HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	複数請求項における一部訂正の許否 ： 発光ダイオードモジュール事件
Author(s)	山﨑, 由紀子
Citation	知的財産法政策学研究, 32, 249-284
Issue Date	2010-12
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/45711
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ32_007.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判例研究

複数請求項における一部訂正の許否
－発光ダイオードモジュール事件－

最高裁平成20年７月10日判決民集62巻７号1905頁

山　﨑　由紀子

第１　事案の概要

１．事実経過

原告Ｘは、名称を「発光ダイオードモジュール及び発光ダイオード光源」とする発明（請求項１ないし４）の特許権者である。

第三者から特許異議の申立てがされたことから、Ｘは特許異議の申立[1]係属中に特許法旧120条の４第２項に基づいて、明細書の特許請求の範囲を訂正した。しかし、特許庁は、上記訂正は認められないとした上で、本件特許を取り消すとの決定をした。そこで、Ｘは本件決定の取消訴訟を提起した。

本件訂正は、特許請求の範囲の請求項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からなり、Ｘは訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮、ｂは明瞭でない

[1] 特許の有効性に対する不服申立ての手段であるが、平成15年改正により、特許異議申立ての制度は廃止され、無効審判手続に統一された。その理由は、①申立期間が、特許掲載公報の発行から６カ月と短いために、特許異議申立てが乱発され、特許権者に過度の負担となっていたこと、②申立人が審理に関与できないため、納得のいく結論が得られないこと、③異議申立ての結果に対する不服申立ての制度がなく、結局は無効審判請求をしなければならないことが挙げられる。

記載の釈明を目的とするものであると主張した[2]。

２．特許庁の判断

「訂正事項ｂは、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的とするものでなく、また、特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから、特許法旧120条の４第３項において準用する平成６年法律第116号による改正前の特許法126条１項ただし書又は２項の規定に適合しない。よって、その余の訂正事項について判断するまでもなく、訂正事項ｂを含む本件訂正は認められない。

本件訂正前の特許請求の範囲の記載に従って特定される発明は、その特許出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条２項の規定により特許を受けることができない。」

３．原審の判断（知財高判平成19年６月29日平成18(行ケ)10314号）

「本件決定は、訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことを理由に、他の訂正事項について判断することなく、本件訂正の全部を認めなかったものであるが、その判断に違法があるということはできない。すなわち、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の請求において、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（最高裁昭和53年(行ツ)第27号、第28号同55年５月１日第一小法廷判決・民集34巻３

[2] なお、Ｘは、訂正事項ｃ、ｄは、単なる形式的な誤記の訂正であると主張しているため、その許否の如何は特許取消決定の帰趨に影響を及ぼさない。

号431頁参照)。そして、この理は、いわゆる改善多項制（昭和62年法律第27号による改正後の特許法36条５項が定める請求項の記載方法）の下でも同様に妥当するというべきである。本件訂正に係る訂正請求書をみても、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ておらず、その訂正請求は一体不可分のものであったと解さざるを得ない。」

第２　判旨

１．特許法の構造について

「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は予定されていない。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適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)。」

２．訂正請求及び訂正審判請求と相違点について

「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。

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はできない。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るのが合理的である」。

３．昭和55年最判との関係

「…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[3]解すべき根拠を見いだすことはできない。…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」。

４．規範定立

「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うべきである」。

５．あてはめ

「これを本件についてみると、…訂正事項ａは、特許異議の申立てがされている請求項１に係る訂正であるから、他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして、個別にその許否を判断すべきものである。ところが、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。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし、請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定

[3] 被告の「発明を表現する明細書は常に全体が一体不可分のものとして把握されるべきである」との主張をいう。

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」。

６．結論

「…原判決のうち本件特許の請求項１に係る特許の取消決定に関する部分は破棄を免れない。そして、以上説示したところによれば、上記部分の取消決定の取消しを求める上告人の請求は理由があるというべきであるから、本件決定のうち本件特許の請求項１に係る特許を取り消した部分を取り消すこととする」。

第３　問題の所在

１．はじめに～「改善多項制」導入の経緯

我が国では、大正10年特許法以来、一発明を一項をもって記載する「単項制」を採用してきたが、昭和34年特許法で、関連性を有する二以上の発明をまとめて出願しうる併合出願制度を導入し、その後、PCT の締結など工業所有権制度の協調化、統一化の潮流に即応するとともに、発明の適正な保護を図るとの観点から、昭和50年に「単項制」を改正して一発明を複数項をもって記載することを許容する「多項制」を採用し、さらに併合出願の認められる範囲を拡大する改正を行った[4]。その後、技術開発の進展に伴い、特許出願内容が高度化・複雑化の度合いを深めていったことから、昭和62年に「改善多項制」を導入した[5]。「改善多項制」の導入により、一発明について多面的で自由な表現により複数の請求項の記載ができることとなり、新規性、進歩性等の特許要件の判断について個々の請求項ごとに判断していくことが可能となった。また、従前の併合出願の類型を追加する形で、相互に密接な関係にある二以上の発明について同一の願書で出願できる範囲が拡大され、その記載方法も独立形式に限らないこととされた。さらに、以上の効果として、複数の請求項を記載する場合に、出願の

[4] 新原浩朗編著『改正特許法解説』(1988年・有斐閣) 7 頁

[5] 平山孝二＝小栗昌平『詳説改善多項制・特許権の存続期間の延長制度』(1988年・発明協会)

単一性の要件を満たす限り、各請求項が相互に別発明であるか、同一発明を表現しているかを問わないこととなった。

２．問題提起

(1) かかる「改善多項制」の下では、１つの特許出願に係る発明が複数の請求項によって表現されることとなった。そのため、複数の請求項のうち一部の請求項に対して訂正請求ないし訂正審判請求がなされた場合における訂正の許否について、いかに解すべきかが問題となる。具体的には、請求項を一体として捉えて訂正の拒否を判断する（一体説）か、若しくは請求項を個別に捉えて訂正の拒否を判断する（請求項基準説）か、という点について見解が分かれている。

(2) 特許法の文言に着目すると、特許出願の場面では、「特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない」（特許法49条１項柱書）と規定していることから、複数の請求項のうち、１つでも拒絶事由があれば出願を一体として拒絶することを前提としているように読める。

他方、無効審判請求の場面では「請求項ごとに」（特許法123条１項柱書）請求できると規定しているから、そもそも無効審判請求自体、請求項ごとに請求しうることは明らかであり、仮に１つの無効審判請求事件内で複数の請求項に対する無効理由が主張されたからといって取扱いを別異にする理由を見つけることは困難である。

とすると、平仄上、各請求項ごとに判断がなされる必要があり、ゆえに１つの請求項に無効理由があるという一事をもって他の請求項を含めて当該特許の全てが無効となることはないと解される[6]。

そして、訂正請求（特許法134条の２）に関しても、無効審判請求に対する防御手段としての性質を有することから、無効審判請求とパラレルに考えると、請求項ごとに訂正の可否を検討すべきこととなろう。

これに対し、訂正審判請求（特許法126条１項）に関しては、考え方が分かれうる。一方では、訂正審判請求が特許権者のイニシアティブによって特許権の権利範囲を確定するものであるという性質に着目すれ

[6] 中山信弘編『注解特許法』(第３版・2000年・青林書院) 1340頁［荒垣恒輝執筆部分］

ば、新規出願と同視しうることから、出願に対する拒絶査定とパラレルに考え、請求項を一体として訂正の可否を検討すべきこととなる。他方で、侵害訴訟において相手方から特許無効の抗弁（特許法104条の３）を出された場合などを念頭に置くと、訂正審判請求といえども、実質的な機能としては無効主張に対する防御手段たる性質を有する点で訂正請求と変わるところがない場合がある。とすると、かかる場合には、防御手段としての性質に着目し、請求項ごとに訂正の可否を検討するという見解を導くことも十分に可能であろう。

