

特許庁に裁量権の逸脱濫用があるとして争われた事例

——平成15年改正特許法及び経過措置——

知財高等裁判所 平成18年7月31日判決
平成17年(行ケ)第10736号審決取消請求事件

西 木 信 夫*

抄 録 本件は、審決取消訴訟により差し戻された無効審判において、特許権者が申し立てた訂正案に対して、特許庁が訂正の機会を付与しなかったことを違法として争われた事件である。

本件では、平成15年改正特許法の経過措置によって、特許権者が訂正審判を請求できる時期が制限される一方で、差し戻後の無効審判における訂正請求の機会が法的に確保されていない点が問題となるが、この状況が特許権者に酷であることには賛同できるものの、特許庁の裁量行為が違法であるとまでいえないとの結論は妥当である。

本稿では、本件を踏まえて、平成15年改正特許法において実務上注意すべき点について言及する。また、特許庁の裁量行為が違法とされうるかを検討した上で、訂正の機会について考える。

目 次

1. 事 実
 1. 1 本事件の概要
 1. 2 本事件の沿革
 1. 3 本件無効審判事件における訂正の請求
 1. 4 原告の主張
2. 判 決
3. 検 討
 3. 1 平成15年改正特許法及び附則の注意点
 3. 2 裁量権の逸脱・濫用
 3. 3 特許庁の裁量行為について争われた他の事例
4. むすび

1. 事 実

1. 1 本事件の概要

本件は、X（原告）が、その保有する特許（特許第2769592号、発明の名称「重炭酸透析用

人工腎臓灌流用剤の製造方法及び人工腎臓灌流用剤、以下「本件特許」という。）に対して請求された無効審判（無効2002-354525号：以下「本件無効審判事件」という。）における平成17年9月8日になされた審決の取消しを求めた事件である。

1. 2 本事件の沿革

Y（被告）は、平成14年10月21日付けで、本件特許の請求項7乃至10に記載された発明について本件無効審判事件を請求した。特許庁は、本件無効審判事件について審理を遂げ、平成16年1月26日に「本件審判の請求は、成り立たない」との審決（以下「第1次審決」という。）をした。

第1次審決に不服のYは、審決取消訴訟（以

* 弁理士 Nobuo NISHIKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

下「第1次訴訟」という。)を提起し、東京高等裁判所は平成16年12月21日に第1次審決を取り消す旨の判決をし(以下「第1次判決」という。),同判決は確定した。

そこで、特許庁がさらに審理し、平成17年9月8日付けで、本件特許の請求項7乃至10に記載された発明について特許を無効とする旨の審決(以下「第2次審決」という。)をした。本事件は、これに不服のXが第2次審決の取消しを求めた事案である。

本事件に至るまでの経緯を以下に簡単に示す。

＜経緯＞

平成4年12月14日 特許出願
平成10年4月17日 設定登録
平成16年1月26日 第1次審決(維持)
平成16年12月21日 第1次判決(取消し)
平成17年9月8日 第2次審決(無効)
平成18年7月31日 本件判決(一部取消し)

1.3 本件無効審判事件における訂正の請求

Xは、第1次判決後の本件無効審判事件の審理に際して、平成17年5月20日付け上申書において本件特許における請求項9についての訂正案を提示し、また、平成17年7月11日付け審尋に対する平成17年7月19日付け回答書において、本件特許における請求項7についての訂正案を提示している。これら訂正案に対して、特許庁は、請求項7についての訂正案は本件特許の明細書に記載された範囲における訂正ではないことを理由とし、請求項9についての訂正案は訂正後の発明が独立特許要件を満たさないことを理由として、第2次審決において、訂正の機会を設ける必要性は認められないとした。

