

# 特許異議申立制度の実務の 手引き

平成 2 7 年 1 2 月

特 許 庁 審 判 部

(平成 2 9 年 8 月形式的改訂版)

## はじめに

本書は、特許異議申立制度の施行にあたり、平成27年2月に公表された「特許異議申立制度の実務の手引き」を平成27年11月の特許法施行規則の改正に伴う訂正請求の手續の変更に対応すべく改訂したものである。なお、平成29年8月に誤記の訂正等の形式的な改訂を行った。

本書が、審判便覧（第16版）とともに、制度の利用者にとって、制度、運用理解の一助となることを期待する。



# 目 次

第1	特許異議申立制度	8
1.	制度の意義・趣旨	8
2.	適用対象	8
3.	特許無効審判との比較	8
4.	権利付与後の情報提供との比較	10
第2	特許異議の申立て	12
1.	特許異議申立人	12
2.	特許権者	12
3.	特許異議申立期間	12
4.	特許異議の申立ての理由	13
	(1) 特許異議の申立ての理由	13
	(2) 拒絶理由との関係	13
	(3) 無効理由との関係	14
5.	特許異議申立書等	14
	(1) 一般的事項	14
	(2) 特許の表示、特許異議申立人等	14
	(3) 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示	15
	(4) 添付書類又は添付物件の目録	17
	(5) 特許異議申立書に不備がある場合	18
	(6) 特許異議申立書の補正	19
6.	権利消滅後の特許異議の申立て	20
	(1) 特許権消滅後の特許異議の申立ての取扱い	20
	(2) 特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合の取扱い	21
7.	その他	21
第3	特許異議の申立ての審理	22
1.	審理の対象・方式	22
	(1) 審理の対象	22
	(2) 特許異議の申立ての理由及び証拠に基づく審理	22
	(3) 申立ての取下げと審理の対象	23
	(4) 審理の方式	23
	(5) 面接等	24
2.	審理の開始	26
	(1) 事件番号及び申立番号の付与	26
	(2) 特許異議申立書副本の送付	26
	(3) 専用実施権者等への通知	27
	(4) 審判官の指定及びその通知	27
	(5) 予告登録及び特許公報への掲載	29
3.	複数の特許異議の申立ての取扱い	30
	(1) 審理の併合	30

(2) 審理の分離	31
(3) 特許異議申立書の理由及び証拠の補正の取扱い	31
(4) 特許異議の申立ての取下げの取扱い	31
4. 特許異議申立期間経過前の審理	32
(1) 特許異議申立期間経過前の審理	32
(2) 手続	32
(3) 複数の特許異議の申立てがあった場合	32
(4) 特許異議申立期間の経過前に取消理由を通知する場合	33
5. 取消理由通知	33
(1) 取消理由通知の種類	33
(2) 取消理由通知の手続	33
(3) 取消理由通知書の記載等	34
6. 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出	34
(1) 取消理由通知に対する特許権者の対応	34
(2) 意見書の提出	34
(3) 訂正の請求	35
7. 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出期間経過後の審理	40
(1) 意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理	40
(2) 意見書のみ提出された場合の審理	40
(3) 訂正の請求があった場合の審理	40
8. 特許異議申立人による意見書の提出	43
(1) 特許異議申立人による意見書の提出	43
(2) 特別の事情	44
(3) 特許異議申立人による意見書の提出手続	44
9. 取消理由通知（決定の予告）	45
(1) 取消理由通知（決定の予告）について	45
(2) 取消理由通知（決定の予告）の記載内容	46
(3) 取消理由通知（決定の予告）後の審理	46
10. 特許異議の申立ての審理への参加	47
(1) 審理に参加できる者	47
(2) 参加できる時期	47
(3) 参加人の地位	47
(4) 参加の手続	47
(5) 参加許否の決定に対する不服申立て	48
第4 特許異議の申立てについての決定	49
1. 決定の手続	49
2. 決定に記載すべき事項	49
3. 決定の理由	49
(1) 取消決定	49
(2) 維持決定	49

(3) 訂正の請求がされた場合	50
4. 決定の謄本の送達	50
5. 決定の確定と取消決定の効果	50
(1) 決定の確定	50
(2) 取消決定の効果	50
6. 決定に対する不服の申立て	51
(1) 訴えを提起することができる決定	51
(2) 訴えを提起することができない決定	51
(3) 出訴期間	51
(4) 被告	51
(5) 取消決定が取り消された場合の審理	51
7. 確定登録	51
8. 再審	51
9. その他	52
(1) 特許証	52
(2) 特許公報への掲載	52
(3) 既納特許料	52
(4) 特許異議の申立ての書面等の閲覧	52
第5 証拠調べ及び審尋	53
1. 証拠説明書の提出	53
2. 証拠調べ	53
(1) 総論	53
(2) 書証	53
(3) 証人尋問	54
(4) 検証	54
(5) 証拠についての注意事項	54
3. 審尋	55
第6 特許異議の申立てと他の審判との関係	56
1. 特許異議の申立てと特許無効審判	56
(1) 同時係属した場合の審理	56
(2) 同時係属した場合の取扱い	57
(3) 手続の中止の解除	58
2. 特許異議の申立てと訂正審判	59
(1) 特許異議の申立てが係属した場合の訂正審判	59
(2) 同時係属した場合の審理	59

本書は、改正法の施行にあたり作成し、平成 27 年 11 月の省令改正を踏まえ修正したものです。

制度、運用は、後に変更されることがありますので、注意するようにしてください。

# 凡 例

## (1) 条文

§〇〇	第〇〇条
§〇〇①	第〇〇条第1項
§〇〇①二	第〇〇条第1項第2号

## (2) 法令

特	特許法
特施規	特許法施行規則
特登	特許登録令
特登施	特許登録令施行規則
民 訴	民事訴訟法
特例法	工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
特例法施規	工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

## (3) 判例集

民 集	最高裁判所民事判例集
集 民	最高裁判所裁判集民事
無体裁集	無体財産権関係民事・行政裁判例集



## 特許異議申立制度について

## 第1 特許異議申立制度

### 1. 制度の意義・趣旨

便覧 67—00

特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度である。

### 2. 適用対象

特許異議の申立ての対象となる特許は、平成27年4月1日以降に特許掲載公報の発行がされた特許である（平成26年法律第36号附則§2⑩、平成27年政令第25号）。

### 3. 特許無効審判との比較

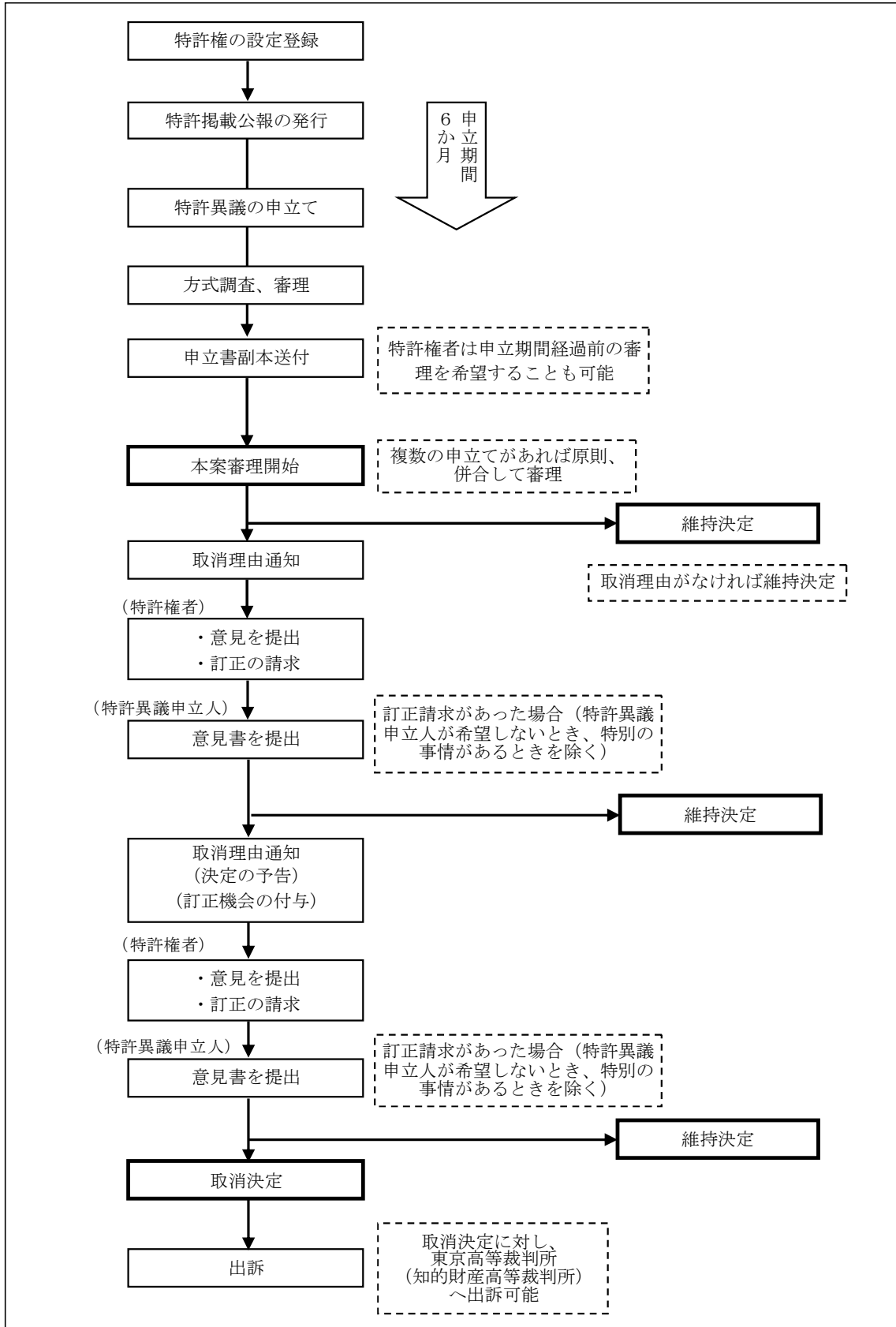
	特許異議申立制度	特許無効審判
制度趣旨	特許の早期安定化を図る	特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を図る
手続	査定系手続 （原則として、特許庁と特許権者との間で進められる）	当事者系手続 （審判請求人と被請求人（特許権者）との間で進められる）
申立人・請求人の適格	何人も （匿名は不可）	利害関係人のみ
申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から6月以内 （権利の消滅後は不可）	設定登録後いつでも （権利の消滅後でも可能）
申立て・請求及びその取下げ	請求項ごとに可能 取消理由通知後の取下げは不可	請求項ごとに可能 答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能

異議理由 無効理由	① 公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等）	① 公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等） ② 権利帰属に関する事由（冒認出願、共同出願違反） ③ 特許後の後発的事由（権利享有違反、条約違反）
審理方式	書面審理 （口頭審理は不可）	原則口頭審理 （書面審理も可）
複数申立て・ 事件の取扱い	原則併合して審理	原則は併合せず、事件ごとに審理
決定・審決の 予告	取消決定の前に、取消理由の通知（決定の予告）	請求成立（無効審決）の前に、審決の予告
決定・審決	特許の取消し若しくは維持 又は申立て却下の決定	請求の成立若しくは不成立 又は却下の審決
不服申立て	取消決定に対して、特許権者は、特許庁長官を被告として、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に出訴可能 維持決定及び申立て却下の決定に対する不服申立ては不可	審判請求人及び特許権者の双方とも、相手方を被告として、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に出訴可能
料金（円）	16,500+（申立てた請求項の数×2,400）	49,500+（請求した請求項の数×5,500）

#### 4. 権利付与後の情報提供との比較

	特許異議の申立て	付与後情報提供
申立人・ 情報提供者	何人も（匿名不可）	何人も（匿名可）
申立期間・ 情報提供期間	特許掲載公報発行の 日から6月	権利設定後いつでも可
審理の有無	有り	無し（無効審判において 職権審理の対象になる 可能性あり）
審理への関与	訂正請求があった場 合には意見書提出に よる関与	関与なし
処分に対する不 服申立て	取消決定については、東京高等裁判所 （知的財産高等裁判所）に訴え提起可 維持決定については 訴え提起不可	不服申立ての手段なし
料金（円）	16,500+（申立てた請 求項の数×2,400）	無料

