

## 50 00

**破産した会社を被請求人として請求された審判請求の取扱い**

当事者系審判請求事件において、被請求人に審判請求書の副本が届かない場合で、被請求人の破産の事実が確認されたときは、以下のように取り扱うものとする。

- 1．請求人に対し、被請求人に係る清算人選任の手続きを促し、かつ、審判請求書について、当該清算人を被請求人の手続者とする旨の補正をすることを通知する（会社法 § 478 ）。
- 2．請求人から何らの応答がない場合、又は、清算人選任の申立てを行う意思のないことが明らかになった場合には、当該審判請求に瑕疵があるものとして、審判長名による手続補正指令を発することとする（特133 、実 § 41、意 § 52、商 § 56 ）。
- 3．請求人から補正書の提出がないときは、当該審判請求書を決定をもって却下するものとする（特 § 133 、実 § 41、意 § 52、商 § 56 ）。

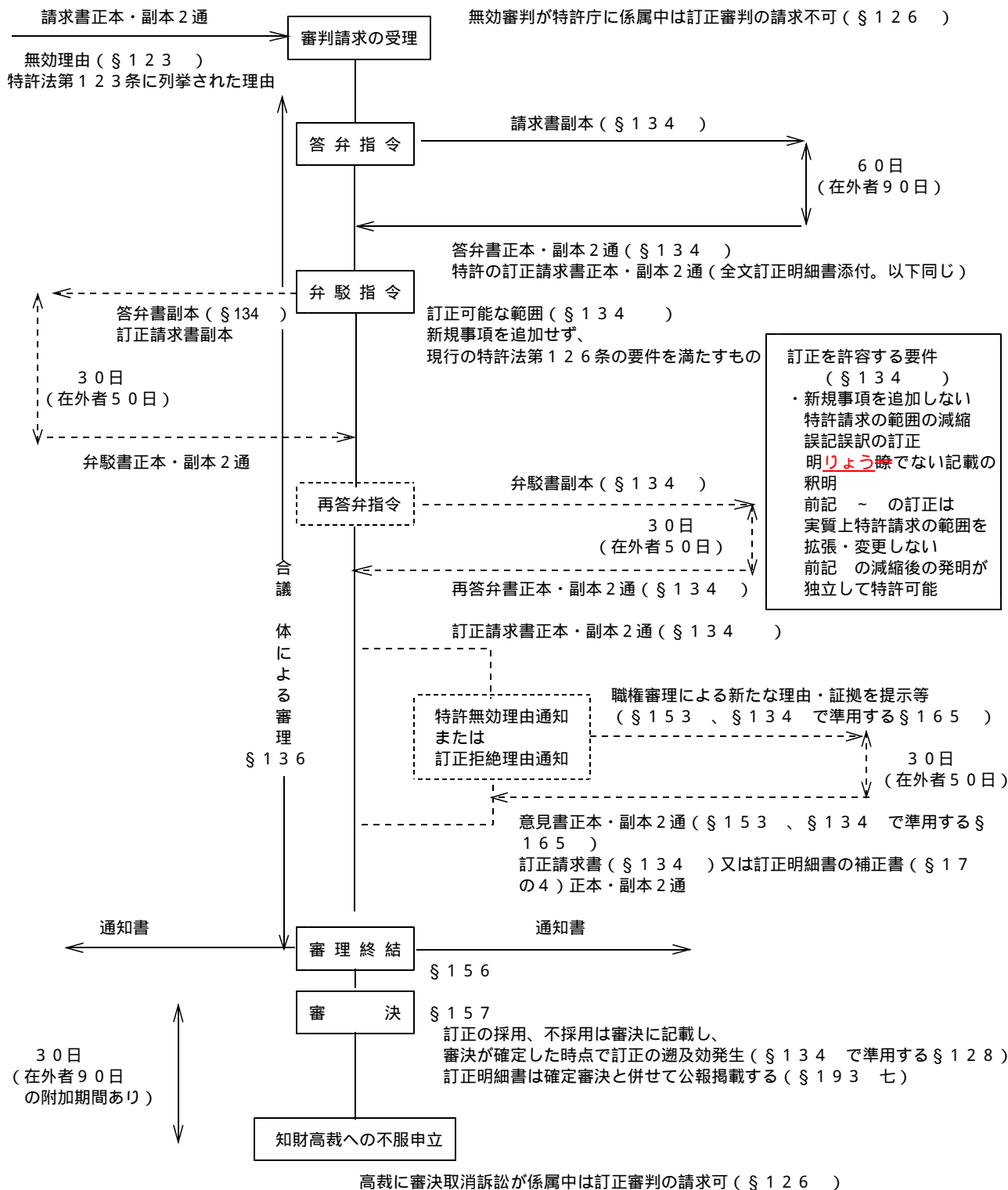
（改訂 ~~中~~ ~~H21.4~~）

51 00.1

平成5年法改正後（平6.1.1施行）平成15年法改正前（平16.1.1施行）になされた特許無効審判のフロ

請求人

特許権者



平成15年改正前の規定の適用を受ける無効審判の場合であっても、上記指定期間を適用する。(25-01.2, 25-01.3)

(改訂中H17.7)





	特許無効審判	登録無効審判
訴訟の中止	必 要 が は 確 定 手 続 が 訟 が (第 168 条 )	無効の審判が請求の理由にないときは、その審判を中止する。ただし、平成 16 年法律第 40 号の特許法第 40 条の 2 は削除され、特許と同様（第 40 条）。

( 改訂中 ~~H17.7~~ )

## 51-00.3

# 平成15年法改正後（平16.1.1施行）の 特許無効審判のフロー

- 図1 : 特許無効審判の基本フロー図
- 図2 : 審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正があった場合のフロー図
- 図3 : 職権で無効理由を発見した場合のフロー図
- 図4 : 職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図
- 図5 : 審決後の基本フロー図

# 特許無効審判の基本フロー図

図1

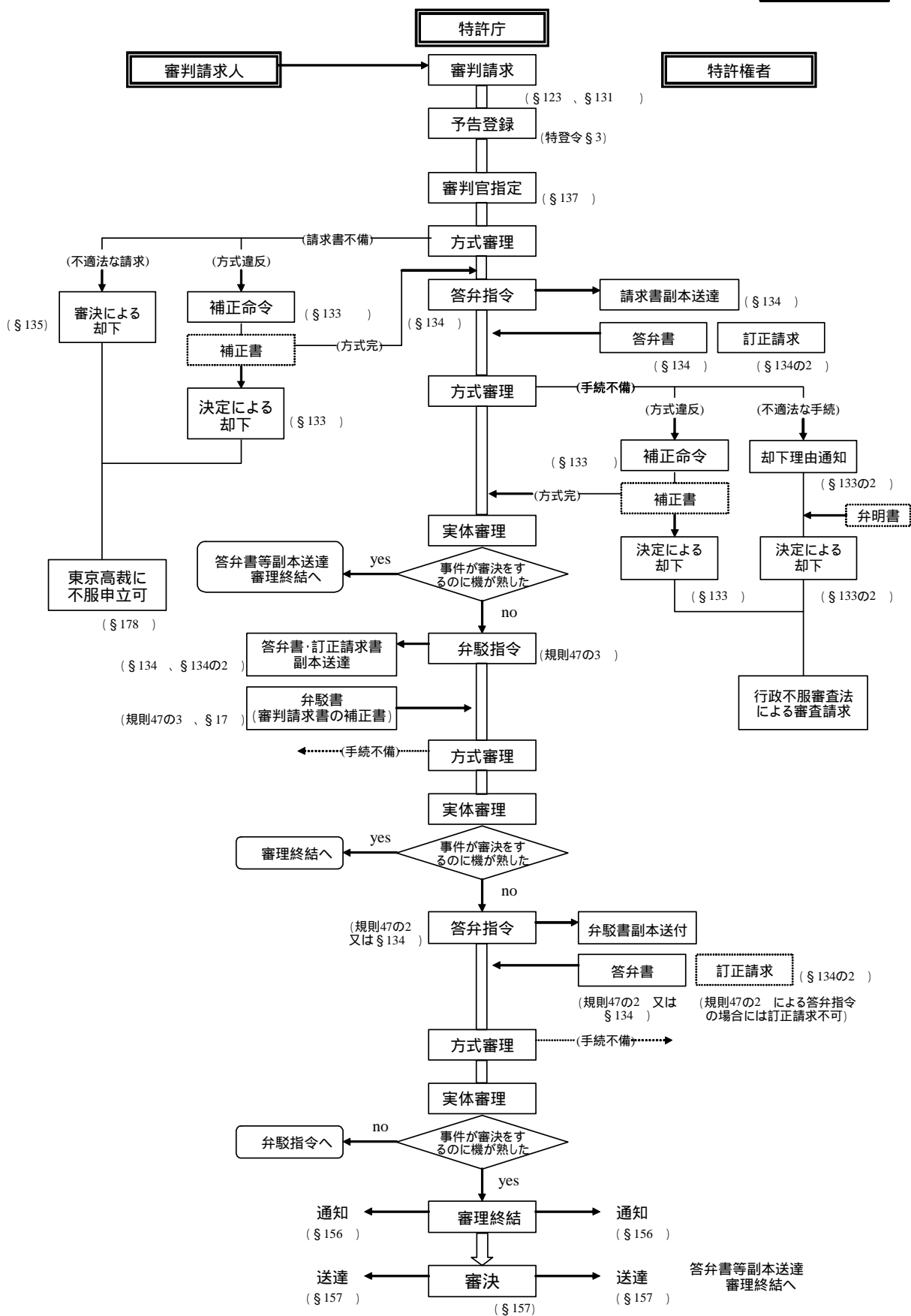


図2

審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する  
補正があった場合のフロー図

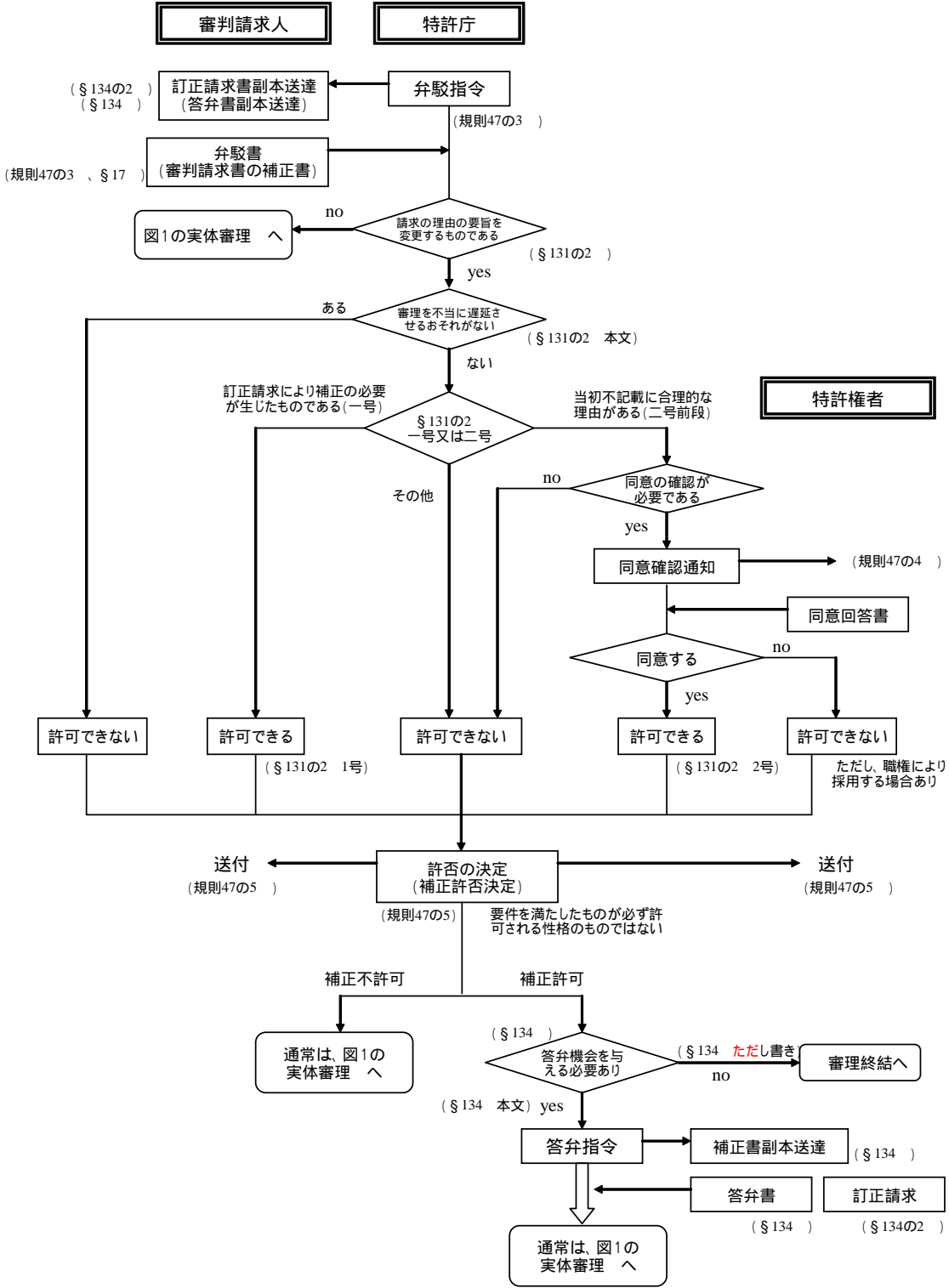




図3

職権で無効理由を発見した場合のフロー図

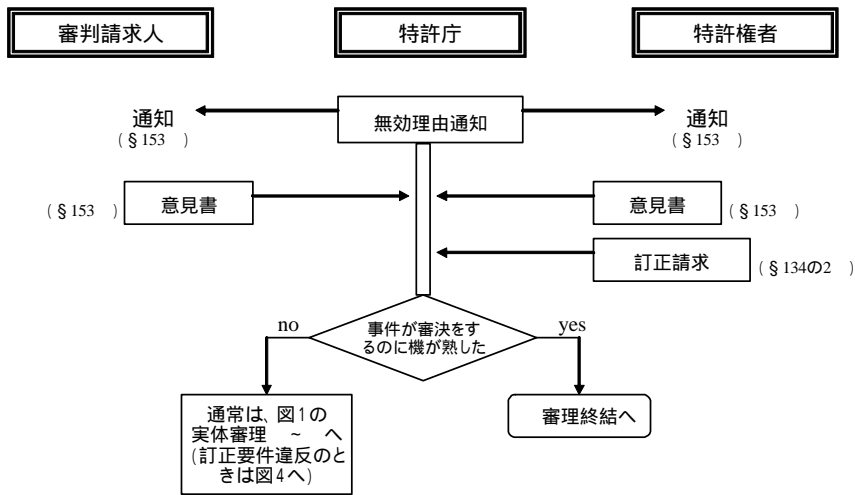
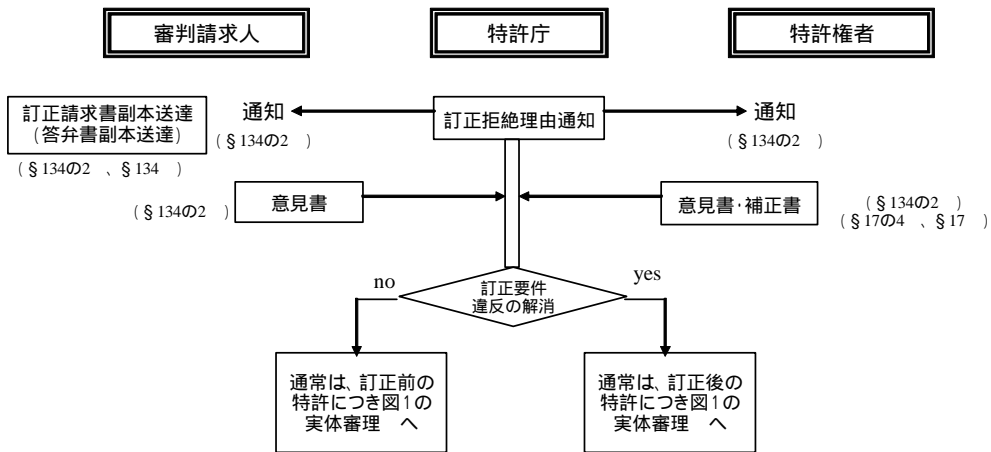
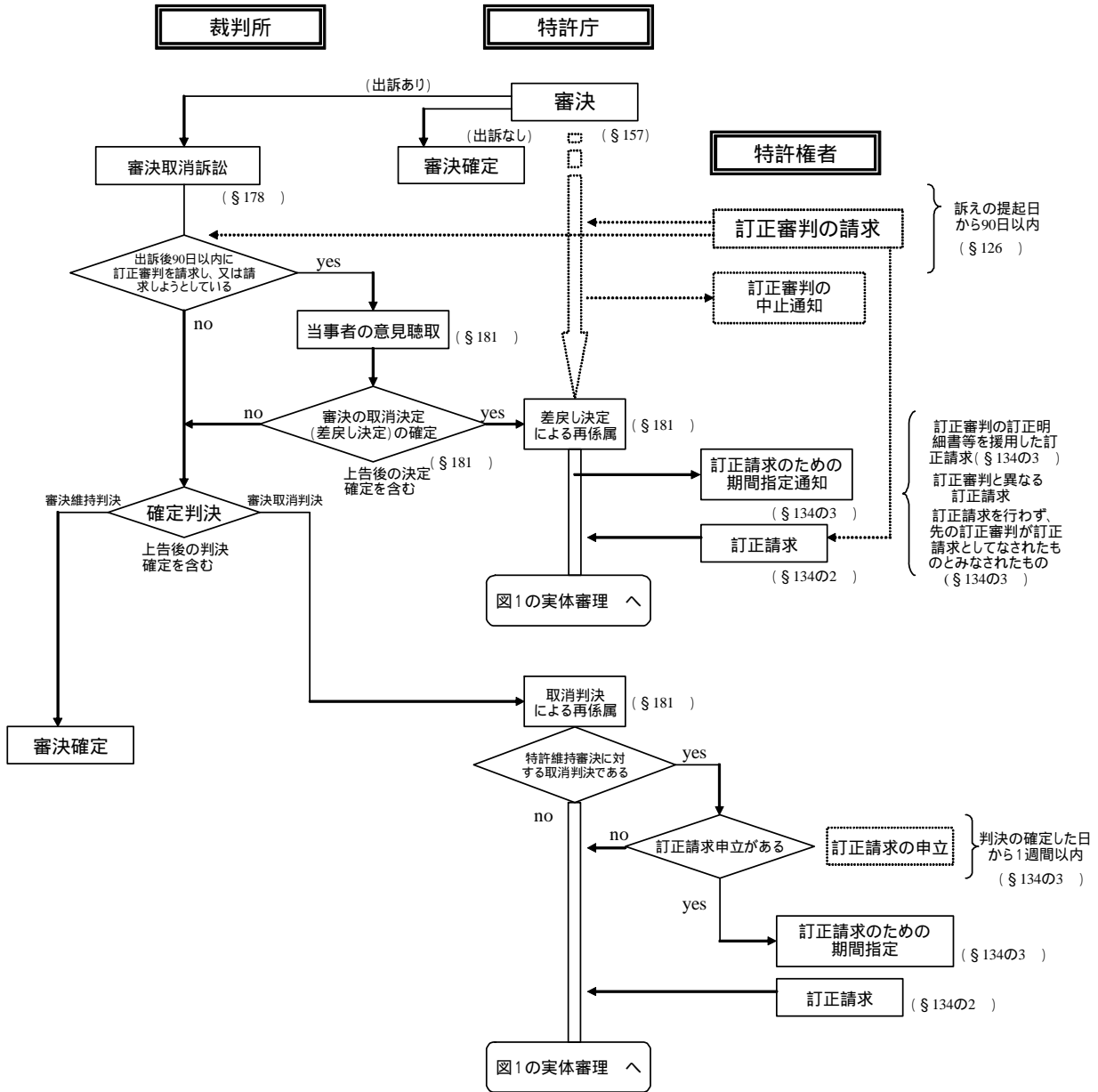


図4

職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図



審決後の基本フロー図



## 51 01

**特許(登録)無効審判の請求の対象、無効原因**

## 1. 審判請求の対象

特許(登録)無効審判(以下「無効審判」という。)の請求の対象は、行政処分としての一つの特許(登録)処分である(特§123、実§37、意§48、商§46、§68)。

(1) 昭和50年12月31日までの出願に係る特許については、特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについては、発明ごとに無効審判を請求することができる。

(2) 昭和51年1月1日から昭和62年12月31日までの出願に係る特許についても、特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについては、発明ごと(注)に無効審判を請求することができる。

(注) 実施態様項のみについて請求してきたときは、その項を含む発明についての無効審判の請求に補正させる。(51 04の1(2))

(3) 昭和63年1月1日以降の出願に係る特許(実用新案登録)については、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに無効審判を請求することができる。

(4) 商標登録については、商標登録に係る指定商品、役務が二以上のものについては、指定商品、役務ごとに無効審判を請求することができる。

## 2. 無効原因

(1) 無効の原因は、特許等を無効とする理由及び事実である。

その理由は、法定(注1)のものに限られ、これ以外のものを理由として無効審判を請求することができない。いわゆる例示的列挙規定ではなく、制限列挙規定である。これには、一度、対世的に排他的独占権としての特許権を付与した以上、権利者の権利義務の変動効果を生じさせるには、法律の根拠

を必要とするという原則（行政法における法律留保の原則）が働いている。

(注1) 特§123、実§37、意§48、商§46、§68

(2) 特許無効の理由は、特許出願についての拒絶の理由とほぼ同じ(注1)(注2)であり、これは実、意、商(注3)を通してほぼ同様である。

(注1) 特許法を例にとると、拒絶の理由と異なる点は次のとおりである。

- a 特許がされた後において、その特許権者が特§25の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったときは無効理由となる(特§123 七)。
- b 平成7年6月30日以前に出願された外国語国際特許出願に係る特許が、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、無効理由となる。(外国語国際特許出願固有の無効理由(旧特§184の15))。
- c 平成6年1月1日以降に請求された訂正審判または無効審判の手続中の訂正請求によって行われた訂正が不適法なものであるときは無効理由となる(特§123 八、平5附§2、平5附§4 旧実§37 旧実§39、平5附§4)。
- d 平成7年7月1日以降の外国語書面出願に係る特許について、訂正審判または無効審判の手続中の訂正請求によって行われた訂正により、外国語書面に記載された事項の範囲内でない新規な事項を追加することとなる場合、当該訂正は不適法なものとなる(特§126、平15特§126)。
- e 特許が旧特§36 三(平成7年6月30日以前の出願に適用)及び特§37に規定する要件を満たしていない出願についてされたことは、特許権の内容である発明に実体的なかし(瑕疵)がなく、単に手続き上のかし(瑕疵)にすぎないから、これを理由に無効とすることは酷であるとの観点から、無効理由とはされていない。
- f 平成7年7月1日以降の外国語書面出願(外国語国際特許出願)につい

て、出願時に提出した外国語書面には記載されていたが、翻訳文に記載されていなかった事項が特許出願中に誤訳訂正書によらず手続補正書により補正された場合（いわゆる翻訳文新規事項）は、形式的な瑕疵と考えられ、これを理由に無効とすることは酷であるとの観点から、無効理由とはされていない。（特§123 一、特§184の18）。

（注2）平成6年1月1日以降の出願に係る特許については、願書に最初に添付した明細書又は図面（平成15年7月1日以降の出願については、「明細書、特許請求の範囲又は図面」）に記載した事項の範囲内でない新規な事項を追加する補正は、無効理由となる（特§123 一、五）。

平成6年1月1日以降で平成7年6月30日以前に出願された外国語国際特許出願についての補正が新規事項の追加に当たるか否かに関しては、出願翻訳文に基づいて判断する（旧特§184の15）。

平成7年7月1日以降の外国語国際特許出願についての、原文新規事項の判断は、外国語書面出願の場合に準じる（特§184の18 特§123 五）。

なお、願書に添付した明細書または図面（平成15年7月1日以降の出願については、「明細書、特許請求の範囲又は図面」）の訂正は訂正の要件（特§126、134 、平15特§134の2）を満たす必要がある（51-05の2(1)b）ので、無効理由となった新規事項は、訂正により削除することができない場合がある。

（注3）商標法の無効の理由と拒絶の理由とを比較すると表1のとおりである。

### （3）無効原因存否判断の基準時

無効原因の存否について、いつの時点における法律及び事実状態に照らして判断すべきかという問題があり、これは、無効理由ごとに異なる。

特§29、特§39などは通常出願時（商にあっては通常、登録時）であるが、例えば、特§123 七、意§48 四、商§46 四の無効理由のように、特許（登録）がなされた後において、特許（登録）が条約に違反することとなったときにおける判断時点は、特§123 七、意§48 四、商§46 四に該当

するに至った時である。

表 1 . 商標法の付与後登録異議理由、無効理由及び拒絶理由の比較

付与後登録異議理由	無効理由	拒絶理由
商標登録要件・商 § 3	同左	同左
不登録事由・商 § 4	同左	同左
<u>地域団体商標・商 § 7 の 2</u>	<u>同左</u>	<u>同左</u>
先願・商 § 8	<del>先願・商 § 8</del> <u>同左</u>	先願・商 § 8
登録取消における・再登録禁止・商 § 51 、商 § 52の 2 、商 § 53	同左	同左
外国人の権利享有 商 § 77 準用特 § 25	同左	同左
条約違反 商 § 43条の 2 二	同左	同左
なし	なし	一商標一出願・商 § 6
なし	無権利者登録・商 § 46 三	なし
なし	後発的事由・商 § 46 四、五、 <u>六</u>	なし

(改訂 ~~中~~ ~~H14-10~~)

## 51 04

**特許（登録）無効審判の請求の手続**

## 1. 審判請求書

## (1) 一般的事項

a 無効審判請求に当たり、請求人は、特§131に定める方式要件を満たした請求書を提出しなければならない（特施則§46、旧実施則§6、意施則§14、商施則§14）。

b 除斥期間の定めのある商§47の無効審判の請求書は、特§19に規定する「・・・この法律・・・の規定により特許庁に提出する書類」であって、その提出の期間が定められているものである(注)。

(注) 最三小判昭53（行ツ）第138号（昭54.3.30）

（原審・東高判昭53（行ケ）第6号（昭53.7.27））

## c 副本（送付用・審理用）の提出数

請求書及び添付書類については、相手方の数に応じた副本（特施則§4、旧実施則§6、意施則§19、商施則§22、特施則§50、旧実施則§6、意施則§19、商施則§22）及び審理用の副本を1通(特施則§50の4、意施則§19、商施則§22)それぞれ提出しなければならない。

