

## 審決取消訴訟係属中の訂正審判の在り方（検討用資料）

### 1. 訂正の機会制限をするとともに裁判所が事件を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を禁止するが、出訴後の一定期間に限って、特許権者が裁判所に対し、特許庁に訂正を請求するために事件を特許庁に差し戻すことを求める申立ての機会を与える。この申立てがあった場合は、裁判所は特許庁に事件を差し戻す。特許庁は、事件が差し戻されたときは、差し戻し審判の中で特許権者に訂正請求の機会を与えるとともに、相手方に反論の機会を与える。ただし、訂正が認容される蓋然性が低いなど裁判所が差し戻しを適当と認めないときは、差し戻しの申立てを棄却し、訂正前の特許について訴訟審理を続行する。

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条第3項の規定が参考になる<sup>1</sup>。また、裁判所において審決の違法性を判断せずに事件を差し戻すものとした場合には、いかなる理論構成によって裁判所に審決を取り消す機能を付与すべきか工夫を要する。

< 独占禁止法 第81条第3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。

（利点）

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て審理できる。その結果、審理期間を短縮することができるとともに、両当事者の関与のもとで審理できることとなり、審理の充実を図ることができる。

（問題点）

仮に、訂正後の特許について裁判所が審理判断できるケースについてまで差し戻しを行うこととした場合には、却って事件のキャッチボールを増加させることになり、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。

また、差し戻しが容認されない場合には、特許権者の訂正の機会はなく、かつ、最高裁への不服申立ての途は限定的なものとならざるを得ない。

<sup>1</sup> 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。

## 2. 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（裁判所への申立てに基づく）

（C - 2） 審決等取消訴訟の係属中は原則として訂正審判の請求を禁止するが、出訴後の一定期間に限って、特許権者が裁判所に対し、特許庁に訂正を請求することを許可するよう求める申立てを行う機会を与える。こ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す。差し戻し審判では、特許権者に訂正請求の機会を与えるとともに、相手方に反論の機会を与える。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、特許庁において訂正審判の請求をすることを許可することができ、その結果を待って訴訟審理を再開し、訂正後の特許について裁判所が訂正の適法性と特許の有効性を審理することもできる。（ただし、訂正審判の請求が容認される蓋然性が低いと認めるときは、現行実務通り、訂正審判の結果を待たずに、訂正前の特許について訴訟審理を続行することも可能。）訂正が容認される蓋然性が低いと認めるときは、差し戻しも訂正審判請求の許可もせず、申立てを棄却することも可能。

### （利点）

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なされた場合には、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。

訂正後の特許が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、紛争の一次的解決の観点からはより好ましい。高等裁判所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<sup>2</sup>。

### （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

---

<sup>2</sup> 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。

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に訴訟を中止して訂正審判の結果を待つべきか、訴訟中止せずに訂正前の特許についての訴訟審理を続行すべきかを判断するために、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に収まると見込まれる場合に限り、今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して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る。

また、訂正の申立てが容認されないとき(差し戻しも訂正審判の許可も認められないとき)は、訂正の機会が失われ、かつ最高裁への不服申立ての途は限定的なものとならざるを得ない。

### 3. 訂正機会を制限するとともに裁判所の必要に応じいつでも差し戻す案（特許庁への訂正請求に基づく）

（C - 3） 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、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、訴訟審理中いつでも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。差し戻しがされたときは、特許庁は、差し戻し審判の中で上記の訂正を審理するとともに、相手方に反論の機会を与える。 裁判所の差し戻しがないときは、特許庁は訂正審判の審理を行い、裁判所は特許庁による訂正審判の結果を待って訴訟審理を再開し、訂正の適法性および訂正された特許の有効性について自ら判断できるときは訴訟中で判断する。（ただし、裁判所は、訂正審判の請求が容認される蓋然性が低いと認めるときは、現行実務通り、訂正審判の結果を待たずに訂正前の特許について訴訟審理を続行することも可能。）