【図表1】特許異議申立制度の手続フロー



## 第2 特許異議の申立て

### 1. 特許異議申立人

便覧 22—01、67—02

(1) 「何人も」、特許庁長官に対して特許異議の申立てをすることができる（特 § 113）。具体的には、①自然人、②法人、③法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもの（特 § 6①二）である。

(2) 特許異議の申立てについては、その承継は認められないと考えられ、例えば取消理由の通知前に、特許異議申立人が死亡したときや合併により消滅したときは、特許異議の申立てについての地位を承継することはできず<sup>1</sup>、そのような特許異議の申立ては、合議体により、決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

また、匿名では特許異議の申立てをすることはできず（特 § 115 ①一）、そのような者による特許異議の申立ては、同様に、合議体により決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

### 2. 特許権者

便覧 67—02

特許権が共有に係るものである場合には、共有者の全員が特許権者となる。

### 3. 特許異議申立期間

便覧 67—01

特許掲載公報発行の日から6月以内に限られる（特 § 113 柱書）。二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

上記期間を経過した特許異議の申立ては、補正をすることができないものとして、合議体により決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。上記期間内に特許異議の申立てをしたものであっても、権利消滅後の特許異議の申立てについては、同様に、合議体により決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

<sup>1</sup> 商標登録異議申立制度下での裁判例ではあるが、「異議申立制度は、利害関係の有無にかかわらず何人でも異議の申立てができるものとすることによって、商標登録出願の審査の過誤を排除し、その適正を期するという公益的見地から設けられたものであって、異議申立人たる会社が合併によつて消滅したときは、それによつて異議申立ては失効し、異議申立人たる地位が合併後存続する会社に承継される余地はないものと解するのが相当である」と判示したものがある（最判昭和 56・6・19、民集 35 卷 4 号 827 頁）。

## 4. 特許異議の申立ての理由

便覧 67—01

### (1) 特許異議の申立ての理由

特許異議の申立ての理由は、特許法第 113 条各号に規定された事由（公益的事由）に限られ、これ以外を理由とすることはできない。

#### ○特許異議の申立ての理由

- 特許法第 113 条第 1 号
  - ・ 新規事項違反（外国語書面出願を除く、特 § 17 の 2③）
- 特許法第 113 条第 2 号
  - ・ 外国人の権利享有違反（特 § 25）
  - ・ 特許要件違反（特 § 29、29 の 2）
  - ・ 不特許事由違反（特 § 32）
  - ・ 先願違反（特 § 39①ないし④）
- 特許法第 113 条第 3 号
  - ・ 条約違反
- 特許法第 113 条第 4 号
  - ・ 記載要件違反（特 § 36④一、⑥（四号を除く））
- 特許法第 113 条第 5 号
  - ・ 外国語書面出願の原文新規事項違反

### (2) 拒絶理由との関係

特許法第 49 条に規定された拒絶理由のうち、以下のものは特許異議の申立ての理由から除外されているため、特許異議の申立ての理由とすることはできない。

#### ➤ 形式的事由

- ① シフト補正（特 § 17 の 2④、特 § 49 一）
  - ② 記載要件のうち委任省令違反（特 § 36⑥四、特 § 49 四）
  - ③ 発明の単一性違反（特 § 37、特 § 49 四）
  - ④ 特許法第 48 条の 7 の通知後の文献公知情報記載違反（特 § 36④二、特 § 49 五）
- #### ➤ 権利帰属に関する事由
- ① 共同出願違反（特 § 38、特 § 49 二）
  - ② 冒認出願（特 § 49 七）

上記の事由のみを特許異議の申立ての理由として主張した場合には、補正をすることができないものとして、当該申立ては、合

議体により決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

### (3) 無効理由との関係

特許法第 123 条第 1 項に規定された無効理由のうち、以下のものは特許異議の申立ての理由から除外されているため、特許異議の申立ての理由とすることはできない。

- ▶ 権利帰属に関する事由
  - ① 共同出願違反（特 § 38、特 § 49 二）
  - ② 冒認出願（特 § 49 七）
- ▶ 特許後の後発的事由
  - ① 特許後の後発的事由による外国人の権利享有違反及び条約違反（特 § 123①七）
  - ② 訂正要件違反（特 § 123①八）

上記の事由のみを特許異議の申立ての理由として主張した場合には、同様に、当該申立ては、合議体により決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

## 5. 特許異議申立書等

便覧 67—03

### (1) 一般的事項

特許異議の申立てをするには、特許法第 115 条第 1 項各号所定の事項を記載した特許異議申立書を提出しなければならない（特 § 115①、特施規 § 45 の 2、様式 61 の 2）。このとき特許異議申立書が複数ページにわたるときは、各ページにはページを記載する。

特許異議申立書及び添付書類については、必要な数の副本（特許権者の数＋審理用 1 通）を提出しなければならない（特施規 § 4、特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 4）。

### (2) 特許の表示、特許異議申立人等

#### ア 特許異議の申立てに係る特許の表示

特許異議申立書には、特許異議の申立てに係る特許番号、特許異議の申立てをする請求項を表示しなければならない。

なお、特許異議申立人が特許異議の申立ての対象として表示した請求項のみが合議体により審理され、特許異議の申立てのない請求項については、職権によっても審理はされない（特 § 120 の 2②）。



## イ 特許異議申立人等

特許異議申立書には、特許異議申立人及び代理人の氏名・名称、及び住所・居所を記載し、正本、副本ともに押印しなければならない。

特許異議申立人が自然人でないときは、特許異議申立人の名称に加えて、代表者の氏名を記載しなければならない。ただし、代理人により手続をする場合には、特許異議申立人の押印は不要であり、特許異議申立人が自然人でないときの代表者の氏名の記載も不要である。

また、代理人が複数である場合や代理人が特許業務法人である場合は、担当代理人（弁理士等）をなるべく表示する（特施規様式 61 の 2 備考 4）。あわせて、特許庁との連絡のため、電話番号及びファクシミリ番号をなるべく記載する。

## (3) 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

### ア 特許異議の申立ての理由

特許異議申立書には、特許が特許法第 113 条各号のいずれかに該当するかについて、特許を取り消すべき根拠となる法条（適用条文）及び特許を取り消すべき具体的理由を記載しなければならない。

### イ 必要な証拠の表示

**便覧 34—01、34—01.1**

- (ア) 特許異議申立人は、特許異議の申立ての理由として主張する具体的な事実を立証するための証拠を表示しなければならず（特施規 § 45 の 2、様式 61 の 2 備考 6）、証拠を提出するときには、その証拠を具体的に特定するとともに、証明すべき事実及びその証拠と証明すべき事実との関係を明示する必要がある（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 57 の 3①）。
- (イ) 特許異議の申立ての証拠方法は、通常は文書であるが、その他に、検証物、証人、鑑定人、特許異議申立人本人がある。文書を証拠としたときには、提出人が特許異議申立人、特許権者又は参加人のいずれであるかによって、甲、乙又は丙を頭に付け、提出順に第何号証と番号を付す。例えば、特許異議申立人が提出する最初の証拠文書は「甲第 1 号証」であり、証拠文書に「甲第 1 号証」と表示する。

証拠方法が文書であるときには、正本に加えて、その写しを、特許庁及び特許権者の数に応じて提出しなければならない（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50②）。必要な数の副本が提出されていないときは、補正が命じられる。

- (ウ) 書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でなければならないが、実務上、写しによる書証の申出も認められており、文書の提出を原本等とするか写しとするかについては、提出人の自由意思による。
- ただし、写しが提出された場合に、写しのみをもって社会通念上の原本の存在を認定できないこともありえ、職権や相手方の申出により、原本等の提出が促されることがある。
- (エ) 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 61①）。訳文が添付されていないときは、補正が命じられ（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133①）、補正されない場合は、当該異議申立ては審判長により決定をもって却下される（特 § 133 ③）。
- 相手方は、この翻訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を提出しなければならない（特施規 § 61 ②）。
- (オ) 文書の記載から発行日や発行場所等が明らかな場合（特許公報類、図書、雑誌等）を除き、証拠説明書を提出する必要がある（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50③）。証拠説明書には、標目、作成年月日、作成者、立証趣旨を記載し、特許庁及び相手方の数に応じて提出する。
- 特にパンフレット等を証拠として提出するときは、そのみでは発行日・発行場所が特定できないことが多いので注意する。なお、証拠の数が多いとき等には、合議体から証拠説明書の提出が求められることがある。
- (カ) 図書、雑誌等を証拠として提出するときは、公知日や発行場所等が特定できるように表紙・奥付も含めて提出する。
- (キ) 必要な証拠の表示と提出する証拠は一致させる。例えば、国際公開を必要な証拠の表示で示したにもかかわらず、その二次公表物である再公表特許公報を証拠として提出しない。
- (ク) インターネット上の情報などを証拠として提出するときは、対象となる特許の出願日前の情報であるかが特定できないことにならないよう留意する。図書など公知日が特定できる証拠がある場合はそちらを優先して提出する。
- (ケ) ホームページの印刷物を証拠として提出するときは、その URL や印刷日を明示する。

## ウ 理由及び証拠の補正

**便覧 67—04**

特許異議の申立ての理由及び証拠の補正については、例外的に、その要旨を変更するものであっても、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までにする補正であれば、理由及び証拠の追加、変更が認められる（特§115②）。

すなわち、理由及び証拠の追加、変更が認められるのは、基本的には特許異議申立期間が経過する時までであるが、特許異議申立期間中に取消理由の通知があるときは、当該取消理由の通知がある時まで短縮される。

## エ 証拠調べを申請する場合の申立ての理由及び必要な証拠の表示

### (ア) 証人尋問

**便覧 35—01**

特許異議申立人が証人尋問を申し出る場合は、特許異議申立書や証人尋問申出書（特施規§58）等において証人を指定し、尋問事項書（特施規§58の2）を添付書類として提出する。尋問事項は、尋問事項書として別紙にまとめることが望ましい。

### (イ) 検証

**便覧 35—06**

特許異議申立人が検証を申し出る場合は、証明すべき事実のほか、目的である検証物を表示して行う必要がある（特施規§62）、特許異議申立書や検証申出書（特施規§62）等において検証物を表示しなければならない。

また、検証の申出をした当事者は、検証物を特定するのに必要な図面又はひな形若しくは見本（ひな形又は見本のときは、それに図面又は説明書を添付する）を、特許庁及び相手方の数に応じた数だけ提出しなければならない（特施規§50②）。

### (4) 添付書類又は添付物件の目録

**便覧 16—01**

「添付書類の目録」の欄には、実際に特許異議申立書に添付するものを記載する。

立体的なものを提出する場合で、原物を副本とすることができないときは、図面又は写真によって表したものを副本として提出

しなければならない。

検証物を証拠として提出した場合であって、審理の終了後にその返還を受けたいときは、還付の請求をする必要があり、還付の請求をしたときは、原物に代えて保存できる謄本、図面又は説明書を提出する必要がある。ただし、合議体により特に必要と認められたときは、事件が確定するまで還付されず、もしくは期限を付して還付され、還付された物件の再度の提出が求められることがある。

## (5) 特許異議申立書に不備がある場合

便覧 67—04

### ア 補正可能な特許異議の申立てと申立書却下

特許異議申立書の方式違反（記載事項の欠落、不明確、手数料不足・未納等）に対して、自発的に補正がされないときは、審判長により補正命令又は審尋がされる（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133①、②、特 § 134④）。審判長の指定した期間（不備の内容により、標準 10 日から 30 日）内に特許異議申立人により補正がされないときは、当該特許異議申立書が、審判長により、決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133③）。

この却下の決定に対しては、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に不服を申し立てることができる（特 § 178①）。

### イ 補正をすることができない特許異議の申立てと申立て却下

不適法な申立てであって、補正をすることができない特許異議の申立て（特許異議申立期間経過後にされたもの、対象となる特許が不存在のもの等）は、補正が命じられることなく、合議体により、決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

