

## 56—02 P U D T

**審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判**

## 1. 審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判の審理

## (1) 審決取消訴訟が権利無効審決に対して提起されているとき

原則として、新たに提起された無効審判の審理を、取消訴訟の判決確定まで中止し、特 § 168①（実 § 40①、意 § 52、商 § 56①、商 § 68④）に基づく中止の通知をする。

これにより、特許においては、後続審理の事件で新たな訂正請求が提出されたり、後続審理の事件で訂正が先に確定して優先審理した事件の審理が無駄になったり、裁判所と特許庁の判断が食い違う等の事件の複雑化を避けることができる。また、無効審決が確定すれば、新たな無効審判の本案審理を要しない。

なお、当事者から中止解除を求める上申書等が出された場合は、先の事件と当該事件で提示された理由・証拠を全て勘案しても権利有効の結論とすることができるとただちに判断できるようなとき（訂正請求（案）が提出されているなど）や、紛争の迅速な解決に役立つと考えられるとき等に限り中止の解除を行う。

## (2) 審決取消訴訟が権利有効審決に対して提起されているとき

原則として、新たに提起された無効審判の審理を速やかに開始し、新たに提示された理由・証拠等が、先の権利有効審決を覆すものか否かについて検討する。

## 2. 具体的取扱い

## (1) 審決取消訴訟が権利無効審決に対して提起されているとき

ア 新たな無効審判が請求された後、書類が合議体に届いたときは、原則と

して、速やかに請求書の副本を送達すると同時に、中止の通知をする。

この場合において、具体的には、

(ア)「請求書の副本の送達通知」の本文に、「審判請求人の提出した審判請求書副本を送達します。答弁書の提出については、本件無効審判の手続を中止しますので、中止を解除するときに改めてその機会を与えます。」と記載する

(イ)「中止の通知」を起案し、上記の「審判請求書の副本の送達通知」と同日付で決裁する。

イ 例外的に、先行する事件における、無効審決との比較において、後続審理の事件に係る証拠の方が、より強力なものであるときなど、被請求人の意見や訂正請求の内容を見てから中止するか否かを決定することが適切なときは、速やかに請求書の副本を送達し、その後、提出された答弁書や訂正請求の内容について検討し、中止の通知をするか、否かを決定する。中止の通知をするときは、答弁書提出期間が経過した段階で行う。(注)

(注) 副本送達後であって答弁書提出期間が経過する前に中止をしたとき、中止を解除した後に、改めて全答弁期間を与えることになるので、解除後すぐに着手することができない(特§24→民訴§132②)。

よって、副本を送達した後、答弁書提出期間が満了した段階で、中止の通知をしなければならない。

(2) 審決取消訴訟が権利有効審決に対して提起されているとき

速やかに、新たな無効審判事件の請求書副本を送達し、答弁書提出や訂正請求の機会を与えて審理を開始する。(注)

なお、特許において、特許権者が先行する事件で認容した訂正請求と異なる訂正請求をした場合は、当該訂正に基づいて審理を進めるが、先行する事件の訂正が先に確定したとき、後の無効審判における訂正の基準明細書が変わることとなる点、及び後の無効審判における訂正を認容して、それが先に確定したとき、先行する事件の特許有効審決がほぼ自動的に取り消されることとなる点に留意が必要である。

(注) 特許において、新たな無効審判で提示されている理由・証拠等が、先行する事件における理由・証拠等に比べて、強力に特許性を否定するものではなく、これらを考慮しても、先の事件における特許請求の範囲について特許有効の結論が得られると考えられるときには、先の事件で認容した訂正請求（ただし訂正未確定）と同じ訂正請求の機会を与えた後に（通常は）特許有効審決をする。

(改訂H27.2)