#### （利点）

裁判所は、訂正審判が請求された後は訂正審判の結果を待つことも、必要に応じて事件を差戻すこともでき、事案に応じた柔軟な審理が可能になる。

裁判所が訂正後の特許について自ら審理できるときには事件の差戻しが生じないため、そのような事例においてはC - 1案よりも迅速かつ一回的な事件処理が可能になる。

訂正審判の請求を裁判所のコントロール下に置かないため、訂正機会が確保されているので、訂正機会が否定されたときの不服申立てに関する困難な問題は生じない。（なお、裁判所は、訂正審判が請求されてもその結果を待つことなく原特許について審理を続行することが可能であるため、訂正認容前に無効審決が確定することはあり得るものの、これは現行制度においても同じ。）

#### （問題点）

訂正審判について裁判所が時期をコントロールしない一方で随時の差戻しが可能になるため、裁判所と特許庁との進行状況の連絡を密にしないと、訂正審判の審理開始直後に差し戻しが生じる事態などの無駄が生じる可能性がある。

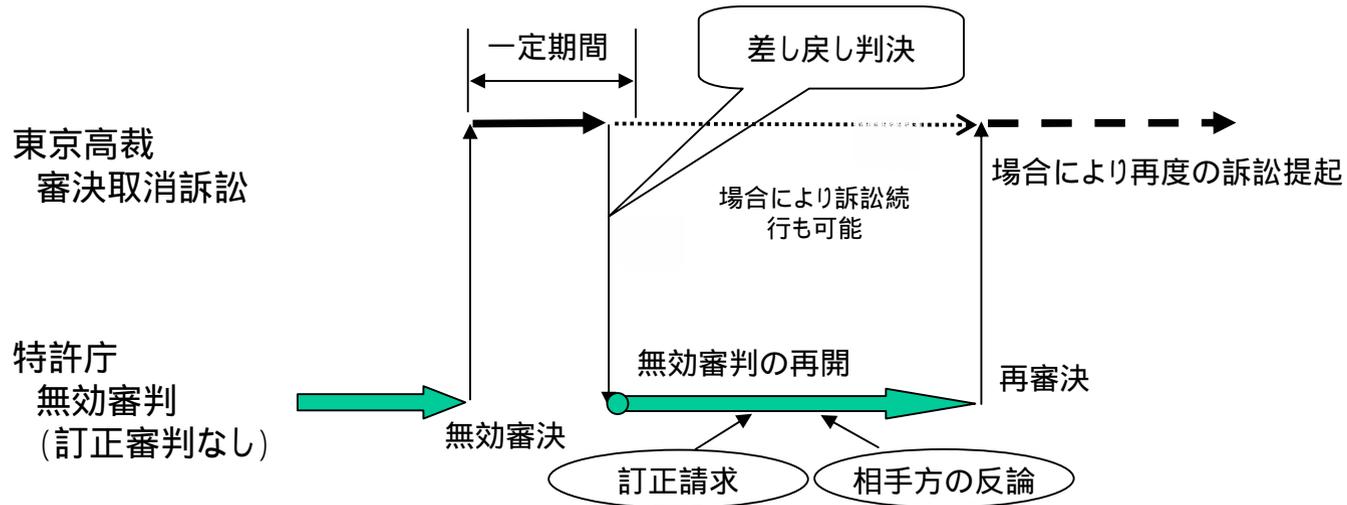
訂正審判の請求の時期が制限されることにより、審理がある程度迅速化し、かつ、無駄な訴訟審理を回避できるが、大径角型鋼管事件判決を前提とする限り、審決取消訴訟後に訂正がなされた場合にはほとんどの事案が早期の差戻しの対象となる。

# C - 1 案

裁判所は、申立があったときは、原則として、差し戻し判決を行う。

ただし、訂正が認容される蓋然性が低いと裁判所が判断した場合には、事件を差し戻さず訂正前の特許について審理を続行することもできる。  
すなわち申立ての却下 = **訂正の機会なし**

