

無効審判 Q & A

特許法施行規則の改正に伴い、平成27年11月1日から、訂正請求の書類の様式、運用が変更されています。詳細は特許庁HP内の「[訂正審判・訂正請求の手続き](#)」を参照してください。

訂正請求に関するQ&Aについては、「[訂正審判・訂正請求のQ&A](#)」にまとめておりますので、そちらをご覧ください。

《無効審判の請求人適格と請求可能時期》

Q1：無効審判の請求人適格と請求可能時期について教えてください。

A1：権利帰属に係る無効理由（共同出願と冒認出願の要件違反）以外の公益的無効理由（新規性欠如・進歩性欠如等）については、利害関係人に限り無効審判を請求することができます。法人格を有しない業界団体等であっても、社団または財団であって、代表者又は管理人の定めのあるものに該当すれば、無効審判を請求する当事者能力は認められています。

請求時期については、設定登録後であれば、特許権の消滅後においても無効審判を請求することができます（審判便覧51—05 2. (1)）。

Q2：冒認出願（特許法第123条第1項第6号）など、権利帰属に関する無効理由による無効審判の請求人適格は特許を受ける権利を有する者に限られる（特許法第123条第2項ただし書）とのことですが、ここで言う特許を受ける権利を有する者とは、どういった範囲の人を指すのでしょうか。

A2：特許を受ける権利を有する者とは、特許を受ける権利の真の共有者や、真の発明者から特許を受ける権利を譲渡された者などの正当権利者をいいます。真の発明者であっても、特許を受ける権利を完全に譲渡してしまった者は含まれません。

《参加》

Q3：特許法第148条第1項の規定による無効審判への参加においては、参加人は利害関係人である必要がありますか。また、同条第3項の規定による無効審判への参加（いわゆる補助参加）のときも同様に扱われますか。

A3：特許法第148条第1項の規定は、無効審判の請求人としての参加ですので、請求人と同様の要件が課され、権利帰属についての無効理由に基づき無効審判が請求されているとき（特§123②ただし書）を除いて利害関係人に限り行うことができます。

一方、同条第3項の規定は、被請求人（特許権者）側に参加するときも含めた規定であるため、参加するためには利害関係が要求されます（例：ある特許権について無効審判が請求されているときの、その特許権について実施権を有する者等）（審判便覧51—05 3.）。

Q 4 : 特許法第 1 4 8 条第 3 項の補助参加の要件である「利害関係を有する者」については、どのような証明が必要ですか。

A 4 : 特許法第 1 4 8 条第 3 項の補助参加は、通常は、被請求人側に参加するときの規定ですので、そのときの利害関係の証明としては、「実施権者やライセンス契約をしている者」であることを証明することが必要となります。

《審決取消訴訟における請求人適格》

Q 5 : 平成 2 7 年 3 月までに請求された無効審判において、利害関係のない者が無効審判請求をして「特許有効審決」が出たとき、「訴えの利益」との関係において、この無効審判請求人は審決の取消を求めて知財高裁に訴えを提起できますか。

A 5 : 訴えを提起することができます (特 § 178②)。

《権利の放棄と無効審判》

Q 6 : 無効審判係属中に無効に係る請求項が放棄 (特 § 97①) されたときは、その請求項は審理されないのでしょうか。

A 6 : 無効審判は当該請求項 (指定商品・指定役務) に係る権利が消滅した後も請求することができることから (特 § 123③)、その放棄にかかる請求項についても審理の対象となります (審判便覧 51—06 2.)。

《前審関与》

Q 7 : 無効審判における審判官が、当該審判に係属している特許の特許異議の申立てに関与した審判官と同一人物であるときは、前審関与にあたりませんか。

A 7 : (平成 1 5 年に廃止された) 付与後異議申立と特許無効審判、および (平成 2 7 年に施行された) 特許異議の申立てと特許無効審判はそれぞれ、上級審、下級審の関係がなく、別事件なので、このときは前審関与にあたりません (審判便覧 12-04 5. (2))。

なお、特許法第 1 3 9 条第 6 号には「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」はその職務から除斥されると規定されています。

《併合審理》

Q 8 : 同一の権利に対して複数の無効審判が請求されたとき、その審理は (1) 審理の併合によりまとめて審理が行われるのですか。また、(2) 併合の審理をせず別々に審理を行い、複数の無効審判のうち一つの審判にのみ訂正

