51—15　ＰＵＤＴ

請求人の弁駁後の審理

１．請求人の最初の弁駁（答弁書に対する主張）後の審理

(1) 方式審理

審判長・合議体は、請求人が提出した弁駁書（特施規§47の3①）、審判請求書の補正書、意見書等の方式について審理し、不備があれば補正命令等を行う（→21—00）。

(2) 本案審理の基礎

書面の方式に不備がないとき、及び不備が解消されたときは、これら書面を基礎として、審理する。

この段階では、審判請求書の要旨を変更する補正が例外的なときを除いて禁止されていることから（特§131の2①②、実§38の2①②、意§52）、まず、請求人が提出した攻撃方法（弁駁書、口頭審理陳述要領書、審判請求書の補正書、意見書等）が、当初の審判請求書に記載された請求の理由の要旨を変更する補正に相当する新たな無効理由を構成するものであるかについて、また、請求の理由の要旨を変更するときはそれを許可すべきか否かについて、審理する（要旨変更について→51—16）。

請求人の攻撃方法が弁駁書、口頭審理陳述要領書等によりされたときであっても、実質的には当初記載の請求の理由を補正するのに等しいので、手続補正書と同様に、要旨を変更する補正の許可の要件と同じ要件が課される。

その結果、請求の理由の要旨変更に相当する新たな無効理由を構成するものでないとき、又は、請求の理由の要旨変更ではあるが許可すべきものであるときは、それを審理の基礎とする。一方、請求の理由の要旨変更に相当する新たな無効理由を構成するものであって審判長が許可すべきでないものであるときは、それを審理の基礎とはしない。

２．　請求の理由の要旨を変更する補正事項を含まない場合

請求人の攻撃方法が請求の理由の要旨を変更する補正事項を含まないときは、通常、被請求人に対して再度答弁書の提出を求める必要はないから、口頭審理に進む。特段の事情により、再度答弁書の提出を求める必要がある場合は、口頭審理前に被請求人に対して弁駁書･補正書等の副本を送付し、相当の期間を指定して再度答弁書の提出を促すこともできる。この場合は新たな無効理由を構成しないから、通常は、訂正の請求をすることができない施行規則上の答弁機会の規定（特施規§47の2①、実施規§23⑫、意施規§19⑧、商施規§22⑥）を適用する。

一方、例外的に書面審理とするときは、審決をするのに熟したか否かを判断し、熟していれば審決の予告（特許）をするか、又は審理を終結して審決をする。このとき、審決の予告であればこれと同時に、審理を終結するのであればその通知と同時に、被請求人に弁駁書･審判請求書補正書等の副本を送付するが、答弁書の提出は促さない。また、熟していなければ、弁駁書･補正書等の副本を被請求人に送付し、相当の期間（標準30日（在外者50日）→25―01.2）を指定して再度答弁書の提出を促す（特施規§47の2①）。

弁駁時の主張立証が、要旨変更に当たらないときは、通常、施行規則上の答弁機会の規定（特施規§47の2①）を適用すればよい。しかし、このようなときにおいても、最初の法定答弁機会の規定（特§134①）を再度適用して訂正の請求の機会を与えることが適切なときもある点に留意する。

３．　請求の理由の要旨を変更する補正事項を含む場合

(1) 要旨変更の補正を許可しうる要件（「補正許可要件」ともいう。）（特§131の2①ただし書、同②、実§38の2①ただし書、同②、意§52→特§131の2（§131の2②一を除く））

要件１：「当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなもの」であり、かつ

要件２：「一　当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。二　当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたこと

につき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。」のいずれかに該当する事由がある

と審判長が認めること

ア 審理遅延のおそれがないこと（要件１）（特§131の2②柱書）

与えられた弁駁機会に請求の理由の補正をせず遅れて補正をしたときや、適正な無効理由を構成しないことが明らかな請求の理由を追加する補正は、いたずらに審理の遅延を招くだけであるので、この要件に違反する（例１～３参照）。

（例１）補正により差し替え･追加された請求の理由が、適正な無効理由を構成しないと認められるとき。

（例２）追加された請求の理由が、それ以前に提出されている事実又は証拠により構成される無効理由と実質的に同程度のものであるとき。

（例３）与えられた弁駁機会に請求の理由の補正をせず遅れて補正をした場合において、その補正を許可すると被請求人に更なる答弁機会を与える必要があるとき。

イ 訂正の請求に起因したもの（要件２）（特§131の2②一）（特許）

あくまで特許の訂正が請求されたことに起因して必要になった請求の理由の補正でなければならず、訂正の請求で訂正を求めていない請求項などについて新たな無効理由を「便乗的」に追加すること等は認められない。