1.4 原告の主張

Xは、審判官が訂正についての裁量権を逸脱濫用したものであることを取消事由の一つとして、第2次審決は違法であるから取り消される

べきと主張した。平成15年改正特許法(以下「改正特許法」という。)による訂正審判請求の時期的制限に服さないケースは、改正特許法施行時である平成16年1月1日に審決取消訴訟が係属している場合に限局されており、平成16年1月16日に第1次審決がなされ、その後の審決取消訴訟(第1次訴訟)が審理される段階においては、同事件の判決(第1次判決)の差戻審の審決取消訴訟(本事件)が提起されるまで、改正特許法126条2項により、訂正審判の請求の機会が付与されないところであるが、第1次訴訟がいつ係属するかという点についてはXが関与不能な事由であるから、平成15年改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)において与えられていた訂正請求の機会が剥奪された不利益に対して、これを回避するために訂正請求の機会を付与する職権発動は、特許庁がなすべき羈束裁量行為であるとXは主張している。

なお、Xは、さらに別の取消理由として、請求項7及び請求項8にかかる第1次判決の拘束力の範囲についての判断の誤りと、請求項9及び請求項10に対する進歩性の判断の誤りとを主張している。

2. 判決

「平成15年改正前の特許法第126条1項本文には、特許権者が訂正審判の請求ができないのは、特許無効審判が「特許庁に係属している場合」と規定されていたから、原告が、平成15年改正前の特許法の下においては、審決取消判決の言い渡し後、審判官が同判決の確定を受けてさらに審理を開始するまでの間、訂正審判請求をする余地があったものである。」

「本件においては、平成15年改正法附則2条13項により平成15年改正法126条2項が適用される結果、訂正審判請求ができる時期が審決取消訴訟提起後90日以内に制限されることとなる。そのため、原告は、第1次判決による差戻

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

後の審決に対して審決取消訴訟を提起するまで、訂正審判が請求できなくなるが、これは、すべての特許権者が平成15年法改正に伴い甘受しなければならないやむを得ない結果である。したがって、(中略)第1次判決後の特許庁の審理において、訂正請求の機会を付与する職権発動(153条2項, 134条の2第1項)をなすことが、審判官の羈束裁量行為であったとまで言うことはできず、上記職権発動について、審判官が裁量権を逸脱濫用した違法があるということとはできない。」

「第1次判決による差戻し後の審理において、審判官が、平成17年7月11日付けで、原告の訂正の希望について詳しい説明を求める「無効2002-35452号についての審尋書」(甲6)を発し、原告に「審尋回答書」(甲7)を提出させるなどした上で、本件審決において、念のため、本件発明1, 3につき原告の提示した訂正案の通り訂正する機会を設ける必要があるかどうかにつきあえて検討を加え、上記の必要は認められないという特許庁の見解を示している(9頁下9行から11頁15行)のである。このように、審判官が、原告に対して訂正請求の機会を与えなかったとしても、そのことをもって裁量権の逸脱濫用となると解することはできない。」

なお、判決において、請求項7及び請求項8にかかる第1次判決の拘束力の範囲についての判断の誤りについてはXの主張が採用されなかったが、請求項9及び請求項10に対する進歩性の判断の誤りについては理由があるとして、本件特許の請求項9及び請求項10について無効とした部分は審決が取り消されている。

3. 検 討

3. 1 平成15年改正特許法及び附則の注意点

(1) 訂正審判の時期的制限

改正前特許法126条1項本文では、特許権者

が訂正審判の請求ができないのは、無効審判が特許庁に係属している場合と規定されていたが、改正特許法126条2項においては、無効審判が請求されてからその審決が確定するまで、原則として訂正審判を請求することができなくなった。これにより、訴訟審理の終盤あるいは上告申立の段階になってから訂正がなされて審決が取り消されることによる審理の無駄が防止される。

ただし、無効審判の審決に対する取消訴訟提起後90日以内は訂正審判を請求することができる。改正前特許法においては、ある特許について1件でも無効審判に係属していると訂正審判が一切請求できなかつたため、無効審決後の訂正を妨害する目的で別途の無効審判を請求することがあるが、これにより、単に訂正審判の請求を封じることだけを目的とした無効審判の請求が防止される¹⁾。