請求がなされたとき、その他の無効審判はどのように扱われるのですか。

A 8 :

- (1) 複数の無効審判でも当事者が相互に関連した請求であれば、これを併合して審理することにより、審理の重複を省き、審理手続を効率化するとともに、審決相互の矛盾抵触を防ぐことができるので、審理の併合の要件を満たせば併合して審理されます。
- (2) 無効審判における審理の併合の要件を満たしていないときは、併合して審理を行うことができないため、他の無効審判の審理を中止して(特§168①)、訂正請求がなされた無効審判の結論を待つこともあります。訂正請求がなされた無効審判が特許無効審決として確定したときは、その他の無効審判は訴えの利益がなくなり、却下の審決がなされます(審判便覧51—09 5.)。

《無効審判と訂正審判の同時係属》

Q 9 : 訂正審判の係属中に無効審判が請求された、あるいは、訂正審判の請求日と無効審判の請求日が同じ日付であったとき、どちらの審判請求が優先されるのでしょうか。

A 9 : 無効審判と訂正審判が同日に請求されたときは、通常、無効審判を優先して審理することとしています。無効審判の係属中は、イ) 無効審判手続の中でそれまでの全事情を考慮して訂正請求を行うことが可能であり、その訂正請求を審理することが被請求人(特許権者)の意図に沿うこと、ロ) 当事者対立構造の無効審判においては審判請求人が訂正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こと、から、特段の事情がない限り基本的には無効審判の審理を優先することとするのが適当とされています(審判便覧51—22)。

Q 10 : 訂正審判と無効審判が同時係属し、訂正審判が優先して審理されたときに訂正を認める旨の審決が先に確定したとすると、無効審判請求人は訂正確定の事実を知ることができますか。

A 10 : 訂正審判による訂正が認められ無効審判より先に確定すると、無効審判の審判請求人に「訂正を認める審決の確定の通知書」が通知されるので、無効審判請求人も訂正確定の事実を知ることができます。そして、当該通知により無効審判の請求人は、変更された後の特許について意見書を提出することができます(審判便覧51—22)。

《無効理由の証拠の追加（無効審判請求書の要旨を変更する補正）》

Q 1 1：無効審判について、無効理由の証拠は、あとから追加できますか。

A 1 1：無効理由の証拠の追加は、「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ものとなるため、原則、請求の理由の要旨を変更する補正に該当し、認められません。ただし、特許法第131条の2第1項ただし書き及び第2項の規定により、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであり、かつ同法第2項各号に該当する事由があるときは、要旨変更に関連するものであっても例外的に審判長の裁量により許可されることがあります（審判便覧51—15 3.）。

《訂正の請求の単位》

Q 1 2：無効審判が請求項ごとに請求されたときは、訂正の請求も請求項ごとにしなければなりません。無効審判が全ての請求項に対して請求されているときは、訂正の請求は請求項ごとにしなくてもいいのでしょうか。

A 1 2：無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であり、請求項ごとに確定するものであるため、通常は、請求項ごとに請求されているものと考えられます（無効審判が全ての請求項に対して請求されているときも同様です）。したがって、通常は、訂正の請求も請求項ごとにする必要があります（審判便覧38—01）。

《訂正要件違反の審理》

Q 1 3：無効審判における訂正請求書及び訂正明細書等の中に訂正要件違反があったとき、職権審理で発見された訂正要件違反については訂正拒絶理由が通知されるものの、審判請求人が申立てた訂正要件違反については訂正拒絶理由の通知がされないのはなぜでしょうか。

A 1 3：無効審判における訂正請求では、訂正要件の審理も当事者の攻撃・防御に委ねるのが適当と考えられるため、審判請求人から訂正要件についての主張があれば、通常は再答弁指令や口頭審理等を通じて、相手方当事者に意見を求めることとされています（審判便覧51—05）。

《プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する訂正請求》

Q 1 4 : プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているとき）について、平成 27 年 6 月の最高裁判決を受け、平成 27 年 7 月 6 日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」がホームページで公表されました。

これによると、『最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は特許法第 50 条の 2 の通知を受けた後に、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正又は物の発明においてその物の製造方法が記載されているときに、単に、その物の製造方法の発明にする補正は、通常、明りょうでない記載の釈明（特許法第 17 条の 2 第 5 項第 4 号）に該当する補正であると認めることとします。』とされています。

