

Patent Infringement Litigation and Patent Appeals

(School of Library, Information & Media Studies University of Tsukuba) Matsunawa, Masato ;

(Faculty of Law , Teikyo University) Aoyama, Hirokazu

特許無効審判・訂正請求・訂正審判・審決・特許法改正

1. はじめに

1993（平成5）年の特許法改正（平5法26）からこれまで、審判手続の簡素化、紛争の合理的解決（一回的解決）、訴訟の迅速化、判決の予見可能性の向上、特許庁と裁判所との権限配分の見直し、国際化などを旗印として、審判制度（異議申立制度を含む。）及び侵害・審決取消訴訟制度の改革が行われてきた。そこで、本研究では、①訂正請求制度の導入・見直し、②付与後異議申立制度の創設・廃止、③侵害訴訟における無効の判断（権利行使の制限）制度（特104条の3）、④訂正の制限、⑤審決取消訴訟における差戻し後の訂正請求の導入、⑥特許侵害訴訟の審理における営業秘密の保護強化など、これまでに行われてきた一連の法改正をレビューするとともに、その結果を検証する。本報告では、特に、特許無効審判における訂正請求制度について論究する。

2. 特許審判についての法改正の経緯

1885（明治18）年の「専売特許条例」の公布にはじまる我が国特許法制度は、1888（明治21）年、全面的に改正され、「特許条例」として再編され、審判制度の創設が盛り込まれ、審判官の合議体ほか、書類審判、口頭審判の手続が詳細に定められた。

その後、1959（昭和34）年の全面改正（現行特許法）において、特許査定に対する抗告審判が一審限りとなった。それに伴い当事者系審判の抗告審判が廃止され、特許審判は、拒絶査定不服審判と第三者の請求による無効審判に統一された。

1970（昭和45）年の「審査前置制度」の創設（昭45法91）、1975（昭和50）年の「多項制」の導入（昭50法46）、1988（昭和63）年の「改善多項制」への移行（昭62法27）後、1993（平成5）年改正法（平5法26、平6・1・1施行）により、審判手続の簡素化の一環として、特許請求の範囲についての「補正の制限」が図られた。それとともに、「補正却下の決定に対する審判」が廃止された（旧特122条）。さらに補正却下の決定に対する不服は拒絶査定不服審判（特121条）の中で申し立てる（特53条3項、旧特54条2項）とともに、審判段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、その審決取消訴訟（特178条）のなかで申し立てる（特159条1項で準用する特53条3項、旧特54条2項）こととされた。また、特許無効審判の手続の中で、「明細書、特許請求の範囲又は図面」の訂正を可能とする「訂正請求制度」（特134条の2）が導入され、不適法な訂正又は新規事項を追加する補正（又は訂正）を無効理由とすることにより、訂正無効審判が廃止された。

1994（平成6）年改正法（平6法116、平7・7・1施行、一部平8・1・1施行）により、「外国語書面出願制度」が導入され、拒絶査定不服審判においても、審査段階と同様、誤訳訂正書による外国語書面に記載した範囲内で補正が可能となり、「明細書の記載要件」が大幅に改正された。さらに同改正法による「付与後特許異議申立制度」が1996（平成8）年1月1日から施行され、「出

願公告制度」「特許異議申立制度」（付与前異議申立制度）（旧特 113 条～120 条の 6）の廃止、公告後補正についての無効理由が削除された。付与後特許異議申立制度も、平成 15 年改正法（平 15 法 47，平 16・1・1 施行）により、僅か 8 年（1996 年～2003 年）の寿命で廃止となった。

3. 平成 5 年および平成 15 年の特許法改正について

平成 5 年の特許法改正前は、特許権者は特許無効審判が請求されたときは、別途訂正審判を請求することにより特許権のすべてが無効になることを回避していた。しかし、無効審判と訂正審判とが同時係属している場合には、無効審判の審理対象が訂正審判の審決によって変更される可能性があるため、訂正審判の審決が確定するまで無効審判の審理を中止するのが通例であり、審判の審理の遅延の原因となっていた。そこで、本改正において、無効審判の係属中に訂正審判を独立して請求することを禁止し、その代わりとして、無効審判のなかで、訂正請求を行うことにより、実質的に、訂正審判と同じ内容の訂正を認めることになった。しかし、無効審判が特許庁に係属していないときに訂正審判を請求することができるため、無効審判の審決取消訴訟への係属中に訂正審判を請求することができる。それにより、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正認容審決が確定すると、裁判所はその無効審決の実体判断をせずに無効審決を取り消さなければならないという裁判実務が定着した（最判平 11・3・9 参照）[1]。そのため、審決取消（差戻し）により再度のキャッチボール現象が発生し、審理の遅延などが生じているとして、2003（平成 15）年の特許法改正により、審決取消訴訟の提起後は、90 日以内に限り訂正審判の請求ができることとされた（特 126 条 2 項）。

