

新制度における審決取消訴訟・訂正審判の在り方

1. 新制度における審決取消訴訟

A. 審決取消訴訟における訴訟当事者

(1) 現行の審決等取消訴訟の原告及び被告

現行法の下での審決等取消訴訟の当事者は、以下のとおりである。

- 無効審判における審決に対する訴訟 → 特許権者と審判請求人（第179条。なお、参加人等につき第178条2項。）
- 異議申立てにおける取消決定に対する訴訟 → 特許権者と特許庁長官（第178条第2項、第179条）

(2) 諸外国における審決取消訴訟の原告及び被告

当事者対立構造を採用している特許の取消・無効制度では、出訴の際の原告及び被告として、請求人及び特許権者という私人を訴訟当事者とする構造を採用していることが多い。

（注1）英国の特許取消手続、ドイツの異議申立、EPOの異議申立、韓国の無効審判などの審決等取消訴訟は、請求人と特許権者が訴訟当事者である。中国における審決取消訴訟においては、審判段階では当事者対立構造を採りながら、審決取消訴訟では、常に特許復審委員会が被告となり、審決に不服がある一方当事者（特許無効審決の場合は特許権者、特許維持審決の場合は無効審判請求人）が原告となり、他方当事者は特許覆審委員会への補助参加人として訴訟に参加可能とされている（第46条2項）が、3者が訴訟に関与する複雑な訴訟形態が常態化する問題が指摘されている。

(3) 具体的検討

新審判制度における審決に対する不服申立ての訴訟においては、特許権者と審判請求人を訴訟当事者とするのが適切ではないか。（現行無効審判型）

- 当事者対立構造によって、審理の充実を図り、かつ、当事者の納得を得ることができる。
- 諸外国の制度は当事者対立構造を採るものが多い。
- 特許権は私権であるから、通常の行政処分と異なり、その有効性を巡る紛争について必ずしも私人対国家という構造を取る必要がなく、私人間の争訟によって解決することとしても何ら不当ではない。
- 新審判制度については、審判段階で審判請求人と特許権者との当事者対立構造とする方向で検討が進められているため、訴訟段階においても審判請求人と特許権者とを訴訟当事者とするのが制度としての整合性の観点からも適切である。

B. 審決取消訴訟における特許庁の関与

(1) 特許庁の訴訟関与の必要性

特許庁が訴訟に関与する必要性がある場合は、(i)法律解釈等の安定や特許の公益性といった公益的理由により関与が必要とされる場合と、(ii)審決取消訴訟における審理充実のために特許庁の関与が必要とされる場合とが考えられる。

(i) 公益的理由により関与が必要とされる場合

法律運用の安定、及び特許の公益性に基づき、特許庁の法令解釈や運用基準のあり方が争点となる場合、及び、職権探知に基づく無効理由・証拠が審決取消訴訟の争点となる場合には、特許庁の訴訟関与を認める道を設けるべきではないか。

(注1) 審決等取消訴訟における判決の拘束力に関し、行政事件訴訟法第33条第1項の規定によれば、行政処分を取消す判決は、当該事件について、行政庁を拘束することとされ、かつ、その拘束力の範囲に関しては、「取消判決の拘束力は、判決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(最判平 4.4.28)」とされている。さらに、特許についての審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄とされ、東京高裁の判断が特許庁の運用を事実上拘束する。

(注2) 本文の場合に加えて、出訴後に当事者が結託して請求を認諾する方法により審決を覆すことを防止するための参加が考えられる。これは公益的理由の範疇に含まれるとも考えられるが、当事者の結託を特許庁が察知するのは困難である上、出訴後に審決が取り消されたとしても、特許庁は再度審理を行うことができるから必ずしも参加を認める必要性は高くない。また、審決の維持そのものを目的とする参加も考えられるが、審判手続において特許庁は裁断者的位置付けを有し、かつ審決取消訴訟においても当事者対立構造を採用すること(すなわち、特許庁は訴訟における地方裁判所のような位置付けになること)に鑑み、審決の維持を特許庁による訴訟関与の目的とするのは適切でないと考えられる。

(ii) 審理充実のために特許庁の関与が必要とされる場合

審判の審理過程で参考となった前提資料等は、審決内容に現れないことがあるほか、審判の内容、思考過程、技術的問題等を明らかにするためには、特許庁による説明や意見が必要となる場合がある。そこで、審理充実のために、専門機関としての特許庁が訴訟に関与することを認めるべきではないか。

(2) 諸外国における特許庁の訴訟関与の制度・運用

英国、ドイツでは、特許庁が訴訟に何らかの形で関与できる規定を置いている。

特に、ドイツでは、特許庁がした行政処分に対する不服申立ての訴訟において、特許庁が訴訟関与することについて規定を置いている(特許法第76条、第77条)。長官が自ら公益保護のために適当とみなした場合、特許裁判所における控訴審理において陳述書を提出し、尋問に出席して意見表明を行うことができる(第76条)。また逆に、特許裁判所が基本的に重要性を持つ

