

# 51 P U D T

## 無効審判（小目次）

### [51—00](#) 無効審判

1. 制度の趣旨
2. 法改正の経緯

無効審判の手続フロー

### [51—03](#) 無効審判の四法別フロー

### [51—04](#) 無効審判の請求の対象、無効事由

1. 審判請求の対象
2. 無効事由
3. 無効理由
4. 無効事由存否判断の基準時
5. 実用新案における基礎的要件の審査との関係
  - 特許、実用新案登録無効審判における無効理由一覧
  - 意匠登録無効審判における無効理由一覧
  - 商標登録無効審判における無効理由一覧

### [51—05](#) 無効審判の当事者、参加人

1. 当事者
2. 参加人

### [51—06](#) 無効審判の請求の制限等

1. 審判請求できる期間
2. 後発的無効事由により無効にされ、又は放棄された権利に対する無効審判の請求
3. 請求の制限
4. 予告登録

#### 51—07 無効審判の請求書

1. 一般的事項
2. 請求の趣旨
3. 請求の理由

#### 51—08 無効審判の請求の不備と補正

1. 請求（書）の不備と処分
2. 補正命令と審判請求書の決定却下
3. 審決却下
4. その他の不適法な手続の却下
5. 審判長・合議体の裁量
6. 不服申立て

#### 51—09 無効審判の審理の方式

1. 審判合議体の指定
2. 無効審判事件の審理の進行について
3. 審理方式
4. 職権審理
5. 併合審理

#### 51—10 無効審判の審理開始

1. 審理開始に伴う手続
2. 答弁書、訂正請求書

#### 51—11 特許権者による訂正の請求

1. 訂正の請求
2. 訂正の請求の方式
3. 訂正の請求が複数行われた場合の取扱い
4. 訂正の請求の取下げ
5. 訂正の効果
6. 訂正の請求の予告登録

#### 51—13 最初の答弁後の審理

1. 被請求人の最初の答弁後の審理

#### 51—14 訂正請求書提出後の審理

1. 訂正請求書の方式と補正
2. 訂正の内容の審理
3. 訂正拒絶理由通知に対する特許権者の応答

#### 51—15 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
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
3. 請求の理由の要旨を変更する補正事項を含む場合
4. 補正許否の決定
5. 被請求人の再答弁後の審理
6. 請求人の再弁駁後の審理
7. 後発的な不登録理由を無効理由とする審判請求

#### 51—16 「請求の理由」の要旨変更

1. 基本的考え方
2. 判断手法
3. 請求の理由の要旨変更となる例
4. 請求の理由の要旨変更とならない例

#### 51—17 審決の予告

1. 審決の予告にかかる審理手順の概要
2. 審決の予告の概要
3. 審決をするのに熟したときの審理

#### 51—18 無効審判における職権審理、無効理由通知

1. 無効理由通知
2. 職権審理の発動の基本的考え方
3. 不許可決定した補正に係る請求の理由の職権による採用
4. 実用新案登録無効審判における技術評価書の取扱い

#### 51—19 無効審判の審決、審決の原簿登録等

1. 審決の時期
2. 無効審判の審決
3. 審決の記載
4. 審決の確定

5. 審決の効果
6. 登録等
7. 手数料と費用負担
8. その他

#### [51—20](#) 訂正請求についての一事不再理の取扱い

#### [51—21](#) 無効審判審決後の手続

1. 審決取消訴訟の提起
2. 審決取消訴訟の判決と無効審判の再係属後の審理
3. 訴訟当事者が無効審判の当事者又は参加人の一部のみである場合の取扱い

#### [51—22](#) 特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い

1. 特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い
2. 同一合議体による審理
3. 無効審判と訂正審判が同時係属するときの扱い
4. 後続の審判の審理

