

複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、 請求項ごとに許否判断をすべきものとした最高裁判決

The Japanese Supreme Court's Decision Concerning Whether the Permissibility of Correction of a Patent Should be Determined on a Claim by Claim Basis

最高裁平成 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決
 (平成 19 年(行ヒ)第 318 号・発光ダイオード
 モジュール特許取消決定取消請求事件)
 (民集 62 卷 7 号 1905 頁, 判時 2019 号 88 頁,
 判タ 1279 号 110 頁)



田中 昌利*
Masato TANAKA

抄録 本判決が、複数の請求項に係る「訂正請求」がされた場合につき、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た点は、妥当である。しかし、傍論とはいえ、複数の請求項について訂正を求める「訂正審判請求」につき、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されていると判示した点は、問題がある。

事実

本件は、発明の名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とする特許第 3441182 号(請求項の数は 4。以下「本件特許」という。)の特許権者である X(原告・上诉人)が、特許異議申立事件につき特許庁がした本件特許の取消決定の取消しを求めた事案である。

本件特許は、平成 15 年 6 月 20 日に設定登録されたが、平成 15 年 12 月 26 日に特許異議の申立てがされ(全請求項が対象、異議 2003-73487 号)、X は平成 17 年 12 月 7 日に訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という)。しかし、平成 17 年 12 月 20 日付けで訂正拒絶理由通知がされ、平成 18 年 2 月 22 日付けで異議の決定がされた。その結論は、「特許第 3441182 号の請求項 1 ないし 4 に係る特許を取り消す。」というもので、理由中で本件訂正は認められないとの判断が示された。

本件訂正請求は、請求項 1 を訂正する訂正事項

a, 同 2 を訂正する訂正事項 b, 同 3 を訂正する訂正事項 c, 同 4 を訂正する訂正事項 d からなる。なお、請求項 3, 4 についての訂正は、単なる形式的な誤記の訂正であると X が主張しており、その許否いかんが特許取消決定の帰すうに影響を及ぼすようなものではない。

異議の決定は、要するに、請求項 2 に関する訂正事項 b が訂正要件を満たさないと判断し、その余の訂正事項について判断するまでもなく、本件訂正請求全体について認められないと結論付けた。

原審である知財高裁平成 19 年 6 月 29 日判決(平 18(行ケ)10314 号、裁判所ホームページ)は、上記決定の判断を支持し、X の請求を棄却した。

* 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士・弁理士

Attorney at law & patent attorney, partner
Nagashima Ohno & Tsunematsu

上記知財高裁判決は、その理由として、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において、その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものではない場合）には、請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず、たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく、かつ、一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても、その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和55年判決参照）。そしてこの理は、原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」との判断を示した。

そこで、Xが本件上告受理の申立てをした。

結論

一部破棄自判，一部上告棄却。

すなわち，最高裁は，原判決のうち本件請求項1に係る特許の取消決定に関する部分を破棄した上，異議の決定のうち請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消すとの自判をした。そして，その余の上告を棄却した。

判旨

1. 特許法の基本構造について

「特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許

権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項に係る特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく、一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いが予定されていない。このことは、特許法49条、51条の文言のほか、特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で、特許法は、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており、特許法185条のみなし規定のほか、特許法旧113条柱書き後段が『二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。』と規定するのは、そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法123条1項柱書き後段も同趣旨）。」（以下「判示〔a〕」という。）

2. 訂正審判請求について

「このような特許法の基本構造を前提として、訂正についての関係規定をみると、訂正審判に関しては、特許法旧113条柱書き後段、特許法123条1項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法126条5項、128条参照）にも照らすと、複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様、その全体を一体不可分のものとして取

り扱うことが予定されているといえる。」(以下「判示 [b]」という。)

3. 訂正請求について

「これに対し、特許法旧 120 条の 4 第 2 項の規定に基づく訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、特許異議申立事件における付随的手続であり、独立した審判手続である訂正審判の請求とは、特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも、本件訂正のように特許異議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ものについては、いわゆる独立特許要件が要求されない(特許法旧 120 条の 4 第 3 項、旧 126 条 4 項)など、訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており、訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということができない。そして、特許異議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、請求項ごとに申立てをすることができる特許異議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、各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、このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると、特許異議の申立てについては、各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており、各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して、特許異議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についても、各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され、その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えのが合理的である。

