

審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について

1. 現行制度の概要

(1) 現行特許法の概要

現行特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としている。一方、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている¹。特許無効審判について規定する第123条や、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則について規定する第185条等は、このような例外規定である。

特許法

(特許無効審判)

第二百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二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。

一～八 (略)

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第一百一十一条第一項第二号、第二百二十三条第三項、第二百二十五条、第二百二十六条第六項（第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）、第百三十二条第一項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十條第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

(2) 無効審判制度の改正と訂正の許否判断等の論点との関係

① 訂正の許否判断

平成五年法改正前は、無効審判手続の中で訂正ができず、訂正を行う場合には独立した訂正審判を請求する必要があった。訂正審判では、訂正の許否を一体的に判断し、訂正が認められる場合には一体的に確定するから、その後の無効審判において、有効性のみ請求項ごとに判断されても、請求項ごとに訂正を認めたり認めなかったりということは発生し得なかった。

しかし、平成五年法改正によって、請求項ごとに請求できる無効審判手続の中で訂正を行うことを可能とする訂正請求制度が導入されたことにより、請求項ごとに訂正を認めるのか否かという問題が発生することとなった。

¹ 最一小判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁参照。

② 審決・訂正の部分確定

審決が部分的に確定するかという論点については、昭和三十四年法の制定の時点から併合出願については生じ得るものであった。

しかし、訂正請求制度が導入されたこと（平成五年改正法）と、無効審判請求対象の請求項に独立特許要件が課されなくなったこと（平成十一年改正法）とが相まって、訂正を認めつつも、一部請求項は無効、残りの請求項は有効との審決がなされることとなった。その結果、無効とされた請求項について特許権者が訴えを提起した場合に、有効とされた請求項についての審決（訂正認容及び有効性の判断）の部分が、出訴期間を経過したことにより確定したと考えるか否かという問題が認識されるようになった。

（３）近時裁判例による現行無効審判制度の解釈

① 審決の可分性

現行の無効審判制度は、昭和三十四年法の制定以来、「発明単位」や「請求項単位」で無効審判請求が可能な「一部無効」²の考え方を基本構造として採用した（「請求項単位」としたのは、改善多項制の導入（昭和六十二年改正）以降。）ため、特許法上の明文の規定はないが、近時一連の知財高裁決定等³では、無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示されている。

② 攻撃防御の均衡

一方、平成20年の最高裁判決⁴において、攻撃防御の均衡を図る観点から、無効審判請求に対する防御手段としての実質を有する「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と判示されており、特許法上の明文の規定はないが、訂正についても請求項ごとに許否判断をすることが求められている。

（４）審決の確定及び訂正の許否判断に係る運用

① 従前運用の概要

従来、特許庁では、1.（2）①及び②で挙げた論点については、請求項ごとに可分的な取扱いを行っていなかった。具体的には、訂正の許否判断については、一の訂正手続を分けることなく一体的に扱い、審決の確定時期及び範囲については、全ての請求項について争う余地がなくなったときに一体的に確定すると扱っ

² 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』初版（社団法人発明協会）210，211頁参照。「一部無効」については、「あくまで一発明に係る特許請求の範囲ごとということであって、一発明のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。」とされている。

³ 知財高決平成19年6月20日判タ1263号327頁、知財高決裁平成19年7月23日判タ1266号320頁、知財高判平成19年9月12日（平成18年（行ケ）10421号）、知財高判平成20年2月12日判タ1265号311頁。

⁴ 前掲注(1)参照。

ていた。

② 現行運用の概要

近時裁判例を通じて、審決の確定や訂正の許否判断に関し、請求項ごとの取扱いをすべきとされた事項については従前の運用を改め⁵、その他の事項については従前の運用を継続するとともに、後述する明細書の束からなる特許権ができるだけ生じないような運用を行っている⁶。

2. 問題の所在

(1) 制度の不明確性

特許法に明文の規定がない事項については、前述したいくつかの裁判例があるものの、全ての場合について裁判例があるわけではなく、判断が分かれているものもあるため、制度が不明確になっている。現時点では、例えば、訂正の許否判断に関する

(a) 無効審判が請求されていない請求項についての訂正の請求における訂正の許否判断⁷

(b) 複数の請求項に関連する明細書についての訂正の請求における訂正の許否判断

(c) 訂正審判における訂正の許否判断⁸

に関し、表1にまとめるように、これを請求項ごとに取扱うのか一体不可分で取扱うのかが不明確になっている。

⁵ 審決が部分確定するとの扱いについては平成20年6月から、訂正の請求について許否判断を請求項ごとに行うとの扱いについては平成20年9月から行っている。

⁶ 複数の請求項に関連する明細書の訂正の許否判断を行う場合には、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が必要であるとしている。(特許庁『審判便覧』51-05 2.(2) a(e))

