

## 第5章 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

##### ① 特許法の概要

特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としている。一方、複数の請求項に係る特許や特許権の一体不可分の取扱いをすることが不相当と考えられる場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている<sup>33</sup>。特許無効審判について規定する特許法第123条や、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則について規定する特許法第185条等は、このような例外規定である。

##### ② 過去の制度改正と審決の確定及び訂正の許否判断の各論点との関係

###### (i) 審決の確定の論点との関係

審決が部分的に確定するかという論点については、昭和34年法の制定の時点から併合出願について生じ得るものであった。

しかし、訂正請求制度が導入されたこと（平成5年の一部改正（平成5年法律第26号））と、特許無効審判請求対象の請求項の訂正には独立特許要件が課されなくなったこと（平成11年の一部改正（平成11年法律第41号））から、訂正を認めつつ、一部請求項は無効、残りの請求項は有効との審決がなされることとなった。その結果、無効とされた請求項について、特許権者が訴え

33 最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁参照

を提起した場合に、有効とされた請求項についての審決（訂正認容及び有効性の判断）の部分が、出訴期間を経過したことにより確定したと考えるか否かという論点が認識されるようになったと考えられる。

## (ii) 訂正の許否判断の論点との関係

平成5年の一部改正前は、特許無効審判手続の中で訂正ができず、訂正を行う場合には独立した訂正審判を請求する必要があった。訂正審判では、訂正の許否を一体的に判断し、訂正が認められる場合には一体的に確定するから、その後の特許無効審判において、有効性が請求項ごとに判断されても、請求項ごとに訂正を認めたり認めなかったりということは発生し得なかった。

しかし、平成5年の一部改正によって、請求項ごとに請求できる特許無効審判手続の中で訂正を行うことを可能とする訂正請求制度が導入されたことにより、請求項ごとに訂正を認めるか否かという論点が生じることになったと考えられる。

## ③ 近年の裁判例で示された各論点に対する解釈

### (i) 特許無効審判における審決の確定についての解釈（審決の可分性）

これまでの特許無効審判制度は、昭和34年法の制定以来、「発明単位」や「請求項単位」で特許無効審判請求が可能な「一部無効」<sup>34</sup>の考え方を基本構造として採用したため（「請求項単位」としたのは、改善多項制の導入（昭和62年の一部改正（昭和62年法律第27号）以降。）、特許法上の明文の規定はないが、近年の一連の知財高裁決定等<sup>35</sup>では、特許無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示されている。

---

34 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』210、211頁（社団法人発明協会、初版、1959年）参照。「一部無効」については、「あくまで一発明に係る特許請求の範囲ごとということであって、一発明のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。」とされる。

(ii) 訂正の請求における訂正の許否判断についての解釈（攻撃防御の均衡）

平成20年最高裁判決<sup>36</sup>では、攻撃防御の均衡を図る観点から、特許異議の申立て（特許無効審判の請求も同旨と考えられる）に対する防御手段としての実質を有する「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正」については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきと判示されており、特許法上の明文の規定はないが、訂正についても請求項ごとに許否判断をすることが求められている。

④ 従来の運用の概要

裁判例を通じて、審決の確定や訂正の許否判断に関し、請求項ごとの取扱いをすべきとされた事項については従前の運用が改められ、後述する明細書の束<sup>37</sup>からなる特許権ができるだけ生じないような運用が行われている<sup>38</sup>。

(2) 改正の必要性

① 制度の不明確性

審決の確定及び訂正の許否判断については、特許法に明文の規定がないため、裁判例で示された解釈に基づいた運用が行われているが、例えば、

(i) 特許無効審判が請求されていない請求項についての訂正の請求における訂正の許否判断

(ii) 複数の請求項に関連する明細書についての訂正の請求における訂正の許

---

35 知財高決平成19年6月20日判タ1263号327頁・判時1997号119頁、知財高決平成19年7月23日判タ1266号320頁・判事1998号110頁、知財高判平成19年9月12日・平成18年（行ケ）10421号、知財高判平成20年2月12日判タ1265号311頁・判時1999号115頁参照

36 前掲脚注③参照

37 複数の請求項に関連する明細書のある特定の記載（例えば、段落）が、一つの表現ではなく、請求項ごとに異なった複数の表現で存在するような事態

38 複数の請求項に関連する明細書の訂正の許否判断を行う場合には、関連する全ての請求項との関係で訂正要件が満たされることを必要とする。

## 否判断

### (iii) 訂正審判における訂正の許否判断

に関しては、裁判例で示された解釈の射程外であること、下級審での解釈が分かれていること等から、これを請求項ごとに扱うのか、一体不可分で扱うのかが不明確になっている。

## ② 訂正の制度における一貫性の欠如

平成20年最高裁判決は、訂正の請求のうち特許無効審判の請求に対する防御手段としての実質を有するものについては、請求項ごとに可分な取扱いを認める一方、傍論において、訂正審判については一体不可分として取扱うことが予定されているとの考え方を示した。また、特許庁も訂正審判については一体不可分として取扱う運用を継続している。したがって、特許無効審判における訂正の請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなっている。

