51—23.3　U

同一発明に係る特許出願を理由とする実用新案登録無効審判の審理

１．審理の進め方

先願あるいは同日の同一発明に係る特許出願の存在を理由（実§7③⑥）とする実用新案登録無効審判の審理は、審理の遅延を防止するために、特許出願の確定を待つことなく進め、審理終結時点での同一性を判断し審決する。

先願あるいは同日の特許出願の存在を理由（実§7③⑥）とした実用新案登録無効審判においては、答弁指令書に以下の文を付記することにより、被請求人に通知する。

例：なお、先の特許出願又は同日の特許出願に係る発明と同一であることを理由とする実用新案登録無効審判は、この特許出願についての査定の確定を待つことなくその審理を進め、審理終結時点での同一性を判断し、審決します。

２．同日出願に係る特許出願人に対する通知

同日出願の関係にある実用新案登録と特許出願は実用新案法上（実§7⑥）は協議できないが、実用新案権者と特許出願人との間で実質的な協議の機会を持つことは、無効理由又は拒絶理由を回避し適切な保護を得るために有用と考えられる。

同日出願に係る特許出願の出願人に対して、同日出願に係る登録実用新案について、実用新案権者と特許出願人が同一人であるときを除き、以下の通知をし、実質的な協議を示唆する。

すなわち、被請求人に実用新案登録無効審判請求書副本を送達し、答弁指令を行ったとしても、被請求人が当該特許出願人と実際に協議するとの保証はなく、当該特許出願人の知らない間に同日の別人の実用新案登録の無効が確定し、無

効となった実用新案登録と同一の請求項について、特許出願人が拒絶理由及び無効理由を回避できなくなってしまうとの事態が起こり得る。これは、特許出願人にとって酷な事態であり、特許出願人が自己努力によって拒絶理由を回避できる環境を整えるために、少なくとも特許出願人にこのような関係の同日出願に係る実用新案登録が存在することを通知する必要がある。

ア 通知内容

（ア）発明と考案が同一であるとの理由で実用新案登録無効審判の請求がされている旨、

（イ）答弁指令を行った旨、及び、

（ウ）実用新案登録無効審判においては特許出願の確定を待たずに審理を進め、審決する旨、

を答弁指令に際して通知する。

イ 通知の書式

通知書（様式１）を使用し、その通知書を発送するために、以下の事務手続をとる。

審判長は、当該登録無効審判について、請求書副本を送達して答弁書提出の機会を与える際（請求書副本送達決裁時）に通知書及びその謄本を起案し、これらを審判書記官に渡す。

審判書記官は、通知書の謄本を特許出願人又は代理人に封書で送付し、通知書は本件無効審判の記録綴に綴る。

３． 答弁書が提出された後の審理の進め方

両者の話し合いの結果、被請求人（実用新案権者）が、答弁書において、特許出願の補正により無効理由が解消される旨の主張をしている場合は、合議体は、発明と考案の同一性、他の無効理由、答弁の内容等を検討し、必要あると判断したときは、当該主張を考慮する。具体的には、

(1) 特許出願の補正のために拒絶理由通知を必要とせずに、特許出願について補正がされるとき（例えば、最初の拒絶理由通知の指定期間経過前に補正がされるとき）は、当該補正の内容を確認した後、実用新案登録無効審判について審理する。

(2) 特許出願の補正のために拒絶理由通知を必要とするとき（例えば、既に審査請求がされているとき）は、審判官が特許出願の担当審査官に連絡し、特許出願について特§39の拒絶理由の通知が可能であれば、早急にこれを通知することを要請する。そして、当該拒絶理由通知に対する補正を待ち、当該補正の内容を確認した後、実用新案登録無効審判について審理する。

(3) 上記（2）の場合において、当該特許出願について既に拒絶理由が通知され、拒絶査定となるときは、そのまま、実用新案登録無効審判について審理を進める。被請求人（実用新案権者）と特許出願人が同一人の場合であって、当該被請求人が答弁書において、特許出願の補正により無効理由が解消される旨の主張をしているときにおいても、同様に取り扱う。

様式１

通　　知　　書

令和　　年　　月　　日

審判長特許庁審判官

出願人代理人　　様

あなたが特許出願人又はその代理人である

特願　　－　　号

（　特開　　号公報参照　）

の出願と同日に出願され既に登録された下記の実用新案登録に関して、以下の点につきお知らせします。

記

(1)　該実用新案登録請求項（　）に係る考案と上記特許出願の請求項（　）に係る発明とが同一であるとの理由で実用新案登録無効審判が請求されています（無効　　－　　号）。

(2)　実用新案法第 39 条第１項の規定に基づき、該無効審判の被請求人に対して、審判請求書の副本を送達して答弁書を提出する機会を与えるため、答弁指令をしました（令和　　年　　月　　日付け）。

なお、同日の特許出願に係る発明と同一であることを理由とする実用新案登録無効審判は、該特許出願についての査定の確定を待つことなくその審理を進めます。

実用新案登録　　第　　号

（　実願　　－　　号　）

実用新案権者

住所（居所）

氏名（名称）

実用新案管理人

住所（居所）

氏名（名称）

実用新案権者、専用実施権者、通常実施権者の詳細については登録原簿により確認して下さい。

（改訂 R1.6）