⁷ 宮坂昌利「重要判例解説」L&T第42号(2009年)100-101頁は、「①「特許異議の申立てのされていない請求項」についての訂正請求は、本判決の説示からすると、訂正審判請求と同様、一部訂正否定説が妥当することとなるものと解される。」とする。一方で、三村量一「改善多項性の下におけるクレームの訂正」知的財産法政策学研究22号(2009年)12頁は、「無効審判請求の対象とされていない請求項との関係でも、請求項基準説により訂正の許否を判断するのが相当である。」とする。

⁸ 前掲注(1)最判は、傍論ではあるが「複数の請求項についての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。」としている。一方、三村・前掲注(7)13頁は「訂正審判請求においても、訂正の許否は請求項ごとに判断すべき(請求項基準説)である。」とし、同24頁において、「本判決が、特許出願及び訂正審判に請求について判示する点は、傍論であり、最高裁判決として下級審を拘束するものではない」としている。

【表 1：知財高裁での判断の動向（判決日が平成 19 年以降の事件）】

	請求項ごとに取り扱う	原則、一体不可分で取扱う
(a)	裁判例なし	裁判例なし
(b)	裁判例なし	裁判例なし
(c)	知財高裁平成 18 年（行ケ）10455	知財高裁平成 18 年（行ケ）10517 知財高裁平成 18 年（行ケ）10425 知財高裁平成 18 年（行ケ）10426 知財高裁平成 19 年（行ケ）10163

特許庁では、このように取扱いが不明確なものについても、審理の促進と統一的運用を行う観点から、一体不可分として取扱う従来からの運用を継続しているが、運用の結果に対する今後の司法判断によっては、取扱いが変更される可能性があるとの意味において不安定な状態にあり、立法的手当を行う必要があるとの指摘がある。

（２）制度の一貫性の欠如

近時裁判例の最高裁判決は、訂正請求のうち特許異議（無効審判も同旨と考えられている）に対する防御手段としての実質を有するものについては、請求項ごとに可分な取扱いを認める一方で、傍論ではあるものの、訂正審判については一体不可分として取扱うことが予定されているとの考え方を示し、また、特許庁も訂正審判については一体不可分として取扱う従来からの運用を継続している。したがって、無効審判における訂正請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなっている。

【表 2：無効審判の訂正請求と訂正審判の対比】

	無効審判の訂正請求	訂正審判
訂正の許否判断	請求項ごと （最判解釈、運用）	一体不可分 （運用、最判傍論）

この点について、訂正審判で行った訂正が無効審判の訂正請求で行った訂正とみなされる場合があるなど、両者とも無効審判に対する防御手段としての性格を有することなどからして、両者間で特許法上の位置付けを異にすることについて疑問が示されている⁹。

しかし、「無効審判ルートにおける訂正の在り方について」（第 29 回特許制度小委員会資料 1 参照）に検討の方向性として示されているように、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止が実現した場合には、訂正審判が有する無効審判に対する防御としての性格がなくなるとも考えられることから、無効審判の訂正請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断の取扱いが分かれることは、許容されるのではないかと指摘がある。

⁹ 三村・前掲注(7) 13－14 頁など

（３）明細書等の一覧性の欠如

特許権の設定の登録により排他的独占権を付与する以上、その権利範囲は第三者からも明らかであることが要求されるところ、特許法は権利の公示の手段として特許原簿を用意している。また、訂正認容が確定した、つまり特許権の客体が変更された場合には、訂正した明細書等（明細書、特許請求の範囲及び図面の総称。以下、同じ。）の内容を特許公報に掲げる旨を規定する（特許法第１９３条第２項第７号）。

現在、特許原簿には、審決の要旨とともに部分確定した請求項の登録を行っているが、訂正明細書等は、無効審判請求されたすべての請求項についての審決が確定した段階で、審決公報に添付する形で発行している。したがって、無効審判事件の係属中の権利内容は、特許原簿の一部とみなされている明細書等により確認することとなる（無効審判に係る書類の閲覧等により明細書等の内容を確認することとなる）。

従来は、訂正された特許権の把握に当たり、最後に訂正が認められた明細書等のみを参照することで足りていた（以下、このような状況を「明細書等の一覧性が確保されている」という。）。しかし、現行の運用下で、

（a）訂正が認められた複数の請求項間で確定の時期が異なった場合

（b）訂正を認めるか否かの判断が複数の請求項間で異なった場合

には、特許原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならない（以下、このような状況を「明細書等の一覧性が欠如している」という。）という問題が生じている。なお、現行制度下では、訂正明細書等の編さんを行ったとしても、