これは、無効審判に関する全書類（特§134の2の訂正請求書も含む。）について、同様である。

## (2) 請求の趣旨

a 請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、請求の対象である特許が特定されていなければならない。

b 通常は、「特許第〇〇号の特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示する。

(a) 昭和62年12月31日までの出願に係る特許については、特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについて、発明ごとに無効審判を請

求することができ、この場合「特許第〇〇号発明の明細書の特許請求の範囲第〇項に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示される。

(注) 請求の趣旨が実施態様項のみを対象としているものであるときは、その実施態様項を含む発明についての請求の趣旨とするように補正させる。

(b) 昭和63年1月1日以降の出願については、二以上の請求項に係るものについて、請求項ごとに無効審判を請求することができ、この場合「特許第〇〇号発明の明細書<sup>(注)</sup>の請求項第〇項に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示する。

(注) 平成15年7月1日以降にされた特許出願に係る特許については、「特許請求の範囲」と記載する。

c 特許無効審判については、訂正審判等によって、発明(請求項)の数に変動があり、それに伴い無効審判の請求の趣旨を変更しても、請求書の要旨変更とはみない。

### (3) 請求の理由

平成15年に改正された特許法第131条第2項は、無効審判の審判請求書の「請求の理由」の記載要件として、以下の2点を規定している。

(A) 特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定すること。

(B) 立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載すること。

これらは、実用新案登録無効審判でも同様であるほか、意匠登録無効審判にも準用されている(実§38、意§52で準用する特§131)。また、旧実用新案法に基づく無効審判でも同様である(平成15年改正法附則第12条)。

#### a 「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定する」こと

(a) 「特許を無効にする根拠となる事実」 - 主要事実の網羅性 -

「特許を無効にする根拠となる事実」とは、無効理由の根拠となる法条の要件(「要件事実」)を構成する具体的事実(「主要事実」)のことである。

通常は、特定の無効理由の法条は複数の要件から構成されていて、「特許を無効にする根拠となる事実」もそれぞれの要件に対応して複数あるので、



そのすべての要件について網羅して、対応する「事実」が記載されていなければならない。

イ 出願日の繰り下げ等の基準日の変動が生じる事実を前提として当該特許を無効にすべきことを主張する場合は、その前提となる出願日の繰り下げ等に関する根拠法条（特§44 など）の要件が主要事実となる。

（例）分割要件違反（特§44）、変更出願要件違反（特§46 で準用する特§44）、優先権主張の無効性（特§41 等）、公告前の要旨変更補正（旧特§40）、新規性喪失の例外要件の不適合（特§30 ～）

ロ 周知の事実（周知技術・慣用技術等）であっても、それが無効理由の根拠となる法条の要件を構成する主要事実である限り、「特許を無効にする根拠となる事実」として請求理由の欄に記載されていなければならない。

ハ 主要事実を推認させる間接事実や必要な証拠の証明力等を明らかにする補助事実は、主要事実ではないから当初の請求理由に記載する義務はないが、それらがある場合には必要に応じて記載されていることが望ましい。ただし、事案の性質から主要事実の存在を直接に示せないために、主要事実の記載に代えて主要事実を推認させる間接事実を示すほかない場合には、実質的に見てその間接事実は主要事実を主張するものであるから、当初の請求理由において当該間接事実を記載する必要がある。

（b）「具体的に特定する」 - 主要事実の具体性・特定性 -

特許を無効にする根拠となる事実を「具体的に特定する」ことが記載要件とされているから、主要事実は十分に具体化して記載されなければならない。

イ 新規性欠如に基づく無効理由の場合において、新規性欠如の主張の根拠となる事実の一つとして出願前に頒布された刊行物に特許発明が記載されている事実を主張するときは、その発明の内容を具体的に記載し（発明の特定）、それがいつ（先行の事実の特定）、どこで（刊行場所の特定）発行されたどの刊行物（刊行物の特定）のどの頁のどこにどのような事項が（記載の具体的特定）記載されているのかが具体的に記載されていなければならない。

ロ 先行技術として文献名のみを挙げてそれが存在することのみを事実とし

て記載している場合は、特許権者が対応することができるように具体的に事実を特定しているとはいえないため、記載要件を満たさないものとして取り扱う。(先行の事実などが欠落している点で網羅性を欠き、先行の事実を基礎付ける具体的事実がない点で具体性・特定性を欠く。)

- ハ 文献名のみを事実として記載しつつ、その文献を証拠として添付している場合においても、その証拠文献の内容を精査しなければ審判請求人の主張する主要事実を推し量ることができないときは、やはり「請求の理由」において特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定したものとはいえないから、記載要件を満たさない。

換言すれば、証拠たる先行技術文献を精査しなくても、請求の理由の記載だけで、特許を無効にする根拠となる事実が把握できる程度に具体的に、主要事実を特定する必要がある。

- b 「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」こと

請求の理由の記載には「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」ことが求められる(特§131)。

- (a) 「立証を要する事実」(「要証事実」)

無効審判における「立証を要する事実」とは、無効審判請求人の主張する主要事実(上記 にしたがって具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」)のすべてである。

ただし、審判合議体に顕著な事実については証明が不要であるから要証事実ではない。また、法律の適用などはそもそも事実問題ではないので要証事実ではない。

(注) 当事者主義・弁論主義を取る民事訴訟においては、相手方が争わない事実(相手方が自白した事実)は証明する必要がないから、主要事実の全部が要証事実となるわけではなく、相手方が争った主要事実のみが要証事実である。他方、職権主義を取る無効審判においては自白の効力を認めていないから(特§151における民訴§179の読み替え規定参照)特許権者が争わない主要事実であっても証明することが必要であり、主要事実のすべて(審判合議体に顕著な事実を除く)が要証事実となる。

(b) 「(要証)事実ごとに証拠との関係を記載する」

「(要証)事実ごとに証拠との関係を記載する」とされているのは、通常は無効理由の根拠法条は複数の要件から構成されていることから、要証事実(主要事実)も複数あることを前提としているためである。

複数の要証事実に対して複数の証拠がある場合には、要証事実と証拠との関係が不明確になるおそれがある。その場合には、特許権者の対応負担や審理遅延が生じるため、要証事実のそれぞれと証拠のそれぞれがどのように対応しているかが記載されていなければならない。

(例) 発明の進歩性欠如に基づく無効理由の主張の根拠となる事実を主張しつつ証拠として先行技術文献を提出する場合、その文献が第29条第1項第3号に規定される刊行物であるとして、第29条第2項でいう「前項各号に掲げる発明」の存在を立証しようとしているのか、それとも、その文献が当業者の知識レベルを示すものであるとして、第29条第2項でいう「当該発明の属する技術の分野における通常の知識」を立証しようとしているのかを明確にする必要がある場合がある。こうした場合には、その証拠によってどの要証事実を証明しようとしているかを記載されていなければならない。

## 2. 記載要件違反の場合の取り扱い

### (1) 補正命令・決定却下及び審決却下

審判請求人は、審判が特許庁に係属しているときは、審判請求書の補正をすることができる(特§17、旧実§55、意§60の3、商§68の40)。

記載要件違反を発見した場合に審判長は、補正命令により補正の機会を与えた後、不備が是正されない場合に決定をもって審判請求書を却下する(特§133)又は、補正の機会を与えることなく審決をもって審判請求を却下する(特§135)の2つ措置をとることができる。

このいずれの措置を取るかは、記載要件違反が適法な補正によって治癒できる可能性があるか否かに応じて決める。

審判請求書の副本を特許権者に送達する前の段階では、審判長は、請求理由

の要旨を変更する補正を許可することができない(特§131の2)から、審判請求書の副本を特許権者に送達する前の段階で記載要件違反を治癒するために請求書の要旨を変更する補正がされたとしても、審判長はその補正を許可できず、結果として記載要件違反は治癒できない。

したがって、著しい記載要件違反であり、それを是正する補正をしようとする請求理由の要旨の変更に相当することが明らかな場合は、「不適法な審判請求であってその補正をすることができないもの」として、補正を命じることなく、また特許権者に答弁機会を与えるまでもなく、審決却下(特§135)をすることが適切である。

他方、記載要件違反が比較的軽微なものであり、それを是正するための補正が請求理由の要旨の変更にはならない可能性が高い場合は、補正命令(特§133)をして補正の機会を与え、それに対する応答内容に応じて決定却下を検討することが適切である。

## (2) 審判請求を審決却下すべき場合(特§135)

下記の例のように、著しい記載要件違反の場合であって、それを治癒するためには要旨変更の補正が必要であることが明らかなときは、その無効審判請求を審決却下する(特§135)。

### a 請求理由がまったく記載されていない場合

(例1) 審判請求書に請求の理由がまったく記載されていない場合や「追って補充する」とのみ記載されている場合。

(例2) 特許法第123条第1項各号のいずれにも該当しないものを無効理由として主張している場合。

### b 実質的に請求理由が記載されていないに等しい場合

(例1) 無効理由について抽象的に記載されているものの、当該無効理由の根拠となる具体的事実がなんら記載されておらず、証拠の提示もない場合。

(例2) 一応は具体的事実が記載されたり証拠の提示はあるものの、その具体的事実又は証拠により、本件特許発明がいずれの無効理由に該当するものであるのかが特定できない場合。

### c 重要な要件についての主要事実が記載されていない場合

(例1) 進歩性欠如の無効理由(特§29)における「前項各号に掲げる発明(先行技術発明)」の存在についての事実を記載していない場合。

(例2) 本件特許発明と先行技術発明の異同の比較について記載していない場合。

(例3) 本件特許発明が先行技術発明に基づいて容易に想到できたとする理由(容易推考性の論理構成を含む)が記載されていない場合。

d 主要事実の記載が具体性を欠き、しかも証拠の提示がない場合

(例) 審判請求書に証拠物件が添付されていない場合において、証拠物件の添付なしに主要事実が把握できるように請求の理由が十分に具体的に記載されていないとき。(後の証拠調べにおいて証拠を提示することを前提に審判請求当初には証拠を提示しないこと自体は記載要件違反にはならないところ、そのような場合には、証拠の提示なしに主要事実が把握できるように請求理由を具体的に記載する必要性が通常事件よりも一層大きいことに留意。)

e その他

(例1) 特許権の共有者全員を被請求人として審判請求をしてこないとき(特§132)(22 03の2、51 02の2、審決の文例45 23)

(例2) 特許権者でない者を被請求人として審判請求がされているとき(特§132)(22 01、51 02の2、審決の文例45 24)

(例3) 特許無効審判において無効を申し立てた請求項が、訂正によりすべて削除されたとき(51 07の1)

(3) 審判請求書について補正命令及び決定却下をすべき場合(特§133)

記載要件違反が比較的軽微なものであり、必ずしも請求理由の要旨変更をすることなく記載要件違反を治癒できる可能性がある場合は、補正命令をする(特§133)。

そして、審判請求人が請求理由の要旨変更には該当しない補正を行い、しかもそれにより請求理由の記載要件違反が解消された場合は、請求理由の不備は治癒される。

他方、審判請求人が補正をしないとき、補正をしたが不備を解消しないとき、第131条の2第1項に違反する補正であるとき(例えば、補正が請求理由の要

旨を変更するときや請求の趣旨の要旨を変更するとき等)は、その無効審判請求書を決定却下できる(特§133)。

(注) 実体審理開始前の要旨変更の判断

審判請求書の副本を特許権者に送達する前における請求理由の要旨変更の補正は、実質的な審理に入る前の段階のものであるから、それにより大幅な審理の遅延が生じない場合もありうる。そこで、審判請求書の副本を特許権者に送達する前において記載要件不備の補正命令をした場合において、それに応答する補正が、請求理由の記載要件違反を治癒するものであり、しかも著しい要旨変更でないときには、補正を認めても差し支えないものとする(51-04.1(A)参照)。

他方、平成15年改正法においても請求理由の要旨を変更する補正の禁止の原則を維持した趣旨に鑑み、実体審理開始後における請求理由の補正については、実体審理開始前に比べて、要旨変更の規定をより厳格に判断することが適切である。

3. 審判請求書副本送達後の請求書の要旨変更

平成15年法では、審判請求書の副本送達後には、請求の理由の要旨を変更するものであっても一定の条件の下で、審判長は補正を許可することができる(特§131の2 ただし書き、同、実§38の2 ただし書き、同、意§52で準用する特§131、平成15年改正法附則§12で改正した旧実§41で準用する特§131)。

(1) 「請求の理由」の要旨変更を許可しうる要件

(A) 審理遅延のおそれがないこと(特§131の2 柱書き)

与えられた弁駁機会に適時に請求理由の補正をせず遅れて補正をした場合や、適正な無効理由を構成しないことが明らかな請求理由を追加する補正は、いたずらに審理の遅延を招くだけであるので、この要件に違反する。

(B) 以下 又は のいずれかに該当すること(特§131の2 一又は二)

訂正請求に起因した請求理由の補正(特§131の2 一)

あくまで特許の訂正が請求されたことに起因して必要になった請求理由の補正でなければならず、訂正請求で訂正を求めている請求項などについて新たな無効理由を「便乗的」に追加すること等は認められない。

当初不記載の合理的理由・特許権者の同意の存在（特§131の2 二）

a 「当初不記載の合理的理由の存在」の例

(a) 特許権者の答弁書によってはじめて特許権者の主張する本件特許発明のクレーム等の解釈が明らかになり、その解釈についての特許権者の見解にしたがうと別の無効理由が存在しうる場合において、審判請求人がその無効理由を追加主張するとき。ただし、クレーム等の記載が明りょう瞭であって、特許権者の主張するクレーム等の解釈が通常解釈であり、無効審判の請求人が当然にその解釈を予測できた場合は、この限りでない。

(例1) 当初記載の請求理由で進歩性欠如（特§29）の無効理由が主張されていたのに対し、特許権者が当該クレームは限定的に解釈されるべきであり、したがって先行技術からみて進歩性がある旨の答弁をした場合において、審判請求人が、特許権者が主張するクレーム解釈に従えば特許付与前にしたクレームの補正は新規事項追加に当たる（特§17の2）旨の弁駁をするとき。

(例2) パラメータを含むクレームについて、そのパラメータの不明確性を根拠に発明の明確性要件違反（特§36 二）の無効理由が主張されていたのに対し、特許権者がそのパラメータの技術的意味を示して発明の明確性要件違反の無効理由に反論した場合において、審判請求人が、特許権者が主張するパラメータの技術的意味に従えば当該特許発明は先行技術からみて進歩性を欠如する旨の弁駁をするとき。

(b) 無効審判の請求理由の根拠として第三者（例えば無効審判の請求人の顧客）の管理下にある情報が必要で、その情報を無効審判において提示することについて当該第三者の同意を得るのに時間を要した場合。ただし、同意を得る前に無効審判を請求した合理的理由が必要である。（なお、無効審判請求書の当初の請求理由に、その情報に基づく請求理由以外の請求理由を「特許を無効にする根拠となる事実」として記載要件を満たす形で記載していなければ、そもそも請求理由の記載要件不備となりうる。）

(c) 証拠が希少言語の先行技術文献であるために審判請求当初の請求理由に記載できなかったとの主張がされた場合については、証拠が希少言語であるという理由だけでは当初の無効審判請求書にその請求理由を記載しなかった合理的理由とはいえず、その希少言語の先行技術文献の入手を待たずに審

判請求する必要があったことについて合理的理由が説明されなければならない。審判請求人がその合理的理由を十分に説明できない限り、不許可としてもよい。(なお、その希少言語の先行技術文献によって立証しようとしている事実が、審判請求当初に記載すべきであった「特許を無効にする根拠となる事実」である場合には、その事実を記載していなかった当初の審判請求書は、そもそも請求理由の記載要件(特§131)に違反するものである可能性がある。)

#### b 「特許権者の同意の存在」の要件

特許権者の同意については、審判長が手続補正書を特許権者に送達するとともに「同意確認通知」を行い、特許権者に相当の期間を示して「同意回答書」の提出を求め(特施則§47の4) 特許権者から、補正への同意・不同意の別を明確に記載した同意回答書を提出させる(特施則§47の4 様式63の5)。

特許権者は、同意回答書に同意・不同意の別のほか、無効審判請求人が求める補正事項について、補正許可の要件を満たさない旨の意見を記載することもできる。例えば、当初不記載の合理的理由が存在しない旨や、適切な無効理由を構成しないから審理を不当に遅延させるものである旨などの意見を記載することができる。

#### (2) 弁駁書等によって実質的に請求理由等が補正された場合の取り扱い

審判請求人の反論や新たな攻撃が弁駁書によりなされた場合であっても、実質的には当初記載の請求理由を補正するのに等しいので、手続補正書と同様に、要旨変更の補正の許可の要件と同じ要件が課され、補正の許否の決定の対象となる。

#### (3) 請求理由の補正の許否の決定

請求理由の補正の許否の決定は、文書をもって行い、その決定の謄本は当事者及び参加人に送付される(特施則§47の5)。

なお、同意確認、同意回答、請求理由の補正の許否の決定は、口頭審理においては、口頭をもってすることができる。

### 4 . 審判請求書の送達・通知の義務

#### (1) 被請求人への審判請求書等の副本の送達

a 審判長は、無効審判の請求があったときは、請求書等の副本(注1)を



被請求人に送達し、相当の期間(注2)を指定して、答弁書( 51 05の 1 (1))を提出する機会(注3)を与えなければならない(特§134 、旧実§41、意§52、商§56 、 68 )。当事者対立構造をとる審判手続において、この手続は相手方の防御権を確保するために重要な手続であり、この手続を欠くと審決は違法となる。

(注1) 無効審判の対象とされた特許と同一の発明が掲載された刊行物であるとして請求書に添付して提出された冊子の一部について、請求書の請求の理由においては何ら触れられていなくとも右冊子の一部が実質上審判請求書の内容の一部をなすものであって請求人引用の技術思想を特定理解せしめるに必要な部分である場合には、被請求人に送達し、その点についても答弁書を提出する機会を与えなければならない(東高判昭40(行ケ)第105号(昭44.4.4))。

(注2) 審判長が被請求人に対して答弁書提出のための相当な期間を指定すべきことを定めた特§134 (特§135、実§41、意§52、商§56 、 68 において準用)の趣旨は、審理の促進と便宜をはかるためであって、指定期間経過後の答弁書の提出を禁止する趣旨ではないと解するのが相当である。したがって、被請求人は、その指定期間経過後であっても、特§156 による審理終結通知がなされるまでは、いつでも答弁書その他の書面を提出することができる(東高判昭40(行ケ)第5号(昭49.9.3))。

(注3) 答弁書を提出する機会を与えないでされた無効の審決は違法である(東高判昭43(行ケ)第169号(昭44.4.23))。

b 登録を無効にする審決について権利者の答弁書(注)を検討しないで審決しても、その防御権に実質的な影響がなかったときには、審決を違法ならしめない(東高判昭46(行ケ)第53号(昭47.11.24))。

(注) 審判請求人が提出した各文書について証拠価値を否定する趣旨の意見が記載されていたほかは、他の特段の主張の記載がなかった。

## (2) 専用実施権者などへの通知

無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施

権者その他その特許に関し登録した権利を有するものに通知する(特§123 、  
実§37 、 意§48 、 商§46 、 68 、 11 02 )  
(3) 参加申請があった場合( 27 01、 57 00 )  
5 . 審判請求の放棄、取下げ( 43 - 01 ~ 43 - 05 )

(改訂 ~~中H17.7~~)

## 51 04.1

**「請求の理由」の要旨変更**

## (A) 基本的考え方

当初の無効審判請求書に記載した請求理由の補正を制限する趣旨は、請求理由の補正に起因して審理のやり直しに伴なう審理の遅延が生じることを防ぐ点にある。

したがって、当初の審判請求書に記載された「特許を無効にする根拠となる事実」の存否を判断するのに必要な審理範囲が、請求理由の補正に起因して実質的に変更され、それにより大幅な審理のやり直しや特許権者の実質的反論を必要とするようになるかどうかの観点から、請求理由の要旨変更の有無を判断する。

## (B) 判断手法

要旨変更の判断にあたっては、当初の無効審判請求書の請求理由において具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」(特§131)を実質的に変更するものか否かの観点から判断する。

証拠の追加や変更についても、その証拠の追加や変更に伴なって、当初の請求理由において具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更する主張をすることになるかどうかの観点から判断する。

## (C) 請求理由の要旨変更となる具体例

## 新たな無効理由の根拠法条の追加等

特許を無効にする根拠として当初の審判請求書に記載していた特定の無効理由の根拠法条とは異なる根拠法条に基づく無効理由を追加的に主張したり、異なる根拠法条に基づく無効理由に差し替えたりすることは、請求理由の要旨を変更する補正となる。根拠条文を明示しない補正であっても、「特許を無効にする根拠となる事実」を事実上追加・変更するものである場合は要旨変更となる。

(例1) 無効理由の根拠法条として当初は進歩性の規定(特§29)の違反を

主張し、本件特許発明が進歩性を欠如する事実関係を記載していたが、その後明細書の記載要件違反（特§36）を根拠とする無効理由を主張し、記載要件違反の根拠となる事実関係の記載を追加した場合。

（例2）無効理由の根拠法条として当初は新規性の規定（特§29）の違反を主張し、本件特許発明が新規性を欠如する事実関係を記載していたが、その後進歩性欠如（特§29）を根拠とする無効理由に変更し、進歩性を欠如する根拠となる事実関係の記載を追加した場合。

#### 主要事実の差し替えや追加等

当初請求書に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体を差し替え、追加、変更する補正は、通常は要旨変更となる。（不明りょう瞭な請求理由の記載を明りょう瞭にすることにより「特許を無効とする根拠となる事実」を実質的に変更する補正を含む。他方、請求理由の軽微な補正であって、それによって「特許を無効とする根拠となる事実」を実質的に変更しないものはこの限りでない。）

（例1）審判請求当初は明細書の記載要件違反の無効理由（特§36）の根拠として明細書中の特定箇所Aの記載が記載要件を満たさない旨の事実を主張していたものを、他の特定箇所Bの記載が不明りょう瞭である旨の事実に変更した場合。

（例2）審判請求当初は新規事項追加の補正要件違反の無効理由（特§17）の根拠として特許明細書中の特定箇所Cが新規事項である旨の事実を主張していたものを、他の特定箇所Dの記載が新規事項である旨の事実に変更した場合。

#### 直接証拠の差し替えや追加

当初の請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を立証するための「直接証拠」を差し替え・追加することに伴って、当初の請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を、当該差し替え・追加した証拠に基づく別の「特許を無効にする根拠となる事実」に変更する場合は、結局上記と同じことであるから、要旨変更となる。

また、形式的には当初の請求理由における「特許を無効にする根拠となる事実」についての記載を変更せずに、直接証拠の差し替え・追加のみを行った場合

であったも、実質的に見て、当該差し替え・追加された証拠を根拠にして新たな「特許を無効にする根拠となる事実」の主張を行っているときは、上記と同じことであるからから、やはり要旨変更となる。

(例1) 請求当初は進歩性欠如の無効理由(特§29)の根拠として、先行技術発明EとFとを証拠として容易に発明できた旨の事実を主張していたのに対し、更に先行技術発明Gに係る証拠を追加して、容易推考性を主張した場合。

(例2) 請求当初は拡大先願の無効理由(特§29の2)の根拠として、先願Hを証拠として先願開示発明と同一である旨の事実を主張していたのに対し、証拠を先願Jに差し替えて、拡大先願の無効理由を主張した場合。

#### (D) 請求理由の要旨変更とならない具体例

##### 周知事実の追加的な主張立証

「周知技術」「慣用技術」「技術常識」は、誰でも知っているはずの「周知の事実」と同様に本来当業者が熟知しているべき事項であって、逐一示されなければその存在が分からないというものではない。したがって、周知技術、慣用技術、技術常識等が存在する事実を追加的に主張することや、その事実を立証する証拠(例えば周知技術・慣用技術等であることを示す先行技術文献等)を提出することは、通常は、請求理由の要旨変更にあたらぬものとして取り扱って差し支えない。

ただし、周知事実を追加的に主張立証することによって、主要事実の存否を判断するのに必要な審理範囲が実質的に変更されたり、大幅な審理のやり直しや特許権者の実質的反論を必要とするような事態になる場合は、請求理由の要旨変更該当するものとして取り扱う。また、審判請求人が周知技術・慣用技術等と主張するものが真実は周知の事実ではない場合に、それを追加的に主張立証するときも要旨変更とする。

##### 間接事実、補助事実、間接証拠の追加

「主要事実を間接的に推認させる事実(間接事実)」を追加すること、「主要事実を証明する証拠の証拠能力や証明力を明らかにするための事実(補助事実)」を追加すること、「間接事実又は補助事実を立証するための証拠(間接証拠)」を追加することは、いずれも主要事実や直接証拠の追加ではない。し

たがって、これらは「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」を実質的に変更する補正には当たらない。

ただし、間接事実、補助事実、間接証拠の追加の名を借りて、実際には主要事実を実質的に変更する補正がされた場合は、請求理由の要旨変更にあたる。また、当初の請求理由において主要事実の記載が欠落していた場合（通常は記載要件違反に当る）に、後の間接事実・間接証拠の追加によって当該欠落していた主要事実が推認できる旨の主張を行うことも請求理由の要旨変更にあたる。

（例１）審判請求当初の請求理由の「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」において、カタログを証拠として先行技術発明に基づき公知の発明である旨が主張されていたのに対し、特許権者がカタログに記載された発行時期について争う答弁をした場合において、審判請求人が当該カタログの印刷を受注した印刷所の受注書の日付を証拠として発行時期が出願前である旨を主張することは、間接事実・間接証拠の提出に該当しうる。

（例２）審判請求当初の請求理由の「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」を立証する先行技術文献（直接証拠）について、その文献に記載された技術内容を正確に理解するための資料を追加提出することは、補助事実・間接証拠の提出に該当しうる。

（例３）審判請求当初の請求理由で「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」として主張した「公然実施」の事実を証明する証人について、その証人の性格（信頼できる旨）や、審判請求人との利害関係（利害関係がない旨）等を示す事実を提示することは、補助事実・間接証拠の提出に該当しうる。

#### 審判請求後に行う証拠調べ等における証拠の提示

審判請求当初の請求理由で「特許を無効にする根拠となる事実」を十分に具体的に記載していた場合において、後の証拠調べや弁駁機会等においてその主要事実を立証するための証拠を提示することは、立証活動であって、当初の請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」自体を変更したり追加するものではないから、要旨変更にはならない。

ただし、請求当初に「特許を無効にする根拠となる事実」を「具体的に特

定」せずに後に証拠を提示するなど、その証拠の提示によって新たな「特許を無効にする根拠となる事実」を主張するのに実質的に等しい場合は、請求理由の要旨変更となる（また、そもそも請求理由の記載要件違反にもなりうる）。

