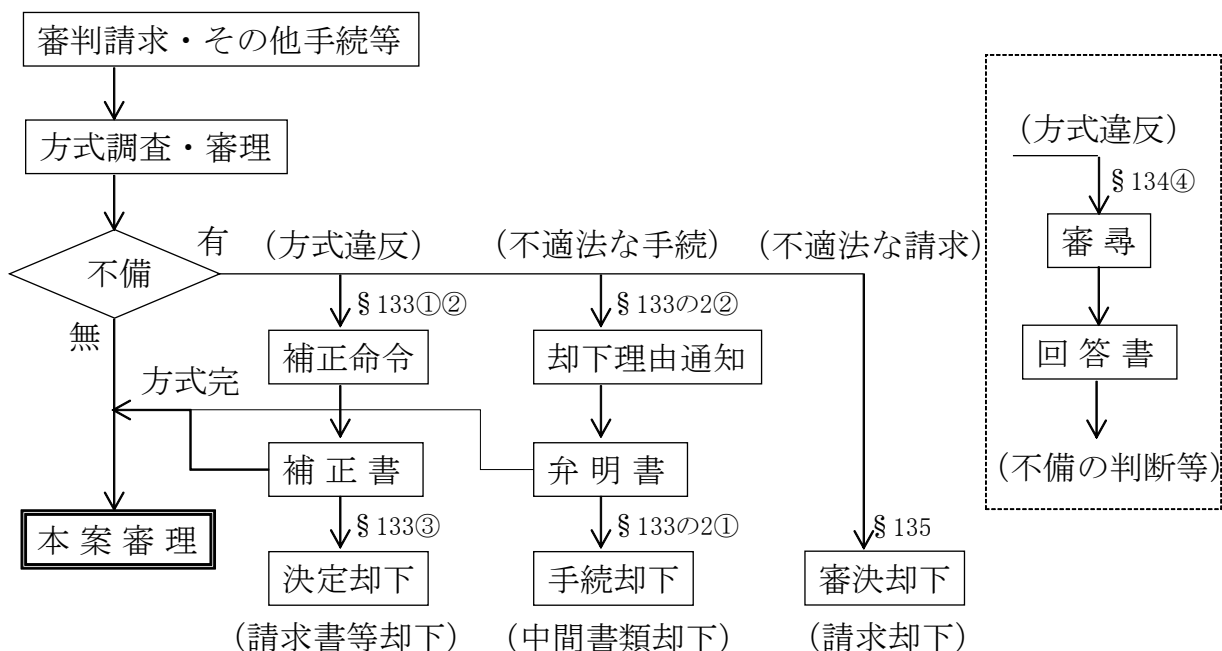


51—08 P U D T

無効審判の請求の不備と補正

1. 請求（書）の不備と処分

審判請求では、本案審理に先立って、下図のように、審判書記官による方式調査、合議体による方式審理が行われる。



請求人は、事件が特許庁に係属しているときは、審判請求書の補正をすることができる（特 § 17①、実 § 2の2、平23附 § 19②旧実 § 55②、意 § 60の3、商 § 68の40①）。

記載要件違反があり、自発的に補正がされない場合、①審判長は、補正命令により補正の機会を与えた後、不備が解消されないときは、決定をもって審判請求書を却下する（特 § 133①③、実 § 41、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）、②合議体は、補正の機会を与えることなく審決をもって審判請求を却下す

る（特 § 135、実 § 41、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①）、③事実関係を明らかにする等のため審尋を行う（特 § 134、実 § 41、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52）のいずれかの措置をとることができる。

どの措置をとるかは、記載要件違反が適法な補正によって解消できる可能性があるかに応じて決める。

審判請求書の副本を権利者に送達する前の段階では、審判長は、請求の理由の要旨を変更する補正を許可することができない（特 § 131の2③、実 § 38の2③、意 § 52）から、審判請求書の副本を権利者に送達する前の段階で記載要件違反を解消するために請求書の要旨を変更する補正がされたとしても、審判長はその補正を許可できず、結果として記載要件違反は解消できない。

したがって、著しい記載要件違反があり、それを解消するための補正をしようとする、請求の理由の要旨を変更することが明らかなきとき、又は請求が本質的要件を欠くときは、「不適法な審判請求であってその補正をすることができないもの」として、補正を命じることなく、また権利者に答弁機会を与えるまでもなく、審決をもって却下（特 § 135、実 § 41、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）する。