（c）独立項と従属項とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合

（d）明細書の束¹⁰が発生する場合

において、同じ段落や請求項について、複数の明細書等を読み分けなければならないという事態を回避することは不可能である。

この点について、無効審判における手続の経緯を丁寧に追うことにより、特許権の把握は不可能ではないとの指摘がある。

しかし、「第三者の監視負担の増大という観点から、公衆に耐えがたい不便を強いることになると思われる。」との指摘もある¹¹。さらに、特許制度や特許法上の手続に不慣れな者が、手続の経緯を追う手法によって誤りなく特許権を把握することは必ずしも容易ではないことからして、特許制度の利用者¹²が一律に、誤りなく権利範囲を

¹⁰ 複数の請求項に関連する明細書のある特定の記載（例えば、段落）が、一つの表現ではなく、請求項ごとに異なった複数の表現で存在するような事態。

¹¹ 宮坂・前掲注(7) 101頁は、私見としつつも、「訂正明細書と訂正前明細書を請求項ごとに読み分けなければならないということになるとすれば、第三者の監視負担の増大という観点から、公衆に耐えがたい不便を強いることになると思われる。」と指摘する。

¹² 特許無効審判の当事者（請求人及び被請求人）の５７％が個人・中小企業等である（審判請求年が２０００年から２００９年までの１０年間の平均値）。ここで、「個人・中小企業等」とは、中小企業

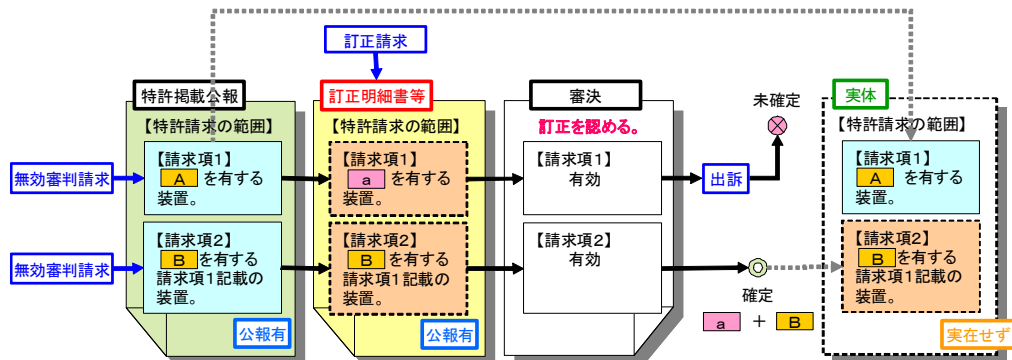
把握できるような公示とすることが求められているとの指摘もある。

【明細書等の一覧性の欠如】

1. 独立項と従属項とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合

請求項1を引用する請求項2について、審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定した場合。

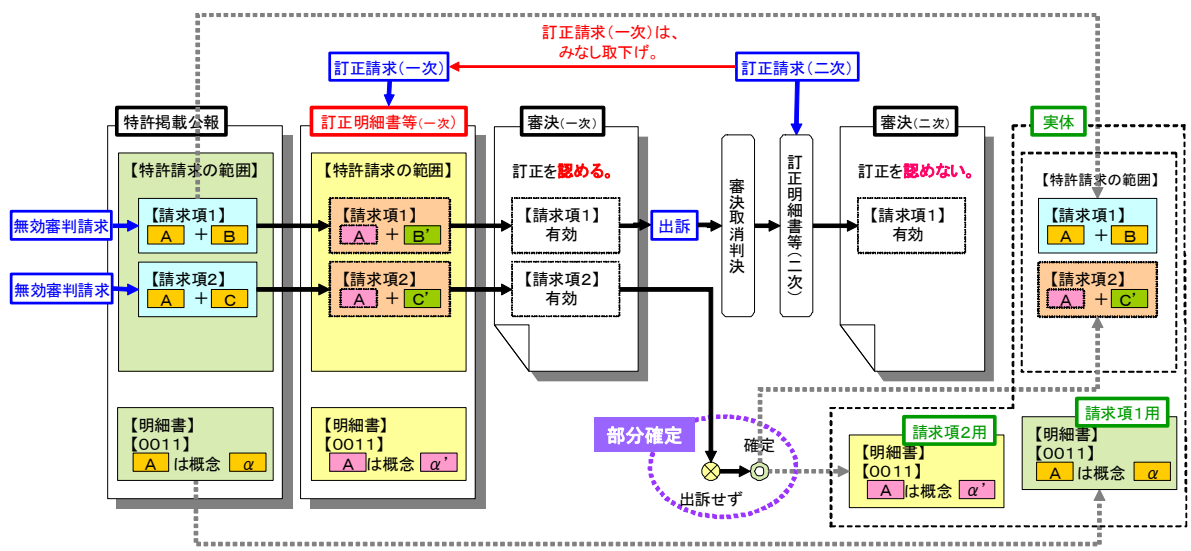
下図の場合では、請求項1は構成Aのままで未確定だが、請求項2は請求項1を引用しているにもかかわらず、構成A+Bではなく、構成a+Bで確定している。