この却下の決定に対しては、不服を申し立てることはできない（特 § 120 の 8②、特 § 195 の 4）。

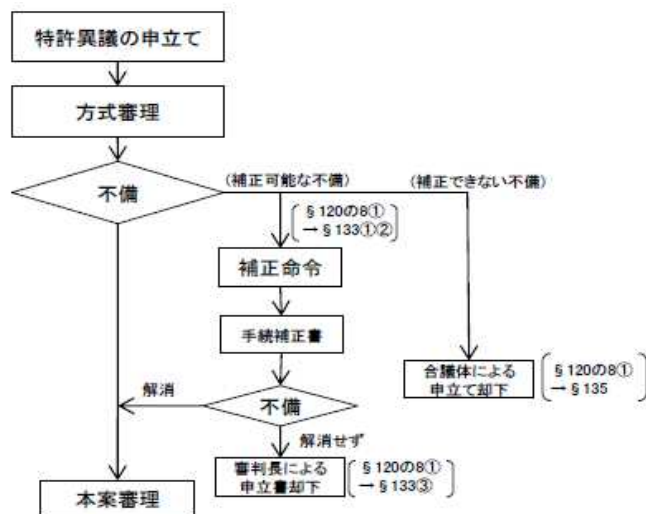
なお、特許異議の申立てがされた請求項のうち、一部の請求項について、特許異議申立期間経過時又は取消理由通知時のいずれか早い時まで、申立ての理由及び証拠に補正がされず、特許異議の申立ての理由及び証拠の実質的な記載・表示がないものがあるときには、その申立ては合議体により決定をもって却下されるが（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）、却下する時まで当該請求項についての特許異議の申立てが取り下げられた場合には、この限りではない。

## ウ 訂正請求によって特許異議の申立ての対象となる請求項が削除された場合

特許異議の申立ての対象となる請求項が一部削除された場合には、申立てを却下することなく、残りの請求項について、合議体による審理が行われる。

これに対し、訂正請求により、特許異議の申立ての対象となる請求項が全て削除された場合には、特許異議の申立ての対象が存在しなくなることから、合議体により、決定をもって当該特許異議の申立ては却下される（特§120の8①で準用する特§135）。

【図表 2】 特許異議申立制度の方式審理の流れ



## (6) 特許異議申立書の補正

便覧 67—04

### ア 総論

特許異議申立書には、申立ての主体（特許異議申立人等）、申立ての客体（特許異議の申立てに係る特許の表示等）、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠を記載しなければならない（特§115①）。そして、この特許異議申立書の補正はいつでもできるが、その要旨を変更するものであってはならない（特§115②本文）。

もっとも、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までにした特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示についてする補正は、この限りではない（特§115②ただし書）。

なお、特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知された後

に、新たな特許異議の申立てがあり、審理が併合されたときは、その新たな特許異議申立書については、当初から要旨変更となる補正ができないことに注意する。

## イ 具体的な取扱い

### (ア) 特許異議の申立ての主体（特許異議申立人）の補正

特許異議の申立ての主体（特許異議申立人）の補正は、補正対象の同一性が失われる場合には要旨変更となる。

対象の同一性が失われない範囲で、記載の誤りを正すものは要旨変更とはならない。

### (イ) 特許異議の申立ての客体（特許番号、請求項）の補正

特許異議の申立ての主体と同様に、対象の同一性が失われる場合には要旨変更となる。

ただし、特許異議の申立ての対象としての請求項の削除は、本来は要旨変更とされるものであるが、申立てに係る請求項の取下げと同様に取り扱うことができることから（特 § 120 の 4①②が準用する特 § 155③）、例外的に、取消理由が通知されるまでは可能である。

### (ウ) 特許異議の申立ての理由及び証拠の補正

特許異議の申立ての理由及び証拠の補正については、その要旨を変更するものであっても、例外的に、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までには、理由及び証拠の追加・変更が認められる（特 § 115 ②ただし書）。

この時以降は、特許異議申立書の要旨を変更しない補正のみが認められる。

## 6. 権利消滅後の特許異議の申立て

便覧 67—11

### (1) 特許権消滅後の特許異議の申立ての取扱い

特許異議申立期間内の申立てであっても、特許異議の申立ての対象となる特許権が消滅した後の申立ては、対象となる特許権が存在せず、不適法な特許異議の申立てであることから、合議体により、決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 135）。

特許無効審判においては、特許権の消滅後においても審判請求は可能である旨の明文規定があるものの（特 § 123③）、特許異議の申立てにおいては、同様の規定がなく、特許権消滅後の特許異

議の申立ては予定されていないと解されるためである。

なお、このように解しても、特許権消滅後には利害関係人は特許無効審判を請求できることから、重大な不利益は生じない。

## (2) 特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合の取扱い

特許異議の申立ての審理中に特許権が消滅した場合（特許権の放棄、料金未納付、権利期間満了等）であっても、特許無効審判により特許権が無効となった場合、訂正請求により全ての請求項が削除された場合等、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除き、審理は進められ、決定がされる。

特許異議の申立ての審理中に特許権が消滅した場合でも、特許異議の申立ての時点においては適法な申立てである上、仮にそのような場合に決定がされないとすると、特許権消滅までの審理期間の長短で決定を行うか否かの結論が異なることになり、公平性を欠く。また、過去に特許権が存在していたことによる特許権者の利益はそのまま残ることになり、適法な特許異議の申立てをした特許異議申立人が改めて特許無効審判を請求しなければならない不利益を被る。

したがって、特許権が消滅したことにより、瑕疵ある特許の是正を図る必要が直ちになくなるわけではなく、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除いて、決定を行う必要性は存在するため、審理は進められ、決定がされる。

## 7. その他

- (1) 特許異議の申立ては、特許庁長官に対してしなければならないが（特 § 115①柱書）、三人又は五人の審判官からなる合議体が指定された後は、その合議体の審判長に対して手続をしなければならない（特 § 114①）。
- (2) 特許異議の申立てに要する費用は、1万6500円に1請求項につき2400円を加えた額である（特 § 195②、特許法等関係手数料令1②）。一定額ではなく、申し立てた請求項数に応じて異なるので、注意が必要である。なお、手数料の納付には特許印紙を用い、消印はしてはならない。

### 第3 特許異議の申立ての審理

#### 1. 審理の対象・方式

##### (1) 審理の対象

便覧 67—05

審理の対象は、特許異議の申立てがされた請求項に限られ（特 § 120 の 2②）、特許異議申立人から申し立てられていない請求項については、審理はされない。

もともと、複数の特許異議の申立てがされている場合であって、併合審理がされているときは、併合された特許異議の申立てのいずれかにおいて申立てがされた請求項は、全て審理の対象となる。なお、審理を併合する場合、併合する旨の通知は行われない。

##### (2) 特許異議の申立ての理由及び証拠に基づく審理

便覧 67—05

ア 特許異議の申立てについての審理は、特許異議申立人からの特許異議の申立てを待って開始され、特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠に基づいて審理が行われる。

もともと、職権により、特許異議申立人が申し立てていない理由や証拠についても審理されることがあり（特 § 120 の 2①）、例えば、証拠の組合せの変更、特許異議申立人が申し立てていない証拠の採用、適用条文の変更等が挙げられる。

特許異議申立人が申し立てていない証拠を採用する場合として、より具体的には、以下の場合が挙げられる。

○特許異議申立人が申し立てていない証拠の採用

- ① 特許異議申立人が提出した証拠 A、B に加えて、審査において提示された証拠 C を取消理由の根拠として用いる場合
- ② 特許異議申立書により申し立てた証拠に基づく進歩性等の取消理由を裏付ける証拠（技術分野の技術常識を示す文献等）や特許異議の申立ての理由となった記載要件違反を立証するための証拠を、補足するため、職権調査により発見した証拠を用いる場合

イ また、刊行物等提出書で提出された文献であって、特許異議申立期間経過後に提出されたものは、証拠として採用されない。

これは、①特許異議申立期間を特許掲載公報発行の日から6月以内に限定し（特 § 113①）、特許異議申立書に請求の理由の記載を求めたこと（特 § 115①三）及び②当該期間経過後は特許異議申立書の補正に制限を設けていること（特 §



115②) を考慮したものである。

### (3) 申立ての取下げと審理の対象

便覧 67—03

ア 取消理由が通知される前までであれば、特許異議申立人は、特許異議の申立てを取り下げることができる（特 § 120 の 4①）。また、二以上の請求項に係る特許異議の申立ては、請求項ごとに取下げることができる（特 § 120 の 4②で準用する特 § 155 ③）。

特許異議の申立てが取り下げられたときは、その旨が特許権者及び参加人に通知される（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 5）。

これに対し、取消理由の通知後は、特許異議の申立てを取り下げることができない（特 § 120 の 4①）。取消理由の通知後に取下書が提出されたときには、弁明の機会が与えられた上で、審判長により決定をもって取下書が却下され（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133 の 2）、審理が進められる。

なお、複数の特許異議の申立てのうち、併合されていない特許異議の申立てがある場合には、併合された他の特許異議の申立てにおいて取消理由が通知されていても、併合されていない特許異議の申立てについて取消理由が通知されていない限りは、併合されていない特許異議の申立ての取下げは可能である。

イ 単一の特許異議の申立て、あるいは複数の特許異議の申立ての全てが取り下げられた場合には、審理は終了する。

### (4) 審理の方式

便覧 67—05

特許異議申立制度は、特許無効審判と比較した場合の特許異議申立人の負担を軽減し、かつ、手続自体の簡易化を図り、より利用しやすい制度とするという観点から、その審理は全て書面審理である（特 § 118①）。ただし、証人尋問等の証拠調べの実施の際に、出頭が求められる場合がある。

なお、決定書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であって、特許権者、特許異議申立人又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）に記録しているときは、これらの者に対し、審判官から、その複製物の提出が求められることがある（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 11）。

## (5) 面接等

### 面接ガイドライン【審判編】

#### ア 特許権者との面接

- (ア) 以下に掲げる場合等で、迅速・的確な審理に資すると考えられるときには、合議体からの要請、又は特許権者の代理人等の要請により、面接が行われることがある。

##### ○特許権者との面接

- ① 明細書等、意見書・補正書の記載が複雑であって、本件特許発明の把握が難しい場合
- ② 特許性等の主張や、従来技術又との相違点等が的確に把握できない場合
- ③ その他、審理促進、円滑な意思疎通のため必要と認められる場合

- (イ) 代理人等が面接をする場合には、電話・ファクシミリ又は面接を希望する旨を記載した上申書等の書面（詳細は、面接ガイドライン<sup>1</sup>の様式第4を参照）により、面接を希望する事件を担当する合議体、部門長又は審判書記官に要請する。

なお、テレビ面接の申込みにあたっては、電子メールアドレスが必要となる。

- (ウ) 特許権者の代理人等から面接を要請された場合、審理期間中少なくとも一度は面接が行われる。

ただし、以下に掲げる場合等には、面接の要請が断られることがある（詳細は、面接ガイドライン【審判編】「6. 面接等の要請に応じることができない事例」を参照）。

なお、特許権者との面接に、特許異議申立人が同席することはできない。後日、当該面接記録は何人も閲覧することができる。

<sup>1</sup> [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/mensetu\\_guide\\_sinpan.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_sinpan.htm)

○面接等の要請に応じることができない事例

- ① 合議体への連絡先が分かっているにもかかわらず、合議体に対して事前連絡がない場合
- ② 代理人等の特許庁への手続可能期間内の面接等であって、代理人等から事前に何ら具体案の提示や準備がない場合
- ③ 面接等の要請があった時点で、特許庁への手続残存期間が極端に短く、合議体が十分な検討ができないと判断した場合
- ④ 上申書等の中身が、単に面接を希望する旨の表明だけであって、具体的な内容が記載されていない場合
- ⑤ 責任ある対応をなしえない者が対応する場合
- ⑥ 2回目以降の面接の要請であって、代理人等の予定している面接の内容が、前回の内容と実質的に同じものと合議体が判断した場合
- ⑦ 代理人等が要請する面接の内容が、本来の面接の趣旨を逸脱している場合
- ⑧ 電話による対応では円滑な意思疎通ができず、かえって誤解等を生じるおそれがあると合議体が判断した場合

## イ 特許異議申立人との面接

特許異議申立事件は、無効審判のような対立構造によるものではなく、合議体（審判官）と権利者との間で手続が進められるものであるため、特許異議申立人との面接は行われたい。

ただし、取消理由の検討にあたり、特許異議申立書の記載について、合議体が技術説明を求める必要があると判断したときに限り、特許異議申立人との間で面接が行われることがある。