##### [51—22.1](#) 複数の無効審判事件の同時係属

1. 複数の無効審判事件が同時係属した場合の審理

##### [51—22.2](#) 審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判

1. 審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判の審理
2. 具体的取扱い

#### [51—23](#) 実用新案登録無効審判

1. 適用対象
2. 実用新案登録無効審判の特徴
3. 平成17年4月1日以降に出願された実用新案登録の取扱い

##### [51—23.1](#) 特許無効審判と実用新案登録無効審判の比較表

##### [51—23.2](#) 実用新案登録無効審判における訂正

1. 訂正
2. 実用新案登録無効審判と訂正の関連的な取扱い

##### [51—23.3](#) 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

2. 同日出願に係る特許出願人に対する通知
3. 答弁書が提出された後の審理の進め方

#### 51—25 計画審理

1. 審理計画を作成する事件の指定
2. 審理計画書の様式
3. 審理計画の作成方法
4. 審理計画の作成時期
5. 無効審判合意スケジュール

(改訂 R5. 12)

## 51—00 P U D T

## 無効審判

## 1. 制度の趣旨

権利に瑕疵がある場合、権利者には不当な権利を与え、本来何人も当該発明等について実施、使用できるにもかかわらず、それを禁止することになり、産業の発達を妨げるなどの弊害を発生させることがある。このような場合には、その権利を無効とし、権利を初めから存在しなかった、又は後発的無効理由（[特 § 123](#) ①七、[実 § 37](#) ①六、[意 § 48](#) ①四、[商 § 46](#) ①五等）に該当するに至った時から存在しなかったとさせる必要があるので、これに応じて設けられたものが無効審判制度である（[特 § 123](#) ①、[実 § 37](#) ①、[意 § 48](#) ①、[商 § 46](#) ①、[§ 68](#) ④）。

## 2. 法改正の経緯

特許法等は、以下のとおり、改正されているが、原則、無効審判の手続については審判請求時の法律、無効理由については出願時の法律が適用される。

## (1) 平成 5 年法律第 26 号（平成 6 年 1 月 1 日施行）

実用新案について、実体審査を行うことなく権利を付与する制度が導入され、無効審判手続についても改正が行われた。

実用新案においては、登録後、訂正書の提出により、本案審理をすることなく、訂正ができる。

特許（平 5 附 § 4②、平 23 附 § 19②）については、無効審判手続中で明細書又は図面の訂正を可能とする訂正請求制度が導入され、無効審判が特許庁に係属するとき訂正審判の請求ができなくなった。

特許について、訂正無効審判が廃止され、新規事項を追加する補正及び新規事項を追加する訂正は、無効理由となった（平 23 附 § 19②旧実 § 37 ①二の二）。ただし、平成 5 年 12 月 31 日以前に請求された訂正審判によりされた不適法な訂正は、無効理由とならず、訂正無効審判で争う（平 5 附 § 2⑤旧特 § 129、平 5 附 § 4①旧実 § 40）。

## (2) 平成 6 年法律第 116 号（平成 8 年 1 月 1 日施行分）

特許については、付与後の特許異議申立制度が導入され、出願公告制度が廃止されたことに伴い、公告後補正についての無効理由が削除された。

平成 6 年法改正のうち、明細書の記載要件、外国語書面出願関連の規定については、平成 7 年 7 月 1 日以後にした特許出願及びそれに係る特許に対して適用される（平 6 附 § 6、§ 7）。

## (3) 平成 8 年法律第 68 号（平成 9 年 4 月 1 日施行）

商標については、商標法条約の要請に伴い更新登録の無効審判を廃止することとしたため、[商 § 46](#)①の無効理由に、後発的な公益的不登録理由を第 5 号として追加した。

## (4) 平成 10 年法律第 51 号（平成 11 年 1 月 1 日施行）

特許、旧実用新案、意匠、商標の無効審判の請求の理由の要旨を変更する補正は認められなくなった。

## (5) 平成 15 年法律第 47 号（平成 16 年 1 月 1 日施行）

特許について、付与後の特許異議申立制度が廃止され、無効審判制度へ統合された。無効審判は何人も請求し得ることとした。また、審判請求書の請求の理由の記載要件を明確化するとともに、当初記載の請求の理由の要旨を変更する新たな攻撃が例外的に許可されることとなった。さらに、無効審判の審決取消訴訟において、訂正審判が請求された場合には、裁判所の決定により審決を取り消して特許庁に差し戻すことができる規定を置き、差し戻された無効審判事件に「訂正審判の請求」を「訂正請求」として吸収することとした。