（例）審判請求当初の請求理由において本件特許発明が、その出願前に公然実施されていた発明に基づいて新規性を欠如する旨の事実（その発明製品が販売されていた事実等）を具体的に記載するとともに、その事実の立証を後の証人尋問によって行う旨が記載されていた場合において、後日の証人尋問の申立てをする場合等は、主要事実それ自体は変更されておらず、後の証拠調べにおいて主要事実を立証する証拠を提示しただけであるため、要旨変更にあたらぬ。

#### 訂正要件違反の主張立証

訂正請求が訂正要件違反であるから認められるべきでなく、その結果訂正前の原特許は当初の審判請求書に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」によって無効にされるべきである旨の主張立証をする場合は、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体は何ら変更していない。したがって、請求理由の要旨変更には該当しない。

他方、（訂正要件違反の主張立証ではなく）訂正請求により訂正された特許が新たな無効理由を有することとなる旨の主張立証をすることは、審判請求当初に記載していなかった「特許を無効にする根拠となる事実」を追加的に主張立証するものであるから、要旨変更となる。（ただし、第131条の2第2項第一号に該当するものとして、審判長の補正許可の対象となりうる。）

#### 特許権者が主張立証する反対事実に対してのみ反論する主張立証

審判請求人が請求理由で主張立証した事実に対し、特許権者が答弁書等により当該事実を否認する目的で反対事実を主張したり反証を挙げた場合において、審判請求人がその反対事実の存在を否定するための主張立証をすることがある。この場合において、審判請求人の反論が、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、審判請求時に請求理由とした「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないときに、請求理由の要旨変更とはならない。

他方、特許権者が主張立証する反対事実に対する反論の名を借りて、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張する場合は、請求理由の要旨変更になる。

(例1) 実施可能要件違反の請求理由に対し、特許権者が実験データを証拠として実施可能である旨の事実(反対事実)を主張立証した場合において、審判請求人がその反対事実の存在を否定するために、特許権者の実験データが不正確又は誤りであることを示す反対実験データの提出をしたときは、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないから、請求理由の要旨変更とはならない。(他方、特許権者の実験データとは無関係な実験データを提出して、請求当初とは異なる別個の実施可能要件違反の具体的事実を主張する場合は、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張することであるから、請求理由の要旨変更になる。)

(例2) 複数の先行技術文献の組み合わせに基づき容易に発明できた旨の進歩性欠如の請求理由に対し、特許権者が先行技術の組み合わせの阻害要因(例えば、組み合わせに用いた複数の先行技術文献の間での技術分野の相違や、互いに矛盾する記載の存在等)が存在する事実(反対事実)を主張した場合において、審判請求人がその反対事実の存在を否定するための反論(例えば、当業者からみてその技術分野が近接していることを示す事実、一見矛盾する記載が実は矛盾していない旨の主張等)をしたときは、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないから、請求理由の要旨変更とはならない。(他方、特許権者の阻害要因の主張とは無関係に、請求当初の進歩性欠如の事実とは別の事実(別の先行技術文献等に基づく事実)を主張する場合は、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張することであるから、請求理由の要旨変更になる。)

特許権者の抗弁に対する否認であって請求理由を何ら変更しないもの



無効審判請求書において、ある先行技術文献を証拠として新規性欠如の無効理由を主張したのに対し、特許権者が、その先行技術文献は「特許を受ける権利を有する者の意に反する開示」(特§30)に相当するから新規性の喪失の例外の規定により、新規性を喪失しない旨の抗弁をした場合において、審判請求人が、特許権者の抗弁に対する否認として、意に反する開示ではないことを示す事実・証拠等を提示したときは、当初の請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」は何ら変更されていないから、請求理由の要旨変更にあたらぬ。

#### 法律の適用の修正

当初の審判請求書に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」に係る主張をそのまま維持したうえで、単に適用条文の誤り(改正法の選択の誤り等を含む)を修正する補正や弁駁は、請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するものではないし、法律の適用は審判官の専権であることから、要旨変更とはならない。

ただし、適用すべき法律の誤りを修正するとの名目で、新たな無効理由(「特許を無効にする根拠となる事実」)を追加することは、請求理由の要旨変更となる。

なお、審判請求人が、適用すべき法律の規定の誤りを修正する補正や弁駁をしなかった場合においても、法律の適用は審判官の専権であることから、審判官は、審判請求人の主張する事実を認定しつつ、その主張とは別の根拠条文を適用して特許の無効審決をすることができる。

したがって、当初から新規性欠如(特§29)の無効理由の根拠となる主要事実が「特許を無効にする根拠となる事実」として記載されていた場合において、その主要事実の記載や証拠等を総合的に見れば、進歩性欠如(特§29)を根拠とする無効理由の根拠となる主要事実についても実質的に記載していたに等しいと見られるときは、審判官は、その事実を認定して、進歩性欠如の無効理由の規定(特§29)を適用して審決をすることができる。ただし、その事実について特許権者の反論を必要とする場合には、既に実質的な反論機会が与えられていた場合を除き、審決の前に答弁機会を与えることが適切である。

(改訂中~~H17-7~~)

## 51 05

## 特許（登録）無効審判の請求についての審理

## 1. 答弁書、弁駁書

(1) 答弁書（ 51 04の ~~4~~<sup>5</sup> ）

a 被請求人は、請求書の副本が送達されたときに、指定期間内に答弁書を提出することができる（特§134、旧実§41、意§52、商§56、68）。さらに、平成15年の法改正により、審判長が審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正（弁駁書又は口頭審理陳述要領書により実質的に請求の理由の要旨が変更される場合を含む）を許可する場合も、原則として答弁書を提出する機会が与えられることとなった（平15特§134、平15附§12旧実§40）。特許(旧実用新案登録)無効審判においては、この期間内に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は及び図面について訂正請求することができる（ 2(1) ）。

答弁書は、特施則様式第63により作成しなければならない（特施則§47、旧実施則§6、意施則§19、商施則§22）。

b 被請求人から答弁書（及び訂正請求書）を受領し、~~たときは、~~口頭審理前に答弁書等について請求人に意見を聞く必要があるときは、口頭審理の期日調整の前に答弁書副本等を請求人に送達し、期間を指定して意見を述べる機会を与える。一方、その必要がないときは、口頭審理の期日調整時に、答弁書副本等を請求人に送達する。その際、応答のための期間は指定する必要はない。

なお、口頭審理を行わないときであっても答弁書副本等を請求人に送達し、必要に応じて、期間を指定して意見を述べる機会を与える。~~口頭審理を行わない場合、その副本を請求人に送達し、必要に応じて、期間を指定して意見を述べる機会を与える。~~(注)（特§134、旧実§41、意§52、商§56、68、27 01）

~~口頭審理を行うときは、期日の調整時に、答弁書副本等を請求人に送達~~

~~する。その際、応答のための期間は指定する必要はない。~~

(説明) 特許法第134条第1項及び第3項の趣旨は、無効審判において、一方の当事者の主張を、少なくとも一回ずつは他方の当事者に知らせることと解釈できるので、書面審理とする場合においても、遅くとも審理の終結の通知と同時に審判請求人に対して、答弁書の副本を送達し、必要に応じて反論の機会を与えることとする。

審理終結以前に答弁書副本が送達されることとなり、請求人は、口頭審理における反論、弁駁書の提出、請求の取り下げ(ただし、答弁書提出後であるので被請求人の同意が必要：特§155)等の必要な対応をとることができる。

(注) 東高判平6(行ケ)第132号(平8.4.18)

「実用新案法41条が準用する特許法134条2項には、「審判長は、前項の答弁書を受領したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。」と規定されているから、被請求人から答弁書が提出されたときは、審判長は、その副本を審理終結の通知前に請求人に送達しなければならないものと解される所、上記のとおり、本件審判事件において、原告に対する答弁書副本の送達は、審決書謄本の送達と同時に行われ、審理終結の通知前には行われなかったものであるから、実用新案法41条、特許法134条2項に違反するものというべきである。」

東高判平元年(行ケ)第272号(平3.3.7)

「被請求人から答弁書が提出されたときは、その副本を請求人に送達することも、審理終結前に審判長が必ず履行すべき手続であり、送達の要否をその裁量に委ねる趣旨と理解することはできない。しかるに、本件審判手続において、被請求人(被告)が提出した答弁書が請求人(原告)に送達されたのは、特許庁審判官が本件審判事件について審決をした後であること前述のとおりであるから、特許法第134条第2項の規定に違反するものであり、審決にはその審判手続に瑕疵があるというべきである。」

- c 無効審判における審理では、口頭審理等を活用し、当事者の主張、争点、証拠等を整理する。
- d 答弁書の内容が、同一特許権に係る他の事件(無効審判事件、侵害事件

等)における同一特許権者の主張に反する場合、その主張事項を採用しない(禁反言)取扱いをすることも考えられる。

(注1) 東地判昭39(ワ)第3746号(昭45.3.25)

「特許権者が判定請求書、特許異議答弁書及び特許無効の審判請求に対する答弁の理由補充書においてした主張と矛盾することは許されない。」

## (2) 弁駁書

請求人から弁駁書(平成11年1月以降に無効審判が請求された事件においては、請求の理由の要旨を変更しないもの。ただし、平成16年1月以降に無効審判が請求された事件においては、審判長が請求の理由の要旨変更を許可する場合がある)が提出された場合は、

- a それが審決の判断に影響を及ぼす場合には、被請求人に反論する機会を与える(注)。平成16年1月以降に請求された無効審判において、審判長が請求の理由の要旨を変更する補正を許可するときは、原則として、被請求人に反論する機会(答弁書提出の機会)を与える(平15特§134、平15附§12旧実§40)。

(注) 東高判昭58(行ケ)第92号(昭61.9.29)

「請求人から新たな証拠又はこれに関する意見を記録した書面が提出され、この証拠又は意見が審決の判断に影響を及ぼすものである場合には、右書面は、たとえ「弁駁書」などと表示されたものであっても、審判請求の理由を補充するもの、すなわち、請求書の一部をなすものとして、その副本を被請求人に送達し、これに対する意見の陳述、証拠の提出等防御の機会を与えなければならないものと解するべきである。」

- b 被請求人に反論、上申書提出の機会、又は~~訂正請求の機会~~を与える必要が~~無ない~~とき(審決をするのに機が熟したと判断するとき)には、口頭審理の期日調整時等の時機に(口頭審理を行わないときは遅くとも審理終結の通知と同時に)、~~審理終結を通知し、その後所定期間内に審決する。この場合は、審理の終結の通知と同時に被請求人に弁駁書の副本を送達送付する。が、その際、応答のための期間は指定する必要はない。答弁書の提出~~

~~は促さない。~~

## 2. 訂正請求

### (1) 訂正請求

特許無効審判においては、被請求人である特許権者は、無効審判の手続中において願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる（特§134、平15特§134の2、平5附§4旧実§40、平15附§12旧実§40の2）。なお、専用実施権者等がいる場合は、その者の承諾が必要である（特§127）。

また、平成16年1月以降に請求された無効審判事件においては、一つの無効審判事件において複数回の訂正請求をした場合、先にした訂正請求は取り下げられたものとみなされる（平15特§134の2、平15附§12旧実§40の2）。ただし、確定した訂正に対しては、後にした訂正請求によって取り下げられたものとみなされることはない（平15特§134の2）。

（注）「一部の請求項に係る発明について、訂正が認められた上で請求不成立とされた審決に対して、審決取消訴訟が提起されなかった場合に、審決のうち当該請求項に関する部分が確定するところ、後に訂正請求がなされても、当該請求項についての訂正は確定しているから、みなし取下げの効果が及ばない」（平18（行ケ）10421号（平19.9.12））。

#### a 訂正請求できる時期

訂正請求には、次の2つの機会（a）（b）がある（特§134、平5附§4旧実§40）。平成16年1月以降に請求された無効審判事件については、（a）（b）に加えて、さらに、3つの機会（c）（d）（e）が設けられている（平15特§134の2、平15附§12旧実§40の2）。

#### (a) 無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間（特§134、平5附§4旧実§40）

なお、平成10年12月以前に請求された事件において弁駁書が送達され、答弁の機会が与えられた場合は、答弁書提出期間に含まれるものとする

- (特 § 134 )( (4) b )
- (b) 職権によりなされた特許無効理由通知に対する意見書提出期間 ( 特 § 153 、 平 5 附 § 4 旧実 § 41 )
- (c) 審判長が審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正を許可した場合において、その審判請求書の補正書の副本送達後における答弁書提出期間 ( 平15特 § 134 、 平15附 § 12旧実 § 40 )
- (d) 審決取消訴訟における差戻し決定 ( 平15特 § 181 ) によって再係属した無効審判の審理再開時の訂正請求のための指定期間 ( 平15特 § 134 の 3 、 平15附 § 12旧実 § 40 の 3 )
- (e) 審決取消訴訟において特許維持審決が判決により取り消された場合に特許権者の求めに応じて行う訂正請求のための指定期間 ( 平15特 § 134 の 3 、 平15附 § 12旧実 § 40 の 3 )

#### b 訂正のできる範囲

訂正のできる範囲は、訂正審判と同様であり、特 § 126 ( 平15特 § 126 ) に規定された範囲内で行うことができ ( 注 1 ~ 3 ) 無効審判の請求の趣旨及び理由に対応するもの以外についても訂正することができる ( 特 § 134 、 平15特 § 134 の 2 、 平 5 附 § 4 旧実 § 40 、 平15附 § 12旧実 § 40 の 2 )

(注 1) 平成 6 年 1 月 1 日以降請求の無効審判中の訂正請求においては、出願の時期に関係なく、新規事項を追加する訂正は認められない。

(注 2) 無効審判係属中は訂正審判請求の機会を制限していることから、同時に係属する他の無効審判等にも対応し得る訂正を認める必要がある。

(注 3) 平成 12 年 1 月 1 日以降に無効審判が請求されたものについては、無効審判の請求がされた請求項については、訂正後における発明が特許出願の際独立して特許を受けられるものであること ( 独立特許要件 ) を訂正の可否の要件として判断することはなく、他の訂正要件に適合していれば、訂正を認めた上で無効理由の審理において特許性の有無を判断する。

一方、無効審判の請求がされていない請求項又は部分確定した請求項に対する訂正については、独立特許要件を判断する（ただし、当該訂正が、特許請求の範囲の減縮、又は誤記又は誤訳の訂正を目的とするものに限る（特§134 で準用する特§126 、平15特§134の2 で準用する特§126 ））。

「当該請求項に係る先にした訂正の請求は特§134の2 の規定により取り下げられたものとみなされることはなく、再開された審判手続において、当該請求項に係る新たな訂正の請求がされているときは、当該請求項に係る特許無効審判請求を不成立とした確定審決が存在することを前提として、いわゆる独立特許要件の有無についても判断すべきことになる」（平18（行ケ）10421号（平19．9．12））。

#### c 訂正の効果

訂正請求による訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したとき、訂正された明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、（出願公告）特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす（特§134 、平15特§134の2 、平5附§4 旧実§40 、平15附§12旧実§40の2 特§128）。

（注）平成8年1月1日施行の制度下では出願公告はされない。

#### d 訂正請求の予告登録

無効審判の予告登録（特登録令§3）により訂正されることの予測が可能であることから、訂正請求手続の予告登録は行わない。

#### e 訂正請求の方式等

訂正を請求する者は、特施則様式63の2により作成した訂正請求書を提出しなければならない（特施則§47）。

訂正請求については、訂正審判と同様に、特§127（専用実施権者等の承諾）特§131（審判請求の方式）及び特§132（共同審判）の規定が適用される（特§134 、平15特§134の2 、平5附§4 旧実§40 、平15附§12旧実§40の2 ）。（54 02の1、54 04の1）

例えば、訂正請求書には、訂正した明細書又は図面（平成15年7月1日

以降の出願については訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面。以下「訂正明細書等」という。)を添付しなければならない(特§134、平15特134の2、平5附§4旧実§40、平15附§12旧実§40の2特§131)。なお、明細書等を訂正するときはその全文を添付しなければならない。

f 不適法な訂正請求の取扱い

訂正請求が方式等に違反する(注)ときは、補正可能なものについては補正指令を行う(特§133)。これに対し必要な補正を行わないとき、及び上記違反が補正をすることができないもののときは、当該訂正請求を却下する(特§133、§133の2)。合議体は、審決の理由において、訂正請求が却下された旨について言及する。

(注) 方式違反の類型については、54 04の2、3(ただし、3(1)の例4を除く。)を参照のこと。

また、訂正請求が特§134 ただし書き各号及び特§126 の規定に適合しないときは、訂正拒絶理由( 4 )を通知し、意見書を提出する機会を与える(特§134、平5附§4旧実§40特§165)。ただし、平成16年1月以降に請求された無効審判事件においては、上記規定に適合しないことについて当事者が申し立てない理由について審理した結果、当該理由により訂正請求を認めないときには訂正拒絶理由を通知する(平15特§134の2、平15附§12旧実§40の2)。訂正請求人は、このとき訂正事項等について訂正請求書を補正することができる(g、h)。その結果、拒絶の理由が解消しないときは、訂正を認めない。

g 訂正請求書の補正

訂正請求書は、請求書の要旨を変更しない範囲で補正をすることができる。認められる補正の範囲は、訂正審判請求書の補正と同様(注)である(特§134、平5附§4旧実§40特§131、平15特§134の2、平15附§12旧実§41平15特§131の2)。なお、専用実施権者等がいる場合は、この者の承諾が必要である(特§127)。

(注) 訂正請求における訂正事項の補正は、訂正審判請求の補正と同様に、訂正事項の削除、及び軽微な瑕疵の補正等が認められるに過ぎず、新



たに訂正事項を加える、あるいは訂正事項を変更することは、請求書の要旨の変更に該当するものとして取り扱われる。

ただし、訂正事項を請求項の削除とする補正について、ある請求項の訂正事項を当該請求項の削除という訂正事項に変更する補正及びそれに整合させるための明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正、請求項の削除という訂正事項を追加する補正及びそれに整合させるための明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正は、請求書の要旨を変更するものとは扱わない。( 54-10 の9 )

#### h 訂正請求書の補正のできる時期

訂正請求書は、事件が特許庁に係属しているとき、補正をすることができる。ただし、訂正請求書に添付する訂正明細書等についての補正（したがって、訂正事項の補正）のできる時期は、次の3つの場合（a）（b）（c）がある（特§17、§17の4、平5附§4 旧実§55）。平成16年1月以降に請求された無効審判事件については、さらに（d）の場合がある。

- (a) 答弁書提出期間（特§134、平5附§4 旧実§40、平15特§134）（a(a)の場合。）
- (b) 職権による特許無効理由通知に対する意見書提出期間（特§153、§4 旧実§41）（a（b）の場合）
- (c) 訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（特§134 特§165、平5附§4 旧実§40 旧特§164、平15特§134の2）
- (d) 取消しの判決等があった場合における訂正請求のための指定期間（平15特§134の3、平15附§12旧実§40の3）

#### (2) 訂正請求がある場合の審理

##### a 他の請求項を引用して記載された請求項について

他の請求項（以下、「被引用請求項」という。）を引用して記載された請求項（以下、「引用請求項」という。）については、被引用請求項について訂正請求をした場合、これに伴って引用請求項についても訂正請求がされたこと

となる。

b 訂正の許否判断の手法（注1、注2）

- (a) 審判長は、訂正請求の許否判断を行う前に、各訂正事項、特に、明細書、特許請求の範囲又は図面についてなされた訂正事項が、いずれの請求項に対応するものであるかが明確でない場合には、口頭審理（特§145）や審尋（特§134）等を積極的に活用して、被請求人に対して対応関係を明らかにするよう求めることとする。なお、審判合議体が訂正請求の許否判断を的確に行うためには、訂正請求の請求人が、各訂正事項と請求項との対応関係が明確になるような請求を行うことが有益である。
- (b) 特許請求の範囲の訂正については、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判断を行う。
- (c) 上記(b)以外の特許請求の範囲の訂正及び明細書又は図面の訂正については、一体不可分にその許否を判断する（一箇所でも不適法な訂正があれば、一体的に訂正を認めない。）  
ただし、上記(b)において個別に許否判断がなされる特定の請求項に関連することが明らかな明細書又は図面についての訂正（注3）については、当該請求項についての訂正の許否判断と一体的にその許否を判断する。
- (d) 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(b)と同様に取り扱う。
- (e) 複数の請求項に関連する明細書又は図面についての訂正事項の許否判断にあたっては、当該訂正事項と関連する全すべての請求項との関係で訂正要件が満たされることを訂正が認められる条件とする。  
（注1）「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」(最一判平20(行ヒ)318号(平20.7.10))。

(注2)「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、無効審判請求がされている2以上の請求項について訂正請求がされ、それが特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には、訂正の対象になっている請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから、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のみを理由として、他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとすることは許されない。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。」(平20(行ケ)10093号、平20.11.27)。

(注3)特定の請求項に関連することが明らかな明細書又は図面についての訂正とは、訂正後の請求項の記載と当該請求項に対応する明細書又は図面の記載とを整合させるための訂正等をいう。

### c 無効理由の存否の判断

上記 b の許否判断の後、訂正が適法と判断された請求項については、訂正後の請求項に基づいて、訂正が不適法と判断された請求項については、訂正前の請求項(例えば、審判請求時の請求項)に基づいて無効理由の存否を判断する。

### (3) 複数の訂正請求があった場合の取扱いについて

- a 同一無効審判手続中に訂正請求が複数ある場合には、原則として、最後の訂正請求に基づき訂正の可否について審理する。ただし、平成16年1月以降

に請求された無効審判事件については、先の訂正請求はみなし取り下げとなるため、下記（注）を考慮する必要はない（平15特§134の2、平15附§12旧実§40の2）。

（注） 同一無効審判において手続として複数回にわたり訂正請求が行われ、その結果、複数の全文訂正明細書等が存在する場合には、

- (a) 最後に提出された訂正明細書等が、権利者が諸般の事情を考慮して作成したものであり、
- (b) 訂正を行おうとする対象の特許は一つであり、ひとつおりにしか訂正できず、その意味で複数の全文訂正明細書等は両立若しくは並立しない関係にあるので、原則、最後に提出された当該訂正明細書等を審理することが合理的であるため最後の訂正について審理し、それ以前の訂正明細書等を審理しその結果をすべて審決に記載することはしない。

この場合、請求の範囲の減縮等の判断基準となる明細書等(特§134ただし書き、平15特§134の2ただし書き)は、複数の訂正請求があっても、それらの訂正請求は訂正を認める旨の審決が確定しなければ効力を生じない(特§134、平15特§134の2 特§128)から、審理終結時点で登録の対象となっている特許明細書等である。

- b 必要によっては審尋等により、権利者が希望する訂正明細書等に係る訂正請求以外の訂正請求を取り下げる、また、新しい訂正請求をする際に既存の訂正請求を取り下げる等の指導をして、訂正請求を特定することにより、審理の対象を明確にする。

#### (4) 訂正請求に対する弁駁の機会

- a 答弁時に訂正請求がなされた場合、その訂正請求が訂正要件に違反することが明らかであるとき（訂正拒絶理由を通知する）を除き（ただし、平成16年1月以降に請求された無効審判事件については、訂正の適否の判断は、原則的に当事者間の攻撃防御に委ねられるため、審判合議体は訂正拒絶理由を通知することなく、請求人に弁駁の機会、すなわち訂正の不適法性についての主張の機会を与えることとなる）無効審判請求人に対し、当該

訂正請求に対する弁駁の機会を与える。

(説明) 無効審判の審理においては、適法な審判請求書は被請求人に送達され、答弁指令がなされ、被請求人は答弁書の提出及び訂正請求ができる。訂正請求がなされた場合、合議体は訂正要件を明らかに逸脱するものでない限り、当該訂正請求書の副本を無効審判請求人に送り、弁駁の機会を与える。

- b 弁駁書において、無効審判手続中になされた訂正請求について不適法である旨主張しており、当該主張を採用するべきであるときには、訂正拒絶理由(特§134 特§165)を通知する。ただし、平成16年1月以降に請求された無効審判事件については、当事者が申し立てない理由(訂正要件違反)について審理したときには、訂正拒絶理由を通知する規定となっているため(平15特§134の2) 上記のように弁駁書において訂正の不適法について主張されている場合は、訂正拒絶理由通知を通知する必要はない。

(5) 無効審判請求が取り下げられた場合の訂正請求の取扱い

- a 無効審判手続中に訂正請求された後に無効審判の請求が取り下げられた場合(特§155)には、訂正請求は取り下げられたものとなる。

(説明)

(a) 無効審判手続中の訂正請求は、攻撃に対する防御手段の一環として認める趣旨であることから、攻撃である無効審判自体が取り下げられた場合には、事件がなくなり審理することができなくなる。

仮に、権利者に不利益になる場合には、訂正請求は答弁期間内に可能であり答弁書提出後は、特許権者の同意がなければ無効審判請求人は審判請求を取り下げることができない(特§155)のであるから、特許権者は当該同意をしないことで対処することも可能である。

(b) また、無効審判手続中の訂正請求は訂正審判の請求ではないので、無効審判が取り下げられた場合には、審決を行う根拠がなくなり、かつ審決がなければ訂正の効果は発生しない。

### 3. 無効理由通知

- (1) 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる（特§153、平5附§4旧実§41、意§52、商§56）。これは、職権審理が、対世的に第三者の利害に関する特許権についての争いの解決に必要であるとする法の趣旨による（5106の4）。
- (2) 当事者又は参加人が申し立てない理由についての審理は、審判請求の趣旨の範囲内であること、除斥期間を設けた趣旨に沿うことが必要である。（特§153、平5附§4旧実§41、意§52、商§56、68）
- (3) 審判長は、特§153、意§52、商§56の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由(注)について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない（特§153、意§52、商§56）。被請求人は、この期間内に訂正請求をすることができる（特§134、平15特§134の2）。
- (注) a 旧特§40（商§13で準用）の適用の場合  
b 無効理由を発見した場合
- (4) 無効理由通知書 別紙1  
職権審理結果通知書 別紙2

### 4. 訂正拒絶理由通知

- (1) 審判長は、特許無効審判における訂正請求が、願書に添付した明細書等の訂正可能な範囲を逸脱したものである場合には、特許権者にその理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない（特§134、平5附§4旧実§40特§165）。ただし、平成16年1月以降に請求された無効審判事件については、当事者が弁駁書等において訂正要件違反について主張している場合、上記機会を与える必要はない（平15特§134の2、平15附§12旧実§40の2）。
- (2) 上記通知は、無効審判請求人が当該訂正請求について不適法である旨争っていない場合であっても行う（平成16年1月以降に請求された無効審判事件については、訂正要件の職権審理を行った場合に、上記通知を行う）。
- (3) 特許権者は、上記通知を受けたとき、請求書の要旨を変更しない範囲で

