

平成19年(行ケ)第10081号 審決取消請求事件

決 定

原 告	X				
訴訟代理人弁理士	松	尾	憲	一	郎
同	中	嶋	裕		昭
同	鈴	木	光		彌
復代理人弁理士	花	村	泰		伸
被 告	日 本 化 成 株 式 会 社				
訴訟代理人弁理士	中	村			宏

主 文

- 1 特許庁が無効2006-80039号事件について平成19年1月16日にした審決中「特許第3749833号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

理 由

第1 手続の経緯

1 原告は、平成13年1月30日(優先権主張：平成12年2月3日及び同年6月30日、日本)に出願した発明の名称を「コンクリート製の水路壁面改良工法」とする特許第3749833号(平成17年12月9日設定登録。以下「本件特許」という。登録時の請求項の数は4である。)の特許権者である。

被告は、平成18年3月6日、本件特許のうち請求項1、2及び4に係る発明についての特許を無効とすることについて審判を請求し、この請求は無効2006-80039号事件(以下「本件審判」という。)として特許庁に係属した。

本件審判の審理の過程において、原告は、平成18年5月26日、本件特許に係る明細書(特許請求の範囲の記載を含む。以下「本件明細書」という。)を

訂正する請求をした（以下、この訂正を「本件訂正」という。なお、本件訂正により、請求項４が訂正されたが、その余の請求項は訂正されていない。）。

特許庁は、審理の結果、平成１９年１月１６日、「訂正を認める。特許第３７４９８３３号の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効とする。特許第３７４９８３３号の請求項４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（以下、「本件審決」という。）をした。

２ 原告は、本件審決中「特許第３７４９８３３号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求めて本訴を提起した。

３ 被告は、本件特許の請求項４に係る発明についての特許に対し、新たな無効審判（無効２００７－８０００５５号事件。以下「別件審判」という。）を請求したが、本件審決中「特許第３７４９８３３号の請求項４に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との部分の取消しを求める訴えは提起していない。

４ 原告は、本訴を提起した後、本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判（訂正２００７－３９００５９号。以下、単に「訂正審判」という。）を請求した。

## 第２ 当裁判所の判断

１ 当裁判所は、当事者の意見を聴いた上、請求項１、２及び４に係る各発明の関連性、本件訂正の内容、本件審決が判断した無効理由の内容、訂正審判における訂正内容、別件審判において主張されている無効理由の内容、その他本件に関する諸事情を検討した結果、本件特許の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効にすることについて、特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると考えた。

したがって、事件を審判官に差し戻すため、特許法１８１条２項の規定により、審決中「特許第３７４９８３３号の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消すこととする。

2 なお、当裁判所において、本決定に際して考慮した問題点につき、補足して説明する。

(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。

(2) 本件訂正は、本件明細書の特許請求の範囲のうち請求項4のみを訂正するものであって、その余の請求項を訂正するものではなく、また、本件審決によれば、特許請求の範囲以外の訂正事項(本件明細書の段落【0014】、【0032】、【0079】、【0080】に係るもの)はいずれも請求項4の訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものとされているから、本件審決は、専ら請求項4との関係で本件訂正を認めたものというべきである。そして、本件審決は、本件訂正が認められることを前提として、本件特許の請求項4に係る発明についての無効審判請求を不成立としたものであるから、本件審決中「訂正を認める。」との部分と、「特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立

たない。」との部分は，一体不可分の関係にあるというべきである。

しかるところ，被告（審判請求人）は，本件審決中「特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分については取消訴訟を提起していないから，本件審決中の上記部分は，出訴期間の経過により確定した。けだし，特許が2以上の請求項に係るものであるときには，無効審判は請求項ごとに請求することができるものとされているのであるから（特許法123条1項柱書），2以上の請求項について無効審判が請求されて審決においてこれに対する判断がされた場合にあっては，当該審決は，各請求項についての判断ごとに可分な行政処分として，それぞれが取消訴訟の対象となるものであり，それぞれ別個に確定するというべきであるからである。審決は，行政処分であり，その取消しを求める訴えは，当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り，提起することができるのであり（行政事件訴訟法9条参照），2以上の請求項に係る特許についての無効審判において，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は，特許法178条2項の規定する当事者，参加人又は参加を申請してその申請を拒否された者のうち，審決中，特許を無効とされた請求項に係る部分については被請求人（特許権者）側のみが，無効請求が不成立とされた請求項に係る部分については請求人側のみが，取消訴訟を提起することができる。そして，審決のうち，それぞれの部分について特許法178条3項に規定する期間内に上記の者から取消訴訟が提起されなかったときには，当該部分は確定するものと解することとなる。

そうすると，本件審決のうち「特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分が確定したことに伴って，本件審決中「訂正を認める。」との部分も確定したものと解するのが相当である（特許法134条の2第5項において準用される同法128条参照）。

(3) 以上検討したとおり，本件訂正はすでに確定したものであるから，本決定が効力を生じた後，本件審判の手續が本件特許の請求項 1 及び 2 に関する部分について再開され，特許法 1 3 4 条の 3 第 2 項の規定により指定された期間内に訂正請求がされ又は同条 5 項の規定により同期間の末日に訂正請求がされたものとみなされても，本件訂正に関しては同法 1 3 4 条の 2 第 4 項の規定によるみなし取下げの効果は生じない。

また，別件審判についても，本件訂正が確定していることを前提として，その審理が行われるべきである。

なお，原告は，訂正審判の請求書において，本件訂正が未確定であることを前提に，訂正審判に係る明細書の請求項 4 及び段落【 0 0 1 4 】,【 0 0 3 2 】,【 0 0 7 9 】,【 0 0 8 0 】につき，訂正事項（ C ）及び訂正事項（ C - 1 ）ないし（ C - 4 ）として説明を加えているが，上記のとおり，本件訂正はすでに確定したものであるから，上記請求書における訂正事項（ C ）及び訂正事項（ C - 1 ）ないし（ C - 4 ）の記載は意味のないものである。

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 1 3 4 条の 2 第 4 項の規定による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。

(1) 特許法は，昭和 6 2 年法律第 2 7 号による改正により，いわゆる改善多項制を導入するとともに，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こととしたが（特許法 1 2 3 条 1 項柱書），その後，平成 5 年法律第 2 6 号による改正により，無効審判の手續において訂正請求をすることができることとし，さらに，平成 1 1 年法律第 4 1 号による改正（以下「平成 1 1 年改正」という。）により，訂正請求の当否に関し，訂正後の請求項に係る発明（ただし，無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。）について，いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。なお，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は、平成11年改正において、上記のとおり、訂正請求の当否に関し独立特許要件の判断を行わないこととされたことに伴い、現れるに至ったものである（平成11年改正前の特許法の下では、このような場合、独立特許要件を欠くとして訂正請求が全体として認められず、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、各請求項の無効理由の存否が判断されていた。）。

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。

(2) なお、いわゆる改善多項制が導入され、請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため、上記のとおり、2以上の請求項に係る発明についての特許に関して、一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し、あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが、このような結果が、必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に、特許庁において、無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生じるとの実務運用がされていないとするならば、それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。

4 よって、主文のとおり決定する。

平成19年6月20日

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 三 村 量 一

裁判官 嶋 末 和 秀