## (6) 平成 16 年法律第 79 号（平成 17 年 4 月 1 日施行）

実用新案について、無効審判が係属した場合、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を、最初の答弁書提出期間内に 1 回に限り認めることとし、要件を満たさない訂正がされた場合を、新たに無効理由に加えた。

## (7) 平成 23 年法律第 63 号（平成 24 年 4 月 1 日施行）

ア 特許無効審判手続において、「審決の予告」を行い、訂正の請求ができるとし、無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止した。

イ 二以上の請求項に係る特許無効審判について、訂正の請求単位及び審決の確定範囲に係る規定等を整備した。

ウ 無効審判の審決の確定後に、当事者及び参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができることとした。

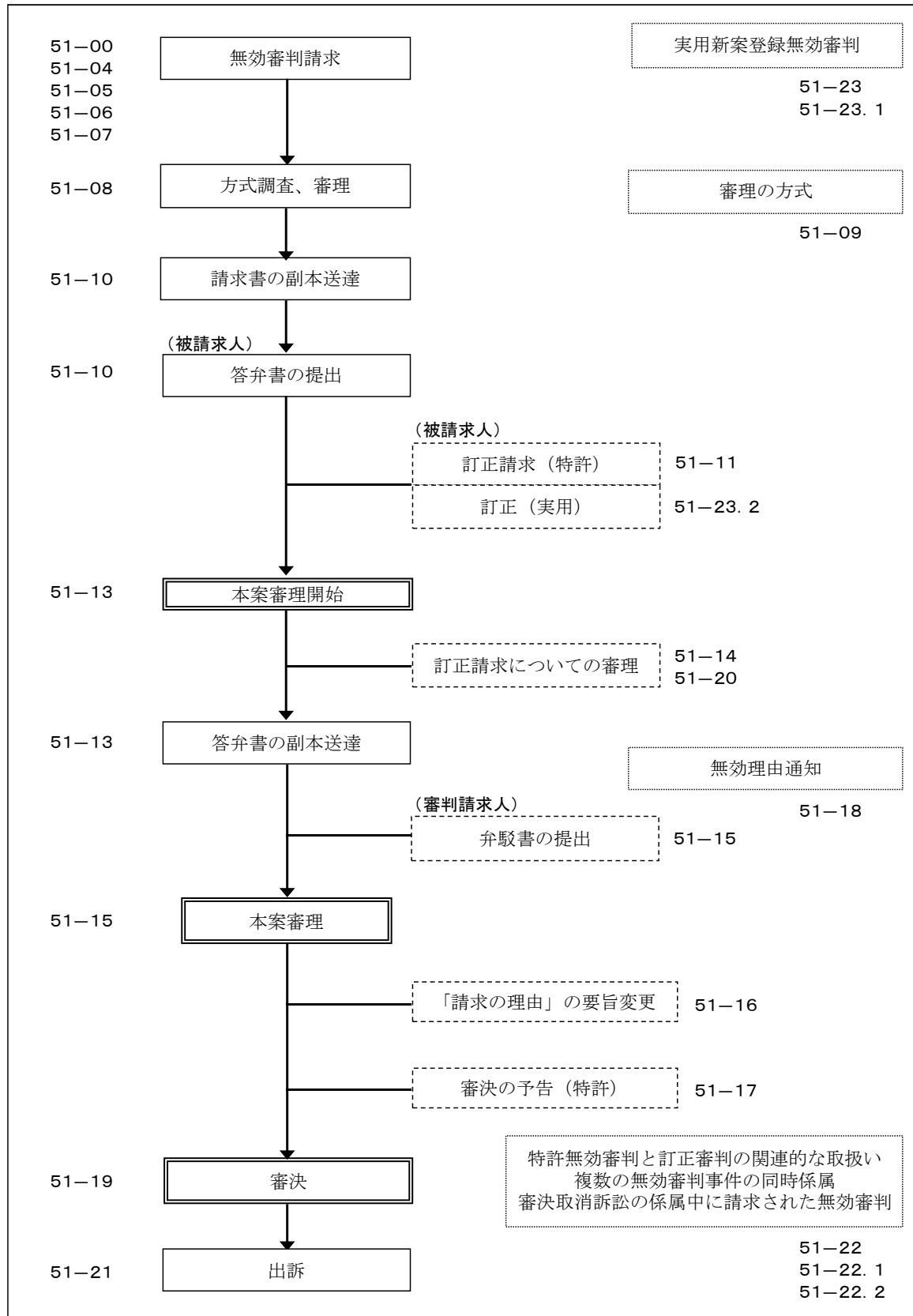
エ 特許、実用新案登録、意匠登録が、特許等を受ける権利を有しない者の出願に対してされたとき又は共同出願違反に該当する出願に対してされたときは、特許等を受ける権利を有する者は、その権利者に対して権利の移転を請求することができるものとされたことに伴い、権利帰属に係る無効理由についての請求人適格の見直しを行った。