## ③ 明細書等の一貫性の欠如

特許権の設定の登録により排他的独占権を付与する以上、その権利範囲は第三者にも明らかであることが要求されることから、特許法では、権利の公示の手段として特許登録原簿が規定されている。特許を受けた発明の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「明細書等」という。）は、特許登録原簿の一部とみなされており（特許登録令第9条第2項）、訂正すべき旨の審決が確定したときは、訂正後における明細書等により特許権の設定登録がされたとみなされる（特許法第128条）ことから、訂正が認められた明細書等も特許登録原簿の一部となり公示されることとなる。また、訂正認容が確定し、特許権の客体が変更された場合には、訂正した明細書等の内容を特許公報に掲載する旨の規定（特許法第193条第2項第7号）に基づき、訂正した明細書等が審決公報に掲載される。

訂正の許否判断及び審決の確定を一体的に扱う運用の下では、訂正された特許権の権利範囲の把握にあたり、最後に訂正が認められた明細書等のみを参照

することで足りる（以下このような状況を「明細書等の一覧性が確保されている」という。）。しかし、裁判例を受けて、訂正の許否判断及び審決の確定について請求項ごとの扱いをする部分が生じたことにより、

- (i) 訂正が認められた複数の請求項間で確定の時期が異なった場合
- (ii) 訂正の許否判断が複数の請求項間で異なった場合

には、特許登録原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならなくなり（以下このような状況を「明細書等の一覧性が欠如している」という。）、権利範囲の把握のための負担が増すという問題が生じている。特に、

- (iii) 被従属項（他の請求項に引用された請求項）と従属項（他の請求項を引用して記載した請求項）とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合（下記の例参照）
- (iv) 明細書の束が発生する場合（下記の例参照）

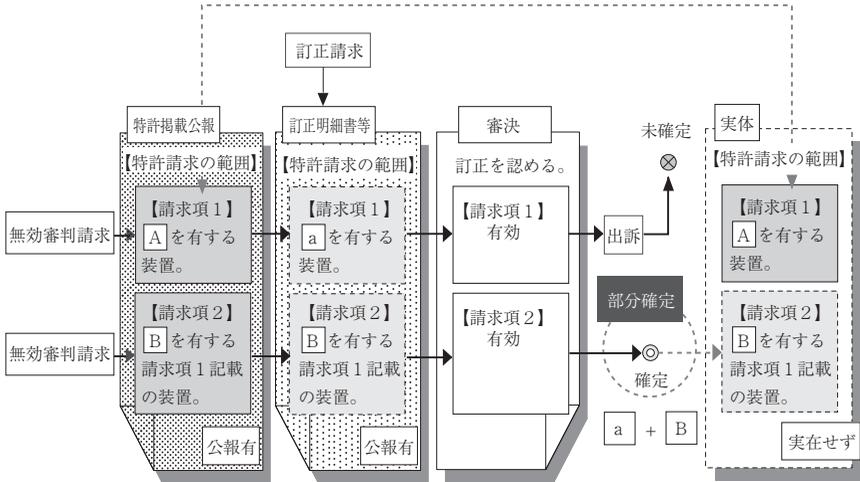
などにおいては、明細書等の組替え（編集）を行ったとしても、同じ請求項や明細書の段落について、複数の明細書等を読み分けなければならないという事態を回避することができない。

#### ④ 明細書等の一覧性が欠如している例（③の(iii)及び(iv)）

##### (iii)の場合の例（特許請求の範囲の一覧性欠如）

請求項1を引用する請求項2について、審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定した場合は、請求項1は構成A（特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項1）のままで未確定だが、請求項2は請求項1を引用しているにもかかわらず、構成A+Bではなく、構成a+B（訂正明細書等に記載された特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項2）として確定しており、請求項1に関しては二つの書類に記載された特許請求の範囲を参照することが必要である。

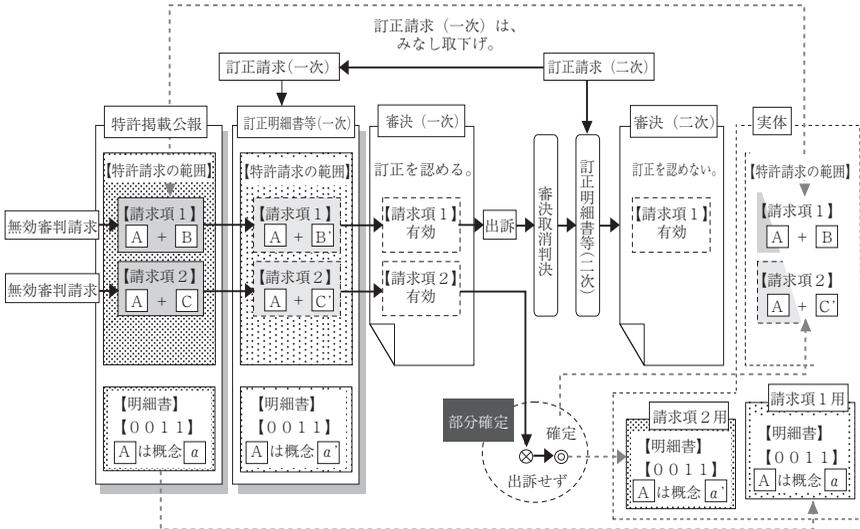
[(iii)の場合の例 (特許請求の範囲の一覧性欠如)]



(iv)の場合の例 (明細書の束の発生)

一次審決で複数の請求項に関連する明細書の訂正を認め、有効と判断された請求項の一部について審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定し、他の請求項について提起した訴えの判決によって、訂正要件についての判断の誤り等を理由に審決が取り消された後、二次審決において、新たになされた訂正を認めなかった場合で、かつ、当該他の請求項が有効と判断された場合は、権利範囲の把握にあたり、特許登録原簿から各請求項の確定時期及び確定した時点の明細書等を特定し、複数の明細書等を参照する必要がある。この場合では、請求項2については訂正明細書等（一次）の内容で、請求項1については特許掲載公報に記載の明細書等の内容で確定しており、二つの明細書等を参照することが必要である。