2. 明細書の束が発生する場合

一次審決で複数の請求項に関連する明細書の訂正を認め、有効と判断された請求項の一部について審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定し、他の請求項について提起した訴えの判決によって、訂正要件についての判断の誤り等を理由に審決が取り消された後、二次審決において、新たになされた訂正を認めなかった場合で、且つ、当該他の請求項が有効と判断された場合。

このような場合、権利範囲の把握に当たり、特許原簿から各請求項の確定時期及び確定した時点の明細書等を特定し、複数の明細書等を参照する必要がある。下図の場合では、請求項2については訂正明細書等（一次）の内容で、請求項1については特許掲載公報に記載の明細書等の内容で確定しており、両明細書等を参照することが必要である。



基本法で定義された「中小企業」に該当しない企業を「大企業」とし、それ以外であると定義。請求人又は被請求人が複数の場合は、その一部に大企業が含まれれば、大企業が請求人又は被請求人であると分類。

3. 諸外国の制度概要

近時裁判例で示された請求項ごとに可分な扱いとすべきとする解釈の根拠が、無効審判制度の基本構造にあるところ、特許権成立後の特許の有効性の見直し手続（以下、「無効手続等」という。）における、訂正の許否判断及び処分（以下、日本の制度と比較しやすくする便宜上、「審決」という。）の確定等に関する諸外国の制度・運用について表3にまとめる。

【表3：無効手続等^(注1)の制度・運用比較】

	日	EPO	独	米	韓
①訂正の許否判断が一体不可分 (一つでも訂正要件を満たさない訂正事項があれば訂正全体が受け入れられない)	×	○	○	×	○
②訂正の認容確定が一体的 (訴えの提起がなかった請求項についても訂正が部分的に確定しない。)	×	○	○	○	×
③審決が一体的に確定 (審決が部分的に確定しない)	×	○	○	○	×
④一出願に対応する特許権単位で無効 (一部無効の観念がない)	×	○	○	×	×

注1：日本は特許無効審判、EPOは異議申立及び異議決定に対する審判手続、ドイツは特許無効訴訟、米国は再審査、韓国は特許無効審判を比較対象とした。

① EPO（欧州特許庁）、ドイツ

EPO及びドイツにおける無効手続等では、無効手続等の請求対象が請求項単位ではなく特許権単位で行われており、審決が請求項ごとに部分的に確定することはない。また、訂正の許否判断が一体不可分で行われている。したがって、明細書等の一覧性が確保されている。

無効手続等の請求対象が特許権単位となることに伴い、いずれか一つの請求項について無効理由が存在する場合に、残りの請求項を含めて特許全体が無効となる。また、訂正の許否判断を一体不可分とすることに伴い、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も道連れで不認容となる。

しかし、本来的に有効である権利が、他の請求項が有する瑕疵によって一連託生に無効となるといった特許権者に酷な事態が生じないようにするため、

- (i) 訂正請求の際に予備的請求¹³を認める
- (ii) 審決が出される前に審判官の心証を開示する機会を設け、心証開示を踏まえた訂正請求の出し直しを認める

¹³ 訂正請求において、特許権者が、第1次的に行った訂正が認められない場合に備えて行う、特許請求の範囲の内容等が異なる第2次以降の仮定的な訂正の請求。

(iii) 審決又は判決で無効理由が存在すると判断された請求項を削除することを認める

といった手続保障を行い、実際には、特許全体が無効となったり、訂正が道連れで不認容となったりすることを防止できるような仕組みとなっている。

② 米国

米国の再審査手続では、訂正の許否判断及び有効性の判断は請求項ごとになされる。そして、無効な請求項を抹消（Cancel）するとともに有効な請求項を確認（confirm）する再審査証（Reexamination Certificate）の発行で手続が終結する。この再審査証は、審判（Board）や裁判手続が終了するまで発行されない。

③ 韓国

韓国の無効審判手続では、一部無効の観念が採用されており、無効審判の審決は請求項ごとに部分的に確定するとの運用がなされている。したがって、明細書等の一覧性が失われる場合がある。