オ 平成 23 年改正前の法律に基づく訂正をした特許についての、不適法な訂正を理由とする無効審判（[特 § 123](#)①八）における訂正の目的要件の規定の適用については、平成 24 年 4 月 1 日以降に請求された無効審判であっても平成 23 年改正前の規定を適用することとした（平 23 附 § 2②）。

(8) 平成 26 年法律第 36 号（平成 27 年 4 月 1 日施行）

特許異議申立制度の導入に伴い、特許無効審判について、利害関係人のみが請求できることとした。商標登録無効審判についても、利害関係人のみであることを確認的に明確化した。

## 無効審判の手続フロー



(改訂 R1. 6)

## 51—03 P U D T

## 無効審判の四法別フロー

## 〔特許〕

- 図 1－1 : 特許無効審判の基本フロー図（審決の予告まで）
- 図 1－2 : 特許無効審判の基本フロー図（審決の予告後）
- 図 2 : 審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正があった場合のフロー図
- 図 3 : 職権で無効理由を発見した場合のフロー図
- 図 4 : 職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図
- 図 5 : 特許無効審判の審決後の基本フロー図

## 〔実用新案〕

- 図 6 : 実用新案登録無効審判の基本フロー図

## 〔意匠〕

- 図 7 : 意匠登録無効審判の基本フロー図

## 〔商標〕

- 図 8 : 商標登録無効審判の基本フロー図

图 1-1



特許無効審判の基本フロー図(審決の予告後)

