このように、三村裁判長による上記3件の判決は、訂正請求における複数訂正事項について、「請求項基準説」（請求項ごとに訂正が特許法所定の要件を満たすものかどうか判断した上で、訂正審判請求のうち、要件を満たさない請求項に係る部分のみについて訂正を許さないものとし、要件を満たす請求項に係る部分については訂正を許すとする説。）を採ることを明言した。また、平成18（行ケ）10517号のみではあるが、他の請求項の内容を引用する形式で記載された特定の請求項について、審判請求人が、当該請求項に関する訂正のみについて訂正を許す旨の審決を求めることを明示していない場合には、そのような訂正の可否について審判官が検討しなくても構わない、すなわち、その限度で一蓮托生的な取り扱いも許されとの見解をも示したのである。

そして、訂正請求に関する「請求項基準説」は、知財高判平成20年2月12日判時1999号115頁（三村裁判長）によって、訂正審判にも同様に及ぼされることになる。すなわち、同判決は、

そして、改善多項制導入後の特許法の下では、2以上の請求項を対象とする訂正審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟においては、訂正審判請求の内容が、訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである場合には、請求項ごとに、これに対応する審

決部分について、これを取り消すべきかどうかを判断し得るものと解するのが相当である。けだし、前記のとおり、特許法が2以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができるものとして（特許法123条1項柱書）に照らせば、2以上の請求項を対象として請求された無効審判における訂正請求については、各請求項を対象とする無効審判請求に対応する防御手段として、特許権者は、請求項ごとに訂正請求をすることができ、審判合議体は、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものというべきであり、この理は、2以上の請求項を対象としてされた訂正審判請求においても、請求人の求める訂正審判請求の趣旨が、その内容に照らして訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである限り、同様に妥当するものと解するのが相当だからである。

と判示したのである。

(4) 知財高裁第3部による一連の判決・決定後の裁判例

しかし、知財高裁第3部によるこれらの見解が、直ちに裁判実務を席卷したかというところではない。既に見たとおり、平成20年5月28日に下された本件第1次判決は、一蓮托生的判断を原則とする最高裁昭和55年判決型の判断スキームを採用している。また、平成20年7月10日には、訂正審判請求について、傍論ではあるものの、例外なき一蓮托生説を採用する最高裁平成20年判決が出された。そして、平成21年11月19日になされた本件第2次判決もなお、最高裁昭和55年判決型の基準を是認したのである。

(5) 特許庁における実務

以上は裁判実務の動きであるが、他方、特許庁における審判実務は、古くから、訂正請求・訂正審判ともに、一貫して一蓮托生説により運用されていたといわれている。その後、最高裁平成20年判決を受けて、無効審判における訂正請求につ

いては、おおよそ個別説に基づく取り扱いが採用されるに至ったが、訂正審判については、相変わらず一蓮托生説が採用されている。この点が反映された審判便覧（改訂第12版。平成21年4月改訂）の該当箇所を引用する（下線は筆者による）。

審判便覧51-05「特許（登録）無効審判の請求についての審理」

3. 訂正請求

(2) 訂正請求がある場合の審理

a 訂正の許否判断の手法（注1、注2）

(a) 審判長は、訂正請求の許否判断を行う前に、各訂正事項、特に、明細書又は図面についてなされた訂正事項が、いずれの請求項に対応するものであるかが明確でない場合には、口頭審理（特§145）や審尋（特§134④）等を積極的に活用して、被請求人に対して対応関係を明らかにするよう求めることとする。なお、審判合議体が訂正請求の許否判断を的確に行うためには、訂正請求の請求人が、各訂正事項と請求項との対応関係が明確になるような請求を行うことが有益である。

(b) 特許請求の範囲の訂正については、無効審判請求がされている請求項について、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされた場合は、請求項ごとにその許否判断を行う。