なお、特許異議申立人との面接に特許権者が同席することはできないが、特許権者には、取消理由が通知される際に、特許異議申立人との間で面接が行われたことが通知される。

## ウ 電話・ファクシミリ等

電話やファクシミリ等による対応は、面接と同様、代理人等と合議体が審理に関して意思疎通を図る必要があるときに行われる。

合議体が必要と認めるときには、代理人等に対して、電話やファクシミリ等による対応が要請される。

また、特許権者側代理人等からの電話やファクシミリ等による対応の要請には、原則として応じる。ただし、上記「面接等の要請に応じることができない事例」に該当する場合（詳細は、

面接ガイドライン【審判編】「6. 面接等の要請に応じることができない事例」を参照)には、その要請が断られることがある。

特許異議申立人との電話やファクシミリ等による対応については、面接の場合と同様である。

なお、電子メールによる連絡は、ウイルスや誤送信の危険等を防ぐため、面接日程の調整等、単なる事務連絡の場合にのみ用いることができる。

## 2. 審理の開始

### (1) 事件番号及び申立番号の付与

便覧 67—03

同一の特許権に対する特許異議の申立てに対しては、特許異議の申立ての数にかかわらず、同一の異議事件番号が付され、さらに、申立てを単位として申立番号が付与される。

○事件番号及び申立番号の具体例

特許権 1 申立人甲 異議 2015-700001 申立番号 01

特許権 1 申立人乙 異議 2015-700001 申立番号 02

特許権 2 申立人丙 異議 2015-700002 申立番号 01

### (2) 特許異議申立書副本の送付

便覧 67—03

ア 特許異議申立書の副本は、特許権者又はその代理人に送付される(特 §115③)。

複数の特許異議の申立てがあったときは、特許異議申立書の副本は、特許異議申立期間経過後にまとめて送られるのではなく、申立てごとに送付される。そのため、登録された特許権者の名義、住所等が変更になったときには、速やかに登録名義の変更を申請しておくことが望ましい(特登施 §10)。

なお、特許無効審判とは異なり、この副本に対して、特許権者は答弁書等を提出する必要はない。また、この段階で、特許権者による訂正請求はできない。

イ 特許権が共有にかかるものである場合には、共有者全員に共通の代理人が選任されている場合を除いて、特許異議申立書の副本は共有者全員に送付される。

### (3) 専用実施権者等への通知

便覧 67—03

特許異議の申立てがあったときは、その旨が、当該特許権についての専用実施権者その他特許に関し登録した権利を有する者に通知される（特 § 115④で準用する特 § 123④）。

### (4) 審判官の指定及びその通知

#### ア 審判官の指定及びその通知

便覧 67—05

審理の公平性、独立性、的確性を担保する趣旨から、特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体により行われ（特 § 114①）、合議体の審判官及び審判長は特許庁長官により指定される（特 § 116 で準用する特 § 137①及び特 § 138）。

指定された審判官の氏名は、特許権者、特許異議申立人及び参加人に通知される（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 48②）。これ以後、手続は、当該合議体の審判長に対してしなければならない。

また、審判官の変更が行われた場合には、その都度、当該審判官の氏名が、特許権者、特許異議申立人及び参加人に通知される。

なお、同一の特許に対する特許無効審判事件、訂正審判事件があるときは、原則として、特許無効審判事件、訂正審判事件と同一の合議体を構成する審判官が指定される。

#### イ 審判官の除斥、忌避、回避

便覧 12—04、59—01

##### (ア) 総論

審判官及び審判書記官は、各事件につき特許庁長官により指定され（特 § 116 で準用する特 § 137①、特 § 117①）、審判官及び審判書記官に審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定は解かれ、他の審判官をもって補充される（特 § 116 で準用する特 § 137②、§ 117②で準用する特 § 144 の 2③）。もっとも、審判の公正を確保するため、審判官が具体的事件と特殊な関係がある場合は、その事件について職務執行ができないようにすることが必要とされる。これが除斥及び忌避（特 § 139～§ 144 の 2）の制度である。

なお、除斥又は忌避の申立ては、様式第 65 に準じて行う。

##### (イ) 除斥の申立て

除斥とは、一定の原因に基づき法律上当然に職務の執行から除外されることである。

除斥の原因があるにもかかわらず、審判官又は審判書記官が事件に関与するときは、当事者又は参加人は、決定に至るまで、除斥の申立てをすることができる（特 § 140）。

除斥の申立てをしようとする者は、特許異議申立事件、除斥しようとする審判官又は審判書記官の氏名及び除斥原因（特 § 139 の該当号を示す。）を明らかにすることが必要である。

除斥原因は、特許法第 139 条各号に掲げられた事由に限られるが、審判官又は審判書記官が事件について「直接の利害関係を有するとき」（特 § 139⑦）とは、実施権者や先取特権者等法律上の利害関係を有する場合をいい、経済上の利害関係を有する場合は含まれない。

なお、後に述べる忌避の場合も同様、審判官の除斥、忌避事件を審理すべき審判には、その申立てに係る審判官以外の審判官、又は、その申立てに係る審判書記官以外の審判書記官が指定される（特 § 143①、§ 144 の 2⑤）。

○法律上の除斥原因（特 § 139 各号）

- 審判官若しくは審判書記官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき又はあつたとき
- 審判官又は審判書記官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき
- 審判官又は審判書記官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき
- 審判官又は審判書記官が事件について証人又は鑑定人となつたとき
- 審判官又は審判書記官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき又はあつたとき
- 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき
- 審判官又は審判書記官が事件について直接の利害関係を有するとき

(ウ) 忌避の申立て

忌避とは、公正を妨げるべき事情があり、当事者などから

その職務執行の排除の申立てがあった場合に職務の執行から除外されることである。

忌避原因は、審判官につき、審判の公正を妨げるべき事情のあるときと規定されており（特 § 141①）、その審判官の審理又は審判書記官の事務の不公正を当事者が懸念するだけの客観的合理的理由があることを意味する。

具体的には、次のような場合が問題となる。

○忌避原因の具体例

- 審判官又は審判書記官が、事件の当事者と親友であるとき
- 審判官又は審判書記官が、事件の当事者と仇敵関係にあるとき
- 審判官又は審判書記官が、事件について、経済的な特別の利害関係をもっているとき
- 審判官又は審判書記官が、事件について、私的な鑑定書を提出したことがあるとき
- 審判官又は審判書記官が、当事者と内縁、婚約関係にあるとき

忌避の申立ては、除斥の場合と同様、当事者又は参加人がすることができる（特 § 141①）。忌避の申立てをする場合には、審判事件、忌避しようとする審判官又は審判書記官の氏名及び忌避原因を明らかにすることが必要である。

ただし、忌避の申立ては、忌避の原因のあることを知らなかったとき等を除いて、事件について書面をもって陳述をした後は申し立てることはできない（特 § 141②）。

## （エ） 回避

行政的運営の面から、審判官が自発的に職務執行から身を退くこと、すなわち実質上の回避という措置がされることがある。

実質上の回避は、当事者などから除斥又は忌避の申立てがされることを事前に防止し、かつ、審判の公正を期する趣旨からされる。

## （5） 予告登録及び特許公報への掲載

便覧 67—03

### ア 予告登録

特許異議申立人により特許異議の申立てがされると、特許原簿に予告登録がされる（特登 § 3 三）。

予告登録は、特許原簿の表示部に、特許異議の申立てがあっ

た年月日、異議事件番号、申立てに係る特許の表示（特許番号、請求項の表示）を記録することによりされる（特登施 § 38）。

#### イ 特許公報への掲載

特許異議の申立てがあったときは、その旨が特許公報に掲載される（特 § 193②六）。特許異議申立人を除く第三者は、特許公報への掲載により、特許異議の申立てがされたことを知ることができる。

### 3. 複数の特許異議の申立ての取扱い

便覧 67—07

#### (1) 審理の併合

##### ア 審理の併合の原則

特許権者の答弁負担を考慮し、迅速かつ効率的な特許異議の申立ての審理を行うため、同一の特許権に複数の特許異議の申立てがされたときは、特許異議の申立てがされる請求項や、申立ての理由及び証拠が同じであるか否かにかかわらず、特別の事情がある場合を除き、これらの審理は併合して行われる（特 § 120 の 3①）。

なお、本案審理は、原則として、特許異議申立期間 6 月（特 § 113 柱書）の経過を待って行われる。

##### イ 審理が併合されない特別の事情について

審理が併合されない特別の事情がある場合とは、審理を併合することによって審理の続行が困難、あるいは著しく遅延するおそれがある場合等である。

具体的には、①複数の特許異議の申立ての一部が方式不備のため、審判長により、特許異議申立書が決定をもって却下され（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133③）、当該決定に対し訴えが提起された場合や、②早期に特許異議の申立ての審理が行われて決定が確定した後に、別の特許異議の申立てがされた場合等が想定される。

##### ウ 審理の併合の効果

審理を併合した後の取消理由通知、意見書・訂正請求書提出、取消理由通知（決定の予告）、特許異議の申立てについての決定等の手続は一つでされる。

また、審理が併合された後は、それぞれの特許異議の申立てについて提出された証拠方法等は、併合した全ての特許異議の申立ての審理において利用される。



## エ 審理の併合に関する手続

複数の特許異議の申立てがされたときは、審理を併合することが原則であることから、併合して審理する旨は通知されない。

## オ 各特許異議の申立ての特定

複数の特許異議の申立てがされ、そのうちの一つを特定するときは、申立番号又は申立人及び申立日を組み合わせることによりされる。

## (2) 審理の分離

### ア 審理の分離とその手続

上記のように、複数の特許異議の申立てがあったときは、原則として審理は併合されるが、併合して審理することによって審理が著しく遅延するおそれがある場合等には、審理は分離される。

審理が分離されるときは、その旨が特許権者、特許異議申立人及び参加人に通知される。この場合、整合しない訂正の請求がされる可能性があるため、一つの事件が審理される場合には、他の事件の審理は中止される。

### イ 審理の分離の効果

審理が分離された特許異議申立事件は、別事件として別個独立の手続で審理され、決定も別にされる。

なお、審理が分離されるまでに提出された書面等の資料は、分離後の各手続においても共通に効力を有する。

## (3) 特許異議申立書の理由及び証拠の補正の取扱い

併合された複数の特許異議の申立てについては、一つの事件として取り扱われるため、理由及び証拠の追加、変更は、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までであれば、認められる（特 § 115②）。

他方、併合後に分離された特許異議の申立てについては、別事件とされるため、他の特許異議の申立てについての取消理由の通知後であっても、当該特許異議の申立てについての取消理由の通知前かつ特許異議申立期間が経過する前であれば、理由及び証拠の追加、変更が認められる。

## (4) 特許異議の申立ての取下げの取扱い

併合された複数の特許異議の申立てについては、一つの事件と

して取り扱われるため、特許異議の申立ては、取消理由の通知前であれば取り下げることができる。

他方、併合後に分離された特許異議の申立てについては、それぞれが別事件となるため、他の特許異議の申立てについての取消理由の通知後であっても、当該特許異議の申立てについての取消理由の通知前であれば、取り下げることができる。

#### 4. 特許異議申立期間経過前の審理

便覧 67—08

##### (1) 特許異議申立期間経過前の審理

特許異議の申立ての審理は、特許異議申立期間の経過を待って行われるのが原則であるが、その経過前であっても、特許権者から、特許異議申立期間の経過前に審理開始することを希望する旨の上申書（以下、「特許異議申立期間経過前審理の上申書」という。）が提出されたときは、例外的に、特許異議申立期間の経過前に審理が開始される。

なお、特許異議申立期間経過前審理の上申書を提出できるのは特許権者のみであり、特許異議申立人から同旨の希望をすることはできない。

##### (2) 手続

特許権者は、特許異議申立期間の経過前に審理開始を希望する場合には、特許異議申立書の副本受領後に、審判長に対して、特許異議申立期間経過前審理の上申書を提出する。

特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知された後は、特許異議申立書について、要旨変更となる補正（特 § 115②）はできない。特に、特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知された後に、新たな特許異議の申立てがされ、審理が併合されたときは、その新たな特許異議申立書については、当初から要旨変更となる補正ができない。

##### (3) 複数の特許異議の申立てがあった場合

特許異議申立期間の経過前に審理開始された後に、新たな特許異議の申立てがされたときは、原則として当該特許異議の申立ての審理は併合される（特 § 120 の 3①）。