（注） 当事者の補正（→22—01の9. (2)）

- a 請求人・被請求人の同一性が失われない場合を除いて要旨変更となる。
- b 共有者の一部のみを被請求人として表示した場合、残りの共有者を補充することは原則として要旨変更となる（全趣旨により総合的に判断）。
- c 法人の代表者名が欠落しているのを補充し、また表示している代表者名を変更する補正は、要旨変更としない。
- d 代理人の氏名の誤記の補正、弁理士の住所の補正は要旨変更としない。

2. 補正命令と請求書の決定却下

(1) 審判請求書の「請求の理由」以外の記載について

審判請求書の「請求の理由」以外の記載要件違反が比較的軽微であり、補正により不備を解消できる可能性があるときは、補正を命じる（特 § 133①、実 § 4、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）。

補正命令の例は、以下のとおり。

- ア 手続能力を欠く者（未成年者・成年被後見人等）による請求
- イ 代理権の範囲の規定に違反してされた請求
- ウ 特許法等の各法律又は政省令で定める方式に違反してされた請求
- エ 所定の手数料が支払われていない請求
- オ 証拠が外国語であるが、訳文がない請求

(2) 「請求の理由」について

「請求の理由」の記載要件（特 § 131②、実 § 38②、平23附 § 19旧実 § 41、意 § 52）は、請求の理由の当初記載が不十分であることにより被請求人に生じる不必要な対応負担を軽減すること、記載不備の結果生じ得る審理の遅延を未然に防止することをねらいとしている。

したがって、「請求の理由」の記載要件は、①その請求の理由の記載によって被請求人が反論の対象を特定できるか、②反論の対象を一応特定できるとしても、それが被請求人にとって不合理な負担になるか、③請求の理由の記載不備により、被請求人の的外れな対応を引き起こすなど、実質的な反論が期待できないものであるか、等の観点から判断する。

また、審判請求当初の請求の理由の記載が記載要件を満たすか否かは、その無効理由の根拠法条の要件の内容・性格や、当該事件における事実関係の内容・複雑さなどに応じて、個別に判断すべき性質のものであるから、個々の事件の事情に応じた合理的な判断をする。

なお、「請求の理由」の記載要件は、方式上の要件であるから、その審理に当たり、記載された主要事実に基づき請求が認容されるべきものかどうかは問われない。証拠の記載についても、要証事実と立証に用いる証拠との対応関係が明確になっていれば足り、その証拠によって要証事実が立証されているかどうかは問われない。

補正命令の例は、以下のとおり。

- ア 先行技術文献等の証拠が長大又は大量な場合において、証拠中の先行技術発明の存在を示す記載個所が特定されていないとき
- イ 要証事実や証拠が多数に渡る場合に、それらの関係が記載されていないとき

ウ 要証事実と証拠との関係は一応記載されているものの、その証拠のどの部分によりその事実を立証しようとしているのかが具体的に特定されておらず、審判請求書及び添付書類を全体的に考察してもそれが不明なとき

特に、要証事実が出願前の公知発明または公然実施発明の存在であり、複数の証拠に基づいて立証しようとしているときは、補正命令の検討の必要性がより一層大きいことに留意する。

(3) 審判請求書の決定却下

上記(1)、(2)の補正命令に対し、請求人が補正をしないとき、補正をしたが不備を解消しないとき、特§131の2①に違反する補正であるとき(例えば、補正が請求の理由の要旨を変更するときや請求の趣旨の要旨を変更するとき等)は、その無効審判請求書を決定をもって却下できる(特§133③、実§41、平23附§19②旧実§41、意§52、商§56①、§68④)。

3. 審決却下

以下のように、著しい記載要件違反のとき、又は請求が本質的要件を欠くときは、無効審判請求を審決をもって却下する(特§135、実§41、意§52、商§56①、§68④)。

ア 請求の理由が全く記載されていないとき

(例1) 審判請求書に請求の理由が全く記載されていないか、「追って補充する」とのみ記載されているとき。

(例2) 法定無効理由のいずれにも該当しないものを無効理由として主張しているとき。

イ 実質的に請求の理由が記載されていないに等しいとき

(例1) 無効理由について抽象的に記載されているものの、当該無効理由の根拠となる具体的事実がなんら記載されておらず、証拠の提示もないとき。

(例2) 一応は具体的事実が記載されたり証拠の提示はあるものの、その具体的事実又は証拠により、本件特許(登録)がいずれの無効理由に該当するものであるのかが特定できないとき。