無効審判において、物の構造又は特性により特定する訂正や、物の製造方法にする訂正の請求をする際は、審査の取扱いと同様に、明瞭でない記載の釈明に該当するのでしょうか。

A 1 4 : 無効審判の訂正請求における、特許法第 134 条の 2 第 1 項ただし書第 3 号に規定する「明瞭でない記載の釈明」については、補正に関し特許法第 17 条の 2 第 5 項第 4 号の適用において考慮される「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」といった要件は存在しません。したがって、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているときに、物の構造又は特性により特定する訂正や物の製造方法にする訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であると認められます。

しかしながら、訂正の要件は、補正の要件と異なり「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」（特許法第 134 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 6 項）とされ、この点も考慮する必要があります。

無効審判の訂正請求におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱いについては、今後、法令に基づき、事案に応じて審判合議体としての判断を審決の中で示していきます。

《訂正請求書の補正の機会》

Q 1 5 : 無効審判における訂正請求について訂正拒絶理由通知が一部の訂正事項についてされたとき、意見書の提出期間内に訂正請求書の補正を行わないとどうなるのでしょうか。

A 1 5 : 無効審判における訂正請求に対して、一部の訂正事項について訂正拒絶理由が通知されたときに、意見書のみでは訂正拒絶理由が解消せず、且つ訂正請求書の補正が行われなかったときには、訂正拒絶理由が解消されていないこととなりますので、その訂正事項を含む請求項についての訂正（一群の請求項の一部であれば一群の請求項全体の訂正）は認められず、訂正前の特許明細書等に基づき無効審判の審理が行われます（審判便覧 51—14 3. (5)）。

《無効審判請求の取下げに伴う、訂正請求のみなし取下げ》

Q 1 6：特許法第134条の2第8項に、特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなす旨の規定がありますが、一群の請求項を構成する請求項のうちの一部の請求項に対する無効審判のみが取り下げられたときは、当該一群の請求項に対する訂正は、どのように取り下げられたものとみなされるのでしょうか。

A 1 6：「一群の請求項」は一体的に扱われるのが原則ですが、このみなし規定においては、例外となります。すなわち、一群の請求項のうちの一部の請求項に対する無効審判請求が取り下げられたとき、その無効審判請求が取り下げられた請求項に対する訂正請求のみが取り下げられたものとみなされます。

この結果として、訂正請求で意図したものと異なる訂正となる可能性があります。例えば、請求項2が請求項1を引用するときであって、無効審判が請求項1及び他の独立請求項に対して請求されており、請求項1及び2についてそれぞれ減縮する訂正を行ったときに、請求項1に対する無効審判が取り下げられたときは、請求項2のみ訂正がなされることにより、権利者が想定していた請求項2とは異なる権利と解釈がされる可能性があります。

なお、訂正請求がされている状況下における無効審判請求の取下げにあたっては、被請求人の承諾が必要となりますので、被請求人は無効審判請求の取下げに承諾するか否かにより、訂正請求を取り下げるか否かの実質的な選択をすることができるといえます。

《期間》

Q 1 7：答弁書等の提出期間の延長請求をしたとき、延長が認められることはありますか。

A 1 7：原則として延長は認められません。ただし、標準指定期間より短い期間が指定されたときや、証拠の量や性質に起因して応答に長期間を要するときは、職権（職権の発動を促す上申書、延長請求を含む）により延長が認められることがあります（審判便覧 25-04）。

《特許法第39条違反の無効理由の審理》

Q18：同一出願人が同日に同一請求項の特許出願と実用新案登録出願をし、審査段階で特許法第39条第4項が看過され、特許、実用新案ともに登録になり、その後、特許に対して特許法123条第1項第2号の無効理由が存するという理由で無効審判を請求されたとき、当該登録実用新案に対して訂正書を提出し、当該同一請求項を削除する訂正をしたとき、特許の無効理由は解消されますか。

A18：登録実用新案の請求項が訂正により削除されたときは、特許の無効理由は解消することになります。

《口頭審理》

Q19：無効審判においては口頭審理を原則とし、審判長は当事者の申立て又は職権で書面審理にすることもできるとされていますが、口頭審理と書面審理の特長はそれぞれどのようなところにありますか。