(c) 上記(b)以外の特許請求の範囲の訂正及び明細書又は図面の訂正については、一体不可分にその許否を判断する（一箇所でも不適法な訂正があれば、一体的に訂正を認めない）。ただし、上記(b)において個別に許否判断がなされる特定の請求項に関連することが明らかな明細書又は図面についての訂正（注3）については、当該請求項についての訂正の許否判断と一体的にその許否を判断する。

(d) 特許請求の範囲の減縮以外を目的とする訂正であっても、無効理由に対する防御手段としての実質を有すると判断される場合には、上記(b)と同様に取り扱う。

(e) 複数の請求項に関連する明細書又は図面についての訂正事項の許否判断にあたって

は、当該訂正事項と関連する全ての請求項との関係で訂正要件が満たされることを訂正が認められる条件とする。

(注1)「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」(最一判平20(行ヒ)318号(平20.7.10))。

(注2)「2以上の請求項を対象とする特許無効審判の手續において、無効審判請求がされている2以上の請求項について訂正請求がされ、それが特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には、訂正の対象になっている請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから、そのうちの1つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として、他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとするは許されない。そして、この理は、特許無効審判の手續において、無効審判請求の対象とされている請求項及び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た場合においても同様であって、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が許されないことのみを理由(この場合、独立特許要件を欠くという理由も含む。)として、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を認めないとするは許されない。」(平20(行ケ)10093号,平20.11.27)。

(注3)特定の請求項に関連することが明らかな明細書又は図面についての訂正とは、訂正後の請求項の記載と当該請求項に対応する明細書又は図面の記載とを整合させるための訂正等をいう。

審判便覧54-05「訂正審判の請求についての審理」

1. 請求の把握

訂正審判の請求は、一事件一請求を原則とする。その請求をどのように把握するかについては、請求の態様によって異なるが、次のように取り扱うことが考えられる。(中略)

a 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面(「訂正明細書等」という。)が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(「原明細書等」という。)の記載を複数個所にわたって訂正するものであるときでも、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する(注1)。

「訂正審判に関しては、特旧§113柱書き後段、特§123①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§126⑤、特§128)にも照らすと、複数の請求項について訂正を認める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手續と同様、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」(注2)

(注)1 最一小判昭53(行ツ)27号(昭55.5.1)
(判時967号49頁)

2 最一小判平19(行ヒ)318号(平20.7.10)

b 複数の「誤記の訂正」及び複数の「明りょうでない記載の釈明」だけを訂正事項とする請求において、請求人が、その複数の訂正事項のうちの一部を削除し、残余の箇所についての訂正を求める趣旨にしてきた場合は、当該趣旨が請求書の要旨の変更(→54-10の9)に当たらないときに限り、その趣旨について審理を進めることがある。

c 一つの事件について始めから数個の訂正明細書等を添付して訂正審判を請求してきたときには、そのうちの一の訂正明細書等に係る請求にさせてから、審理を進める。

3. 検 討

(1) 一蓮托生的判断と個別的判断のいずれが妥当か

本件第1次審決や第2次審決が行ったように、特許庁がいう複数の訂正事項の「一体的判断」とは、無効審判における訂正請求であれ訂正審判であれ、複数の訂正事項のうち1つでも訂正の要件を満たさない場合は、残りの訂正事項について訂正要件が満たされる場合であっても、すべての訂正事項は一蓮托生に認められないとすることができるという考え方である。

これは、特許庁にとっては、判断の労を節約することができる点でメリットがあるが、特許権者にとっての不利益は看過しがたいものがある。すなわち、無効審判における訂正請求について見てみると、一部の訂正事項について訂正要件が満たされているにもかかわらずこれが認められなくなれば、当該訂正で回避しようとした無効事由を回避できなくなってしまうが、発明の適切な保護という観点から、この結論に合理性は認めがたいものと思われる。当該特許を無効とする審決を受けてからその取消訴訟を提起し、改めて訂正審判を請求して審理を特許庁に差し戻させるという手段はあるが、迂遠であるし、審理が特許庁に戻る保証はない（特許法181条2項）。したがって、訂正要件が満たされている一部の訂正事項について、個別的に訂正を認めるべきである。