被告人は、発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが、昭和 62 年法律第 27 号による特許法の改正により、いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され、しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると、同改正後の特許法の下で、上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和 55 年 5 月 1 日第一小法廷判決は、いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが、複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり、その趣旨は、特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが、本件のように、複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において、請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。」以下「判示 [c]」という。

「以上の点からすると、特許異議申立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、特許異議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については、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り、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないといふべきである。」(以下「判示 [d]」という。)

4. 結論

「本件決定は、請求項 2 に係る訂正事項 b が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、請

求項 1 に係る訂正事項 a について何ら検討することなく、訂正事項 a を含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。…（中略）…本件決定には、取り消されるべき瑕疵があり、この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」

評釈

1. 前提となる制度の変遷

我が国の特許法は、大正 10 年法以来、単項制という独自の制度を採用し、現行の昭和 34 年特許法（昭和 34 年法律第 121 号）にも受け継がれた。

特許協力条約（PCT）への批准に際し、昭和 50 年法律第 46 号により、多項制へと移行した。しかし、それは不完全な多項制であった。

昭和 62 年法律第 27 号により、本格的な多項制となる改善多項制が導入され、一発明を複数の請求項により柔軟に記載することが可能となるように図られた。それと同時に、無効審判についても請求項ごとに請求することができることとされた。

平成 5 年法律第 26 号により、無効審判手続が特許庁に係属している間は、これとは別手続となる訂正審判を請求することができないこととし、その代わりに、無効審判手続中において、一定の要件の下に訂正請求をすることができることとされた¹。その後、平成 11 年法律第 41 号により、訂正請求において、無効が主張されている請求項に関する訂正については、独立特許要件についての判断をしないこととされた。

本件は、付与後異議事件における異議手続中での訂正請求に関するものである。付与後異議制度は、平成 6 年法律第 116 号により導入され、平成 15 年法律第 47 号により廃止されたものであるが、訂正に関する規律は、無効審判に関するものと同旨であった。

2. 特許庁の取扱い(本判決前)

複数の請求項について、訂正請求又は訂正審判が請求された場合において、特許庁は、一貫して、これらの請求を一体不可分に扱ってきた。すなわち、仮に、1 つの請求項に係る訂正が要件を満たさないと判断された場合には、他の請求項に係る訂正について判断するまでもなく、訂正請求全体又は訂正審判請求全体につき、一括して不成立の結論を導くべきものとしてきた。

3. 判例の概況

3. 1 最高裁昭和 55 年 5 月 1 日第一小法廷判決(民集 34 卷 3 号 431 頁)

実用新案に関する事案についてであるが、最高裁は、「…訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたって訂正するものであるとしても、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く、…それ故、このような訂正審判の請求に対しては、…複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり、…」と判示した。

上記判決の当時においては、特許庁の一体不可分の取扱いに対して批判的な見解が存在していたが、上記昭和 55 年最判は、この問題に決着を付けたものと受け止められ、以後、特許庁実務はもとより裁判実務においても、上記の判例を先例として、特許権に関する訂正審判請求についてはもとより、その後に導入された訂正請求についても、一体不可分に扱うことが当然視されてきた。

3. 2 東京高裁平成 14 年 10 月 31 日判決²

昭和 55 年最判による実務が 20 年以上にわたって継続してきた中で、一石を投じた判決である³。

同判決は、「本件特許は、いわゆる改善多項制下

での出願に係るものであり、本件訂正は、本件無効審判手続における訂正請求であって、訂正が不適法であった場合に当該訂正を特許の無効理由とし、この場合も含め、審判で請求項ごとに無効の判断がされるようになった制度下における訂正請求である。…本件訂正請求の許否の判断は、請求項ごとにすべきものと解するのが相当である。⁴」と判示した⁵。