図1-2

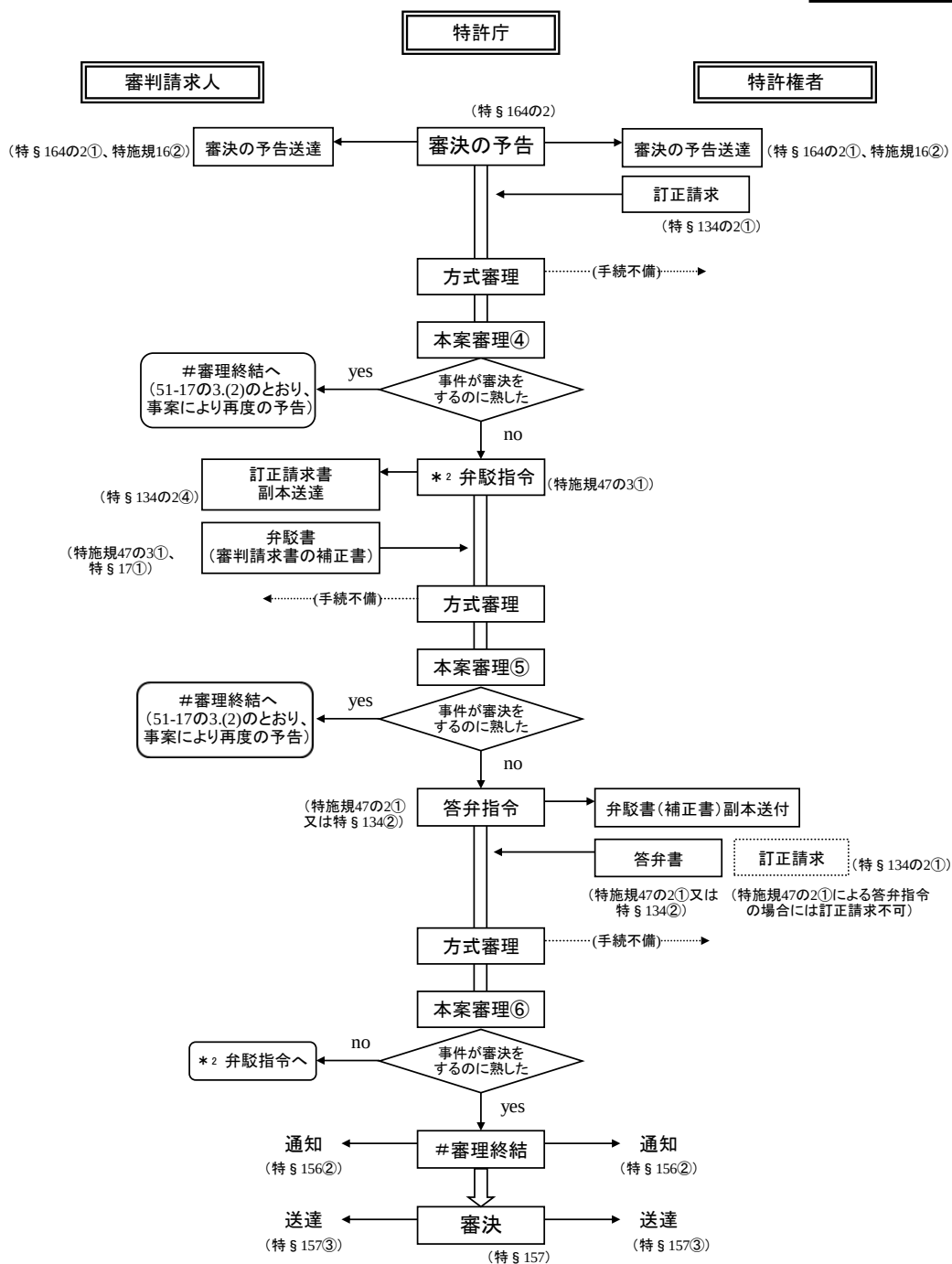


図2

# 審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する 補正があった場合のフロー図

(口頭審理前の場合)