最高裁平成20年判決が、特許異議における訂正請求について、「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」と述べるのはこの理であって、同判決が、訂正請求における複数の訂正事項を一体不可分のものとして取り扱う考え方（一蓮托生説）を排斥した点は、妥当である。ただし、訂正の判断を「請求項ごと」に行うべきかどうかについては後に検討する。

(2) 訂正請求と訂正審判を区別することに合理性はあるか

他方、訂正審判について、最高裁平成20年判決は、「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」と述べており、その理由としてあげているのは、以下の5点である。すなわち、①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こと、②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）、③独立した審判手続であり、付随的手続である訂正請求とは、特許法上の位置付けを異にすること、④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いること、⑤訂正請求は、請求項ごとに申立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こと、である。

このうち、③（独立性・付随性）と⑤（防御手段としての実質）を根拠とすることについては、強い批判が寄せられている。平成5年法律第26条による改正前には、訂正請求制度はなく、訂正審判制度があるのみであり、これが、無効審判に対する特許権者の防御手段として機能していた。その後、無効審判や特許異議に対する「訂正請求制度」が導入されてからは、これが特許権者の防御手段として機能する場面が多くなったといえるが、無効審判が請求されていない状況下において、将来の無効主張に備えて訂正を行う場合や、侵害訴訟における被告が、特許無効の抗弁（特許法104条の3）のみを提出し無効審判を提起しなかった場合には、特許権者としては、訂正審判により防御するのであり、訂正審判の防御的機能を否定することはできない。また、現行法下でも、訂正審判が訂正請求に転化する場合がある（特許法134条の3第5項）。このように、両者の差異は制度設計上の都合による技術的なものにすぎない。沿革の点からみても、無効主張に対する防御手段という機能の面からみても、訂正請求と訂正審判の間に差異はないというべきであろう。

また、④（独立特許要件）を根拠にした点に対しても批判が強い。そもそも、平成5年法律第26条によって訂正請求制度が導入されてから平成11年法律第41号による改正までは、訂正審判と同様に訂正請求にも独立特許要件が要求されていたのであり、同改正で独立特許要件が要求されなくなったのは、訂正請求における独立特許要件と、特許異議（無効審判も同様）における特許要件の審理・判断の重複を避け、手続を効率化するためのものにすぎない。また、現行制度下においても、特許無効審判の請求がされていない請求項に関する訂正請求については、独立特許要件が要求されるのである（特許法134条の2第5項第2文）。とすれば、独立特許要件の観点からも、訂正審判と訂正請求の間に質的な差異はないというべきである。

さらに②（新規出願としての性質）については、「審判請求人により特許庁を相手にして、原明細書を訂正明細書に置き換えたいという一つの請求がなされると考えることもでき、一種の新出願の性質を有すると解し得ないこともない。」として肯定的に評価する立場⁹⁾と、「訂正審判請求が一種の新規出願としての実質を有するとした根拠は、必ずしも明確ではなく、平成5年改正前の訂正審判は、特許付与前の異議申立制度と同様の請求公告等が設けられていたことを根拠に一種の新規出願としての実質を有するところを（ママ）可能であったかもしれないが、現在は、それらの手続きが廃止されており、それを根拠とすることもできない。」¹⁰⁾と批判する立場の双方が見られる。訂正審判の請求が実質的には一種の新規出願にあたるとの言辞は、最高裁昭和55年判決の調査官解説にも見られるが、そこには特に根拠らしい根拠は示されていない¹¹⁾。

筆者としては、訂正審判について訂正前の明細書等により特許出願等がされたものとみなす旨の特許法128条が存在し、特許法134条の2第5項がこれを訂正請求についても準用していることからすれば、訂正請求・訂正審判のいずれも一種の新規出願といえなくもないと感じるが、いずれにせよ、この手の概念操作で結論を出せる問題ではな

