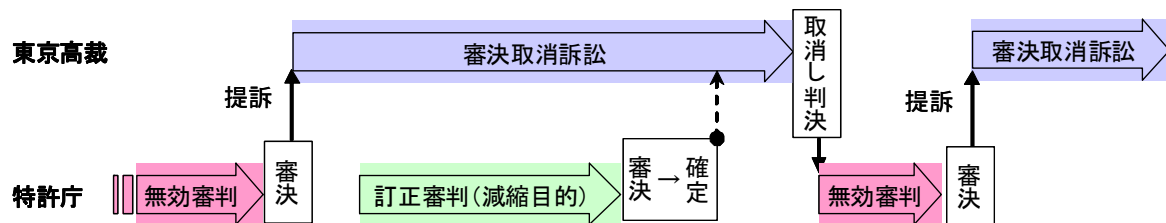


## 無効審判ルートにおける訂正の在り方について

## 1. 現行制度の概要

## (1) 現行制度制定までの経緯

平成5年の改正法<sup>1</sup>の下においては、無効審判が特許庁に係属している場合を除いて、明細書等の内容を変更する訂正審判の請求が可能であったため（平成5年特許法第126条）、無効審判において審決がなされたとき、特許権者は審決取消訴訟を提起して審決の確定を遮断しつつ、審決に含まれる無効理由を回避するために、いつでも特許庁に対して特許請求の範囲の減縮等を目的とした訂正審判を請求することができた。そして、審決取消訴訟係属中の訂正審判の取扱いに関する最高裁判所の判決<sup>2</sup>以降、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を認める審決が確定した場合、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た。裁判所が審決を取り消すと、特許庁では訂正された特許について審理を再開して再度審決を行うこととなるが（平成5年特許法第181条第2項）、この審決に対してはさらに審決取消訴訟の提起が可能であった。このような審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復<sup>3</sup>が「キャッチボール現象」と呼ばれるもので、とりわけ、高裁での審理の終盤や、上告受理申立て中に訂正審決が確定した場合の審理遅延や審理の無駄といった弊害が指摘されていた。



【図1：キャッチボール現象（平成5年法下）】

<sup>1</sup> 平成5年4月法律第26号。

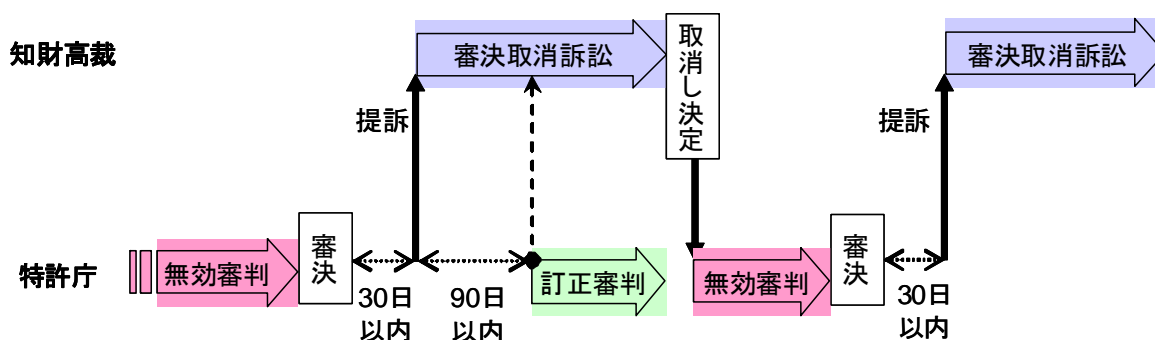
<sup>2</sup> 最三小判平成11年3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管事件〕。

本判決は、それに先立つ最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕における「審判の手續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。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續を経ることなく、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。

<sup>3</sup> 事件の流れを追うと、①無効審決→②審決取消訴訟の提起→③訂正審判の請求→④訂正の認容審決の確定→⑤無効審決を取消す判決→⑥無効審判の審理と審決→⑦審決取消訴訟の提起 となる。

