51—16　ＰＵＤ

「請求の理由」の要旨変更

１．　基本的考え方

無効審判請求書に記載した請求の理由の補正を制限（特§131の2、実§38の2、意§52）する趣旨は、請求の理由の補正に起因する審理のやり直しに伴う審理遅延が生じることを防ぐ点にある。

したがって、当初の審判請求書に記載された「権利を無効にする根拠となる事実」の存否を判断するのに必要な審理範囲が、請求の理由の補正に起因して実質的に変更され、それにより大幅な審理のやり直しや権利者の実質的反論を必要とするようになるかの観点から、請求の理由の要旨変更の有無を判断する。

２．　判断手法

要旨変更の判断にあたっては、当初の審判請求書の請求の理由において具体的に特定した「権利を無効にする根拠となる事実」（特§131②、実§38②、意§52）を実質的に変更するかの観点から判断する。

証拠の追加や変更についても、その証拠の追加や変更に伴って、当初の請求の理由において具体的に特定した「権利を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更する主張をすることになるかの観点から判断する。

３．　請求の理由の要旨変更となる例

(1) 新たな無効理由の根拠法条の追加や差し替え

権利を無効にする根拠として当初の審判請求書に記載していた特定の無効理由の根拠法条とは異なる根拠法条に基づく無効理由を追加的に主張したり、異なる根拠法条に基づく無効理由に差し替えたりすることは、請求の理由の要旨を変更する補正となる。根拠条文を明示しない補正であっても、「権利を無効にする根拠となる事実」を事実上追加･変更するものである場合は要旨変更

となる。

（要旨変更となる例）

（例１）当初は進歩性（特§29②）違反に基づく無効理由を主張し、その事実関係を記載していたが、その後に明細書の記載要件（特§36④一）違反に基づく無効理由を主張し、記載要件違反の根拠となる事実関係の記載を追加したとき。

（例２）当初は新規性（特§29①）違反に基づく無効理由を主張し、その事実関係を記載していたが、その後に進歩性（特§29②）違反に基づく無効理由に変更し、進歩性違反である根拠となる事実関係の記載を追加したとき。

(2) 主要事実の差し替えや追加

当初請求書に記載した「権利を無効にする根拠となる事実」それ自体を差し替え・追加・変更する補正は、通常は要旨変更となる（不明瞭な請求の理由の記載を明瞭にすることにより「権利を無効とする根拠となる事実」を実質的に変更する補正を含む。他方、請求の理由の軽微な補正であって、それによって「権利を無効とする根拠となる事実」を実質的に変更しないものはこの限りでない。）。

（要旨変更となる例）

（例１）当初は明細書の記載要件（特§36④一）違反の無効理由の根拠として明細書中の特定箇所Ａの記載が記載要件を満たさない旨の事実を主張していたものを、他の特定箇所Ｂの記載が記載要件を満たさない旨の事実に変更したとき。

（例２）当初は新規事項追加禁止の補正要件（特§17の2③）違反の無効理由の根拠として特許明細書中の特定箇所Ｃの記載が新規事項である旨の事実を主張していたものを、他の特定箇所Ｄの記載が新規事項である旨の事実に変更したとき。

(3) 直接証拠の差し替えや追加

当初の請求の理由に記載した「権利を無効にする根拠となる事実」を立証するための「直接証拠」を差し替え･追加することに伴って、当初の請求の理由に記載した「権利を無効にする根拠となる事実」を、当該差し替え･追加した証拠に基づく別の「権利を無効にする根拠となる事実」に変更するときは、結局上

記（2）と同じことであるから、要旨変更となる。

また、形式的には当初の請求の理由における「権利を無効にする根拠となる事実」についての記載を変更せずに、直接証拠の差し替え・追加のみを行った場合であっても、実質的に見て、当該差し替え・追加された証拠を根拠にして新たな「権利を無効にする根拠となる事実」の主張を行っているときは、上記（2）と同じことであるからから、やはり要旨変更となる。

なお、追加したものを単なる「参考資料」と称している場合も、その参考資料を立証資料として新たな「権利を無効にする根拠となる事実」を主張しているときは、要旨変更となる。

（要旨変更となる例）

（例１） 当初は進歩性（特§29②）違反を無効理由の根拠として、先行技術発明ＥとＦとを証拠として容易に発明できた旨の事実を主張しており、更に先行技術発明Ｇに係る証拠を追加して、容易想到性を主張したとき。

（例２） 当初は拡大先願（特§29の2）を無効理由の根拠として、先願Ｈを証拠として先願開示発明と同一である旨の事実を主張していたが、証拠を先願Ｊに差し替えて、拡大先願の無効理由を主張したとき。