く議論の実益がないと考える。

最後に、①（請求項ごとに可分な取扱いを定める規定）について¹²⁾であるが、特許無効審判について、「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。」とする特許法123条1項柱書き後段が存在すること、これに類する条文が訂正審判に関する126条に存在しないことは確かである。しかし、それをいうのであれば、特許無効審判における訂正請求について定める134条の2にも、請求項ごとに可分的な取扱いを定める文言は存在しない。したがって、条文の形式的な体裁においては、訂正請求と訂正審判に差はないというべきではないだろうか（ただし、訂正請求は、請求項ごとに加えられる無効審判請求への反撃であるから、その影響をうけるとも考えられるのであって、その点に差異があると見うる余地がある。この点については、後に検討する。）。

以上のとおり、訂正審判請求を一体不可分のものとして取り扱うとする最高裁平成20年判決の論拠は、いずれも薄弱といわざるを得ない。

なお、同判決の調査官は、「一部訂正否定説をとった場合の訂正審判請求人の不利益（個別に取り上げれば訂正が認められるはずの部分を含め、一蓮托生により訂正全体が否定されてしまう不利益）」に関し、「特許法は、訂正拒絶理由通知（165条）、訂正審判請求書の補正（131条の2第1項）等の制度的な手当を設け、配慮を示しているところである（この点は昭和55年最判で整理済みとなった議論である。）」と述べている¹³⁾。しかし、本件第一次審決・第二次審決が訂正審判請求書の補正を否定したように、訂正審判請求書の補正（訂正事項の削除）に関する特許庁の扱いが安定しているとは決して言えず、特許権者が過大な負担を強いられる現実が生じているのであり、決して「整理済み」とはいえないように思われる。

加えて、一蓮托生説の立場からすれば、複数の請求項について複数の訂正審判を請求したり、認められそうにない訂正審判については取り下げを行ったりするといった実務的な工夫をすることにより不都合は回避できるというのであろう。しか

し、複数の訂正審判を請求するにはそれだけ特許権者にコスト（手数料など）がかかるのであって、そのようなコストを課してまで、訂正請求と訂正審判において異なる取り扱いを維持する実益はないように思われる¹⁴⁾。特許権者に、以上のようなリスクとコストを課してまで、「客観的・画一的判断」を行いたいという特許庁のメリットを優先させる理由はないというべきであろう。

ちなみに、特許権に関し、2008年度の拒絶査定不服審判の申立件数は31,019件であるのに対し、無効審判の申立件数は292件にすぎず、訂正審判に至っては137件にすぎない（特許行政年次報告書2009年版）。なお、訂正審判のうち単独請求は80件弱にすぎず、残りは「無効審判出訴中の請求」ということのようなものである¹⁵⁾。

以上の理由から、複数の訂正事項につき、一蓮托生的判断を行うべきか個別に判断すべきか、という点に関し、筆者は、訂正請求と訂正審判を区別すべきではなく、訂正審判においても、複数の訂正事項は個別に判断されるべきと考える。もっとも、複数の訂正事項を「個別的」に扱うということの意味については、後に検討する。

(3) 一蓮托生的判断を要する場合はないのか

前項に述べたとおり、筆者は、訂正請求・訂正審判の双方で、複数の訂正事項は個別的に扱われるべきと考えるが、一蓮托生的判断を要する場合はないのだろうか。というのは、請求人が、複数の訂正事項を一体不可分のものとして取り扱ってほしいという意図を明示する場合がありますからである。この場合、どう扱われるべきであろうか。