## (2) 現行制度

この弊害の指摘への対処として、平成15年の特許法改正<sup>4</sup>により、無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について、訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間内に限るとともに（特許法第126条第2項ただし書き）、特許権者に訂正の意思があるときには、裁判所は実体判断をせずに柔軟かつ迅速に事件を差戻すことができることとした（特許法第181条第2項）。これにより、「キャッチボール現象」は発生しうるものの、著しい審理遅延や審理の無駄が生じないようになった。



【図2：キャッチボール現象（現行制度下）】

### 特許法

#### (訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、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することについて訂正審判を請求することができる。（以下略）

2 訂正審判は、特許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、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内（当該事件について第八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。）は、この限りでない。

3～6 （略）

#### (審決又は決定の取消し)

第八十一条 裁判所は、第七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。

3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。

4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。

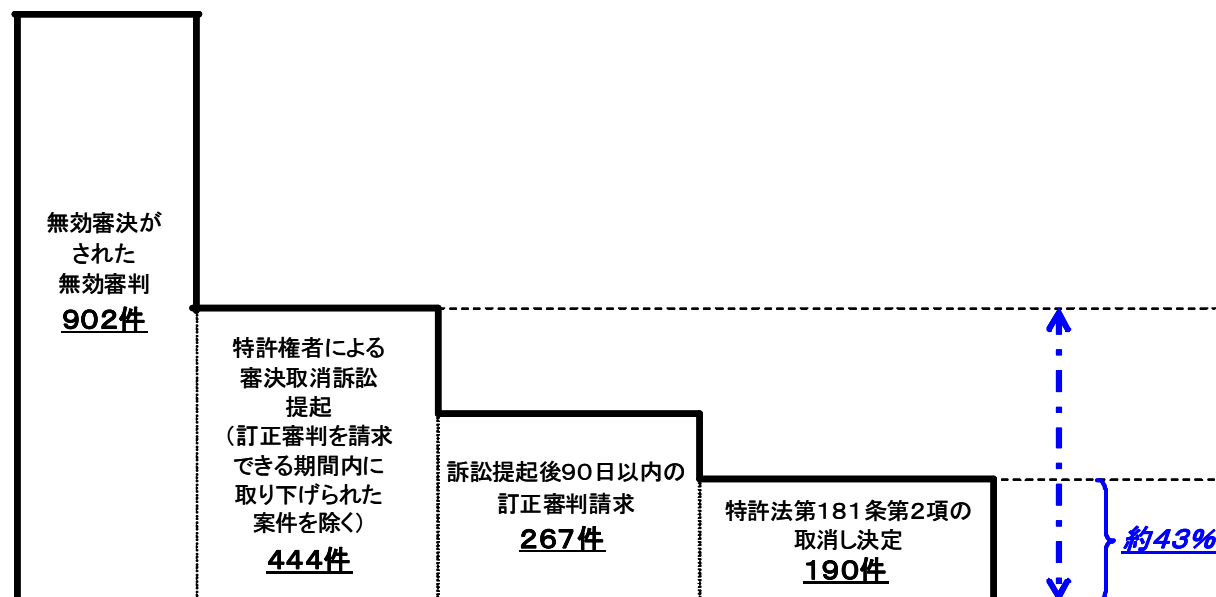
5 審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。

<sup>4</sup> 平成15年5月法律第47号。

平成15年の改正法の施行後において、特許権者が無効審判の審決取消訴訟を提起した件数（訂正審判を請求できる期間内に取り下げられた案件を除く<sup>5)</sup>）、訴訟提起後90日以内に訂正審判が請求された件数、特許法第181条第2項の取消決定がされて差し戻された（キャッチボール現象が発生した）件数は、表1に示すとおりである（平成17年から平成21年の間に審決取消訴訟が提起された案件について集計）。また、無効審判の最初の審決（一次審決）に対する提訴での件数を図示すると、図3のとおりである。