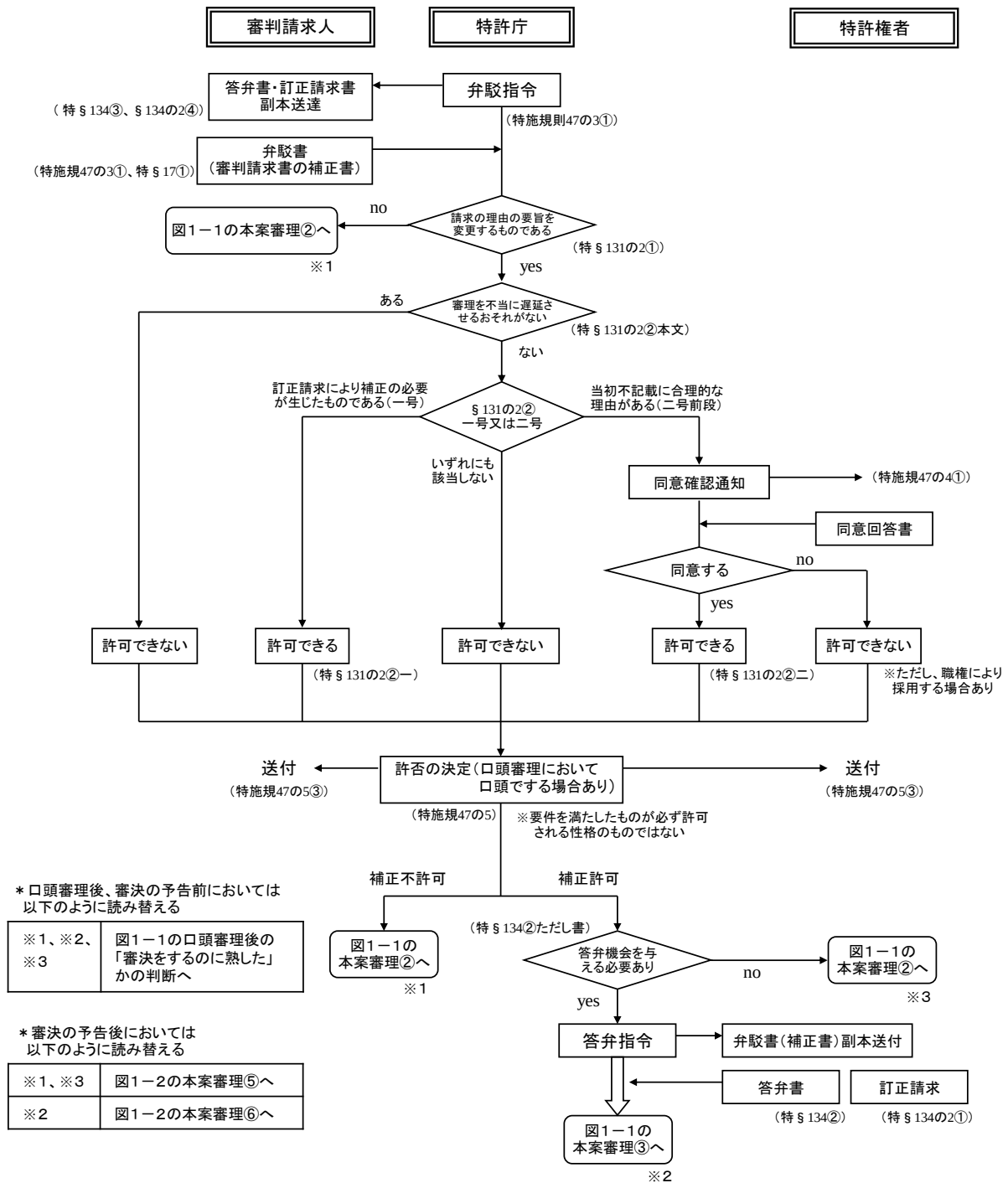


図3

職権で無効理由を発見した場合のフロー図

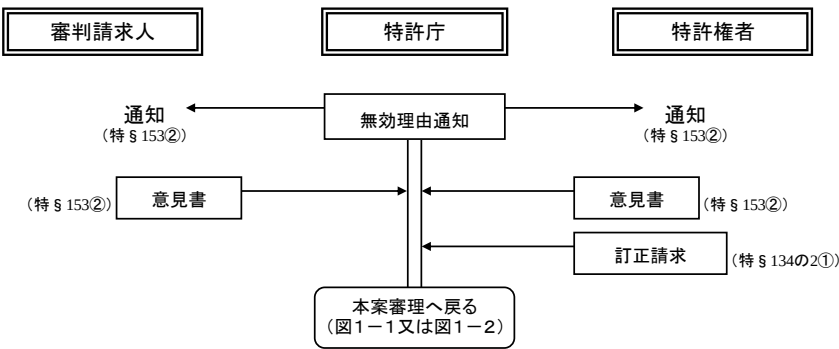


図4