この点につき、過去の裁判例を見てみると、まず最高裁昭和55年判決は、訂正審判の事案であるが、例外なき一蓮托生的判断をすべきとしていた訳ではなく、請求人の希望があれば個別的な判断を認めるものであった。その後、最高裁平成20年判決に至るまでの下級審裁判例も、既に見たとおり、請求人の意思を排除すべきとした裁判例は実は極めて少ないように思われる（個別的な取り扱いを一切認めないとしたのは、筆者が触れることができたものの中では、知財高裁平成17年11

月29日判決のみである。）。「請求項個別説」を採用することを明言される三村判事の判決の中にすら、訂正審判請求書等において、個別判断を求める請求人の意思が表れていないことに触れつつ、複数の訂正事項の一部を残余の訂正事項と事実上一体判断した審決を是認するものがみられるのである（前掲知財高裁平成19年12月28日判決（平成18（行ケ）10517号））。そして、最高裁平成20年判決も、各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが「許容され」と述べており、一体不可分とする請求を排除するものではないように思われる。

このように、裁判実務においては、原則・例外を一蓮托生的判断・個別的判断のどちらに置くかの違いこそあれ、例外なき一蓮托生説も例外なき個別説も取られておらず、請求人の意思による一体判断を許容していたと見てよいのではないだろうか。

実際にも、例えば、特許権侵害が疑われる製品として2種類の物があるが、両者を技術的範囲に含めるような訂正は困難である場合に、製品Aを含めるようにする訂正と、製品Bを含めるようにする訂正の2方向の訂正を検討することはないだろうか。この場合に、まずは製品Aを含めるようにする訂正審判を申し立て、その際に、「製品Aを含むようにする訂正が一部でも認められないのであれば、製品Aを諦めて、製品Bを含むようにする訂正を認めて欲しい」との請求人の希望を認めず、請求Aを含める方向での訂正を一部だけ個別に（中途半端に）認めなければならないとする合理性はないように思われる。であれば、無効審判における訂正請求を一蓮托生的のものとして取り扱ってほしいとの趣旨を請求人が明示した場合、審判官・裁判所はこれに拘束され、複数訂正事項を個別に判断し一部認容することは許されないと解すべきである。

なお、理論的には、複数の訂正事項を一蓮托生に扱うことを希望するのか、それとも個別に扱うことを希望するのか、訂正請求人の意思が明確でない場合があり得る。この問題を、ある独立した請求項1と、それを引用する引用形式の請求項2を有する特許について、請求項1を訂正しようと

する場合を題材に検討する。この場合、訂正の影響は請求項2にも及ぶので、論理的には、(a) 訂正された請求項1と、訂正された請求項1の内容を引用する請求項2とする場合と、(b) 訂正された請求項1と、訂正前の請求項1の内容を引用する請求項2とする場合の2通りがあり得る。

まず、訂正請求人の行為規範としては、(a)と(b)のいずれを希望するのか、立場を明確にすべきであろう。そして、実務的には、訂正請求ないし訂正審判の請求の際には全文訂正明細書の提出が求められるから、請求項2に関する訂正請求者の意図がどちらにあるかは明らかとなるはずである。何らかの理由でこれが明らかでない場合は、審判官ないし裁判官は、いずれの意図であるか求釈明すれば足りるのである。

このように、実務的に事例が生ずるかは不明であるが、それでも訂正請求人の意図が不明な場合にどうすべきかを理論的に検討しておく、審判官ないし裁判官は、従属項2についての特許請求の範囲を不明確にすべきではないから、特許全体の客観的な論理関係を破壊せず、かつ、訂正請求人に不意打ちにならない限度で、訂正請求の内容を合理的に解釈し、訂正の可否を判断すべきであろう。この点に関し、知財高判平成20年2月12日判時1999号115頁が、「請求人の求める訂正審判請求の趣旨が、その内容に照らして訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである限り、同様に妥当する」として、訂正事項の論理的整合性に着目して、請求項ごとに訂正請求・判断の可否を判断することを示唆しているのは、上述の趣旨と解される。