	特許権者による審決取消訴訟提起件数（訂正審判を請求できる期間内に取り下げられた案件を除く）（A）	訴訟提起後90日以内に訂正審判が請求された件数	特許法第181条第2項の取消し決定がされた（キャッチボール現象が発生した）件数（B）	差戻された割合（B/A）
一次審決に対する提訴	444件	267件	190件	42.8%
二次審決に対する提訴	81件	26件	4件	4.9%

【表1：キャッチボール現象の発生件数】



【図3：一次審決に対するキャッチボール現象の発生件数】

また、キャッチボール現象が発生した案件において、一次審決の送達から、無効審判の審理再開までの手続に要した期間の平均は表2のとおりである。

<sup>5)</sup> 訂正審判を請求できる期間内に取り下げられた案件は、訂正審判を請求するか否かを見極める前に取り下げたものと考えられるため、キャッチボール現象の発生割合の母数から除外した。

特許 権者	審決送達 ↓ 訴訟提起 <sup>6</sup>	訴訟提起 ↓ 訂正審判 <sup>7</sup>	訂正審判 ↓ 取消決定	取消決定 ↓ 審理再開通知	日数合計 (審決送達→ 審理再開通知)
国内居住者	26.4日	60.8日	35.4日	22.8日	145.4日
在外者	112.1日	62.2日	38.8日	17.3日	230.4日
全件平均	35.3日	60.9日	35.7日	22.2日	154.2日

【表2：キャッチボール現象発生時、各手続に要した平均期間】

## 2. 問題の所在

現行制度における「キャッチボール現象」に対しては以下のような問題点が指摘されている。

- ・ 審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求して権利の客体を変更できることにより、裁判所の実体的な判断が示されることなく、裁判所と特許庁との間で事件が往復することは非効率な手続ではないか。
- ・ 裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して、手続上及び金銭上の負担が生じており、当事者（特に、無効審判請求人）にとって、無駄な負担を強いているのではないか。
- ・ 裁判所と特許庁との間での事件の往復に期間を要することや、審決取消訴訟を二度、三度提起すると共にその都度訂正審判を請求できることから、審理が遅延し、ひいては審決の確定が遅延することで、争いがなかなか決着しないのではないか。

## 3. 検討の方向性

### (1) 「予告審決」の導入・出訴後の訂正審判請求の禁止

現行制度について指摘されている点を踏まえ、審理の遅延や無駄を解消するために、審判合議体による特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという現行制度の利点を確保した上で、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止してキャッチボール現象が発生しない制度を検討すべきではないか。

具体的には、審判請求から口頭審理までは現行制度と同様に審理を進め、「審決をするのに熟した」と判断されるときに、審判合議体は判断を当事者に開示する手続（例えば、「予告審決」。以下、本資料ではこの用語を用いる）を行う。「予告審決」は現行制度の審決と同内容<sup>8</sup>として、特許権者が「予告審決」中に示された合議

<sup>6</sup> 審決取消訴訟を提起できる期間は、国内居住者は30日（法定期間）、在外者は120日（法定期間＋附加期間）。

<sup>7</sup> 審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できる期間は、国内居住者、在外者ともに90日（法定期間）。

<sup>8</sup> 訂正の許否判断と特許の有効性判断を行う。

体の判断を踏まえて訂正請求をすることができるようにする。これにより、この訂正機会は現行制度において合議体の判断が示される審決（一次）を踏まえての訂正機会（訂正審判請求をする機会）に対応したものとなる。

なお、訂正の機会を与える必要はないと考えられる以下のような場合には、「予告審決」を行うことなく、直ちに審決を出すこととする。

- a. 訂正明細書等の全訂正事項が「訂正認容」、かつ、審判請求された請求項が全て「有効」であった場合<sup>9</sup>
- b. 予告審決が不要である旨の特許権者の意思表示があった場合<sup>10</sup>

その後、「予告審決」に対する訂正請求以降は、現行制度における無効審判審理再開後に最初になされる訂正請求以降の審理手続と同様に進め、再び「審決をするのに熟した」と判断されるときに審決を出す。