このように、訂正請求及び訂正審判請求の法的性質を出願又は無効審判請求に対する防御手段のいずれに近づけて考えるかによって、一部訂正の場合の請求項の取扱いが異なることが問題となる。

第４　裁判例及び学説状況

１．補）改善多項制導入前の裁判例・学説

最判昭和55年５月１日民集34巻３号431頁【耕耘機】（以下、「昭和55年最判」という）は、「単項制」の下、１つの請求項のうち、複数箇所の訂正審判請求をすることができるかという点が争われた事案である。

最高裁は、「誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として、本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには、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、これを形式的にみて請求人において右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であると解するのは相当でない」として、「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[7]は格別、これがされていない限り、

[7] 昭和55年最判は、一部訂正である旨を明示した場合であれば、各訂正箇所を個別に判断することが許されることの根拠について明確には述べていない。しかし、民事訴訟における明示の一部請求の可否という論点とパラレルに考えることが可能ではないか。すなわち、民事訴訟においては、訴訟物たる権利法律関係は１つであり、訴訟はその存否を求めるものであるから、訴訟物全体が審理の対象となるのが原則である。しかし、処分権主義の下、原告が一部請求であることを明示した場合には、当該部分のみが審理の対象となり、既判力も明示した部分についてのみ生じるとするのが裁判実務の取扱いである（学説には異論があることとともに、高橋宏志『重点講義　民事訴訟法（上）』（2005年・有斐閣）90～102頁）。

これを訂正に置き換えてみると、特許権は１つの出願に対して、１つの権利として付与されるものであって、請求項ごとに特許権が発生するわけではない。そのため、たとえ複数の請求項に係る発明であっても特許権という権利自体は１つと考えることとなる。もっとも、各請求項は１つの特許権の権利範囲を画する重要な要素である。そして、特許請求の範囲を減縮する目的で行う訂正の場合は、特許権を維持すべく権利範囲を狭める方向で確定させることを求めるものである。とすると、複数の請求項に係る発明につき、個別に訂正の許否の判断を求めることを明示した場合には、当該請求項が訂正の許否の対象となり、個別に判断されるべきということになる。

なお、民事訴訟は司法作用であり、訂正の許否は行政処分であるため、権利の存否や範囲の確定といっても、後者は行政の円滑・迅速化という要請をも考慮しなければならない点で異なる。しかし、民事訴訟においても、訴訟経済という要請は働く一方、訂正の場合、一度有効に成立した特許権の範囲を狭める方向で変更するのであるから、判断の慎重さが求められる点で両者は共通する。とすれば、判断権者の性質の違いは結論に影響しないものと解される。

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、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はないと認められ、かつ、右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであっても、その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできない」と判示した。

従来特許庁は、複数箇所の訂正をする場合で、一部しか訂正の要件を満たさないときは、一貫して一部訂正を認めないという運用をしてきた[8]。その理由は、①審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については審理することができない（旧実用新案法41条、旧特許法153条３項）とされているところ、一個の請求書をもってされる訂正審判の請求は、請

[8] 知的財産裁判実務研究会編『知的財産訴訟の実務』（2010年・法曹會）268頁［上田洋幸執筆部分］

求書に記載された訂正箇所ないし訂正事項（以下、「訂正箇所等」という）が複数にわたっているとしても、複数の訂正箇所等の全部を一体として訂正を認める一個の請求であること、②一部訂正許可の審決をするとすれば、その一部訂正が他の訂正と無関係であって、これをしても支障がなく、かつ請求人にとって実益のないことではない、との判断が下されなければならないところ、訂正審判においてこのような判断を求めることは、客観的・画一的審理判断を旨とすべき訂正審判制度の趣旨に反すること、③訂正審判についてはいわゆる一時不再理の原則が適用されず、請求人は後日訂正許可となる部分に限定して再び訂正審判の請求をすることが原則として可能であり、請求人に不当に不利益を強いることにもならないということが挙げられていた[9] [10]。

昭和55年最判の前は、特許庁の運用と対立する裁判例[11]も出されていたため、同最判には、かかる実務を調整したという点に意義があるとされている[12]。

もっとも、昭和50年に導入された従前の多項制は必須要件項と実施態様項からなる多項制を認めていたに止まるため、各請求項を個別に扱う必要がなく、むしろ各請求項を一蓮托生的に取り扱うことにも合理性があるとの見解にも相応の説得力を認めることができた。しかし、昭和62年改正で導入された「改善多項制」はそのような関係がある場合に限定することなく広く独立した請求項の記載が認められることとなった。そうすると、改善多項制の下では、昭和55年最判が前提とした制度とは事情を異にするということを理由に、1つの請求項について訂正箇所がある場合、他の請求項に影響しない場合には当該請求項の問題として完結すると取り扱ったとしても直ちに判例違反とはいいがたいように思われる。ゆえに、複数請求項にまたがる一部訂正の可否という論点との関係では、同最判の先例的価値が失われたともいいうる[13]。この点については、下記にみるようにその後の裁判例の解釈が分かれるところとなった。

[9] 小酒禮〔判解〕『最高裁判所判例解説民事篇昭和55年度』（1980年・法曹会）177頁

[10] 昭和55年最判の被告特許庁長官は上告理由において「①訂正審判の請求は、実質的に新規出願であり、当該請求に係る請求書の記載内容を、全体をもって一個の請求となすものと解すべきであること、②訂正審判は、講学上の認可の性質を有する行政処分であり、この審判における審理の対象は請求人が請求書に添付した訂正明細書のみによって定まるものであって、審判官はただこの訂正明細書全体について、原明細書を訂正明細書の通り訂正することの適否を審理判断するのであり、訂正明細書の記載にさらに手を加えてこれを修正して審決する権限を有していない」と主張した。

[11] 東京高判昭和47年11月28日（昭和42(行ケ)79号）【横軸研削長行程精穀機】、東京高判昭和48年4月11日（昭和43(行ケ)163号）【乾燥昆布の加工法】、東京高判昭和52年10月19日（昭和48(行ケ)147号）【耕耘機 - 原審】

[12] 歌門章二〔判批〕鴻常夫ほか編『特許判例百選』（第2版・1985年・有斐閣）106頁

2．全ての場合において一体的に取り扱うとする立場

「改善多項制」導入後の当初は、引き続き昭和55年最判が踏襲する裁判例が下されていた[14]ことから、実務的には複数請求項を一体的に取り扱う立場（一体説）は完全に定着したものと思われていた[15]。もっとも、後述するように、平成5年改正により導入された特許無効審判手続内における訂正請求の制度を導入した平成15年改正による訂正請求を1つの梃子として、最近ではむしろこれとは異なる立場をとる裁判例が優勢となるのであるが、そのような中にあっても、知財高裁第2部や、従来（後述する平成20年最判が下される前）の特許庁は、複数請求項を一体的に取り扱う立場[16]（一体説）を採用している。例えば、知財高判平成17年11月29日（平成17(行ケ)10066号）【重炭酸イオン含有無菌性配合液剤】、知財高判平成18円12月25日（平成18(行ケ)10366号）【重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤の製

[13] なお、古沢博〔判批〕判例時報1840号（2004年）178頁は、「改善多項制」の導入に関わらず、一部訂正が認められるのではないかという問題提起をする。具体的には、「改善多項制」導入以前においても、いわゆる併合出願に基づく特許に係る訂正審判の拒否の判断は本来発明ごとに別個独立に判断されるべきであったことを指摘する。かかる見解は、「多項制」の下での併合出願と「改善多項制」とを類似の制度と捉えている。

[14] 東京高判平成4年11月5日（平成4(行ケ)12号）判時1470号137頁【ガスの処理法】

[15] 宮坂昌利〔判解〕L&T 42号（2009年）99頁

[16] 知的財産専門部が設置された平成17年改正以前においては、東京高判平成16年10月21日（平成15(行ケ)288号）【Webデータ収集装置】がある。

造方法】[17]、知財高判平成20年５月28日（平成19(行ケ)10163号)【多色発光有機ELパネル】がある。

(1) このうち、前掲知財高判【重炭酸イオン含有無菌性配合液剤】では、特許権者であった脱退原告が25箇所にわたって訂正請求[18]をしたところ、一部の訂正が要件を充足しなかったが、これにより訂正全体が認められないこととなるかが争われた。

