

判決年月日	平成21年3月25日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成20年（行ケ）第10216号		
○ 複数の請求項に係る訂正請求を認めて特許無効審判を不成立とした審決が、一部の請求項に係る訂正を認めた点に誤りがあるとして、審決中、当該請求項に係る審判請求を不成立とした部分のみが取り消された事例。			

（関連条文）特許法 134 条の 2 第 1 項ただし書き，134 条の 2 第 5 項，126 条 4 項

〔手続の経緯〕

原告が被告らの特許権者とする本件特許（登録時の請求項の数は 20 である。以下、各請求項に係る発明を「本件発明 1」などという。）について、本件発明 1 ないし 20 の進歩性の欠如、及び、本件発明 17 についての記載不備を理由とする無効審判を請求したところ、特許庁は、訂正請求（請求項 17 及びこれを引用する請求項 18 ないし 20 についての訂正を含む。）を認めた上で、審判請求を不成立とする審決をした。そこで、原告が、審決の取消しを求めて、本訴を提起した。

〔本判決の要点〕

本判決は、次のとおり説示し、審決中、本件発明 17 ないし 20 についての審判請求を不成立とした部分を取り消し、原告のその余の請求を棄却した。

- 1 本件発明 1 ないし 16 についての進歩性の判断について、審決の結論に影響する誤りはない。
- 2 訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項 17 の記載から「スペーサによって互いの間隔を保持され」を削除する訂正（訂正事項 e－2）は、誤記の訂正を目的とするものということとはできず、また、実質上特許請求の範囲を拡張するものである。
- 3 「訂正事項 e－2 は、単に形式的なものではなく、請求項 17 に係る発明の技術的範囲に実質的影響を及ぼすものであるから、審決が、請求項 17 についての訂正（訂正事項 e）を認めたこと、また、請求項 17 についての訂正と不可分の関係にあることが明らかな段落【0023】についての訂正（訂正事項 j）を認めたことは、誤りというべきであるが、特許無効審判の請求がされている請求項に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は、各請求項ごとに個別に請求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べきであり、また、訂正が誤記の訂正のような形式的なものであって、特許請求の範囲に実質的影響を及ぼさないものであるときも、同様と解されるから、本件訂正におけるその余の訂正事項の適否の判断には影響しないものというべきである（最高裁判所平成 19 年（行ヒ）第 318 号平成 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決・裁判所時報 1463 号 262 頁，最高裁判所昭和 53 年（行ツ）第 27 号，第 28 号昭和 55 年 5 月 1 日第一小法廷判決・民集 34 卷 3 号 431

頁参照)。なお、訂正請求書（甲 2 1）によれば、訂正事項 e に係る訂正請求は、請求項 1 7 についてのみでなく、同請求項を引用する請求項 1 8 ないし 2 0（いずれも特許無効審判の請求がされている請求項である。）との関係でも請求されていると認められる。そうすると、審決は、訂正事項 e に係る訂正を誤って認めたことにより、本件発明 1 7 ないし 2 0 の各発明の要旨認定を誤ったものであり、この誤りが、審決中、請求項 1 7 ないし 2 0 に係る審判請求を成り立たないとした部分の結論に影響することは明らかである。」