訂正請求書の補正ができる（特§17、§17の4）。

(4)訂正拒絶理由通知書 別紙3

5. 審理の終結通知と再開（42 00）

審判長は、必要があるときは、審理の終結の通知をした後であっても、審理の再開をすることができる（特§156、意§52、商§56）。

6. 後発的な不登録理由を無効理由とする審判請求に関する審理の運用指針

(1) 商標登録が商§46 五の後発的な不登録理由に該当するものであることを理由とする無効審判を請求する場合には、その審判請求の理由に請求に係る指定商品又は指定役務について登録商標が当該無効理由に該当するものになっている事実関係が記載されているとともに、それを立証する証拠方法が提出されなければならない。さらに、その請求の理由及び証拠方法においては、当該後発的な無効理由に該当するに至った時（年月日）及びその無効理由に該当している事実が審判請求の時ににおいても継続していることが明らかにされることが必要である。

(2) 商§46 四の後発的な無効理由については、当該後発的な無効理由に該当するに至った時（年月日）を立証する証拠方法が必要である。

(3) 商§46 四又は五の後発的な無効理由に該当するものとなっているとしても、当該無効理由に該当するに至った時（年月日）を特定できない場合がある。例えば、商標登録後の商品取引の実情等の変化によって当該登録商標は商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標（商§4 十六）となっている場合には、該当するに至った時を特定する証明は極めて困難と考えられ、このような場合は、少なくともその無効審判の請求の時には該当していたことの事実が明らかにされていることが必要である。

(別紙1)

発送番号 1 2 3 4 5 6 1/E

## 無効理由通知書

審判請求の番号	無効20 <del>0</del> <del>X</del> X - 800001
(特許の番号)	(特許第2500001号)
起案日	平成 年 月 日
審判長 特許庁審判官	審判 二郎
審判被請求人	特許発明工業株式会社 様
代理人	代理 二郎(外4名) 様

本件の請求項1に係る特許は、合議の結果、以下の理由によって無効とすべきものと認められます。これについて意見がありましたら、この通知の発送の日から30日以内に意見書の正本1通及びその副本2通を提出して下さい。

## 理由

---

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡下さい。

審判部第~~XX~~~~1~~~~3~~部門 審判官 知的 太郎

電話03(3581)1101 内線~~XXXX~~~~3713~~ ファクシミリ03(3580)~~XXXX~~~~8019~~



(別紙2)

発送番号 1 2 3 4 5 6 1/E

## 職権審理結果通知書

審判請求の番号	無効20 <del>0</del> X - 800001
(特許の番号)	(特許第2500001号)
起案日	平成 年 月 日
審判長 特許庁審判官	審判 二郎
審判請求人	山田発明株式会社 様
代理人	代理 一郎(外4名) 様

本件の請求項に係る特許は、職権による審理の結果、以下の理由によって無効とすべきものと認められます。これについて意見がありましたら、この通知の発送の日から30日以内に意見書の正本1通及びその副本 通を提出して下さい。

## 理由

---

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡下さい。

審判部第 ~~XX-1-3~~ 部門 審判官 審判 花子電話03(3581)1101 内線 ~~XXXX-3713~~ ファクシミリ03(3580) ~~XXXX-8019~~

(別紙3)

発送番号 1 2 3 4 5 6 1/E

## 訂正拒絶理由通知書

審判請求の番号	無効20 <del>0</del> X - 800001
(特許の番号)	(特許第2500001号)
起案日	平成 年 月 日
審判長 特許庁審判官	審判太郎
審判被請求人	特許株式会社 様
代理人	代理太郎 様

本件審判の手續において、平成 ~~X X~~ 年 ~~X~~ 月 ~~X~~ 日に被請求人が行った、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求は、合議の結果、以下の理由によって拒絶すべきものと認められます。これについて意見がありましたら、この通知の発送の日から30日以内に意見書の正本1通及びその副本2通を提出して下さい。

## 理由

---

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡下さい。

審判部第 ~~X X~~ ~~1~~ ~~3~~ 部門 審判官 審判 太郎電話03(3581)1101 内線 ~~XXXX~~ ~~3713~~ファクシミリ03(3580) ~~XXXX~~ ~~8019~~(改訂 ~~#2~~ ~~中~~ ~~4~~)

## 51 07

**特許（登録）無効審判の審決、審決の登録等**

## 1. 無効審判の審決

a 特許及び商標登録の無効審判の審決には、下記の4とおりがある。

(a) 請求人の請求を全部認める（特許については、請求人が無効を主張する発明（請求項）のすべてを無効とする。商標登録については、請求人が無効を主張する指定商品又は指定役務のすべてについて無効とする）場合

(b) 請求人の請求を一部認める（特許については、請求人が無効を主張する発明（請求項）の一部を無効とし、他の発明（請求項）は無効としない。商標登録については、請求人が無効を主張する指定商品又は指定役務の一部について無効とし、他の指定商品又は指定役務については無効としない）（注） 場合

(c) 請求人の請求を認めない（特許については、請求人が無効を主張するすべての発明（請求項）を無効としない。商標登録については、請求人が無効を主張するすべての指定商品又は指定役務について無効としない）場合

(d) 審判の請求を却下する場合（ 51 04の2, 3 ）

（注）

イ 特許の場合、2以上の発明（請求項）に係る特許についての特§125等の適用については、発明（請求項）ごとに特許されたものとみなされる（特§185）ので、一部の発明（請求項）について無効理由があっても、他の無効理由のない発明（請求項）は無効とはならない。

ロ 商標登録の場合、指定商品又は指定役務が2以上の商標登録についての商§56 で準用する特§125等の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされたものとみなされる（商§69 ）ので、

一部の指定商品又は指定役務について無効理由があっても、他の無効理由のない指定商品又は指定役務については無効とはならない。

- b 特許無効審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求がされた場合は、上記(a)(b)(c)のそれぞれについて、さらに訂正を認めるときと認めないときが加わる(注1)。また、(d)については、訂正を認めるときが加わる(注2)。

(注1) 訂正を認めないときは、その旨を審決の理由中に記載し、審決の結論には記載しない( 2(2)b(b) )。

(注2) 無効が申し立てられた請求項をすべて削除する訂正が認められた場合は、無効審判の請求を審決により却下する( 51 04の3 )。

- c 意匠登録の無効審判の審決には、次の3とおりがある。

- (a) 請求人の請求を認める場合
- (b) 請求人の請求を認めない場合
- (c) 審判の請求を却下する場合( 51 04の2, 3 )

## 2. 審決の記載

- (1) 審決の記載にあたっての一般的事項( 45、特に45 03 )

審決の理由には、争点及びそれに対する判断を記載する。

- (2) 審決の記載事項( 45 03、45 04の5 )の特例

- a 特§123 七の無効原因(旧実§37 五、実§37 六、意§48 四、商46 四)に基づいて特許を無効とする場合の審決の結論には、その特許が同号に該当するに至った時を明示することが望ましい(特登令§9 、特登施則§37)。

- b 特許無効審判において訂正請求がある場合の審決

- (a) 無効審判手続中に請求した訂正を認める場合、その旨を審決の結論中に記載することによって、訂正請求によってなされた訂正の効果を生じさせる。

(説明) 結論の記載事項としては、無効審判の審決であるから、無効審判請求書の趣旨に対応して、審理した結論を審決の結論部分に記載するのが原則であるが、訂正請求を認め、その効果を生じさせるためには審決による必要がある(§134 §128)ので、訂正請求を認める

場合には結論に記載する。

- (b) 無効審判手続中に請求した訂正を認めない場合、審決の結論中には訂正を認めないことを記載せず、理由中でその旨記載する。

(説明) 訂正を認めない場合は、

イ 無効審判請求人には「訂正を認めない」ことだけを争う利益はない。

ロ 無効審判の被請求人は、

(1) 無効審決の場合には、審決取消訴訟の中で「訂正を認めない」点を争うことができる。

(ロ) 無効請求不成立審決の場合には、「訂正を認めない」点を争い、その結果として「要旨認定の誤り」に基づき、無効請求不成立の審決を取り消す利益はない。なお、この場合、別途訂正審判を請求することが可能である。

- (3) 結論の表示方法 ( 45 03、45 04の5 )

### 3. 審決の確定期間 ( 46 00 )

### 4. 審決の効果

#### (1) 無効とする旨の審決の効果

- a 無効審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特§125、実§41、意§49、商§46の2、68)。旧法下のいわゆる仮保護の権利も、出願公告の日から存在しなかったものとみなされる(旧特§52、旧実§12)。
- b 特許後に発生した特§123 七に定める無効原因に基づいて、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる(特§125ただし書き、実§41)。
- c 民訴上、刑訴上の再審事由となり得る(民訴338 八、刑訴435五)。
- d 特許の一部無効の審決が確定したときは、該当する発明(請求項)に係る特許のみが無効となる(特§123、特§185)。意匠については類似意匠のみが、商標については指定商品、役務ごとに無効となる。

(2) 特許無効審判における訂正を認める旨の審決の効果

- a 訂正請求による訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したときは、訂正された明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる(特§134、平5附§4 旧実§40 特§128)。
- b 訂正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に基ついてされた審決・判決は、取消・破棄差戻されることになる( 54 07の4(3) )。
- c 訂正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に基ついてされた審決・判決は、そのことを理由としての再審の対象となり得る( 54 07の4(4) )。

(3) 無効審判の審決についての一事不再理

無効審判の確定審決の登録があったときは、何人も同一の事実及び同一の証拠に基ついて、その審判の請求をすることができない(特§167、実§41、意§52、商§56、68)( 30 02)。

(4) 後発的な無効理由により商標登録を無効にすべき旨の審決の確定の効果

商標登録が商§46 五に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が当該無効理由に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる(商§46の2 ただし書)。

また、商標登録が、同条 五に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判請求の登録の日(予告登録の日)から存在しなかったものとみなすこととする調整規定を設けている(商§46の2 )。

なお、同条 四の無効理由は改正されていないが、この調整規定は、同号にも適用されることとなっている。

(参考) <商§46 四に規定する後発的な無効理由>

外国人が権利を享有できなくなったとき(商§77 において準用する特§25)

その商標登録が条約に違反することとなったとき

## 5. 登録等

### (1) 審判請求の予告登録

無効審判の請求があったときは、特許原簿に予告登録される(特登令§3五、実登令§2、意登令§2、商登令§2)。

予告登録の方法は、表示部に審判の請求があった年月日、審判の番号及び請求の趣旨を記録することによってなされる(特登施則§38、実登施則§3、意登施則§6、商登施則§17)。

### (2) 確定審決の登録

無効審判の確定審決は、特許庁長官の職権で登録され(特登令§16七、実登令§6五、意登令§6四、商登令§7五)その登録の方法は、表示部に審判の番号、審決が確定した旨及びその年月日、並びに確定審決の概要を記録することによってなされる(特登施則§37、実登施則§3、意登施則§6、商登施則§17)。また、審決が部分確定した場合(46.00)は、特許庁が部分確定の発生を把握し次第、当該部分確定した事実を速やかに「審決の一部確定登録」として登録する(平19(行ケ)10081号(平19.6.20))。

なお、審決の原本は、特許原簿の一部とみなされる(特登令§9、実登令§3、意登令§3、商登令§3)。

### (3) 特許明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録

特許無効審判による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、特許庁長官の職権で登録される(特登令§16二)。この場合において、特許発明の名称に変更があったときは、変更後の名称を登録する(特登施則§31)。

また、審決の部分確定に伴う訂正請求の確定があった場合(46-00の~~2.4~~~~(2)~~aないし~~d~~)は、「審決の一部確定登録」として特許原簿に登録がなされる。

なお、特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面は、特許原簿の一部とみなされる(特登令§9、実登令§3、意登令§3、商登令§3)。

#### (4) 権利が消滅したときの取扱い

特許権の消滅（無効による場合を含む）は、特許庁長官の職権で登録される（特登令§16一、実登令§6一、意登令§6一、商登令§7一）。

特許権の消滅を登録したときは、特許登録原簿における当該特許権に関する登録は閉鎖特許原簿に移される（特登令§12、実登令§4、意登令§4、商登令§5）。

閉鎖特許原簿の保存期間は20年である（特登施則§5、実登施則§3、意登施則§6、商登施則§17）。

### 6. その他

#### (1) 特許証

特許庁長官は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を認める旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する（特§28、特登令§1二、特施則§66、旧実§50、旧実登令§1一、旧実施則§4、意§62、意登令§1一、意施則§16、商§71の2、商登令§1二、商施則§16の2）。

#### (2) 審決公報

特許無効審判において明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正がされた場合は、審判の確定審決並びに訂正した明細書、特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容を、特許公報（特許訂正明細書）に掲載する（特§193七）。

上記公報は事件が確定した段階（全すべての請求項について審決が確定した段階）で発行され、公報発行は、確定した訂正事項を全すべて反映した明細書を編纂することは行わず、事件が確定した時の審決公報に、全文訂正明細書（訂正明細書が複数存在する場合は複数）及び部分確定した先の審決を連続する形態で行う。

なお、上記特許公報には、訂正の要旨（文例 54 07の6(2)）を併せて掲載する。



(3) インターネットによる公表

行政サービスの一環として、無効審判の審決をインターネットを通じて特許庁ホームページで公表している。

7. 手数料と費用負担

(1) 手数料

審判請求の手数料は、特§195（実§54、意§67、商§76）の規定に従って納付する。

a この際、特許無効審判については、無効を申し立てる発明の数（昭和63年1月1日以降の出願に係る特許については請求項の数）に応じた手数料を納付しなければならない。

b 訂正審判又は訂正請求における訂正によって、上記発明の数（昭和63年1月1日以降の出願に係る特許については請求項の数）が増加した場合、その増加した発明についても無効審判を請求するときは、増加した発明（請求項）についての手数料を請求人に納付させる。

(2) 費用負担（47-01～47-03）

無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときには審判による決定をもって、職権で、定めなければならない（特§169、実§41、意§52、商§56、68）。

この場合の費用の負担については、特§169の規定で準用する民訴§62などの適用について配慮する。

（改訂 ~~中~~ ~~H21-4~~）

## 51 10

## 特許協力条約に基づく外国語国際特許出願 固有の理由に基づく特許の無効審判

### 1. 平成7年6月30日以前に出願された外国語国際特許出願

特許協力条約による外国語国際特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面（図面の中の説明に限る。）及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面（図面の中の説明を除く。）に記載されている発明以外の発明についてされているとき、無効理由を有する（特§184の15）。

### 2. 平成7年7月1日以降に出願された外国語国際特許出願

特許協力条約による外国語特許出願に係る特許については、その明細書又は図面（平成15年7月1日以降の出願については、「明細書、特許請求の範囲又は図面」）に記載した事項が、国際出願日における（国際出願言語の）国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内がないとき、無効理由を有する（特§184の18 特§123 五）。

（改訂中）

## 51 12

## 計画審理の概要

無効審判は、侵害等の紛争に関連して請求されることも多く、権利の保護の実効性を確保するためにも、迅速に権利の有効性についての判断を示す必要性が高くなっている。そのため特許庁審判部においては、無効審判事件の両当事者、合議体がお互いに協力関係を整え、審理のスケジュールを明確にし、無効審判事件の審理をそのスケジュールに沿って計画的に進めていく「無効審判計画審理」を実施している。

### 1. 審理計画を作成する案件の指定

以下のような複雑で審理のスケジュールの見通しが立てにくい案件においては、審理計画を作成する。

審判請求人の提示した無効理由・証拠や双方当事者間の争点が複雑または多岐にわたり、その理解や整理等に相当の時間を要することが見込まれる場合であって、最終判断に至る審理のスケジュールの見通しが立てにくいとき。

当該事件について先決案件（同時係属する他の審判事件、審決取消訴訟事件）が存在する等の理由により、審理期間が長期化する蓋然性が高いとき。

その他、複雑または困難な案件であって計画審理を作成することにより効率的な審理の遂行が期待できるとき。

審理計画を作成する案件の指定は、原則として合議体が判断するが、無効審判の審判請求時から長期間経過した場合は、全すべて審理計画を作成する。

なお、この「計画審理」は、両当事者、審判官との間での協力関係に基づいて実施されるもので、審理のスケジュール（「審理計画」）を両当事者に一方的に押

しつけるものではない。したがって、何らかの事情で、審理のスケジュール（「審理計画」）を遵守できなかったとしても、審理において不利な扱いを受けるということはない。

## 2．審理計画書の形式

審理計画書の形式は、以下の項目を含み、詳細は合議体の裁量となる。

（審理計画書の見本については、参考1）。

釈明を求めるべきまたは整理すべき主張・立証

整理すべき争点（主な争点と、複数の争点の検討の順番やスケジュールの整理）

特記事項（関連する係属案件、出訴案件等）

予想される審理パターン（例えば、第1答弁書 第1弁駁書 第2答弁書  
口頭審理 審決など）

審理期間の目安

## 3．審理計画の作成方法

審理計画は、合議体が作成して当事者に送付する。当事者からのスケジュール修正の申し出があった場合、合理的な理由があれば審理計画のスケジュールの見直しを行う。

また、合議体が口頭審理の場や電話・ファックスにより当事者に審理計画の相談をすることもある。

## 4．審理計画の作成時期

審理計画の作成時期は、以下のようになる。

審理計画は、原則として審理の初期の段階で作成する。具体的には、

(i) 答弁書副本送付の段階で作成する（なお、商標においては、弁駁書副本送付の段階で作成する）。

(ii) 早期に第1回口頭審理を行う場合は、その口頭審理の場において作成

する。

審理計画は、その後の口頭審理の期日等において、修正することある。

## 5．無効審判合意スケジュール

口頭審理の期日または直後において、予想される直近の合議体のアクションや当事者に求められる対応等を示すことが審理の円滑な遂行に役立つと認められるときは、合議体の次のアクションや当事者に求められる対応を簡易な「無効審判合意スケジュール」(見本は、参考2)として作成して送付する。(なお、これは計画審理試行段階における「合意審理計画」に該当するものである。)

この「無効審判合意スケジュール」は、複雑な無効審判だけでなく、一般の無効審判においても、必要に応じて作成される。

(改訂中)

「無効審判審理計画案」

作成日：平成XX年4月18日

審判番号：無効200X - 800001号

請求人：審判太郎

被請求人：特許次郎

審判長：

この「審理計画表」に対し、意見・要望がありましたら審判長までご連絡下さい。

電話：03-3581-1101内線5853

< 釈明を求めるべきまたは整理すべき主張・立証 >

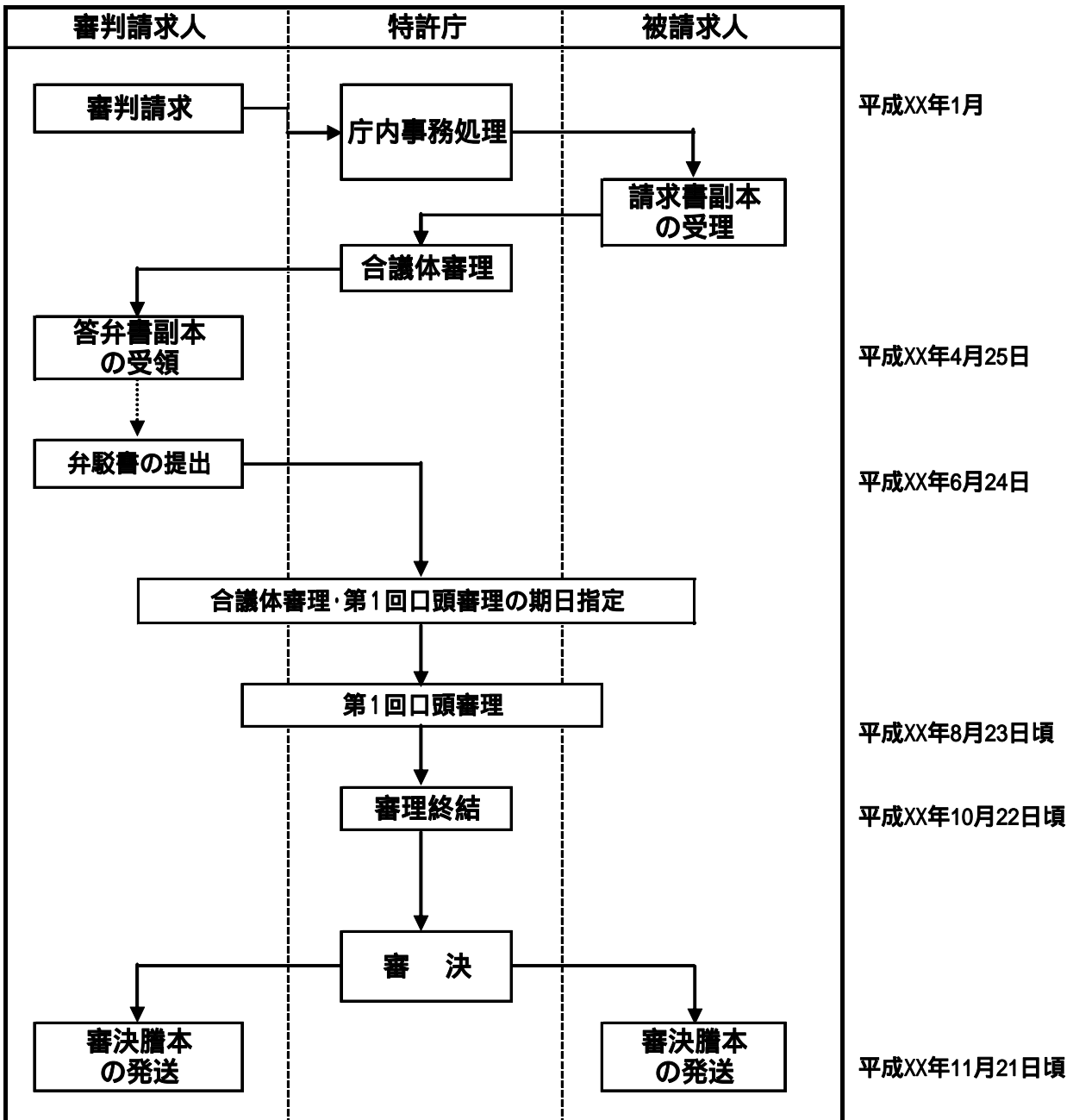
< 整理すべき争点 >

1. 請求項1における「分割された」なる文言の解釈につき、請求人・被請求人に争いがあり、請求項1に係る発明の甲1 ~~ないし~~ 甲3号証記載の発明からの進歩性を審理前に、その点を明らかにする必要がある。
2. 被請求人は、甲3号証の公知性を争っており、進歩性の判断の前提として、まず甲3号証の公知性を審理する必要がある。
3. 請求人は、本件明細書の記載は36条4項に記載の要件を満たしていない特許出願に対してなされたものと主張し、それに対して被請求人は、乙10号証 ~~ないし~~ 乙25号証を提出して当業者が実施可能な程度に記載されている旨を主張している。被請求人提出の乙各号証の関連は複雑であり、まず乙各号証の関連のを整理して記載要件の適否を検討する。

< 特記事項（関連する係属案件、出訴案件等） >

( 2 )

## &lt; 予想される審理パターンとスケジュール &gt;

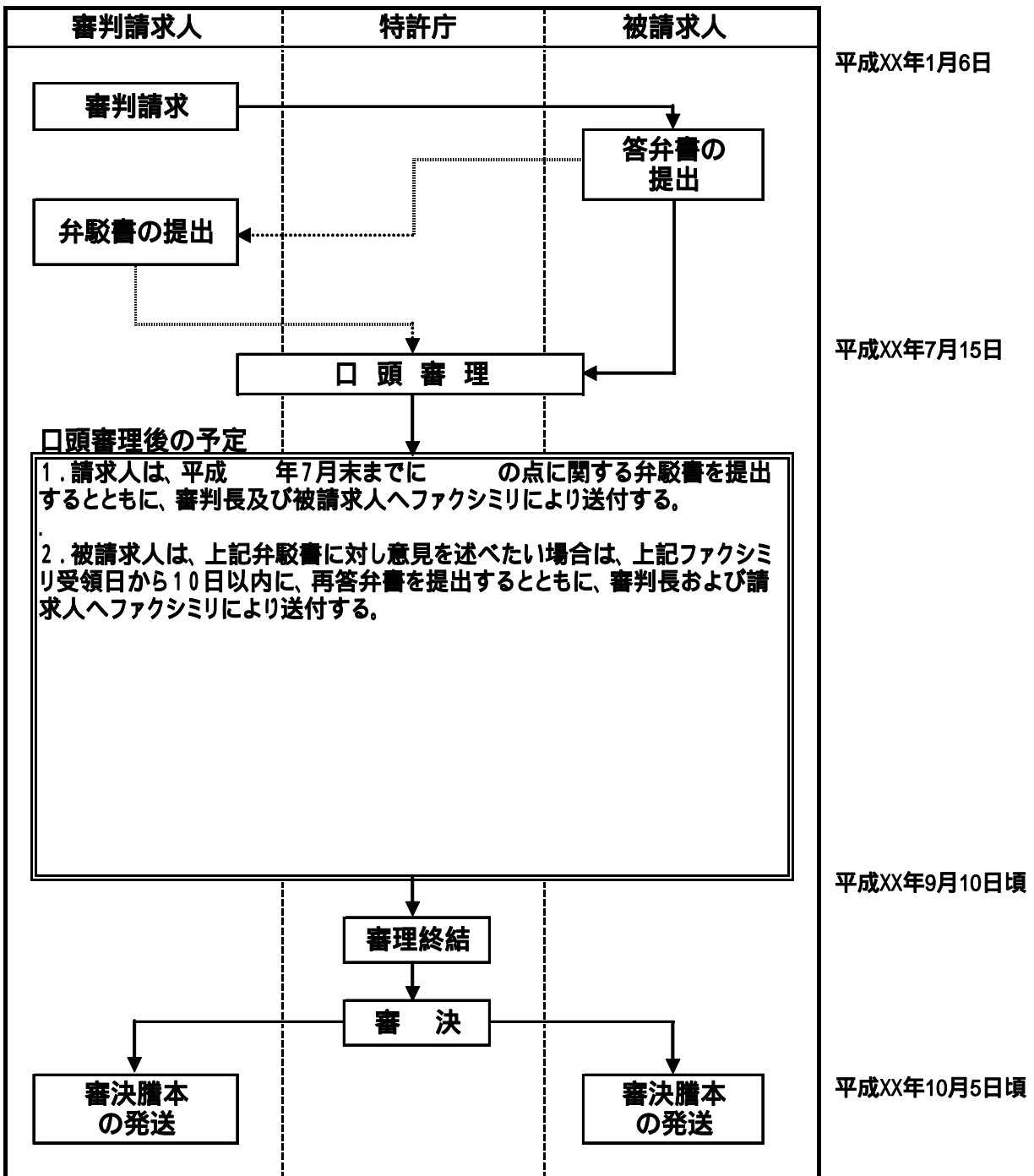


- ・この審理スケジュールの日程、審理パターンはあくまでも目安です。
- ・この審理スケジュールの日程は事務処理等が滞りなくなされた場合です。請求書等の方式不備があった場合等は上記計画よりさらに遅れます。方式不備にご注意いただき迅速処理にご協力お願いいたします。

