

第3章 審決取消訴訟提起後の 訂正審判の請求の禁止

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 制度 of 概要

平成5年の改正特許法¹⁵の下においては、特許無効審判が特許庁に係属している場合を除いて、明細書等の内容を変更する訂正審判の請求が可能であったため（平成5年改正特許法第126条）、特許無効審判において審決がされたとき、特許権者は審決取消訴訟を提起して審決の確定を遮断しつつ、審決に含まれる無効理由を回避するために、特許庁に対して特許請求の範囲の減縮等を目的とした訂正審判を請求することができた。この場合、審決取消訴訟係属中の訂正審判の取扱いに関する最高裁判所の判決¹⁶以降にあっては、審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正を認める審決が確定すると、特許無効審判の審決がほぼ自動的に取り消される裁判実務が定着していた。そして、裁判

15 特許法等の一部を改正する法律（平成5年法律第26号）による改正後の特許法をいう。

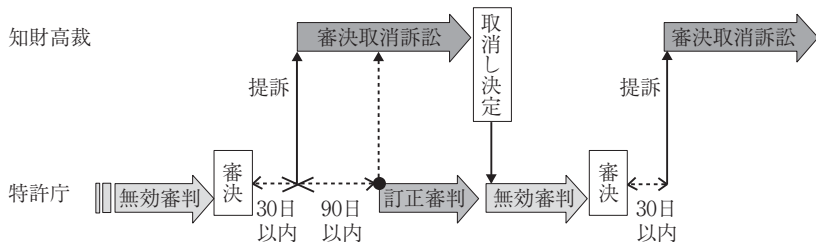
16 最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管事件〕

本判決は、それに先立つ最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕における「審判の手續において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。この先行判例に基づいて、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない」から「このような審理判断を、特許庁における審判の手續を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」とした。

所が審決を取り消すと、特許庁では訂正された特許について特許無効審判の審理を再開して再度審決を行うこととなるが（平成5年改正特許法第181条第2項）、この審決に対してはさらに審決取消訴訟の提起が可能とされていた。このような、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復は「キャッチボール現象」と呼ばれるが、訂正審判の請求時期には制限がなかったため、高等裁判所での審理の終盤や、上告受理申立て中に訂正審決が確定することもあり、こうした場合における審理遅延や審理の無駄といった弊害が指摘されていた。

この弊害の指摘への対処として、平成15年の一部改正（平成15年法律第47号）により、特許無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について、訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間内に限るとともに（特許法第126条第2項ただし書）、特許権者が訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときには、裁判所は実体判断をせずに、決定によって事件を差し戻すことができることとした（特許法第181条第2項）。これにより、「キャッチボール現象」は発生し得るものの、著しい審理遅延や審理の無駄が生じないようになった。

[キャッチボール現象の概要図]



② キャッチボール現象の現状

キャッチボール現象は依然として発生し続けており、平成17年から平成21年

の5年間で集計すると、特許権者により審決取消訴訟が提起された件数444件のうち、訴訟提起後90日以内に訂正審判が請求されたものが267件、さらに特許法第181条第2項の取消し決定がされたもの（キャッチボール現象が発生したもの）が190件であった。これは、審決取消訴訟が提起された件数の43%に上る。また、訂正審判が請求されれば、71%で実体判断がされずに差し戻されていることになる。

(2) 改正の必要性

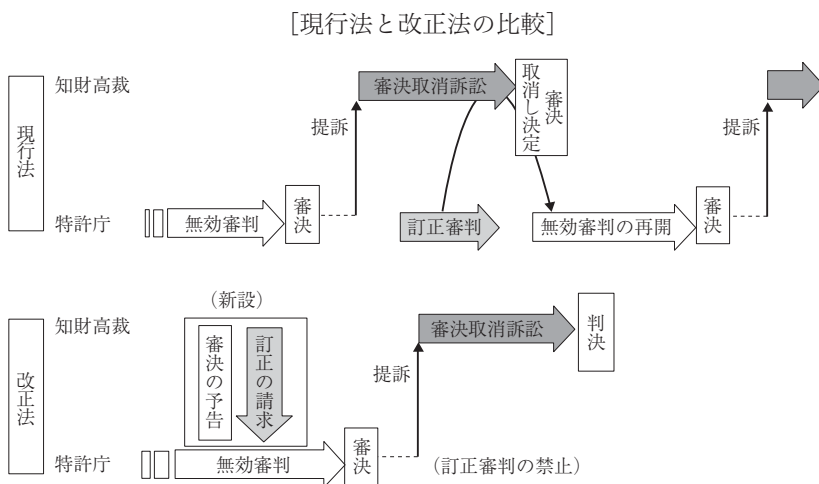
現行法では、審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求され、特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認められるときには、裁判所の実体的な判断が示されることなく、決定をもって差し戻すために審決を取り消すことができることとされている。このように、裁判所の実体的な判断が示されずに裁判所と特許庁との間で事件が往復することは、手続として非効率であるとともに、裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して手続上及び金銭上の負担が生じ、当事者（特に、審判請求人）に無駄な負担を強いているという指摘がある。