知財高裁第２部は、「一般に、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請求において、当該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には、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、当該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をすることはできないと解するのが相当である」とし、訂正請求が、平成５年改正によって、訂正審判請求に代わる制度として設けられたという経緯に着目して、昭和55年最判が「改善多項制」の下でも妥当するとの一般論を展開した。

そして、本件あてはめ部分については、「本件訂正請求は25箇所にわたるものであり、その内容も特許請求の範囲に関するものが数多く含まれている」ことから、「その一部でも訂正が許されないものがあれば、全体として訂正請求が許されないことになる」とし、本件訂正のうち請求項２、９を訂正事項ｃ、ｉにより訂正することは、「本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものではな…いから許されない」から、本件訂正請求は、その余について判断するまでもなく、全体として許されないと判示した。

本判決では、訂正請求と訂正審判請求とをパラレルに考えることができることの根拠として、訂正請求の制度が、特許「無効審判手続係属中には訂正審判請求を許さないこととした平成５年改正によって、訂正審判請求に代わる制度として設けられた」ということを挙げている。

(2) また、前掲知財高判【多色発光有機ELパネル】[19]は、請求項１～７から構成される発明について、原明細書の記載につき複数箇所にわたる訂正審判請求をする場合、複数請求項を一体として扱うべきかが争われた。

知財高裁第２部は、訂正審判請求の法的性質につき、「特許出願に準じた法的性質を有する」とした上で、「特許法には請求項ごとに訂正の可否を決すべき旨の規定もないから、訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否を論じた…昭和55年最高裁判決は、いわゆる改善多項制を導入した昭和62年の特許法改正後においてもそのまま妥当する」とした。そのため、「本件訂正審判請求のように、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

[17] 原告Ｘは明細書の訂正を求める訂正審判請求をしたところ、請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた事案である。本件訂正審判請求は本件訂正発明１、２の特許請求の範囲を減縮する目的の訂正を含み、かつ明細書の記載を複数箇所にわたって訂正することを求めるものであるから、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判断をすべきであり、客観的には本件訂正発明２の特許請求の範囲に係る訂正部分が本件訂正発明１の特許請求の範囲に係る訂正部分と技術的にみて一体不可分の関係になく、上記一部の訂正を許すことが原告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ことはできないと判示した。

[18] 本件発明は、(旧) 請求項１～12で構成されていたが、本件訂正請求は (旧) 請求項１及び８を削除し、(新) 請求項１～10とするものである。また本件訂正請求の内容は、訂正事項ａ～ｙであり、特許請求の範囲を減縮する目的でなされた。

[19] 本件発明は、請求項１～７で構成され、特許権の設定登録を受けた。これに対し、訴外Ａが請求項３・４・５・７について、訴外Ｂが請求項１ないし７について、それぞれ特許異議の申立てを行った。特許庁は異議を認めて請求項１ないし７について特許権が無効であるとして、特許取消決定をしたため、原告Ｘは取消訴訟を提起した。Ｘは、取消訴訟係属中、本件特許について訂正審判請求を行ったが、訂正拒絶理由通知を受けた。Ｘは、本件訂正審判請求において、旧請求項１～７を新請求項１～７等に訂正しようとした。また、Ｘは、訂正審判請求書につき、新請求項３・５・７を削除するとの補正をし、その後に提出された意見書にも新請求項１・２・４・６の訂正を認容し、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記載した。これに対し、特許庁は、本件訂正は請求項の一部について独立特許要件を欠くこと理由に訂正を認めなかったことから、Ｘがその取消しを求めたのが本件である。

のと解すべき」であるが、客観的・画一的処理の要請に反しない場合、例えば、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、例外的に、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判示した。

本件へのあてはめについては、本件訂正審判請求の内容、補正の内容及び意見書の内容から、「X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」とし、本件が昭和55年最判の示す例外的場面にあたると認定した。その上で、X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し、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に係わるものとでは、少なからずこれを分けて判断すべきであるから、Xが削除しようとした新請求3・5・7についてだけ独立特許要件の有無を判断し、新請求項1・2・4・6について何らの判断を示さなかったのは誤りであると結論づけた。

(3) 以上のように、知財高裁第2部は、改善多項制の下においても昭和55年最判がそのまま妥当するとして、訂正請求及び訂正審判請求につき、一体説を採用している[20]。

一体説は、審理の効率化を図ることができるというメリットがある一方で、特許権者にとっては1つの訂正が要件を満たさないと全ての訂正が認められないことになるため、防御手段として十分な機能を活かせないというデメリットがある。

3．訂正請求の場合のみ個別に取り扱うとする立場

(1) 前述したように「改善多項制」導入後もしばらくは一体説に疑いをいだく実務は現れなかったが、少なくとも理由において一体説に疑義を呈する裁判例が現れ始め、次第に優勢となっていく。

[20] 訂正審判請求の法的性質については、明確に新規出願と同視しうることを述べているが、訂正請求については、無効審判請求係属中の訂正審判請求に代わる制度として平成5年改正で導入された点に着目し、訂正請求と訂正審判請求が同様の手続であることから、一体説を採用している。

嚆矢となったのは、東京高判平成14年10月31日（平成11(行ケ)170号）判時1821号117頁【動力伝達用チェーン】[21]であり、以降、訂正請求における一部訂正の可否に関する議論が再燃した。

(2) そして、東京高判平成15年7月7日（平成13(行ケ)535号）【画像処理装置】は、明示はしていないものの、「本件訂正審判請求においては、請求項それぞれの構成において重複する部分があることなどからすれば、請求項ごとに訂正の許否を判断することが相当でない特段の事情があるというべきである」としており、原則として請求項ごとに訂正の許否を判断すべきとの立場を採用した。

さらに、本評釈の対象である最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁【発光ダイオードモジュール】（以下、「平成20年最判」という）では、特許異議申立ての係属中になされた一部訂正の可否が争点となったところ、最高裁は、訂正請求と訂正審判請求の法的性質が異なることを前提に、前者は無効審判請求の防衛手段たる性質を有するので、請求項ごとに個別に訂正の可否を判断すべきであり、他方後者は新規出願たる性質を有するので、請求項を一体として訂正の可否を判断すべきであると判示した。

(3) 請求項ごとに個別に訂正の許否を判断する見解（請求項基準説）は、各訂正事項について慎重な判断を受けられる点で、特許権者の利益になるというメリットがある。他方、審理の効率化を図れないというデメリットもある。もっとも、後述するように訂正請求及び訂正審判請求は頻繁に行われるわけではないので、審理の効率化の要請はそれほど高くないように思われる。また、請求項基準説のうち訂正請求と訂正審判請求を区別する見解に対しては、その根拠について批判も強い。

[21] 東京高裁は、「改善多項制」の下、無効審判請求が請求項ごとに審判される制度である点に着目し、無効審判手続中に行われる訂正請求についても、請求項ごとにすべきものであると判示した。昭和55年最判との関係については、「前提となる制度が本件とは異なっており、…本件のような制度下においては、特許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」と判示した。

４．訂正審判請求も個別に取り扱うとする立場

(1) 知財高裁第３部や一部の学説[22] [23]は訂正審判請求も無効審判に対する防御策であることを強調して、請求項ごとに個別に扱うべきであるとの立場を採用している。

