

専利法（特許権者が訂正しない場合の不利益）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、独立参加者、特許権者）vs 経済部智慧財産局（上告人）、被上告人（B社無効審判提起者）。

判断主体：最高行政法院

事件番号：108年判字第565号

言渡し日：2019年12月12日

事件の経過：上告を棄却する。

訴訟費用は上告人が負担すること。

【事実関係】

B社は、特許権者A社の特許権について無効審判を請求したが、成立しなかった。B社は訴願を提起したが棄却され、審決取消の行政訴訟を提起した。このとき、B社は特許を無効とすべく新証拠を提出したため、智慧財産法院はA社に対して職権により独立参加するよう命じた後、訴願決定及び原処分を取消し、係争特許請求項に対する無効審判が成立し、登録査定取消の処分を行うよう、経済部智慧財産局に命じた。A社は不服であるとして、最高行政法院に上告した。

【判決概要】

1. マルチクレームの一部に進歩性が認められない場合、その特許請求の範囲に対する減縮訂正がなされない限り、当該マルチクレーム全般につき進歩性が認められないことになる。
2. A社（特許権者）が係争特許における請求項4に従属する請求項5、6について減縮訂正を請求していないため、係争特許請求項5、6に進歩性がないと認めた原判決に関して、誤りは見られず、判決理由に矛盾又は不備も存在しない。

【判決内容】

1. 専利法施行細則第18条第3項に「.....（第3項）従属項はその従属する項番を明記し、対象となる名称および従属する請求項以外の技術特徴を明記しなければならない。...従属項を解釈するとき、それが従属する請求項の全ての技術特徴を含まなければならない。」と規定されている。明細書における従属項による特許請求の範囲の解釈にあたっては、付加的技術特徴に加え、従属される独立項に含まれるあらゆる技術特徴も包括されている。二項以上に従属するマルチクレームの特許請求の範囲には、従属される独立項のあらゆる技術特徴が含まれるわけではなく、それぞれの実施形態につき従属する対象となる各特定請求項の技術特徴のみ

が含まれる複数の単一従属項の集合である。そのため、マルチクレームの一部に進歩性が認められない場合、その特許請求の範囲に対する減縮訂正がなされない限り、当該マルチクレーム全般につき進歩性が認められないことになる。

2. A社（特許権者）が係争特許における請求項4に従属する請求項5、6について減縮訂正を請求していないため、係争特許請求項5、6に進歩性がないと認めた原判決に関して、誤りは見られず、判決理由に矛盾又は不備も存在しない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件は、無効不成立の審決の取消を求めた行政訴訟である。下位請求項が上位請求項を2つ以上引用するマルチクレーム形式の請求項では、一部に進歩性が認められない場合に、その全部が無効となるため注意を要する。
2. また、A社（特許権者）は本件とは別にB社を被告として特許侵害の民事訴訟（108年民専上字第3号）を提起していた。民事訴訟の第二審は、被告が追加引例（新証拠）を提出したことにより、侵害と認定した第一審を棄却し権利非侵害の判決がされた。そもそも本件行政訴訟において特許権者が訂正請求しておけば、民事訴訟に於いて異なる判断がされたかもしれない。
3. 2015年4月の第1回法廷長連合会議により、「無効審判が不成立であれば、行政訴訟にて引例を追加提出して係争特許の無効理由の追加も可能であり、特許権者は請求項を訂正できる。」とされた。事実審である智慧財産法院の段階では、特許権者に訂正する機会があるが、上告審は法律審のため、訂正することができない。そのため、智慧財産法院は、行政訴訟審理では必ず特許権者に訂正機会を与えなければならない。
4. 智慧財産法院は、特許権者に訂正機会を与えたのに、特許権者から訂正の申し出がない場合、経済部智慧財産局に差戻し、改めて処分を下すようにするのではなく、主文にて、特許を取消すべき処分を下すよう、経済部智慧財産局に命じる。これは行政訴訟法200条3号「原告の訴えに理由があり、且つ事件の証拠と事情が明確である場合、原告が申立てる内容の行政処分を下すよう行政機関に命じるべき」との規定を遵守する最近の実務の流れである。
5. 参考のため、民事訴訟（108年民専上字第3号）と本件行政訴訟の経過を時系列で下表にまとめた。民事訴訟の第一審はまず侵害を認定する中間判決を下した。民事訴訟の第一審でも追加引例を提出したが中間判決が下された後だったため認められず、第一審は損害賠償を認めた。しかし、第二審は事実審のため追加引例の提出が認められ、逆転判決が下された。一方、行政訴訟において、追加引例が

提出されたことに対し、特許権者が訂正しなかったため、智慧財産法院は無効と判断し、最高行政法院はその判決を維持した。

	特許	特許侵害の民事訴訟	無効審判の行政訴訟
2012年11月27日	出願		
2013年2月20日	査定		
2015年4月21日	訂正公告		
2016年11月24日		第一審中間判決 侵害成立	
2017年7月24日			無効審判不成立
2017年12月18日			訴願棄却
2018年11月14日			無効訴訟(智慧財産法院) 無効認定成立 注：無効審判請求者が新しい証拠を提出。特許権者が訂正しない。
2018年11月30日		第一審 侵害訴訟判決 (2018年10月22日 弁論終結)	
2019年10月31日		第二審 非侵害判決 注：被告が新しい証拠を提出。	
2019年12月12日			最高行政訴訟が無効維持