平成15年改正法附則(以下「附則」という。)2条13項では、改正特許法の施行前に請求された無効審判に対する訴えが、改正特許法の施行の際現に裁判所に係属している場合においては、改正前特許法126条1項本文と同様の取り扱いをする旨を規定する。本事件では、本件無効審判事件は改正特許法の施行前に請求されているが、その審決(第1次審決)に対する第1次訴訟は、改正特許法の施行の際現に裁判所に係属していなかったため、本項は適用されない。つまり、本事件において改正特許法の施行後に請求される訂正審判には、改正特許法126条2項が適用される。

(2) 裁判所の職権による原審の取消し

改正特許法181条2項により、審決取消訴訟の出訴後に特許権者が特許を訂正する意思を有する場合において、裁判所は、審決の適法性に関する実体審理を経ずに、決定をもって原審決を取り消して事件を特許庁に差し戻すことがで

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きる。これにより、いわゆる「事件のキャッチボール」が防止されて、審理の迅速化が図られる²⁾。

附則2条10項では、改正特許法の施行前に請求された無効審判に対する訴えについては、従前の例によると規定する。本事件では、本件無効審判事件が改正特許法の施行前に請求されているので、第1次訴訟及び本事件には、改正特許法181条2項は適用されない。

(3) 差戻し後の無効審判における訂正請求

改正特許法134条の2及び134条の3により、差戻し後の無効審判において、特許権者は、一定の要件の下に訂正請求をすることができる。これは、差戻し決定は無効審判において訂正請求がなされることを前提とするものであることから、特許権者に訂正の機会を付与したものである。また、審決取消訴訟により有効審決が取り消された場合には、審判官は特許を無効とする審決をするよう判決により拘束されることが通常であるから、差戻し後の無効審判において、特許権者が訂正を望む場合があることを考慮したものである³⁾。

附則2条7項では、改正特許法の施行前に請求された無効審判については、審決が確定するまで従前の例によると規定する。本事件では、

本件無効審判事件が改正特許法の施行前に請求されているので、改正特許法134条の2及び134条の3は適用されない。

(4) 改正特許法及び経過措置における注意点

平成15年法改正に伴う経過措置において、本事件に関する注意点は、改正特許法の施行前に請求された無効審判については、改正特許法134条の2、134条の3及び181条2項が適用されないが、改正特許法の施行後に請求される訂正審判については改正特許法126条2項が適用される点にある。

図1に示されるように、例えば、改正特許法の施行前に請求された無効審判の審決に対する訴えが、改正特許法の施行の際現に裁判所に係属していれば、訂正審判請求の時期的制限は改正前特許法126条1項本文によるから、その訴えが裁判所に係属し且つ他に無効審判が係属していない限り、いつでも訂正審判を請求できることとなる。ただし、その訴えについて判決がなされて、裁判所に係属しなくなれば、附則2条13項の適用がなくなり、その後の訂正審判の請求時期は、改正特許法126条2項によるものとなる。