[(iv)の場合の例 (明細書の束の発生)]



## 2. 改正の概要

### (1) 請求項ごとの取扱い

裁判例で示されている訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うという考え方は、i) 訂正の道連れのな不認容（訂正の許否判断が一体不可分に扱われることで、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も一体的に不認容となること）を防止でき、攻撃防御の均衡を図れる点、ii) 争いのない請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防げる点において優れている。

したがって、特許無効審判を請求項ごとに請求できるとする特許無効審判制度の基本構造は維持しつつ、明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮をした上で、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うための改正を行うこととした。また、訂正に係る制

度の一貫性を図るため、訂正審判についても請求項ごとの扱いを行うための改正を行うこととした。

## (2) 明細書等の一覧性の確保

### ① 特許請求の範囲

(1)に記載のとおり、原則として請求項ごとの扱いを行うが、特許請求の範囲の一覧性を確保するため、従属項については、必要な範囲内で被従属項との間で訂正の許否判断及び審決の確定を一体不可分に扱う<sup>39</sup>こととした。ただし、この場合において、特許権者は訂正の機会を利用して、従属項を他の請求項を引用しない記載に書き換えることにより、訂正の許否判断及び審決の確定に関して一体不可分の扱いを避けられるようにした。

また、法改正とは別途、請求項の項番号をずらす訂正は認めない（特許法施行規則様式第13、様式第29の2を参照）こととするとともに、特許請求の範囲の一覧性欠如の問題が生じた場合には、各請求項に係る発明の把握にあたり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載するなど、審決公報による特許請求の範囲の公示について運用上の工夫をすることとした。

### ② 明細書

明細書の訂正を許容することとした上で、明細書の一覧性を確保するため、明細書の束の発生を極力防ぐ手当てをすることとした。明細書の束が発生する場合のように、複数の明細書を公報に掲載する必要があるときについては、各請求項に係る発明の把握にあたり参照すべき明細書の一覧を記載するなど、審決公報による明細書の公示について運用上の工夫をすることとした。

---

39 引用元の請求項について訂正が求められている場合は、従属項と一体不可分に許否判断をして、従属項の訂正認容は、引用元の請求項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、引用元の請求項の訂正認容も、従属項の訂正認容が確定しない限りは確定しないものとする。

### 3. 改正条文の解説

#### (1) 訂正審判及び訂正の請求の請求単位の見直し

##### ◆特許法第126条

###### (訂正審判)

第二百六条 特許権者は、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することについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一・二 (略)

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

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つては、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 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項（以下「一群の請求項」という。）があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て（前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て）について行わなければならない。

ならない。

5～8 (略)

### ① 請求項間の引用関係の解消（第1項）

第1項ただし書は、訂正審判の請求において訂正が認められるための訂正の目的を示したものである。今回の改正で第4号を追加したが、「一群の請求項」（第3項を参照）として一体的に取り扱われないように、請求項ごとに訂正審判の審理が行われることを審判請求人が求める場合には、請求項の引用関係を解消する必要があるため、そのような訂正ができるよう、本号が新たな訂正の目的として追加された。（なお、この引用関係のある請求項の扱いについては、本条第3項を参照されたい。）

### ② 訂正審判の請求の時期的制限（第2項）

第2項は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでは訂正審判を請求できないという規定であるが、括弧書は、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合に、一部の審決が確定しても訂正審判の請求ができるようにはならないことを確認する規定である。

### ③ 訂正審判の請求の単位（第3項）

第3項は、訂正審判の請求の単位に関する規定である。同項前段は、訂正審判の請求を特許権単位のみならず、請求項が二以上ある場合には請求項単位に請求できることを示したものである。

一方で、同項後段では、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるものについては、「一群の請求項」という概念を導入し、それらの請求項は「一群の請求項」として一体的に扱うこととした。

この「一群の請求項」の中で、請求項ごとに訂正の許否判断を行い、請求項ごとに確定の時期が異なったり、その許否判断が分かれたりする場合、「一群の請求項」を一体的に扱わないと、前述の1.(2)④(iii)の例で説明したような問題

が生じることがあり、その場合には、異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならず、権利把握のための負担が増すことになる。そのため、公示のわかりやすさに配慮する観点から、請求項ごとに請求しようとする請求項の中に「一群の請求項」がある場合には、これらの「一群の請求項」を一体的に扱って請求しなければならないことを規定し、「一群の請求項」の中で、訂正の許否判断が、請求項ごとに分かれてしまうことを防止することとした。

なお、一群の請求項については、「当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係」と定義し、その趣旨を明確にしたが、この他の引用関係を有する場合については、経済産業省令で規定することとした。

経済産業省令（特許法施行規則第46条の2）では、「一群の請求項」が有する引用関係の定義について、請求項の間の引用の関係が親—子—孫…というように、再帰的（連鎖的）になされる場合の引用関係（第1号）、一对多の引用関係（第2号）、多対一の引用関係（第3号）、これらの引用関係を組合せた引用関係（第4号）として、それぞれ規定した。

#### ④ 明細書又は図面の訂正に係る請求項の扱い（第4項）

第4項は、請求項ごとに訂正審判を請求しようとする場合であって、明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明と関係する場合、当該関係する請求項の全てについて請求をしなければならないことを規定したものである。