法律問題に関して適当とみなした場合、控訴審理に介入する機会を長官に与えることができる（第 77 条）。この場合訴訟参加の通知を受け取った時点で長官は参加人の地位を取得する。

<ドイツ特許法第 76 条>

特許庁長官は、公益を守るために適正と認めるときは、抗告手続において特許裁判所に対して書面による意思表示を發し、出廷し、かつ、そこで陳述することができる。特許庁長官の書面による意思表示は、特許裁判所によって関係人に対して通知される。

<ドイツ特許法第 77 条>

特許裁判所は、原則的に重要な法律問題であるがゆえに特許庁長官の抗告手続への参加が適正と考えるときは、この旨を特許庁長官に要請することができる。参加の意思表示の受理により特許庁長官は関係人の地位を取得する。

特許庁長官は、公益を守るために適正と認めるときは、抗告手続において特許裁判所に対して書面による意思表示を發し、出廷し、かつ、そこで陳述することができる。特許庁長官の書面による意思表示は、特許裁判所によって関係人に対して通知される。

（３） 具体的検討

（１）で述べた特許庁の訴訟関与の必要性を満たす制度としては、（Ａ）特許庁の訴訟参加、及び、（Ｂ）意見陳述・求意見制度が考えられる。両者は並存することも可能な制度であり、両制度を同時に導入したときは具体的事案により使い分けることも可能である。

（Ａ）訴訟参加

裁判所の要請により、または、特許庁の申し立てにより、特許庁が審決等取消訴訟に訴訟参加する制度を導入する。

- 特許庁の法令解釈や運用基準の在り方や職権探知の内容が争点になる場合は、特許庁にその趣旨等につき説明させることが適当である。特に判決内容がその後の特許庁の運用等を変更させる可能性があるなど影響が大きい場合には、特許庁の申し立てにより、訴訟参加を認めることが適当ではないか。
- 特に特許庁の法令解釈や運用基準の在り方や職権探知の内容が争点になる場合には、特許庁自身が主張をなすとともに立証活動を行うことが望ましいのではないか。
- また、審理充実のためにも、特許庁が参加人として訴訟に深く関与し、必要に応じた主張・立証活動を行うことが望ましい場合もあると考えられる。
- 現行法のもとで行政庁の訴訟参加を認める制度として、行政事件訴訟法第 23 条による行政庁の参加がある。

<行政事件訴訟法第 23 条>

裁判所は、他の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申し立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をき

かなければならない。

第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項（補助参加人の訴訟行為）の規定を準用する。

- しかし、行政事件訴訟第23条は、訴訟資料の充実を目的とするものであって、行政庁による主張の機会を保障するものではないため、行政庁の参加申立が却下された場合に不服申立の手続がない。
- また、参加行政庁が補助参加人類似の立場に立つことから当事者の訴訟活動に抵触する行為をなし得ず、公益的観点からの参加という目的にはそぐわないと考えられる。
- さらに、行政事件訴訟法第23条の「他の行政庁」という文言に特許庁が含まれるか否かについては疑義がないわけではなく、特許庁が参加できるか否かは必ずしも明確ではない。
- そこで、特許法に、審決取消訴訟に固有の参加制度を創設するのが適切であると考えられる。以下、この特許庁の参加の具体的内容について検討する。

（特許庁の訴訟行為）

公益的理由がある場合、または審理充実に資すると認められる場合は、当事者の主張との抵触の有無に関わりなく、特許庁が独自の主張立証その他の訴訟行為をすることができるとするのが適当ではないか。

- 特許庁の訴訟活動については、補助参加や行訴法上の参加と同じく、当事者と同等の訴訟活動をなしうるものとするのが適切であると考えられる。具体的には、補助参加人がすることのできる訴訟活動の範囲を定める民事訴訟法45条1項を準用することが考えられる。
- 特許庁が訴訟参加する目的は公益的なものであるか、または審理の充実を目指すものであり、直接特定の当事者を利することを目的とするものではない。したがって、特許庁が、補助参加人のように、訴訟活動について被参加当事者に従属する地位に立つ必要はないと考えられるから、民事訴訟法45条2項のように参加人の訴訟行為を被参加人の訴訟行為に抵触しないものに限定する規定は準用する必要はないと考えられる。
- ただし、特許庁に上訴権を認めるべきかについては検討を要する。

< 民事訴訟法45条 >

補助参加人は、訴訟について、攻撃または防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加のときにおける訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

以下略

- （注1）特許庁と当事者の訴訟行為が抵触する事例としては、無効審決に対する審決等取消訴訟において、原告が主張する対象技術の特定に関し、原告のなした文献の解釈について被告が争わない場合に特許庁が争う、といった場合などが考えられる。