A19：口頭審理は、両当事者が立ち会う場において合議体と当事者が口頭でやり取りをすることで、双方の主張が対立する争点の的確な把握や整理等ができるので、多くの争点が複雑にからみあった事件や当事者の主張が不明瞭な事件でも、複数回の書類のやり取りをすることなく的確な審理ができる利点があります。他方、書面審理は、自己の主張を詳細に書面に記載することができ、高度に技術的な事項も正確に書面で表現できる利点があります。

《審決の予告》

Q20：「審決の予告」は、どのようなときにされるのでしょうか。また、「審決の予告」がされないときはどのようなようになるのでしょうか。

A20：裁判所と特許庁との間の「キャッチボール現象」が発生しないように、審決によって示された合議体の判断を踏まえての訂正の機会を保障するため、審判手続中に「審決の予告」によって訂正の許否及び有効性の判断を当事者に示し、被請求人（特許権者）に訂正の機会を与えるものです。そのような趣旨から、最初に審決をするのに熟したときには、原則として「審決の予告」をすることとします。「審決の予告」をしないときは、審理を終結して審決をします（審判便覧51-17）。

Q21：「審決の予告」をした後、さらに審理が進み、再び審決をするのに熟したときは、どのようなようになるのでしょうか。

A21：前問に記載された「審決の予告」の趣旨（合議体の判断を踏まえての訂正の機会の保障）を踏まえ、一度「審決の予告」により訂正の機会が与えられた後に、再び審決をするのに熟したときは、原則として「審決の予告」はせず、審決をします。

なお、先の「審決の予告」に対する訂正の請求の後に、その訂正の請求に対応して審判請求人により無効理由の追加や変更がされることがありますが、この無効理由による「審決の予告」はせず、審理を終結して審決をします（審判便覧 51-17 3. (2)）。

《一部無効審決》

Q 2 2：無効審決で一部の請求項が無効とされたとき、残された請求項については形式を整える訂正をする必要がありますか。例えば、独立項を削除したとき、それを引用する従属項については、独立項へ変更する訂正手続きを別途する必要がありますか。

A 2 2：訂正の必要はありません。審決の原本は登録原簿の一部とみなされますので、独立項が取り消されたとき、その従属項は、独立項があると仮定して解釈されます。特許異議の申立てにおける決定による一部取消のときも同様です。

《無効審判の審決取消訴訟の出訴期間》

Q 2 3：在外者A、国内企業B、Cが特許権を共有しています。無効審決において、出訴期間（審決謄本送達日から30日）について、「出訴附加期間として在外者に対し90日を附加する。」と審決の余白に記載されていました。

在外者A、国内企業B、Cが、共同で審決取消訴訟を提起するときは、審決謄本送達日から30日を経過しても、附加期間中であれば提起できますか。

A 2 3：無効審判の審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟ではなく、出訴可能な当事者が各自単独で取消訴訟を提起することができるかと解されています（最一小判平成14・2・28民集第205号825頁）。

本事案の場合、審決取消請求事件の附加期間は、特許法178条5項に基づいて、在外者Aに与えられていますので、在外者A単独であれば附加期間中に審決取消訴訟を提起することができますが、在外者Aと国内企業B、Cとが共同で審決取消訴訟を提起するときは、通常の出訴期間（審決謄本送達日から30日）中に提起してください。

なお、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟については、拒絶査定不服審判制度に関するQ&Aの6を参照してください。

《無効審判でされた訂正の審決取消訴訟における取扱い》

Q 2 4：無効審判において、①訂正を認める。②特許を無効とする。との審決があり、被請求人（特許権者）が審決取消訴訟を提起したときに、無効審判請求人が①の訂正認容部分に不服があるとき、不服を訴える手段はあるのでしょうか。①の訂正は審決によりすでに確定してしまっているのでは

うか。

A 2 4 : 訂正請求は審決の確定により確定するとされており(特 § 134 の 2⑨で準用する特 § 128)、審決取消訴訟が知財高裁に係属していれば、当該訂正後の明細書等により出願、公開特許等がされたとのみなし規定は適用されません。審決取消訴訟では、原告の主張する審決取消事由についてのみ審理されることが多く、裁判官の訴訟指揮がない限り、②のみが争点となり、取消事由でない①について被告が主張する機会はない蓋然性が高いものと思われます。