（例１:許可）無効審判の対象の請求項に係る発明特定事項（A･B）を、特許請求の範囲の減縮に相当する訂正の請求によって（A･B･C）と訂正しようとした場合に、(C)に相当する先行技術の証拠とともに訂正後の発明（A･B･C）が進歩性違反に基づく無効理由を有することを新たに主張するときは、訂正に起因して請求の理由の補正の必要性が生じたといえる。

（例２:不許可）請求項１についてのみ訂正の請求がされた場合において、訂正後の請求項１に対して新たな証拠Ａに基づき進歩性違反に基づく無効理由を主張するだけでなく、便乗的に、訂正されていない請求項２についても新たな証拠Ｂに基づく進歩性欠如の無効理由を主張するときは、後者については、訂正に起因して請求の理由の補正が必要になったものとはいえない。また、それ自体訂正されておらず、また請求項の訂正の影響も受けていない明

細書の記載について新たに記載不備の無効理由を主張するときも、訂正に起因して請求の理由の補正の必要性が生じたものとはいえない。

ウ 不記載の合理的理由（要件２）（特§131の2②二）

（ア）特許権者の答弁書によってはじめて特許権者の主張する本件特許発明の請求項等の解釈が明らかになり、その解釈についての特許権者の見解に従うと別の無効理由を構成し得る場合において、請求人がその無効理由を追加主張するとき。ただし、請求項等の記載が明瞭であって、特許権者の主張する請求項等の解釈が通常の解釈であり、無効審判の請求人が当然にその解釈を予測できたときは、この限りでない。

（例）当初記載の請求の理由で進歩性違反（特§29②）に基づく無効理由が主張されていたのに対し、特許権者が当該請求項は限定的に解釈されるべきであり、したがって先行技術からみて進歩性がある旨の答弁をした場合において、請求人が、特許権者が主張する請求項の解釈に従えば特許付与前にした請求項の補正は新規事項追加禁止の補正要件（特§17の2③）に違反する旨の弁駁をするときは、その弁駁の主張を当初の審判請求書に記載しなかったことに合理的理由があるといえる。

（イ）無効審判の請求の理由の根拠として第三者（例えば無効審判の請求人の顧客）の管理下にある情報が必要で、その情報を無効審判において提示することについて当該第三者の同意を得るのに時間を要したとき。ただし、同意を得る前に無効審判を請求した合理的理由が必要である（なお、無効審判請求書の当初の請求の理由に、その情報に基づく請求の理由以外の請求の理由を「特許を無効にする根拠となる事実」として記載要件を満たす形で記載していなければ、そもそも請求の理由の記載要件に違反する。）。

（ウ）証拠が希少言語の先行技術文献であるために審判請求当初の請求の理由に記載できなかったとの主張がされたときについては、証拠が希少言語であるという理由だけでは当初の無効審判請求書にその請求の理由を記載しなかった合理的な理由があるとはいえず、その希少言語の先行技術文献の入手を待たずに審判請求する必要があったことについて合理的理由が説明されなければならない。

(2) 補正を許可しないとき

請求人の攻撃方法が、書面が何であるかを問わず、請求の理由の要旨を変更する補正事項を含む場合において、上記補正許可要件を満たさないときは、審判長はその補正事項を許可することができない。

一方、補正許可要件を満たすときは、通常は補正を許可することになるが、補正許可は審判長の裁量であるから、個別の事情により、審判長が補正を許可すべきでないと認めるときは、不許可としてもよい。

補正を許可しないときは、許可されない補正事項に相当する主張立証は有効な攻撃方法として審理の基礎に採用されないから、それまでの有効な攻撃防御のみを考慮して審理する。

両当事者に書類を送付する際には、補正不許可の補正許否の決定書（特施規§47の5）を作成し併せて送付するか、口頭審理において補正許否の決定をする。

(3) 被請求人の同意確認を要しない補正を許可するとき

請求人の攻撃方法が請求の理由の要旨を変更する補正事項を含む場合であっても、それが審理を遅延させるおそれがないことが明らかであり（特§131の2②本文）、しかも訂正の請求に起因して必要になった補正であるとき（特§131の2②一）は、審判長はその補正事項を許可することができる。

請求の理由の要旨を変更する補正を許可するときは、通常は訂正の請求をすることができる法定の第二答弁機会の規定（特§134②）を適用して、相当の期間（標準30日（在外者50日）→25―01.2）を指定して被請求人に再度答弁書の提出を促す。その際には、補正を許可する補正許否決定書（特施規§47の5）を作成して両当事者に送付するとともに、弁駁書・審判請求書補正書等の副本を被請求人に送付する。