（参加の要件及び手続）

特許庁が参加するための要件及び手続はどのようにすべきか。

（参加の申立権）

- 参加の趣旨に照らし、特許庁の申立てにより、裁判所が決定をもって参加を認めうることにするのが適切ではないか。
- 裁判所が参加の可否を決定するに際し、当事者の意見を聞くべきか。
- 参加申立が却下された場合には、不服申立権を認めるべきか。

（注１）行政事件訴訟法第 23 条第 1 項の行政庁の参加には、裁判所の職権による参加決定と、行政庁（第三者）又は当事者の申立てに基づく参加決定の双方があり、参加決定に際しては当事者及び参加行政庁の意見を聞くこととしている。参加申立が却下された場合の不服申立権はない。

（裁判所の要請による参加決定）

- 裁判所の要請に基づいて特許庁が訴訟参加する場合には、裁判所が特許庁の意見を求めた上で参加決定するのが適切ではないか。

（参加の実質的要件）

- 法的安定性や職権事項についての主張立証の必要性を参加の実質的要件とするか、あるいは審決をしたという形式的要件をもって十分とするか。

（注１）行政事件訴訟法上の行政庁の参加の要件は、「裁判所が行政庁を参加させることが必要と認める」ことである。

（Ｂ）求意見・意見陳述

裁判所が必要と認めるときに特許庁の意見を聴取できることとするため、独占禁止法第 8 3 条の 3 第 2 項及び第 3 項のような特許庁が許可を得て、または裁判所の要請を受けて意見を述べる制度を導入する。

- 特許庁による関与が望ましい場合であっても、特許庁の関与を要する争点がさほど重要でない場合などは、特許庁が参加人として訴訟追行に携わるまでの必要がない場合が予想される。
- また、裁判所の要請により特許庁が訴訟に関与する場合には、特許庁に訴訟活動の機会を手続的に保証する必要がないこともありうる。
- これらの場合には、迅速な審理をなすため、より負担の軽い制度として、特許庁が裁判所の許可を得て、または裁判所の要請を受けて意見を述べる制度を設けることが望ましい。
- 現行法の下、これに類似する制度としては民事訴訟法第 1 8 6 条の調査囑託が存在するが、調査囑託は比較的容易な調査により形式的に回答可

能な事項について文書で問合せをする制度であるため、特許庁の詳細な意見を得るには適さない。

- また、民事訴訟法第218条の鑑定嘱託により、裁判所が特許庁に鑑定を嘱託することによって意見を得ることも考えられるが、特許庁がなした審決の違法性が争点となる審決取消訴訟において、特許庁が自らの審決の内容に関して鑑定を行うのは適切でない。
- このようにしてみると、訴訟において特許庁の意見を得る適切な方法は現行法に存在しないから、独占禁止法第83条の3第2項及び第3項類似の求意見ないし意見陳述に類似した制度を導入することにより、特許庁に適切な意見を述べる機会を与え、または裁判所がそのような意見を求める手段を設けることが望ましい。
- このような方法により特許庁の公平な意見を訴訟手続における証拠とすることができれば、審理の充実や公益に資すると期待される。

<独占禁止法第83条の3>

裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。公正取引委員会は、第1項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

2. 審決等取消訴訟係属中の訂正審判の在り方

A. 訴訟と審判との間の事件の「キャッチボール」

(1) 特許の訂正に起因する事件の「キャッチボール」とは

異議申立て及び無効審判と訂正請求及び訂正審判の現状

特許権者に対し特許異議の申立てまたは無効審判の請求がなされ、その異議または無効の主張に理由がある場合に、特許権者は、異議申立てまたは無効審判の手続中で、特許の訂正請求をすることによって取消理由または無効理由を回避することができる(第120条の4第2項、第134条2項)。

また、現行制度の下では、異議申立てにおける特許の取消決定または無効審判における無効の審決がなされた後にも、特許権者は、審決等取消訴訟を提起して取消決定や無効審決が確定するのを回避しつつ、特許庁において訂正審判を請求することができる(第126条)。

(注1) 平成5年の法改正以前は、無効審判の手続中に特許の訂正をする場合にも、無効審判と別に「訂正審判」を請求する必要があった。このため、無効審判と訂正審判が同時係属するケースが多かったが、訂正審判により無効審判の審理対象である明細書及び図面が変更される可能性があるために訂正審判が確定するまで無効審判の審理が中止され、無効審判の審理が遅延するという問題が発生していた。これに対応するとともに制度の国際調和を図るため、平成5年の法改正では、無効審判が特許庁に係属している場合には無効審判の手続きにおいて特許の「訂正請求」を行うこととし、独立して訂正審判を請求することは認めないこととした。しかし、現行法のもとでも、いったん無効審判の審決が送達された後は特許庁の係属を離れたものと解されるため、審決等取消訴訟を提起するとともに訂正審判を請求することが可能となっている。