改正制度案の審決は、現行制度の二次審決に対応したものであるが、現行制度では二次審決後に再び審決取消訴訟を提起した上で訂正審判を請求することにより、さらに訂正機会を得ることが制度上可能である。

しかし、

- ①訂正の回数に制限がないために紛争解決を引き延ばすことが可能な制度は問題であること<sup>11</sup>
- ②二次審決後に訂正されるケースは少ない上、差し戻される事例も極めて少なく、実務上の必要性が小さいと考えられること（表1参照）<sup>12</sup>
- ③当事者の公平性の観点から、予告審決に対する訂正請求以降にさらなる訂正の機会が与えられることが適切である場合には、現行と同様に審理が進められ、訂正の機会<sup>13</sup>が与えられ得ること

から、審決までの訂正の機会が有効に利用されることを前提に、審決に対して審決取消訴訟が提起された後は、訂正審判の請求を禁止すべきと考えられる。

---

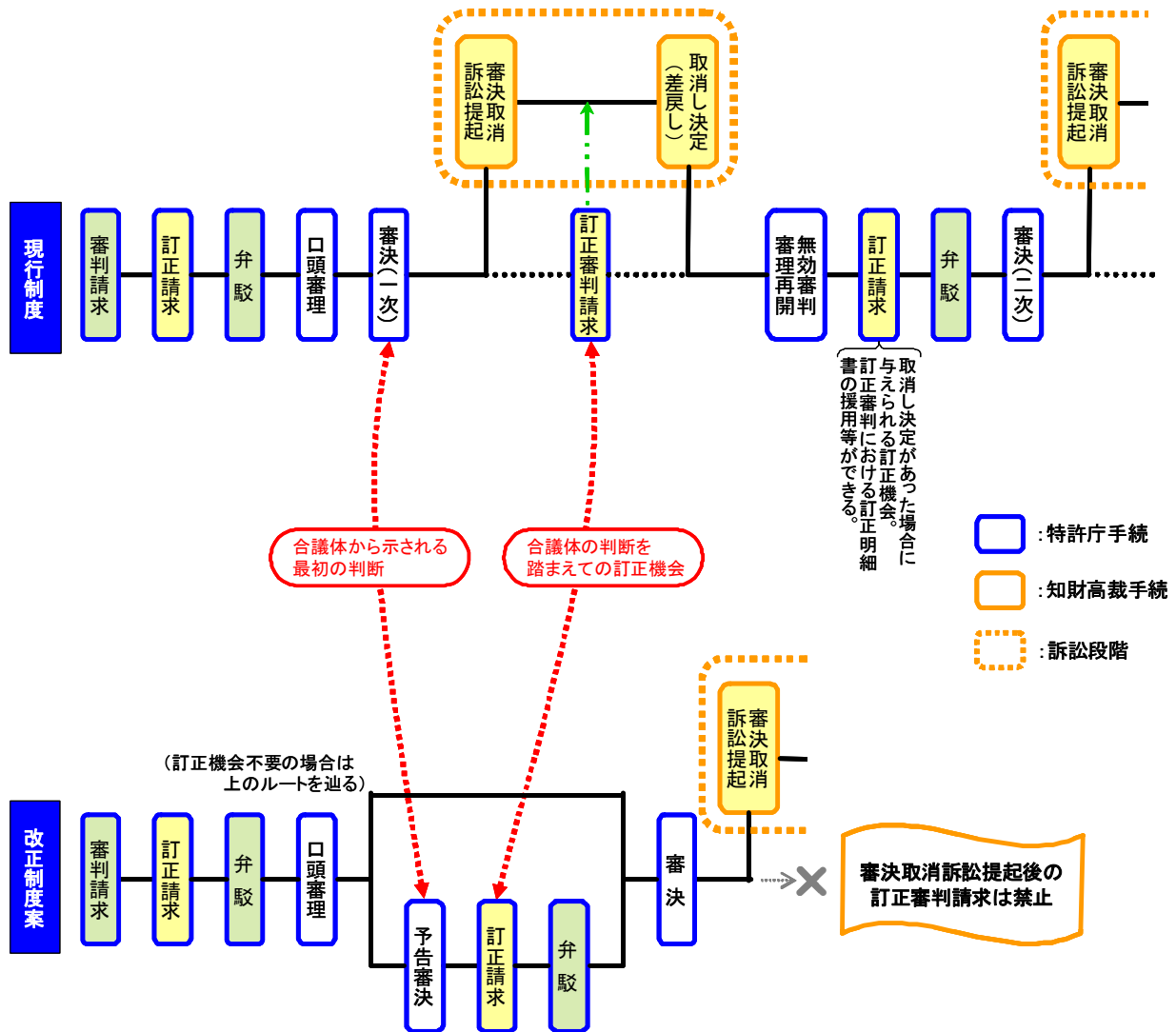
<sup>9</sup> 特許権者の主張を全面的に認容する結論となるから、再度の訂正機会を与えることは不要と考えられる。