例えば、知財高決平成19年６月20日（平成19(行ケ)10081号）判時1997号119頁【コンクリート製の水路壁面改良工法】、知財高決平成19年７月23日（平成18(行ケ)10099号）判時1998号110頁【編み機】、知財高判平成19年９月12日（平成18(行ケ)10421号）【多関節運送装置】、知財高判平成19年12月28日（平成18(行ケ)10426号）判時1999号102頁【データム機能付きクランプ装置】、知財高判平成20年２月12日（平成18(行ケ)10455号）判時1999号115頁【安定な低抵抗コンタクト】、知財高判平成20年11月27日（平成20(行ケ)10094号)【半導体素子搭載用基板】、知財高判平成21年３月25日（平成20(行ケ)10216号）【レールの据付方法】、知財高判平成21年９月３日（平成21(行ケ)10004号）判時2069号113頁【高圧縮フィルタートウベール】がある。

(2) このうち、前掲知財高判【安定な低抵抗コンタクト】[24]では、複数の請求項について訂正審判請求された場合における訂正の可否につき、請求項の取扱いが問題となった。

知財高裁第３部は、「改善多項制導入後の特許法の下においては、特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は、請求項ごとに生ずるものであり、その確定時期も請求項ごとに異なり得る」ということを前提に、「２以上の請求項を対象とする特許無効審判の手続において、特許権者から２以上の請求項について訂正請求がされた場合には、審判合議体は、原則として、各請求項ごとに訂正請求の許否を判断すべきものであり、そのうちの１つの請求項についての訂正請求が許されないことを理由として、その余の請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに、訂正請求を一体として許されないと判断することは、改善多項制の下における特許法の解釈としては、特段の事情のない限り、許されないというべきである」との一般論を展開した。そして、訂正請求の法的性質は、無効審判請求の防御手段であるため、請求項ごとに訂正の可否を検討すべきであるところ、かかる論理は、「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」として、訂正審判請求も訂正請求と同様に請求項ごとに訂正の可否を検討すべきであると判示した[25]。

あてはめ部分については、本件特許の請求項40は本件無効審決の確定により無効となっていたものであり、訂正審判請求をすることが許されないから不適法却下とすべきであったと判示した。また、請求項46は、同請求項を対象とする訂正請求を認めた本件無効審決の送達時において、当該訂正された内容のものとして確定しており、しかも訂正請求による訂正後の請求項46の内容は本件訂正発明46と同一であり、無意味なものであるから、請求人に対し釈明権を行使して訂正審判請求書の補正により請求項46の訂正部分を削除することを求め、請求人においてこれに応じない場合には、請求項46に係る部分については不適法却下すべきであったところ、審判請求不成立としたことについて、請求人に法律上の権利義務に影響を与えることはないから、訴えの利益が認められない

[22] 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号(2009年) 1 頁は、平成20年最判における訂正審判請求に関する判断は、訂正請求との対比のために述べた傍論であり、拘束力がないとする。

[23] 熊谷健一〔判批〕「複数請求項に係る発明についての一部訂正の可否」AIPPI 54巻３号（2009年）114頁

[24] 本件発明は、請求項１～55で構成されており、Ｘはこのうち請求項36・40及び46に係る発明についての訂正を求めた。特許庁は、上記訂正を認めるとともに、訂正後の請求項40及び43に記載された発明につき特許を無効とする旨の審決をした。これに対して、Ｘは審決取消訴訟を提起したが、請求が棄却され、確定した。Ｘは上記取消訴訟係属中に、本件特許のうち請求項38・40・46につき訂正審判請求したが、特許庁は請求項38の訂正は認めたものの、請求項40及び46については、独立特許要件を欠くことを理由として本件審判請求が成り立たないとの審決をした。本件は、かかる審決に対する取消訴訟である。

[25] 判例時報1999号（2008年）115頁。もっとも、本判決は、請求人Ｘが訂正審判請求書において、請求項ごとに訂正を求める趣旨であることを明らかにしていることから、そのような趣旨が窺えない場合には別異の解釈がありうる。

と判示した。

そして、前述のように訂正審判請求においても請求項を個別に判断すべきとの理解の下、請求項40及び46に係る部分については、訴え却下とすべきであると結論づけた。

(3) また、前掲知財高判【半導体素子搭載用基板】[26]では、無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求されていない請求項の双方について訂正請求した場合、無効審判請求されていない請求項についての訂正請求が認められないのであれば、無効審判請求されている請求項の訂正も認められないこととなるかが争われた。

上記争点につき、知財高裁第3部は、前掲知財高判【安定な低抵抗コンタクト】と同様に、訂正請求の法的性質が無効審判請求の防御手段であることから、「各請求項ごとに無効審判請求の当否が個別に判断されることに対応して、無効審判請求がされている請求項についての訂正請求についても、各請求項ごとに個別に訂正請求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べきと考えるのが合理的である」との一般論を述べた。そして、この理は、「特許無効審判の手続において、無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においても同様であって、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由（この場合、独立特許要件を欠くという理由も含む。）として、無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求を認めないとすることは許されない」と判示した。

あてはめ部分については、本件審決が、無効審判請求の対象とされていない請求項2についての訂正請求が独立特許要件を欠くことのみを理由として、本件訂正は認められないとした上で、請求項1に係る発明についての特許を無効と判断したことから、上記の説示に反する違法があるとして、本件審決を取り消した。

本判決は、平成20年最判後に初めて無効審判請求における訂正請求についても請求項ごとにその許否を判断すべきであるとして、請求項基準説に立ち、一体説に立った本件審決を取り消したものである[27]。

なお、この点については、「平成20年最判の射程」において詳述する。

[26] 本件発明は請求項1～8で構成されるところ、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的として請求項1を訂正するとともに、明瞭でない記載の釈明を目的として、訂正前の請求項4を削除し、実質的に訂正前の請求項5ないし8の順番を繰り上げるものであった。また、本件特許権の訂正前の請求項2ないし8は、請求項1の記載を直接又は間接に引用する引用形式の請求項であるため、本件訂正は、無効審判請求されている請求項1の訂正を請求するとともに、無効審判請求されていない請求項2以下の請求項の訂正をも請求するものであった。

5．出願[28]も含めて個別に取り扱うとする立場

前述したように、特許出願に関しては、条文の文言(特許法49条1項柱書）を手がかりに、無効審判(特許法123条1項柱書)とは異なり、複数の請求項のうち、1つでも拒絶事由があれば出願を一体として拒絶するという取扱いが特許庁の実務上、確立している。また裁判例についても、訂正請求あるいは訂正審判請求とは異なり、特許庁の運用に反対する判断が下されたことはない。そして、下級審判例ではあるが、東京高判平成14年1月31日（平成12(行ケ)385号）判時1804号108頁【複合軸受装置を備えるモータ】[29]も、特許法49条は1つの特許出願における複数の請求項に係る発明のいずれか1つが特許法29条等の規定により特許をすることができないものであるときは、当該特許出願全体を拒絶すべきことを規定していると判示している。東京高裁は、その理由として、①特許法49条及び51条は、1つ

[27] 判例時報2022号（2009年）138頁

[28]「改善多項制」の下、特許要件の審査は、1つの出願を不可分一体のものとして扱い、どれか1つの請求項に係る発明が特許要件を満たさなければ、他の請求項に係る発明について特許要件の有無を審査することなく、当該出願全体を一体として拒絶査定するというのが特許庁の確立した取扱いである。その理由として、条文上、特許出願に係る発明が要件を満たさなければ、その特許出願について拒絶査定をすべきと規定していること（特許法49条)、特許出願が特許法37条の要件を満たしていないことが拒絶理由とされていること（49条4号)、特許法51条が「特許出願について、…特許すべき旨の査定をしなければならない」と規定していることを挙げている。

[29] 光石俊郎〔判批〕中山信弘＝相澤英孝＝大渕哲也編『特許法判例百選』(第3版・2004年・有斐閣) 88頁

の特許出願に対して、拒絶査定か特許査定かのいずれかの行政処分をなすべきことを規定しているのであり、昭和62年改正で「改善多項制」が導入され、1つの出願によって複数の発明を複数の請求項で記載することが可能となったにもかかわらず、上記2つの規定については改正がされなかったこと、②また無効審判請求については「請求項ごと」に請求しうる旨を規定している（特許法123条1項）のに対し、特許法49条及び51条は「特許出願について」拒絶査定ないし特許査定をする旨を規定していることを挙げている。