もっとも、新たな特許異議の申立てと比べ、先行して審理が開始された特許異議の申立てについて、審理が相当程度進行していて、早期に決定ができるときには、分離する旨が通知された上で両者は分離され、当該先行する特許異議の申立てが優先して審理される。この場合、整合しない訂正の請求がされる可能性があるため、一方の事件が審理される場合には、他方の事件の審理は中止される。

#### (4) 特許異議申立期間の経過前に取消理由を通知する場合

ア 特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知されるときは、取消理由通知書に、審理された特許異議の申立ての申立番号が記載されるとともに、特許権者が意見書等を提出する場合に必要な副本の数（特許異議申立人及び参加人の数＋審理用1通）が指定される（特施規 §4、特施規 §45 の6 で準用する特施規 §50 の4）。

また、取消理由通知に対して、特許権者が訂正の請求をしたときは、取消理由通知書に記載された申立番号の特許異議申立人（意見書の提出を希望しない旨の申出をした場合を除く）に意見書を提出する機会が与えられる（特 §120 の5⑤）。

イ 他方、特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知され、特許権者が訂正を請求した場合において、新たな特許異議の申立てがされたときは、副本の数が不足するため、新たな特許異議申立人（意見書の提出を希望しない旨の申出をした場合を除く）には、取消理由を記載した書面とともに、意見書、訂正請求書及びこれに添付された訂正明細書等の写しが送付される。

### 5. 取消理由通知

便覧 67—05.1

#### (1) 取消理由通知の種類

取消理由通知には、運用上、①通常の取消理由通知と、特許無効審判における審決の予告と同様、②特許を取り消すべき旨の決定の前に訂正の機会を特許権者に与えるための取消理由通知の2種類があるが、ここでは①について述べる。

#### (2) 取消理由通知の手続

ア 特許異議の申立てにより、特許異議申立書の副本が特許権者に送付され、審理が開始される。そして、合議体による審理の結果、特許を取り消すべきと判断されたときは、特許権者に取消理由が通知され、相当の期間（標準 60 日、在外者 90 日）が指定され、意見書の提出及び訂正の機会が与えられる（特 §120 の5①、②）。

取消理由が通知されるときには、特許権者が意見書等を提出する場合に必要な副本の数（特許異議申立人及び参加人の数＋審理用1通）が指定される（特施規 §4、特施規 §45 の6 で準用する特施規 §50 の4）。

なお、特許権者は、特許異議申立書に記載された理由及び証

拠に対して意見を述べる必要はない。

イ なお、合議体による審理の結果、取消理由が認められない場合には、特許権者に意見書等の提出機会が与えられることなく、特許維持の決定が行われる。

また、特許異議申立期間経過前に取消理由が通知された後に、新たな特許異議の申立てがされた場合、その新たな申立てに係る特許異議申立書については、要旨変更となる補正はできない。

### (3) 取消理由通知書の記載等

特許異議の申立ての審理においては、全ての特許異議の申立ての理由及び証拠について検討され、その結果、取消理由が構成できるときにはそれを、複数の取消理由が構成できるときは原則として全ての取消理由が通知される。

複数の取消理由が構成でき、それぞれについて適用条文が異なる場合には、それぞれの適用条文について、取消理由が通知される。

ただし、複数の取消理由が構成できる場合でも、事件全体の効率的・合理的解決のために、事案に応じた適切な取消理由が選択され、取消理由とされる場合もある。

ア また、特許権が共有にかかるものである場合には、共有者全員が共通の代理人を選任していた場合を除いて、取消理由は共有者全てに通知される。

## 6. 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出

便覧 67—05.2

### (1) 取消理由通知に対する特許権者の対応

特許権者は、取消理由が通知されたときは、指定期間（標準 60 日、在外者 90 日）内に、意見書及び訂正請求書を提出して、反論をすることができる（特 § 120 の 5①）。

なお、特許権者は、意見書、訂正請求書及び訂正した明細書又は図面を提出するときは、正本に加え、特許異議申立人及び参加人に送付する副本と、審理用の副本を 1 通提出する必要がある（特施規 § 4、特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 4）。具体的には、特許異議申立人が 2 人の場合は、正本 1 通及び副本 3 通を提出することになる。

### (2) 意見書の提出

特許権者は、取消理由が通知されたときは、指定期間（標準 60

日、在外者 90 日) 内に意見書を提出することができる (特 § 120 の 5①)。

特許権者が早期に決定を得ることを目的として取消理由通知 (決定の予告) を希望しない場合には、特許権者は、その旨を当該意見書に記載する。

### (3) 訂正の請求

便覧 38—00

#### ア 総論

特許異議の申立てでは、特許権者は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間内において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面 (以下、「明細書等」という。) の訂正を請求することができる (特 § 120 の 5②)。

なお、専用実施権者等があるときは、これらの者の承諾が必要である (特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 127)。

#### イ 訂正の請求の対象

##### (ア) 総論

二以上の請求項に係る特許に対する特許異議の申立てについては、請求項ごと又は一群の請求項 (一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項) ごとに訂正の請求をすることができる。

また、特許異議の申立てがされていない請求項についても訂正することができる (特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126 ⑦)。

##### (イ) 請求項と訂正の請求

便覧 38—01

特許異議の申立てが請求項ごとにされたときは、請求項ごとに訂正の請求をしなければならない (特 § 120 の 5③)。特許異議の申立てが特許権全体に対してされることは、特許異議申立人に何らメリットがないので、まずない。そのため、通常は訂正請求は請求項ごとに請求される。

この場合において、一群の請求項があるときは、一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない (特 § 120 の 5④、特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 46 の 2)。一群の請求項については、訂正前における請求項の記載に基づいて、その請求対象の請求項が「一群の請求項」であるか否かが判断される。

#### (ウ) 請求項に関する明細書又は図面の訂正

明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明に関する場合には、訂正後の明細書又は図面を基準として、当該訂正後の明細書又は図面に関する請求項（又は一群の請求項）の全てを訂正の請求の対象としなければならない（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126④）。

また、請求項に関する明細書又は図面の訂正を行ったときは、その明細書又は図面中の訂正事項は、当該請求項についての訂正事項として取り扱われる。

なお、「発明の名称」の訂正は全ての請求項についての訂正事項として取り扱われる。

#### (エ) 請求項に直接関係しない明細書又は図面の訂正

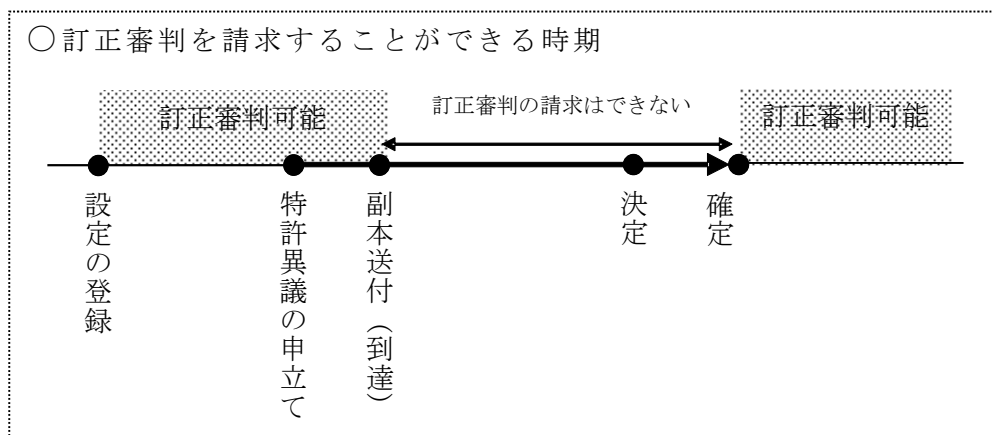
いずれの請求項にも直接関係しない明細書又は図面の訂正（具体的には、誤記の訂正等）については、当該請求項に関係しないものとして取り扱われる。そのため、いずれの請求項にも直接関係しない明細書又は図面の訂正をするときは、特許全体について訂正を請求する必要がある。

もっとも、請求項ごとに請求する必要があるときは、いずれの請求項にも直接関係しない明細書又は図面の訂正は、全ての請求項に関連する訂正事項として、全ての請求項について訂正を請求するものとして取り扱われる。

#### ウ 訂正を請求できる期間

訂正の請求は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間内（標準 60 日、在外者 90 日）にのみすることができる（特 § 120 の 5①②）。この期間外にされた訂正の請求については、弁明書提出の機会が与えられた後、審判長により、決定をもって却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133 の 2①②）。

なお、特許異議の申立てが係属してからその決定が確定するまでの間は独立して訂正審判を請求することはできないが（特 § 126②）、特許異議の申立てがされてから特許異議申立書の副本が特許権者に送付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われる。また、一部の請求項について特許異議の申立てがされているときは、当該特許異議の申立てがされていない請求項についても、当該特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない。



## エ 訂正が認められる要件

訂正が認められる要件は、特許無効審判における訂正の請求や訂正審判と同様、以下のとおりである（特 § 120 の 5②ただし書各号及び特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126⑤⑥⑦）。なお、請求項の削除は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとして取り扱われる。

また、特許異議の申立て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に独立して特許を受けることができるものであること（独立特許要件）が訂正要件として判断されることはなく、他の訂正要件に適合する限り、訂正が認められた上で審理がされる。他方、特許異議の申立てがされていない請求項又は部分的に確定した請求項に対する訂正については、他の訂正要件に加えて、独立特許要件の有無が判断される（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126⑦）。

### ○ 訂正要件

- ① 訂正の目的（特 § 120 の 5②）
  - a 特許請求の範囲の減縮
  - b 誤記又は誤訳の訂正
  - c 明瞭でない記載の釈明
  - d 請求項間の引用関係の解消
- ② 新規事項追加の禁止（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126⑤）
- ③ 特許請求の範囲の実質拡張・変更禁止（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126⑥）
- ④ 独立特許要件（特許異議の申立てがされていない請求項に係るものであって、特許請求の範囲の減縮又は誤記・誤訳の訂正を目的とするものに限る。特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 126⑦）

## オ 訂正の請求の方式等

## (ア) 訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書によりしなければならない（特施規 § 45 の 3②、特施規様式 § 61 の 4）、訂正請求書の請求の趣旨及び理由は、訂正請求書の記載要件を満たしたものでなければならない（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 131③、特施規 § 46 の 2）。

訂正請求書には、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 § 120 の 5⑨で準用する特 § 131④）。訂正明細書等は、請求項や段落番号等の加除による項ズレを防止し、一覽性を確保するため、所定の様式により作成しなければならない（特施規様式 29 備考 14 ハホ、16、19、様式 29 の 2 備考 15、16、様式 30 備考 13）。

また、訂正の請求には、訂正審判と同様に、専用実施権者等の承諾（特 § 127）、審判請求の方式（特 § 131①、③、④）、共同審判（特 § 132③、④）の規定が準用される（特 § 120 の 5⑨）。

なお、明細書等を訂正するときには、その全文を添付しなければならない。

## (イ) 手数料

### 便覧 38—06

訂正を請求するときは、訂正請求書の「訂正の請求に係る請求項の数」の欄に記載された数に応じた手数料が必要である。通常は、訂正を「請求項ごとに請求」するため、訂正請求書の「請求の趣旨」欄に記載する訂正後の請求項の数に応じた手数料が必要である。

例えば、特許請求の範囲が請求項 1～3 からなり、全て独立項の場合に、請求項 3 のみの訂正しようとするときは、訂正する請求項分、この場合は 1 項分のみの手数料が必要となる。

また、例えば、特許請求の範囲が請求項 1～5 からなり、請求項 4，5 がともに請求項 3 を引用している場合に、請求項 3 の記載のみを訂正しようとするときは、請求項 3～5 の一群の請求項ごとに訂正することになるか、又は、請求項 3 の訂正及び請求項 4，5 を請求項 3 の記載を含む形で書き下すことにより請求項 3 との引用関係を解消する訂正をすることになるので、訂正する請求項分として 3 項分の手数料が必要となる。

