

51—19 P U D T

無効審判の審決、審決の原簿登録等

1. 審決の時期

事件が審決をするのに熟した（審理に必要な事実を全て参酌し、取り調べるべき証拠を全て調べて、結論を出せる状態に達した）ときは、審決の予告（特 § 164 の 2①、平 23 附 § 19②旧実 § 41）をするか、審理の終結を通知して審決をする（特 § 156②④、実 § 41、平 23 附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

事件が審決をするのに熟したかについては、合議体が以下の点などを総合考慮して決定する。

(1) 当事者間で事実の認否が噛み合うとともに、争いのある事実が何であるかが両当事者及び合議体に明らかになっているか（通常は第一答弁段階までで完了）。

(2) 当該争点について、立証責任のある側の当事者によって立証がされ、それについて反対当事者に反論・反証の機会があったか（通常は、口頭審理、第一答弁段階又は第一弁駁段階までで完了。なお、反対当事者の請求どおりの審決をするときは、反論・反証の機会を与える必要はない）。

(3) 訂正の請求（特、旧実）、訂正（新実）や新たな無効理由の提示等により、相手方にさらなる反論機会を与える必要が生じているか（通常は第一答弁段階又は第一弁駁段階で検討）。

(4) 合議体の心証形成のために、一方当事者の主張立証に対する相手方の反論をさらに聴く必要があるか。

2. 無効審判の審決

(1) 特許、実用新案、商標

無効審判の審決には、以下の4とおりがある。

- ア 請求人の請求を全部認める（特許、実用新案については、請求人が無効を主張する請求項の全てを無効とする。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全てについて無効とする。）。
- イ 請求人の請求を一部認める（特許、実用新案については、請求人が無効を主張する請求項の一部を無効とし、他の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を無効とし、他の指定商品又は指定役務は無効としない。）（特§125、特§185、商§56①、§69①）。
- ウ 請求人の請求を認めない（特許、実用新案については、請求人が無効を主張する全ての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全ての指定商品又は指定役務について無効としない。）。
- エ 審判の請求を却下する（→51—08、45—04の5.）。

(2) 意匠

無効審判の審決には、以下の3とおりがある。

- ア 請求人の請求を認める。
- イ 請求人の請求を認めない。
- ウ 審判の請求を却下する（→51—08、45—04の5.）。

3. 審決の記載

(1) 審決の記載にあたっての一般的事項（→45—00、特に45—03）

審決の「結論」は、事件の当事者の請求の趣旨に対してどのような範囲で認容又は排斥したかを示す合議体の判断の結果であるから、結論には、請求の趣旨を超えた判断を記載してはならない。

無効審判（特§123）に関する費用の負担については、当事者の申立ての有無にかかわらず職権をもって、どちらが負担すべきかを結論の項で明瞭に表示する。

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) 後発的無効理由に基づいて無効とするとき

後発的無効理由（特 § 123①七、旧実 § 37①五、実 § 37①六、意 § 48①四、商 § 46①四）に基づいて権利を無効とするときの審決の結論には、その権利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 § 9③、特登施規 § 37、実登令 § 3③、実登施規 § 3④、意登令 § 3③、意登施規 § 6④、商登令 § 3③、商登施規 § 16 の 2）。

(3) 特許、旧実用新案登録無効審判において訂正請求があるとき（→45—04 の 5.ウ（ウ））

ア 無効審判手続中に請求した訂正を認める場合又は訂正を一部認める場合、その旨を審決の結論中に記載することによって、訂正請求によりされた訂正の効果を生じさせる（特 § 134 の 2⑨→ § 128）。

無効を主張する請求項を全て削除する訂正を認めるときは、無効審判の請求を審決により却下する（→51—08 の 3.オ）。

無効を主張する請求項の一部を削除する訂正を認めるときは、削除された請求項についての無効審判の請求を審決により却下する（→51—08 の 3.オ）。

イ 無効審判手続中に請求した訂正を認めないときは、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。これは、「訂正を認めない」ことだけを争う利益はないからである。

4. 審決の確定

部分確定が生じるときがある（特 § 167 の 2）（→46—00）。

5. 審決の効果

(1) 無効とする旨の審決の効果

ア 無効審決が確定したときは、権利は初めから存在しなかったものとみなされる（特 § 125、実 § 41、平 23 附 § 19 旧実 § 41、意 § 49、商 § 46 の 2①、 § 68④）。旧出願公告制度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 § 52③、旧実 § 12③）。

イ 後発的無効理由（特 § 123①七、旧実 § 37①五、実 § 37①六、意 § 48①四、商 § 46①四）に基づいて、その権利を無効にすべき旨の審決が確定したとき

は、権利は、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、実 § 41、意 § 49、商 § 46 の 2）。