大径角形鋼管事件に基づく訂正後の裁判所の対応

このように審決等取消訴訟が提起された後に訂正審判が請求された場合の裁判所の対応について、最高裁判所は、いわゆる大径角形鋼管事件(最判平成11年3月9日[平7(行ツ)204号]民集53巻3号303頁)において、無効審決等取消訴訟係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判が請求され、訂正を認める審決が確定したときは、裁判所は当該無効審決を取り消さなければならない旨判示した。

この判決の結果、審決等取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正審決がなされた場合、無効審決がほぼ自動的に取り消される裁判実務が定着することとなっている。

(注1) 大径角形鋼管事件の最高裁判決は、それに先立つメリヤス編機事件の最高裁判決(最大判昭和51年3月10日[昭42(行ツ)第28号]民集30巻2号79頁)における「審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。最高裁は、この先行判例に基づいて、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない」から「このよう

な審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」とした。

事件のキャッチボール

このようにして裁判所が無効審決を取り消すと、特許庁においては、訂正された特許の有効性について、無効審判を再開して審理・審決を行うこととなり（第 181 条第 2 項）場合によってはこの審決に対してさらに審決等取消訴訟の提起がなされることとなる。

事件の流れを無効審決を例にとり追ってみると、無効審決→ 審決等取消訴訟の提起→ 訂正審判の請求→ 訂正の認容審決の確定→ 無効審決を取り消す判決→ 無効審判の審理と審決→ 審決等取消訴訟、となる。

このような特許庁 - 裁判所間での事件の往復が、事件の「キャッチボール」と呼ばれる。（図 3 参照）

なお、特許維持審決がなされ無効審判請求人が出訴した場合には、仮に審決が取り消されたとしても当然に審判が再開されるため、特許権者はそこで訂正請求をすることができる。したがって、この場合に訴訟係属中に訂正審判をする実益はなく、通常はキャッチボールが発生しない。

（２）事件のキャッチボールの現状

上記大径角形鋼管事件判決以降、無効審決を受けた特許権者が、審決等取消訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正審判を請求するケースが極めて多くなっている（図 1、2 参照）。具体的には、無効審判の審決等取消訴訟又は異議申立ての決定取消訴訟の訴え提起後になされた訂正審判の請求件数は、平成 11 年は 46 件であったのに対し、平成 12 年は請求ベースで 96 件（権利ベースでは 72 件）、平成 13 年は 150 件（同 107 件）となっている。

また、その結果として、同最高裁判決以降、東京高裁と特許庁との間の事件のキャッチボールも増加している（表 1 参照）。具体的には、平成 13 年度の無効審判の審決等取消訴訟において無効審決を取り消した判決 18 件のうち、訂正審決の確定による自動的な取消判決が 61%（11 件）に上った。また、平成 13 年度の異議申立ての決定取消訴訟において特許取消決定を取り消した判決 47 件のうち、訂正審決の確定による自動的な取消判決が 77%（36 件）に上っている。これらは、同年の審決等取消訴訟の判決総数の 22% に相当する。

（３）事件のキャッチボールの問題点

事件のキャッチボールは、無効審決等がなされた場合に、権利を減縮することによって無効原因等を回避しようとする特許権者の合理的な行動の結果ということもできる。また、現在の制度や裁判所の審理範囲を前提にして、裁判所と特許庁との機能分担による特許庁の専門性の活用を通じて、できるだけ迅速な審理を行おうとするものということもできる。しかし、その一方で、下記のような要因により、無駄な訴訟審理、非効率な審判審

理、審理の長期化等の問題が生じており、これが、当事者の対応負担の増加を招いている。

無制限の訂正機会の許容

現行制度では、無効審判が特許庁に係属している間の訂正請求は時期が限定されているが、審決の後は、審決取消訴訟を提起して、いつでも訂正審判を請求して特許の訂正をすることができる。したがって、裁判所において審決等取消訴訟の審理が開始された後に特許の訂正が確定し、無効審決等が取り消されると、それまでの訴訟審理がまったく無駄になる。ことに、審理終結が近づいてから訂正審判が申し立てられた場合にはこの弊害が大きい。

訴訟審理範囲の制限

最高裁判決は、審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正が確定したときは、通常の場合特許庁において新たな公知事実の審理をさせる必要があるため、裁判所でそのまま審理することはできないと判示している（大径角形鋼管事件及びメリヤス編機事件）。その結果、審決等取消訴訟が提起されてから訂正審判が確定すると、審決がほぼ自動的に取消され事件が特許庁に再度係属することになる。したがって、元の無効審判の審決についていったん出訴したにも関わらず、再度の無効審判の審理を特許庁で行わなければならない、当事者の対応負担の軽減や審理の短縮化などを阻害するおそれがある。