一方、訂正の許否判断の基準については、訂正請求と訂正審判のいずれの場合も、明細書等の記載を複数箇所にあ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扱うとの運用がされている¹⁴ ¹⁵。また、韓国では、審判手続のみならず裁判手続においても、訂正の許否判断の一体不可分性が貫かれている¹⁶。

訂正の許否判断を一体不可分とすることに伴って、訂正が道連れで認められなくなり、請求項ごとに無効審判請求ができることとの関係で「攻撃防御の均衡」が崩れる問題が生じるが、韓国大法院は、訂正明細書を補正して訂正要件を満たさない訂正事項を削除することによって、このような道連れを防止すべきと示唆している¹⁷。

¹⁴ 康應善『韓国特許実務入門』初版（経済産業調査会、2007年）132頁参照。その根拠について、韓国審判便覧（2009年6月）610頁には、一個の技術的思想である発明を分けて判断し、さらには請求人が申請しない請求の趣旨について審理することを回避するためである旨が記載されている。

¹⁵ 訂正の許否判断を一体不可分としているにもかかわらず、一体不可分で認容した訂正の確定が請求項ごとに分かれる場合があることについては、韓国国内では論点になってない模様である。

¹⁶ 韓国大法院 2009.1.15.宣告 2007 フ 1053 判決。この判決は、「審決は請求項ごとに確定するのが原則であるが、訂正請求を一体不可分と取扱うという原則もあるので、訂正請求された一部の請求項について訴えを認めて原審判決を破棄する場合には、訂正請求された残りの請求項の中に訴えの棄却が可能なものがあっても、これを分離して確定できない」旨を判示している。

¹⁷ 韓国大法院 2007.10.25.宣告 2005 フ 2526 判決

4. 検討の方向性

「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について」の検討の方向性としては、近時裁判例で示された請求項ごとに可分な取扱いとする考え方を推し進めたものから順に、訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに可分とする案（A案（請求項単位案））、請求項ごとに可分との扱いと一体不可分との扱いを使い分ける案（B案（中間案））、及び、請求項ごとに可分ではなく一体不可分とする案（C案（一体不可分案））の三つの案が考えられる。

さらに、B案（中間案）については、原則として請求項ごとで扱うこととするが、従属項については引用関係上必要な範囲で引用元の請求項との間で訂正の許否判断と審決の確定を一体不可分とし、併せて明細書の束の発生を防ぐ手当を行う案（B－1案）と、訂正の許否判断と訂正が認容される場合の審決の確定を一体不可分とし、その他は請求項ごとに扱う案（B－2案）と、の二つの案に分けられる。

【表4：検討の方向性の三つの考え方】

	訂正の 許否判断	審決の確定		審判の請求単位	
		無効審判	訂正審判	無効審判	訂正審判
A案 (請求項単位案)	請求項ごと	請求項ごと		請求項	請求項
B－1案 (中間案1)	・原則、請求項ごと ・引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下し ¹⁸ をしない場合は一体不可分に扱うとともに、明細書の束の発生を防止する	・原則、請求項ごと ・引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下しをしない場合は一体不可分に扱うとともに、明細書の束の発生を防止する		請求項	請求項
B－2案 (中間案2)	一体不可分	・訂正認容の場合は一体不可分 ・その他は請求項ごと	一体不可分	請求項	特許権
C案 (一体不可分案)	一体不可分	一体不可分		特許権	特許権

¹⁸ 他の請求項を引用する従属項を、他の請求項を引用しない独立項に書き換えること。

〔A案〕 請求項単位案

（内容）

請求項ごとに可分な扱いとすべきとする考え方を、これまで取扱いが不明確な類型や、取扱いが分かれている類型の全てに拡張する案。

具体的には、２．（１）（a）～（c）で挙げた取扱いが不明確な類型や、取扱いが分かれている類型について、請求項ごとに取扱う旨を法定する。

この案は、「２．問題の所在」で挙げた三つの問題のうち、制度の不明確性と、制度の一貫性の欠如の問題を、無効審判制度の基本構造を変更することなく、近時裁判例で示されている考え方に沿う方向で解決できるとともに、審決が早期に確定することにより権利の活用や紛争の早期解決が可能となる。

（課題・論点）

① 明細書等の一覧性の欠如（明細書の束の発生）

請求項ごとの取扱いの範囲を拡張すると、独立項と従属項とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている特許権や、請求項ごとに明細書等が存在する（明細書の束からなる）特許権が発生するという問題が解消されないだけでなく、その発生の可能性がさらに高くなるという問題が生じる。結果的に、特許権者が訂正を行う際や第三者が権利内容を把握する際に必要となる明細書等の特定の負担も増大する。