さらに、請求項を削除する訂正を請求する場合、例えば、特



許請求の範囲が請求項 1～5 からなり、請求項 5 を削除する訂正を請求するときは、訂正する請求項分として 1 項分の手数料が必要となる。

引用関係を解消する訂正等により請求項の数が増加するなど訂正により請求項の数変動する場合は、訂正後の請求項で計数する。

#### (ウ) 意見書、訂正請求書等の副本の提出

特許権者は、意見書、訂正請求書及び訂正明細書等を提出するときは、必要な数の副本（特許異議申立人及び参加人の数＋審理用 1 通）を提出しなければならない（特施規 § 4、特施規 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 4）。

なお、必要な副本の数については、取消理由通知に記載される。

#### カ 訂正の効果

訂正を認める旨の特許異議の申立てについての決定が確定したときは、訂正明細書等により特許出願、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 § 120 の 5⑨で準用する特 § 128）。

#### キ 複数回の訂正の請求

一の特許異議申立事件において複数回の訂正の請求がされたときは、先にされた訂正の請求は取り下げられたものとみなされる（特 § 120 の 5⑦）。

ただし、既に確定した訂正については、後にした訂正の請求によって取り下げられたものとはみなされない。

#### ク 訂正の請求の取下げ

特許異議の申立てにおける訂正の請求は、取消理由通知（決定の予告として行う取消理由通知を含む。）において指定された意見書を提出する期間（標準 60 日、在外者 90 日）又は訂正拒絶理由通知において指定された意見書を提出する期間（標準 30 日、在外者 50 日）に限り、取り下げることができる（特 § 120 の 5⑧、特 § 17 の 5①）。

この場合に、訂正の請求を請求項ごと又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない（特 § 120 の 5⑧、特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 2 の 2）。

なお、訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正に係る

明細書、特許請求の範囲、図面の補正（特 § 17 の 5）により、訂正事項の一部削除をすることができるが、請求項の引用関係に留意して削除する。

#### ケ 訂正の請求の予告登録

特許異議の申立てがあった旨の予告登録がされることにより（特登令 § 3 三）、第三者は明細書等の訂正が請求される可能性を予測しうることから、訂正の請求があった旨の予告登録は行われぬ。

### 7. 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出期間経過後の審理

便覧 67—05.3

#### (1) 意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理

取消理由通知に対し、意見書も訂正請求書も提出されない場合は、通知した取消理由に対して意見がなく、さらに取消理由通知（決定の予告）をしたとしても訂正請求書が提出されることが期待できないので、取消理由通知（決定の予告）がされることなく、特許を取り消すべき旨の決定（以下、「取消決定」という。）がされることがある。

#### (2) 意見書のみ提出された場合の審理

意見書を参酌しても、通知した取消理由により特許を取り消すべきと判断されたときは、原則として、取消理由通知（決定の予告）により、訂正の機会が与えられる。

他方、通知した取消理由によっては特許を取り消すことができないと判断されたときは、特許を維持すべき旨の決定（以下、「維持決定」という。）がされる。

なお、通知した取消理由に対して意見書のみが提出された場合は、特許異議申立人に意見書提出の機会が与えられることなく、審理が進められる（特許異議申立人に対する意見書提出の機会が与えられるのは、適法な訂正の請求があった場合に限られる（特 § 120 の 5⑤））。

#### (3) 訂正の請求があった場合の審理

##### ア 訂正請求書の方式違反とその補正

##### (ア) 訂正請求書が補正可能な場合の取扱い

訂正請求書に、手数料不足、委任状不備又は専用実施権者等がいる場合の承諾書不備等の補正可能な方式違反がある場合に、自発的に補正がされないときは、特許権者には、相当の期間（不備の内容により、標準 10 日から 30 日）が指定さ

れ、補正が命じられる（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 133①、特 § 120 の 8①で準用する特 § 133②）。

また、訂正請求書の請求の趣旨及び理由が、記載要件（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 131③、特施規 § 46 の 3）を満たさないとき（例えば、特許異議の申立てが請求項ごとに請求されているのに、訂正の請求が請求項ごとにされていないときや、一群の請求項が正確に特定されていないとき、明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項が請求の対象とされていないとき等）は、特許権者には、相当の期間（標準 30 日）が指定され、補正が命じられる。

これらの補正が命じられた場合において、特許権者により必要な補正が行われなるときは、審判長により、決定をもって訂正請求書が却下される（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 133③）。この決定に対しては、特許権者は、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（特 § 178①）。

#### **(イ) 訂正請求書が補正できない場合の取扱い**

訂正請求書における方式違反が補正できないものであるとき（期間経過後の請求等）には、特許権者には、却下の理由が通知され、弁明書提出の機会が与えられた後（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133 の 2②）、審判長により、決定をもって当該訂正の請求は却下される（特 § 120 の 8①で準用する特 § 133 の 2①）。

特許権者は、この却下の決定に対して、行政不服審査法による不服申立て、又は地方裁判所に出訴をすることができる。

なお、訂正の請求の却下の決定がされた事件において、特許異議の申立てについての決定がされるときは、その理由中に、訂正の請求が却下された旨が記載される。

#### **(ウ) 補正命令に応じた訂正請求書の補正の取扱い**

訂正請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないが、補正を命じられた事項についてする補正は、訂正請求書の要旨を変更する補正であっても、当該補正命令に応じる場合に限り認められる（特 § 120 の 5⑨で準用する特 § 131 の 2①三）。

### **イ 訂正の請求の審理**

#### **(ア) 訂正の適否の判断**

##### **a 特許請求の範囲に係る訂正の検討**

訂正の請求が訂正要件を満たしているかの判断は、まず訂正事項ごとにそれぞれ訂正要件の適合性の判断がされる。

最終的な訂正の適否の判断は、訂正が請求された単位に応じて行われる。具体的には、請求項ごとの請求については請求項ごとに、一群の請求項ごとの請求については一群の請求項ごとに、特許全体に対しての請求についてはその特許全体に対して、それぞれ訂正の適否の判断がされる。

#### **b 明細書及び図面に係る訂正の検討**

複数の請求項に関係する明細書又は図面についての訂正事項の適否の判断は、当該訂正事項が含まれる請求項（又は一群の請求項）に係る請求ごとに行われる。

#### **(イ) 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合の取扱い**

訂正の請求が訂正要件（特§120の5②ただし書各号、特§120の5⑨で準用する特§126⑤⑥⑦）に適合しないときは、訂正拒絶理由が通知される（特§120の5⑥）。

特に、特許異議の申立てがされていない請求項の訂正の請求については、独立特許要件（特§120の5⑨で準用する特§126⑦）に適合しないときにも、訂正拒絶理由が通知されることに留意する。

#### **ウ 訂正拒絶理由通知に対する特許権者の応答**

##### **(ア) 総論**

訂正拒絶理由通知に対しては、意見書の提出及び訂正請求書に添付された訂正明細書等についての補正をすることができる（特§120の5⑥、特§17の5①）。

なお、専用実施権者等があるときは、補正をすることについて、これらの者の承諾が必要である（特§120の5⑨で準用する特§127）。

##### **(イ) 補正について**

訂正拒絶理由通知に対しては、特許権者は、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等、訂正請求書の要旨を変更しないものであれば、補正をすることができる。これに対し、訂正審判の請求書の補正と同様、新たな訂正事項の追加や訂正事項の変更は、訂正請求書の要旨を変更するものとして取り扱われる。

ただし、①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訂正

明細書等についての訂正事項の補正、②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訂正明細書等についての訂正事項の補正については、例外的に、訂正請求書の要旨を変更するものとは取り扱われない。

#### (ウ) 意見書及び手続補正書の提出後の審理

訂正拒絶理由通知に対する意見書及び手続補正書が検討された結果、依然として訂正の請求が訂正要件に適合しないと判断されたときは、当該訂正の請求は認められずに審理され、他方、訂正の請求が訂正要件に適合すると判断されたときは、当該訂正の請求を認めた上で、審理が進められる。

#### エ 訂正請求書、訂正明細書等の補正ができる期間

訂正請求書は、事件が特許庁に係属している場合に限り、補正をすることができる（特 § 17①）。

ただし、訂正請求書に添付した訂正明細書等についての補正は、①取消理由通知（決定の予告として行われる取消理由通知を含む。）に対する意見書提出期間（標準 60 日、在外者 90 日、特 § 120 の 5①）、②訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（標準 30 日、在外者 50 日、特 § 120 の 5⑥）に限り、することができる（特 § 17 の 5①）。

訂正明細書等は、訂正請求書の請求の趣旨と一体のものであり、両者は同時に補正される必要があるため、訂正請求書の補正ができる時期は、事実上、上記①及び②の期間と同じである。

### 8. 特許異議申立人による意見書の提出

便覧 67—05.4

#### (1) 特許異議申立人による意見書の提出

ア 通知した取消理由に対して訂正の請求がされたときは、①特許異議申立人が希望しない場合（特許異議申立書において意見書の提出を希望しない旨の申出を行ったとき、特施規 § 45 の 2 様式 61 の 2 備考 4 参照）又は②その機会を与える必要がないと認められる特別の事情がある場合を除き（特 § 120 の 5⑤ただし書）、特許異議申立人には、取消理由を記載した書面（特許権者に通知する取消理由と同内容が記載されているもの）とともに、意見書、訂正請求書及びこれに添付された訂正明細書等の副本が送付され、相当の期間（標準 30 日、在外者 50 日）が指定されて、意見書を提出する機会が与えられる（特 § 120 の 5⑤）。

イ 特許異議申立人より意見書が提出された後は、提出された意見書の内容が参酌され、審理される。

ただし、特許権者による訂正の請求に付随して生じた事項を除き、意見の内容が実質的に新たな内容を含むものであると認められるときは、特許異議申立期間が特許掲載公報発行の日から6月以内に制限されている趣旨を踏まえ、実質的に新たな内容を含む部分は、新たな取消理由としては採用されない。

## (2) 特別の事情

### ア 総論

効率的な審理の観点から、訂正の請求の内容が実質的な判断に影響を与えるものではない場合等、特許異議申立人に意見を聞く必要のないことが明らかであるときには、特別の事情にあたり、特許異議申立人に意見書を提出する機会是与えられない。

### イ 具体例

#### (ア) 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合

訂正の請求が審判長により決定をもって却下されたとき（特§120の5⑨で準用する特§133③、特§120の8で準用する特§133の2②）、又は訂正が認められないときは、「訂正の請求があつたとき」（特§120の5⑤）には該当せず、意見書を提出する機会是与えられない。

#### (イ) 訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合

#### (ウ) 訂正が一部の請求項の削除のみの場合

#### (エ) 訂正が特許異議の申立てがされていない請求項のみについてされた場合

## (3) 特許異議申立人による意見書の提出手続

ア 取消理由を記載した書面等は特許異議申立人に送付されるが、訂正請求書に方式上の不備があり、自発的に補正がされないときは、特許権者に補正が命じられ、その不備が補正された上で、訂正請求書の手続補正書の副本が加えられ、特許異議申立人に送付される。

訂正の請求が訂正要件に適合しないときは、訂正拒絶理由が通知され、補正により訂正の請求が要件に適合した後に送付される。この場合、送付される書面は、上述した取消理由を記載した書面等に加え、訂正拒絶の理由を記載した書面のほか、通知された訂正拒絶理由に対して特許権者から提出された書面（意見書、訂正請求書の手続補正書及びこれに添付された訂正明細書等の副本）である。

なお、訂正請求書の補正によっても訂正要件に適合しない場合には、特別の事情にあたり、特許異議申立人に意見書の提出機会は与えられず、書面の送付も行われぬ。

イ 特許異議申立人は、所定の様式に従って意見書を作成し、指定期間（標準 30 日、在外者 50 日）内に意見書を提出する（特施規 § 45 の 3③様式 61 の 5）。

意見書の意見の内容の欄には、訂正の請求に係る事項について、特に述べる必要が生じたものについて具体的に記載する。

意見書を提出する場合は、必要な数の副本（特許権者及び参加人の数＋審理用 1 通）を提出しなければならない（特施規 § 4、特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 50 の 4）。なお、必要な数の副本については、特許異議申立人への意見書提出の機会を知らせる通知書に記載される。

## 9. 取消理由通知（決定の予告）

便覧 67—05.5

### (1) 取消理由通知（決定の予告）について

#### ア 取消理由通知（決定の予告）が必要な場合

特許無効審判においては、特許庁と裁判所との間のいわゆるキャッチボール現象を防止するため、平成 23 年法改正により、審決の予告を行って訂正の機会が与えられるとともに、審決取消訴訟係属中の訂正審判の請求が禁止された（特 § 164 の 2①、特施規 § 50 の 6 の 2）。