しかし、学説では、出願についても請求項ごとに審査すべきであるという見解[30]を提唱するものがある。「改善多項制」の趣旨が、一発明につき複数の請求項を記載し、多角的な角度から発明の法的保護を図ることができるようにした点にあることに着目し、かかる趣旨は訂正請求のみならず、特許出願若しくは特許権の延長登録の出願に係る審査及び拒絶査定不服審判、延長登録無効審判、並びに訂正審判請求についても等しく妥当するというのである[31]。また、特許庁の実務が一体説を採用している実質的根拠を「人的体制が整っていないということであると推測される」[32]とし、「各請求に記載された発明ごとに個別に特許要件の有無を審査することは、負担に耐えないという実情が存在するであろうが、それに対しては欧州特許のように1つの出願における請求項の数を制限するなどの立法により対処することが本来のやり方と思われる」とも主張される。

[30] 嶋末和秀「複数の請求項に係る審判請求と審決取消訴訟」『専門訴訟講座　特許訴訟』（近刊・民事法研究会）

[31]「改善多項制」の立法趣旨は、かかる見解の主張する通りであるが、その立法趣旨を反映した明文規定は、少なくとも無効審判請求や、その防御手段である訂正請求及び訂正審判請求においてしか現れていない。とすると、立法担当者としては、上記趣旨を全面的に及ぼすとの意思まではないと読むべきではないか。

[32] 三村・前掲(注22)27頁

第5　検討

1．条文構造からの観点

(1) 訂正請求について

前述のように、複数の請求項から構成される発明につき、無効審判請求をする場合、「請求項ごと」（特許法123条1項柱書後段）に無効事由を争うことができる。

これに対し、複数の請求項から構成される発明につき請求項の一部訂正をする場合、請求項の取扱いについて、特許法上は個別ないし一体に取り扱う旨の明文規定はない。

しかし、無効審判請求では請求人は「請求項ごと」に無効事由を争うことができるのであるから、特許権者に対して「請求項ごと」に無効事由を解消する手段を付与することが公平に適う。その意味で、訂正請求は、無効審判請求に対する防御手段たる性質を有するといえる。そのため、訂正請求については、請求項ごとに訂正の可否を検討すべきである。

(2) 訂正審判請求について

訂正審判請求についても、訂正請求と同様に、複数請求項の一部訂正をする場合に、請求項を個別ないし一体に取り扱う旨の明文規定はない。

この点、平成20年最判は、訂正審判請求について複数請求項を一体的に解するべきとの判断を示す際に、訂正審判請求が新規出願たる性質を有する[33]ことを理由として挙げた。同最判が上記結論を導くため、特許異議手

[33] 村林隆一〔判批〕知財ぷりずむ6巻71号（2008年）136頁。現行法上、訂正審判請求は新規出願として取り扱われてはおらず、平成20年最判が訂正請求との対比で用いた独立特許要件の有無についても、法改正の経緯に照らし、「改善多項制」とは全く関係がない。以下、詳述する。

平成5年改正前においては、訂正に関する法制度は、訂正審判請求のみであったため、無効審判の請求に対して特許権者は訂正審判請求をすることによって対応してきた。その結果、無効審判と訂正審判請求とは別個に進行し、無効審判の方が訂正審判よりも早く進行し、審査されることとなり、その後出された訂正審判の結果によっては無効審判が無意味になる等、手続上の無駄があった。しかも、特許権の有効・無効が確定しないことにより、侵害訴訟の遅延を招くという弊害もあった。

そこで、無効審判の迅速化という観点から、無効審判請求がなされた場合に同一

続における訂正請求と訂正審判請求とは特許法上の位置づけを異にすること及び独立特許要件が要求されていることを挙げた点に対しては学説からの批判が強い[34]。特許異議手続及び無効審判手続における訂正請求は、制度の導入された経緯及び、訂正審判請求も特許無効の抗弁の防御手段たる側面を有することから、その法的性質は訂正審判請求と同一であるといえるから、両者を区別する必要はないように思われる。

平成20年最判の訂正審判請求に関する説は、あくまで傍論であり、判例拘束性を認める必要はない。むしろ知財高裁第３部が示すように、同最判に囚われることなく、訂正審判請求の場合であっても、請求項ごとに訂正の可否を検討すべきであろう。

(3) 特許出願に対する拒絶査定（特許法49条）について

まず、特許出願は、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付することが義務づけられ（特許法36条２項）、特許請求の範囲については、「請求項に区分して」各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項の全てを記載しなければならない（特許法36条５項前段）。

これに対し、拒絶査定の場合は、「特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは」その特許出願を拒絶すべき旨の査定をしなければならないとし、新規性・進歩性を規定する29条等を要件として挙げている（特許法49条２号）。他方で、特許法51条は、特許出願について拒絶の理由を発見しない場合は、特許をすべき旨の査定をしなければならないと規定している。

これらの規定を合わせて考えると、特許請求の範囲が請求項ごとに区分されて記載されていたとしても、拒絶査定の段階では、各請求項ごとに個別に拒絶理由の有無を検討することまでは求められておらず、むしろ１つの拒絶理由を発見すれば、特許出願全体として拒絶査定をすることができると解すべきである。

かかる条文解釈は、大量に行われる特許出願に対して迅速に対応する必要性を考慮するものであり、妥当である。また、このように解しても、出願人は拒絶査定されることを予想して補正（特許法17条１項）することも可能であるし、分割出願によって、一部の発明につき特許権を取得することも可能であるから、出願人に対する手続保障はなされている。

したがって、特許出願に対する拒絶査定については、請求項を一体的に捉えて検討すべきである。

２．政策的な観点

本稿では、訂正請求及び訂正審判請求と特許出願及び無効審判請求とを比較しつつ、請求項の取扱いにつき、審査・審理の効率化と特許権者等[35]の保護との調和という政策的観点から検討を試みる。

(1) 特許出願及び無効審判請求について

まず、特許出願の場合、複数の請求項から構成される発明につき、請求項ごとに判断できない拒絶理由（明細書全体の記載不備、新規事項の追加等）を除き、新規性・進歩性等の拒絶理由は請求項ごとに示すこととし、拒絶理由を発見した請求項と拒絶理由を発見しない請求項とが識別できるように記載するという運用がされている[36][37]。もっとも、一定の場合[38]に

手続内で特許の有効・無効を判断する訂正請求が導入されることとなった。他方、訂正審判請求については、無効審判請求がなされると、原則として、その審決が確定するまでは、請求できないとされ（特許法126条２項本文）、特許権者（被請求人）は、一定の指定期間内に限り、上記訂正審判請求ができる（134条の２第１項）こととなった。

このように訂正請求は、無効審判の迅速化を図るべく導入された制度であり、従来の訂正審判請求を時期によって２つに区別したにすぎない。また、独立特許要件が不要とされたのは、独立特許要件が特許無効審判の中で審理されることから、訂正請求の要件としては要求しないようにして、手続の迅速化を図る趣旨である。

したがって、どちらも特許法上の位置づけを異にするものではない。

[34] 山内貴博「訂正審判における複数の訂正事項の一体性・個別性」AIPPI 55巻６号（2010年）373頁

[35] 通常実施権者や専用実施権者を含む。

[36] 特許・実用新案審査基準「第Ⅸ部審査の進め方」（http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix.pdf）第２節各論4.2拒絶理由通知を行う際の留意事項 (2)

[37] 特許・実用新案審査ハンドブック63.06（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm）。拒絶の理由を発見しない請求項（特許請求の範囲にその請求項のみが記載されていれば、その時点では拒絶の理由を発見

は、審査をしていないことを明記した上で、それぞれの拒絶理由のみを通知することもある。そして、出願に対する特許又は拒絶査定は、一種の行政処分に他ならないから、出願人の補正の便宜を図る必要があり、ゆえに、本来拒絶理由の通知は明確であることが望ましい。