審判審理の分断

現行法の下では、訂正審判は無効審判及びその取消訴訟とは独立に査定系の構造で行われる。そのため、特許庁においては、訂正審判の審理と再度の無効審判の審理が分離して二重に行われ、最終的な判断までに時間がかかる。また、審決等取消訴訟係属中の訂正は査定系構造を取る訂正審判によるため、無効審判の請求人は手続に関与できない。したがって、請求人が訂正後の特許をも同一無効原因に基づいて無効にするような補強証拠を知っていたとしても、訂正審判が確定し、元の無効審決が取り消され、無効審判が再開されるときまでこれを審理の対象とすることができない。その結果、審理に無駄が生じ、紛争が長期化するおそれがある。

- （注1）「訂正請求」は無効審判の中においてなされるものであり、無効審判請求人が、訂正の違法性についての主張をすることができるのに対し、「訂正審判」は、特許権者の請求により、特許庁が訂正の可否を判断する、いわゆる査定系構造を採用しており、無効審判の請求人が訂正審判の手続に関与することができない。このため、訂正発明の独立特許要件（新規性・進歩性等の特許要件）に関し、無効審判請求人による意見陳述の機会や補強証拠（周知技術等）提出の機会がない。

(4) 検討の方向性

上記の問題点を解消するためには、
審決取消訴訟における訂正機会の制限、
審決取消訴訟における審理範囲の制限緩和、
訂正審判と無効審判が分離して二重に行われることの回避、
のための措置を検討し、このうちいずれか、または複数のものを組み合わせ実施する必要があるのではないか。

(5) 諸外国における特許の訂正の制度

米国

訂正を行う機会として、当該特許が実施不能であったりクレームを拡張したいときには、特許権者自身が再発行特許出願を行うことができる。なお、審判の係属中には特許の訂正は原則認められていない。

審決取消訴訟の係属中においても、特許庁に対して再発行特許出願が可能である。再発行特許出願によってクレームが訂正された場合、軽微な訂正であって、新たな証拠を追加しなくとも実質的に審理が可能である場合には、審決取消訴訟はそのまま継続して審理することが可能であるが、それ以外の場合には、特許庁に差し戻すことになる。なお、審決取消訴訟を受け持つ C A F C は事実審ではないため、新たな証拠の追加は認められない。

ドイツ

自発的限定手続を行うことにより、特許権存続期間中であれば何時でも特許の範囲を自発的に限定することが可能である（特許法第 6 4 条）。異議申立て、無効確認訴訟の係属中の限定手続きによる訂正も可能であり、その場合、自発的限定手続が終了するまで、異議申立てや訴訟を中止することができる。

また、異議申立ての控訴事件が特許裁判所に係属中に訂正を申請することが可能である。訂正の申請がなされると裁判所は訂正を考量して控訴事件の審理を継続する。したがって、キャッチボールは生じない。

オーストリア

特許後の訂正は訴訟においても認められている。最高特許商標裁判所での無効審判の控訴手続きにおいても特許の訂正が可能であり、裁判所が特許の訂正を決定した場合、裁判所での審理は継続される。したがって、キャッチボールは生じない。

韓国

訴訟においては、明細書の訂正申請は許容しないが、特許庁審判院へ訂正審判を請求することにより可能である。

無効審判に対する審決取消訴訟が特許法院に係属中、特許審判院に訂正審判の請求が可能である。また、訂正審判が確定した場合、特許法院は訂正された特許に基づいて審決取消訴訟の審理を継続することを認める特許法院の判決が出されている。したがって、キャッチボールは生じない。

(注1) 特許法院では、多数の判決にみられるように、審決取消訴訟の審理範囲に制限を置かない実務となっているためキャッチボール現象は生じない。例えば、特許法院2000年11月16日判決(99ホ7971)では、「...拒絶査定不服審判の場合以外には、国民の迅速な裁判を受ける権利を保障するため審決取消訴訟の審理範囲に制限をおいておらず、審判手続きで主張しなかった新しい無効事由に対しても審理をすることが妥当であると思われ、(中略)無効審判の審決後に特許請求の範囲が訂正された場合には、審決取消訴訟で法院が訂正された特許請求の範囲を審理対象にして特許に無効事由が存在するかを判断し、それにより審決で下した妥当性を判断すればよいとするのが相当である。」と判示している。

中国

審判手続き等とは独立して特許を訂正する制度は存在しない。また、審決取消訴訟中に特許を訂正する制度も存在しない。したがって、キャッチボールは生じない。

B. 具体的検討

(1) 訂正を完全遮断する案

(A) 訂正請求期間経過後審決が確定するまで訂正審判の請求を完全に禁止する。(図4参照)

現行では審決等取消訴訟中に訂正審判を請求することが認められているが、これを、審決の送達後は審決の確定まで訂正審判の請求をすることができないものとする。

<根拠・利点>

- キャッチボールを完全に遮断できる。
- 審決取消訴訟においては、審判において提出され審理判断されなかった新たな無効理由・証拠を提出することが基本的にできないから(メリヤス編機事件判決) 特許権者は問題となる無効理由を無効審判係属中に知ることができる。そして、特許権者には無効審判係属中に訂正請求をする機会が保障されている。したがって、特許権者は、審判段階で無効原因を回避するために必要な訂正請求を行うことが可能であるから、審決後の訂正審判請求を禁止することとしてもよい。
- 特許法は、どのような特許請求について権利を取得したいかを決定するのは特許権者の責任としており、有効性の判断は特許権者が決定した特許請求の範囲に対してなされるものである。