また、裁判所と特許庁の間での事件の往復にはある程度の期間を要し、審決取消訴訟を二度、三度提起した場合にも、その都度、訂正審判を請求できるとされていることから、審理が遅延し、ひいては審決の確定が遅延して、争いがなかなか決着しないという問題もあり、キャッチボール現象の解消が望まれている。

2. 改正の概要

以上の点からキャッチボール現象は解消すべきであるが、一方で、現行法下の審決取消訴訟提起後の訂正審判には、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえ、どのような点について訂正をすればよいかを明確に把握した上で特許権者が訂正をできるという利点がある。このような利点は特

許権者に対して確保すべきであるから、特許無効審判の手続において、審判合議体が特許の有効性の判断を当事者に開示し（審決の予告）、特許権者がこれを踏まえて訂正の請求をすることができるようにした上で、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求は禁止することとした。



3. 改正条文の解説

(1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

◆特許法第126条

(訂正審判)

第二百六条 (略)

- 2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決（請求項ごとに請求がされた場合にあっては、その全ての審決）が確定するまでの間は、請求することができない。

3 ～ 8 (略)

現行の特許法第126条第2項には、「ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内（当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。）は、この限りでない。」というただし書があり、これにより審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できるとされているが、改正条文ではただし書を削除し、特許無効審判の審決が確定するまでは、訂正審判を請求できないこととした。

◆特許法第134条の3

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとするものに限る。）に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

2 ～ 5 [削る]

◆特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 (略)

2 ～ 4 [削る]

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定した

ときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。(以下、略)

現行法には、特許法第126条第2項ただし書の訂正審判が請求された場合における関連規定が設けられているが（差戻し決定（同法第181条第2項～第4項）、差戻し決定後の訂正機会（同法第134条の3第2項）、訂正審判と差戻し後の特許無効審判との調整（同法第134条の3第3項～第5項）、手数料（同法第195条別表第13号括弧書））、同法第126条第2項ただし書を削除することに伴い、これらの関連規定も削除する。これにより、同法第134条の3と同法第181条には、取消しの判決が確定したときに特許無効審判で審理を開始するときの規定のみが残ることとなった。

(2) 審決の予告の創設

◆特許法第164条の2（新設）

（特許無効審判における特則）

第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

① 基本的な内容

現行法下で、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという特許権者にとっての利点は、審決の予告をして、被請求

人（特許権者）に訂正の機会を付与することによって確保することとするから、審決の予告の内容や、審決の予告が出される時期については、審決と同様とすべきである。本条各項では、この点と、審決の予告に対して被請求人がすることのできる対応について規定する。

② 審決の予告をしなければならないとき（第1項）

審決の予告は、上記の利点を確保するために、審決をするタイミングで審決に代えてするものとするが、どのような場合に審決の予告をするかについては、審理の進行段階に応じて以下のとおりとした。この点について、第164条の2第1項には、共通した条件である「事件が審決をするのに熟した場合」を規定し、その他詳細な事項については特許法施行規則に規定することとした。

(i) 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合

原則として審決の予告をするが、審決の予告は被請求人に訂正の機会を与えるもの（特許法第164条の2第2項参照）であるため、被請求人の主張が全面的に認容された場合のように訂正の機会を与える必要はないと考えられるとき¹⁷は除く（特許法施行規則第50条の6の2第1号）。

(ii) 審決の予告をした後、再び事件が審決をするのに熟した場合

原則審決とするが、審判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場合¹⁸には審決の予告をする（特許法施行規則第50条の6の2第3号）。

17 審決をするのに熟すまでの間に訂正の請求がされないか、訂正の請求がされたが無効審判請求された請求項の訂正が全て認容と判断され、かつ、審判請求された請求項が全て有効と判断された場合

18 再び審決をするのに熟したときに、審判請求人が審判請求時に申し立てていたが先の審決の予告に判断を記載しなかった無効理由によって、特許が無効であるとの心証になった場合等