4. 訂正請求制度について

審決は、審決謄本送達日より 30 日以内に審決取消訴訟を提起しなかったときに確定する（特 178 条 3 項）。一方、この期間内に審決取消訴訟を提起した場合には、審決は確定せず、判決の確定を待つことになる。ここで問題となるのは、特許無効審判において訂正請求に対する判断がなされた審決における訂正部分の確定に関するものである。特許庁では、従来より、複数の請求項を対象とする無効審判において審決をし、そのうちの一部の請求項のみに対して審決取消訴訟が提起された場合でも、審決は当該訴訟の対象とされなかった請求項に係る部分をも含めて全体として確定していないという立場であった。それに対し、最高裁は特許異議手続（無効審判手続）における訂正請求について、複数の請求項に係る訂正請求の訂正の許否は請求項ごとに個別に判断すべきものであることを判示した（最判平 20・7・10）[2]。

5. 考察

(1) 特許出願の一体性と無効審判

改善多項制の導入（昭和 62 年法律 27 号）により、従来の「1 発明 1 出願の原則」は変更され、一定の条件下で 1 つの願書で複数の請求項に係る発明を出願することが可能となった（特 36 条 5 項，37 条）。

特許庁は、複数の請求項に係る発明を有する出願であっても、一体不可分のものであり、各請求項に記載された発明ごとに特許要件の審査を行い、ある請求項に特許要件の欠如があるものについては他の請求項について特許要件の審査を行うことなく、その出願について拒絶査定をする（特 49 条はしら書・37 条・44 条・51 条）こと、すなわち、特許出願は複数の発明を包含するにもかかわらず、その手続においては一体性を有するものであるとしている。一方、一旦権利化した特許については

無効審判が請求項ごとに請求できる（特 123 条 1 項はしら書）とし、また、訂正審判は、審判自体が一体不可分のものであるから、その審決について、①「訂正を認める」、②「訂正を認めない」、③「審判の請求を却下する」の 3 とおりの結論を有し、訂正の一部についての許否の判断は行わないとしている。

これに対し、無効審判の手續において、当該審判係属中に、特許権者は無効審判請求の対象とされている請求項のみならず、その対象とされていない請求項についても訂正請求を行うことができるため、訂正審判には存在しない審決の部分確定の問題が発生する。いいかえれば、無効審判の審決には、各訂正請求ごとに請求を「認める」「認めない」の結論が存在することになる。

はたして、無効審判係属中の訂正請求制度が有効なものであったのか、平成 5 年の法改正は、適切であったか、法改正をせず運用で解決できたのではないか、疑問の残るところである。

(2) 審決の確定時期

これまで、無効審判の審決のうちの一部についてのみ審決取消訴訟が提起された場合において、審決は審決取消訴訟提起により全体として未確定となり、判決の確定をもって確定する運用がなされてきた。審決の部分確定が認められない以上、無効審判のなかで行われた訂正請求による訂正が確定しないとするのは当然の理であるとされており、差戻し後の無効審判では、前の訂正請求はリセットされ、振出しに戻って訂正請求の審理からはじめられることになっていた。

一方、差戻し後の無効審判において、特許権者が訂正請求を行うかどうかは自由であり、別の内容の訂正請求をすることもできるし、訂正請求をしないで黙っていることもできる。

訂正請求が確定しないで振出しに戻ることは、審判・裁判所の審理負担や遅延などによるデメリット、あるいは特許権者が以前とは異なる内容の訂正請求をすることが可能であり、そのような訂正が発明全体をシフトする可能性があることを考えると、当面の方針として、訂正審判および訂正請求の制限についてはいま以上に厳格するとともに、審決の部分確定については、積極的な運用を図るべきである。