この場合、もしもその明細書又は図面の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部だけについて訂正審判が請求され、その訂正が認められると、その一部の請求項に係る明細書又は図面は、訂正後の内容が反映されるが、その他の請求項に係る明細書又は図面については、訂正前の内容となるため、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書又は図面を読み分けなければならなくなり、権利範囲の把握のための負担が増すことになる。

そこで、公示のわかりやすさに配慮する観点から、特許権者が行うことによって、一つの特許権に複数の明細書又は図面が発生することを防止するために、明細書又は図面の訂正と関連する全ての請求項を請求対象としなければならない

いこととした。

なお、特許請求の範囲に記載した文言自体を訂正していなくても、明細書又は図面の訂正によって特許請求の範囲の減縮をする訂正に該当すると解されることがある（最判平成3年3月19日民集45巻3号209頁〔クリップ事件〕）。

#### ◆特許法第131条

（審判請求の方式）

第百三十一条（略）

2（略）

3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

4（略）

第3項は、請求項ごとに訂正審判を請求することができるようになったことに伴い、新たに導入された規定であり、請求の趣旨及びその理由が請求項ごとの審理に資するよう、経済産業省令で定めるところにより記載することを求めるものである。これは、訂正の請求の場合も同様であり、特許法第134条の2第9項で準用している。

経済産業省令（特許法施行規則第46条の3）では、「請求の趣旨」の記載について、特許法第126条第3項（同法第134条の2第9項で準用する場合は、同条第2項及び第3項）及び第4項（同法第134条の2第9項で準用する場合を含む）の規定に適合するように記載しなければならないことを規定した（第1項）。また、「請求の理由」の記載について、請求項（又は一群の請求項）ごとに請求をする場合に、明細書又は図面の訂正が、複数の請求項と関係を有するときには、当該請求項（又は一群の請求項）ごとに、その明細書又は図面の訂正との関係を記載しなければならないことを規定した（第2項）。

◆特許法第134条の2

(特許無効審判における訂正の請求)

第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、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ことができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一・二 (略)

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあっては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4～6 (略)

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が

取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9 第二百二十六条第四項から第八項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第二百三十一条第一項、第三項及び第四項、第二百三十一条の二第一項、第二百三十二条第三項及び第四項並びに第二百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第二百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

#### ① 請求項間の引用関係の解消（第1項）

第1項ただし書は、訂正の請求において、訂正が認められるための訂正の目的を示したものであり、第4号<sup>40</sup>は、特許法第126条第1項ただし書第4号の規定に対応するものである。

#### ② 訂正の請求の単位（第2項及び第3項）

第2項本文は同法第126条第3項前段の規定に対応するものである。また、ただし書は、特許無効審判が請求項ごとにされた場合に、その審決の確定を請求項単位で行えるようにするための規定である。

第3項は、「一群の請求項」の扱いについて規定するもので、同法第126条第3項後段の規定に対応するものである。

#### ③ 訂正の請求の取下げ（第7項）

第7項は、訂正の請求の取下げができる時期と範囲について規定したものである。訂正の請求の取下げは、特許無効審判の審理対象を変更する点において、

---

40 特許権者が請求項の引用関係を解消する訂正を行うことで、最高裁判決（前掲脚注33参照）で示されたような「攻撃防御の均衡」（訂正の道連れの不認容の防止）を図ることができる。

訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面（訂正明細書等）の補正（特許法第17条の4第1項）と共通しており、この取下げと補正の時期的制限をそろえたものである。一方、訂正の請求の一部取下げを認めれば、明細書等の一覧性を確保するという第3項及び第9項で準用する同法第126条第4項の規定を設けた趣旨に反する場合があることや、取下げ後の訂正内容を把握するために、取下書や訂正前の明細書等を参照する必要があるなどの問題を生じることになるので、一部取下げを認めないこととした（同法第155条第4項と同趣旨）。なお、訂正の請求の一部取下げに相当する手続として、訂正明細書等の補正（同法第17条の4第1項）により、訂正事項の一部削除を行うことが可能であり、この場合には、上記の問題が生じることはない。

#### ④ 特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求との関係（第8項）

第8項は、特許無効審判請求が取り下げられた場合は、訂正の請求も取り下げられたものと扱うことを明らかにする規定である。

仮に、審判請求が取り下げられても訂正の請求はそのまま残すことにすると、その後には訂正の機会が与えられなければ訂正前の状態に戻すことができず、特許権者の意思が反映できない場合もある。

そこで、特許権者が、特許無効審判の請求の取下げに承諾するか否か（同法第155条第2項）により、訂正の請求の取下げをするか否かについて実質的な選択をすることができることを踏まえ、特許権者が承諾の上、特許無効審判の請求が取り下げられた場合は、訂正の請求も取り下げられたものとして扱うこととしたものである。

#### ⑤ 関連する条文の準用（第9項）

第9項は、訂正の要件、手続、効果等について、関連する条文を準用する規定であるが、今回の改正では、訂正の請求書の不備があった場合の扱いを訂正審判請求書の不備があった場合の扱いに合わせるため、準用する条文に同法第133条第1項、第3項及び第4項を追加した。

◆特許法第155条

(審判の請求の取下げ)

第一百五十五条 (略)

2・3 (略)