< 批判・問題点 >

- 職権探知による無効理由については無効理由通知によって特許庁の判断を事前に知る機会があるが、当事者が提出した無効理由については、特許庁がその主張を受け入れるか否か審決のときまでわからない場合がある。したがって、審決後の訂正機会を遮断すると、特許権者は、訂正を経なくても有効な特許権についてまで訂正請求をし、結果として権利を減縮しすぎる場合がある。
- 同様に、複数の無効原因が主張されている場合にこれらを回避しようとする、理由のない無効原因に関してまで訂正をしたり、または、理由のない無効原因に関してだけ訂正をして肝心の無効原因については対応せず、無効審決を受けることになる可能性もある。
- このように考えると、審決取消訴訟の提起後の特許の訂正の機会を完全に奪うのは権利者に酷である。

(2) 訂正機会を制限的に認めて特許庁が審理する案

(訂正審判の請求可能期間の制限のみを行う案)

(B) 審決等取消訴訟の出訴後の一定期間に限って特許権者に訂正審判の請求の機会を与える。

前述のとおり、キャッチボールの重大な弊害の一つは、高裁での審理が熟してから訂正審判が申し立てられることにより、それまでの審理が完全に無駄になることである。現在では、最高裁への上告とともにするような遅い時期の訂正審判の請求も見られる。

B 案は、こうした問題を解消するために、訂正の機会を審決取消訴訟の出訴後一定期間内に限定するものである。(図 5 参照)

< 根拠・利点 >

- 出訴後の一定期間に限って訂正審判の機会を認めることにより、早期にキャッチボールを起こさせ、無駄な審理を行う前に訴訟を終結させることができる。
- 現行法・判例のもとでも、裁判所は、審理の迅速性の観点から訂正審判の請求を無視して審理を続行し、無効審決を維持する判決をすることができる。その限りで、出訴後の訂正機会は必ずしも特許権者に保障されているわけではない。したがって、訂正審判の期間を限定しても現状に比して特許権者を害することはなく、むしろ一定限度で訂正機会が保障されることとなる。

< 批判・問題点 >

- 訂正審判の請求後の手続が現行通りのままとした場合には、訂正審判の請求とその審理、訂正の確定に起因する自動的な審決取消の判決、それを受けた再度の無効審判等の開始といった審理の長期化の問題は解消できない。

(訂正の機会制限をするとともに原則的に特許庁に差し戻す案)

(C - 1) 審決等取消訴訟の係属中は訂正審判の請求の機会を与えないが、出訴後の一定期間に限って、特許権者が裁判所に特許の「訂正許可の申立て」を行う機会を与える。訂正許可の申立てがあった場合には、裁判所は原則として特許庁に事件を差し戻し、差し戻し審判の中で訂正請求の機会を与える。

具体的には、C - 1 案は下記のような手続が想定される(図6参照)。

審決等取消訴訟の出訴後の一定期間に特許権者が行えるのは、特許庁に対する訂正審判の請求ではなく、裁判所に対する特許の「訂正許可の申立て」とする。

訂正許可の申立てがあった場合は、特許庁により訂正が認容される可能性が著しく低いと認められる場合など、裁判所が事件を差し戻すべきでない特別の事情がない限り、判決で特許庁に当該事件を差し戻す。審決の違法性の判断はしていないため、取消はしない。

差し戻しを受けた特許庁は無効審判等の審理を再開し、(イ)申立てと同一内容の訂正請求を行う機会を特許権者に与え、(ロ)訂正の適法性と訂正された特許の有効性の双方について、対立当事者の関与の下で審理を行い、新たな審決を行う。

(注1) この場合、差し戻しがなされた際に、特許庁が過去の審決を自ら取り消す権能を有することが必要になる。

なお、現行特許法では審決取消判決を行った場合の審判の再開の規定はあるが、事件の差し戻し判決についての規定はない。こうした事件の差し戻しの規定については、公正取引委員会の審決に対する審決取消訴訟に関する独占禁止法第81条3項の規定が参考になる。

独占禁止法第81条：

項および 項 (略)

項 裁判所は、第1項ただし書きに規定する証拠の申し出に理由があり、当該証拠を取り調べる必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、当該事件を差し戻し、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。

(注1) 独占禁止法第81条第3項では、差し戻しを義務規定としているが、特許の審決取消訴訟においては、差し戻しを裁量規定とすることが適切と思われる。このようにすれば、訂正審判が認容されないとの見通しがある場合に訂正審判の結果を待つことなく最初の訴訟を続行している現行実務も許容されることになる。