さらに決め手となると考えられるのは、審査効率性という観点である。近年では審査待ちの期間が約27カ月と短くなったとはいえ、年間約40万件[39]もの特許出願の審査をこなすには、審査の効率化を図る必要がある。一部の請求項といえども瑕疵のあることが発見された出願は、他の請求項についても瑕疵がある可能性が相対的に高いといいうる。その際に、それでもなお（必要とあれば他請求項についても補正を施した上で）出願人が権利化を目指そうとしない限り、他の請求項に関する審査は省略するという現在の特許庁の取扱いにより、結果的に特許付与に値する出願に審査が割かれる確率が高まることになる。その意味で出願における一体説の取扱いは審査の効率性を促進する制度であるということができる。

一定の要件を満たす場合に出願人から事情説明書による申請を受けて審査・審理を通常よりも早く行うための制度（早期審査・早期審理制度）を昭和61年から導入し、今日に至るまでその拡充を行い、さらに平成20年10月１日からはスーパー早期審査の試行も開始しているが[40]、かかる各種の早期の審査制度は、審査効率性を図る諸制度の下支えがあってはじめて実現可能である。このことからも明らかなように、審査効率性は特許庁のみならず特許制度の利用者一般に裨益するものといえる。そして、審査効率性を重視しても分割出願（特許法44条１項柱書）によって拒絶事由のない請求項に係る発明については特許を取得することができるので、出願人の権利化に対する期待への手当てはなされている。

これに対し、無効審判請求は、請求項ごとに請求できることが明文で規定されている（特許法123条１項柱書）。無効審判請求は年間約300件程度[41]であり、特許出願と比較すると効率化の要請は低いと思われる。また、一度特許庁の審査をクリアしているから特許権は有効であるとの推定が働くため、１つの請求項に無効事由が認められたとしても、直ちに他の請求項も無効事由があるとの判断に結びつくわけではない。さらに、無効審判請求は利害関係人のイニシアティブによって、いったん成立した特許権を無効とする手続であるから、特許権者等に与える影響は大きい。そのため、特許権を無効とすることに慎重にならざるをえないといえる。

(2) 訂正請求と訂正審判請求について

平成20年最判でも示されたように、訂正請求は無効審判請求に対する防御手段たる性質を有するため、特許権者のイニシアティブで権利範囲を変更するわけではない。また、訂正請求のうち、特許請求の範囲を減縮する訂正の場合には、いったん有効に成立した権利範囲が変更されることとなるため、慎重な判断が求められる。とすると、特許権者等の保護を図る必要性があるといえるので、無効審判請求に近づけて考えるべきであると解する。

これに対し、訂正審判請求は、当該訂正事項については、一度も特許庁の審査を経ていないため、１つ不許可事由があれば、他の訂正事項についても不許可事由があるとの推定が働き、特許出願と同様に扱うべきとも思われる。しかし、訂正審判請求は年間約200件[42]であること、及びいったん有効に成立した特許権を変更する手続であるから、特許権者等に及ぼす影響が大きい。とすると、審理の効率化の要請は低く、むしろ慎重な判断が求められる場面であるといえる。さらに、侵害訴訟において特許無効の抗弁が出された場合の防御手段として、訂正審判請求をする場合もあり、その場合には、（間接的ではあるが）利害関係人のイニシアティブによって

しない場合、その請求項を「拒絶の理由を発見しない請求項」という。）を含む出願について拒絶理由を通知する場合は、当該請求項を明示することによって、審判官の意図を伝え、出願人の拒絶理由通知への対応を容易にするという運用がなされている。もっとも、明細書全体の記載不備や新規事項の追加等、請求項ごとに判断できない拒絶理由がある場合は、拒絶の理由を発見しない請求項は明示しない。

[38] 前掲（注36）拒絶理由通知を行う際の留意事項 (3)、(4)

[39] 2009年度の出願件数は348,596件である。特許庁 HP 参照（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/2009tourokukensuu.htm）

[40] スーパー早期審査の試行について・特許庁 HP（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa.htm）

[41] 2008年度における無効審判の申立件数は292件である。特許庁 HP（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/nenpou_toukei_list.htm）

[42] 2008年における訂正請求の申立件数は137件である。前掲（注39）特許庁 HP

権利範囲を変更するといえる。とすると、訂正審判請求も特許権者等の保護を図る必要があるといえるので、無効審判請求に近づけて考えるべきであると解する。

(3) 結論

以上のように、訂正請求も訂正審判請求も、特許権者等の保護を図る必要性がある点で、無効審判請求と共通することから、いずれの場合においても一部訂正の可否は請求項ごとに判断すべきであると解する[43]。

３．平成20年最判の射程

(1) 訂正請求及び訂正審判請求について[44]

ア．平成20年最判は、「特許法が１つの出願に対して、１つの行政処分としての特許査定または特許審決をし、これに基づいて１つの特許が付与され、１つの特許権が発生するという基本構造を有しているから、請求項ごとに特許権が付与されるのではない」ことを根拠とし、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することが原則である旨を判示した[45]。

もっとも、「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適当であると考えられる一定の場合」には、例外的に明文規定（特許法123条１項柱書後段等）をもって、請求項を個別に取り扱うことが許容されているとしている。

平成20年最判は、訂正請求については、無効審判請求の防御手段たる性質を有することから、上記例外的な場面に該当する旨を述べるにとどまるが、前述のように訂正審判請求についても防御手段たる性質を有することから、訂正審判請求は原則通りとした傍論部分については、判例拘束性を認める必要はない。

[43] 現行法の解釈としては、一部訂正の可否について請求項基準説に立つのが素直であるが、正当な防御手段とはいえない場合には一体説に立って審理の効率化を優先するという立法をすべきではないか。

[44] 特許請求の範囲を減縮する目的で行う訂正を念頭に置く。

[45] 村林・前掲(注33)135頁

イ．前掲知財高判【半導体素子搭載用基板】においても訂正審判請求における複数請求項の取扱いにつき、本稿と同様の立場を採用しているように思われる。

すなわち、平成20年最判では、訂正請求と訂正審判請求は特許法の条文構造から異なる性質であるとの前提の下で、訂正請求については限定的な請求項基準説を採用した。これに対し、前掲【半導体素子搭載用基板】は、訂正請求が「請求項ごとに申立てをすることができる無効審判請求に対する防御手段としての実質を有する」ことを理由に挙げている。そして、前述のように訂正審判請求も防御手段たる側面を有する。とすると、前掲【半導体素子搭載用基板】は訂正審判請求についても請求項基準説を採用する立場であると看取したとしても穿ち過ぎであるということにならないように思われる。

(2) 誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正について

また、平成20年最判は、特許請求の範囲を減縮する目的で行う訂正につき、請求項の取扱いが問題となったものであるから、誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正については、何ら判断が示されていない[46]。

もっとも、誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正の場合であっても、無効審判請求に対する防御の一環として行われることもある

[46] もっとも、平成20年最判を受けて、審判便覧が改訂され、特許請求の訂正については、無効審判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訂正がなされた場合は、請求項ごとにその許否の判断を行うこととされた（審判便覧51－05「特許（登録）無効審判の請求についての審理」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-05.pdf) ８頁)。また、特許請求の範囲の減縮以外を目的とする訂正であっても、無効理由に対する防御手段としての実質を有すると判断される場合には、上記と同様に扱うこととなった(前掲審判便覧８頁)。

他方、訂正審判請求については、従来の特許庁の運用がそのまま維持されることとなった。そのため、現在の審判便覧の下、訂正審判請求につき可分に取り扱うことを求めようとする場合には、各請求項ごとに訂正審判請求をし、併合してもらうという迂遠な方法しかない。しかも、併合については特許庁の裁量が認められているため、手続が煩雑になる恐れがある。もっとも、併合した後に、一部の請求項については訂正の要件を満たさないとの認定判断に至ったとしても、請求項全体を一体不可分として取り扱い、全ての訂正を認めないとの運用はされていない。