ただし、例えば以下(ア)、(イ)に挙げる「被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」（特§134②ただし書）等は、口頭審理に進むことが適切である。

(ア) その補正事項に係る主張立証によっても特許を無効にすることができないと認められるとき

(イ) 被請求人がそれまでの答弁機会において既に反論や訂正等の防御の機会を与えられていた無効理由に基づいて、特許無効と判断されるとき

上記「特別の事情があるとき」に該当するが、なお意見を聴くことが適切と認めるときは、施行規則上の答弁機会の規定（特施規§47の2①）を適用して再答弁書の提出を促すとともに、上記書類を送付する。

審決をするのに熟したと判断するときは、審決の予告（特許）をするか、又は審理を終結して審決をするが、審決の予告であればこれと同時に、審理を終結するのであればその通知と同時に、上記書類を送付する。

(4) 被請求人の同意確認をしたうえで補正許否の決定をするとき

請求人の攻撃方法が請求の理由の要旨を変更する補正事項を含む場合において、その補正事項が審理を遅延させるおそれがないことが明らかであり（特§131の2②本文）、しかも、その補正に係る請求の理由を審判請求当初に記載しなかったことにつき合理的な理由があるとき（特§131の2②二前段）は、審判長は、被請求人の同意（特§131の2②二後段）を条件にして、その補正を許可することができる。

この場合、審判長は、被請求人の同意を確認する（特施規§47の4）。ここで、補正許可要件の適合性についての被請求人の意見を先に聴いた後に補正許否の決定をすることが適切と考えるときは、同意の確認と併せて補正許可要件の適合性についての被請求人の意見を求めることもできる（この場合は、同意確認において、その旨の意見の申立てを求める記載をする。）。

(5) 同意の確認の手続

審判長が請求人の攻撃方法が記載された書面（弁駁書、口頭審理陳述要領書、補正書、意見書等）を被請求人に送付するとともに「同意確認」を通知し、相当の期間（標準10日（在外者10日）→25―01.2）を示して、被請求人が「同意回答書」を提出する機会を与える（特施規§47の4①、意施規§19⑧）。なお、口頭審理において同意を確認するときは、口頭審理において同意の意思を確認すれば足り、書面でする必要はない（特施規§47の4①ただし書、意施規§19⑧）。

審判長の同意確認の通知に対し、被請求人は、補正への同意・不同意の別を明確に記載した同意回答書を、応答期間内に提出する必要がある（特施規§47の4①②様式63の5、意施規§19⑧）。

被請求人は、同意回答書に同意・不同意の別のほか、その他の補正許可要件の

適合性についての意見（例えば、当初不記載の合理的理由が存在しない旨や、適切な無効理由を構成しないから審理を不当に遅延させるものである旨の意見）を記載することもできる。

被請求人が不同意を明確にしたときは、補正許可要件を満たさないから、審判長は補正を許可することができない。他方、被請求人が補正に同意したときは、その他の補正許可要件を満たす限り、審判長は補正を許可することができる。

被請求人が応答期間内に補正に対する同意･不同意の別を明確にしないときは、審判長は、同意があったときのようにその補正を許可して審理を進めることができる。ただし、職権無効理由と同様に、当該補正許可に係る請求の理由によって特許を無効にするときは、被請求人にその請求の理由に対する答弁と訂正の請求の機会（特§134②）を与えなければならない。

4．補正許否の決定

(1) 補正許否決定の単位

請求人の攻撃方法が、請求の理由の要旨変更に相当する補正事項と相当しない補正事項を含んでいるときや、請求の理由の要旨を変更する補正事項のうち許可できる補正事項と許可できない補正事項を含んでいるときに、攻撃方法の全体を不許可とすると、請求人に酷であるとともに的確な審理を阻害するおそれもある。

したがって、要旨変更の判断及び補正許否の決定は、補正事項単位で行うこととし、一部の補正事項が要旨変更であって許可できないものであったとしても、その補正全体を不許可とはしない。

(2) 請求の理由の補正許否の決定（特§131の2②、意§52）

請求の理由の補正許否の決定は、文書をもって行い、その決定の謄本は当事者及び参加人に送付する（特施規§47の5、意施規§19⑧）。

補正許否の決定にあたって、補正を不許可とする決定をする場合は、その決定の対象となる補正事項である、請求書の要旨を変更するとの判断（特§131の2①、意§52）を行った補正事項であって不許可とするものを特定したうえで、それら補正事項を不許可とする旨の結論を記載する。