一方、訂正審判の請求時期が、改正特許法126条2項により制限されて、例えば、改正特

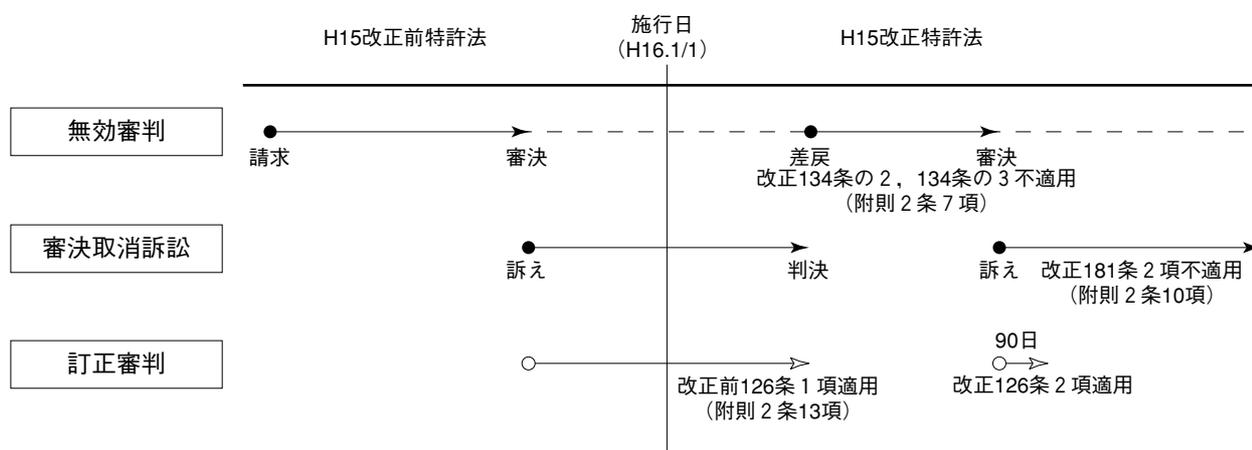


図1 経過措置における注意点

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許法の施行前に請求された無効審判の審決に対する訴えから90日以内に訂正審判を請求しても、その訴訟において改正特許法181条2項は適用されないため、裁判所による差戻し決定がされることはない。

その結果、無効審判又はその審決に対する訴えと、訂正審判又はその審決に対する訴えとが競合する場合が生じうる。そして、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が先行して確定すれば、裁判所は無効審決を取り消さなければならない⁴⁾。一方、無効審決が先行して確定すれば、係属中の訂正審判は不適法となり、また、その審決に対する訴えは訴えの利益が失われる⁵⁾。

また、審決取消訴訟において有効審決が取り消される判決がなされても、差戻し後の無効審判において、改正特許法134条の2及び134条の3は適用されず、職権審理による153条2項が適用されない限り、特許権者が訂正を請求する機会が法的に確保されない。審決取消訴訟において、特許権者は有効審決の維持を主張するのであるから、審決取消訴訟が提起されても、有効審決が取り消される判決がなされるまで、特許権者は訂正審判の請求を行わないのが通常であると思われる。しかし、判決により有効審決が取り消されても、訂正審判の請求時期は改正特許法126条2項により制限されるので、特許権者は、審決取消訴訟の判決がされてから差戻しされた無効審判が特許庁に再び係属するまでの間に訂正審判を請求することができない。また、差戻しされた無効審判においても、改正特許法134条の3による訂正の申立てを行うことができない。

仮に、有効審決の取消しを求める審決取消訴訟が進行する過程において、特許権者が訂正の必要性を検討できたとしても、本事件のように、改正特許法の施行の際に既に第1次訴訟が裁判所に係属していなければ、訂正審判は、審決取

消訴訟が提起されてから90日以内に請求しなければならないので、訴訟の初期段階のみしか訂正の機会が付与されないことになる。

差戻しされた無効審判において、特許権者に訂正請求の機会が付与されずに無効審決がなされると、特許の訂正を希望する特許権者は、その無効審決に対して訴えを提起して、改正特許法126条2項但書きにより、その訴えを提起した日から90日以内に訂正審判を請求することになる。

思うに、改正特許法126条2項及び134条の3は、一対として併せて適用されるべき性質のものであろう。そのような経過措置が採られていれば、有効審決が取消されて差戻された無効審判において、改正特許法134条の3の適用を受けて、特許権者が訂正を請求することができるので、差戻し後の無効審判を当事者双方が有効に活用して、紛争の早期解決を図ることができ、本事件の争点の一つは解消されていたはずである。また、いわゆる「事件のキャッチボール」を防止するという改正の趣旨にも沿うことになる。