4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

第4項は、訂正審判の取下げについて定めるものであり、訂正審判の請求の一部取下げは認めないこととした。この点は、同法第134条の2第7項後段の規定に対応するものである。

◆特許法第174条

(審判の規定等の準用)

第七十四条 第三十一条第一項、第三十一条の二第一項本文、第三十二条第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項、第三十五条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第三項及び第四項、第五十七条から第六十条まで、第六十七条の二本文、第六十八条、第六十九条第三項から第六項まで並びに第七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2 第三十一条第一項、第三十一条の二第一項本文、第三十二条第一項、第二項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項及び第四項、第三十五条から第五十二条まで、第五十四条、第五十五条第一項から第三項まで、第五十六条第一項、第三項及び第四項、第五十七条、第六十七条から第六十八条まで、第六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第七十

条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

- 3 第三百三十一条第一項及び第四項、第三百三十一条の二第一項本文、第三百三十二条第三項及び第四項、第三百三十三条、第三百三十三条の二、第三百三十四条第四項、第三百三十五条から第三百四十七条まで、第三百五十条から第三百五十二条まで、第三百五十五条第一項及び第四項、第三百五十六条第一項、第三項及び第四項、第三百五十七条、第三百六十五条、第三百六十七条の二、第三百六十八条、第三百六十九条第三項から第六項まで並びに第三百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 (略)

特許法第167条の2を新設したことに伴い、第1項、第2項及び第3項において当該規定の準用を、また、同法第155条第4項を新設したことに伴い、第3項において当該規定の準用を、それぞれ追加した。

#### ◆特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 (略)

- 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。この場合において、審決の取消しの判決が、第三百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

第2項後段は、請求項ごとに特許無効審判の審決に対する訴えが提起された場合において、一群の請求項について訂正の請求がされていた場合の取扱いを

規定したものである。

請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対しては、請求項ごとに訴えを提起できるので、審決の取消しも当該請求項ごとに行われることになるが、「一群の請求項」(特許法第126条第3項)のうち一部の請求項についての審決に対してのみ取消しが確定し、他の未確定の請求項についての審決の取消しがなされない場合には、「一群の請求項」の関係にある一部の請求項と他の請求項との間で、訂正の許否判断及び審決の確定を一体的に行うことができなくなってしまう。

そこで、一部の請求項についての審決の取消しが確定した場合、一体的に扱わなくてはならない他の請求項についての審決も審判官が取り消すことにより、一群の請求項に対して一体的に審理を行うことができるようにし、その訂正の許否判断及び審決の確定が一体的になされるようにするものである。

#### ◆特許法第185条

##### (二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

第八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第一百一十一条第一項第二号、第二百三十三条第三項、第二百五条、第二百二十六条第八項(第三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第一百三十二条第一項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条若しくは第九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

訂正をすべき旨の審決が確定した場合における遡及効について規定する特許

法第128条（同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。）を、本条の対象に追加した。これは、今回の改正により訂正審判の請求及び訂正の請求に対する訂正をすべき旨の審決が、請求項ごとに確定する場合が生じるようになったことに伴うもので、同法第125条が対象とされていることと同じ事情である。

◆実用新案法第14条の2

（明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正）

第十四条の二（略）

2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一・二（略）

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること

3～13（略）

実用新案法における訂正の範囲は、特許制度と同様に規定することとした。第1項ただし書第4号は、特許法第126条第1項ただし書第4号の規定に対応するものである。

(2) 審決の確定範囲の明確化

◆特許法第167条の2（新設）

（審決の確定範囲）

第一百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請

請求ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

### ① 審決の確定範囲

本条は、審決の確定範囲について規定したものである。知財高裁裁判例<sup>41</sup>（例えば、知財高決平成19年6月20日判タ1263号327頁等）を通じて示された、請求項ごとに請求された審判の審決が請求項ごとに確定するとの解釈を明文化するとともに、「一群の請求項」（第126条第3項を参照）ごとの審判又は訂正の請求があった場合に、審決の確定範囲を明らかにすることを目的として設けられた。

全ての審判は、審判請求書の提出により手続が始まり、その請求書により審判事件が特定されることから（特許法第131条第1項）、原則として審判事件ごとに請求が存在する。したがって、その請求に対する審決も原則として審判事件ごとに確定する。

一方、特許無効審判については請求項ごと、訂正審判については請求項ごと又は一群の請求項ごとに審判を請求できる旨が規定されており（同法第123条第1項、第126条第3項）、このような形で審判の請求がされた場合についての審決の確定範囲について、ただし書各号に規定した。

### ② ただし書各号

第1号は、請求項ごとに特許無効審判が請求された場合であつて、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合、当該一群の請求項ごとに審決が確定することを規定したものである。この一群の請求項の中で、請求項ごとにその審決