４． 請求の理由の要旨変更とならない例

(1) 周知事実の追加的な主張立証

「周知技術」「慣用技術」「技術常識」は、誰でも知っているはずの「周知の事実」と同様に、本来当業者が熟知しているべき事項であって、逐一示されなければその存在が分からないというものではない。したがって、周知技術、慣用技術、技術常識等が存在する事実を追加的に主張することや、その事実を立証する証拠（例えば周知技術･慣用技術等であることを示す先行技術文献等）を提出することは、通常は、請求の理由の要旨変更とならない。

ただし、周知事実を追加的に主張立証することによって、主要事実の存否を判断するのに必要な審理範囲が実質的に変更された結果、大幅な審理のやり直しや権利者の実質的反論が必要となるようなときは、請求の理由の要旨変更に該当するものとして取り扱う。また、請求人が周知技術、慣用技術等と主張するものが、真実は周知の事実ではなく、直接証拠の追加であるときに、それを主張

立証するときも要旨変更となる。

(2) 間接事実、補助事実、間接証拠の追加

「主要事実を間接的に推認させる事実（間接事実）」を追加すること、「主要事実を証明する証拠の証拠能力や証明力を明らかにするための事実（補助事実）」を追加すること、「間接事実又は補助事実を立証するための証拠（間接証拠）」を追加することは、いずれも主要事実や直接証拠の追加ではない。したがって、これらは「権利を無効にする根拠となる事実（主要事実）」を実質的に変更する補正にはあたらない（例１～例３参照）。

（例１）当初の請求の理由の「権利を無効にする根拠となる事実（主要事実）」においては、カタログを証拠として先行技術発明に基づいて公知の発明である旨が主張されており、権利者がカタログに記載された発行時期について争う答弁をしたときにおいて、請求人が当該カタログの印刷を受注した印刷所の受注書の日付を証拠として発行時期が出願前である旨を主張することは、間接事実、間接証拠の提出に該当し得る。

（例２）当初の請求の理由の「権利を無効にする根拠となる事実（主要事実）」を立証する先行技術文献（直接証拠）について、その文献に記載された技術内容を正確に理解するための資料を追加提出することは、補助事実、間接証拠の提出に該当し得る。

（例３）当初の請求の理由で「権利を無効にする根拠となる事実（主要事実）」として主張した「公然実施」の事実を証明する証人について、その証人の性格（信頼できる旨）や、請求人との利害関係（利害関係がない旨）等を示す事実を提示することは、補助事実、間接証拠の提出に該当し得る。

ただし、間接事実、補助事実、間接証拠の追加の名を借りて、実際には主要事実を実質的に変更する補正がされたときは、請求の理由の要旨変更にあたる。また、当初の請求の理由において主要事実の記載が欠落していたとき（通常は記載要件違反にあたる）に、後の間接事実、間接証拠の追加によって当該欠落していた主要事実が推認できる旨の主張を行うことも請求の理由の要旨変更となる。

(3) 審判請求後に行う証拠調べ等における証拠の提示

当初の請求の理由で「権利を無効にする根拠となる事実」を十分に具体的に

記載していたときにおいて、後の証拠調べや弁駁機会等においてその主要事実を立証するための証拠を提示することは、立証活動であって、当初の請求の理由に記載した「権利を無効にする根拠となる事実」自体を変更したり追加するものではないから、要旨変更とならない。

例えば、当初の請求の理由において本件特許発明が、その出願前に公然実施されていた発明に基づいて新規性違反である旨の事実（その発明製品が販売されていた事実等）を具体的に記載するとともに、その事実の立証を後の証人尋問によって行う旨が記載されていた場合において、後日の証人尋問の申立てをするとき等は、主要事実それ自体は変更されておらず、後の証拠調べにおいて主要事実を立証する証拠を提示しただけであるため、そのような証拠が提示されたとしても、請求の理由の要旨変更とならない。

ただし、当初に「権利を無効にする根拠となる事実」を具体的に特定せずに後に証拠を提示するなど、証拠を提示することが、実質的に見て、新たな「無効にする根拠となる事実」を主張するのに等しいときは、請求の理由の要旨変更となる。

なお、当初の請求の理由に「権利を無効にする根拠となる事実」を具体的に特定しないことは、請求の理由の記載要件違反にもなり得る（→51―08）。

(4) 訂正要件違反の主張立証（特許）

訂正の請求が訂正要件違反であるから認められるべきでなく、その結果訂正前の原特許は当初の審判請求書に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」によって無効にされるべきである旨の主張立証をするときは、当初の請求の理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体は何ら変更していない。したがって、請求の理由の要旨変更とならない。