訴訟提起から一定期間に限り、裁判所に対して、特許庁に訂正を請求するため、事件を特許庁に差し戻すことを求める申立てをすることができる。



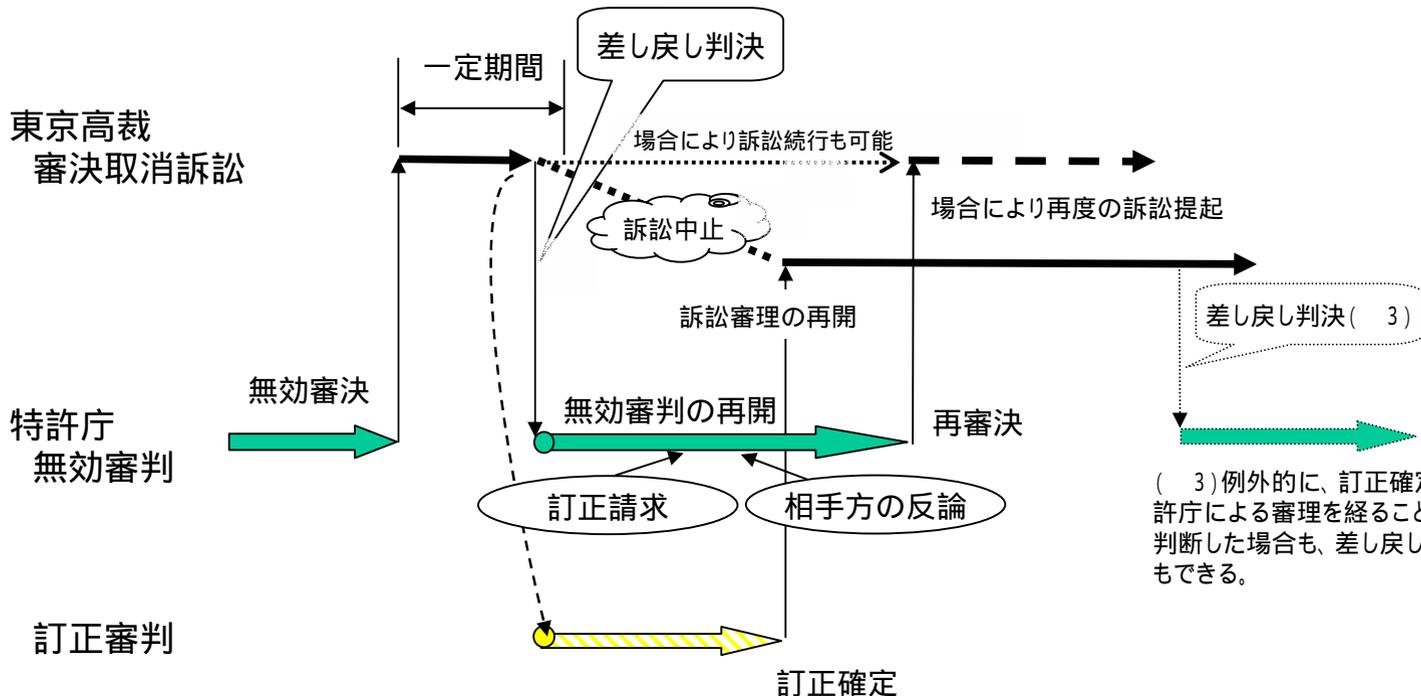
# C - 2 案

訴訟提起から一定期間に限り、裁判所に対して、特許庁に訂正を請求することを求める申立てをすることができる

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、差し戻し判決を行う。

裁判所の審理範囲内と認めるときは、訂正審判を許可し、訴訟を中止して訂正審判の結果を待つ。訂正確定後、訂正特許につき審理再開。(ただし、訂正が認容される蓋然性が低いと裁判所が判断した場合には、訴訟を中止することなく、訂正前の特許について審理を続行することもできる。)

訂正が認容される蓋然性が低いと裁判所が判断した場合には、申立てを却下し、差し戻しも訂正審判の許可もせず、訂正前の特許について審理を続行することもできる。 **訂正の機会なし**

