

## 51—22 P

**特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い（特、旧実）**

## 1. 特許、旧実用新案登録無効審判と訂正審判の関連的な取扱い

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、同一の権利に係る訂正審判を請求することができない（特 § 126②、平23附 § 19旧実 § 39②）。

しかし、無効審判が請求され請求書副本が被請求人に送達される前に、訂正審判が請求されたときには、無効審判と訂正審判が特許庁に同時に係属することとなる。

このとき、無効審判と訂正審判の審理を迅速・的確に行うためには、両審判を関連的に把握し、審理する必要がある。

## 2. 同一合議体による審理

訂正審判と無効審判は上級審・下級審の関係になく、また別事件であるので、前審関与（→12—04）は問題とならない。このため、無効審判と訂正審判の審理は、原則として、同一合議体が行う。

## 3. 無効審判と訂正審判が同時係属するときの扱い

## (1) 原則として無効審判を優先

訂正審判（特 § 126、平23附 § 19旧実 § 39）と無効審判（特 § 123、平23附 § 19旧実 § 37）が同時に特許庁に係属しているときは、原則として無効審判を優先して審理する。

なお、一方の審判の審理を優先したときは、必要に応じて他方の審判の審理を中止し（特 § 168①、平23附 § 19旧実 § 41）、当事者に対して中止通知を行う。

このようにする理由は、(ア)無効審判の係属中は無効審判手続の中でそれまでの全事情を考慮して訂正の請求をすることが可能であり、その訂正の請求を審理することが権利者の意図に沿う、(イ)当事者対立構造の無効審判においては請求人が訂正の請求についての反論を述べることができ、よりの確な審理に資する、ということによる。これにより、以下のような事例が生じることを防ぐことができる。

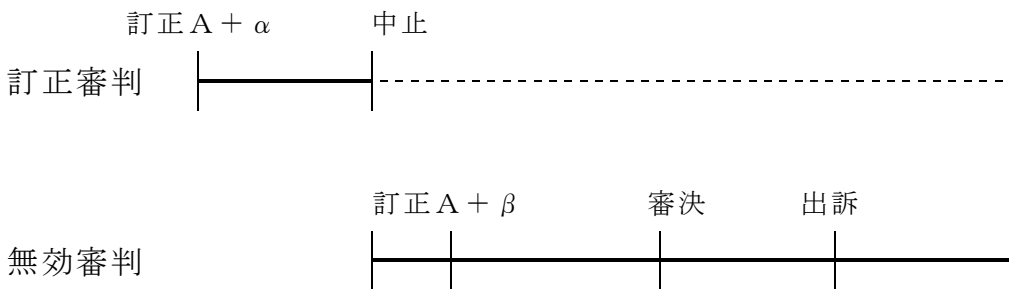
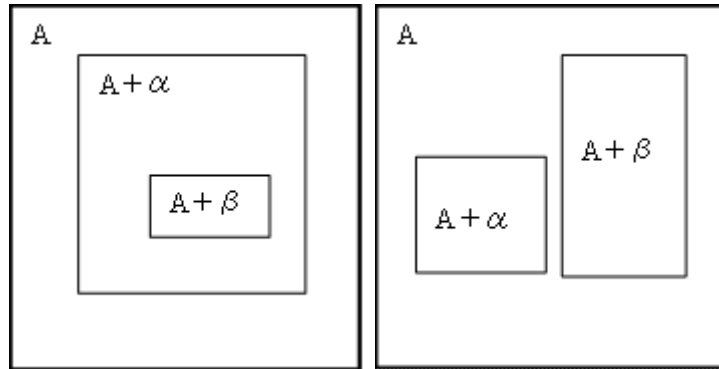
下図において、図 1 の場合は、訂正審判による訂正  $A + \alpha$  は無効審判に必要な訂正  $A + \beta$  により減縮されるから、訂正審判を行う必要性に乏しい。また、図 2 の場合は、訂正  $A + \alpha$  が確定すると、訂正  $A + \beta$  を行うことはできないことに留意する。