ウ 重要な要件についての主要事実が記載されていないとき

(例1) 進歩性違反の無効理由(特§29②)における「前項各号に掲げる発明(先行技術発明)」の存在についての事実が記載されていないとき。

(例2) 本件特許発明と先行技術発明との比較について記載されていないとき。

(例3) 本件特許発明が先行技術発明に基づいて容易に想到できたとする理由(容易推考性の論理構成を含む)が記載されていないとき。

エ 主要事実の記載が具体性を欠き、しかも証拠の提示がないとき

(例) 審判請求書に証拠物件が添付されていない場合において、証拠物件の添付なしに主要事実が把握できるように請求の理由が十分具体的に記載されていないとき(後の証拠調べにおいて証拠を提示することを前提に審判請求当初には証拠を提示しないこと自体は記載要件違反にはならないところ、そのようなときは、証拠の提示なしに主要事実が把握できるように請求の理由を具体的に記載する必要性が通常事件よりも一層大きいことに留意。)

オ その他

(例1) 権利の共有者全員を被請求人として審判請求がされていないとき(特§132②、実§41、平23附§19②旧実§41、意§52、商§56①、§68④)(→22—03の2、51—05の2、審決の文例45—23)。

(例2) 権利者でない者を被請求人として審判請求がされているとき(特§132②、実§41、平23附§19②旧実§41、意§52、商§56①、§68④)(→22—01、51—05の2、審決の文例45—24)

(例3) 特許無効審判において無効を申し立てた請求項が、訂正により全て削除されたとき(→51—19の3。)

(例4) 特許無効審判において無効を申し立てた請求項の一部が、訂正により削除されたとき(削除された請求項について審決却下→51—19の3。)

(例5) 別の無効審判事件又は異議申立事件で、その権利の無効又は取消が確定したとき

(例6) 除斥期間経過後に審判請求がされたとき(商標)

4. その他の不適法な手続の却下

審判請求書以外の審判事件に係る手続に方式不備がある場合には補正を命じ、指定した期間に補正がされなかったときに審判長により決定をもって手続を却下し（特 § 133、実 § 41、意 § 52、商 § 56①）、また、審判請求書以外の不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、却下理由通知による弁明の機会を経た後、却下の決定をする（特 § 133の2①、実 § 41、意 § 52、商 § 56①）。

5. 審判長・合議体の裁量

(1) 補正命令、却下

請求の理由の記載要件の方式審理は職権調査事項であり、記載要件違反を発見した場合には、審判長はその審判請求書について補正を命じる。補正命令は、不備の解消の機会を保証するためのものであるから、最終的に決定却下しないものについては補正を命じる必要はなく、補正を命じるかどうかについても審判長に裁量の余地がある。

補正命令の結果、その不備が解消しないときは、「決定をもってその手続を却下することができる」（特 § 133③、実 § 41、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）とされていることから、最終的に決定をもって却下するかどうかは審判長に裁量の余地がある。

著しい記載要件違反で、補正ができないものは、審決をもって却下することができるが（特 § 135、実 § 41、平23附 § 19②旧実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④）、直ちに却下するか、補正を命じるかについて、合議体に裁量の余地がある。

したがって、記載要件違反がごく軽微であって、実質的な問題がないようなときは、審判長・合議体は、補正命令・決定却下や審決却下をしなくても差し支えない。同様に、補正を命じた事項の一部のみが補正により解消されていないときは、違反の重大性等を考慮して、決定をもって却下するかどうかを判断する。

(2) 補正の許否の判断

審判請求書の副本を特許権者に送達する前における請求の理由の要旨を変更する補正は、本案審理前の段階のものであるから、それにより大幅な審理の遅延が生じないこともあり得る。そこで、審判請求書の副本を特許権者に送達する前において記載要件不備の補正を命じた場合において、それに応答する補正が、請求

の理由の記載要件違反を解消するものであり、しかも著しく要旨を変更するものでないときには、補正を認めても差し支えない（51—16の1.参照）。

他方、請求の理由の要旨を変更する補正を禁止する原則を維持した趣旨に鑑みれば、本案審理後における請求の理由の補正については、本案審理前に比べて、要旨変更禁止の規定をより厳格に判断することが適切である。

6. 不服申立て

特 § 135による審決却下、特 § 133による請求書の決定却下について不服があれば、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）へ訴えを提起できる（特 § 178①、実 § 47①、平23附 § 19②旧実 § 47①、意 § 59①、商 § 63①）。

一方、その他の手続の却下について不服があれば、特 § 184の2、実、意 § 60の2、商 § 63の2の規定により、行政不服審査法 § 5による審査請求を特許庁長官に対してすることができ、更に不服があれば、東京地方裁判所へ訴えが提起できる。

（改訂H27.2）