逆に、最高裁昭和55年判決は、訂正審判請求書等に、訂正事項につき個別判断を求める意思が表れていない場合は、「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」と述べる。しかし、「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」は、審判官ないし裁判官は、請求人に個別判断を求める意思があるかないか求釈明すべきであり、それを行わずに、複数の訂正事項を一体不可分であるとして一蓮托生に訂正を認めないとするのは、明らかに行き過ぎではないだろうか。

(4) 一体的判断と個別的判断のどちらを原則とするか

上述のとおり、過去の裁判例においては、一蓮托生的判断を原則とし、請求人の意思が明確な場合に個別的判断が許されるとするものと、個別的判断を前面に押し出したものが存在する。そこでどちらを原則とすべきかという問題が生ずる。

しかし、前項において検討したように、複数の訂正事項をどのように扱うことを希望するかにつき訂正請求人の意思が明らかとなっていれば、審判官ないし裁判官が一体的判断を行うか個別的判断を行うか、その指針は示されているといえる。訂正請求人の意思を明らかにするよう適切に求釈明を行えば、訂正請求人にとって不意打ちになることもない。とすれば、複数訂正事項をどう扱うかの問題は、結局のところ審理の進め方の問題に解消され、審理が適切に進められる限り、一体的判断と個別的判断のどちらを原則としても大差はないように思われる。

もっとも、請求人としては、個別的判断を求める場合が多いと考えられること、にもかかわらず、特許庁の過去の実務が一体的判断に傾いていたことを考慮すれば、審判官ないし裁判官に対する行為規範を示すという趣旨も込めて、個別的判断が原則であるというべきではないかと考える。

(5) 請求項を区分けの基準とすることは妥当か

最後に、最高裁平成20年判決が、(無効審判における訂正請求についてであるが)「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」「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」と述べ、訂正請求の可否の判断は請求項毎になされるべきとしている点について検討しておく。

この点については、訂正審判における一蓮托生的判断に反対する立場、いわゆる「請求項基準説」も、その名のとおり、個別判断の対象として「請求項」を区分けの基準とすべきとしており、最高裁平成20年判決と同じ立場を採用しているように思われる。

確かに、無効審判における訂正請求については、無効審判が請求項ごとになされることに呼応して、訂正請求も請求項ごとになされるように見える。しかし、請求人（特許権者）の意思を忖度するに、ある請求項に関連する訂正事項が複数ある場合に、それを「一体不可分」ないし「一蓮托生」のものとして請求しているのであろうか。つまり、複数訂正事項のうち一部が訂正要件を充足し、残部はこれを充足しない場合に、当該請求項に対する複数の訂正事項が一蓮托生に認められず、当該特許権が無効となることを甘受する意思を有しているのであろうか。実際にはそうは思われない。にもかかわらず、「請求項基準説」が、ある請求項に対する複数の訂正事項を一蓮托生的に判断すべきというのであれば、このような取り扱いに対しては、複数の訂正事項を一蓮托生的なものとして取り扱うとする一蓮托生説に対する批判が、そのまま当てはまるように思われる。

また、最高裁昭和55年判決は、訂正審判において、請求人の明示の意思があれば個別判断を許すものであったが、これは、「一個のまとまつた技術思想」を対象とする実用新案に関する判例である。したがって、特許権に改善多項制が導入された現在においては、論理的には、一個の請求項に含まれる複数の訂正事項について、個別判断の余地を認めた判例と読み替えることが可能ではないだろうか。なお、本件第1次判決・第2次判決も、最高裁昭和55年判決と同様に、訂正事項を「請求項ごと」に判断することは一切示唆していない。

さらに、すでに見たように、特許法の条文上、無効審判については「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。」とする特許法123条1項柱書き後段が存在するが、訂正については、訂正審判（126条）にも無効審判中の訂正請求（134条の2）にも、訂正請求を「請求項ごと」に行うべしとする文言は存在しないのである。