事例

特許発明 A

図 1

図 2



## (2) 訂正審判を優先して審理するとき

他方、権利者が答弁書中で、訂正審判の訂正内容で十分に無効理由に対抗し得るため、訂正審判を先に審理すべき旨を主張している場合などにおいて、合議体はその方が妥当であると判断したときは、訂正審判の審理を優先する（ただし、権利者が訂正審判を先に審理すべき旨を主張しても、訂正審判の訂正内容が明らかに認容できないときや、訂正審判の結果に関係なく明らかに無効審判の請求が成り立たないと認められるときは、無効審判を優先して審理する。）。

また、訂正審判の審理終了間際に無効審判が請求された場合のように、既に訂正審判の審理が相当程度進捗しているときも、訂正審判の審理を優先して差し支えない。

#### 4. 後続の審判の審理

原則として、優先して審理した審判の審決が確定した後に速やかに他方の審判の審理を続行する。その際、以下の点に留意する。

(1) 無効審判を優先して審理したときにおいて、権利を無効にすべき審決が確定したときは、訂正審判の請求は不適法なものとして審決をもって却下する（特 § 135、平23附 § 19旧実 § 41）（注）。

（注）

最三小判昭59. 4. 24（昭57（行ツ）第27号）

「実用新案登録を無効にする審決の確定により実用新案権が初めから存在しなかったものとみなされる場合については、訂正の審判の請求はその目的を失うので、右ただし書（注：旧実 § 39④ただし書）は、このような場合について訂正審判の請求を許さないことを明らかにしたものと解されるのである。してみれば、右ただし書の規定は、無効審決が確定した後に新たに訂正審判の請求をする場合にその適用があるのはもとより、実用新案権者の請求した訂正審判の係属中に無効審決が確定した場合であってもその適用が排除されるものではないというべきである。」

また、無効審判中の訂正の請求を認容して特許を維持すべき旨の審決が確定したときは、原特許を前提とする訂正審判の請求の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がある点に注意する。

(2) 訂正審判を優先して審理した場合において、訂正を認める旨の審決が確定し、これにより無効審判の対象に変更が生じたときには、当該訂正の内容を無効審判の請求人に通知し（→様式1）、審判の対象となる訂正された後の特許について、無効審判の請求人に相当の期間を指定して意見を申し立てるための弁駁機会を与える（特施規 § 47の3）。

その弁駁機会までに特許権者が無効審判中の訂正の請求を行わなかった場合において、弁駁機会に無効審判の請求人が請求の理由の要旨を変更する補正をしたときは、特 § 131の2②一（訂正の請求により必要となった補正）の規定ではなく、

特 § 131の2②二（当初不記載の合理的理由・被請求人（特許権者）の同意）の規定に基づいて、要旨変更補正の許否を決定する（そもそも訂正の請求が存在しないこと、及び、無効審判の請求前に訂正審判を請求していたものであるため、請求人が訂正の請求に応じた新たな無効理由を提示することに被請求人が当然に同意しているとは擬制できないことから、このように取り扱う）。

(3) 訂正審判を優先して審理し、訂正が認められない旨の審決がされ、その審決取消訴訟が提起されたときも、当事者対立構造の無効審判において訂正の是非と特許の有効性の判断を迅速的確に行うとの観点から、訂正審判の審決の確定を待たずに、無効審判の審理を進める。

(改訂H27.2)

様式 1

訂正を認める審決の確定を無効審判請求人に知らせる通知書

訂正を認める審決の確定の通知書	
平成 年 月 日 特 許 庁 審 判 長	
審判請求の番号 (特許の番号)	無効〇〇〇〇—〇〇〇〇 (特許第 号)
請求人	様
代理人弁理士	様
<p>本件について下記のとおり通知します。本件特許無効審判事件について意見等があれば、本書発送の日から30日以内に提出して下さい。</p>	
記	
<p>本件特許第 号に係る発明の明細書等について、訂正の審判請求（訂正 ー ）があり、平成 年 月 日訂正することを認める審決がなされ、平成 年 月 日審決が確定しました。</p>	