

67—05.5 P

取消理由通知（決定の予告）

1. 取消理由通知（決定の予告）が必要な場合

- (1) 無効審判においては、特許庁と裁判所との間の「キャッチボール現象」（→51—17の2.）を防止するため、平成23年法改正により、「審決の予告」を行って訂正の機会を与えると共に、審決取消訴訟係属中の訂正審判の請求を禁止した。特許異議の申立てにおいても、同様の理由で取消決定取消訴訟係属中の訂正審判の請求を禁止している（特§126②）ため、取消理由の通知後に特許異議申立事件が決定をするのに熟した場合において、特許を取り消すべき旨の判断となったときは、無効審判における審決の予告に相当する取消理由通知（決定の予告）を行って訂正の機会を与えることとする。
- (2) 取消理由通知（決定の予告）には、「決定の予告」である旨を冒頭に明示する。特許権者は、指定期間（標準60日（在外者90日）→25—01.4）内に意見書の提出及び訂正の請求をすることができる（特§120の5①②）。
- (3) 特許を維持すべき旨の判断となったときは、維持決定をする。

2. 取消理由通知（決定の予告）が不要な場合

以下の場合には、取消理由通知（決定の予告）は行わず、決定をする。

- (1) 取消理由通知に対する応答がない（意見書の提出又は訂正の請求がない）場合
取消理由通知に対して何ら応答がないときは、さらに訂正の機会を付与する必要がないため、決定の予告は行わない（→67—05.3の3.）。
- (2) 決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合
特許権者が特許異議の申立てについての決定を早期に得ることを目的として決定の予告を希望しないときは、決定の予告は行わない。特許権者は決定の予告を希望しない旨の申出を取消理由通知に対する意見書にて行う。

3. 取消理由通知（決定の予告）の記載内容

取消理由通知書には、取消決定をするときと同様の記載をする。すなわち、結論及び理由には、全ての訂正事項についての適否の判断と、特許異議の申立てがされた全ての請求項についての取消理由に係る判断を、決定と同様に記載する。このうち、理由には、原則としてそれまでに通知した取消理由のうち、取消理由通知（決定の予告）において採用する取消理由を構成する全ての理由について審理し、判断した結果を記載する。

4. 取消理由通知（決定の予告）後の審理

取消理由通知（決定の予告）後の審理は、訂正の請求の有無に応じて、以下のように進める。

(1) 訂正の請求がある場合

特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出がなく、特許異議申立人に対して意見書を提出する機会を与える必要のない特別の事情にもあたらないときは、特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える（→具体的手続は 67—05.4 の 1. 参照）。

取消理由通知（決定の予告）後における特別の事情（特 § 120 の 5⑤）としては、通常取消理由通知における以下の①～④の場合（→67—05.4 の 2.）に加え、⑤、⑥の場合が挙げられる。

- ① 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合
- ② 訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合
- ③ 訂正が一部の請求項の削除のみの場合
- ④ 訂正が特許異議の申立てがされていない請求項のみについてされた場合
- ⑤ 訂正の内容を検討しても、特許を取り消すべきと合議体が判断した場合

なお、取消理由通知（決定の予告）の前に行った取消理由通知において訂正の請求がされず、特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられていない場合は、①～⑤の場合を除き、特許異議申立人に意見書の提出の機会を与える。

- ⑥ 他方、すでに特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられている場合で

あって、訂正請求によって権利が相当程度減縮され、事件において提出された全ての証拠や意見等を踏まえて更に審理を進めたとしても特許を維持すべきとの結論となると合議体が判断したときは、特別の事情にあたるとして、特許異議申立人に再度の意見書の提出の機会を与えることなく、維持決定をすることができる。

(2) 訂正の請求がない場合

特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えることなく審理し、特許権者から意見書の提出があれば、その内容を検討し、取消理由通知（決定の予告）の理由により特許を取り消すべきと判断できるときは、取消理由通知（決定の予告）に記載した内容により決定をする（特 § 114②）。

基本的には取消理由通知（決定の予告）に記載した内容を決定に記載すればよいが、誤記の訂正や取消理由通知（決定の予告）の後に出された特許権者の意見書への言及を必要に応じてする。

(追加 H27. 2)