

判決年月日	平成21年 9 月 3 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成21年（行ケ）10004号		
○特許無効審判請求事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合において、その訂正の目的の実質が特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるときは、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るとして、請求項ごとに訂正の許否の判断がされなかった審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法 1 2 3 条 1 項柱書， 1 3 4 条の 2

全 2 6 の請求項（なお，請求項 2 ないし 2 6 は，請求項 1 の直接又は間接の従属項である。）すべてについてされた原告の有する特許に対する被告からの無効審判請求手続において，原告から請求項 1 ないし 3，5，9 ないし 1 3，1 8，1 9，2 1 ないし 2 5 につき，訂正の理由を「明りょうでない記載の釈明」とする本件訂正請求がされた。本件審決は，請求項 1 9 及び 2 3 についての訂正請求が訂正要件を欠くことのみを理由として，本件訂正請求すべてが認められないとし，本件訂正前の各請求項によって発明の要旨を認定した上，同発明は記載要件を欠くものであるとして無効とされるべきものであるとした。

本判決は，次のとおり判示し，特許無効審判請求手続における訂正請求は，その実質が特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば，請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきであるとして，請求項ごとに訂正の許否を判断しなかった審決には違法があるとした。

「特許無効審判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，この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求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，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，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと，特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに個別に行うことが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる（最高裁平成 2 0 年 7 月 1 0 日第一小法廷判決・民集 6 2 巻 7 号 1 9 0 5 頁参照）。」「そして，特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は，請求書に請求人が記載する訂正の目的が，特許請求の範囲の減縮ではなく，明りょうでない記載の釈明であったとしても，その実質が，特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば，このような訂正請求をする特許権者は，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，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして，請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，

その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。」「被告は、特許無効審判における訂正の請求において、請求項ごとの個別の訂正が認められるのは、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求であり、独立特許要件が要求されていない明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正請求については、請求項ごとの個別の適用が認められるものではないと主張するが、たとい特許無効審判における訂正請求の請求書に記載されている訂正の目的が明りょうでない記載の釈明であったとしても、それが請求項ごとに請求することができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるならば、このような訂正請求をする特許権者は、請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解され、また、このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠く結果となってしまうものであって、被告の主張は採用できないというべきである。」