「無効審判合意スケジュール」  
 審判番号：無効200X - 800001号  
 請求人：審判太郎  
 被請求人：特許次郎  
 審判長：

作成日平成XX年7月15日

この「無効審判合意スケジュール」に対し、意見・要望がありましたら審判長までご連絡下さい。  
 電話：03-3581-1101内線5853





## 52 01

**実用新案登録無効審判の請求の対象、無効原因**

## 1. 請求の対象

登録無効審判の請求の対象は、行政処分としての一つの実用新案登録処分である。実用新案登録が二以上の請求項に係るものであるときは、登録無効審判は請求項ごとに請求することができる（実§37 ）。

## 2. 無効原因

(1) 無効の原因は、実用新案登録を無効とする理由及び事実である。無効とする理由は、法定のものに限られ（ 51 01の2(1)）、以下のとおりである（実§37 一～七（平16年改正法により七号を追加）、旧実§48の12 ）。

a 実用新案登録が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面（平成15年6月30日以前の出願については、「明細書又は図面」）からみて新規な事項を追加する（注）補正をした実用新案登録出願に対してされたとき（実§37 一 実§2の2 ）。

（注）平成7年6月30日以前に出願された外国語国際実用新案登録出願についての補正が新規事項の追加にあたるかどうかに関しては、出願翻訳文に基づいて判断する（旧実§48の4 ）。

平成7年7月1日以降に出願された外国語国際実用新案登録出願についての補正が新規事項の追加にあたるかどうかに関しては国際出願日に提出された（国際出願言語の）明細書等に基づいて判断する（実§48の8 ）。

b 実用新案登録が実§2の5 において準用する特§25（外国人の権利享有）、実§3（新規性、進歩性）、実§3の2（拡大された先願権）、実§4（公序良俗）、実§7 ～ 、（先後願、同日出願）（注）又は実§11 で準用する特§38（共同出願）の規定に違反してされたとき（実§37 二）

(注) 同一考案について同日に複数の実用新案出願があった場合は、出願人が同一人か他人かを問わず、登録を受けた実用新案は、共に無効理由を有する(実§7 )。

c 実用新案登録が条約に違反してされたとき(実§37 三)

d 実用新案登録が実§5 若しくは ( 四を除く )(注) (平成7年6月30日以前の出願については実§5 、 ( 三を除く )及び )に規定する明細書、実用新案登録請求の範囲(平成15年6月30日以前の出願については、「明細書」)の記載要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき(実§37 四)

(注) 実用新案登録が実§5 四(平成7年6月30日以前の出願については実§5 三)(省令に則った請求の範囲の記載)及び実§6(出願の単一性)に規定する要件を満たしていない出願についてされたことは、実用新案権の内容である考案に実体的な瑕疵がなく、単に手続き上のかし(瑕疵)にすぎないからこれを理由に無効とすることは酷であるとの観点から、無効理由とはされていない。

なお、実用新案登録出願がこれらの要件を満たしていないことは、実用新案登録に先立って行われる基礎的要件の審査において補正命令の対象となり(実§6の2 三)これについて適切な補正が行われないうときは出願却下となる(実§2の3)。

e 実用新案登録が考案者でない者であって、その考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき(実§37 五)。

f 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が実§2の5 において準用する特§25の規定により実用新案権を享有することができない者になったとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなったとき(実§37 六)。

g 平成7年6月30日以前に出願された外国語国際実用新案登録出願については、外国語国際実用新案登録出願に係る実用新案登録が、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の

図面（図面の中の説明を除く。）に記載されている考案以外の考案についてされたとき（特許協力条約による外国語国際実用新案登録出願固有の無効理由、旧実§48の12）。

（注）平成7年7月1日以降に出願された外国語国際実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲及び図面に記載されている考案以外の考案についてされているとき（実§48の14）。

h 平成17年4月1日以降に出願された実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が、実§14の2～の規定に違反してされたとき（実§37七）

(2) 基礎的要件の審査（実§6の2、§14の3）（注）との関係

a 登録実用新案の無効理由（実§37）と基礎的要件（実§6の2、§14の3）は、独立した要件であるが、基礎的要件を満たさない登録実用新案は、出願の単一性（実§6）欠如及び請求項が省令で定めるところにより記載（実§5四）されていないことを除き、無効理由を有することになる。例えば、請求項が方法で記載されていることによる基礎的要件の欠如は、実§3柱書き違反の無効理由になり、明細書等の記載が著しく不明確であることによる基礎的要件の欠如は、実§5違反（明細書等の記載不備）の無効理由となる。

（注）実用新案登録出願は、実体的要件の審査を行わずに登録となるが、著作権のような無方式主義ではなく、方式（登録）主義を採用することから、方式要件（実§2の2）に加え、以下に述べる基礎的要件についても登録時及び訂正時に判断が行われる。

（基礎的要件）

- (a) 考案が、物品の形状、構造又は組み合わせに係るものであること（実§6の2一、§14の3一）
- (b) 考案が、公序良俗に反するものでないこと（実§6の2二、§14の3二 実§4）
- (c) 出願の単一性を満たしていること（§6の2三、§14の3三 実§6）

(d) 請求項が通商産業省令で定めるところにより記載されていること（実§6の2三、§14の3三 実§5 四（旧実§5 四））

(e) 明細書、実用新案登録請求の範囲もしくは図面に必要な事項が記載されており、かつ、その記載が著しく不明確でないものであること（実§6の2四、§14の3四）

これらの要件が欠如する場合には、特許庁長官による補正命令の対象となり（実§6の2、§14の3）これについて適切な補正が行われなるときは出願又は訂正書の却下となる（実§2の3）。

(3) 実用新案技術評価書（実§12）（注）との関係

a 審決は当事者の主張を考慮して合議体が独立の判断に基づいて行うものであるから、実用新案技術評価書の評価は審決の結論を左右するものではない。

（注）特許庁長官は、請求により、実用新案登録出願又は実用新案登録につき、実§3 三、 、実§3の2、実§7 ~ 、 に係る技術評価書を審査官に作成させなければならない（実§12）。

3. 無効原因存否判断の基準時（ 51 01の2(3)）

実§3などは、通常出願時であるが、例えば、実用新案登録がなされた後において、当該実用新案登録が条約に違反することとなったとき（実§37 六）における判断時点は、実§37 六に該当するに至った時である。

（改訂 ~~中~~ ~~17.7~~）

## 52 05

**実用新案登録無効審判の請求についての審理**

## 1. 答弁書、弁駁書

## (1) 答弁書（ 51 05の1(1) ）

- a 被請求人は、請求書の副本が送達されたときに、指定期間内に答弁書を提出することができる（実§39）。さらに、平成15年の法改正により、審判長が審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正（弁駁書又は口頭審理陳述要領書により実質的に請求の理由の要旨が変更される場合を含む）を許可する場合も、原則として答弁書を提出できることとなった（平15実§38の2、39）。

答弁書は、特施則様式第63により作成しなければならない（実施則§23 特施則§47）。

- b 答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達する（実§39、平15実§39 27 00）。

なお、平成16年1月1日以降に請求された無効審判事件（平成15年改正法適用事件）においては、請求の理由の要旨を変更する補正が許可される場合があること、さらに平成17年4月1日以降になされた実用新案登録出願に係る無効審判事件（平成16年改正法適用事件）においては、請求項の削除以外の訂正も可能となったことから、当該事件については特許無効審判と同様、必要に応じて、期間を指定して請求人に意見を述べる機会を与える（弁駁指令）。ただし、それ以前の事件においては、答弁書に対する弁駁書を提出する機会は原則として与えない（説明）。

- (説明) 平成17年3月31日以前になされた実用新案登録出願に係る無効審判事件においては、実用新案登録の訂正は請求項の削除しか認められず、また、平成15年12月31日以前に請求された登録無

効審判において、審判請求人が弁駁時に請求の理由を補正し、新たな無効理由を申し立てることは認められない( 52 04の1(3)c )。したがって、答弁書(及び訂正書)が提出された段階で、当事者の主張、争点、証拠は出つくしており、通常は更に弁駁書提出の機会を与える必要はない(注1)(注2)。

(注1) 例えば、答弁書において審判請求書に記載した証拠の解釈について誤りがある旨主張され、それについて請求人に弁駁させる必要があると合議体が判断した場合などを除き、通常は弁駁書提出の機会を与える必要はない。

(注2) なお、答弁書副本の送達に際し弁駁の機会を与える場合には、期間を指定して送達する。

c 答弁書が提出された後で、当事者の主張、争点、証拠などを整理する。

d 禁反言の取扱い( 51 05の1 )

## (2) 弁駁書

弁駁書において請求の理由を補正して、新たな無効理由を申し立てることは認められない。このような弁駁書が提出されたときは、当該新たな無効理由を審判請求の理由として採用することはできない。ただし、平成15年改正法が適用される平成16年1月1日以降に請求された無効審判事件においては、審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正(弁駁書も同様)が許可される場合がある(平15実§38の2、39)。

## (3) 答弁書、弁駁書及び意見書提出期間( 25 - 01.2)

## 2. 訂正

### (1) 訂正

平成17年3月31日以前に出願された実用新案登録出願に係る無効審判事件においては、実用新案権者は、長官に対する手続として、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(平成15年6月30日以前の出願については、「明細書又は図面」)の訂正をすることができる(実§14の2)。

平成16年改正法が適用される無効審判事件においては、上記のような請求項の削除を目的とする訂正に加えて、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を、一回に限りすることができる（平16実§14の2）。

#### a 訂正のできる範囲

平成17年3月31日以前に出願された実用新案登録出願に係る無効審判事件においては、請求項の削除を目的とするもののみが可能であり、請求項削除以外を含む訂正は不適法（注1）なものと扱われる（実§14の2）。

平成17年4月1日以降になされた実用新案登録出願に係る無効審判事件における訂正に関しては、平成16年の法改正により、訂正の許容範囲が拡大され、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正（以下、「減縮等訂正」）が可能となるとともに、新規事項の追加や実用新案登録請求の範囲の実質的拡張・変更が制限されることとなった（平16実§14の2）。これらの要件を満たさない訂正が行われたときは、無効理由となる（平16実§37七）。

（注1） 実§14の2において、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正」と規定されていることから、請求項を削除するとともに、関連する明細書の記載や図面を削除することをも併せてできるのではないかとの解釈も生じ得るが、この規定は、訂正の対象が従来と同様に、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」であることにおいては変わりがないことから、同様の規定振りとしているのであり、請求項の削除以外に明細書の記載や図面の削除等を認めることを意図するものではない。

#### b 訂正のできる時期

- (a) 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結通知（実§41 特§156）があった後（審理の再開（実§41 特§156）がされた場合は、その後更に審理終結の通知があった後）は、訂正をすることはできない（実§14の2、平16実§14の2）。
- (b) 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、実用新案登録無効審判（実§37）により無効にされ

た後は、することができない(実§14の2、平16実§14の2)(注1)、(注2)。

- (c) 平成16年の法改正により可能となった減縮等訂正については、最初の実用新案技術評価の請求に対する技術評価書の謄本送達後2月、または、無効審判における最初の答弁期間、のいずれか早い期限までに、一回に限りすることができる(平16実§14の2)。

(注1) 実§37 六に規定する「実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が実§2の5で準用する特§25(外国人の権利の享有)の規定により実用新案権を享有することができない者になったとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなったとき」に該当する場合においては、当該実用新案登録を無効にすべき審決が確定したときでも、実§41で準用する特§125ただし書の規定により無効になるまでのものは有効であるので、実用新案権が同号に該当するに至った時以前のものについては訂正をすることができる(実§41 特§125)。

(注2) 実用新案登録請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部が無効となったもの(実§37 後段)については、その余のものにつき訂正をすることができる(実§14の2)。

#### c 訂正の効力

適法な訂正書が受理された時点で発生し、削除された請求項は出願当初からなかったものとみなされる(実§14の2、平16実§14の2)。

#### d 訂正の方式等

実用新案登録の訂正をしようとする者は、所定の料金(実§54 別表)とともに実施則様式8により作成した実用新案登録訂正書を提出しなければならない(実施則§10)。

例えば、削除する請求項の表示は、請求項の番号で行う。

#### e 方式不備又は不適法な訂正の取扱い

方式不備又は訂正可能な範囲を逸脱する訂正書

- (a) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属していない場合、手続却下処分



(注)とする(実§2の5 特§18の2)。

(b) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合

イ 方式不備のものは補正指令(実§2の2)を特許庁長官名で通知し、  
瑕疵が治癒されないものは特許庁長官名で手続却下処分(実§2の3)  
とする。

ロ 不適法なものは却下理由を通知し弁明書提出の機会を与えた上で、手  
続を却下する。(実§2の5 特§18の2)

(c) 平成16年改正法が適用される無効審判事件においては、訂正した明  
細書等の基礎的要件が不備の場合は特許庁長官名による補正指令がなさ  
れ、補正がないときは、訂正手続が却下される(平15実§14の3)。

(注)審判請求書以外の手続の却下(21-08)

(2) 実用新案登録無効審判と訂正の関連的な取扱い

a 実用新案登録無効審判の係属中に当該実用新案登録の訂正が行われた場  
合は、その副本を審判請求人に送達しなければならない(実§39)。なお、  
当該副本の送達に際し、審判請求人に意見を申し立てる機会を与えること  
は、原則としてしない。ただし、平成16年改正法が適用される無効審判  
事件については、訂正できる範囲が拡大され、減縮等訂正が可能となった  
ため、必要に応じて弁駁指令を行う。(51-05)

(説明) 実用新案登録の訂正が請求項の削除を目的とする場合は、これに  
より実用新案登録無効審判の対象である請求項は、削除されることは  
あっても、その内容が変更されることはないから、登録無効審判の請求  
人に改めて意見を申し立てる機会を与える必要は一般的にはない。

b 訂正に応じた実用新案登録無効審判の実務上の取扱い

(a) 訂正によって請求項の数に変動があり、それに伴い実用新案登録無効  
審判の請求の趣旨を変更しても、請求書の要旨変更とはみない(51-0  
4の1)。

c 訂正に起因する請求の理由の要旨変更補正の許可(平成16改正法適用  
事件が対象)

減縮等訂正に対応して審判請求人が請求の理由を補正する場合で、それ  
が、請求の理由の要旨を変更するものであるときは、特許無効審判と同様

に、訂正起因の要旨変更として補正許可できるか否かを検討し、補正許可の決定を行う（平16実§38の2）。

### 3. 登録無効理由通知（51 05の3）

#### (1) 技術評価書の取扱い

a 実用新案登録無効審判において、実用新案技術評価書に記載された先行技術文献に審判請求人が言及していないときは、必要に応じて当該先行技術文献を職権審理の対象とする。

b なお、審決は当事者の主張を考慮して合議体が独立の判断に基づき行うものであるから、当該評価書の評価は審決の結論を左右するものではない。

#### (2) 訂正違反と無効理由との関連的な取扱い（平成16年改正法適用事件が対象）

##### a 訂正要件違反（訂正目的制限、新規事項追加、実質的拡張・変更）

無効審判係属中にされた減縮等訂正が、訂正要件違反に係る無効理由（実§37 七）に該当する場合には、審判請求人の弁駁等によるほか、積極的に職権で無効理由を通知することとする。

##### b 独立登録要件

いわゆる独立登録要件については、訂正後の実用新案登録に係る無効理由の存否の問題として、審判請求人の弁駁等による主張を待って審理する。

### 4. 審理の終結通知と再開

審判長は、必要があるときは、審理の終結の通知をした後であっても、審理の再開をすることができる（実§41 特§156）。

（改訂~~中~~~~17.7~~）

## 52 10

## 特許協力条約に基づく外国語国際実用新案登録出願 固有の理由に基づく実用新案登録無効審判

1. 平成7年6月30日以前に出願された外国語国際実用新案登録出願特許出願  
特許協力条約による外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面（図面の中の説明に限る。）及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面（図面の中の説明を除く。）に記載されている考案以外の考案についてされているとき無効理由を有する（実§48の12）。
2. 平成7年7月1日以降に出願された外国語国際実用新案登録出願  
特許協力条約に基づく外国語特許出願に係る実用新案登録については、その明細書又は図面（平成15年7月1日以降の出願については、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」）に記載した事項が、国際出願日における（国際出願言語の）国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき、無効理由を有する（実§48の14 実§37 一）。

（改訂 ~~中~~ ~~H17:7~~）

## 54 03

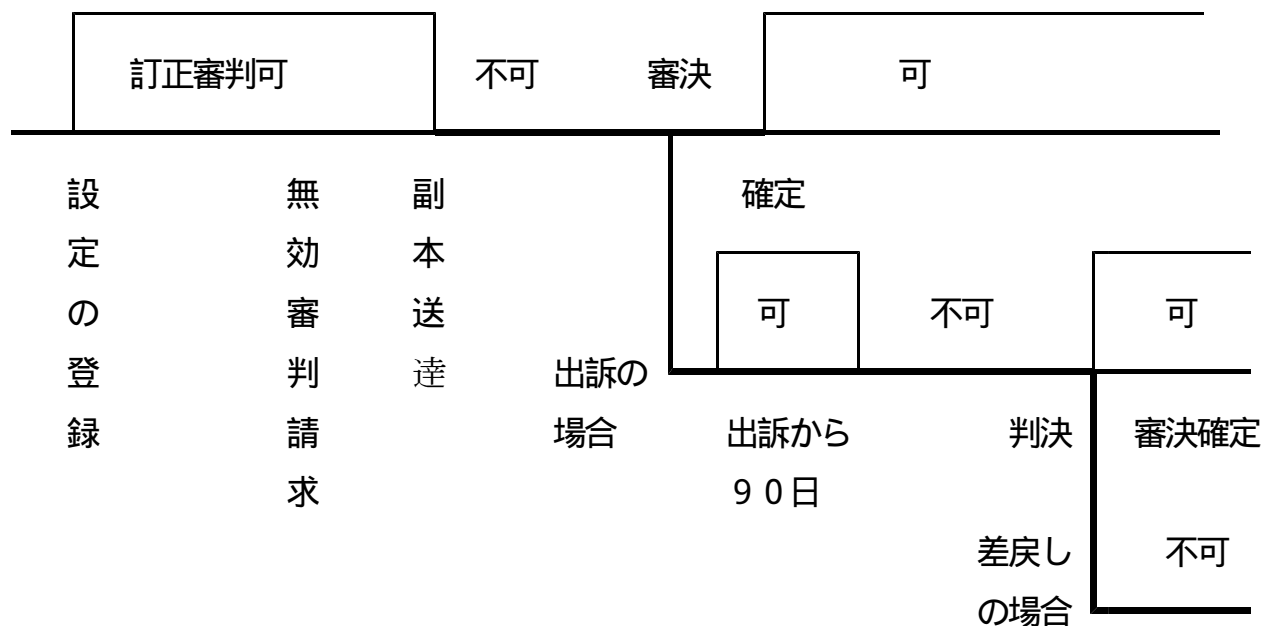
## 訂正審判の請求ができる時期

## 1. 審判請求のできる時期

## (1) 特許権の設定の登録後

特許権者は、権利の設定の登録があった後において、訂正審判を請求することができるが、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、特許無効審判の審決に対する出訴後90日を除いて訂正審判を請求することはできない（特§126、平5附§4、旧実§39）。

参考図：Y審決の一例



—————：特許無効審判が特許庁に係属してから審決が確定するまで

## (2) 特許無効審判の係属中

特許無効審判の提起後、その係属中は、無効審判請求人の主張する無効理由を回避するべく特許明細書等の訂正によって防御する必要があるが、この場合は無効審判の係属中において審判長の指定する期間に「訂正請求」を行うことができるので、原則として、別途訂正審判を請求することはできないこととし

た。

### (3) 審決取消訴訟提起後

特許無効審判の審決に対する訴えを提起した日から起算して（訴訟提起日を算入）90日の期間内に限り、訂正審判の請求をすることができる（特§126ただし書）。また、この期間内は、別途の無効審判が特許庁に係属している場合でも訂正審判の請求ができる。

#### (説明)

平成15年特許法改正以前の特§126では、「無効審判が特許庁に係属している場合を除き」訂正審判が請求できる旨が規定されていたため、審決取消訴訟を提起した後は、いつでも訂正審判を請求することが認められていた。

他方で、平成11年の最高裁判決（最判平7(行ツ)204：大径角形鋼管事件）は、審決取消訴訟が裁判所に係属中に当該特許の特許請求の範囲を減縮する訂正が確定した場合には、訂正特許についての審理を裁判所が行うことは適切ではなく、まず無効審判において訂正特許についての審理を一次的に行うべきとの考え方を示して、このような場合は審決を取り消して特許庁において再度の無効審判の審理を行うべきとした。そして同判決後は、訂正審決が確定すればほぼ自動的に無効審判の審決を取り消す裁判実務が定着した。

この最高裁判決の結果、特許無効審決を受けた特許権者が、審決の自動的な取消を目的として、出訴とともに訂正審判を請求する事態が急増したばかりでなく、東京高裁での審決取消訴訟の終了間際や最高裁への上告受理申立てという極めて遅い時期に至ってから訂正審判を請求する事態も急増した。

そこで、平成15年法では、無効審判の審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる時期に関して制限を加えて、出訴後は原則として訂正審判を請求できないこととしつつ、出訴後90日に限って例外的に訂正審判を請求できることとした。

このように出訴後の訂正審判の請求時期を制限したことにより、長期間の訴訟を経て特許庁に無効審判が再係属し、無効審判の審理の最終決着までの期間が極めて長期化するという問題が解消される。他方、出訴後の訂正審判の請求を全く遮断するのではなく、一定期間に限り認めることとしたのは、審判官の判断を経由した後に、それに対応した訂正をすることができることになる。

(注)

特許無効審判が「特許庁に係属した時」に関しては、以下のように取り扱う。  
特許無効審判が請求されてから審判請求書副本が被請求人に送達されたときまでに請求された訂正審判は、適法な審判請求として取り扱う。

(説明)

- イ 特許無効審判が特許庁に係属するときは訂正審判の請求ができない(特§126)と規定した趣旨は、特許無効審判が係属するときは特許無効審判の手続の中でのみ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が行えるようにすることにより、特許無効審判の審理の中で即時・的確な攻撃・防禦が行われ、特許無効審判と別個に訂正審判を審理する場合に比して、特許無効審判の審理が迅速・的確に行われることを期待するところにある。
- ロ 一方、特許明細書等を訂正することは特許権者の権利であるから、その訂正する権利について制限を課すにあたっては、その制限は前記イの趣旨を実現するのに必要最小限のものであるべきである。
- ハ イ、ロの観点から整理すると、制限を課すべき期間の始期は請求人、被請求人の双方が攻撃・防禦に参加するとき、すなわち、請求書副本の被請求人への送達時である。
- ニ したがって、特許権者が特許無効審判が請求されたことを知りえない期間である特許無効審判の請求から請求書の副本の送達までの間になされた訂正審判の請求は、適法なものとして取り扱う。

(参考)

このような扱いは、民事訴訟の訴訟係属の考え方においても、訴訟の係属の始期は訴状の送達時点とすることがある( )から、上記のとおり、合目的的に定めることに問題はない。

( )

裁判所 書記官研修所のテキスト(平成元年6月「民事訴訟法改訂5版」  
裁判所書記官研修所編集 121頁)

(訂正審判と無効審判の関連した取扱いについては、 51 09)

## (4) 特許権の消滅後

訂正審判は、特許権の消滅（注）後においても請求することができるが、特許無効審判（特§123）によりすべての請求項について無効にされた後は、請求することができない（特§126、旧実§39）。

（注） 消滅の例 存続期間の満了（特§67、実§15）

相続人がない場合（特§76、実§26）

放棄（特§97、実§26）

料金不納（特§112、実§33）

独禁法による取消（独§100、§23）

- a 特§123 七に規定する「特許がされた後において、その特許権者が特§25（外国人の権利の享有）の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき」に該当する場合においては、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときでも、特§125ただし書きの規定により無効になるまでのものは有効である（特§125、実§41）ので、特許権が同号に該当するに至った時以前のものについては請求することができる（特§126、旧実§39）。
- b 特許請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る特許について、その一部が無効となったもの（特§123 ただし書き）については、その他の請求項について訂正審判を請求することができる（特§126、特§185）。
- c 訂正審判は、権利が無効とならない限り、請求回数に制限はなく、また、特許権の消滅後でも請求することができる（特§126）。（54 07の4（5））
- d 外国語国際特許出願に係る訂正審判（54 11）

（5）平成7年6月30日以前に出願された外国語国際特許出願に係る訂正審判については、特許無効審判（特§123）又は外国語国際特許出願固有の理由に基づく特許無効審判（旧特§184の15）が特許庁に係属しているときは、請求することができない（旧特§184の15、実§48の12）。

（改訂 ~~中~~ ~~H19-12~~）

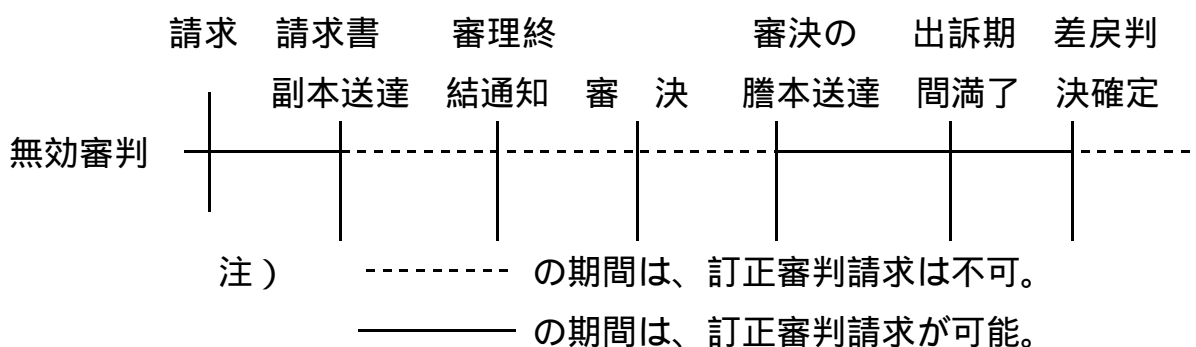
## 54 03.1

## 平成5年法改正後（平6.1.1施行）の特許無効審判が 特許庁に係属する時期との関係で訂正審判の請求ができない 時期についての取扱い

- (1) 訂正審判請求ができない時期との関係で、平成5年法改正後（平6.1.1）の特許無効審判が「特許庁に係属」（特§126）する時期の始まりは、無効審判請求書の副本の送達時とする。また、終わりは、審決の謄本の送達までとして取り扱う。
- (2) 特許無効審判が「特許庁に係属」中になされた訂正審判請求は、原則として審決却下する。