このように考えれば、複数の訂正事項については、「請求項」を区分けの基準とするのではなく、個別の訂正事項ごとにその可否を判断すべきとするのが、論理的な帰結ではないかと思われる（「訂正事項基準説」）。これが、審理をあまりにも複雑化し実務を回らなくするというのであれば、複数の訂正事項の区分けについての政策的な解決、すなわち立法による制度設計が必要ではないだろうか¹⁶⁾。

(6) 最後に

以上の検討に示したとおり、筆者は、本件第1次判決・第2次判決について、訂正請求人の意図を重視し、また1個の請求項に含まれる複数の訂正事項についての取り扱いを示した昭和55年最判の立場を再度想起させてくれたという点で意義を認めるが、原則・例外の置き方については疑問を感じるものである。

なお、本件に関連する派生論点は山積するが、審理の進め方という観点から、訂正請求ないし訂正審判において、選択的ないし予備的請求は許されるか、また、一部訂正許可の審決はなしうか、という点を簡単に検討しておく。

この点につき、すでに見たように、審判便覧は、「訂正審判の請求は、一事件一請求を原則とする。」とし、「c 一つの事件について始めから数個の訂正明細書等を添付して訂正審判を請求してきたときには、そのうちの一の訂正明細書等に係る請求にさせてから、審理を進める。」とする。したがって、選択的ないし予備的請求は認めていないものと思われる。

他方、最高裁昭和55年判決の調査官解説は、一部訂正許可の審決の可能性を検討し、これを否定しているのであるが、その過程で以下のような議論を行っている。すなわち、一部訂正許可の審

決をなしうるためには、①請求人において各訂正事項毎に訂正の請求をするものであることを看取しうること、②一通の訂正審判請求をもって複数訂正事項の各々を他のそれとは別個独立の一個の訂正事項とするような訂正審判の請求をすることができること、以上2点が肯定されなければならない。しかし、①については、誤記の訂正であれば別個独立の請求であることが容易に看取できるものの、訂正事項が請求の範囲の減縮であるときは、その認定は容易ではないとし、②については、そのような請求があるとすれば、それは、予備的ないし選択的な訂正の請求がされるときであろうが、「訂正審判の請求が実質的には一種の新規出願に当たることから見て、これができないというべきであろう。」として、結論として、一部訂正許可の審決の可能性を否定しているのである。

しかし、①については、請求項ごとに（あるいは訂正事項ごとに）個別判断すべきとする立場からすれば問題が生じないし、結局は、審判官ないし裁判官の求釈明により解決されるべき問題である。②については、訂正審判の請求が一種の新規出願に当たると言えるかどうかにつき疑問が呈されているし、そもそもそのような観念的な理由から結論を導くのは適当でないと思われる。

さらに、訂正請求ないし訂正審判において、選択的ないし予備的請求を禁じ、また一部訂正許可の審決を禁ずる特許法上の根拠は見あたらない。

とすれば、選択的ないし予備的請求、一部訂正許可の審決のいずれもが認められるべきではないだろうか。この点も含め、審判手続における審理の柔軟性が確保されれば、複数の訂正事項の取り扱いを巡る問題は、その大部分が解消されるのではないかと思われてならない。

(注)

- 1) 出典は、裁判所ウェブサイト。Law & Technology 43号(2009年4月)119頁に紹介記事がある。なお、特許庁が上告せず確定した。本稿で本判決の判示を引用する際の頁番号は、裁判所ウェブサイトに掲載されているPDF版のそれによる。
- 2) 事件名は「審決取消訴訟当事者参加事件」である。当初原告（三星エスディアイ株式会社）が審決取

消訴訟（平成20年（行ケ）第10456号）を提起した後、当事者参加人（三星モバイルディスプレイ株式会社）が、当初原告から会社分割の方法により本件特許権を承継したとして、被告を相手方として当事者参加の申立をしたのが本件訴訟である。当初原告は、被告及び当事者参加人の承諾を得て脱退した。本稿では、当初原告と当事者参加人を特に区別せず、「原告」と呼ぶ。