なお、訴訟で主張できなくても、審決が取り消され、再度の審理において、訂正を認め、無効でないとの審決が成されたときは、被告が審決取消訴訟を提起して、①の訂正要件違反を審決取消事由として主張することができます。

《意見陳述》

Q 2 5 : 特許法第 1 8 0 条の 2 (求意見制度・意見陳述制度)の規定により、無効審判の審決に対する審決取消訴訟の当事者(被請求人(特許権者)又は審判請求人)が特許庁に対して、当該訴訟において意見を陳述するよう求めることはできますか。

A 2 5 : 審決取消訴訟において特許庁の意見を聞きたいときは、裁判所から特許庁に対して意見を求めるよう(求意見)、裁判所に職権の発動を促すこととなります(ただし、求意見を行うかは裁判所の裁量となります。)

また、特許法第 1 8 0 条の 2 第 2 項においては、特許庁長官は裁判所の許可を得て、裁判所に対して意見を述べることができると規定されていますが、当事者からの請求に基づいて裁判所に意見陳述の申立てを行うことはありません。

《無効審判の取下げと審決取消訴訟の取下げ》

Q 2 6 : 〈事件の経緯〉

- ①無効審判が請求され、無効審決が出された。
- ②被請求人が、無効審決取消訴訟を提起した。
- ③現在、請求人が無効審判を取り下げ、被請求人が訴訟を取り下げること検討している。

〈質問事項①〉

同日に、請求人が無効審判の請求を取り下げ、被請求人が審決取消訴訟を取り下げたとき、「無効審判請求の取り下げの効果よりも先に、審決取消訴訟の取り下げが効力を発生し、審決が確定してしまい、無効審判の請求が取り下げられない」ということになりませんか。

〈質問事項②〉

取り下げの効果は、どの時点で発生するのでしょうか。例えば、取下書提出

時に直ちに取下げの効果が発生するのでしょうか。

A 2 6 :

- ① 無効審判の取下書には、被請求人の同意書が添付されていますが、これは権利の維持を前提とした意思表示と解釈されます。したがって、同日のときは訴えの基礎である審判事件の取下げの効果を優先することになります。
- ②方式要件が整っていれば（手続却下にならない限り）特許庁が受理した日に効果が生じます。

《審決取消の判決が確定したときの訂正請求の機会付与》

Q 2 7 : 無効審判で特許維持の審決後、審決取消訴訟が提起され、高裁にて審決取消の判決が確定したとき、再係属の無効審判において訂正請求の機会是与えられるのでしょうか。

A 2 7 : 無効審判請求人は、「特許を無効とする」という審決に対しては、その審決を不服として審決取消訴訟の原告となることはできません。

また、訂正請求は審決の確定により確定するとされており（特§134の2⑨で準用する特§128）、訂正を認めた部分と無効審判請求の成立・不成立にかかる部分とは、同一請求項については、一体不可分に確定します（審判便覧46—003.(1)）。よって、審決取消訴訟が知財高裁に係属していれば、当該訂正後の明細書等により出願、公開特許等がされたとのみなし規定は適用されません。

《無効審判における一事不再理》

Q 2 8 : 平成23年改正法の施行日前に特許維持の確定審決が登録された特許について、先の無効審判請求人とは異なる者が、施行日後に同一の事実、証拠に基づいて無効審判を請求したとき、一事不再理は適用されますか。

A 2 8 : 施行日前に特許維持の確定審決が登録された特許については、施行日後も改正前の規定が適用されますので、何人も同一の事実、証拠をもって無効審判を請求することはできません（平成23年改正法附則§2②）。

Q 2 9 : 無効審判で特許維持の審決がなされ、その審決が確定した後に、初めの無効審判で使用した証拠に新たな証拠を追加して、再度別の無効審判を請求しようと思っていますが、一事不再理にはあたらないのでしょうか。

A 2 9 : 先の無効審判の証拠に新たな証拠を追加して再度無効審判を請求することにより、先の無効審判で提示されていた無効理由についての評価に影響を及ぼすとき（例えば立証されるべき技術内容を異にする等）は、一事不再理に当たらないとされることもあります。しかし、証拠が異なっても、立証される技術内容が同一である等、先の無効理由の評価に影響がないときは、一事不再理が適用される可能性が高いと考えられます。

2018年4月更新