(説明)

- (1) 平成5年法改正後では、特許無効審判が「特許庁に係属」している場合を除き、訂正審判を請求することができることと規定（特§126）されている。補正ができない不適法な審判請求は審決却下する旨法定（特§135）されているので、無効審判が特許庁に係属しているときに提出された訂正審判請求は、審決却下することとなる。そこで訂正審判との関係で無効審判が「特許庁に係属」する時期を定義することが必要となるが、これについては下図のとおり取り扱う。





- ( 2 ) 「特許庁に係属」の始期については、54-03の1(1)bを参照。
- ( 3 ) 「特許庁に係属」の終期については、無効審判係属中は訂正審判の請求ができないとした法の趣旨は、無効審判係属中の明細書又は図面 (平成15年7月1日以降の出願については、「明細書、特許請求の範囲又は図面」) の訂正を、もっぱら無効審判手続中の訂正請求により行うことによって、特許の有効性に対する審理を迅速・的確に行うことにあるから、無効審判の審決の謄本を送達した後は訂正審判請求を認めても差し支えないと考えられる。
- ( 4 ) したがって、訂正審判との関係における「特許庁に係属」の終期は、無効審判の審決の謄本の送達までとして取り扱う。
- ( 5 ) なお、審決取消訴訟により無効審判事件を差し戻す旨の判決が確定した場合には、再度、訂正審判との関係において「特許庁に係属」することとなる。

( 改訂 ~~H14.10~~ )

## 54 04

## 訂正審判の請求の手続

## 1. 審判請求書

## (1) 一般的事項

- a 訂正審判の請求をする者は、特許法第131条第1項に定める方式要件を満たした審判請求書を提出しなければならない(特§131、特施則§46(様式62)、旧実施則§6)。
  - b 請求書の必要的記載事項、方式など(21-00)
    - (イ) 宛名(「特許庁長官殿」と記載する)
    - (ロ) 審判事件の表示(「特許第 号訂正審判事件」のように記載する)
    - (ハ) 審判請求に係る請求項(発明)の数(訂正前の請求項の数を記載する)
    - (ニ) 審判請求人及び代理人の氏名(名称)及び住所(居所)
    - (ホ) 請求の趣旨(下記(2)参照)
    - (ヘ) 請求の理由(下記(3)参照)
    - (ト) 添付書類又は添付物件の目録
  - c 請求書及び添付書類については、審理用の副本を1通提出しなければならない(特施則§4、§50の4)。
 

副本については、訂正審判に関する全書類(証拠物件を含む)について、同様である(特施則§50)。
- (2) 請求の趣旨(特§131 三)
- a 請求の趣旨とは、請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、訂正の内容、範囲を特定するものである。
  - b 「請求の趣旨」の欄には、明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正する旨を表示する。
 

これは、**審判**請求書の要旨の変更の判断基準(54 10の~~9~~)となる事

項であり、訂正の内容・範囲が特定されていることが必要である。

通常は、「特許第 号発明の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を請求書に添付した明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり訂正することを求める。」のように表示される。

(3) 請求の理由（特§131 三）

- a 請求の理由は、請求の趣旨に沿って、これを補足して請求内容が明確になるように記載する。
- b 「請求の理由」の欄には、次の事項を表示する。

(イ) 設定登録の経緯

設定登録までの経緯を表記する。また、先の訂正審判あるいは訂正請求で訂正を求めた場合には、それも表示する。

(ロ) 訂正の理由

訂正事項ごとに、訂正の目的（(イ)特許請求の範囲の減縮、(ロ)誤記又は誤訳の訂正、(ハ)明りょうでない記載の釈明）を特定する。（特§126 ただし書）

(ハ) 訂正事項

訂正事項ごとに項分けして記載する。例えば、

「訂正事項1：請求項 に「 」とあるのを「 」と訂正する。訂正事項2：明細書第 頁第 行（特許第 号公報第 頁第 行）における「 」を「 」と訂正する。・・・」のように記載する。

(ニ) 訂正の原因

訂正事項ごとに、その訂正事項が特許法第134条の2に規定される訂正要件のすべてを満たす事実を説明する。例えば、上記(ハ)例示の訂正事項1の場合、それが特許請求の範囲の減縮に該当すること、実質拡張・変更ではないこと、新規事項の追加ではないことなどの根拠を説明する。

(4) 請求書の添付書類

- a 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない（特§131 、旧実§41）。

- b 明細書又は特許請求の範囲を訂正するときは、その全文を添付しなければならない。
- 明細書又は特許請求の範囲のみを訂正するときは、図面を添付する必要はない。その逆も同様である。
- c 添付する「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面」の様式については、特施則§24（明細書の様式）同24の4（特許請求の範囲の様式）及び同§25（図面の様式）の規定が準用される（特施則§50の15、旧実施則§6）。
- d 専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者（54 02の1）があるときは、これらの者の承諾を証明する書面を提出しなければならない（特§127、特施則§6、旧実施則§6）。
- e 承諾がないときは、その審判請求書は却下される（特§127、特§133、旧実§41）。（例 昭52審17080号）
- f 請求の趣旨を補正するときは、新たに承諾が必要となる場合がある。

## 2. 審判請求書と添付書類の審理と方式違反の請求書の決定却下

- (1) 審判長は、審判の請求が、特§131 及び の規定に違反したものである場合又は特§133 各号の規定に該当する場合は、補正を命じ（特§133、旧実§41）これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する（特§133、旧実§41）。（21 02、44 00）
  - (例) 1 訂正した明細書、特許請求の範囲（全文）又は図面を添付していないとき（1(4)）。
  - 2 請求の趣旨、その理由の欠如（1(2)、(3)）。
  - 3 専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者の承諾を欠いているとき（特127、1(4)d、54 02の1）。
- (2) 訂正明細書、特許請求の範囲又は図面は、新しく明細書等の原本となるものである（特登令§9）から、明細書、特許請求の範囲又は図面の様式については、特許法施行規則§24、同規則§24の4及び同規則§25に規定する様式第29、第29の2又は様式第30により作成されたものであることが必要である。

したがって、公報の印刷物を利用して、訂正を求めようとする部分を訂

正したものを、訂正明細書である旨表示して差し出したときは、訂正明細書の不備として補正命令を発する。

### 3. その他の方式違反と請求の審決却下

(1) 審判請求書の方式等（特§131、§133）に違反していない場合であっても、不適法な請求であってその補正をすることができないものについては、審決をもって請求を却下する（特§135、旧実§41）（21 02）

- (例) 1 請求人が特許権者でないとき（特§126、旧実§39 22 01、54 02の1）
- 2 共有に係る特許権について共有者の全員が共同して審判請求をしてこないとき（特§132 22 03の3(2)）
- 3 訂正審判を請求することができる期間ではない時に審判を請求しているとき（特§126、旧特§126、平15附§2 54 03の1(1)）
- 4 特許が無効となっているとき（特§126、旧実§39 54 03の1(2)）。ただし、特§123 七に該当するに至ったときから存在しなかったものとみなされた場合には、その該当するに至ったとき以前のものについては、この限りでない（特§125ただし書き、旧実§41）。

### 4. 審判請求書の補正

- a 訂正審判においては、審理終結の通知（特§156、旧実§41）があるまで（審理の再開（特§156、旧実§41）がされた場合は、その後更に審理終結の通知があるまで）は、請求書の補正をすることができる（特§17）が、その補正は、請求書の要旨を変更するものであってはならない。ただし、請求の理由についてはこの限りではない（特§13102、旧実41）（30 01、54 10の9）
- b 審判合議体による当該補正の可否の判断は、以上の規定に従ってなされる（審判請求書の要旨の**変更** 30 01）。

## 5. 審判請求の放棄・取下げ（ 43 - 00 ）

### 訂正審判のみなし取下げ

平成15年の法改正により、特許法181条第2項の規定による差戻し決定後の無効審判において訂正審判の審決確定前に訂正請求がなされたときは、訂正審判は取り下げられたものとみなし、当事者系の手続である無効審判に訂正の手続を一本化させることとなった。

こののみなし取下げ規定は、訂正請求がなされたときに訂正審判の審決が確定しているときは適用されない。訂正審決の確定後は訂正審判請求の取下げができないからである。しかし、訂正審判において訂正が拒絶され、出訴されている場合には、のみなし取下げ規定の適用は妨げられない。

（改訂 ~~中~~~~H17-7~~）

## 54 05

**訂正審判の請求についての審理**

## 1. 請求の把握

訂正審判の請求は、一事件一請求を原則とする。その請求をどのように把握するかについては、請求の態様によって異なるが、次のように取り扱うことが考えられる。ただし、平成16年1月以降に請求された無効審判事件について、裁判所による決定により審決が取り消され、差し戻され（特§181 ） 訂正審判が訂正請求として再係属した無効審判手続中に吸収された場合（ 54-00 ） は、訂正請求と同様に取り扱う（ 51-05の2 . (2) ）。

- a 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面（「訂正明細書等」という。）が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（「原明細書等」という。）の記載を複数個所にわたって訂正するものであるときでも、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する（注1）。

「訂正審判に関しては、特旧§113柱書き後段，特§123 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§126 ，特§128）にも照らすと，複数の請求項について訂正を認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」（注2）

（注） 1 最一小判昭53（行ツ）27号（昭55.5.1）（判時967号49頁）

2 最一小判平19（行ヒ）318号（平20.7.10）

- b 複数の「誤記の訂正」及び複数の「明りょうでない記載の釈明」だけを訂正事項とする請求において、請求人が、その複数の訂正事項のうちの一

部を削除し、残余の箇所についての訂正を求める趣旨にしてきた場合は、当該趣旨が審判請求書の要旨の変更（ 54 10の9）に当たらないときに限り、その趣旨について審理を進めることがある。

- c 一つの事件について始めから数個の訂正明細書等を添付して訂正審判を請求してきたときには、そのうちの一の訂正明細書等に係る請求にさせてから、審理を進める。
- d 平成7年12月31日以前の出願公告制度下の事件については、特許権の設定の登録時の明細書又は図面を請求の第一順位の対象として、訂正の審判を請求し、併せて出願公告をすべき決定の謄本の送達後にした補正が特§64の規定に違反している虞れがあるとして、「その補正がされなかった特許出願」（特§40）に係る明細書又は図面を請求の第二順位の対象として訂正の審判を請求してきたときには、この訂正の審判の請求を認めて良いとする考え方もある。

e 審判請求書の要旨の変更（ 54 10の9）

f 他の請求項（以下、「被引用請求項」という。）を引用して記載された請求項（以下、「引用請求項」という。）については、被引用請求項について訂正請求をした場合、これに伴って引用請求項についても訂正請求がされたこととなる。

## 2. 訂正の対象となる明細書又は図面の特例

(1) 旧特§40（旧実§9）の規定が適用される場合の手続きについての留意事項

平成5年12月31日以前の特許及び実用新案登録出願について、願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと認められた場合（(注)1）は、旧特§40の規定によって、その補正について手続補正書を提出した時が出願日であるとみなされ、訂正審判は当該補正のなされた明細書又は図面を訂正の対象として審理を進めるが、訂正によって当該要旨変更部分を要旨変更とならないよう訂正し、かつ、その訂正が特§126に規定する要件を満たしているものであるときは、その訂正を認め、当該出願は現実の出願の日に出願されたも



のとなる(54 07の4(2))(注2)。

(注) 1 特許権の設定の登録後であっても、願書に最初に添付した明細書又は図面を基礎にして、要旨変更か否かが認定される。

2 東高判昭48(行ケ)50号(昭54.1.30)(無体集11巻1号18頁、取消訴訟集25頁、特許と企業123号30頁)

(旧)特§40は、願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正が特§53の規定により却下されずに、補正後の発明につき特許権の設定の登録があった後、訂正審判などの手続において、事件を担当する審判官又は裁判所がその補正が要旨変更と認定するときは、当該特許出願の出願日が手続補正書を提出した時に繰り下がったものとみなして事後の手続が進められることを示すに止まり、一旦要旨変更となる手続補正があれば又はそれが要旨変更と認められれば、以後の訂正審判の審決の確定による要旨変更部分の削除にもかかわらず、確定的に出願日繰り下げの法律効果が生じ、これを動かすことまでを規定したものではない。

(2) 特§40(旧特§42、旧実§9)の規定が適用される場合の手続についての留意事項(平成7年12月31日以前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに適用)

a 訂正の審判において、願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が特§17の3若しくは(旧特§17の3)又は特§64若しくは(旧特§64)(特§159及び(特§174において準用する場合を含む。))並びに特§163及びにおいて準用する場合を含む。))の規定に違反しているものと認められた場合は、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなされるので、その補正がされなかった特許出願に係る明細書又は図面を訂正の対象として審理を進める。

なお、平成6年1月1日以降の出願に係る特許について上記補正が特§17の3又は特§64の規定に違反(新規事項追加の補正)していても、特§40は適用されない(この場合は、特許無効の理由となる(51 01の2(2))。

- b この場合、訂正の対象となる明細書は、請求時のものとは異なることとなり、請求の趣旨及び理由がそれにつれて変わってくるので、その旨審尋を発し、応答を待って審理する。

### 3. 訂正拒絶理由通知

- (1) 審判長は、審判の請求が特§126 ただし書き各号に掲げる事項を目的とせず、又は特§126 若しくは（平成15年改正前は特§126 若しくは）の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（特§165、旧実§41）。
- (2) 訂正拒絶理由通知書は次頁の様式による。
- (3) 訂正拒絶理由通知の文例は、次による。
  - (文例1).....。したがって、本件の訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き各号のいずれをも目的としていない。
  - (文例2).....。したがって、本件の訂正審判の請求は、特許法第126条第2項（又は第3、4項）の規定に適合していない。
- (4) 指定期間内に意見書が提出されないか、あるいは提出されてもその意見を採用しないときには、審理終結通知をした上で請求不成立の審決をする。
- (5) 訂正拒絶理由通知に対し、審判請求書に記載された請求の趣旨（訂正事項等）について補正（54-04の4）が行われた場合、当該補正が請求書の要旨を変更するものでないとき（請求の理由については要旨を変更しても良い。）は、補正された請求の趣旨（訂正事項等）について、更に審理を行う。当該補正が請求書の要旨を変更するものであるときは、当該補正を採用せず、審理終結通知をした上で審決をする。この場合は、補正を採用しないこと及びその理由を審決の理由に記載する。
  - 請求の趣旨の記載の変更による要旨変更については（54-10の9）

様式

訂正拒絶理由通知書			
		平成	年 月 日
請求人代理人			殿
審判長特許庁審判官		氏	名
平成	審判第	号	
特許第	号発明に関する訂正審判事件		
<p>本件訂正審判の請求は、合議の結果、次の理由によって拒絶をすべきものと認められる。</p> <p>これについて意見があれば、本書発送の日から30日以内に意見書の正本1通及びその副本 通を提出されたい。</p>			
理由			
.....			
.....。			

#### 4. 多項制（昭51.1.1～昭62.12.31出願に対する）における訂正審判

昭和51年1月1日から昭和62年12月31日までの特許及び実用新案登録出願に適用される多項制における訂正の審判については、「物質特許制度及び多項制に関する運用基準（昭和50年10月庁議決定）」に従って審理する。

（参考）

#### 「多項制に関する運用基準（庁議決定）」

##### 「第1. 多項制に関する運用

##### 多項制における訂正の審判

##### 1. 特許請求の範囲の訂正

(1) 特許法第126条第1項の審判においてする訂正にあたっては、各請求項のいずれについても技術的事項の拡張、変更があってはならないものと解する。したがって、請求項の拡張、追加は認めない。ただし、多数項従属形式によって、二以上の実施態様について実施態様ごとに区分しないで記載した実施態様項を実施態様ごとに区分するためにする請求項の追加は、この限りでない。

(2) 請求項の削除は、実質上特許請求の範囲を変更するものには相当しないと解する。

##### 2. 請求項を削除することについての訂正の審判の請求方式

他の実施態様項の引用の基礎となる請求項を削除することについての訂正の審判を請求するときは、特許請求の範囲の残部をあらためて必須要件項と実施態様項とに整理した訂正明細書を請求書に添付しなければならない。

##### 3. 必須要件項に従属する二以上の実施態様項が並列的な関係にある場合において、無効原因を有する必須要件項を訂正の審判において削除することについての取扱い

(1) 残る並列的な関係にある実施態様項から把握される技術的思想が、特許出願の際、一の発明を構成するものであるときは、それら並列的な関係にある実施態様項に記載されている事項を「又は」など択一的な表現により連結して減縮した必須要件項とすることを認める。

(2) 残る並列的な関係にある実施態様項から把握される技術的思想が、特許出願の際、二以上の発明を構成するものである場合は、これら実施態様項を独立形式に訂正することにより二以上の必須要件項に整理することを認める。

そして、この場合は、増加した必須要件項の数だけ発明が増加したものとし、増加した発明についての特許料を第一年分にさかのぼって追加徴収する。

〔説明〕

上位概念が新規である限りその下位概念に相当する二以上の実施態様項は、一の発明の範囲にある。

すなわち、必須要件項とその下位概念に相当する並列的な実施態様項とは、一の発明についての二以上の請求項である。

特許後にその必須要件項に無効原因が有ることが判明した場合には、それを回避するために、訂正の審判においてその無効原因を有する必須要件項を削除することができる。

そして、この場合、並列的な関係にある実施態様項から把握される技術的思想が互いに別発明を構成するものであることがある。

ところで、削除しようとする必須要件項は審査においてその拒絶理由が看過されたために訂正の審判によって削除しなければならないことになったものであるが、残る互いに別発明を構成する並列的な関係にある実施態様項をそれぞれ必須要件項に訂正することにより発明の個数が増加したと認識される。

すなわち、本来二以上の発明として特許されるべきものが、訂正の審判の結果、二以上の発明として顕在化したと考えることができる。

そして、並列的な関係にある各実施態様項を必須要件項に書き改めることによって形式的に発明の個数が増加したと認識されることになる。

このように形式的に増加した発明については、発明ごとの権利として存続させるとともに、第一年分からの特許料を追加徴収することとする。

## 実用新案制度における多項制

### 2. 訂正の審判

実用新案における訂正の審判については、「多項制における訂正の審判」の「1」から「3(1)」までに準じて運用する。

### 第2. 併合出願制度と併合出願における多項制に関する運用

その他、併合出願における多項制に関する運用

その他、併合出願における多項制に関する運用は、この運用基準の「第1. 多項制に関する運用」に基づいて行う。」

(改訂~~H21.4~~中)

## 54 10

**訂正の可否決定上の判断及び事例**

1. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内（特§126）について

「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に明示的に記載した事項」だけでなく、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項から自明な事項」も「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」として取り扱う。

(注1) 特§126の「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とは、当該訂正の時点における明細書、特許請求の範囲又は図面である。

〔特§126（旧特§64）の要件を具備しているか否かを判断する基準となる「願書に添付した明細書又は図面」に係る裁判例〕

出願公告後の補正については、出願公告時の明細書及び図面の記載のみを基準として特許法第64条に規定する要件具備の有無を判断すべきであって、そのことは、本件の場合のように、仮に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前の補正が、当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内であるかどうか問題になる場合であっても、その補正が却下されることなく、手続上有効なものとして出願公告をすべき旨の決定がされ、出願公告がされている以上、その趣旨は変わらないというべきである。（東高判昭56（行ケ）第308号（昭59.6.28）（無体集16号2号406頁、判時1133号140頁、判タ536号370頁、特許と企業188号61頁））

出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後の補正が、特許法第64条第1項ただし書きの要件を具備するかどうかについては、出願公告時の明細書及び図面の記載を基準として判断すべきであり、右送達前に既に適法な補正がなされている場合において、右補正がなされる前の明細書及び図面である出願当初の明細書及び図面の記載をも参酌すべきでないことは、出願公告をすべ

き旨の決定の謄本の送達時における明細書及び図面の記載が、右補正によって適法に補正されたものとなっている以上、当然のことであるといわなければならない。(東高判昭60(行ケ)第114号(昭62.11.26)(取消訴訟集1624頁、特許と企業216頁号65頁))

特許法64条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後に願書に添付した明細書又は図面について補正することができる場合及びその要件を定めた規定であるが、同条1項にいう「願書に添付した明細書又は図面」とは、右決定謄本送達後の当該補正の時点における明細書又は図面と解すべきであって、右補正が同項ただし書きの要件を具備するか否かも、その時点における明細書及び図面の記載を基準として判断されるべきものである。(最高判、昭63(行ツ)第86号(平3.9.17)(判時1400号115頁、判タ769号93頁))

(注2) 「願書に添付した明細書等の記載から自明な事項」の判断基準・具体例については、平成15年10月、特許庁「特許・実用新案 審査基準 第三部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」第 節3.以下を参照

## 2. 特許請求の範囲の減縮(特§126 ただし書き一号)

- (1) 特許請求の範囲は、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る事項のすべてを記載した請求項の集合したものであることから、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行うものとする。また、請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱う。
- (2) 「特許請求の範囲の減縮」に該当しない具体例
  - 直列的に記載された構成要件の一部の削除
  - 択一的記載の要素の追加
  - 請求項を増加する訂正(以下(3) に該当する場合を除く)
- (3) 「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例
  - 択一的記載の要素の削除
  - 構成要件の直列的付加
  - 上位概念から下位概念への変更
  - 請求項の削除



多数項引用形式請求項の引用請求項を減少

例：特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1又は請求項2に記載のエアコン装置」とする補正。

n項引用している1の請求項をn-1以下の独立請求項に変更

例：特許請求の範囲のひとつの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1に記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2に記載のエアコン装置」のふたつの請求項に変更する補正。

訂正を行う際、ひとつの請求項で訂正後の発明を記載することが困難または不明瞭~~りょう~~となることから請求項数を増やして表現せざるをえない場合

(訂正が認められる例：上位クレームの削除の場合)

\*当初クレーム

1. A機構とB機構を含むエアコン装置
2. さらにC機構を含む1項記載のエアコン装置
3. さらにD機構を含む1又は2項記載のエアコン装置
4. さらにE機構を含む1、2又は3項記載のエアコン装置

\*引用例

A機構とB機構のみからなるエアコン装置

\*訂正後クレーム(元の請求項1削除)

1. A機構とB機構とC機構からなるエアコン装置
2. A機構とB機構とD機構からなるエアコン装置
3. A機構とB機構とC機構とD機構からなるエアコン装置
4. A機構とB機構とE機構からなるエアコン装置
5. A機構とB機構とC機構とE機構からなるエアコン装置
6. A機構とB機構とC機構とD機構とE機構からなるエアコン装置

(なお、無効理由通知、取消理由通知には、訂正請求しないことで対応することは可能)

(4) 明細書全体からみて、特許発明が当然備えているはずの条件を特許請求の

範囲に加入することは、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明として、また場合によっては、特許請求の範囲の減縮として認められることがある。

そのためには、請求人は明細書に記載されている根拠となる事項を指摘し、あるいは、その他の証拠を示すことが必要である（ 3、4 ）。

- (5) 平成7年6月30日以前の出願に係る特許の訂正の場合、特許請求の範囲の訂正に伴う作用効果の訂正は、~~不明りょう~~でないな記載の釈明又は誤記の訂正として扱われる（ 3、4 ）。

平成7年7月1日以降の出願に係る特許について、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正が訂正の要件を満たす場合に、この訂正に伴って生じる発明の詳細な説明中の明りょうでない記載を釈明することは、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正として許容される。

### 3. 誤記の訂正（特§126 ただし書き二号）

- (1) 「誤記の訂正」とは、本来その意であることが、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明かな内容の字句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう（注1、2）。

- (注1) 青森地弘前支判 昭46(ヨ)2号(昭47.5.22)(無体集4巻1号313頁)

登録実用新案の願書に添付された図面に誤記がある場合において、訂正審決がなくても、その誤記を訂正して実用新案権の権利範囲を解釈することが許される。

- (注2) 最高判 昭41(行ツ)1号(昭47.12.14)(民集26巻10号1888頁、判時692号18頁、判タ297号220頁)、東高判昭44(行ケ)10(昭48.12.25)(無体集5巻2号530頁)

特許請求の範囲の記載に関する限り、誤記の訂正は、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと当業者その他一般第三者が理解する場合に限って許され、発明の詳細な説明の項の記載は、この点の判断の資料となる限度においてのみ斟酌されねばならない。

- (2) 「て、に、を、は」についても、訂正の目的を明らかにする必要がある。

ただし、「および」を「及び」とする程度の訂正については、他の訂正に付

随するものであるときには、訂正の目的が示されていなくても良いこととする。

~~(3) 誤記の訂正事項を請求後において追加したり、変更したりすることは、請求の趣旨の要旨を変更することとなるから原則として認めない。~~

(43) 明りょうでない記載の釈明、あるいは特許請求の範囲の減縮に関する場合（ 2(4)、2(5) ）

#### 4. 明りょうでない記載の釈明（特§126 ただし書き三号）

(1) 「明りょうでない記載」とは、その文理上は、それ自体意味の明らかでない記載など、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載に不備を生じさせている記載を意味する。

しかし、平成7年6月30日以前の出願に係る特許の訂正の場合、明細書又は図面の記載自体に格別の不備を生じさせていない記載であるとしても、発明の目的、構成又は効果が技術的に不明りょうである等の場合は、その記載は「明りょうでない記載」に当たる。そして、「釈明」とは、それ本来の意味内容を明らかにすることである。

(2) 「明りょうでない記載の釈明」に該当する場合の類型

それ自体記載内容が明らかでない記載を正す場合。

それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合。

発明の目的、構成又は効果が技術的に不明りょうとなっている記載等を正し、その記載内容を明確にする場合。

(3) a 作用効果の加入 2(5)、5(3)

b 当然備えているはずの条件の特許請求の範囲への加入 2(4)

c 新たな実施例、実施態様の追加 5(2)

これらについては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（~~外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面~~）に記載された事項の範囲内のものとは認められない場合は、訂正は認められない。特にcは、一般的にみて願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められない。aについては、願書に添付した明細書