---

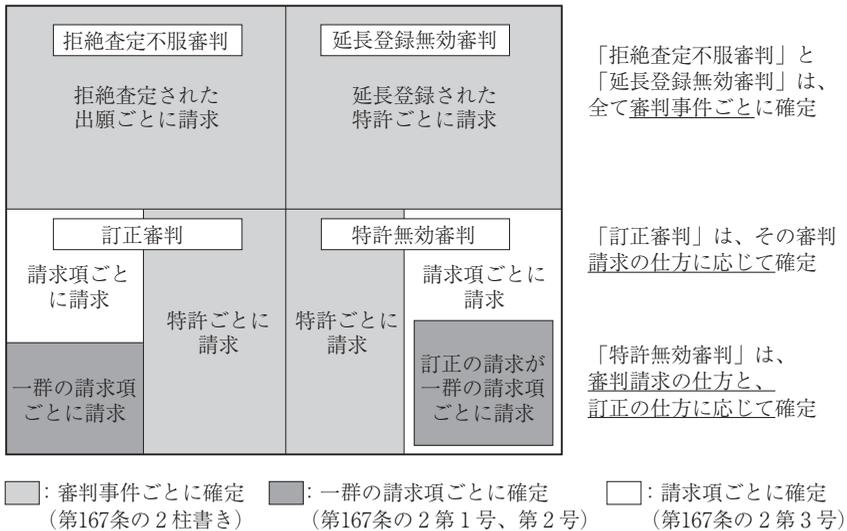
41 前掲脚注(3)参照

の確定時期が分かれてしまうと、その請求項ごとに、確定時期の異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならなくなり、公示が分かりにくくなる事態等が生じることから、これを回避するために設けられた規定である。

第2号は、一群の請求項ごとに審判請求がされた場合（一群の請求項ごとに審判請求ができるのは訂正審判のみである。）に、その審決も当該一群の請求項ごとに確定することを規定したものである。

第3号は、請求項ごとに審判請求がされた場合、その審決も第1号に掲げる場合を除き請求項ごとに確定することを規定したものである。

[特許法第167条の2（審決の確定範囲）の説明図]



◆実用新案法第41条

（特許法の準用）

第四十一条 特許法第二百五条、第三百二十二条から第三百三十条の二ま

で、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。

実用新案法における審決の確定範囲については、特許法の規定を準用することとした。

#### ◆商標法第43条の14（新設）

（決定の確定範囲）

第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

#### ◆商標法第55条の3（新設）

（審決の確定範囲）

第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

#### ◆商標法附則（昭和34年法律第127号）第16条の2（新設）

（審判の規定の準用）

第十六条の二 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

登録異議の申立について規定する商標法第43条の2は、その規定中に「この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。」とあり、また、同法第43条の11第2項において、指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができることとなっている。そして、商標登録無効審判について規定する同法第46条第1項は、その規定中に「この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」とあり、また、同法第56条第2項において、指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができることとなっている。このように、登録異議の申立て及び商標登録無効審判については、一部無効の観念を採用していることから、登録異議の申立ての決定又は商標登録無効審判の審決の確定を、指定商品又は指定役務ごとに行うことを明文化したものである。同様の考えから、書換登録の無効審判の審決についても、指定商品ごとに確定することを明確にするため、同法第55条の3を準用する規定を設けた。

◆特許法第180条

(出訴の通知等)

第一百八十条 (略)

2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

第2項は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決の確定を、請求項ご

とに登録できるようにするために追加された。

請求項ごとに特許無効審判が請求された場合、訴え(特許法第178条第1項)が提起されなかった請求項についての審決は、出訴期間(同法同条第3項)が経過した時に確定するため、その確定に伴って登録をする必要がある。そこで、特許庁において、請求項ごとに審決に対する訴えの有無を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を、裁判所は特許庁長官に送付しなければならないこととした。なお、この第2項の追加に伴い、本条の見出しも改正した。

#### ◆特許法第182条

##### (裁判の正本等の送付)

第一百八十二条 裁判所は、第七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。

- 一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
- 二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

本条は、特許法第180条において訴えの提起の事実を通知することに対応して、訴訟終了の事実を通知することについて規定したものである。

第1号は、裁判により訴訟手続が完結した場合には、裁判所は裁判の正本(判決書の正本)を特許庁長官に送付しなければならないことを規定したものである。なお、特許無効審判の審決に係る訴訟以外の訴訟にあっては、特許庁長官が被告であるため、訴訟終了の事実及び判決の内容については特許庁に明らかであり、通知する必要はない。

第2号は新たに追加された規定である。裁判によらないで訴訟手続が完結した場合(例えば、訴えの取下げや、訴訟上の和解等があった場合)には、それによって確定することとなる審決を特許庁において登録する必要が生じるた

め、特許庁において、訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類（取下書の写し等）を、裁判所は特許庁長官に送付しなければならないこととした。なお、この第2号の追加に伴い、本条の見出しも改正した。

(3) 請求書の補正と請求書却下時の不服申立

◆特許法第131条の2

(審判請求書の補正)

第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

- 一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
- 二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
- 三 第百三十三条第一項（第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2～4 (略)

第1項では、審判請求書の補正について要旨変更を認めないとしつつ、ただし書各号において、要旨の変更の補正を認める類型を例外的に規定している。第1号と第2号は現行法の規定から実質的な変更はなく、第3号を新設したが、これは、新設された特許法第131条第3項の訂正審判の請求書の記載要件（同法第134条の2第9項において準用する場合も含む。）に違背していたときに、同法第133条第1項の規定により補正をすべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてされる補正に限り、要旨変更を認める旨を規定したものである。

そのため、従前の運用を変更するものではなく、明らかに要旨変更をしなけ

れば瑕疵を治癒できないような著しい欠陥のある場合や、審決却下の対象に該当するような場合（同法第135条）についてまで、補正を命じて要旨変更を認めるようにするという趣旨の規定ではない。

#### ◆特許法第178条

（審決等に対する訴え）

第七十八条 審決に対する訴え及び審判若しくは再審の請求書又は第三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2～6 （略）