3.3 知財高裁(第3部)による一連の判決・決定

平成19年になって、知財高裁(第3部)から一連の判決・決定が出された⁶。

そのうち、知財高裁平成19年6月20日決定⁷は、「特許法は、昭和62年法律第27号による改正により、いわゆる改善多項制を導入するとともに、2以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができることとしたが(特許法123条1項柱書)、その後、平成5年法律第26号による改正により、無効審判の手続において訂正請求をすることができることとし、さらに、平成11年法律第41号による改正(以下「平成11年改正」という。)により、訂正請求の当否に関し、訂正後の請求項に係る発明(ただし、無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。)について、いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。…このように、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。」と判示した。

そして、知財高裁平成20年2月12日判決⁸は、訂正請求について上記決定と同旨の判示を行った上

で、「改善多項制導入後の特許法の下では、2以上の請求項を対象とする訂正審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟においては、訂正審判請求の内容が、訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである場合には、請求項ごとに、これに対応する審決部分について、これを取り消すべきかどうかを判断し得るものと解するのが相当である。けだし、前記のとおり、特許法が2以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができるものとしていること

(特許法123条1項柱書)に照らせば、2以上の請求項を対象として請求された無効審判における訂正請求については、各請求項を対象とする無効審判請求に対応する防御手段として、特許権者は、請求項ごとに訂正請求をすることができ、審判合議体は、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものというべきであり、この理は、2以上の請求項を対象としてされた訂正審判請求においても、請求人の求める訂正審判請求の趣旨が、その内容に照らして訂正の許否を各請求項ごとに独立して判断し得るものである限り、同様に妥当するものと解するのが相当だからである。」と判示した。

3.4 知財高裁(第2部)による判決(本件原判決)

本件原審である知財高裁平成19年6月29日判決⁹の内容は、前記のとおりである。なお、判決がされたのは、知財高裁第3部の前記平成19年6月20日決定が出された直後という時期である。

4. 本件最高裁判決についての検討

4.1 「訂正請求」に関する判断について

「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、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」とする本判決の判示〔d〕の結論部分は、最高裁として初めての判断で

あり、妥当である。このような判断をしても、昭和55年最判に抵触するものではなく、判例変更に当たらないことは、判示 [c] の後半部分で説示されているとおりでである（この点は、既に平成14年東京高判などが判示していたところである）。

なお、本件最高裁判決は、上記結論を導いた理由として、判示 [a], [b] を経て判示 [c] のように説示しているが、上記結論を導くためにどのように考えるべきであったかについては、次の項で検討するように問題の余地がある。

4.2 「訂正審判請求」に関する判断について

4.2.1 本件最高裁判決は、判示 [b] において、「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手續と同様、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されている」と判示した。この「訂正審判請求」に関する判示部分は、厳密には傍論と理解してよいであろうが、最高裁が明確に判示したことから、事実上の影響力には大きいものがある。

しかし、この「訂正審判請求」に関する判示部分については、実務家の多くから理解に苦しむとの声が上がっており、批判的な評釈・論文が出されている¹⁰。筆者も「訂正審判請求」に関する判示部分には、問題があると考えている。

4.2.2 本件最高裁判決の論理を整理しておく。

本判決の特許法の基本構造についての判示 [a] それ自体は、首肯し得るものである¹¹。

その点はともかく、本判決の判示 [b], [c] から、「訂正請求」と「訂正審判請求」とで結論を分けた根拠で検討に値するものは、次の3点に集約されるであろう¹²。

- ①訂正請求では、特許異議の申立て（無効審判の請求）がされている請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とするものには独立特