また、経過措置の内容に拘わらず、改正特許法134条の3が果たす役割は大きい。無効審決に対して審決取消訴訟が提起された場合には、通常、その無効審判において又は審決取消訴訟を提起する際に、特許権者が訂正請求又は訂正審判の請求を考慮するであろうからよいとしても、有効審決に対して審決取消訴訟が提起された場合には、前述されたように、訴訟の初期段階において特許権者が訂正審判を請求するか否かを判断することは難しい。そうすると、134条の3に基づいて付与される訂正の機会でしょうか、有効審決が取り消された後に、特許権者が無効理由に対抗する手段が法的に確保されていないことになるからである。

また、改正特許法126条2項による訂正の機会の制限が、無効審判又はその審決に対する取

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

消訴訟との関係のみに基づいている点は問題である。侵害訴訟において主張された無効理由に対しては、特許権者は、訂正審判を請求しなければ訂正の機会が得られない。もちろん、無効審判が請求されていれば、その無効審判において訂正請求をすることができるが、侵害訴訟において主張された無効理由に基づいて、無効審判が請求されるとは限らないのであるから、侵害訴訟において主張された無効理由に対する防御手段として訂正審判を請求する場合があります。このような場合に、無効審判との関係のみによって訂正審判を請求できる時期を制限することは、特許権者に不当な不利益を与えることになりかねない。

さらに、無効審判における訂正においては、その訂正に対して無効審判の請求人が意見を申し立てる機会があり、また、無効審判の請求人が侵害訴訟の当事者であれば、侵害訴訟において主張した無効理由と異なる無効理由に基づいても無効審判を請求しうる。改正特許法では、このような侵害訴訟において主張される無効理由に対する防御方法としての訂正の機会付与という観点が多く、紛争当事者における攻撃防御方法のバランスが特許権者に不利であると思われる。

3. 2 裁量権の逸脱・濫用

Xが主張する訂正についての裁量権の逸脱濫用は、主として、改正特許法の経過措置による特許権者の不利益を回避すべく訂正請求の機会を付与することが、第1次判決後の本件無効審判事件において特許庁がなすべき羈束裁量行為であるという点に基づく。

ここで、改正特許法の経過措置による特許権者の不利益について検討すると、3. 1 (4) で述べたように、改正特許法の経過措置によって、有効審決が取り消された第1次判決後、差戻しにより本件無効審判事件の審理が再開されるま

での間において、改正前特許法126条1項では可能であった訂正審判の請求ができないという不利益を特許権者は被っている。

また、第1次判決においては、本件特許の請求項7の新規性の判断については、審判官を拘束する判断が示されたものの、請求項8乃至10については、請求項7についての認定判断を基礎とするから、その判断にも誤りがあると示されたのみであり、これら請求項独自の進歩性等の判断については、審判官を拘束する判断が示されていない。そうすると、請求項8乃至10については、前提となる認定判断が異なったのであるから、差戻しされた無効審判における審理判断において、前提となる認定判断を異として進歩性等が判断されることになる。この判断に対して請求項8乃至10に対する訂正請求の機会が、改正特許法により剥奪されたとも考えられる。なお、本件判決において、請求項9及び10について進歩性がないとした第2次審決は取り消されている。

ところで、羈束裁量行為とは、その行為に関して行政機関の自由な判断が許されず、法律が定める客観的な基準が存在し、その判断を誤れば違法の問題が生じると考えられる行為であり、法規裁量行為とも呼ばれる。これに対して、自由裁量行為は、それに関する決定が純粹に行政機関の政策的・行政的な判断に委ねられている行為であり、行政が判断を誤っても、当・不当の問題は生じるが違法の問題は生じないと解されている⁶⁾。行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」と規定する。この規定に基づいて、裁量権の逸脱・濫用が違法とされうる裁量処分が羈束裁量行為であり、羈束裁量行為と自由裁量行為との判別基準として「性質説」があげられる⁷⁾。