<sup>10</sup> 例えば、侵害訴訟が同時係属中であつたり、ライセンス供与をしているため、さらなる減縮訂正をする意思がない場合などには、訂正機会を不要として早期に審決を得ることを希望することが考えられる。意思表示は、例えば口頭審理が終了する時点までに行うことができるようにする。

<sup>11</sup> 訂正審判が請求された案件（26件）のうち、4件が特許法第181条第2項の取消決定がされ、4件が訂正審判の審決確定により審決取消とされて、審理が延びている。

<sup>12</sup> 特許法第181条第2項の取消決定がされた案件は4件であり、訂正審判の訂正認容審決確定によって審決取消がされた案件は4件であつて、訂正によって再度の無効審判の審理に付されるものは一次審決に対して提訴した全案件444件の1.8%にすぎず、二次審決後の訂正機会を活用できた例は少ない。

<sup>13</sup> 審判請求書の補正があつた場合の答弁指令（第134条第2項）、無効理由通知（第153条第2項）に基づく訂正の機会。



【図4：現行制度と改正制度案の対比】

## (2) 審決までの審理期間について

改正制度案における審決までの審理期間について検討する。

### ① 予告審決を行わない場合

3. (1)に記載したように、一部の案件では予告審決を行わず、現行制度と同様に直ちに審決を出すこととしている。この場合には審理期間や審理手続上の負担は現行と変わらない<sup>14</sup>。

### ② 予告審決を行う場合

予告審決は、3. (1) b.に記載したように、特許権者の意思で通知されるか否かを選択するようにしている。通知が選択された場合、a.に該当しなければ予

<sup>14</sup> 例えばa.のケースは、訂正を認めた上で全請求項を有効と判断する審決が出される場合であるが、最近の数年間の統計によれば、有効審決全体は4割前後ある。

告審決が行われ、訂正請求ができる期間が指定されるので、特許権者は、審判合議体による特許の有効性の判断を踏まえて、訂正をするか否かを含めた訂正の検討を行うことができる。この、訂正請求ができる期間（訂正の検討を行える期間）は、特許権者が予告審決の通知を希望することによって獲得する利益であるから、予告審決が行われることによってこの期間が付加されることは、特許権者の意思表示に基づくものであって合理的なものといえる。

特許権者が訂正の検討をした結果、訂正請求をしなければ<sup>15</sup>、期間満了後直ちに予告審決の内容をそのまま審決として発送することとなり<sup>16</sup>、ここで付加される審理期間は僅かである。

一方、訂正請求がされれば、特許庁で審理が継続される。この場合は現行制度であれば、審決取消訴訟提起後に訂正審判がなされた場合に相当するので、以下、「キャッチボール現象」が発生した場合との期間の比較を行う<sup>17</sup>。