訂正の請求書に不備があった場合の却下の決定に対する扱いを、訂正審判請求書の不備があった場合の却下の決定に対する扱いに合わせることにした。

訂正審判や訂正の請求においては、例えば特許法第126条第4項及び第131条第3項（いずれも同法第134条の2第9項で準用する場合を含む）に従い、明細書や図面の訂正に対応する請求項の全てが請求されることを要するが、適切な請求がなされていない場合、審判長は同法第133条第1項に従い、訂正審判や訂正の請求書について補正を命じる。この補正命令に対して、適切な補正がされない場合には、同法第133条第3項によって請求書は却下される。

この却下に対して不服がある場合には、本条第1項に基づいて訴えを提起することができ、訂正審判の請求書の却下に対する訴えは、東京高裁の専属管轄とされるが、同様な手続である特許無効審判中の訂正の請求書の却下に対する訴えは、改正前においては行政不服審査法の適用（同法第184条の2）を受け、行政不服審査法第5条の審査請求を経て地裁に不服申立がなされることとされていた。

しかしながら、これらの却下の決定においては、明細書や図面の訂正に関して適切な対応関係を有する請求項が示されたか否かの判断が必要になるなど、

技術専門性を要する実体的な審理が必要になるため、いずれも高裁への不服申立の対象とすることとし、訂正の請求書の却下の決定に対する訴えについても、訂正審判の請求書の却下の決定と同様、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）の専属管轄とすることとした。

◆特許法第195条の4

（行政不服審査法による不服申立ての制限）

第九十五条の四 査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は第三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

本条は、第178条の規定に対応し、訂正審判の請求書の却下の決定と同様に、訂正の請求書の却下の決定についても、行政不服審査法による不服申立ての対象外であることを追加したものである。

(4) 旧実用新案法

平成5年の法改正以前の旧実用新案法も、無効審判・訂正審判・訂正請求について特許法と同様の構造を有しており、特許法と同様に改正すべきであるので、手当をした。

## 4. 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

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

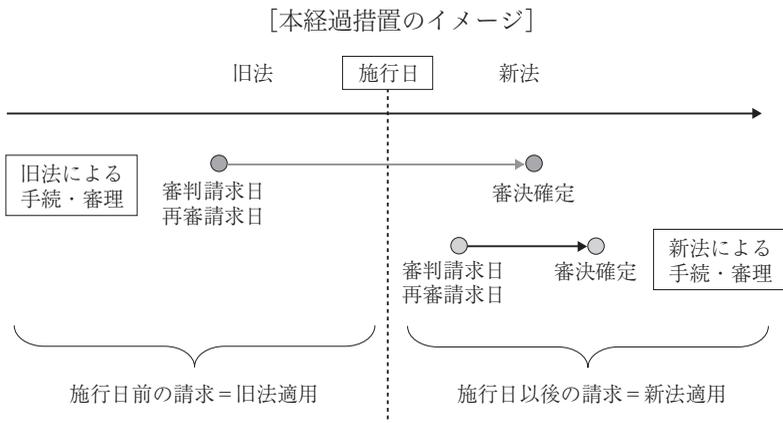
2～17 (略)

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。

19～27 (略)

本条は、改正法施行日前に請求された審判又は再審についての扱いを定めるものである。

改正法施行日前に請求された審判又は再審の扱いについては、改正特許法の規定により導入される新たな扱いを途中から適用するのではなく、改正法施行日前の規定に基づき、その手続を一貫したものとすることが適当である。そこで、その審判又は再審の扱いについては、その審決が確定するまでは、改正前の規定を適用することとした。



本経過措置が適用される改正事項は、本章に関する規定については以下のとおりである。

- ・訂正審判及び訂正の請求を「請求項ごと」又は「一群の請求項ごと」に請求可能とする扱い（特許法第126条第3項、第134条の2第2項、第3項関係）
- ・他の請求項を引用しない形式とする訂正の目的要件（同法第126条第1項第4号、第134条の2第1項第4号関係）
- ・訂正拒絶理由通知の扱い（同法第134条の2第5項、第165条関係）
- ・請求の趣旨及び理由の記載（同法第131条第3項、第134条の2第9項関係）
- ・訂正の請求の取下げ（同法第134条の2第7項関係）
- ・特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求との関係（同法第134条の2第8項関係）
- ・訂正審判の請求の取下げ（同法第155条第4項関係）
- ・審決の確定（同法第167条の2関係）
- ・「一群の請求項」についての審決取消し（同法第181条第2項関係）
- ・二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則（同法第185条関係）

また、現行の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3条第12項）。

◆附則第2条第19項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条（略）

2～18（略）

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

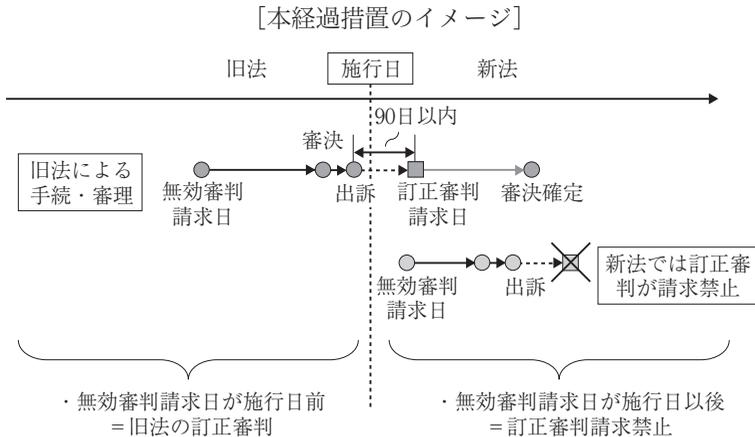
審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20～27 (略)