Xが主張するところの、第1次判決後の本件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無効審判事件において訂正請求の機会を付与することが特許庁がなすべき羈束裁量行為であるか否かについては、筆者には詳細に論じることができないが、訂正請求の機会を付与することについて、改正前特許法では134条2項によることになるから、それを超えて訂正の機会を付与する職権発動が審判官の羈束裁量行為であると認定されるには、不正な動機や平等の原則に反するなどの相当の理由が必要と思われる。仮に、附則により、本件無効審判事件において改正特許法134条の3が適用されていれば、特許権者の申立てがあるにもかかわらず、審判官が訂正請求の機会を付与しなかったことを違法とする余地があるように思われる。

また、本件事件の判決では、第1次判決による差戻し後の審理において、審判官がXの訂正希望について訂正案を検討した上で、訂正請求の機会を設ける必要がないと判断したことから、その判断が裁量権の逸脱濫用と解することはできないとしている。Xには、少なくとも実質的な訂正請求の機会が付与されているのであるから、前述されたようなXの不利益があったとしても、その不利益は審判官の審判指揮によってほぼ解消されていると思われるので、判決の結論に異論はない。

ただし、第2次審決において、Xに訂正の機会を認めた上で、訂正後の発明について無効理由が存在すると示す余地もあったと思われる。第2次審決では、Xが提出した請求項9についての訂正案によっては無効理由が解消されないことを理由として、訂正の機会を設ける必要性が認められていない。つまり、請求項9についての訂正案が、独立特許要件を満たさないとの判断である。しかし、平成11年改正特許法134条5項（改正特許法134条の2第5項であるが、本件無効審判事件では附則2条7項により従前の例による。）により、無効審判における訂正請求においては、原則として独立特許要件が判

断されない。そうすると、請求項9については本件無効審判事件が請求されているのであるから、請求項9についてXの訂正案を認めるか否かの判断において独立特許要件が判断されるべきではない。したがって、結論として無効審決がされたことに変わりがないとしても、審判手続きとしては、請求項9についてXの訂正案を認めた上で、訂正後の請求項9について無効理由があると結論すべきであったと思われる。この点について、特許庁が、請求項7についての訂正案と請求項9についての訂正案とを一体として判断したとも考えられるが⁸⁾、その判断は、第2次審決からは明確でない。

一方、Yの立場から考えると、法律が保証していない手続的保護である訂正の機会がXに与えられるには、少なくともYの同意が必要であると思われる。Yにとっては、Xに訂正の機会が付与されることにより無効理由が回避されて有効審決がなされるという不利益があるからである。仮に、Yが、Xに対する訂正の機会付与について同意しなかったとしても、Xは、審決取消訴訟を提起すれば、訂正審判を請求することができる。実際に、Xは、本件事件を提起した際に訂正審判（訂正2006-39002）を請求している。そうであれば、Xに訂正の機会を付与することについてYが同意することにより、その訂正についてYが意見を申し立てる機会が得られることや、紛争全体の早期解決が図られるという利益がYに生じうる。したがって、Yは、その利益を考慮した上で、訂正の機会付与に同意するか否かを決めればよい。実際に、Yは、Xが別途請求する訂正審判ではなく、本件無効審判事件において、訂正の可否及び訂正後の無効理由の有無が審理されることを望む旨を、本件無効審判事件において申し立てている。

このような事情を考慮すれば、差戻し後の本件無効審判事件においては、便法として153条の職権審理通知などをした上で、Xに訂正の機

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

会を付与することが適当であったと思われる。これにより、当事者であるX及びYの意思に基づいて審理が行われるとともに、紛争全体の早期解決が期待できたからである。

本件判決では、Xが受けた不利益について、「すべての特許権者が甘受しなければならない結果」と一蹴している。特許権者間の衡平という観点からは納得できるが、紛争当事者間の衡平という観点や、経過措置が平成15年法改正の趣旨に沿うものであるかという点については、裁判所はどのように判断したのであろうか。差戻し後の審理において、Xの訂正案について実質的に審理されたことによって、改正特許法134条の3と同様の訂正の機会がXに付与されたのであるから、これらの点についても実質的に解決されたとの裁判所の判断と思われる。