最近、特許庁は最近の裁判所の判決を受け、審決は判決が確定するまで未確定とする従来の運用を変更し、審決の部分確定の概念を導入した[3]。すなわち、特許無効審判において、無効審判請求に対する審決（請求成立・不成立）は、各請求項についての判断ごとに可分な行政処分であり、その審決取消訴訟において、審決の一部のみが支持された場合や、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場合には、審決のうち、当該請求項に係る部分は、別個に確定する。さらに、①訂正認容の判断は、審決における請求項ごとの審判請求成立・不成立と一体不可分的に請求項に対応する訂正事項ごとに各々確定する、②無効審判の請求がされた請求項についての有効・無効の判断に対して、審決取消の訴えの提起がなかった請求項に関連する訂正認容の結論は、訴え提起が可能な期間を経過した時点で、その請求項に対する有効・無効の判断の確定とともに確定する、③特許無効審判の請求がなされていない請求項について訂正がなされ、これが認容された場合、当事者双方はその拒否判断について争う余地がないことから、無効審決の送達とともにその判断が確定するというものである（知財高決平 19・6・20）[4]。

したがって、現在の訂正請求制度は、無効審判との連繋、訂正審判との二本立てになっており、煩雑な手續や運用、法解釈を必要とするものであることを考えると、平成 5 年の法改正は必要なものではなく、訂正審判と無効審判に関する運用の改善により、対処可能であったといえる。今後の検討事項とすべきである。

6. まとめ

特許審判の手続が当事者にとって煩雑であることは疑いがない。特に、特許無効審判と訂正請求、訂正審判、審決取消訴訟などが複雑の絡んだ事件については、その手続に苦慮するところである。これは、特許審判や審決取消訴訟の効率化、簡素化、国際化などを急ぐ余り、特許法制度の見直しや法改正を重ねてきた結果によるものである。その結果、特許法は、読み替え、準用規定が多く、しかも改正法の適用年が限られた継ぎ接ぎだらけの難解な法律と化した。さらなる問題点として、本報告で述べたような審決の部分確定の問題があげられる。審決の部分確定は、特許権者等にとって重大な問題であり、審決取消訴訟をはじめ、特許侵害訴訟においても重要な要素のひとつである。

特許法改正は、運用の変更で解決できる場合が少なくない。今回の審決の部分確定がそのよい例である。あまりに安易に、特許法の改正に頼るのはいかなものか、疑問が残るところである。

こうした中で、特許庁は、今度は、「特許制度の基本設計を見直す時期がきて（いる）」とし[5]、本年1月に、「今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行う」[5]として、特許庁長官の私的研究会（「特許制度研究会」）をスタートさせているが、問題が少なくない[6]。

特許法制度にはさまざまな問題が内在するが、特許法制度は企業・産業界だけのものではなく、アカデミアや医学・医療界も制度の重要な一員であり、とりわけ、発明者が特許法制度を支える中核であることを十分考慮した上で、その場凌ぎの議論ではなく、本来あるべき特許法制度の真の発展に寄与するような慎重な検討をなすべきである。

【注】

- [1] 最判平 11・3・9「大径角形鋼管事件」（判時 1671 号 133 頁）
- [2] 最判平 20・7・10「発光ダイオードモジュール事件」（判時 2019 号 88 頁）。本件は、2003（平成 15）年特許法改正前の特許異議申立における訂正請求についての事案である。最高裁は、訂正請求は、請求項ごとに個別に訂正の許否を判断すべきであると判示した。これは、現在における特許無効審判における訂正請求の判断にそのまま適用可能なものである。
- [3] 特許庁「審判便覧」46-00
- [4] 知財高決平 19・6・20（判時 1997 号 119 頁）
- [5] 特許庁「特許制度研究会」について（特許庁ホームページ）
- [6] これまでの制度改革について公正な検証が先決である。その他、「特許制度研究会の審議内容の公開について」（特許庁）では、「会議は原則として、非公開とする」としているが、あくまでもオープンな議論が肝要である。また、「各委員は、所属組織としてではなく、有識者個人としての意見を述べることにする」としているが、特定の組織に所属する者が公の場で純粹個人意見を述べることはなかろう。そもそも、研究会の構成自体が、「オール・ジャパン」になっているとは言えない。

【参考文献】

- (1) 松縄正登，特許審判，朝倉書店，2008.10
- (2) 三村量一，知的財産法政策学研究，Vol. 22，1 頁，2009.3
- (3) 特許庁編，工業所有権法逐条解説（第 17 版），2008.5
- (4) 特許庁編，審判便覧，2009.4
- (5) 青山紘一，特許法（第 11 版），2009.4