本条は、訂正審判請求の時期的制限（特許法第126条第2項関係）の扱いを定めるものである。

施行の日前に請求された特許無効審判については、手続の一貫性の観点から、改正法の施行日以後であっても審決取消訴訟提起後90日以内に訂正審判を請求できるとすることが適当であることから、改正前の規定を適用することとした。

また、改正前の規定が適用されて請求された訂正審判は、やはり手続の一貫性の観点から、その請求日にかかわらず、審理手続は改正前の規定が適用されることとした。



◆附則第2条第20項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

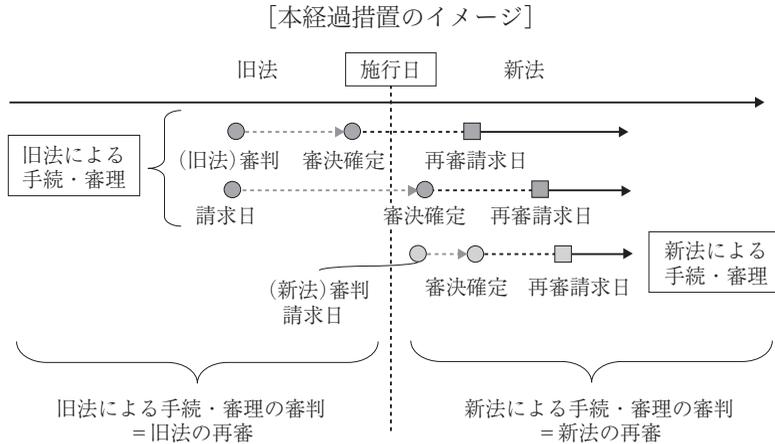
2～19 (略)

20 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。

21～27 (略)

本条は、再審における審判規定の準用（特許法第174条関係）の扱いを定めるものである。

再審は、審判の審決における重大な瑕疵等を是正するものであるもので、改正前の規定に基づいて審理された審判の確定審決に対する再審については、改正前の規定を適用することとした。



◆附則第2条第21項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～20 (略)

21 この法律の施行の日前にした旧特許法第二百二十六条第一項又は第三十四条の二第一項の訂正（この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。）に係る特許の無効（旧特許法第二百二十三条第一項第八号に係るものに限る。）については、なお従前の例による。

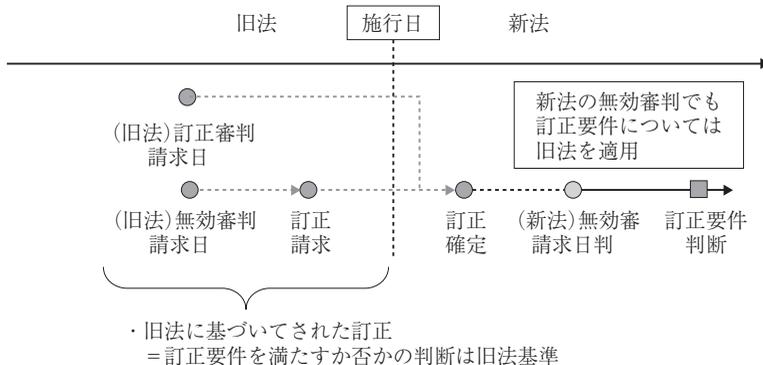
22～27 (略)

本条は、訂正要件違反の無効理由（特許法第123条第1項第8号関係）の扱いを定めるものである。

特許法第134条の2第1項第4号に係る「他の請求項の記載を引用しないものとする」訂正が、訂正の目的要件として追加されることに伴い、無効理由が変更になるが、改正前の規定に基づいて許否判断が行われ、訂正をした特許についての特許無効審判における無効理由の扱いについては、改正前の規定に基づくこととした。

また、現行の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3条第14項）。

#### [本経過措置のイメージ]



◆附則第2条第23項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～22 (略)

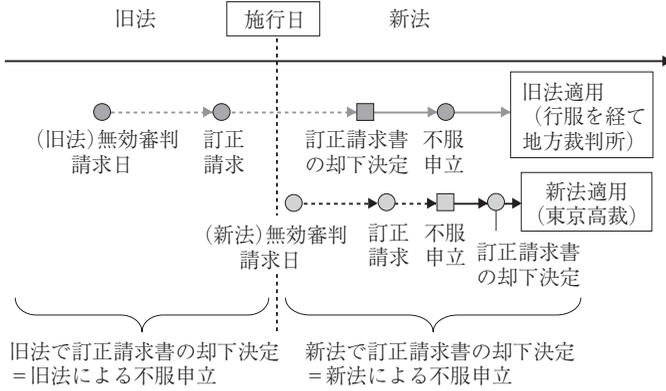
23 新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

24～27 (略)

本条は、訂正の請求書の却下手続を、審判請求書の却下手続と同様なルートにするための措置（特許法第178条、第195の4第1項関係）の扱いを定めるものである。

訂正の請求の請求書の却下手続については、審判の請求書の却下手続と同じルートとすることについて、改正前の規定に基づいて請求された請求書の扱いについては、その手続を一貫したものとすることが適当であるから、改正前の規定を適用することとする。

[本経過措置のイメージ]



なお、特許法と同様の手当を行った旧実用新案法についても、同様の経過措置をそれぞれ規定した。