② 訂正審判制度の扱いの変更

訂正審判請求は、一種の新規出願としての実質があるとの考え方もあるところ、審査手続において、請求項ごとに査定を行わず、出願を対象に査定を行っていることとの関係で、整合が取れないのではないかと指摘がある。

一方、訂正審判請求は、訂正請求制度が導入されるまでは、特許異議ないし無効審判に対する特許権者側の防御手段として用いられてきたものであり、沿革的な観点からみても、また特許法の規定の関係からみても、一種の新規出願の実質を有すると解することはできず、むしろ、訂正請求と同一の法的位置付けをすべきものであるとの指摘もある¹⁹。

③ 国際的な制度調和の観点

諸外国の制度と調和的でないことについてどう考えるか。

この点については、無効審判制度の基本構造が諸外国と異なることからすれば、許容されるのではないか。

¹⁹ 三村・前掲注（７）２３頁、村林隆一「旧特許法１２０条の４第２項に基づく訂正請求」Ｌ＆Ｔ第４１号（２００８年）１６７頁等参照

〔B案〕 中間案

〔B－１案〕 原則として請求項ごとで扱うこととし、例外として、従属項については引用関係上必要な範囲で引用元の請求項との間で訂正の許否判断と審決の確定を一体不可分とする案。併せて明細書の束の発生を防ぐ手当を行う。

（内容）

原則として請求項ごとで扱うこととし、さらに、明細書等の一覧性の確保の観点から、２．（３）（c）で挙げた独立項と従属項とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合の発生を防止するため、以下の（i）の点を法定する。併せて、２．（３）（d）で挙げた明細書の束の発生を防止するため、以下の（ii）の点を法定する。

（i）他の請求項を引用する従属項については、引用関係上必要な範囲内で引用元の請求項と一体不可分に扱う²⁰。特許権者は、訂正手続の中で、従属項を独立項へと書き直す（書き下す）ことによって、従属項に関しても請求項ごとに扱われる機会を確保することができる。

（ii）明細書の訂正を禁止する

なお、明細書の訂正が許容されるべきとの考えに立つ場合は、２．（３）（d）で挙げた明細書の束の発生を防止するため、一定の場合に明細書の訂正を一体不可分に扱うこと等を検討する必要がある。

この案は、公報の編さんを行うことを前提に、「２．問題の所在」で挙げた三つの問題全てを、「一部無効」の観念を維持しつつ解決できる。特許権者が書き下しをする場合には、審決が早期に確定し、権利の活用や紛争の早期解決が可能となり、また、訂正の道連れ不認容を回避することもできる。

（課題・論点）

① 訂正審判制度の扱いの変更

A案の②に同じ。

② 書き下しの許容性

現行法で認められている複数請求項を択一的に引用する従属項を一つの独立項に書き下すと、特許請求の範囲の一覧性が確保される一方で、請求項の記載が冗長となり、却ってその内容が理解しにくいものとなるという問題が生じる。一方、理解しやすくするために、複数請求項を択一的に引用する従属項を複数の独立項に分けなければならないとすると、特許料の増額を招くことになり、特許権者に経済的不利益が生じるという問題が生じる。このような問題は許容されるか。

この点については、特許権者は従属項を独立項に書き下すか否か選択が可能であ

²⁰ 引用元の請求項について訂正が求められている場合は、従属項と一体不可分に許否判断をして、従属項の訂正認容は、引用元の請求項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、引用元の請求項の訂正認容も、従属項の訂正認容が確定しない限りは確定しないものとする。

り、自ら書き下すということを選択したのであれば、請求項の増加による特許料の増額を受忍すべきとも考えられないか。

③ 攻撃防御の均衡

訂正の許否判断が一体不可分との取扱いがなされる範囲内では、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も道連れで不認容となる。

ただし、この点については、特許権者が請求項ごとに訂正の許否判断を受けることを望む場合については、訂正ができる機会を利用して、従属項を独立項に書き下すことにより、道連れで訂正不認容となることを回避することができるから、問題ないと考えられないか。

④ 審決確定の遅延による影響

審決の確定が一体不可分との取扱いがなされる範囲内では、有効性についての争いのある請求項がある限りは、有効性に争いのない請求項の審決の確定ができなくなり、権利の活用や紛争の早期解決の観点から問題ではないかとの指摘がある。

ただし、この点については、特許権者が請求項ごとに審決が確定することを望む場合については、訂正ができる機会を利用して、従属項を独立項に書き下すことにより、有効性についての争いのない請求項の審決を確定させることができるから、問題ないと考えられないか。