- 3) 本裁判例に関しては、①審決を取り消す判決の後訴に与える効力（拘束力）、②（訂正）審判請求書の補正の限界、③訂正審判における複数の訂正事項の取り扱いといった論点を抽出することができるものと思われる。このうち、①について、行政法学において、「行政庁が同一事情の下で同一理由に基づく同一内容の処分をすることができない」といういわゆる反復禁止効を、拘束力ではなく取消訴訟の既判力で説明する有力な説があるようである（塩野宏・行政法Ⅱ（行政救済法）（第4版）171頁以下）が、本稿では深入りしない。②については、訂正審判請求書に記載された訂正事項の削除は、特許法131条の2第1項で禁じられる要旨変更には当たらないというべきであろう（小酒禮・最高裁判例解説民事編昭和55年度183頁が、すでにそのような結論を示唆していた。）。そこで、本稿では、③の点を取り上げる。
- 4) 最高裁平成20年判決について、最高裁判所調査官による解説として、宮坂昌利・L&T 42号96頁（2009年1月）、同・ジュリ1375号117頁（2009年4月）が公刊されている。また、評釈としては、村林隆一「判批」知財ぶりずむ6巻71号131頁（2008年8月）、熊谷健一「複数請求項に係る発明についての一部訂正の可否」AIPPI 54巻3号114頁（2009年3月）、同「特許権の一部の訂正」ジュリ1376号〔平成20年度重判〕305頁（2009年4月）、同「判批」Law & Technology 44号29頁（2009年7月）、三村量一「改善多項制の下におけるクレーム訂正」知的財産法政策学研究22号1頁（2009年3月）、吉田和彦「判批」法の支配154号85頁（2009年7月）、眞壽田順啓「判批」判評605号33頁（2009年7月）、田中昌利「判批」特許研究48号71頁（2009年9月）、平嶋竜太「判批」速報判例解説（法セミ増刊）2009年版・257頁（2009年10月）がある。
- 5) 知財高裁（第2部）平成20年11月27日判決（判時2022号137頁）は、最高裁平成20年判決に言及していない。知財高裁（第4部）平成21年9月3日判決（平成21年（行ケ）第10004号。最高裁ウェブサイト）には、最高裁平成20年判決「参照」と

の記載がある。

- 6) 平嶋・前掲257頁。裁判例として、東京高判昭48・4・11無体集5巻1号70頁、東京高判昭47・11・28判例工業所有権法2341の41の213頁、東京高判昭52・10・19無体集9巻2号612頁（昭和55年最判の原審）が挙げられている。
- 7) 複数の訂正事項の全部を一体として訂正の許否を判断すべきとする考え方を指して、「一体説」と呼ぶ論者が多いが、この立場の特色は、「個別に取り上げれば訂正が認められるはずの部分も含め、一蓮托生により訂正全体が否定されしまう」（宮坂・前掲注4）L&T・100頁）とする点にあると言えるので、本稿では、この点を的確に捉え、「一蓮托生説」と名付けた吉田・前掲注4）にならい、「一蓮托生説」と呼ぶことにする。
- 8) 宮坂・前掲L&T 99頁
- 9) 眞壽田・前掲判批180頁
- 10) 熊谷・前掲L&T・28頁
- 11) 小酒・前掲注3）・181頁
- 12) なお、2以上の請求項を有する特許または特許権の取り扱いについては、特許法185条が存在するにもかかわらず、平成20年最高裁判決は同条に言及していない。
- 13) 宮坂・前掲L&T 100頁
- 14) 眞壽田・前掲判批・180頁
- 15) 佐藤智康「審判制度の概要と最近の動向」パテント63巻3号96頁
- 16) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会等で、検討が進んでいるようである。

(原稿受領日 平成22年4月21日)