から、平成20年最判の理屈をあてはめれば、請求項ごとに訂正の許否を判断するとの結論を導きうる[47]。

(3) 昭和55年最判との関係について

ア．昭和55年最判は、複数請求項という概念のない実用新案についての判断であり、平成20年最判とは事案が異なる。そのため、昭和55年最判における１つの請求項の中に複数の訂正箇所がある場合の取扱いに関する説示は否定されていないと解すべきである[48]。すなわち、１つの請求項の中に複数の訂正箇所があり、そのうち１つでも訂正の要件を満たさない場合は、当該請求項に関して訂正は認められないとすべきであり、平成20年最判が出された今日においても、昭和55年最判の説示は否定されていないものと解すべきである。

イ．裁判例も、本稿と同様の立場を採用している。以下、紹介する。

知財高判平成21年11月19日（平成21(行ケ)10157号)【多色発光有機 EL パネル】では、前掲知財高判平成20年５月28日【多色発光有機 EL パネル】（第１次判決）確定後に平成20年最判が出されたことから、平成20年９月17日になされた審決（第２次審決）が、前記第１次判決の拘束力（行政事件訴訟法33条１項）に反するかが争点となった[49]。

[47] 前掲知財高判【レールの据付方法】は、「誤記の訂正のように形式的なものであって、特許請求の範囲に実質的に影響を及ぼさないものであるときも」各請求項ごとに訂正の許否を判断すべきであると判示した。

[48] 山内・前掲(注34)17頁は、昭和55年最判が、請求人の明示の意思があれば個別的判断を許すとした部分について、「一個のまとまった技術思想」を対象とする実用新案に関する判例であるとの位置づけの下で、「改善多項制」が導入された現在においては、論理的には、１個の請求項に含まれる複数の訂正事項について、個別的判断の余地を認めた判例と読み替えることが可能であると主張する。しかし、昭和55年最判は「特に明示したときは格別」と述べるにとどまり、明示の意思がある場合の対応について具体的に言及していない。また、最高裁が審査の効率化という要請を無視することは考えにくい。したがって、上記見解は妥当でないと解する。なお、実務では１つの請求項のうち複数の訂正事項がある場合、１つでも訂正の要件を満たさない訂正事項があれば、当該請求項全体として訂正を認めないとの運用をしている。

[49] 特許に関する審決取消訴訟が確定した場合、特許法181条５項に基づいて、当該審判事件につき、再度審理・審決をすることになるが、審決取消訴訟は行政訴訟であるから、行政事件訴訟法33条１項により、取消判決の拘束力が及ぶこととなる。そして、かかる拘束力は、判決主文が導き出されるために必要な事実認定及び法律判断にわたるから、審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることはできない。本件では、第１次審決が前掲知財高判【多色発光有機 EL パネル】で取り消され、確定したのであるから、審判官は第１次判決の拘束下で認定判断しなければならないことになる。第１次判決は、請求項１・２・４・６と請求項３・５・７とは分けて判断すべきであるとの第１次審決を取り消しているにもかかわらず、第２次審決が請求項１～７を一体不可分のものと扱うべきであるとして訂正審判請求不成立としていることから、平成20年最判を考慮しないとすれば、拘束力に反することとなる。

知財高裁第２部は、あくまでも平成20年最判は、「第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり、その判示も、訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し、改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである」として判例の射程を限定した。そして、平成20年最判が、訂正審判請求の場合は請求項の取扱いを一体不可分とする旨を判示したことに対しては、「訂正審判請求については、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の原則的な取扱いについて判示したものであり、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第１次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示、すなわち、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する必要がある、との判示を否定するものとは解されない」とし、平成20年最判は訂正審判請求に関する昭和55年最判を変更するものではなく、平成20年最判に従ってなされた第１次判決の拘束力は、本件審決に何ら影響しないとの判断を下した。

なお、上告人は、平成20年最判が出されたことによって事情変更が生じたと主張したが、かかる主張に対しては、平成20年最判の訂正審判請求に関する説示については、請求項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の原則的な取扱いについて判示したもの

であり、昭和55年最判によってなされた第１次判決の例外的取扱いを認めるべき場合の判示、すなわち、請求人において複数の訂正箇所のうち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、審理判断する必要があるとの判断を否定したものではないと判示した。

したがって、請求人が一部訂正である旨を明示した上で訂正審判請求をした場合には、平成20年最判があるとしても、請求項を可分的取扱いにすることができ、昭和55年最判の先例的価値は失われていないと解することができる[50]。

第６　残された問題点

１．特許権の設定登録により排他的独占権を付与することになるから、その権利範囲は明確であることが望ましい。そのため、特許法は権利範囲の公示手段として、特許原簿を採用している。また、訂正を認容する審決が確定し、権利範囲に変動が生じた場合には、訂正明細書等[51]の内容を特許公報に掲げる旨を規定する（特許法193条２項７号）。

平成20年最判を受けて、現在、特許原簿には審決の要旨とともに部分確定した請求項の登録を行っているが、訂正明細書等は、無効審判請求された全ての請求項についての審判が確定した段階で、審決公報に添付する形で発行され、公報発行は、確定した訂正事項を全て反映した明細書を編纂するのではなく、事件が確定した時の審決公報に全文訂正明細書及び部

[50] 山内・前掲(注34)15頁。平成20年最判は、各請求項ごとに個別に訂正請求をすることを「認容され」と述べており、一体不可分とする請求を排除するものではないから、請求人が複数の訂正事項を一体不可分のものとして取り扱ってほしいという意図を明示した場合は、そのような取扱いをすることも可能ではないか。

なお、実務的には、全文訂正明細書の提出を求めるので請求人の意図が不明確となることは想定しにくいが、仮に請求人の意図が不明確である場合には、審判官が求釈明することで対応すべきである。

[51] 明細書、特許請求の範囲及び図面を含む。

分確定した先の審決を連綴する形態で行うという運用がなされている[52][53]。そのため、無効審判係属中の権利内容は、特許原簿の一部とみなされている明細書等により確認することとなる（特許登録令９条２項）。

平成20年最判の判断を形式的に貫くと、複数請求項から構成される発明の一部を訂正する場合、請求項ごとに訂正許否の判断がなされるため、権利の確定時期も請求項ごとに異なることとなる。特に、従属形式で記載された請求項の訂正と、それが引用する参照先の請求項の訂正とが、それぞれ別々の時期に確定することになるので、請求項同士の参照関係の把握が非常に困難となるという問題や、請求項ごとに参酌すべき明細書が異なるという、「明細書の束」という問題も生じる。

これらの問題は、「一覧性の欠如」[54]と呼ばれており、上記特許庁の運用は、かかる一覧性の欠如に配慮したものである[55]。

この点に関しては、立法論も視野に入れつつ、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において議論がなされているので、以下に紹介する。

２．

(1) 一体説（従来の特許庁の立場）からの帰結

まず、複数請求項を一体不可分として取り扱うとする一体説の場合、複数の訂正事項があったとしても、当該特許権に対しては１つの訂正をしたことになるため、特許原簿においても訂正事項がどの請求項に対応するものかを明らかにする必要はないこととなる。

なお、従来特許庁は一体説に立った運用をしてきたため、複数の請求項

[52] 審判便覧51－07特許（登録）無効審判の審決、審決の登録等(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-07.pdf) 6 (2)

[53] 産業構造審議会知的財産政策部会第29回特許制度小委員会配布資料４「審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方について」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou029/04.pdf) ５頁

[54] 産業構造審議会知的財産政策部会第29回特許制度小委員会議事録（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/patent_system_029.pdf)32頁

[55] 前掲(注53)第29回配布資料７頁、前掲(注54)第29回議事録32頁。阿部豊隆＝黒川朋也＝鈴木守＝鈴木康仁『対説日米欧特許法』(2002年・経済産業調査会) 261頁

について、特許請求の範囲のみならず明細書の記載や図面を訂正しようとする場合には、それらの訂正がどの請求項に対応するものかは、訂正請求書や訂正明細書において明らかにしていなかった。