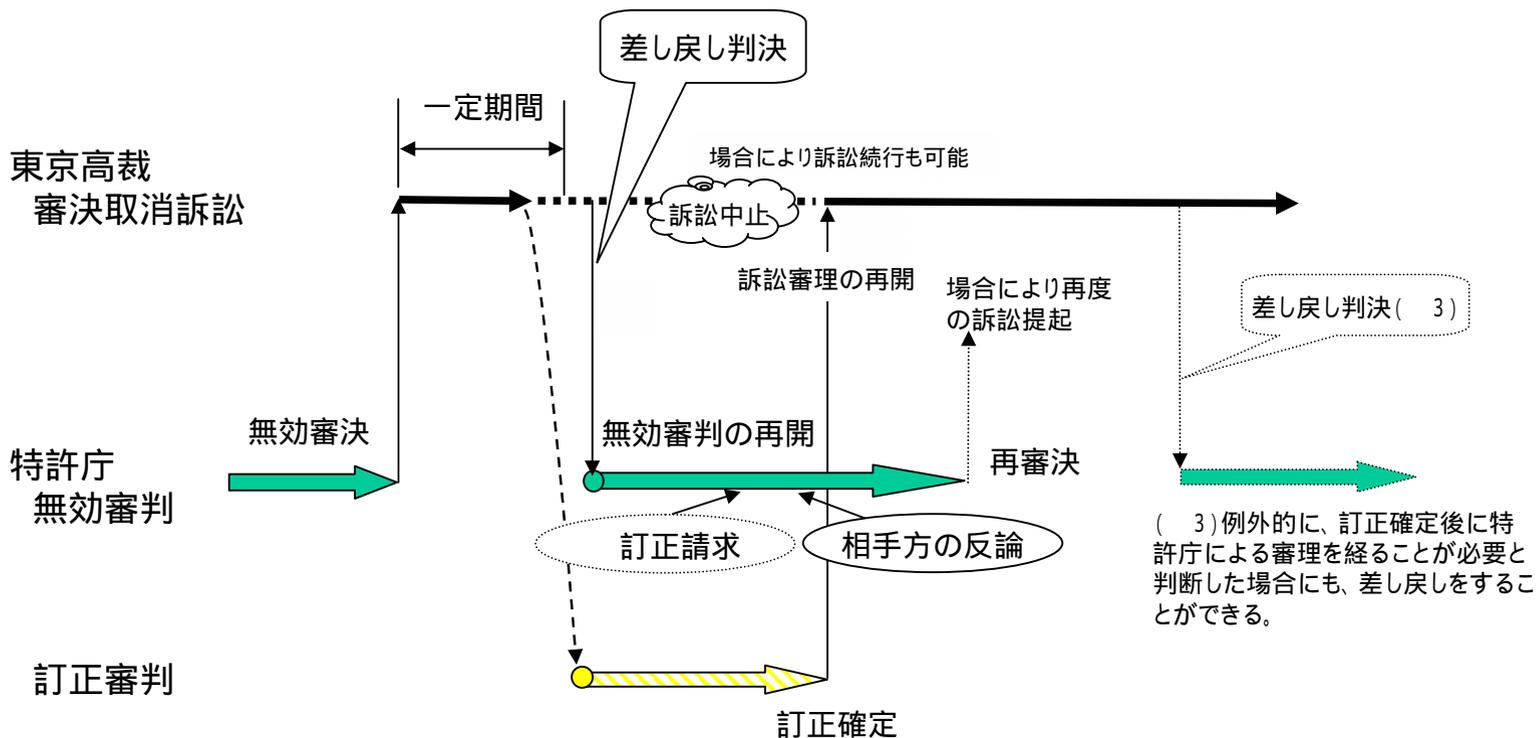


# C - 3 案

審決取消訴訟提起から一定期間に限り、訂正審判請求可

裁判所は、特許庁による審理を経ることが必要と判断した場合は、いつでも差し戻しをすることができる。特許庁は、訂正審判の審理前に差し戻しがあった時は、無効審判中で訂正の審理を行う。

また、特許庁による訂正審判の結果を待ち、訂正された特許の有効性について訴訟中で判断することができる。(ただし、訂正が認容される蓋然性が低いと裁判所が判断した場合には、訂正審判の確定を待たずに、訴訟を中止することなく訂正前の特許について審理を続行することもできる。)



