

## 67—09 P

**特許異議の申立てと無効審判の同時係属**

## 1. 特許異議の申立てと無効審判が同時係属した場合の審理

(1) 特許異議の申立てと無効審判とは種類の異なる事件であることから、審理を併合することはできない。

(2) 両事件が同時に係属したときは、両事件を並行して審理することもあり得るが、並行審理には次のような問題があるため、一方を優先して審理すべきである。

ア 両事件の手続構造と当事者構造が相違するため、並行して審理すると、手続の時期及び内容が整合せず、手続が複雑化し、両者の間で整合しない結果が生じ得ること。

イ 両事件の一方又は両方において訂正の請求がされ、一方において訂正が確定すると、他方において審理対象が変更されるため再度の審理が必要となり、それまでの特許庁及び当事者等による答弁書（意見書）・訂正請求書、弁駁書（意見書）、無効理由通知（取消理由通知）、審決（決定）及びこれに対する訴訟手続等の手続が無駄なものとなること。

ウ 両事件の一方で特許無効（特許取消）となるときは、他方については本案審理する必要がないにもかかわらず、両事件を並行して審理することで、特許庁及び当事者に無用な負担が生じ得ること。

(3) 特許異議の申立てと無効審判が同時係属したときは、原則、無効審判の審理を優先する。

これは、①無効審判は、侵害事件など特許紛争に関連して請求される場合が多く、紛争の早期解決の視点から、迅速な審理が求められること、②無効審判請求人は、特許異議の申立てをすることなく、当事者系手続による紛争解決を求めて無効審判を請求し、審決の結論によっては、訴訟により争う可能性を想定した上で無効審判を選択した、無効審判請求人の意思を尊重することによる。

(4) ただし、すでに特許異議の申立ての審理が相当程度進行していて、早期に特許異議の申立てについての決定ができるときは、例外的に特許異議の申立てを優先して審理する。

また、特許異議の申立てに係る証拠の方が、無効審判請求に係る証拠よりも、明らかに証明力が高いものであり、特許異議の申立てを優先して審理することが、当該特許権についての紛争の迅速な解決に資するときは、例外的に特許異議の申立てを優先して審理することができる。

(5) 特許異議の申立てを優先して審理する場合であっても、無効審判において提出された理由及び証拠を、特許異議の申立てについての審理において、職権で採用することは、特許異議の申立てについての審理に、無効審判請求人は関与しないことから、当事者系手続である無効審判制度の趣旨を損なうこととなるので、行わない。

仮に、無効審判において提出された理由及び証拠を採用しなければ、取消理由を構成できない場合、①特許異議の申立ての審理が相当程度進行しているときは、維持決定をし、②そうでないときは、特許異議の申立てについての審理を中止し、無効審判の審理を優先する。

## 2. 具体的な取扱い

### (1) 無効審判を優先して審理する場合

特許異議の申立てについての審理を中止し（特 § 120 の 8→特 § 168）、無効審判を優先して審理する。この場合、無効審判の審決の確定を待って、特許異議の申立てについての審理を再開する。

### (2) 特許異議の申立てを優先して審理する場合

無効審判の審理を中止し（特 § 120 の 8→特 § 168）、特許異議の申立てを優先して審理する。この場合、

ア 特許異議の申立てについて取消決定をするときは、決定の確定を待って、無効審判の審理を再開する。

イ 維持決定をするときは、決定の謄本の送達により直ちに確定するので、その後速やかに無効審判の審理を再開する。

### 3. 手続の中止（→26—01の6.）

(1) 手続の中止を行うときは、手続中止通知書を特許権者、特許異議申立人、無効審判請求人及び参加人に通知する。

(2) 手続を中止する際に、中止する事件の審理手続が特許異議申立書の副本送付前、又は審判請求書の副本送達前であるときは、手続中止通知書と同副本とを併せて送付又は送達する。無効審判事件を中止するとき、答弁書を提出するための期間は迫って指定する（→56—02の2.(1)ア（ア））。

この場合において、無効審判事件について中止を通知したときは、中止の解除を通知する際、改めて相当の期間（標準60日（在外者90日）→25—01.2）を指定して、答弁書提出の機会を与える。

(3) 手続を中止する際に、中止する事件の審理手続が応答期間中であるときは、期間の経過を待って中止を通知する（→56—02の2.(1)イ）。

### 4. 手続の中止の解除

(1) 手続の中止を解除するときは、手続中止解除通知書を特許権者、特許異議申立人、無効審判請求人及び参加人に通知する。

(2) 特許異議の申立ての審理手続の中止を解除する際に、優先して審理した無効審判において訂正が確定し、特許異議の申立ての対象に変更が生じたときは、意見書の提出を希望しない旨の申出があった場合等を除き、当該訂正の内容（訂正請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面）を特許異議申立人に通知し、訂正後の特許について、特許異議申立人に相当の期間（標準30日（在外者50日）→25—01.4）を指定して意見書を提出するための機会を与える（→67—05.4）。

(3) 無効審判の手続の中止を解除する際に、優先して審理した特許異議の申立てにおいて訂正が確定し、無効審判の対象に変更が生じたときは、当該訂正の内容（訂正請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面）を無効審判の請求人に通知し、訂正後の特許について、無効審判の請求人に相当の期間（標準30日（在外者50日）→25—01.2）を指定して意見書を提出するための機会を与える（→51—09）。

なお、無効審判の対象に変更が生じたことにより、請求の理由の要旨が変

更となるときは、審判長がその請求書の補正を許可するにあたり、被請求人に補正の同意を求める（特 § 131 の 2②二：無効審判における訂正請求による訂正ではないので特 § 131 の 2②一の適用とはならないことに留意する。）。

（追加 H27. 2）