(2) 請求項基準説（平成20年最判の立場）からの帰結

次に、複数請求項における訂正の許否につき、請求項ごとに判断すべきとする請求項基準説の場合、訂正事項についても請求項ごとに記載すべきこととなる。すなわち、明細書や図面の訂正がどの請求項に対応するものかを、訂正請求書や訂正明細書（以下、「訂正請求書等」という）において明らかにする必要があるということになる[56][57]。

しかし、前述したように、かかる見解に立つと、特許原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならないという煩雑な事態（「一覧性の欠如」）が生じるという問題がある。

また、実際には、特許請求の範囲のみならず明細書についても訂正が求められているときは、明細書の訂正が特許請求の範囲のいずれの請求項との関係でなされているかを区別して判断することは必ずしも容易ではない。

さらに、特許請求の範囲の記載自体については訂正を求めていないが、明細書のみで特許請求の範囲を減縮するような訂正が求められているときは、その訂正をいずれの請求項に属するものかを区別することは一層困難である[58]という問題点もある。

「一覧性の欠如」という問題に対しては、無効審判における手続の経緯を丁寧に追うことにより特許権の把握は不可能ではないとの指摘もある[59]。しかし、第三者の監視負担の増大という観点から公衆に耐えがたい不便を

[56] 三村・前掲(注22)27頁

[57] 例えば、請求項1及び2から構成される発明につき、請求項1を訂正し、認容された場合に、請求項1に対応する明細書における発明の詳細な説明については訂正後の記載とし、請求項2に対応する明細書における発明の詳細な説明については訂正前の記載とするというように、登録原簿を請求項ごとに区別して作成することとなる。

[58] 川田篤「特許無効審決中の訂正請求に係る判断とみなし取下げとの関係」パテント60巻11号（2007年）35頁

[59] 前掲(注53)第29回配布資料５頁

強いることになるとの指摘[60]や、特許制度や特許法上の手続に不慣れな者が、手続の経緯を追う手法によって誤りなく特許権を把握することは必ずしも容易ではないことから、特許制度の利用者が一律に誤りなく権利範囲を把握できるように公示することが求められるとの指摘[61]もある。

(3) 折衷的な立場からの帰結

そこで、前記産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会では、一体説や請求項基準説の不都合性を解消しつつ、権利範囲の明確化の要請を実現するべく、これを立法によって解決すべきであるという第3の立場があることが示された。

この立場は、さらに2つの方向に大別されている。具体的には、①請求項ごとに訂正の許否を判断することを原則としつつ、引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下し[62]をしない場合には一体不可分と取り扱うとともに、明細書の束[63]の発生を防止するため明細書の訂正を禁止するという見解と、②訂正の許否判断と訂正認容時の審決の確定を一体不可分とする以外は、請求項ごとに取り扱うとする見解があることが示されている。

ア．①の見解の問題点と解決への試みについて

①の見解を採用する場合には、一体不可分に取り扱われることを避けるため、訂正を求める特許権者の側が、現行法で認められている複数請求項を択一的に引用する従属項を1つの独立項に書き下すという行為を誘発することになろう。このような取扱いにより特許請求の範囲の一覧性が相対的に増すことにはなるのかもしれない。もっとも、請求項の記載が冗長となり、かえってその内容が理解しにくいものとなってしまう恐れもある。

他方、請求項の記載内容を理解しやすくするために、複数請求項を択

[60] 宮坂・前掲(注15)101頁

[61] 前掲(注53)第29回配布資料５頁

[62] 他の請求項を引用する従属項を、他の請求項を引用しない独立項に書き換えることをいう。

[63] 複数の請求項に関連する明細書において、ある特定の記載（例えば、段落）が1つの表現ではなく、請求項ごとに異なった複数の表現で存在するという事態をいう。

一的に引用する従属項を複数の独立項に分けなければならないという取扱いをなしたとすると、特許料の増額を招くことになり、特許権者に経済的負担を課すことになる。

また、①の見解の下でも、例えば独立項の訂正を行い、従属項の書き下しと同時にその訂正が別途行われ、訂正の対象となった独立項と従属項との間で訂正の許否判断が分かれた場合などには、訂正が認められなかった請求項について、審決確定後に再度新たに書き下しをする等の対応をしないと、結局、特許請求の範囲の一覧性を確保できない場合が生じてしまう。かかる事態に対応する方策として、(a)特許庁からの命令を受けて、特許権者が請求項の書き直しをできるようにするための手続、又は(b)特許権者に代わって審判官が請求項の書き直しをするための手続を導入することが考えられるとの指摘がなされている[64]。また、(a)や(b)の手続を経ることができない場合であっても、公示の形態を工夫することによって、一覧性の欠如による複数の特許請求の範囲を読み分ける負担を軽減する案も検討されている。具体的には、(ⅰ)各請求項に係る特許発明の把握にあたり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載することや、(ⅱ)読み分けなければならない請求項の記載を読みやすいように並べて記載するという方法である[65][66]。

明細書の訂正を禁止する点については、明細書の瑕疵を訂正によって解消できなくなるという問題や、特許請求の記載を訂正した場合に、その記載と明細書との記載とが整合しなくなり、新たに無効理由が発生したり、特許請求の範囲に記載された用語の意義解釈にあたり明細書の記載を考慮するといった実務の内容を変更しなければならないといった問題が指摘される。明細書の訂正を禁止しない場合、明細書の束が発生

[64] 産業構造審議会知的財産政策部会第31回特許制度小委員会配布資料2「審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方について」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryou031/02.pdf) 4頁

[65] 前掲(注64)第31回配布資料5頁

[66] デジタル化が進んだ今日においては、訂正した部分と明細書の記載とをリンクさせることでも、両者の対応関係は明らかにすることができるから、かかる方法によっても特許原簿の趣旨を実現することは可能であるように思われる。

することを完全に防止することはできないが、明細書の束が発生する可能性が最大でも1%程度と低いことに鑑み、明細書の束の発生を例外的に認め、公示の形態を工夫することで、請求項ごとに明細書を読み分けるという負担を軽減すべきであるとの指摘もなされている[67]。なお、公示の形態としては、(ア)各請求項に係る特許発明の把握にあたり参照すべき明細書の一覧を記載することや、(イ)読み分けなければならない明細書の記載を読みやすいように並べて記載することが挙げられている。

イ．②の見解の問題点と解決への試みについて

②の見解は、訂正が無効審判に対する防御手段である点を看過しているという問題がある。

攻撃防御の均衡を図る方策として、訂正要件を満たさない訂正事項がある場合には必ずその旨を通知するとともに、当該訂正事項を除去できる機会を設けるとの立法を行うべきであるとの指摘がなされている[68]。もっとも、かかる立法によっても、通知内容を不服として、通知された訂正事項を除去することなく訂正不認容の審決を受け、審決取消訴訟を提起した場合であって、その訴えが棄却された場合には、訂正が認容される余地があった他の請求項についても道連れで訂正不認容となってしまうという新たな問題が生じる[69]。

3．平成20年最判が出されたことにより、権利者にとって有利な状況になったが、今後は明細書等の一覧性を確保し、権利範囲の明確化を図るという第三者に対する配慮も必要となるだろう。そのための方策として、立法を含めどのような手当てをするべきかという産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における議論の行く末が注目される。

[67] 前掲(注64)第31回配布資料9頁

[68] 前掲(注53)第29回配布資料13頁

[69] 前掲(注53)第29回配布資料13頁

［付記］
本稿を執筆するにあたり、北海道大学大学院法学研究科・田村善之先生には、執筆開始から脱稿に至るまで、懇切丁寧な御指導を賜った。また、同法学研究科の吉田広志先生には、特許実務に関するインタビューに際し、大変貴重なご意見を頂戴した。さらに、特許庁上席審査官の柴田和雄様には、実務的な観点からのご意見及び貴重な資料を頂戴した。この場をお借りして、感謝申し上げる。