等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該作用効果が自明な事項である場合は、訂正は許される。

## 5. 実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するもの（特§126、旧特§126）

### (1) a. H7.6.30以前の出願に係る特許

特許請求の範囲に記載された請求項について、その内容、殊に目的、範囲、性質などを実質上拡張又は変更するものである。その具体例を以下～に示す。

なお、訂正前の特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項につき、その発明の具体的な目的の範囲内における技術的事項の減縮的変更は、平成6年改正前特§126の実質上特許請求の範囲を変更するものに当たらない。また、特許請求の範囲の減縮を目的としてn項引用形式1の請求項を単純にn-1以下の請求項に変更したものの等は、変更後の各請求項に着目すると、各請求項の内容は変更前と実質的に変わらないものと解されるので、これらの補正は平成6年改正前特§126の実質上特許請求の範囲を変更するものに当たらない。 2(3)

請求項に記載された直列的構成要件の一部の削除

請求項に記載された択一的記載の要素の追加

請求項に記載された構成要件の上位概念への変更

請求項に記載された構成要件の入れ替え

請求項に記載された数値範囲が広がるか又はずれるかするもの

その訂正によって、特許請求の範囲が減縮されるものであっても、訂正前の請求項に記載された事項によって構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更する場合。

請求項のカテゴリの変更。

請求項のカテゴリは変更しないが、発明の対象が変更される場合。

請求項の記載そのものは訂正しない場合であっても、発明の詳細な説明又は図面を訂正することによって、上記～に実質上該当するに至った場合。

### b. H7.7.1以降の出願に係る特許

平成7年7月1日以降の出願に係る特許については、発明の目的が、必要的記載事項でなくなったことに鑑み、従来の「具体的目的内の減縮」でなくてはならないという考え方は採られなくなった。

「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの（例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正）のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。

「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの（例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正）や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなものをいう。

#### 実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例

例1：請求項に記載された発明を特定するための事項において、直列的要素を一部削除するもの

例2：請求項に記載された発明を特定するための事項において、択一的記載の要素を追加するもの

例3：請求項に記載された発明を特定するための事項の上位概念への変更

例4：請求項に記載された発明を特定するための事項の入れ替え

例5：請求項に記載された数値限定が広がるか又はずれるもの


例6：請求項に係る発明のカテゴリーや対象が変更される場合

例7：発明の詳細な説明中の記載の訂正が、請求項に記載された事項の解釈に影響を与え、その結果、実質上、上記のいずれかの例に該当するに至った場合。

- (2) 一般的には「拡張」にあたるものとして、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加などが、「変更」にあたるものとして、カテゴリーの変更、対象の変更、目的の変更などが考えられる（(4)）。

- (3) 新たに実施の態様又は実施例を追加する( 4 )ことは、一般的にみて実質的に特許請求の範囲を拡張することになるばかりでなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められないので、原則として認められない。
- (4) 特許の対象である物又は方法の達成する効果を疎明するための説明、理論及び実験データなどを追加することは、特許請求の範囲を実質上変更しないものであっても、一般的にみて願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められないので、原則として認められない。( 4 )。

## 〔参考裁判例〕

- a 「実質的変更」という要件については、明細書全体の記載ないしその記載から導き出せる発明の基本的思想の同一性を基準とすべきでなく、特許請求の範囲の記載を基準としてなされるべきである(最高判昭41(行ツ)1号(昭47.12.14)(判タ297号220頁))。
- b 「フェノチアジン誘導体の製法」に関する特許発明の明細書中の特許請求の範囲において、式 $H_0 - A - N - R_1$ 中の [ A は分枝を有するアルキレン
- 

R<sub>2</sub>
- 基」とした記載は「Aは分枝を有することのあるアルキレン基」の誤記であるが、これを後者のように訂正することは実質上特許請求の範囲の「拡張」に当たるとしたもの(最高判昭41(行ツ)1号、昭47.12.14、民集26巻10号、1888頁)。
- c 「あられ菓子の製造方法」に関する特許発明の明細書中の特許請求の範囲において、第一工程中の餅生地を冷蔵温度を「3乃至5 ° F」とした記載が、当該特許発明の構成に欠くことができない事項の一であって、その記載自体がきわめて明瞭であり、また、「3乃至5 ° F」と「3乃至5 °」との差が顕著であるにもかかわらず、明細書の全文を通じ一貫して「3乃至5 ° F」と記載されており、当業者であれば容易にその誤記であることに気づいて「3乃至5 °」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない等判示の事情があるときは、右の「3乃至5 ° F」の記載を「3乃至5 °」

と訂正することは、特許法一二六条二項にいう実質上特許請求の範囲を変更するものとして許されないとしたもの（最高判昭41（行ツ）46号（昭47.12.14）民集26巻10号1909頁）。

- d 特許請求の範囲の特定の染料の製造方法から右染料を使用する特定の繊維及び繊維製品の染色又は捺染法に変更しようとする明細書の訂正は特許請求の範囲を実質上「変更」するものであるとしたもの（東高判昭45（行ケ）20号（昭46.6.29）（無体集3巻1号254頁））。

## 6. 特許出願の際独立して特許を受けることができるもの（特§126）

特許請求の範囲の減縮を目的とする場合（特§126 ただし書き一号）あるいは、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合（特§126 ただし書き二号）は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明（ただし、訂正がなされた請求項に係る発明に限る（54-01の2.(7)）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない（特§126）。

したがって、上記訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特§49の規定により特許を受けることができないときは、原則として、その訂正は、特§126 の規定に違反する。

しかし、特§36 二、§36 四及び特§37の規定については、これらの規定が無効理由とされていない（特§123）ことを比較考量して、特§126 に規定する「特許出願の際独立して特許を受けることができるもの」に違反しないものと考え、適用しない。

## 7. 判断手順

訂正審判の請求が特§126に規定する要件を満たしているか否かを判断するときには、第3項~~乃至~~ないし第5項の要件の判断に先立ち、第1項の要件を満たしているか否かを判断する。

## 8. 訂正を認める審決

特許~~（又は実用新案登録）~~に係る無効審判の審決の取消訴訟が裁判所に係属

中に請求された訂正審判において、訂正を認める審決をする場合、独立して特許を受けられるとする理由を具体的に記載する。その際、審決又は決定における無効理由又は取消理由がどのような理由で解消されたかを理解できるように記載する。

## 9. ~~審判請求書の要旨の変更~~請求書の要旨の変更（特§131の2）（特§131の2）

(1) ~~審判~~請求書の補正はその要旨を変更するものであってはならないの変更。  
 ここで、~~要旨の変更~~とは、請求人が訂正審判の係属後に、~~審判請求書の記載事項のうち、特に請求の趣旨（54-04の1(2)）の記載を変更することによって、変更補正の前後間で請求の基礎である「審判を申し立てている事項」の同一性や範囲を変更することである。（30-01、54-04の4a）~~

(2) ~~補正の種類及びその要旨変更の判断手法~~その態様

a ~~追加的変更~~としては、

~~従来~~の請求に係る訂正事項に更に別個の訂正事項を追加するもの（追加的変更、訂正事項Aに訂正事項Bを加える）あるいは一部の訂正事項を削除するもの（減縮的変更、訂正事項A及びBから訂正事項の一部であるBを削除）又は従来~~の請求の趣旨~~に変えて新しい趣旨について審判を求めるもの（交換的変更）などが考えられる。

~~（追加的変更の場合は、請求の併合となるときもある。）~~

~~(3) 請求の趣旨の変更手続としては、審理終結の通知（特§156、旧実§41）があるまで（審理の再開（特§156、旧実§41）がされた場合は、その後更に審理終結の通知があるまで）は、請求書の要旨に変更がない限り、補正によって変更することができる（特§131の2、特§17）。（54-04の4a）~~

~~(4) その他~~

~~a~~ 請求の趣旨について、追加的変更（訂正事項の追加）がされた場合、例えば、訂正事項がA（減縮）及びB（誤記）であったものを、A、~~と~~B及びC（明瞭りょうでない記載の釈明）とすることは、~~特別の事情（注1）がない限り、審判~~請求書の要旨を変更するものである（注≠1）。

ただし、請求項の削除という訂正事項を追加する補正及びそれに整合させるための明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正は、審



判請求書の要旨を変更しないものとする（注2）。

この場合、請求人は、改めて訂正した明細書及び特許請求の範囲の双方の全文（全文訂正明細書等）又は図面を提出しなければならない。（追加的変更の場合は、請求の併合となるとときもある。）

なお、請求項を削除することは訂正事項であるので、請求項を削除する補正は別個の訂正事項を追加する変更となり、請求書の要旨を変更するものである。

（注1）旧特§40の規定が適用される場合など

（注2）参考裁判例

訂正請求書の補正は、訂正請求書の要旨を変更しない範囲で許されるものというべきである。ところが、訂正事項1）及び3）と訂正事項2）及び4）は、全く異なる事項であるから、本件手続き補正書により、訂正事項2）及び4）を追加したことは、訂正請求書に係る訂正を求める範囲を変更するものといわざるを得ない。……明細書の補正ないし訂正が許されるか否かということと、訂正を認めるか否かの審理の対象の変更が許されるか否かとは、まったく別の問題である。（東高判平8（行ケ）222号（平11.6.3）（取消訴訟集293頁））

（注2）特§131の2の趣旨は、審理対象の拡張変更による審理遅延を防止することと解される。（知財高判平17（行ケ）10706号（平18.10.25）東高判平10（行ケ）407号（平12.3.29））請求項の削除は審理の対象がなくなることにはすぎず、審理遅延を生じさせるものではないと考えられる。

b 交換的変更誤記の訂正の場合

請求の趣旨について、交換的変更がされた場合、例えば、訂正事項Aを訂正事項Bにすることは、従来の請求に変えて新たな請求をすることになるから、その要旨を変更したものとなる。

ただし、ある請求項の訂正事項を当該請求項の削除という訂正事項に変更する補正及びそれに整合させるための明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正は、審判請求書の要旨を変更しないものとする（注2）。（3（3））

この場合、請求人は改めて全文訂正明細書等又は図面を提出しなければならない。

c ~~(ホ)~~ 減縮的変更

~~の場合として、~~ 請求の趣旨について、減縮的変更がされた場合、例えば、訂正事項がA（減縮）及びB（誤記）であったものを、A又はBのみにすることは、通常、その要旨を変更するものとは扱わない（注） 43-05の2(4)。  
~~(ハ)~~

また、訂正事項がA及びBで、Bについて訂正が認められない場合であって、A及びBをAとすることが認められるときは、訂正拒絶理由通知に、Bを削除すれば、Aは認められることを付記しても良い。

この場合、請求人は、Bを削除しようとするときは、改めて、全文訂正明細書等又は図面を提出しなければならない。

（注）民訴法上の参考裁判例

請求の趣旨の減縮は、その一部取り下げに過ぎず、~~旧~~ 民訴法§232のいわゆる請求の変更にあたらぬ。（最高一小判昭27.12.25（最民集6巻12号1255頁））

d 誤記の訂正 ~~交換的変更~~

~~の場合では、従来の請求に変えて新たな請求をすることになるから、その要旨を変更したものとなる。~~ 誤記の訂正事項を請求後において追加したり、変更したりすることは、請求の趣旨の要旨を変更することとなるから原則として認めない。

~~10. 参考文献~~

~~特許・実用新案審査基準~~

~~多項制運用基準（昭50.10序議決定）~~

~~青野昌司 訂正審判抄録 パテント1960年、8～11号~~

~~田倉 整 特許法における補正、訂正 判タ314号、104頁~~

~~播磨良承 無効審判制度と訂正審判制度との関係(上)(下)発明、1978、4～5~~

~~吉藤幸朔 要旨変更をめぐる三つの問題 特許管理 Vol.28、No.9、1025頁~~

（改訂 中 H21.4）

## 56 02

**審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判**

## 1. 審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判の審理

## (1) 審決取消訴訟が無効審決に対して提起されている場合

原則として、新たに提起された無効審判の審理を、取消訴訟の判決確定まで中止し、特§168（§120条の6）に基づく中止の通知をする。

これにより、独立の訂正審判が請求されたり、後続の事件で新たな訂正請求が提出されたり、後続の事件で訂正が先に確定して優先審理の事件の審理が無駄になったり、裁判所と特許庁の判断が食い違う等の事件の複雑化を避けることができる。また、無効審決が確定すれば、新たな無効審判の実質審理を要しない。

なお、中止および中止解除は審判官の裁量に委ねられており（東高判昭22（オ）11号（昭23.5.28））、当事者には中止申立権および中止解除申立権は認められていない（大判昭13（オ）1270号（昭13.11.28））が、当事者から中止解除を求める上申書等が出された場合は、先の事件と当該事件で提示された理由・証拠をすべて勘案しても特許維持の結論とすることができる。ただちに判断できるような訂正請求（案）が提出されているなど、紛争の迅速な解決に役立つと考えられる場合等に限って中止の解除を行う。

## (2) 審決取消訴訟が特許維持審決に対して提起されている場合

原則として、新たに提起された無効審判の審理を速やかに開始し、新たに提示された理由・証拠等が、先の特許維持審決を覆すものか否かについて検討する。

## 2. 説明

無効審判の審決に対して審決取消訴訟が提起され、これが裁判所に係属している間に、再度の無効審判が請求されることがある。

この場合、取消訴訟の判決が確定するまで無効審判を中止するのが審理の経済性から好ましいが、中止によって特許権者が訂正請求ができなくなるので、紛争の迅速な解決に役立つと考えられる場合等に限り、中止の解除を行う。

また、複数の無効事件が同時係属している場合のように、特許権者が全すべての無効理由を考慮した上で訂正請求できる場合と異なり、後続の無効審判で提示された理由・証拠等を先の無効審判における職権審理の対象として考慮できない点について配慮する必要があるので、上記のような運用とする。

### 3．具体的取扱い

#### (1) 審決取消訴訟が無効審決に対して提起されている場合

新たな無効審判が請求された後、書類が合議体に届いたときは、原則として、速やかに請求書の副本を送付すると同時に、中止の通知を行う。

この場合において、具体的には、

(i) 「請求書の副本の送達通知」の本文に、「審判請求人の提出した審判請求書副本を送達します。答弁書の提出については、本件無効審判の手続きを中止しますので、中止を解除するときに改めてその機会を与えます。」と記載する

(ii) 「中止の通知」を起案し、上記の「訂正請求書の副本の送達通知」と同日付で決裁する。

例外的に、先行する事件における、無効審決との比較において、後続の事件に係る証拠の方が、より強力なものである場合など、訂正請求の内容を見てから中止するか否かを決定することが適切な場合は、速やかに請求書の副本を送付し、その後、提出された訂正請求の内容について検討し、中止の通知を行うか、否かを決定する。中止の通知を行う場合は、答弁書提出期間が満了した段階で行う。(注)

(注) 副本送達後であって答弁書提出期間が満了する前に中止を行った場合、中止を解除した後に、改めて全答弁期間を与えることになるので、解除後すぐに着手することができない(特§24で準用する民訴§132)。

よって、副本を送付した後、答弁書提出期間が満了した段階で、中止の

通知を行わなければならない。

(2) 審決取消訴訟が特許維持審決に対して提起されている場合

すみやかに、新たな無効審判事件の請求書副本を送達し、訂正請求の機会を与えて審理を開始する。(注)

なお、特許権者が先行する事件で認容した訂正請求と異なる訂正請求をした場合は、当該訂正に基づいて審理を進めるが、先行する事件の訂正が先に確定した場合、後の無効審判における訂正の基準明細書が変わることとなる点、及び後の無効審判における訂正を認容して、それが先に確定した場合、先行する事件の特許有効審決がほぼ自動的に取り消されることになる点に留意が必要である。

(注)

新たな無効審判で提示されている理由・証拠等が、先の事件における理由・証拠等に比べて、強力に特許性を否定するものではなく、これらを考慮しても、先の事件における特許請求の範囲について特許維持の結論が得られると考えられる場合には、先の事件で認容した訂正請求(ただし訂正未確定)と同じ訂正請求の機会を与えた後に(通常は)特許維持審決を行う。

(改訂 ~~H19-12~~)

## 58 02

## 判定の審理

## 1. 判定機関など

## (1) 判定機関

判定は、特§71（実§26、意§25、商§28、§68）の規定により指定された三名の審判官の合議体が行なう

この合議体の合議は、過半数により決する（特§71、特§136、実§26、意§25、商§28、§68）

## (2) 審判長・審判官の指定と補充

## a 特許庁長官の指定と補充

(a) 特許庁長官は、特§71の規定による求めがあったときは、3名の審判官を指定する（特§71、実§26、意§25、商§28、§68）。うち1名は、審判長として指定される（特§71、特§138、実§26、意§25、商§28、§68）。

(b) 審判官の指定にあたっては、特§139及び特§141の規定による審判官の除斥、忌避の制約がある（59-01）

(c) 指定した審判官のうち判定に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充する（特§71、特§137、実§26、意§25、商§28、§68）。審判官を指定し、また変更したときは、その旨当事者に通知する（特施則§40同§48、実施則§23、意施則§19、商施則§22）。

## (3) 審判長の権限

審判長は、判定請求事件に関する事務を総理する（特§71、特§138、実§26、意§25、商§28、§68）

## 2. 審理方式など

## (1) 書面審理

- a 判定の審理は、原則として、書面審理による（特§71、特§145、実§26、意§25、商§28、§68）。

これは、判定の対象物の特定の特殊性から書面（図面）によらなければならないこと、判定事件は、必ずしも当事者対立構造になるとは限らないこと、及び手続の簡易・迅速性が要求されること、しかも判定が特許庁においてのみ行われることなどから採られたものであろう。

- b 書面審理通知は、不要。

(2) 口頭審理

- a 判定の審理は、書面審理が原則であるが、審判長は、当事者の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる（特§71、特§145、実§26、意§25、商§28、§68）。

これは、判定の審理においても、当事者対立構造になる場合があり、事実の真相を把握するためには口頭審理によることがより適切なきがあると考えられることによる。

- b 口頭審理のときには、判定関係者（審判官・当事者）には、日本語の使用義務があり（特施則§40、同§52、実施則§23、意施則§19、商施則§22）、審判書記官には調書作成義務（特§147、特施則§40、§55、実施則§23、意施則§19、商施則§22）がある。また、当事者に陳述要領書を提出させることができる（特施則§40、§51、実施則§23、意施則§19、商施則§22）。

- c 口頭審理一般（33）

(3) 職権審理（36 01）

- a 判定においては、職権主義が採られている（特§71、特§152、特§153）。これは、判定においては、当事者のみでなく、広く第三者の利害に関する場合があることによる。

したがって、事案の審理に必要な範囲・内容(注)につき、当事者が申し立てない理由についての審理（特§71、特§153）あるいは書面審理から口頭審理への審理の方式の切替えが職権でできる（特§71、特§145）。

(注) (イ)号を職権で特定した事例、昭42判定69号

b しかし、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。(特§153)

これは、請求の趣旨を画定するのは、判定を求める者であること、申し立てない請求の趣旨についての審理を許すことは、判定を求める者の請求の趣旨の変更を判定を求める者の意思に反してすることになること、及び行政法一般の法律留保の原則に反する場合がありますなどによる。

#### (4) 併合審理

a 審判官は、複数の判定事件を勘案して、これらの審理を併合した方が、事案を迅速・的確に審理できると判断したときは、判定制度の趣旨に反しない限り、かつ当事者の特段の意思表示がない限り、併合して判定の手続きを進めることができる(特§71、特§154)(昭37判定9号、昭37判定13号、昭41判定181号)。

#### (5) 着手順序と迅速な審理

a 着手順序は、請求日順が原則である。

しかし、判定事件は、通常、無効審判事件・訂正審判事件・訂正無効審判事件、更には、侵害事件などに関連している場合があり、このような場合には、関連する複数の事件を総合的に勘案して、着手順序の原則によらない場合がある(注)。

(注) 無効審判の審決があるまで審理を保留にすべき旨の被請求人の主張があったが判定に至った事例(昭40判定237号)。

b 判定の請求自体、当該特許発明の技術的範囲について現存する争いなしその予防、あるいは事業の実施などがからみ早期に解決を要する場合が多いので、できる限り迅速に審理することが望ましい。

### 3. 請求の手續と審理

#### (1) 当事者の一般的事項

a 特§71で準用する特§134では、「請求書の副本を被請求人に送達し、」となっているので相手方を必要とするようにも解されるが、これは、当事者に関し、単に相手方がある場合についての規定にすぎない。

b 判定を求める特許発明が共有に係るものであるのに請求書の当事者の表示にその一部を欠いている場合



判定が法律的拘束力を有しない以上必ずしも共同請求又は共同被請求の必要はなく、その補正を命ずることなく適法なものとして処理する。

しかし、判定においては参加が認められないから、切実な利害関係を有する者が存在する場合を考慮し、共有権者の一部を被請求人とする請求については、審判官は、必要と認める場合には、他の権利者に副本を送付し、職権でその意見を求めるものとする。専用実施権者の場合についても同様とする。

c 判定請求事件の係属中に当該権利について異動があった場合

(a) 登録室は、審判部に対し権利異動通知をする。

(b) 登録室からの異動通知に基づき、権利の承継人に対し、手続を続行することができる。

d 当事者が死亡した場合

手続の中断の規定（特§22～§24、民訴§124以下）は、判定の手続については適用がないものと解して処理する。

(a) 死亡した当事者が権利者である場合

権利の承継人に対し手続を続行することができる。

(b) 死亡した当事者が権利者でない場合

イ 被請求人の場合

相手方のない判定請求を認めざるを得ない場合もあるから、そのまま被請求人のない判定として審理する。

ロ 請求人の場合

法理的には判定を請求できる者を制限できない以上、判定請求権というものを認めることができないし、したがって、これを承継することも考えられないから、請求人の死亡とともに請求がなくなったとして措置すべきであるが、権利侵害など現実に係争がある場合に(イ)号の技術内容を実施する事業を承継した者が改めて判定を請求するわずらわしさを避けるため、手続を承継する旨の申出があった場合に限りその者に対し続行し、承継の申出がない場合は請求がなくなったとして事件は終了する。被請求人がいる場合は、その旨を通知する。

なお、法人の解散の場合も上記に準じて措置する。

(2) 請求人

a 利害関係(注) 58 01の3(3)

(注) 請求人が判定の結果について利害関係を有していなければならないか否かにつき次のような考え方がある。

請求人は、判定の結果に対して利害関係を有していることを必要としない。けだし、判定は、もともと法的拘束力を有しないからである。(豊崎光衛「工業所有権法」(新版)213頁有斐閣、光石士郎「新訂商標法詳説」296頁(株)ぎょうせい、'73発明総覧、田辺義一「判定制度の運用について」特許管理昭38年8月、昭42判定75号参照)

国が制度として判定制度を設けている以上、判定請求にも、この制度の趣旨に応じた利害関係が必要であると考えべきである(吉藤吉朔「特許法概説」(5版)、吉田勝広「判定請求人の適格性」パテントVol. 27 . No . 7、昭48判定42号参照)

b 利害関係が必要であるとする(注) の立場では、請求の利益がないと認められる判定請求は却下される(昭42判定75号、昭48判定42号)

c 判定を求める特許発明が共有に係るものである場合であって、その請求書の表示が共同請求人として表示されていないとき( (1) b )

d 判定請求事件の係属中に権利の異動があった場合( (1) c )

e 請求人が死亡した場合( (1) d )

(3) 被請求人

a 判定の請求は、必ずしも相手方を必要としないが( (1) )、相手方があるにもかかわらず、相手方を秘し、又は(イ)号の実施者でない架空の相手方を表示して判定を受け、その判断を濫用した場合は、業界に無用な摩擦を生じさせるなどの弊害が予想される。また、このような相手方の答弁を経ない請求人の一方的主張に基づいてされた判定は、公平適正な手続でされたものではなく、極力避けるべきである。そのために、被請求人の表示がない「属する」を求める判定(積極的判定)に対しては、被請求人が表示されていない理由が明らかでない場合は、審尋を発し、被請求人となるべき者があるときは、それを表示させる。

b 第三者の特許発明の技術的範囲に「属せず」を求める判定（消極的判定）の請求において、被請求人を表示していない場合には、登録原簿に登録された権利者（特許権者・専用実施権者）を被請求人として表示すべき旨及びそれに応じないときには権利者を被請求人として取扱う旨を通知する。

この場合、表示してこないときは、登録原簿上の権利者を被請求人として審理(注)を進める。

(注)登録原簿上の権利者に、判定請求書副本を送る。判定書には権利者名を記載する。

c 答弁書等提出の指定期間は、原則内国人30日、在外者60日とする。

d 被請求人が(イ)号の内容を実施していない旨、かつ、将来も実施する意思がないことを答弁書で明らかにしている場合には、答弁書を請求人に送付し、請求人の弁駁を待って判断する。

e 判定を求める特許発明が共有に係るものである場合であって、請求書の表示が共同被請求人として表示されていないとき（(1)b）

f 判定請求事件の係属中に権利の異動があった場合（(1)c）

g 被請求人が死亡した場合（(1)d）

h 第三者が、通常実施権者を被請求人としてした判定請求につき、通常実施権者が独占排他的な権利を有するものでないのに、判定を求めることはできないとして却下した事例がある（昭41判定98号）。

#### (4) 請求書など

##### a 一般的事項

請求書の必要的記載事項（58-01の2(1)）。

方式不備の請求書などの取扱い（21）。

##### b 答弁書の提出機会を与える義務など

審判長は、判定の請求があったときは、判定請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない（特§71、特134、実§26、意§25、商§28、§68）。

答弁書は、様式第63により作成される（特施則§40、§47、実施則§23、意施則§19、商施則§22）。

審判長は、答弁書を受理(注)したときは、その副本を判定請求人に送達

しなければならない(特§71、特§134、実§26、意§25、商§28、§68)。

(注) 適式にされない答弁書は、手続却下処分とすることがある。

c 請求の趣旨・理由

(a) 請求の趣旨・理由を変更する補正は、判定請求書の要旨を変更するものであるから認められない。(特§71、特§131 本文)

たとえば、対象である(イ)号を同一でないものに変更することは、判定の対象の特定を害するものであるから、請求の趣旨を変更するものである(注)。(30 01)

(注) 請求を却下した例(昭46判定19号、昭47判定75号、昭37判定3号)

(b) 請求の趣旨・理由が矛盾する場合は、請求の趣旨に合わせて理由を補正させる。

(c) 請求の趣旨として、(イ)号(ロ)号……のように複数個のものがその特許請求の範囲に属するかどうかを求めてきた場合には、次のように取り扱うことが考えられる。

イ 審判長は、その数に相当する手数料の納付を命じ、それに応じないときは、決定をもってその請求書を却下し、それに応じてきたときは、併合審理をする。又は、

ロ そのうちの一つの請求の趣旨のみに補正させて審理に入る。補正に応じないときは、決定をもって却下する(昭46判定115号、昭46判定11号。)

