

事件名：(特許無効) 審決取消請求事件	法分野：特許法						
知的財産高等裁判所平成19年6月20日決定 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070622114435.pdf)							
<p>【事案の概要】(別紙参照)</p> <p>特許第3749833号の請求項1,2,4につき無効審判(本件審判)が提起され、無効審判手続中で明細書の訂正請求がなされた(本件訂正)。</p> <p>審決の内容：</p> <table border="0"> <tr> <td>請求項1,2</td> <td>： 無効審決</td> <td>特許権者が審決取消訴訟を提起(本訴)</td> </tr> <tr> <td>請求項4</td> <td>： 無効審判請求不成立審決</td> <td>審決取消訴訟は提起されず</td> </tr> </table> <p>審決取消訴訟の係属中に訂正審判が申し立てられたため、裁判所は特許法181条2項により上記無効審決を取り消した(本決定)。その際、裁判所は、本決定以後の審理の参考とするため以下の法律上の論点につき判断した。</p>		請求項1,2	： 無効審決	特許権者が審決取消訴訟を提起(本訴)	請求項4	： 無効審判請求不成立審決	審決取消訴訟は提起されず
請求項1,2	： 無効審決	特許権者が審決取消訴訟を提起(本訴)					
請求項4	： 無効審判請求不成立審決	審決取消訴訟は提起されず					
<p>【法律上の論点】</p> <p>本決定後、特許庁は無効審判手続中でなされた訂正が既に確定したのものとして、以後の審理を行うべきか。すなわち、本決定の後に訂正請求がなされる(又はなされたものとみなされる)が(特許法134条の3第2項又は第5項)これにより本件訂正が取り下げられたものとみなされる(特許法134条の2第4項)のか、それとも請求項4について審決取消訴訟が提起されなかったことにより訂正が確定するのかが問題となる。</p>							
<p>【裁判所の判断】</p> <p>結論：本決定以後の審理では、無効審判手続中でなされた訂正は確定したのものとして審理を行うべきである。</p> <p>理由：</p> <p>本件訂正は、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り、特許請求の範囲以外の訂正事項も請求項4の訂正に伴って記載の整合を図るものであるから、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、訂正を認容した部分と請求項4についての無効審判請求不成立審決の部分は一体不可分の関係にある。</p> <p>無効審判は請求項ごとに請求することができるから(特許法123条1項柱書)2以上の請求項について請求された無効審判請求に対する判断は、各請求項についての判断ごとに可分な行政処分として別個に確定する。よって、請求項4についての無効審判請求不成立審決は既に確定した。</p> <p>なお裁判所は、「この機会に」として、みなし取り下げの効力が生じる範囲についても判断した。</p> <p>結論：特許法134条の2第4項のみなし取り下げの効果は請求項ごとに生じる。</p> <p>理由：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ずると解するのが相当である。</p>							
<p>【コメント】</p> <p>無効審判全体につき審決取消訴訟が提起された事案につき、特許法134条の2第4項の効果に関する問題点を指摘した裁判例として知財高裁平成18年1月30日判決(判例集未搭載)があり、本判決はこの問題点に答えるものである。</p>							
<p>【参考文献】</p> <p>特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』63頁以下(発明協会・2003年)</p>							

別紙 <無効審判等の手続の流れ>

日付	請求項		
	1	2	4
H17.12.9	特許登録		
H18.3.6	無効審判請求（特123）		
H18.5.26			訂正請求（「本件訂正」） （特134の2） みなし取り下げ（特134の2）となるか？ みなし取り下げの効果は生じない
H19.1.16			審決中で訂正を認める
H19.1.16	無効審決		無効審判請求不成立審決
	審決取消訴訟提起（特178）		審決取消訴訟提起されず
H19.2.中旬			本件訂正は確定するか？ 確定する
H19.5.11			無効審判請求 （特123）
H19.5.11	訂正審判請求（「訂正審判」） （特126）		訂正審判請求書に訂正事項を記載 意味のない記載
H19.6.20	無効審決取消決定（「本決定」） （特181）		
本決定後	無効審判手続再開 訂正審判の手続は、訂正請求として 無効審判手続の中で審理 （特134の3）		

- ：「本件審判」
- ：「本訴」
- ：「別件審判」
- 赤文字：論点
- 青文字：判示事項