

## 51—17 P

## 審決の予告（特、旧実）

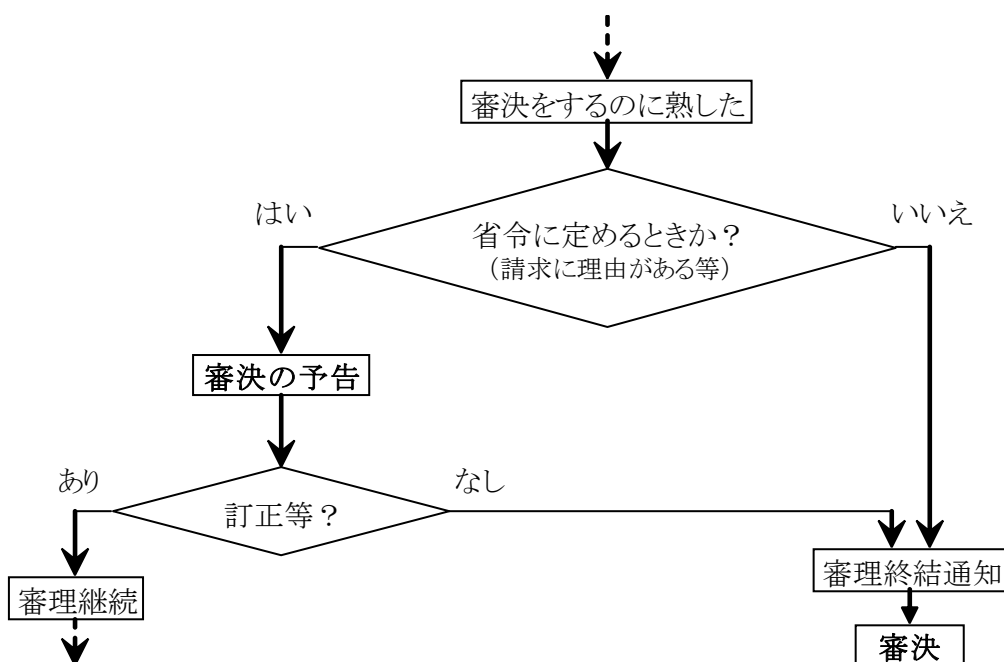
## 1. 審決の予告にかかる審理手順の概要

平成24年4月1日以降に請求された特許、旧実用新案登録無効審判において、事件が審決をするのに熟した場合において、省令で定めるとき（審判の請求に理由があると認めるとき、訂正の請求を認めないとき、等）には、「審決の予告」をする（特 § 164の2①、特施規 § 50の6の2、平23附 § 19旧実 § 41）。

「審決の予告」をしないときには、審理を終結して審決をする（特 § 156②④、平23附 § 19旧実 § 41）。

「審決の予告」に対して、被請求人は訂正の請求または訂正明細書等の補正ができるが（特 § 164の2②、特 § 134の2①、平23附 § 19旧実 § 41）、これらがされないときには、審理を終結して審決をする（特 § 156②④、平23附 § 19旧実 § 41）。

【図】 審決をするのに熟してからの手続概略



## 2. 審決の予告の概要

審決の予告は、裁判所と特許庁との間で「キャッチボール現象」が発生しないようにするために創設された手続であり、被請求人に合議体の判断を示し、これに基づいて訂正をする機会を付与するためのものである。

### (1) 審決の予告の記載内容

審決の予告には、審決と同じ事項を記載する（特 § 164の2③→ § 157②）。結論及び理由には、全ての訂正事項についての適否判断と、審判請求された全ての請求項についての有効性の判断を、審決と同程度に詳細に記載する。このうち、有効性の判断にあたっては、原則として全ての理由（請求人が申し立てた理由及び職権で無効理由を通知していたときはそれに記載した理由）を審理判断し、審決の予告に記載する。

### (2) 審決の予告に対する当事者の手続

改めて両当事者に期間を指定して主張を求めることはせず、被請求人に対して訂正の請求をするための期間の指定（標準60日（在外者90日）→25—01.2）のみを行う（特 § 164の2②）。

## 3. 審決をするのに熟したときの審理

### (1) 審理を開始してから最初に審決をするのに熟したとき

審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときは、原則として審決の予告をする（特 § 164の2①、特施規 § 50の6の2①）。

ただし、被請求人に訂正の機会を与える必要がない以下のときは、審決の予告をせず、審決をする（特施規 § 50の6の2①、特 § 156②）。

- ・ 審決の予告を希望しない旨の被請求人の申し出があったとき

被請求人が早期に審決を受けることを目的として審決の予告を希望しないときは、審決の予告をする必要はない。このとき、被請求人は希望しない旨の申し出を答弁書等においてしておくことが適切である。意思表示は、書面又は口頭（口頭審理の場においてするときに限る）で行う。