## 各制度の比較一覧表

	C - 1案	C - 2案	C - 3案
制度の複雑さ	比較的簡明な制度となる。	複雑な制度となる。	簡明な制度となる。
事件処理の複雑さ	事件処理の流れが一本にまとめ、簡明になる。	個々の事件処理の流れは裁判所のコントロールのもとでなされるため、比較的簡明になる。	訂正審判の請求に関して裁判所のコントロールが及ばず、かつ、差戻しの可能性もあるため、特許庁との連絡が必要であり、事件処理が複雑になる可能性がある。
訂正の機会の保障	訂正のための差戻しを求める権利は認められているが、差戻しの申立てが認容されないときは、特許権者の訂正の機会はなくなる。	訂正の許可を求める権利は認められているが、差戻しも訂正審判請求の許可の申立ても認容されないときは、特許権者の訂正の機会はなくなる。訂正審判ルートを経由する場合には、現行実務通り、裁判所が審理を中止しない可能性もある。	法定期間内における訂正審判請求は常に可能である。(裁判所が訂正審判の結果が確定するまで審理を中止するとは限らないため、無効審決が先に確定する場合もあるが、これは現行実務と同じ。)
訂正の機会を拒絶されたことに対する不服申立て	最高裁への上訴等によらざるを得ず、極めて制限される。	最高裁への上訴等によらざるを得ず、極めて制限される。	訂正の申立て権という法律構成によらないため、申立ての却下もありえず、不服申立ては問題とならない。
実体審理を経ない差戻し判決と当事者の意思	当事者の申立てによって差戻しが行なわれるため、当事者の意思に反する差戻しが行なわれることはない。	一応当事者の申立てが要件となるが、当事者が訂正審判を望んだ場合でも裁判所が差戻し判決をすることがあり得るため、その限りで当事者の意思に反する差戻しが行なわれる可能性がある。	差戻しは職権によってなされるため、事案に応じた柔軟な訴訟指揮が可能になる反面、当事者の意思にかかわりなく事件が差戻される可能性がある。
大径角型鋼管事件判決が厳格に解釈された場合におけるキャッチボールへの対処(訂正確定後に自動取消がなされることへの対処)	早期の差戻しにより迅速な処理が可能になり、また、訂正審判ルートがないため訂正確定後の自動取消は発生しない。	訂正審判ルートがある以上、訂正確定後の自動取消の可能性を払拭することはできないが、これは訂正審判ルートのうちでも例外的現象になると予測され、トータルでは事案に応じた迅速かつ柔軟な対応が可能になる。	訂正審判ルートがある以上、訂正確定後の自動取消の可能性を払拭することはできないが、これは訂正審判ルートのうちでも例外的現象になると予測され、トータルでは事案に応じた迅速かつ柔軟な対応が可能になる。
裁判所の審理範囲の拡張への対応	裁判所が訂正後の特許の有効性を自判する経路がないため、審理範囲の拡張には対応できない。	訂正審判ルートを活用することにより、審理範囲拡張の程度に応じた段階的対応が可能になる。	訂正審判ルートを活用することにより、審理範囲拡張の程度に応じた段階的対応が可能になる。

(注) 上記案のうち、C - 2案は、訂正許可の申立てに対して棄却または却下の可能性があることを前提とする。また、C - 3案は、D - 2案とC - 2案をもとにし、裁判所は必要に応じて自由に職権差戻しをなすような制度であることを前提としている。

## 各案の制度的要素と共通点・相違点

個々の案は種々の法的制度の組み合わせによって構成されるが、そのうち、紛争当事者の利害に直接的に関係する要素について対比する。

### 1 共通点

- (1) 訂正時期の制限
- (2) 裁判所に対する差戻し権限の付与

### 2 相違点

- (1) 訂正審判の制限
  - A 訂正審判を遮断する (C - 1)
  - B 訂正審判を請求できる時期を制限する (C - 3)
  - C 訂正審判を遮断するが、裁判所の許可があった場合には遮断が解除される (C - 2)
- (2) 差戻し制度の性質
  - A 当事者の申立てにより差戻す (C - 1)
  - B 職権により差戻す (C - 3)
  - C 原則として当事者の申立てに基づくが、訂正審判請求の許可申立てがあった場合や訂正審決確定後に職権で差戻す場合もある (C - 2)