

判決年月日	平成20年5月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成19年(行ケ)10163号		
<p>訂正審判請求につき，訂正後の請求項の一部について独立特許要件を欠くとし，その余の請求項について判断を示すことなく，請求全体を不成立とした審決が違法として取り消された事例。</p>			

(関連条文) 特許法126条

(事案の概要)

原告は，有機ELパネルに関する特許(本件特許)の特許権者であるが，第三者からの特許異議の申立てに基づき特許庁が特許取消決定をしたことから，原告はその取消しを求める訴訟を提起する一方，本件特許の複数の請求項にわたり特許請求の範囲の記載等を訂正する内容の訂正審判請求をしたところ，特許庁が請求項の一部について独立特許要件を欠く(特許法126条5項，29条の2)ことを理由に請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めたのが本件である。

(裁判所の判断)

「本件訂正審判請求のように，原明細書等の記載を複数個所にわたって訂正するものであるときは，原則として，これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべきであり，これを請求人において複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解するのは妥当でない。上記のような不可分処理は客観的・画一的審理判断をむねとする特許庁における訂正審判制度の要請から導かれる結論であるから，客観的・画一的処理の要請に反しない場合，例えば上記昭和55年最高裁判決も明言するように，訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるとき，請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断をする必要があると解される。」

「本件訂正審判請求(甲4)は，旧請求項1～7を新請求項1～7等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成19年1月15日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正(甲7)の内容は新請求項3・5・7を削除しようとするものであり，同じく原告の平成19年1月15日付け意見書(甲6)にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。」

「本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項3・5・7は，その他の請求項とは異なる実施例(「本発明の異なる形態」，「実施例2」)に基づく一群の発明

であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項 1・2・4・6 とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことから裏付けられるというべきである。」

「本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項 3・5・7 に関する訂正事項と，新請求項 1・2・4・6 に係わるものとは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項 3・5・7 についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項 1・2・4・6 について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」