< 根拠・利点 >

- B案の利点はそのままC - 1案にも当てはまる。
- 裁判所が事件を差し戻すことにより、直ちに無効審判が再開され、その手続の中で訂正請求の審理と特許の有効性の審理をすることができるため、訂正審判と再度の無効審判とを一括し、かつ、当事者対立構造のもとで審理できることとなり、審理期間を短縮することができる。

< 批判・問題点 >

- 訂正の意思表示があった場合に原則として差し戻しを行うことは、訂正後の特許について裁判所が審理判断できる場合にまで特許庁に差し戻すことになる。これは事件のキャッチボールであり、当事者の対応負担を増やし、紛争を長期化させるおそれがある。

(訂正機会を制限するとともに裁判所の審理範囲に応じて差し戻す案)

(C - 2) 審決等取消訴訟の係属中は訂正審判の請求の機会を与えないが、出訴後の一定期間に限って、特許権者が裁判所に特許の訂正許可の申立てを行う機会を与える。訂正許可の申立てがあった場合には、裁判所は、訂正後の特許権の有効性について無効審判で改めて審理を行うことが適当と認めるとき(裁判所の審理範囲を超えると認めるとき)は特許庁に事件を差し戻し、差し戻し無効審判の中で訂正請求の機会を与える。他方、裁判所の審理範囲内と認めるときは差し戻しをせずに、特許庁における訂正審判の結果を待ち、訂正後の特許について裁判所がそのまま審理する。

具体的には、C - 2 案は下記のような手続が想定される(図7参照)。

上記C - 1 案と同様、審決等取消訴訟の出訴後の一定期間に特許権者が行えるのは、特許庁に対する訂正審判の請求ではなく、裁判所に対する特許の訂正許可の申立てとする。

その後の手続はC - 1 案と異なり、裁判所は、訂正許可の申立てのあった特許について、特許権の有効性について第一次的に無効審判で改めて審理を行うことが適当な場合か否か(裁判所が審理可能な範囲か否か)について判断する。すなわち、訂正後の特許について、訂正の内容が軽微であって新たに公知事実を検討することなくその有効性が判断できるのか、あるいは、無効審判において改めて特許要件の審理を行う必要があるのかを判断する。

上記判断の結果、無効審判による審理を経ることが必要と判断したときは、裁判所は判決で審理を特許庁に差し戻す。審決の違法性の判断はしていないため、取消はしない。

差し戻しを受けた特許庁は無効審判等の審理を再開し、(イ)特許権者に申立てと同一内容の訂正請求を行う機会を与え、(ロ)訂正の適法性と訂正された特許の有効性の双方について、両当事者の関与の下で審理を行い、新たな審決を行う。

他方、訂正申立の内容が裁判所の審理可能範囲内と認めるときは、裁判所は訴訟を中止することができる。特許権者は、裁判所の訂正許可に基づき特許庁において同一内容の訂正審判の請求を行う。その後裁判所は、訂正審判の審理と訂正認容審決の確定を待ち、訂正された特許についての審理を再開する。この場合は、裁判所で審理可能な範囲内の訂正であるため、訂正に起因する審決の自動的な取消判決は生じない。したがって、訂正特許について審判ではなく裁判所による実質審理が行われる。

< 根拠・利点 >

- B案とC - 1案の利点の双方を持つ。
- 裁判所の審理範囲を超える訂正許可申立てがなされた場合には差し戻しをする反面、裁判所の審理範囲内の訂正許可申立てがされた場合には、訂正された特許について裁判所で審理することになるため、事件のキャッチボールがC - 1案よりも更に減少する。
- 裁判所で審理可能な範囲内の場合には裁判所で審理されることとなるため、紛争の一回的解決の観点からはより好ましい。
- 高裁の審理範囲に関する判例の発展や審理体制の整備の状況に応じて、特許庁に差し戻す訂正特許案件と裁判所で審理する訂正特許案件を柔軟に振り分けることができる。
- 裁判所の審理範囲については、現在の判例状況の下でも、訂正された特許について審判の第一次的審理を経ずに裁判所が直接審理することができるかと解する余地があると考えられる。すなわち、大径角形鋼管事件の最高裁判決は、「特許請求の範囲の減縮」の訂正がされた場合には、特許庁の審判による審理を経る必要があるとしているが、これ以外の訂正（「不明瞭記載の釈明」等）がなされた場合については、審判による第一次的審理の必要性を明示していない。また、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、[中略] 通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行」う必要があるとしているに過ぎず、例外ケースの存在を前提としている。