3.3 特許庁の裁量行為について争われた他の事例

特許庁が行った裁量行為について争われた事例として、以下の4件がある。

① 平成9年(行コ)第58号は、出願人である原告が、特許出願に対する拒絶理由通知がなされ、その指定期間経過前に特許査定がなされたことにより、特許査定謄本送達後に、その出願を基礎とする分割出願が不適法なものとしてなされた不受理処分を求めた事例である。原告は、審査官の手続的な裁量行為によって、出願人が本来有する法的利益(分割出願の利益)を奪うことは、特許法の明文の規定がなければ許されないと主張したが、裁判所は、指定期間の経過を待たなければ特許査定ができないとする規定が法に存在しない限りでは、出願人の与り知らぬ審査官の時期的裁量を伴う手続行為によって、補正及び分割出願の終期が定まることは法の予定していることであり、また、原告が分割出願の可能性を考慮していたのであれば、指定期間を利用して最適の手段を採るこ

とができたはずとして、原告の主張は採用に値しないと判示した。

② 平成15年(行ケ)第90号は、特許権者である原告が、1つの特許に対して別個に請求された2つの無効審判のうち、一方の無効審判事件において行われた手続が考慮されることなく、他方の無効審判事件について審決がなされたことについて、審理不尽を理由として審決の取消しを求めた事例である。裁判所は、同一の特許に対する無効審判を併合して審理するかどうか、別々に審理する場合において、一方の審判事件において提出された攻撃防御方法を他方の審判事件において斟酌等するかどうかは、担当審判官の裁量に委ねられているとして、そのことをもって審理不尽により違法になるということとはできないと判示した。

③ 平成17年(行ケ)第10122号は、特許出願人である原告が、拒絶査定不服審判において、補正の機会を与えずに誤記を理由として拒絶したことが法目的に反するとして、審決の取消しを求めた事例である。原告は、審判の審理において補正の機会を与えるか否かは合議体の裁量行為であるが、特許法の目的は発明を奨励することであるから、可能な限りその方向に努力すべきで、不明瞭な記載を見つけて発明を葬ることは法の目的にかなうものではなく、補正の機会を与えるべきであると主張したが、裁判所は、当該不明瞭な記載は拒絶理由通知及び拒絶査定書において指摘されており、審査及び審判を通じて3回の補正の機会があったにもかかわらず、原告は、技術的に誤った認識の下、適切な補正を行わなかったために、拒絶理由を解消できなかったのとして、原告の主張は理由がないと判示した。

④ 平成17年(行ケ)第10739号は、特許権者である原告が行った訂正審判請求に対して、特許無効審決の確定を理由に行った却下審決の取消しを求めた事例である。事例を詳細に説明する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に、原告が有する特許には、ほぼ同時期に2つの無効審判が請求され、一方の無効審判では無効審決がなされて、それに対する審決取消訴訟が提起された。他方の無効審判は、特許庁が手続の中止を行い、この中止は一方の無効審決に対する審決取消訴訟が提起されるまで維持された。これにより、原告は、他方の無効審判の審決（無効審決）がなされるまで、訂正審判の請求ができない状況にあった。また、他方の無効審決がなされたときは、改正特許法の施行後であったため、原告は、改正特許法126条2項により、訂正審判の請求時期が、他方の無効審決に対する審決取消訴訟を提起してから90日以内に制限された。しかし、他方の無効審判の請求は改正特許法の施行前であったため、改正特許法181条2項は適用されず、原告が請求した訂正審判は、独自に特許庁に係属した。その訂正審判の審理中において、一方の無効審判の審決が、上告棄却及び上告不受理の決定により確定した。これに基づいて、特許庁が訂正審判の棄却審決を行った。この特許庁の判断は、最高裁判昭和59年4月24日判決（昭和57年（行ツ）第27号）に沿うものであるが、原告は、本件事実経過の下では、前件審決の確定という偶然の事情によって訂正の機会が封じられて、原告が確定的に特許権を喪失するという結論は不合理であることを理由の一つとして主張した。これに対し、裁判所は、同一の特許にかかる無効審判の取消訴訟と訂正審判とが同時に進行している場合のそれぞれの審理の進め方は、それぞれの審理を担当する者の裁量と運用に委ねられていると解されるから、原告主張の事情をどの程度考慮するかも特許庁及び裁判所の裁量に任されるというべきとして、原告の主張に理由がないと判示した。