許要件を要求されないが、訂正審判請求では、独立特許要件が要求されて（特許法126条5項）新規出願に準ずる実質を有すること

- ②訂正請求は付随的の手續であるが、訂正審判は独立した審判手續であること

- ③訂正請求は、防御手段としての実質があり攻撃防御の均衡に配慮する必要があるが、訂正審判請求は異なること

4.2.3 本件最高裁判決の上記論理の当否を検討する。

前記3点のうち、①の独立特許要件の点は、根拠になるかは疑問であろう。独立特許要件については、そもそも、平成5年法律第26号によって訂正請求制度が導入されてから平成11年法律第41号による改正までの間は、訂正審判と同様に訂正請求にも独立特許要件が要求されていた。しかも、平成11年法律第41号によって、訂正請求において無効審判の対象（特許異議の対象）とされている請求項については、訂正の許否の判断で独立特許要件を要求しないように法改正がされたのは、無効審判（付与後異議）の要件として独立特許要件と同じことが判断されることから、効率化のために訂正の許否判断の段階での重複を避けたにすぎないものであり、最終的には独立特許要件を満たさなければ、特許権者としては目的を達しないのであって、これをもって訂正請求と無効審判請求とで性質が変わるようなものではない¹³。

次に、②の付随的の手續の点も根拠になるかは疑問であろう。訂正請求制度の導入経緯やその制度趣旨は、前記のとおりであって、平成5年法律第26号による改正前には、そもそも訂正請求制度は存在せず、専ら訂正審判によって運用されていた。そして、上記改正により、無効審判などの審理の迅速化、効率化のために、手續上の便宜として、

無効審判の途中で訂正を審理することとして、訂正請求制度が導入されたのである¹⁴。したがって、両者が付随的手続か独立した手続かということは、手続上、審理上の技術的な問題にすぎず、その性質に何らの違いも生じさせるものではないのである。

そして、③の防御手段の点についても、根拠になり難いと思われる。前記のとおり、平成5年改正前には、訂正請求制度はなく、訂正審判制度があるのみであった。平成5年改正前においては、特許無効審判に対する特許権者の防御手段として「訂正審判請求」が位置付けられていたことは明らかである。したがって、「訂正審判請求」が本質的に防御手段としての性質を有しないものというわけではない。確かに、平成5年改正で「訂正請求」制度が導入されてからは、無効審判に対する防御(平成6年改正で付与後異議制度が導入されてからの特許異議に対する防御も同じであろう)としては、「訂正請求」が多くを担うことになったといえよう。しかし、平成15年法律第47号による改正までは、無効審判が特許庁に係属しなくなれば、例えば審決取消訴訟が提起された後などには、「訂正審判請求」により訂正を行うことができたのであり、特許無効の審決がされた後にその無効理由を解消するための手段として「訂正審判請求」が活用された¹⁵。したがって、「訂正請求」制度が導入されても「訂正審判請求」の防御的な機能は決して失われなかったのである。なお、無効審判(特許異議)が請求されていない状況下でも、将来行われるであろう無効などの攻撃に対する事前の備えとして訂正を行うこともあり、この場合には、「訂正審判請求」によることになるのであって、無効の攻撃に対する事前防御としての機能があると評して差し支えないであろう。さらに、最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決(民集54巻4号1368頁、

キルビー事件判決)後は、特許権侵害訴訟において、特許権の無効ないしは権利行使制限の抗弁が出されるようになり、特許権者としては、これに対する防御が重要となってきた。この場合、無効審判が請求されておれば「訂正請求」で防御がされるが、無効審判が請求されるとは限らない。無効審判が請求されていない場合には、特許権者は、「訂正審判請求」で防御に努めることになる。このように、「訂正審判請求」は、防御手段として重要な役割を果たしているのである。ちなみに、本判決は、「特許異議に対する防御手段」と判示している。これは、本件が特許異議の事案であったからこのような記載となったと思われるが、念のため、付与後異議制度としてみると、付与後異議制度は、平成6年法律第116号により導入され、平成15年法律第47号により廃止されたものであるが、この間における「訂正審判請求」の機能については、上記と同様のことがいえるものと考えられる。

以上のとおり、本判決が「訂正審判請求」については、「訂正請求」とは異なって一体不可分に扱うべきものと判示した部分の妥当性には大きな疑問があり、上記の検討結果によれば、むしろ、「訂正審判請求」は、「訂正請求」と同様に扱われるべきもののように思われる¹⁶。