現行制度で「キャッチボール現象」が発生した場合、一次審決の送達から審理再開までに平均で145日程度を要している<sup>18</sup>。また、審理を再開するときには、特許権者に対して指定期間を10日とする訂正の機会が与えられる<sup>19</sup>ことから（特許法第134条の3第2項）、一次審決の送達から訂正請求の期間満了までは、平均で155日程度を要していることとなる。

これに対し、改正制度案では、予告審決の送達から訂正請求の期間満了までは、訂正の指定期間<sup>20</sup>のみとなる。

したがって、この場合には、100日余りの期間短縮が見込まれる<sup>21</sup>。

### （3）審決が特許法第181条第1項により取消された後の特許庁での審理

改正制度案において、審決後に審決取消訴訟が提起され、裁判所で審決が特許法第181条第1項により取消されて特許庁に再係属した場合は、現行と同様に審理

<sup>15</sup> 例えば、予告審決の内容に納得してそれ以降の手続を諦めた場合や、訂正をせずにそのままの内容で審決取消訴訟を提起しようと考えた場合。

<sup>16</sup> 予告審決に対する訂正機会は、現行制度の訂正審判に対応するものであるから、特許権者には訂正をする機会を与え、意見書の提出は許可しないという制度設計が考えられる。このようにすると、予告審決に対する特許権者の応答がない場合には、直ちに審決を送付することとなる。

<sup>17</sup> 「キャッチボール現象」が発生しない場合、すなわち取消し決定により差し戻されなかった場合には、現行制度では知財高裁で、改正制度案では特許庁で、実質的な審理が継続的に行われるため、期間を比較することはできない。

<sup>18</sup> 表1参照。特許権者が国内居住者である場合。以下同じ。

<sup>19</sup> 特許庁の運用においては、手続の種類や性質ごとに、当事者の対応負担を考慮した標準的な応答指定期間（標準指定期間）が定められている。

<sup>20</sup> 前掲注（19）の標準指定期間では、訂正請求ができる期間は1回目が60日、2回目以降が30日とされている。

<sup>21</sup> 上記した以外の審理手続に要する期間（審判請求から一次審決／予告審決までと、上記の訂正請求期間満了から二次審決／審決までの期間）は、現行制度と改正制度案とで変わらない。

を進める。特許を有効とする審決が取り消された場合には、特許権者の訂正請求の申立てにより、訂正請求をする機会が与えられる（特許法第134条の3第1項）。

特許庁への再係属後は、既に特許庁及び裁判所で審理がされ、それぞれの判断も示されているから、特許権者はそれらを踏まえての対応が可能と考えられるため、「予告審決」は行わないこととする。なお、当事者の公平性の観点から、さらなる訂正の機会が与えられることが適切である場合には、現行と同様に審理を進めて、訂正の機会が与えられ得るものとする。

#### 特許法

（取消しの判決等があつた場合における訂正の請求）

第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとするものに限る。）に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、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請求するための相当の期間を指定することができる。

2～5 （略）

#### （4）侵害訴訟との関係

侵害訴訟ルートと無効審判ルートで特許の有効性を判断する現行制度において、両ルートの判断齟齬を防止するために、特に侵害訴訟との関係で審理の迅速性は重要である。特許庁の無効審判の審決を参照して審理を進めることが適切な場合に、無効審判における一次審決（特許庁の最初の有効性判断）を参照して侵害訴訟の審理を行うように進行調整をすることなどが考えられているためである<sup>22</sup>。

この点、改正制度案の予告審決は、現行の一次審決と同様、審決をするのに熟した時に、一次審決に相当する特許庁の最初の有効性判断を示すものであり、現行制度同様、侵害訴訟の審理において参照され得るものである。

#### 4. まとめ

キャッチボール現象を発生させないため、予告審決とそれに応じて訂正請求ができる手続を導入するとともに、訴訟提起後の訂正審判は請求できないとする制度を、手続の効率性や、紛争の早期解決という視点を考慮しつつ、検討すべきではないか。

<sup>22</sup> 詳細は、第28回特許制度小委員会資料1「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について」を参照。