職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図

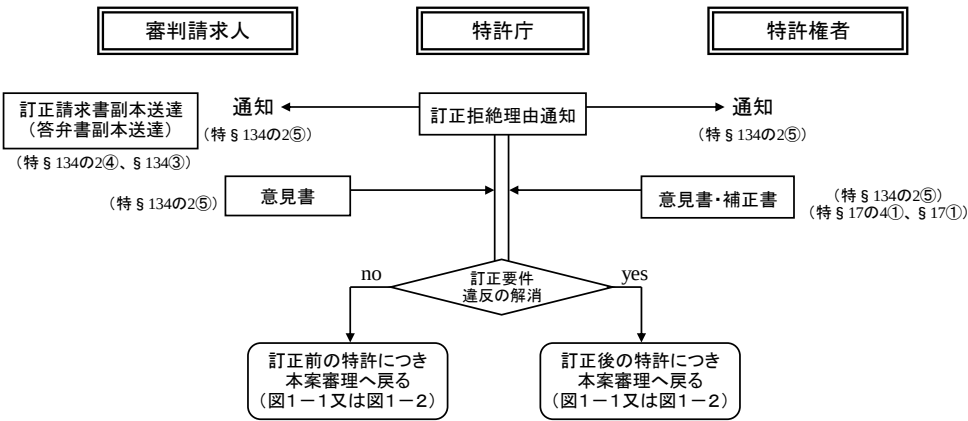
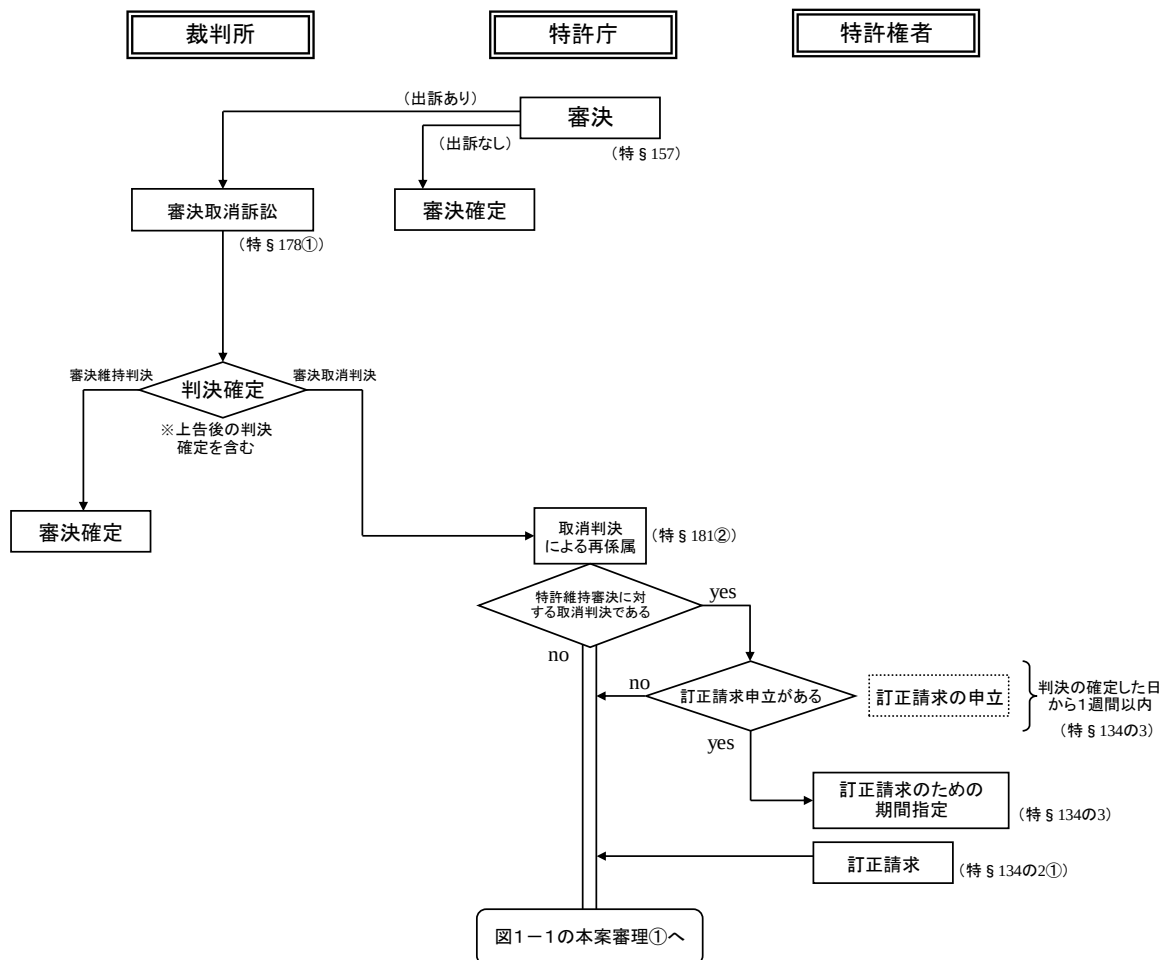