(iii) 審決が特許法第181条第1項の規定により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事件が審決をするのに熟した場合
それまでの手続や審理をやり直すこととなるため、(i)の場合と同じとする
(特許法施行規則第50条の6の2第2号)。

なお、(i)～(iii)のいずれの場合であっても、被請求人から審決の予告が不要である旨の申し出があったときは、審決の予告は行わないこととする（特許法施行規則第50条の6の2柱書）。

③ 訂正を請求するための期間の指定（第2項）

上記したように、審決の予告は、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという、現行法下での特許権者にとっての利点を確保するために導入する手続であるから、審決の予告において、被請求人（特許権者）が訂正を請求するための期間を指定することとする。

④ 審決の予告の記載内容（第3項）

審決の予告において、審決の記載事項の規定（特許法第157条第2項）を準用し、審決と同じ内容が記載されるようにした。

◆特許法第156条

（審理の終結の通知）

第五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期

間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

3・4 (略)

① 基本的な内容

現行法では、事件が審決をするのに熟したときには、必ず審理の終結が通知され、審決がされると規定されている。しかし、改正法における特許無効審判では、事件が審決をするのに熟したときに審決の予告がされる場合があることとなったため、特許法第156条（審理の終結の通知）の規定を改める必要が生じた。

具体的には、事件が審決をするのに熟したときに従前どおり審理の終結が通知される審判（特許無効審判以外の審判）については第1項に規定し、特許無効審判については第2項に規定した。

② 特許無効審判において審理の終結を通知するとき（第2項）

特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟したときには、審決の予告か審理の終結の通知のいずれかがなされる。審決の予告をするときについては特許法第164条の2第1項及び特許法施行規則に詳細に規定したので、「審決の予告をしないとき」に審理の終結を通知することをまず規定した。加えて、事件が審決をするのに熟したときに審決の予告をしたが、それに対して被請求人が訂正又は補正を行わなければ、さらに審理を行う必要はないため、この場合にも審理の終結を通知することを規定した。

4. 他法の関連改正

いわゆる産業財産権四法のうち、実用新案法は、平成5年の一部改正（平成5年法律第26号）により、実体審査を経ない無審査登録制度を導入する抜本改

正が行われた。この際、平成5年の改正法施行日前になされた実用新案登録出願に係る審判については、平成5年の改正法施行前の旧実用新案法を適用することとされた（平成5年改正法附則第4条第1項）。

この旧実用新案法は特許法と同様の構造を有しており、平成5年の法改正の際には、特許法と同様に、旧実用新案法においても無効審判と訂正審判の関係を整理する改正が併せて行われた。当該改正は、平成5年改正法附則第4条第2項において、読替表を規定し旧実用新案法を読み替えることにより行った。その後、特許法等において無効審判等の規定が改正された際、同様の改正を旧実用新案法においても行う必要がある場合には、平成5年の改正法附則第4条第2項の読替表の改正又は本則の改正をすることにより対応してきたが、平成15年の法改正（平成15年法律第47号）では、特許法の改正に合わせて、いわゆるキャッチボール現象が発生し得る制度が導入されていた。

このため、今回の特許法の改正事項である、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止は、旧実用新案法においても同様に改正を行う必要があるから、今回の改正法では、平成5年改正法附則第4条第2項の読替表を改正することにより手当した。

一方、現行の実用新案法は訂正審判の制度が存在しないため、対応する改正は行わない。

また、意匠法及び商標法については訂正制度が存在しないため、これらに対しても対応する改正は行わない。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第18項、第19項、第24項、第27項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～17 (略)

18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20～23 (略)

24 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

25・26 (略)

27 新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

改正法施行の際に現に係属している審判については、手続の一貫性を保つとの観点から、その審決が確定するまでは、その審判の手続、関連する審判の手続及び訴訟手続について、現行法が適用されることを経過措置として規定した。すなわち、改正法施行の前に請求された特許無効審判においては、改正法施行の後であっても審決が確定するまでは、その審判における手続や料金規定は現行法によること（附則第2条、第18項、第27項）、審決取消訴訟提起後、90日

内に訂正審判を請求できること（同条第19項）、裁判所は当該訂正審判の請求があった場合には、特許無効審判の審決を決定をもって取り消すことができること（同条第24項）とする経過措置を規定した。

また、特許法と同様の手当を行った旧実用新案法についても、同様の経過措置を規定した（附則第20条第1項、第2項、第7項、第8項）。