特許異議の申立てにおいても、同様の理由で取消決定取消訴訟係属中の訂正審判の請求が禁止されているため（特 § 126②）、取消理由の通知後に、特許異議申立事件が決定をするのに熟した場合において、特許を取り消すべきと判断されたときは、運用により、特許無効審判における審決の予告に相当する取消理由通知（決定の予告）が行われ、訂正の機会が与えられる。

取消理由通知（決定の予告）には、決定の予告である旨が明示され、特許権者は、指定期間（標準 60 日、在外者 90 日）内に、意見書の提出及び訂正の請求をすることができる（特 § 120 の 5①②）。

#### イ 取消理由通知（決定の予告）が不要な場合

以下の場合には、取消理由通知（決定の予告）は行われず、決定がされる。

① 取消理由通知に対する応答（意見書の提出又は訂正の請求）がない場合

取消理由通知に対して何ら応答をしないときは、さらに訂正の機会を付与する必要はなく、取消理由通知（決定の予告）は行われぬ。

② 決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合

特許権者が特許異議の申立てについての決定を早期に得ることを目的として、決定の予告を希望しないときには、取消理由通知（決定の予告）は行われぬ。なお、特許権者による決定の予告を希望しない旨の申出は、取消理由通知に対する意見書にて行うことができる。

(2) 取消理由通知（決定の予告）の記載内容

取消理由通知書には、取消決定をするときと同様の記載がされる。すなわち、結論及び理由には、全ての訂正事項についての適否の判断と、特許異議の申立てがされた全ての請求項についての取消理由に係る判断が、決定と同様に記載される。

このうち、決定の理由には、原則としてそれまでに通知した取消理由の中で、取消理由通知（決定の予告）において採用する取消理由を構成する全ての理由について審理し、判断した結果が記載される。

(3) 取消理由通知（決定の予告）後の審理

ア 訂正の請求がある場合

特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出がなく、特許異議申立人に対して意見書を提出する機会を与える必要のない特別の事情（特 § 120 の 5⑤）にもあたらないときは、特許異議申立人には、意見書を提出する機会が与えられる。

取消理由通知（決定の予告）後における特別の事情としては、以下の場合が挙げられる。

○特別の事情の具体例

- ① 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合
- ② 訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合
- ③ 訂正が一部の請求項の削除のみの場合
- ④ 訂正が特許異議の申立てがされていない請求項のみについてされた場合
- ⑤ 訂正の内容を検討しても、特許を取り消すべきと合議体により判断された場合
- ⑥ 既に特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられている場合であって、訂正請求によって権利が相当程度減縮され、提出された全ての証拠や意見等を踏まえてさらに審理を進めたとしても、特許を維持すべきとの結論になると合議体が判断したとき



なお、取消理由通知（決定の予告）の前に行った取消理由通知において訂正の請求がされず、特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられていない場合は、上記①～⑤の場合を除いて、特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられる。

#### イ 訂正の請求がない場合

特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられず、特許権者から意見書の提出があるときには、その内容が検討される。そして、取消理由通知（決定の予告）の理由により特許を取り消すべきと判断されるときには、取消理由通知（決定の予告）に記載された内容により決定がされる。

基本的には、取消理由通知（決定の予告）に記載された内容が決定に記載されるが、誤記の訂正や取消理由通知（決定の予告）後に出された特許権者からの意見書への言及が、必要に応じてされる。

### 10. 特許異議の申立ての審理への参加

便覧 57—01～09、67—02

#### (1) 審理に参加できる者

特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者であって、特許権者を補助する者でなければならない（特 § 119①）。特許権についての権利を有する者とは、例えば、専用実施権者、通常実施権者である。

#### (2) 参加できる時期

特許異議の申立てが係属中であって、特許異議の申立てについての決定前でなければならない。

なお、特許異議申立人側への参加は、その時期を問わず、認められない。

#### (3) 参加人の地位

参加人は、攻撃防御方法の提出その他一切の手続をすることができる（特 § 119②で準用する特 § 148④）。

また、参加人には、特許権者と同様に関係書類が送付される。

#### (4) 参加の手続

参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない（特 § 119②で準用する特 § 149①）。

参加の申請があったときは、当事者及び参加人（既に参加許可

の決定を得ている者)には、参加申請書の副本が送達され、相当期間内に、意見を述べる機会が与えられる(特§119②で準用する特§149②)。

上記意見聴取の結果、利害関係が明らかでないときには、審判長から参加申請人に審尋がされ、参加申請人は、参加の理由について疎明する必要がある。

参加の決定は文書をもって行われ、決定書には理由が付される(特§119②で準用する特§149④)。なお、民事訴訟法とは異なり(民訴§44)、当事者等が異議を述べると否とにかかわらず、参加の許否について決定がされる(特§119②で準用する特§149③)。

**(5) 参加許否の決定に対する不服申立て**

参加許否の決定に対しては、不服を申し立てることはできない(特§119②で準用する特§149⑤)。

## 第4 特許異議の申立てについての決定

便覧 67—06

### 1. 決定の手続

特許異議の申立てが決定をするに熟したときは決定がされる。なお、特許異議の申立てについて審理終結を通知する規定は無いので審理終結は通知されない。

#### (1) 特許異議が複数の請求項に申し立てられている場合

特許異議が複数の請求項に申し立てられているときは、これら全ての請求項について、請求項ごとに特許を取り消すか又は維持するかが示され、一つの決定によりされる。

#### (2) 複数の特許異議の申立てがあった場合

複数の特許異議の申立てがあった場合、原則として審理は併合されるため、特許を取り消すか又は維持するかは一つの決定によりされる。

### 2. 決定に記載すべき事項

便覧 67—06

特許異議の申立てについての決定には、特許異議申立事件の番号、特許権者・特許異議申立人及び代理人の氏名等、特許の表示、結論及び理由、決定の年月日が記載され（特§120の6①）、決定をした審判官全員による記名、押印がされる（特施規§45の6で準用する特施規§50の10）。

なお、審判官の押印については、押印に代えて、交付済みの識別カード及び暗証番号の入力によりされることもある（特例法§4①、特例法施規§23七）。

### 3. 決定の理由

#### (1) 取消決定

取消決定の理由中には、取消理由通知（決定の予告の取消理由通知を行ったときは、当該取消理由通知）に記載された理由のうち、その根拠となる全ての取消理由が記載される。

取消理由通知（決定の予告の取消理由通知がされたときは当該取消理由通知）に記載されなかった理由は採用されない。

#### (2) 維持決定

取消理由を通知することなく維持決定をするときは、特許異議の申立ての理由によっては特許が取り消されない理由が、特許異議の申立てについての決定の理由中に記載される。

これに対し、取消理由通知又は取消理由通知（決定の予告）をした後に維持決定をするときには、これらの取消理由通知に記載された取消理由によっては特許が取り消されない理由が、決定の理由中に記載される。

### (3) 訂正の請求がされた場合

願書に添付した明細書等について訂正の請求がされ、当該訂正の請求を認めるときは、特許異議の申立てについての決定の結論に訂正を認める旨が示されるとともに、決定の理由中に認める理由が記載される。

これに対し、当該訂正の請求を認めないときは、認めない理由とともに、その旨が決定の理由中に記載され、決定の結論には記載されない。

なお、訂正の請求により、特許異議の申立てがされた請求項が全て削除されたときは、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなるから、当該訂正の請求は認められ、特許異議の申立ては合議体により決定をもって却下される（特§120の8で準用する特§135）。

## 4. 決定の謄本の送達

決定をしたときは、決定の謄本が、特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達される（特§120の6②）。

## 5. 決定の確定と取消決定の効果

### (1) 決定の確定

特許異議の申立てについての決定は、取消決定がされた場合には出訴期間の経過により、維持決定がされた場合には決定の謄本の送達により、確定する。

ただし、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、①一群の請求項ごとに訂正の請求がされたときには当該一群の請求項ごとに、②請求項ごとに訂正の請求がされたとき又は訂正の請求がないときには当該請求項ごとに、確定する（特§120の7）。

### (2) 取消決定の効果

取消決定が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特§114③）。また、一部の請求項に係る特許の取消しが確定したときは、当該請求項に係る特許権のみが、初めから存在しなかったものとみなされる（特§185）。

なお、特許異議の申立てにおいては、特許無効審判の審決につ

いての一事不再理の規定（特 § 167）と同様の規定は設けられておらず、一事不再理効は生じない。また、特許異議の申立てと特許無効審判との間においても、一事不再理効は生じない。

## 6. 決定に対する不服の申立て

### (1) 訴えを提起することができる決定

取消決定に対しては、特許権者、参加人又は特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者が、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（特 § 178①、②）。

なお、取消決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることはできない（特 § 195 の 4）。

### (2) 訴えを提起することができない決定

維持決定に対しては、不服を申し立てることはできない（特 § 114⑤、特 § 195 の 4）。

### (3) 出訴期間

東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）への訴えは、決定の謄本の送達があった日から 30 日以内にしなければならない（特 § 178 ③）。

なお、手続をする者が在外者である場合には、90 日が附加される（特 § 178⑤）。

### (4) 被告

決定に対する訴えは、特許庁長官を被告としなければならない（特 § 179）。

### (5) 取消決定が取り消された場合の審理

取消決定が裁判所により取り消された事件については、特許庁において、通常の審理と同様に審理が再開される。裁判所で示された判断と異なる理由で特許を取り消すべきと判断されたときには、取消理由が通知される。

また、取り消すべき理由を構成できないときには、維持決定がされる。

## 7. 確定登録

特許異議の申立てについての決定が確定したときは、特許原簿に登録される（特登令 § 1 一）。

## 8. 再審

確定した取消決定に対して、特許権者又は参加人は、再審を請求す

ることができる（特 § 171①②）。

再審請求の理由は、法定された事由に限られる（特 § 171②で準用する民訴 § 338①）。

## 9. その他

### (1) 特許証

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決定が確定した場合において、特許原簿にその登録がされたときは、特許権者に対し、特許証が交付される（特 § 28①）。

### (2) 特許公報への掲載

特許異議の申立て及びその取下げについては、特許公報に掲載される（特 § 193②六）。

特許異議の申立てについての確定した決定並びに訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容（訂正をすべき旨の確定した決定があったもの）は、特許公報に掲載される（特 § 193②七、八）。

### (3) 既納特許料

取消決定が確定した年の翌年以降の特許料については、確定から 6 月以内に納付した者の請求により、返還される（特 § 111①二、②）。

### (4) 特許異議の申立ての書面等の閲覧

特許異議の申立ての記録については、「個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの」又は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの」であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものを除き、閲覧を請求することができる（特 § 186①）。

特許異議の申立てについての審理の進捗状況は、上記閲覧の請求のほか、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の経過情報検索<sup>1</sup>により、知ることができる。

---

<sup>1</sup><https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

## 第5 証拠調べ及び審尋

### 1. 証拠説明書の提出

証拠方法が文書の場合で、証拠が多数あるときには、証拠説明書（特施規 § 50③）を作成することが望ましい。

なお、証拠説明書は、特許異議申立書、意見書等の提出とともに提出されるが、個別の書類としてではなく、特許異議申立書等の添付書類として提出される例が多い。

### 2. 証拠調べ

#### (1) 総論

特許異議申立人等から証拠調べの申立てがされたとき又は職権で、合議体が必要であると認めた場合には、証拠調べがされる（特 § 120 で準用する特 § 150 及び特 § 151）。

証拠が特許公報以外のもの（人証、検証物）であるときは、証拠調べがされることがあり、証拠調べをするにあたり、特許異議申立人、特許権者及び参加人に出頭が要請される。

証拠調べの結果、特許を取り消すべきと判断された場合には、取消理由が通知され、特許権者に意見書提出及び訂正の請求の機会が与えられる。

なお、証拠の追加・変更が認められるのは、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までである（特 § 115②ただし書）。

#### (2) 書証

便覧 34—01

##### ア 総論

審判官が文書を閲読して、その記載内容を証拠資料とする証拠調べを書証というが、その対象には、文書のみではなく、録音テープ等の文書に準ずる物件（準文書、特 § 155 で準用する民訴 § 231）も含まれる。

