

51—18 P U D T

無効理由通知

1. 無効理由通知（特 § 153、実 § 41、平23附 § 19旧実 § 41、意 § 52、商 § 56）

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由（例えば、異なる条文）についても、審理することができるから、無効審判において、請求人が主張していない無効理由を職権で探知することもできる。ただし、請求人の申し立てない請求の趣旨については審理をすることができないから、無効審判が請求されていない請求項、指定商品・役務について無効理由を職権探知することはできない。

当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、審判長はその審理の結果を、被請求人（権利者）には無効理由として、請求人及び参加人には職権審理結果として通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。これに対応して、両当事者及び参加人は、通知された無効理由について、意見を述べることができる。

特許、旧実用新案において、被請求人は、無効理由通知において指定された期間（標準30日（在外者50日）→25—01.2）内に訂正の請求をすることもできる（特 § 134の2①、平23附 § 19旧実 § 40の2①）。

なお、請求人が、無効理由通知に対する意見に加えて、又はこれに代えて、職権審理に基づく無効理由以外の争点についての弁駁書を提出することがあり得るが、合議体が積極的に職権審理に基づく無効理由以外の争点についての請求人の弁駁を求めたいときは、それまでの被請求人の防御方法（訂正請求書、訂正明細書等、答弁書などの副本）のうち未送達のを請求人に送達するとともに、職権審理結果通知に加えて弁駁指令をすることもできる（特 § 134の2④、特 § 134③、特施規 § 47の3①）。

2. 職権審理の発動の基本的考え方

職権審理の発動は合議体の義務ではなく裁量権とされているから、必ず職権審

理をしなければならないわけではない。合議体が職権審理の権限を発動するか否かは、その事件が公益に及ぼす影響、職権探知をすることによる審理遅延の可能性、職権探知の結果としての真実発見の可能性、等を総合的に考慮し事案に応じて合議体が決定すべきものである。

無効審判制度は、当事者対立構造であるから、基本的には請求人の主張立証に基づいて審理を進め、職権審理は審理を補完する程度にとどめることが適切と考えられる。

そこで、原則として以下の例を限度として、無効理由の存否に係る職権審理の裁量権を発動をする。

ア 無効審判の請求人の主張する事実及び証拠に基づいては適切な無効理由が構成されないと認める場合であって、当該無効審判事件において申し立てられた複数の証拠の組み合わせを修正すること、又は、周知事実を補完することなどによって適切な無効理由が構成でき、的確な審理に資すると認めるとき。

イ 当該権利についての他の事件（他の無効審判、侵害訴訟等）において示された事実又は証拠を併せて考慮することによって、より適切な無効理由が構成できる場合であって、当該他の事件との結論の齟齬を回避することが必要と認めるとき。

ウ 請求人が申し立てた請求の理由が適切な無効理由を構成しない場合において、権利付与後の情報提供制度（→10—04）に基づき提出された情報であって請求人が請求の理由として援用しなかったものが、一見して明らかに適切な無効理由を構成するものであり、しかもそれを職権審理の対象としないことは公益上の観点から容認しがたいような事案であるとき。

エ 請求人が申し立てた請求の理由が適切な無効理由を構成しない場合において、その他に適切な無効理由を構成する先行技術等が存在する可能性が非常に高く、かつ、それを職権で探知することが比較的容易であり、しかも職権探知しないとするのは公益上の観点から容認しがたいような事案であるとき。

3. 不許可決定した補正に係る請求の理由の職権による採用

不許可の決定をした無効審判の請求の理由の要旨を変更する補正（特 § 131の2 ②）を、「当事者が（適法に）申し立てない理由」として職権審理の無効理由に採用することについても、補完的なものと位置付けるべきであり、職権審理の対象とすることは、それまでの請求人の対応内容等（請求人が審判請求当初から請求の理由を十分に記載していたか、その後の審理過程で適時かつ適切に攻撃をしていたか等）を考慮して慎重に決定することが適切である。

(1) 不許可決定した補正の類型ごとの留意事項

ア 審理遅延要件に違反するもの

審理を不当に遅延させるおそれがあるとして不許可とした補正に係る請求の理由を職権探知の無効理由として後に採用することは一貫性がないから、特段の事情変更があったときや職権審理の対象にする方が迅速な審理に資すると認めるときを除き、職権審理の無効理由とはしない。

イ 訂正起因要件・当初不記載の合理的理由要件に違反するもの

訂正の請求に起因して必要になったものではなく、しかも当初の請求書に記載しなかったことに合理的な理由もない請求の理由に係る補正は、要旨変更が認められるべきでない補正の典型例であるから、それを職権で採用して特許を無効にすべき旨の審決をしないとすることが公益の観点から容認しがたいような事案であるときを除き、職権審理の無効理由とはしない。

ウ 被請求人の同意要件のみに違反するもの

審理遅延のおそれがなく、また当該請求の理由を当初の請求書に記載しなかったことに一応の合理的な理由が認められる場合において、被請求人が不同意だったことのみを理由に請求の理由の補正を不許可としたときについては、そうした補正に対して私人たる被請求人が不同意であったとしても、合議体が公益の立場からする職権の発動を妨げるものとはいえない。したがって、上記2.ウと同様に、その請求の理由が適切な無効理由を構成することが一見して明らかかなものであり、しかもそれを職権審理の対象としないことが公益上の観点か

ら容認しがたいような事案であるときは、職権探知の無効理由として採用して差し支えない。

(2) 無効理由通知書における補正書等の援用

不許可とした補正に係る請求の理由を職権探知の無効理由として採用するときには、その補正事項を記載した補正書や弁駁書等の記載を援用することもできる。このようにすれば、請求人の意図が被請求人に伝わりやすい無効理由通知とすることができる。

4. 新実用新案登録無効審判における技術評価書の取扱い

(1) 実用新案登録無効審判において、実用新案技術評価書に記載された先行技術文献に請求人が言及していないときは、必要に応じて当該先行技術文献を職権審理の対象とする。

(2) なお、審決は当事者の主張を考慮して合議体が独立の判断に基づき行うものであるから、当該評価書の評価は審決の結論を左右するものではない。

(改訂H27.2)