他方、訂正要件違反の主張立証ではなく、訂正の請求により訂正された特許が新たな無効理由を有することとなる旨の主張立証をするときは、当初に記載していなかった「特許を無効にする根拠となる事実」を追加的に主張立証するものであるから、要旨変更となる（ただし、特§131の2②一に該当するものとして、審判長の補正許可の対象となり得る。）。

(5) 権利者が主張立証する反対事実に対してのみ反論する主張立証

請求人が請求の理由で主張立証した事実に対し、権利者が答弁書等により当

該事実を否認する目的で反対事実を主張したり反証を挙げたりしたときにおいて、請求人がその反対事実の存在を否定するための主張立証をすることがある。このとき、請求人の反論が、もっぱら権利者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、当初の請求の理由とした「権利を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないときは、請求の理由の要旨変更とはならない。

他方、権利者が主張立証する反対事実に対する反論の名を借りて、当初の請求の理由として記載した「権利を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張する場合は、請求の理由の要旨変更となる。

（例１）実施可能要件違反の請求の理由に対し、特許権者が実験データを証拠として実施可能である旨の事実（反対事実）を主張立証した場合において、請求人がその反対事実の存在を否定するために、特許権者の実験データが不正確又は誤りであることを示す反対実験データの提出をしたときは、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、当初の請求の理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないから、請求の理由の要旨変更とならない。他方、特許権者の実験データとは無関係な実験データを提出して、当初とは異なる別個の実施可能要件違反の具体的事実を主張するときは、当初の請求の理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効理由の事実を主張することであるから、請求の理由の要旨変更となる。

（例２）複数の先行技術文献の組み合わせに基づき容易に発明できた旨の進歩性違反の請求の理由に対し、特許権者が先行技術の組み合わせの阻害要因（例えば、副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなること）が存在する事実（反対事実）を主張した場合において、請求人がその反対事実の存在を否定するための反論（例えば、副引用発明の適用により主引用発明が機能しなくなることはない旨の主張）をしたときは、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、当初の請求の理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないから、請求の理由の要旨変更とならない。他方、特許権者の阻害要因の主張とは無関係に、当初の進歩性違反の事実とは別の事実

（別の先行技術文献等に基づく事実）を主張するときは、当初の請求の理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張することであるから、請求の理由の要旨変更となる。

(6) 特許権者の抗弁に対する否認であって請求の理由を何ら変更しないもの

当初の審判請求書において、ある先行技術文献を証拠として新規性違反の請求の理由を主張したのに対し、特許権者が、その先行技術文献は「特許を受ける権利を有する者の意に反する開示」（特§30①）に相当するから新規性喪失の例外の規定により、新規性を喪失しない旨の抗弁をした場合において、請求人が、特許権者の抗弁に対する否認として、意に反する開示ではないことを示す事実･証拠等を提示したときは、当初の請求の理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」は何ら変更されていないから、請求の理由の要旨変更とならない。

(7) 法律の適用条文の修正

当初の審判請求書に記載した「権利を無効にする根拠となる事実」に係る主張をそのまま維持したうえで、単に適用条文の誤り（改正法の選択の誤り等を含む）を修正する補正や弁駁は、請求の理由に記載した「権利を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するものではないことから、要旨変更とならない。

ただし、適用すべき法律の誤りを修正するとの名目で、新たな無効理由（「権利を無効にする根拠となる事実」）を追加することは、請求の理由の要旨変更となる。

なお、請求人が、適用すべき法律の規定の誤りを修正する補正や弁駁をしなかったときにおいても、法律の適用は審判官の専権事項であることから、審判官は、請求人の主張する事実を認定しつつ、その主張とは別の根拠条文を適用して特許の無効審決をすることができる。

たとえば、当初から新規性（特§29①）違反に基づく無効理由の根拠となる主要事実が「特許を無効にする根拠となる事実」として記載されていた場合において、その主要事実の記載や証拠等を総合的に見れば、進歩性（特§29②）違反に基づく無効理由の根拠となる主要事実についても実質的に記載していたに等しいと見られるときは、合議体は、その事実を認定して、進歩性違反の

無効理由の規定（特§29②）を適用して審決をすることができる。

ただし、特許権者の反論を必要とする場合は、既に実質的な反論機会が与えられていたときを除き、審決の前に答弁機会を与えることが適切である。

（改訂 R1.6）