(d) イ号が実質的に複数あると認められる場合には、(c)に準じて取り扱う。

(5) 請求の時期

判定は、原則として権利の設定の登録後であれば、権利の消滅後も求めることができる。

ただし、権利の消滅後20年を経過し、その時点でこの特許権にかかる損害賠償請求権や告訴権などがすべて時効により消滅した場合、又は審判事件が継続していない場合には、この限りでない(特登令施則§5、51 03の1

(1) b )

(6) 請求の認諾・放棄

a 認諾

被請求人が請求の趣旨を認諾する場合がある。

しかし、判定は、特許発明の技術的範囲を、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて、事実問題として定めるものであって、請求に対する判定の結論を当事者の主張のみでなく職権によって確定するものであり、請求の認諾には、そもそもなじむ性質のものではないから、認諾は認められないと考えられる（昭40判定69号）。

b 放棄

請求人が請求を放棄したときは、取下げに準じて扱う（ 58 01の4 ）。放棄があったときは、相手方にその旨を通知する（特施則 § 40、同 § 50の5 ）。

(7) 審理

a 技術的範囲確定の原則

特許発明の技術的範囲の確定は、~~明細書の~~特許請求の範囲に基づく。

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分が存する場合には、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。

b 均等~~成立判断~~の要件

特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品と異なる部分が存する場合であっても、以下の対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解する。

相違部分が特許発明の本質的な部分でない。

相違点を置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。

対象製品等の製造~~時~~に等の時点において、上記異なる部分を置換することを、当事者が容易に想到できる。

対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は~~同~~当業者が出願時に容易に推考することができたものではない。

対象製品等が特許発明の出願手続きにおいて、~~＝~~特許請求の範囲から

意識的に除外され~~た~~ものに当たる等の特段の事情がない。

(参考)平成6年(オ)第1083号 均等論を認容したボールスプライン  
事件(平成10年2月24日判決) [民集52巻1号113頁](#)

(8) 一事不再理(特§167参照)

判定には適用がない。

(9) 判定請求の反覆

同一の判定請求が繰り返される場合には、被請求人の業務が妨害されたり、また当庁における事件処理を混乱させ、正当な判定請求の審理を遅滞させる結果となるから、適切な行政措置によってこのような請求を防止することが望ましい。

(10) 証拠調べ( 35 00)

判定の手續においては、証拠調べ~~を~~を行うことができる。(特§71、特§150、実§26、意§25、商§28、§68)

(11) 費用の負担

a 判定に関する手續においては、民事訴訟の費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)は、準用されていない。

敗訴者負担の原則は採られていない( 45 04の7、 47 00)。したがって、費用の負担について請求があっても、この点について判断することを要しない(昭36年判定100号、昭43判定213号)。

b 判定請求事件に関する費用は、一般にその請求人が要した費用は請求人が負担し、被請求人が要した費用は被請求人が負担する( 45 04の7の(注))。

(12) 除斥・忌避と回避( 59 - 01)

(13) 判定などに対する不服の申立て

a 判定は行政処分ではなく、行政不服審査法による不服の申立てをすることはできない( 58 00の2)。

b 判定請求につき、手續上の不備があり、決定をもって却下されたような場合には、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の適用が認められる(特許庁審判部編「審判請求のてびき」(改訂第6版、平10.12.8))。

4. 判定の終了

- (1) 判定は、判定の謄本の当事者に対する送達（特§ 157） 判定請求の取下げ、又は決定（却下）の謄本の送達（これに対する不服の申立ての期間の経過）とともに終了する。放棄は、取下げに準じて取り扱う（ 58 01の4 ）。
- (2) 判定の審理が終わっても結審通知を行わない（ 58 03の(1)備考 ）。
- (3) 判定の終了に伴う手続（ 58 01の4 ）

（改訂 ~~中~~ H14.10）





結 論

理 由

【 0 0 0 1 】

【 0 0 0 2 】

。

平成 年 月 日

審判長 特許庁審判官  
特許庁審判官  
特許庁審判官

---

[ 判定分類 ] P 1 2 . 1 - Z A ( G 0 6 F )

---

審判長 特許庁審判官	XXXX
特許庁審判官	YYYY
特許庁審判官	ZZZZ

( 備 考 )

判定においては、審判と異なり、「結審通知」を行わないので、判定書の末尾の審判官記名の前に記入される年月日が、審判における「審理終結の年月日」に相当する。

## (2) 結論の記載要領 ( 45 04の7 )

a ~~成立の場合~~ 以下に判定の結論の文例を示す。

## (例 1)

~~(特)イ~~号図面及びその説明書に示す「……」は、~~特許第〇〇号~~本件発明の技術的範囲に (本件考案登録〇〇号~~实用新案~~の技術的範囲に) 属する (属しない)。

## (例 2)

~~(特)イ~~号図面及びその説明書に示す「……」の意匠は、登録第〇〇号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に (登録第〇〇号意匠の類似第〇〇号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に) 属する (属しない)。

b ~~不成立の場合~~

~~本件判定の請求は成り立たない。~~

~~c~~ 却下の場合

本件判定の請求を却下する。

## (参考)

## 判定の事例

参考判定集 (54.3.31 特許庁公報 54 50 (2628))

(改訂 ~~中~~ H19.12)

## 58 10

**裁判所からの鑑定の嘱託**

~~平成11年改正法により、特許発明の技術的範囲等について裁判所から特許庁に鑑定の嘱託があった場合、審判長が総理する合議体が鑑定をすること等が規定された。(特§71の2、実§26、意§25の2、商§28の2)~~

**1．制度の趣旨**

平成11年改正法（平成12年1月1日施行）により、特許等について裁判所から特許庁に鑑定の嘱託があった場合、審判長が総理する合議体が鑑定をすることが規定された。（特§71の2、実§26、意§25の2、商§28の2）

裁判所から特許庁への鑑定の嘱託は、これまでも民訴§218の規定に基づいて可能であったが、特許発明の技術的範囲という侵害訴訟においては、もっとも重要な判断を行う主体が明確となっていなかった。

そこで、平成11年改正法で特許法に鑑定の嘱託が明記され、特許権侵害訴訟が係属している裁判所が特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し民訴§218に基づき鑑定を嘱託した場合には、特許庁長官は、三名の審判官を指定してその鑑定をさせなければならないことが規定された。さらに、審判長が総理する合議体が審理する点など制度的な強化も図られたことから、今後の紛争解決の有力な判断資料として裁判所での活用が期待される。

**2．鑑定内容**

鑑定を行う内容は、基本的には、特§71の2、実§26、意§25の2、商§28の2に規定された以下の(1)～(3)についてであるが、知財紛争の早期解決に資するため、発明の構成要件等の技術内容に関する説明を求められた場合にも積極的に対応する。

- (1) 特許発明・登録実用新案の技術的範囲についての鑑定（特§71の2（実§26））
  - ・三人の審判官による合議（特§71の2）
  - ・合議体は審判長が総理（特§71の2）
- (2) 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての鑑定（意§25の2）  
（同上）
- (3) 商標権の効力についての鑑定（商§28の2）  
（同上）

### 3．鑑定料及び鑑定の説明のための旅費について

#### (1) 基本的考え方

鑑定は、裁判の立証過程において必要がある場合、民事訴訟法の規定に基づいて従来から行われていることであり、その鑑定に必要な費用は、当事者が支払うこととなっている。

参考：民事訴訟費用等に関する法律

（納付義務）第11条、（証人の旅費の請求等）第18条、（説明者の旅費の請求等）第19条、（調査の囑託をした場合の報酬の支給等）第20条

したがって、特許庁が行う鑑定に関しても、鑑定料及び鑑定に対する説明の際の旅費は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って支払いを受けるものとする。

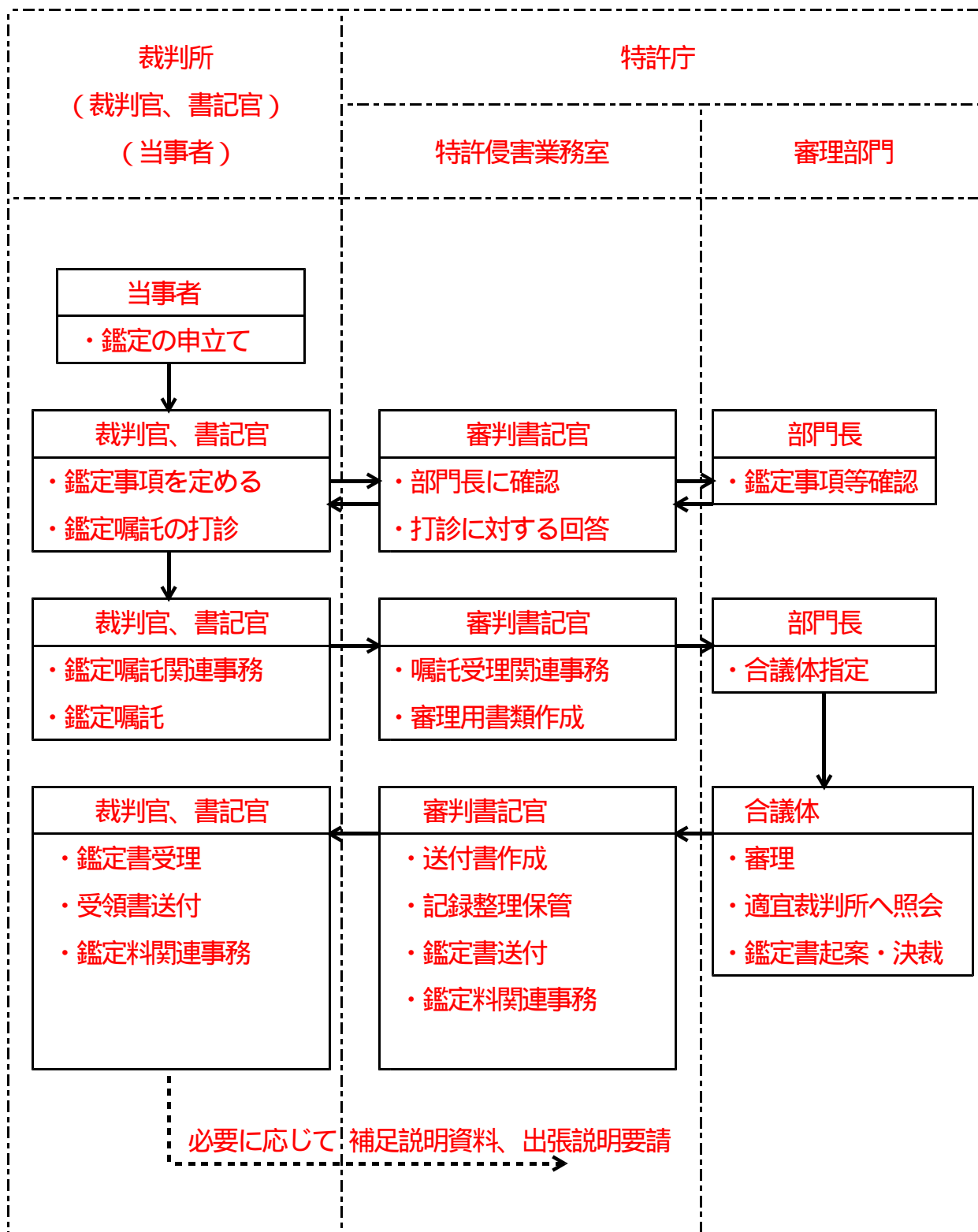
なお、裁判官が職権で鑑定を囑託する場合には、裁判所が定める者（当事者）が費用を支払うことになっている。

#### (2) 具体的運用

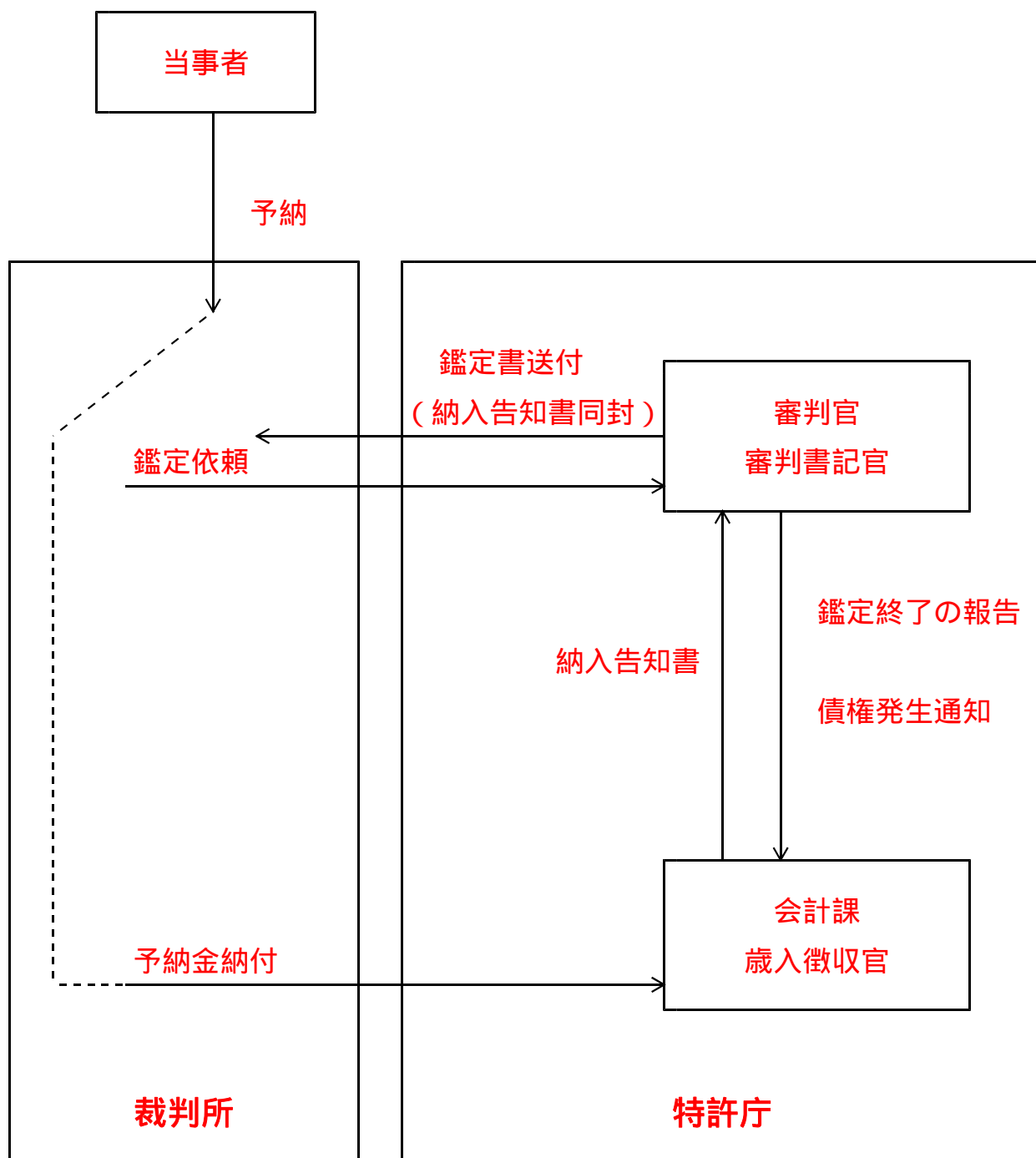
- a 鑑定料については、判定の料金（40,000円/1件）と同様とする。  
理由：
  - (a) 鑑定は、侵害訴訟における対象物（又は、実施行為）が特許発明の



鑑定に係る業務フロー概略



## 鑑定料に係るフロー図



(注) 乃至 は、手続の流れの順番であり、同じ番号は、同時に行うもの。

(改訂 ~~中~~ ~~H14.10~~)

## 58 12

## 税関長からの意見照会

## ． 関税定率法の改正の概要

産業財産権侵害品国境措置に関する関税定率法の改正の概要は、以下のとおり  
(平成15年4月1日施行)。

~~なお本改正は、本年4月1日に既に施行されている。~~

育成者権侵害品を輸入禁制品に追加するとともに、商標権、著作権及び著作隣接権に加え、特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権についても輸入差止申立制度を導入する。

輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権又は意匠権に係る侵害疑義貨物について、認定手続の中で、申立人（権利者）の請求に基づき、税関長が特許庁長官に特許発明又は登録実用新案の技術的範囲、あるいは登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について意見を求める（以下、「意見照会」と略）制度を導入する。

輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権又は意匠権に係る侵害疑義貨物について、通関解放制度（認定手続が所定期間内に終了しない場合、輸入者の請求に基づき、輸入者による通関解放金の供託を条件として認定手続を取りやめ、当該貨物を通関させる制度）を設ける。

上記通関解放制度により疑義貨物が通関された場合、輸入者の氏名及び住所を税関長が権利者に通知し、権利者が裁判を提起することを可能とする。

## ． 税関長からの意見照会の概要

## 1． 意見照会がなされるケース

税関長から特許庁長官への意見照会は、以下の ～ の条件が全すべて満たさ



れた場合になされる。

特許権、実用新案権又は意匠権に係る輸入差止申立てが受理された。

上記申立てに係る侵害疑義貨物について、認定手続が執られている間である。

申立人（権利者）が、特許庁長官に意見照会することを請求（以下、「意見照会請求」という）した。

上記請求に基づき、税関長が、意見照会する必要ありと判断した。

## 2．手続きの概要

意見照会に係る手続きは以下のとおり。

### (1)税関長からの照会

税関長は、以下の書面等を添えて、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲あるいは登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について特許庁長官に意見を求める。

特許庁長官意見照会書

…税関長が特定した、意見照会に係る貨物の具体的態様が記載されている。

特許庁長官意見照会請求書及び添付資料

…意見照会請求のために申立人が提出する書面及び添付資料

その他参考になるべき資料

### (2)特許庁長官の回答

特許庁長官は、意見照会の日から起算して30日以内に書面により意見を述べる。

## 3．その後の手続き

税関長は、特許庁長官の意見の内容を申立人及び輸入者に通知するとともに、当該意見及びその他の資料を参酌して、貨物が侵害物品であるか否かを認定する。

**但**ただし、特許庁長官の回答後所定期間内に上記認定が終了しない場合、輸入者は通関解放を請求することが可能となる（上記 参照）。

（改訂~~中~~~~H16.10~~）

## 58 14

**求意見・意見陳述**

無効審判等（延長登録無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判を含む。以下同じ）の審決取消訴訟において特許庁の法令解釈や運用基準が争点となり、東京高裁が、特許庁の法令解釈や運用基準とは異なる法令解釈等に基づいて審決を取り消す判決をした場合には、その拘束力は当該事件に限って及ぶものであるが、特許庁は行政の公平性・一貫性の観点から法令解釈や運用基準を一律に適用することを求められる立場にあるから、他の事件への適用についても特許庁が自ら法令解釈や運用基準を変更する必要があるか否かを吟味する必要が生じる。

このような場合、審決取消訴訟において、私人たる当事者間の議論だけでなく、専門官庁である特許庁の考え方を、裁判所の訴訟審理の基礎となる判断材料として提供しておくことが望ましい。

平成15年法改正で、無効審判等の審決取消訴訟において、裁判所が特許庁に意見を求める制度、及び、特許庁からの申立てにより裁判所が許可を与えて特許庁が裁判所に意見を述べる制度が設けられたことから（特§180の2）、改正の趣旨を活かし、これらの制度を有効に利用することにより、上述のような事態に適切に対応することが求められるため、その運用を下記のとおりにする。

なお、改正法は、施行日前に請求された無効審判等及び施行日に裁判所に係属している審決取消訴訟についても適用される。

**1. 意見陳述制度の運用**

特許庁が裁判所に対して意見陳述の許可を申し立てる事案は、主に、特許庁の法令解釈や運用基準の当否が訴訟の争点となっている事件となる。特許庁の法令解釈や運用基準の当否が、審決取消訴訟で争点となっているか否かは、訴状等を入手して当事者の主張内容等を検討しなければ判明しないが、審決取消訴訟が提

起された全すべての案件について、訴状等の入手及び検討を行うことは非効率的である。

そこで、運用にあたっては、特許庁の意見陳述が必要となる可能性の高い案件を、審決時に「候補案件」として選定することとし、選定された候補案件のうち必要な案件について訴状等を入手して、意見陳述の必要性についての検討を行うようにする。

#### (1) 「候補案件」の選定基準

「候補案件」の選定基準は以下のとおりとする。

#### **A . 審判段階の審理において既に、特許庁の法令解釈や運用基準の当否が争点となっている案件**

このような案件は、審決取消訴訟においてもやはり、当事者が特許庁の法令解釈等を争点とする可能性が高い。裁判所が、私人たる当事者間の議論だけで特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等に基づいた判決をすることを事前に回避するために、専門官庁である特許庁の考え方を、裁判所の訴訟審理の基礎となる判断材料として提供することが適切である。

また、職権審理結果通知において審判合議体が採用した法令解釈等に対して、被請求人の意見書において当該法令解釈等それ自体についての反論がなされた場合において、その反論を採用せずに審決をしたときも、同様に、当該法令解釈等が審決取消訴訟で争点となる可能性が高いので候補案件とする。

ただし、当事者間で争点となっている案件であっても、従来の裁判所の判例からみて、特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等に基づいた判決がされる可能性が低い場合には、候補案件として選定しない。

#### **B . 高裁段階において特許庁の法令解釈や運用基準と異なる判断を示した審決取消判決（確定判決に限る）が出された直後に、類似の争点について審決で判断した案件**

先の審決取消訴訟等で、高裁が当事者間の議論だけで特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等に基づいて、審決を取り消す旨の判決をし、これが確定した場合には、行訴法 § 33 により、当該事件に限ってではあるが、審判官はこの判決に拘束される（取消判決の拘束力は、判決主文だけでなく、その主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる）。その結果、特許庁の法令解釈や運用基準が否定された判断により判決が確定しているから、できるだけ速やかに、当該法令解釈等についての特許庁の考え方が訴訟審理に反映された上で裁判所の判断がなされることが望ましい。

したがって、先の審決取消判決の直後にする無効審判事件の審決で類似の争点を取り扱う場合には、後の審決において当該法令解釈等についての特許庁の考え方を明確にするとともに、さらに、当該後の審決について取消訴訟が提起された場合には、先の審決取消訴訟で示すことができなかった特許庁の考え方を裁判所に提示することで、当該法令解釈等について裁判所の再度の判断を求めることが適切である。

なお、最高裁での上告審において審決取消が確定したときは、当該判決は、最高裁判例として以後の事案の判断において考慮されるべきであるから、類似の争点を扱う他の案件については当該最高裁判決にしたがった審決をすることになる。

**C . 高裁がした判決の内容からみて、その判決に対して上告がされた場合には、最高裁で特許庁の法令解釈や運用基準に対する判断がなされる可能性が高い案件、及び、これと類似の争点について審決で判断した他の案件**

特許庁の法令解釈等の当否について争われた高裁での審決取消訴訟等の判決に対して最高裁に上告がされた場合、当事者間の議論だけで特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等を示した最高裁判決がなされることは望ましくなく、そのような事態を事前に回避するため、当該法令解釈等についての特許庁の考え方を最高裁の訴訟審理の基礎となる判断材料として提

供することが適切である。そこで、最高裁において特許庁の法令解釈等の当否を判断することになる可能性があるか否かを、高裁の判決をもとに検討することとし、下記の 、 のような案件については候補案件として選定する。

また、同高裁判決が最高裁に上告中で判決が未確定の状況において、その事件とは別の他の無効審判事件について、類似の争点を含んだ審決をし、それに対して出訴がされた場合には、これを候補案件として選定することにより、当該他の無効審判事件についての審決取消訴訟においても、特許庁の考え方を判断材料とした上での高裁判決を（先の事件の最高裁判決がされる前に）求めることができる。したがって、下記 の案件についても候補案件として選定する。

高裁の判決が、特許庁の法令解釈等と異なる法令解釈等により審決を取り消したものである上告案件。

高裁の判決では特許庁の法令解釈等に沿った法令解釈等により判決をしている場合であっても、高裁での審理過程において当事者が当該法令解釈等について争っていることが当該判決から見てとれ、当事者が上告審において、特許庁の法令解釈等の当否について最高裁の判断を求める可能性が高い上告案件。

上記 または に該当する高裁判決が上告中の状況において、当該高裁判決の事件と類似の争点を審決で取り扱った他の案件。

- D . 特許権等の侵害訴訟（権利者が提訴する通常の侵害訴訟のほか、侵害被疑者が提訴する請求権不存在確認訴訟を含む）において、地裁又は高裁が、無効理由の存在を理由とする権利濫用抗弁についての判断で、特許庁の法令解釈等と異なる判断を示した判決を出した場合に、同一の特許等についての無効審判等で、その争点について審決で判断した案件（又は、他の特許等について同一又は類似の争点について審決で判断した案件）**

特許権等の侵害訴訟の判決（しかも、判決理由中の判断）は、特許庁に

おける無効審判等についての判断を拘束しない。しかし、当該特許に対する無効審判等について審決取消訴訟が提起された場合には、先の侵害訴訟の判断と、同じ判断が高裁での無効審判審決取消訴訟においてもなされる可能性がある。また、当該侵害訴訟の判決が上告され、最高裁が法令解釈について判断をすると、以降の特許庁での審決は、当該技術を取り巻く環境の変化等、特段の事情がない限り、当該最高裁判決の法令の解釈適用に事実上従うことになる。

そこで、当該侵害訴訟判決に係る特許等と同一の特許等についての無効審判等で同じ争点について審決で判断した案件、又は、他の特許等についての無効審判等であって、同一又は類似の争点について審決で判断した案件については、候補案件として選定する。

#### 注 当事者から意見陳述を特許庁に対して要請された場合について

基本的には、当事者が特許庁に対して意見陳述を求める場合には、裁判所に対して、求意見を特許庁長官にするよう求めればよいので、当事者からの特許庁に対する意見陳述を求められても、受け入れない。

## 2. 求意見制度の運用

求意見は裁判所が行うものであるから、その実務は裁判所に委ねられるが、制度導入の趣旨からみて、次のような場合に、裁判所が求意見をすることが考えられる。

### A. 特許庁の法令解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる場合

### B. 審決等に関して特許庁の釈明が必要となる場合

審決書の記載内容や審決書に直接現れない背景事情などについては、当事者が適切に審決書を説明できないおそれもあり、裁判所において特許庁に釈明させることにより、訴訟審理の充実を図ることができる場合には、裁判所が求意見制度を利用することが考えられる。

また、審決取消訴訟においては職権証拠調べ制度もあるが、裁判所にとっての常識や事実の顕著性と、特許庁にとっての常識や事実の顕著性とは異なることもあり、そうした場合には特許庁にこれを補わせることが適切との判断の下、裁判所が求意見をすることが考えられる。

(改訂中~~H17:7~~)