ウ 民事訴訟法上、刑事訴訟法上の再審事由となり得る（民訴 § 338①八、刑訴 § 435 五）。ただし民事訴訟法上の扱いについては、侵害訴訟等（特 § 104 の 3①の規定が適用されているとき）の判決確定後に無効にすべき旨の審決が確定した場合、平成 24 年 4 月 1 日以降は当該審決が確定したことを理由とする確定判決の再審は制限される（平 23 特 § 104 の 4 一、平 23 附 § 2⑮）。

エ 特許、実用新案の一部無効の審決が確定したときは、該当する請求項に係る特許のみが無効となる（特 § 123①、§ 185）。意匠については本意匠と関連意匠であっても無効請求された意匠のみが、商標については指定商品、役務ごとに無効となる。

(2) 特許、旧実用新案登録無効審判における訂正を認める旨の審決の効果

ア 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 の 2⑨、平 23 附 § 19 旧実 § 40 の 2⑨→特 § 128）。

イ 訂正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に基づいてされた審決・判決は、取消・破棄差戻されることになる（→54—07 の 4. (3)）。

ウ 訂正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に基づいてされた審決・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

ア 無効審判の確定審決の登録が平成 24 年 4 月 1 日以降である場合

無効審判の審決が確定したときは、当該審判の当事者及び参加人は同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その審判を請求することができない（特 § 167、実 § 41、平 23 附 § 19 旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④、平 23 附 § 2⑳、3⑮、4⑨、5⑤）（→30—02）。

イ 無効審判の確定審決の登録が平成 24 年 3 月 31 日以前である場合

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

証拠に基づいて、その審判を請求することができない。

(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 § 46①五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 2①ただし書）。

また、商標登録が、商 § 46①五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される（商 § 46 の 2②）。

なお、商 § 46①四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 § 46①四に規定する後発的な無効理由>

ア 外国人が権利を享有できなくなったとき（商 § 77③→特 § 25）

イ その商標登録が条約に違反することとなったとき

6. 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 三、実登令 § 2、意登令 § 2、商登令 § 1 の 2）。

予告登録は、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される（特登施規 § 38、実登施規 § 3④、意登施規 § 6④、商登施規 § 16 の 3）。

(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 九、実登令 § 6 五、意登令 § 6 三、商登令 § 7 四・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される（特登施規 § 37、実登施規 § 3④、意登施規 § 6④、商登施規 § 16 の 2①）。また、審決が部分確定したとき（→46—00）は、「審決の一部確定登録」として登録する。

審決の原本は、特許原簿の一部とみなされる（特登令 § 9③、実登令 § 3③、意登令 § 3③、商登令 § 3③）。

(3) 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録

特許・実用新案登録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、実登令 § 6 二）。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（特登施規 § 31、実登施規 § 2 の 5②）。

また、審決の部分確定に伴う訂正請求の確定があったとき（→46—00 の 2. (1)）は、「審決の一部確定登録」として特許原簿に登録がされる。

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 § 9②、実登令 § 3②、意登令 § 3②、商登令 § 3②）。

(4) 権利が消滅したときの取扱い

権利の消滅（無効によるときを含む）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）。

権利の消滅を登録したときは、登録原簿における当該権利に関する登録は閉鎖原簿に移される（特登令 § 12、実登令 § 4、意登令 § 4、商登令 § 5）。

閉鎖原簿の保存期間は 20 年である（特登施規 § 5、実登施規 § 3①、意登施規 § 6②、商登施規 § 17②）。

7. 手数料と費用負担

(1) 手数料

審判請求の手数料は、特 § 195②（実 § 54②、意 § 67②、商 § 76②）の規定に従って納付する。

ア この際、特許無効審判については、無効を申し立てる請求項の数（昭和 62 年 12 月 31 日以前の出願に係る特許については発明の数）に応じた手数料を納付しなければならない。

イ 訂正審判又は訂正請求における訂正によって、上記請求項の数（昭和 62 年 12 月 31 日以前の出願に係る特許については発明の数）が増加した場合、

その増加した請求項（発明）についても無効審判を請求するときは、増加した請求項（発明）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 § 169①、実 § 41、旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

この場合の費用の負担については、特 § 169②の規定で準用する民訴 § 62 などの適用について配慮する。

8. その他

(1) 特許（登録）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（登録）証を交付する（特 § 28①、特登令 § 1 二、特施規 § 66、実 § 50①、実登令 § 1 一、実施規 § 19、旧実 § 50①、旧実登令 § 1 一、旧実施規 § 4、意 § 62①、意登令 § 1 一、意施規 § 16、商 § 71 の 2、商登令 § 1 二、商施規 § 16 の 2）。

(2) 審決公報、特許公報

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ときは、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が、特許公報（特許訂正明細書）に掲載される（特 § 193②六、七）。

上記公報は事件が確定した段階で発行され、事件に係る全ての請求が確定した時に発行される審決公報では、全文訂正明細書（訂正明細書が複数存在するときは複数）を連続する形態で行われる。また、部分的に確定したときには、部分確定審決公報が発行され、部分確定情報が掲載される。

（改訂 H27. 10）