##### イ 録音テープ等の準文書について

図面、写真、録音テープ等の準文書について、証拠調べの申出をしようとするときには、証拠説明書において、撮影や録音等の対象並びにその日時及び場所を明らかにしなければならない（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 61 の 10）、場合によっては、撮影者等も明らかにする必要がある。

また、録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面を提出しなければならない、相手方は、

当該書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 61 の 11①）。

録音テープ等は、再生して証拠調べされるため、発言者を特定し、発言内容を明確にできるように、当該録音テープ等の内容を説明した書面（典型的には、反訳書面）を提出することが望ましい。なお、録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない（特施規 § 45 の 6 で準用する特施規 § 61 の 6）。

### (3) 証人尋問

#### 便覧 34—01

特許異議申立人等が証人尋問の申請をする場合には、特許異議申立書や証人尋問申出書（特施規 § 58）等において証人を特定し、尋問事項を記載した書面（尋問事項書、特施規 § 58 の 2）を提出する。尋問事項書は、そのみを別紙にまとめるのが望ましい。

また、尋問事項書は、できる限り、個別かつ具体的に記載しなければならない（特施規 § 58 の 2②）、尋問に要する見込みの時間も記載すべきである。

なお、尋問事項書は、証人尋問を申し出る書面（証人尋問申出書、特許異議申立書、意見書等）の正本及び副本（相手方に送達するための写し）に添付されたもののほか、2部（証人への送達用＋調書作成時の書記用）を加えた部数を提出する。

### (4) 検証

#### 便覧 34—01、35—06

特許異議申立人等が検証を申し出る場合には、特許異議申立書や検証申出書（特施規 § 62）等に検証の対象となる検証物を表示して行わなければならない（特施規 § 62①）。

検証の申出をした者は、検証物を特定するのに必要な図面又はひな形若しくは見本を（ひな形又は見本のときは、それに図面又は説明書を添付する）、特許庁及び相手方の数に応じた数だけ提出しなければならない（特施規 § 50②）。

### (5) 証拠についての注意事項

#### 便覧 34—01、34—01.01

外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分について、その文書の訳文を添付しなければならない（特施規 § 61①）。すなわち、証拠が外国文献の場合は、



書証の写しや証拠説明書とともに、引用する箇所の翻訳文を必ず添付する必要がある。

相手方は、この翻訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を提出しなければならない（特施規 § 61②）。

### 3. 審尋

**便覧 37—02**

合議体により、特許権者、特許異議申立人、参加人の意見を聴く必要があると認められたときは、審尋がされる（特 § 120 の 8①で準用する特 § 134④）。

審尋に対して書面で意見を述べる場合には、回答書又は上申書の形式で提出する。

## 第6 特許異議の申立てと他の審判との関係

### 1. 特許異議の申立てと特許無効審判

便覧 67—09

#### (1) 同時係属した場合の審理

特許異議の申立てと特許無効審判とは、種類の異なる事件であることから、審理は併合されない。

両者を並行して審理することには以下に掲げるような問題点があるため、一方の手続が優先して審理される。

○特許異議の申立てと特許無効審判を並行して審理した場合の弊害

- ① 両事件の手続構造と当事者構造が相違するため、手続の時期及び内容が整合せず、手続の煩雑化及び矛盾した結果を招くおそれがある。
- ② 両事件の一方又は双方において訂正の請求がされ、一方において訂正が確定すると、他方において審理対象が変更されるため再度の審理が必要となり、それまでの特許庁及び当事者等による意見書・訂正請求書、取消理由通知、決定及びこれに対する訴訟手続等の手続が無駄になる。
- ③ 両事件の一方で特許取消となる場合は、他方については本案審理する必要がないにもかかわらず、両事件を並行して審理することで、特許庁及び当事者に無用な負担が生じ得る。

特許異議の申立てと特許無効審判が同時係属したときは、原則、特許無効審判の審理が優先される。これは、①特許無効審判は、侵害事件等特許紛争に関連して請求される場合が多く、紛争の早期解決の観点から、迅速な審理が求められること、②無効審判請求人は、特許異議の申立てをすることなく、当事者系手続による紛争解決を求めて特許無効審判を請求し、審決の結論によっては訴訟により争う可能性を想定した上で特許無効審判を選択していると考えられ、当該無効審判請求人の意思を尊重すべきであることによる。

ただし、既に特許異議の申立ての審理が相当程度進行しており、早期に特許異議の申立てについての決定ができるときには、例外的に特許異議の申立てが優先して審理される。

また、特許異議の申立てに係る証拠が、特許無効審判に係る証拠よりも、明らかに証明力が高いものであり、特許異議の申立てを優先して審理することが、当該特許権についての紛争の迅速な解決に資するときも、例外的に特許異議の申立てが優先

して審理される。

#### **ア 特許異議の申立てを優先して審理した場合の証拠の採用**

特許異議の申立てが優先して審理された場合であっても、特許無効審判において提出された理由及び証拠を、特許異議の申立てについての審理において職権で採用することは、特許異議の申立てについての審理に、無効審判請求人は関与せず、当事者系手続である特許無効審判制度の趣旨を損なうことから、行われぬ。

仮に、特許無効審判において提出された理由及び証拠を採用しなければ取消理由を構成できない場合、①特許異議の申立ての審理が相当程度進行しているときは維持決定がされ、②そうでないときは、特許異議の申立てについての審理が中止され、特許無効審判の審理が優先される。

### **(2) 同時係属した場合の取扱い**

#### **ア 特許無効審判が優先して審理される場合**

特許異議の申立てについての審理は中止され（特§120の8で準用する特§168）、特許無効審判が優先して審理される。

この場合、特許無効審判の審決の確定を待って、特許異議の申立てについての審理が再開される。

#### **イ 特許異議の申立てが優先して審理される場合**

特許無効審判の審理は中止され（特§120の8で準用する特§168）、特許異議の申立てが優先して審理される。この場合、特許異議の申立てについての決定の内容により、次のような扱いになる。

特許異議の申立てについて取消決定をするときは、その決定の確定を待って、特許無効審判の審理が再開される。これに対し、維持決定をするときは、決定の謄本の送達により直ちに確定するので、その謄本の送達があった後、速やかに特許無効審判の審理が再開される。

#### **ウ 手続の中止**

手続の中止を行うときは、手続中止通知書が特許権者、特許異議申立人、無効審判請求人及び参加人に送付される。

手続が中止される際、中止する事件の審理手続が特許異議申立書の副本送達前、又は審判請求書の副本送達前であるときは、手続中止通知書と当該副本とが併せて送付又は送達される。この場合において、特許無効審判事件について中止が通知された

ときは、中止の解除が通知される際、改めて相当の期間（標準 60 日、在外者 90 日）が指定され、答弁書提出の機会が与えられる。

手続が中止される際、中止する事件の審理手続が応答期間中であるときには、期間の経過を待って、中止が通知される。

## エ 手続の中止の効果

便覧 26—01

手続の中止により、期間はその進行を停止するが、中止の解除により手続が再び進行したときには、その続行のときから改めて全期間が進行する（特 § 24 で準用する民訴 § 132②）。

また、合議体又は当事者は、中止の期間中、その事件に関する手続を続行することはできない。

### (3) 手続の中止の解除

手続の中止が解除される場合には、手続中止解除通知書が特許権者、特許異議申立人、無効審判請求人及び参加人に送付される。

特許異議の申立ての審理手続の中止が解除された場合に、優先して審理した特許無効審判において訂正が確定し、特許異議の申立ての対象に変更が生じたときには、意見書の提出を希望しない旨の申し出があった場合等を除き、当該訂正の内容（訂正請求書等）が特許異議申立人に通知され、訂正後の特許について、相当の期間（標準 30 日、在外者 50 日）が指定され、特許異議申立人に意見書を提出するための機会が与えられる。

特許無効審判の手続の中止が解除された場合に、優先して審理した特許異議の申立てにおいて訂正が確定し、特許無効審判の対象に変更が生じたときは、当該訂正の内容（訂正請求書等）が無効審判請求人に通知され、訂正後の特許について、相当の期間（標準 30 日、在外者 50 日）が指定され、無効審判請求人に弁駁書を提出するための機会が与えられる。

なお、特許無効審判の対象に変更が生じたことにより、請求の理由の要旨が変更となるときには、その請求書の補正を許可するにあたり、審判長から、被請求人に対して、補正の同意が求められる（特 § 131 の 2②二）。

## 2. 特許異議の申立てと訂正審判

### 便覧 67—10

#### (1) 特許異議の申立てが係属した場合の訂正審判

##### ア 特許異議の申立てと訂正審判の関係

特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定（請求項ごとに申立てがされた場合にあつては、その全ての請求項に係る決定）が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない（特 § 126②）。

また、取消決定に対して、決定の取消しを求めて裁判所に訴えが提起されたときは、当該決定が確定するまで、訂正審判を請求することはできない。

##### イ 訂正審判を請求し得る期間

(ア) 特許異議の申立てがあつた時から特許異議申立書の副本送付（到達）時までには請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱われる。

(イ) また、維持決定の謄本の送達後に請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱われる。

他方、取消決定の場合は、①出訴期間（特 § 178③⑤、決定の謄本の送達があつた日から 30 日（在外者には 90 日付加））が経過し決定が確定した後、又は②訴えが提起されたときは当該決定（請求項ごとに申立てがされた場合にあつては、その全ての請求項に係る決定）が確定した後、取り消されていない請求項について請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱われる。

#### (2) 同時係属した場合の審理

##### ア 同時係属した場合の取扱い

(ア) 特許異議の申立てと訂正審判とは種類の異なる手続であることから、両者の審理は併合されない。

(イ) 両者を並行して審理することには以下に掲げるような問題点があるため、一方の手続が優先して審理される。

○特許異議の申立てと訂正審判を並行して審理した場合の弊害

① 両事件の手続構造と当事者構造が相違するため、並行して審理すると、手続の時期及び内容が整合せず、手続の煩雑化及び矛盾した結果を招くおそれがある。

② 両事件の一方において訂正が確定すると、他方において審理対象が変更され再度の審理が必要となり、それまでの手続等が無駄なものとなる。

③ 特許異議申立事件において取消決定となる場合は、訂正審判について、本案審理する必要がないにもかかわらず、両事件を並行して審理することで、当事者及び特許庁に無用な負担が生じ得る。

(ウ) 特許異議の申立てと訂正審判が同時係属したときは、特許異議の申立てについての審理に際し、既に訂正審判が請求されている場合であっても、特許異議の申立てにおける取消理由通知に対して、改めて訂正の請求ができることから、原則として、特許異議の申立ての審理が優先される。

ただし、既に訂正審判の審理が相当程度進行していて、早期に審決ができるときには、例外的に、訂正審判の審理が優先される。

なお、訂正審判における訂正が訂正要件を満たしていないことが明らかなきときは、特許異議の申立ての審理において、取消理由通知の理由に、上記訂正審判における訂正が訂正要件を満たしていない旨が付記されることがある。

## イ 手続の中止

特許異議の申立て又は訂正審判のいずれか一方の審理が優先されたときは、原則として他方の手続は中止され（特 § 168①）、手続中止通知書が特許権者、特許異議申立人及び参加人に送付される。

## ウ 一方を優先して審理した場合の注意点

### (ア) 特許異議の申立てを優先して審理した場合

優先して審理した特許異議の申立てにより、全ての請求項が取り消されて確定した場合、他方の訂正審判は不適法な請求となるため、審決をもってその請求は却下される（特 § 126⑧、特 § 135）。

また、優先して審理した特許異議の申立てにおいて、訂正の請求を認容して維持決定が確定したときは、訂正前の特許を前提とする訂正審判の請求内容が訂正確定後の特許と整合せず、訂正要件を満たさないこととなる場合がある。

### (イ) 訂正審判を優先して審理した場合

優先して審理した訂正審判による訂正が認められた場合、中止が解除された後の特許異議の申立ての審理において、訂正の請求がされた場合に準じて、特許異議申立人には意見書を提出する機会が与えられる。

具体的には、当該訂正の内容（確定した訂正審判の審決書）が特許異議申立人に通知され、訂正後の特許について、

相当の期間（標準 30 日、在外者 50 日）が指定され、特許異議申立人に意見書を提出する機会が与えられる。