< 批判・問題点 >

- 裁判所が訂正後の特許の審理可能性の判断をする場合、訂正の内容に基づいて決定せざるを得ず、事実上裁判所に訂正の可否についての実体的な判断をさせることとなる。（ただし、現在の実務においても、裁判所は訂正審判請求がなされた際の訴訟中止の適否を判断するために、訂正の内容を検討している。）
- 裁判所が審理範囲内と認めた場合には、まず特許庁における訂正審判によって訂正をすることになるが、査定系の訂正審判の審理結果について相手方が従来の無効原因について補強証拠を提出するなどの反論をすることができるのは訴訟の再開後になるため、審理の分断による二度手間や無駄が解消されない場合が生じる。
- 裁判所の審理範囲内とはいえ、いままで審理していなかった訂正特許についての有効性の審理を裁判所が行うことになる。
- また、訂正審判による対応が増加し、かつ、訂正審判後の差し戻しを例外的なものとせず多くの事件について差し戻しを行った場合には、現在の事件のキャッチボールの構図と同じことになり、問題の改善が図られない。
- したがって、場合によっては、C - 1案よりも審理が長期化することがある。

（３）訂正を制限的に認めて裁判所が審理する案

（特許庁が訂正審判を行い、裁判所が訂正特許の有効性を審理する案）

（Ｄ－１） 審決等取消訴訟係属中の一定期間内に限って訂正審判の請求の機会を認める。 裁判所は特許庁による訂正審判の結果を待ち、訂正の適法性および訂正された特許の有効性について訴訟中で判断する。（図８参照）

（Ｄ－２） 上記（Ｄ－１）に加えて、 訂正特許について特許庁による審理を経ることが必要と判断したときは、裁判所は判決で審理を特許庁に差し戻すことができるものとする。（図９参照）

< 根拠・利点 >

- 訂正審判で訂正がなされても直ちに審決を取り消す必要がなくなり、訂正された特許について裁判所が実質審理を行うため、キャッチボールを抑制できる。

< 批判・問題点 >

- 最高裁判決が想定していると解される無効審判制度の基本的性格、すなわち、公知事実の判断などは常に特許庁が第一次的に行い、裁判所は特許庁の判断結果を再検討する機関と位置付ける考え方を大きく変更する必要がある。
- とりわけ訂正後の特許の有効性判断に際して裁判所が新たな無効原因の審理をすることができるとした場合には、それに対して再度の訂正請求を認める必要性が生じることとなるとともに、早期に無効原因の主張をさせようとする特許法１３１条２項との関係にも留意する必要性が生じる。
- 特許の訂正は必ず査定系の訂正審判によることになるので、相手方は訴訟の再開後でなければ訂正審判の審理結果について従来の無効原因について補強証拠を提出するなどの反論をすることができない。したがって、訂正を行う全件について、訂正審判の審理と訴訟の審理との分断による二度手間や無駄が生じる可能性がある。
- 今の体制でこの制度を採用すると、高裁に過度の負担がかかり、審理が却って長期化する。審理の長期化を防止しようとする、高裁における審理体制の整備が必要となり、短期的な実現は困難である。
- Ｄ－２案において差し戻しを例外的なものとせず多くの事件について差し戻しを行った場合には、現在の事件のキャッチボールの構図とまったく同じことになり、問題の改善がまったく図られない。
- Ｂ案やＣ－２案を採用すれば、裁判所による判例変更によってＤ案を実現することは可能であるから、Ｄ案は、むしろ裁判所が態勢整備の状況を見定めつつ、このような制度が適切であると考えられるに至ったときに運用により自発的に採用していくべき案ではないか。

(特許の訂正も訂正特許の有効性の審理も裁判所が行う案)

(E) 審決等取消訴訟係属中の一定期間内に限って訂正の機会を認める。
裁判所は訂正の適否の審理を行うとともに、訂正された特許の有効性についても判断する。(図 10 参照)

< 根拠・利点 >

- D - 1 案の利点を持つ。
- 特許の訂正の適否についても審決取消訴訟中で裁判所が審理するので、特許権者は訴訟にのみ対応すれば足りる。
- 審決取消訴訟において両当事者の関与の下で訂正の適否について審理することができる。

< 批判・問題点 >

- 最高裁判決が想定していると解される無効審判制度の基本的性格、すなわち、公知事実の判断などは常に特許庁が第一次的に行い、裁判所は特許庁の判断結果を再検討する機関と位置付ける考え方を大きく変更する必要がある。これは、拒絶査定不服審判に対する出訴を含む審決取消訴訟全般の基本的性格の変更にもつながる可能性がある。
- とりわけ訂正後の特許の有効性判断に際して裁判所が新たな無効原因の審理をすることができるとした場合には、D - 1 案、D - 2 案と同様の問題を生じる。
- 裁判所と特許庁の機能分担により得られた利点を放棄することとなる。
- 今の体制でこの制度を採用すると、高裁に過度の負担がかかり、審理が却って長期化する。審理の長期化を防止しようとする、高裁における審理体制の整備が必要となり、短期的な実現は困難である。
- 特許の訂正は行政処分であるため、現行制度では特許庁に対して請求し、特許庁がこれを判断・処分するほかないが、これを裁判所が行えることとするための法律構成の点で難しさがある。