⑤ これらの事例について検討するに、①平成9年（行コ）第58号及び③平成17年（行ケ）第10122号については、出願人に対して補正又は

分割の手続的保護が無かったとはいえないことから、更なる手続的保護を特許庁がすべき裁量行為として要求する主張が採用されなかったことに異論はない。②平成15年（行ケ）第90号については、同一の特許に対する無効審判であっても別個独立した審判事件であるから、別件審判事件で提出された攻撃防御方法を審判官が必ず同様に斟酌しなければならないとする理由は無いと思われる。④平成17年（行ケ）第10739号では、特許庁が行った他方の無効審判の手続の中止、並びに、本事件と同様に、改正特許法の経過措置という原告にとっていかんともしい偶発的事態によって訂正審判を請求する機会が失われたという原告の主張は理由があるようにも思える。しかし、一方の無効審判においては原告に訂正請求の機会があったのであり、また、他方の無効審判においても原告に訂正請求の機会が付与されているのである。また、他方の無効審判の中止は、原告が相手方と和解協議をしていることも考慮された結果であると被告が主張している。そうすると、④平成17年（行ケ）第10739号においても、原告に訂正請求の機会がまったく無かったとはいえず、また、他方の無効審判の中止も原告がまったく与り知らぬものともいえない。したがって、判決に異論はない。

4. むすび

このように、筆者が調べた範囲において、特許庁の裁量行為が違法と認定された事例は見当たらない。これは、特許庁の裁量行為が、当事者の一方に決定的な不利益を与えるに至らない場合が多いことが原因かと思われる。つまり、出願人又は特許権者に対して、補正や訂正の機会という手続的保護が少なくとも1回は付与されているのであり、その機会を利用すれば、出願人又は特許権者が不利益を回避できうるのである。そして、それ以上の補正や訂正の機会付与は特許庁の自由裁量であると解される。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、実務的な観点からみれば、特許出願に対する補正の機会、拒絶査定不服審判を請求すれば複数回得ることが可能であるが、3. 1 (4) で述べたように有効審決が取り消され、特許権者に付与される実質的な訂正の機会が、改正特許法126条2項但し書きによる1回のみである場合には、侵害訴訟及び無効審判で主張される無効理由を確実に回避し、かつ特許権侵害を認めさせるような訂正を行うことは極めて難しいと思われる。また、侵害訴訟との関係によっては、無効審判において特許権に訂正の機会を付与して紛争全体の早期解決を図ることが、当事者の意思に沿う場合も想定される。したがって、侵害訴訟との関係を考慮した訂正審判請求の時期的制限の緩和或いは無効審判における訂正請求の機会付与について、今後の法改正が

期待される。

注 記

- 1) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編，平成15年特許法等の一部改正産業財産権法の解説，p.85 (2003) 社団法人発明協会
- 2) 前掲注1)・特許庁，p.88
- 3) 前掲注1)・特許庁，p.95
- 4) 増井和夫，田村善之，特許判例ガイド(第2版)，p.297 (2000) 有斐閣
- 5) 中山信弘・相澤英孝・大渕哲也編，別冊ジュリスト特許判例百選(第三版)，p.96 (2004) 有斐閣
- 6) 藤田宙靖，行政法入門(第5版)，p.58 (2006) 有斐閣
- 7) 前掲注6)・藤田，p.63
- 8) 前掲注4)・増井，p.298

(原稿受領日 2007年4月17日)