- ・ 訂正の請求がされておらず、審判請求された請求項が全て有効と判断されるとき

- ・ 審判請求された請求項に係る訂正が全て認められ、かつ、審判請求された請

求項が全て有効と判断される時

審決の予告をしたときは、それに対して被請求人が訂正の請求をしたか否かに応じて、以下のように手続を進める。

ア 訂正の請求をしたとき

通常は請求人に対して弁駁の機会を与える。

審決の予告をした後にあっては、口頭審理は必要と認めるときにのみ行えばよい。

イ 訂正の請求をしなかったとき

審理の対象が変更されないため、他に事情の変更がなければ、通常は審理を終結し（特 § 156②）、審決の予告に記載した判断内容で審決をする。

基本的には審決の予告に記載した内容を審決に記載すればよいが、審決の予告の後に出示された上申書への言及等を行うことは差し支えない。また、改めて訂正の機会を与えることが適当と認めるとき（例えば、証拠の追加や変更を伴うとき）には、審決の予告を再度行う。

(2) 再び審決をするのに熟したとき

上記(1)アにしたがって審理した結果、当該事件において再び審決をするのに熟したときは、上記2.に記載した審決の予告の趣旨により、原則として審決をする。

ここで、先の審決の予告に対する訂正の請求の後に、請求人により無効理由の追加や変更がされることがあるが（審判請求書の要旨を変更する補正がされ、訂正に起因するものとして審判長に許可されたとき等）、これらの無効理由については、審決の予告はしない。なお、要旨変更の補正が許可されたときは訂正・答弁の機会を与える（特 § 134②）。

一方、合議体の判断を示して訂正の機会を与えることが適切なときは審決の予告をする（特 § 164の2①、特施規 § 50の6の2③）。

○訂正の機会を与えることが適切な例

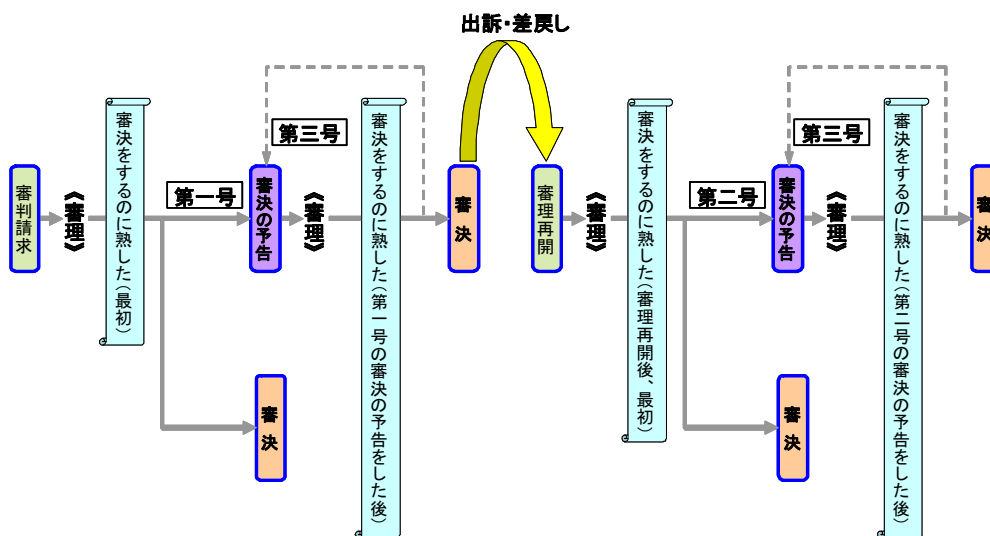
文献証拠に基づく無効理由Aと共に、審理に証拠調べを伴う無効理由Bが申し立てられていたとき、審理を効率的に行うという観点から、証拠調べに時間のかかる無効理由Bの審理判断を留保して、無効理由Aのみで審決の予告を行うことがあり得る。このとき、先の審決の予告に記載していた無効理由Aが維持できなくなり、留保していた無効理由Bの審理をした結果、無効の心証となったとき、無効理由Bについて心証を開示せず、訂正の機会を与えることなく審決をすると、被請求人にとって不意打ちとなるため、無効理由Bで審決の予告を行う。

このようなケースは例外であり、審判請求人が申し立てていた理由については、先の審決の予告をする時点で全て審理判断することが原則である。

(3) 審決が取り消されて特許庁に差し戻され、審理を開始してから最初に審決をするのに熟したとき

それまでの手続や審理をやり直すこととなるため、上記(1)のときと同様であり、差し戻し後に審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときは、原則として審決の予告をする（特 § 164の2①、特施規 § 50の6の2②）。その後の審理手続については、上記(1)(2)を参照。

○特施規 § 50の6の2①②③と上記3. (1) (2) (3) の対応図



図における「第一号」は上記3. (1)に、「第二号」は3. (3)に、「第三号」は3. (2)に該当する。

(改訂H27. 2)