⑤ 国際的な制度調和の観点

諸外国の制度と調和的でないことについてどう考えるか。

この点については、無効審判制度の基本構造も異なることからすれば、許容されるのではないか。

⑥ 明細書の訂正を禁止した場合の影響

明細書の瑕疵を訂正により解消することができなくなるといった問題が生じることや、特許請求の範囲の記載を訂正した場合に、その記載と明細書の記載とが整合しなくなり、無効理由が新たに発生したり、特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈に当たり明細書の記載を考慮する実務の内容を変更しなければならないとなったりするといった新たな問題を生じることとならないか。

この点については、上記のような問題は実際には生じないのではないか、又は、明細書の記載との不整合が生じないように特許請求の範囲の訂正をするべきではないかとの指摘もある。

〔Ｂ－２案〕 訂正の許否判断と訂正認容時の審決の確定を一体不可分とする以外は、請求項ごとの取扱いとする案

（内容）

明細書等の一覧性が欠如する原因として、２．（３）（a）（b）で挙げた複数の請求項間で訂正の許否判断が異なる場合や、訂正が認められた請求項間で確定の時期が異なる場合の発生を防止すべく、

（i）訂正の許否判断を一体不可分とする

（ii）訂正が認容される場合の審決の確定を一体不可分とする
ことを法定する。

また、「攻撃防御の均衡」を図るため、訂正要件を満たさない訂正事項がある場合には必ずその旨の通知を行うとともに、当該訂正事項を除去できる機会を設け、併せて、審決取消訴訟が提起された請求項が一つでもあることにより、訴えが提起されなかった請求項についてまで、有効性の判断が繰り返されることを防止するための仕組みを導入する²¹。

この案は、「２．問題の所在」で挙げた三つの問題全てを、「一部無効」の観念を維持しつつ解決できる。また、訂正が部分的に確定することがないので、審決の確定後のみならず審判事件の係属中においても、権利内容の把握が容易で、特許原簿の記載も簡素にできる。

（課題・論点）

① 攻撃防御の均衡

訂正要件を満たさない訂正事項がある場合には必ずその旨の通知を行うとともに、当該訂正事項を除去できる機会を設けることで、概ね道連れ防止を図ることが可能であるが、例外的場合において道連れを回避できないことがある。つまり、通知内容を不服として、通知された訂正事項の除去を行うことなく訂正不認容の審決を受け、審決取消訴訟を提起した場合であって、その訴えが棄却された場合については、訂正が認容される余地があった他の請求項についても道連れで訂正不認容となってしまう。

この点については、特許権者が訂正事項を除去する機会を利用しないという判断をした結果によるもので、受忍すべきとも考えられないか。また、上記の場合で審決取消訴訟を提起するのは、訂正が認容されなかった請求項による権利行使を予定し、訂正が認容された請求項による権利行使を予定していない場合であろうから、道連れ自体は大きな問題ではないとの指摘もある。

²¹ 訴えが提起されなかった請求項が「有効」と判断されていた場合、当該請求項が訂正されない限りは、訴えが提起された請求項が確定すると同時に、その「有効」との判断がそのまま確定すると扱う。また、訴えが提起されなかった請求項が「無効」と判断されていた場合、当該請求項についての審決を確定しても明細書等の一覧性の確保に影響を与えないことから、訴えを提起できる期間を過ぎた時点で部分的に確定すると扱う。

② 審決確定の遅延による影響

訂正が認容された場合に、有効性についての争いのある請求項がある限りは、有効性に争いのない請求項の審決の確定ができなくなり、権利の活用や紛争の早期解決の観点から問題ではないかとの指摘がある。

この点について、審決の確定・未確定にかかわらず権利行使は可能であり、また、紛争の原因となった請求項は、最後までその有効性が争われることが一般的であることから、権利の活用や紛争解決の観点から、審決を部分的に確定していく必要性は必ずしもないのではないかと指摘もある。

③ 国際的な制度調和の観点

訂正の許否判断を一体不可分とする点については、国際的な制度調和が図られるが、審決の確定については、韓国を除く諸外国の制度と調和的でない。

この点については、無効審判制度の基本構造も異なることからすれば、許容されるのではないかと。

〔C案〕 一体不可分案

(内容)

明細書等の一覧性を確保する方策として、国際的制度調和についても配慮する観点から、欧州における無効手続等の制度の考え方を導入し、無効審判の請求対象を請求項単位から特許権単位へと変更する案。

具体的には、無効審判の請求対象について規定する特許法第123条の規定を改正し、併せて、本来的に有効である権利が、他の請求項が有する瑕疵によって一連託生に無効となるといった特許権者に酷な事態が生じないようにするため、