5. 本件最高裁判決の後に残された課題と展望

特許庁は、これまで一体不可分の扱いを貫いてきた。本判決が「訂正請求」について、請求項ごとに訂正の許否を判断すべき場合があることを示したことで、特許庁の実務は、大きな変更を迫られた。これに加えて、本判決が「訂正審判請求」と「訂正請求」とで結論を異にする判示をしたことは、実務感覚と大きな齟齬があり、混乱を深めている。

特許庁の実務としては、傍論とはいえ、最高裁から明確な判断が示された以上、最高裁が示したように一定要件を満たす「訂正請求」の場合に限定して、請求項ごとに訂正の許否を判断していかざるを得ないであろうと思われる。

訴訟実務としては、本判決どおりに行うのであれば、特許権者としては、特許権侵害訴訟での相手方による特許無効の主張に対する防御を行うに際し、無効審判中の訂正請求で訂正を行うのか、訂正審判請求で訂正を行うのかによって、訂正の許否判断が請求項ごとか一体不可分か異なることになるので、自ずと訂正戦略にも影響が生じるであろう。

しかし、既に検討したとおり、「訂正請求」と「訂正審判請求」とで結論を異にする合理的理由は見だし難く、両者は同様に扱われるべきものであるとすれば、立法によって解決することにならざるを得ないであろう。

訂正の許否を請求項ごとに判断するとした場合、細かい具体的な問題は、多く存在する。例えば、複数の請求項のうち、一部の請求項についてのみ無効審判請求がされているが、訂正請求は、無効審判請求がされていない請求項をも対象に含む場合にどのように扱うかというような問題である。さらに、複数の請求項に係る訂正請求がされたものの、一部の請求項についてのみ訂正が認められた場合に、どのように公示していくのかなどの事務処理上の問題もあろう。

特許庁ではきめ細かい検討がされているようであるし、今後、知財高裁でも判断例が積み重ねられていくものとみられる。また、前記のように立法による解決が行われる場合には、これらの問題を含めて整理されることが望ましい。

付随的な問題として、審決の部分確定の問題がある。本件最高裁判決は、この問題に対する判断

を示していないので、残された問題となっている¹⁷。

注)

- 1 それまでは、無効審判とは別途に訂正審判が行われ、その結果についても、訂正無効審判により争われる仕組みとなっていたため、特許の無効審判が遅延する原因となっていたことに対応したものである。
- 2 平12（行ケ）170号事件，判時1821号117頁。評釈として古沢博・判評540号15頁がある。
- 3 この事案は、特許無効審判において、複数の請求項にわたって訂正請求がされたものであり、特許庁は、訂正を適法であると認めた上で、無効審判請求を不成立とした。東京高裁は、訂正を認めた特許庁の判断が誤りであるとして審決を取り消すこととしたが、その際、本文記載のように判示し、訂正請求の対象となったすべての請求項について検討し、すべてを違法であると判断した上で、審決全体を取り消した。
- 4 昭和55年最判との関係については、「最高裁第一小法廷判決昭和55年5月1日民集34巻3号431頁の判示するところは、前提となる制度が本件とは異なっており、上記の本件のような制度下においては、特定の請求項に関してされた複数箇所の訂正請求につき一体として許否の判断をすべきとの点では当てはまるとしても、別個の請求項に関する別個独立の訂正請求の許否についてまでも及ぶものではないと解される。」と判示した。
- 5 その後に出た知財高裁平成18年1月30日決定（平17（行ケ）10842号・10847号事件，裁判所ホームページ）は、無効審判において、複数の請求項に係る訂正請求を認めて、一部を無効、一部を無効不成立とした審決につき、平成15年法律第47号によって新設された特許法181条2項のいわゆる差戻決定をするに際して、次のような指摘を行っている。
「特許庁においては、いわゆる改善多項制が導入されたり、請求項ごとに無効判断がされる制度に変わった後も、訂正の扱い、複数の請求項に係る無効審判の審決の一部について取消訴訟が提起された場合の審決の確定に関する扱い、複数当事者が関与する審決について一部の者が取消訴訟を提起した場合の審決の確定に関する扱いなど、不可分一体的な扱いが根強く、法134条の2第4項の立法過程にも影響した可能性がある。一方、審決取消訴訟は、訴訟手続法によって規律されており、審決の一部を取り消すという裁判所の措置は、当然に許容されることのように思われるが、訂正等に関する特許庁の不可分一体的な扱いとは整合しないおそれがある。今後、法181条2項との関係でも、特許庁における行政手続と裁判所における訴訟手続の整合性が問われることになるものと思われる。」
- 6 一連の判決・決定とは、① 知財高裁平成19年6月20日決定（平19（行ケ）10081号，判時1997号119頁，判タ1263号327頁），② 知財高裁平成19年7月23日決定（平19（行ケ）10099号，判時1998号110頁，判タ1266号320頁），③ 知財高裁平成19年9月12日判決（平18（行ケ）10421号，裁判所ホームページ），④-1 知財高裁平成19年12月28日判決（平18（行ケ）10426号，判時1999号102頁，判タ1265号326頁），④-2 知財高裁平成19年12月28日判決（平18（行ケ）10425号，裁判所ホームページ），④-3 知財高裁平成19年12月28日判決（平18（行ケ）10517号，