補正を許可する決定をする場合は、特に必要があるときを除き、許可する補正事項を特定せずに当該補正事項を含む攻撃方法（弁駁書、補正書、意見書等）を特定して、それに含まれる補正事項を許可する旨の結論を記載すれば足りる。

補正許否の決定においては、結論を記載すればよく、結論に至った具体的理由を記載する必要はない。ただし、審決においては、補正を不許可とする決定をした場合、不許可の決定の前提となった、請求の理由の補正が請求書の要旨を変更するとの判断を記載するとともに、そのように判断した理由を示す（請求人が要旨変更との判断に対して争っていないときには、簡潔な記載でよい）。

なお、上記の特許法 131 条の 2 第 2 項に基づく補正の許否決定に対しては不服申立てができない（特§131 の 2④、意§52）。

(3) 口頭審理における扱い

同意確認、同意回答、補正許否の決定は、口頭審理においては、口頭をもってすることができ、その旨、調書に記載する。調書に記載する補正許否の決定の内容については、(2)と同様のものとする。

５．被請求人の再答弁後の審理

再答弁段階での審理の進め方は、「最初の答弁後の審理」（→51―13）と基本的に同様であるが、再度の答弁段階であることから特に以下の点に留意する。

(1) 方式審理

再答弁指令が、施行規則上の答弁指令（特施規§47 の 2①）であった場合には、訂正の請求をすることができないから、過って訂正の請求が提出されたときは、審判長は、不適法な訂正の請求として却下理由を通知した後、決定をもって却下する（特§133 の 2、実§41、意§52、商§56①、§68④）。

(2) 補正許否決定に対する当事者の対応

既にされた補正許可決定について、被請求人が再答弁において不服を申し立てたときであっても、審判長の決定には不服申立てができない（特§131 の 2④、実§38 の 2④、意§52）ことから、合議体はその申立てについて考慮する必要はない。

一方、既に補正不許可の決定がされたときにおいて、被請求人が、不許可決定された補正事項に係る請求人の主張立証に対して予備的に反論をしておく

ことは妨げられない。

(3) 再度の訂正の請求があった場合の取扱い

再度の訂正の請求がされた場合は、先にした訂正の請求は取り下げられたものとみなされる（特§134の2⑥）。通常は、特許明細書を基準明細書として、最新の訂正について審理する。

(4) 再答弁後の手続

合議体は「最初の答弁後の審理」（→51―13の１．(3)）の考え方に基づいて審理を進める。なお、この段階でさらに請求人に弁駁の機会を与えることについては、請求人には当初の無効審判請求書の提出のほかに既に弁駁の機会が与えられていること等を考慮して判断することとし、迅速な審決を目指す。

６．請求人の再弁駁後の審理

再弁駁段階での審理の進め方は、上記１．における進め方と基本的に同様であるが、再度の弁駁段階であることから特に以下の点に留意する。

(1) 補正許否決定に対する当事者の対応

既にされた補正不許可決定について、請求人が再弁駁において不服を申し立てることも考えられる。しかしながら、特許法第131条の2第2項に基づく補正の許否決定に対しては不服申立てができないため（特§131の2④、意§52）、かかる申立てについて考慮する必要はない。

(2) 再弁駁後の手続

この段階でさらに被請求人に答弁の機会を与えることについては、被請求人には既に答弁と訂正の請求の機会が与えられていることや、審決の予告に対する訂正機会が与えられること等を考慮して判断することとし、迅速な審決を目指す。

７．後発的な不登録理由を無効理由とする審判請求

(1) 商標登録が商§46①六の後発的な不登録理由に該当するものであることを理由とする無効審判を請求するときは、その審判請求の理由に請求に係る指定商品又は指定役務について登録商標が当該無効理由に該当するものになっている事実関係が記載されているとともに、それを立証する証拠方法が提出され

なければならない。具体的には、その請求の理由及び証拠方法においては、当該後発的な無効理由に該当するに至った時（年月日）、及びその無効理由に該当している事実が審判請求の時においても継続していることが明らかにされることが必要である。

(2) 商§46①五の後発的な無効理由については、当該後発的無効理由に該当するに至った時（年月日）を立証する証拠方法が必要である。

(3) 商§46①五又は六の後発的な無効理由に該当するものとなっているとしても、当該無効理由に該当するに至った時（年月日）を特定できないときがある。例えば、商標登録後の商品取引の実情等の変化によって当該登録商標は商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標（商§4①十六）となっているときには、該当するに至った時を特定する証明は極めて困難と考えられ、このようなときは、少なくともその無効審判の請求の時には該当していたことの事実が明らかにされていることが必要である。

（改訂 R1.6）