- (i) 訂正請求の際に予備的請求を認める
- (ii) 審決が出される前に審判官の心証を開示する機会を設け、心証開示を踏まえた訂正請求の出し直しを認める
- (iii) 審決又は判決で無効理由が存在すると判断された請求項を削除することを認める

といった特許権者保護のための手続保障の仕組みを導入する。

この案は、「2. 問題の所在」で挙げた三つの問題（制度の不明確性、制度の一貫性の欠如、明細書等の一覧性の欠如）を全て解決できるのみならず、一つの特許出願に対して一つの特許権が発生するという特許法の基本構造と馴染みやすく、欧州の制度とも調和的である。また、訂正が部分的に確定することがないので、審決の確定後のみならず審判事件の係属中においても、権利内容の把握が容易で、特許原簿の記載も簡素にできる。

(課題)

① 無効審判制度の基本構造の変更による影響

一部無効の観念を排除し、特許権単位で無効審判を請求するように改めることは、無効審判制度の基本構造を変更するものであり、一の出願で扱うことが可能な発明の概念や改善多項制の考え方についても整理することが必要となるのではないかと指摘がある。

また、過去の判例により積み重ねられてきた理論や実務上の改善の蓄積を活用できなくするような、無効審判制度の基本構造までも変更することは、許容されないのではないかと指摘がある。

② 審決取消訴訟の構造の在り方

現行の審決取消訴訟の構造のもとで一体不可分案を採用すると、審決取消訴訟において、一の請求項についての判断の誤りを理由に、他の請求項についての判断の誤りについて審理されることなく審決全体が取り消されることとなる可能性があるため、裁判所と特許庁との間の事件の往復が生じるおそれがある。

このような事態が許容されないとすれば、これを防止するために、例えば、審決取消訴訟が提起された全ての請求項について、裁判所が審決の違法性を判断する仕組みを導入することが考えられないか。

③ 審決確定の遅延による影響

訂正要件を満たさない訂正事項がある限りは、訂正要件を満たす訂正事項についても訂正認容の確定ができず、また、有効性についての争いのある請求項がある限りは、有効性に争いのない請求項の審決の確定ができないことは、権利の活用や紛争の早期解決の観点から問題ではないかと指摘がある。

この点について、審決の確定・未確定にかかわらず権利行使は可能であり、また、紛争の原因となった請求項は、最後までその有効性が争われることが一般的であることから、権利の活用や紛争解決の観点から、審決を部分的に確定していく必要性は必ずしもないのではないかと指摘もある。

5. まとめ

近時裁判例で示された訂正の許否判断や審決の確定を請求項ごとに可分な取扱いとする考え方を原則としつつ、審決の早期確定、攻撃防御の均衡（訂正の道連れ不認容防止）、明細書等の一覽性の確保といった観点に配慮して、どのような場合において一体不可分の取扱いをすべきかや、それに伴う特許権者への手続保障の内容について検討すべきではないか。

(参考) 各案まとめ

		A 案	B－1 案	B－2 案	C 案
課 題	制度の不明確性	○	○	○	○
	制度の一貫性の欠如	○	○	○	○
	明細書等の一覧性の欠如	×	○ (注 1)	○	○
「一部無効」の観念の維持		○	○	○	×
審決の早期確定のニーズへの対応 (部分確定する)		○	△ (注 2)	△ (注 3)	×
訂正の道連れ不認容防止のニーズへの対応		○	○ (注 4)	△ (注 5)	△ (注 5)
国際的な制度調和		×	×	△ (注 6)	○

注 1：公報の編さんを行う必要がある。

注 2：特許権者は、従属項を書き下すことにより、自らの意思で早期に審決を確定させる（部分確定させる）請求項を選択することが可能である。ただし、無効審判請求人の早期確定のニーズには対応していない。

注 3：訂正請求がない場合や、訂正請求があっても訂正が不認容の場合は、審決が請求項ごとに部分確定する。ただし、訂正が認容された場合は早期確定のニーズには対応していない。

注 4：特許権者が訂正の道連れ不認容を回避することを望む場合には、従属項を書き下すことにより対処が可能。したがって、特許庁の訂正不認容の判断を訴訟で争いたい請求項があれば、争う必要のない請求項との分離が可能である。

注 5：訂正要件を満たさない訂正事項の除去を行うことにより回避可能。ただし、特許権者が特許庁の訂正不認容の判断を訴訟で争うことを選択した場合、争いのない請求項についてまでも、道連れで訂正不認容となるおそれがある。

注 6：訂正の許否判断についてのみ調和している。