- 裁判所ホームページ), ⑤ 知財高裁平成20年2月12日判決(平18(行ケ)10455号, 判時1999号115頁, 判タ1265号311頁)である。上記①ないし③は, 複数の請求項に係る特許無効や訂正の許否が争われた審決においては, 各請求項に係る審決部分ごとに確定することを判示したものであり(特許法134条の2第4項のみなし取下げ規定の効果も請求項ごとに生じる旨を説く), ④⑤の判決は, 訂正の許否判断を請求項ごとにすべきか否かを判断したものであり, ⑤は, 訂正審判請求に関する事案である。
- 7 平19(行ケ)10081号, 判時1997号119頁, 判タ1263号327頁。
 - 8 平18(行ケ)10455号, 判時1999号115頁, 判タ1265号311頁。
 - 9 平18(行ケ)10314号, 裁判所ホームページ。
 - 10 村林隆一「21世紀知的財産法研究会(第93回)新判決例研究」知財ぷりずむ6巻71号131頁, 三村量一「改善多項制の下におけるクレーム訂正」知的財産法政策学研究22巻1頁, 熊谷健一「複数請求項に係る発明についての一部訂正の可否」AIPPI54巻3号114頁, 同「特許権の一部の訂正」ジュリ1376号〔平成20年度重判〕305頁参照。
 - 11 ただし, 一連の特許法の改正自体が適切にされてきたといえるかということ自体については, 疑問の余地がある。
 - 12 なお, 本判決は, 訂正審判に関しては, 請求項ごとに可分的な扱いを定める明文の規定が存しないことを挙げるが(判示〔b〕), この点は, 訂正請求も同様であり, また, 本判決は, 訂正審判請求が一種の新規出願としての実質を有することの根拠として, 特許法128条も挙げるが(判示〔b〕), 同条の遡及効の規定は, 訂正請求の場合にも準用されている(特134条の2第5項)のであって, これらは, 「訂正審判請求」と「訂正請求」とで結論を異にする理由にはなり得ないと考えられる。
 - 13 本判決は, 平成11年改正前の訂正請求についてどう評価するのかについては明言しない。
 - 14 付与後異議制度が導入された時点では, 既に訂正請求制度が導入されていたのであるが, これによって, 上記の議論が変わるとは考えられない。
 - 15 なお, 平成15年改正後は, 訂正審判を請求し得る期間が, 審決取消訴訟の提起後90日間に制限されたが, その期間内は同様の防御機能を果たしている。
 - 16 村林・前掲注10, 三村・前掲注10, 熊谷・前掲注10参照。なお, 宮坂昌利・前最高裁調査官による本判決の解説(「重要判例解説」L&T42号96頁, 「時の判例」ジュリ1375号117頁)があるが, 上記の点について納得のできる説明はないように思われる。
 - 17 この問題は, 前注5の知財高裁第4部の決定が指摘し, 前注6の知財高裁第3部の一連の判決・決定が正面から取り上げているので参照されたい。