図5

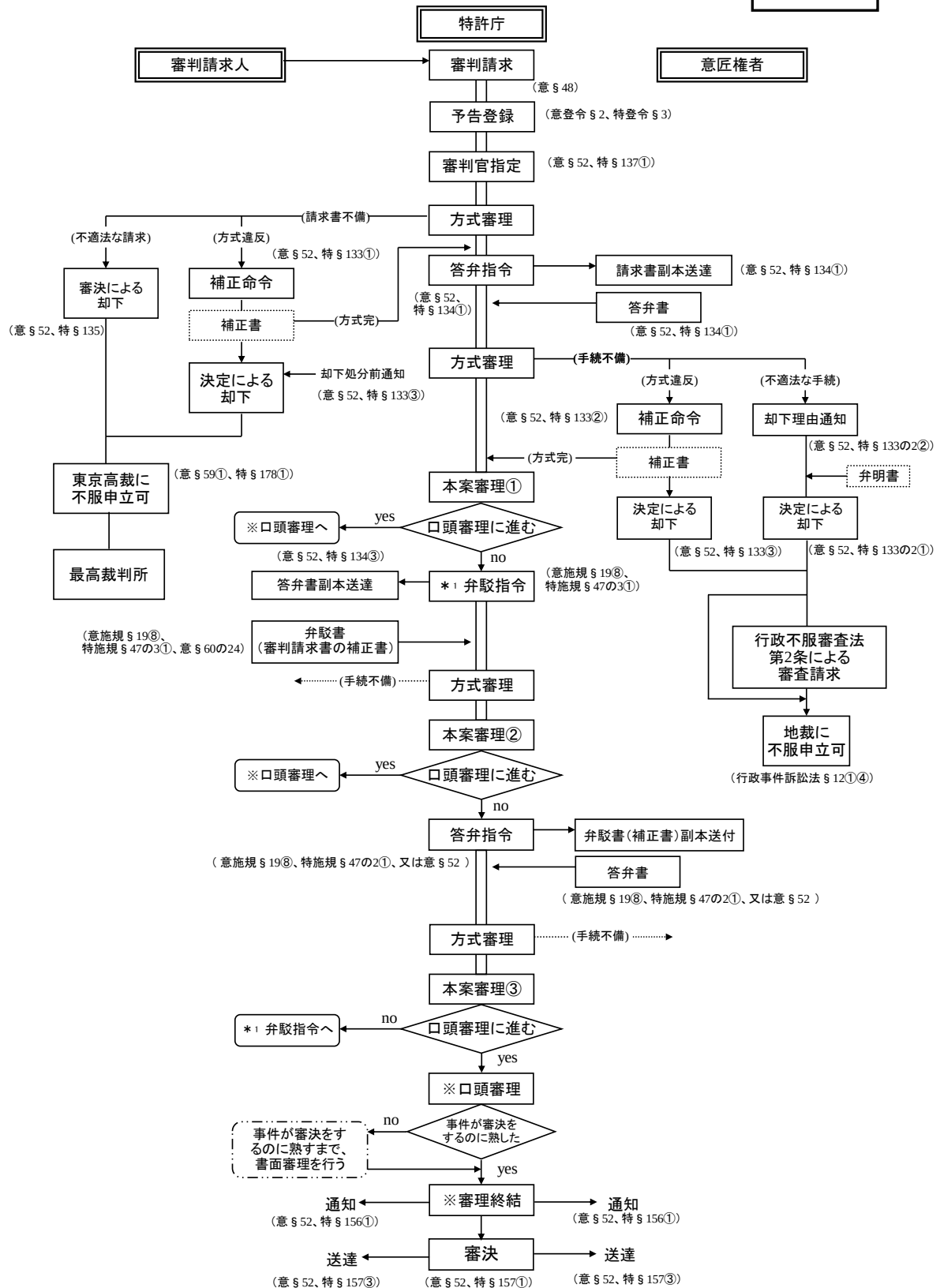
## 審決後の基本フロー図





意匠登録無効審判の基本フロー図

図7





## 51—04 P U D T

## 無効審判の請求の対象、無効事由

## 1. 審判請求の対象

無効審判の請求の対象は、行政処分としての一つの特許（登録）処分である（[特 § 123①](#)、[実 § 37①](#)、[意 § 48①](#)、[商 § 46①](#)、[§ 68④](#)）。

- (1) 特許・実用新案登録において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに無効審判を請求することができる。
- (2) 商標登録において、指定商品、役務が二以上のものについては、指定商品、役務ごとに無効審判を請求することができる。

## 2. 無効事由

無効事由は、権利を無効にする理由及び事実である。その理由は、法定（[特 § 123①](#)、[実 § 37①](#)、[意 § 48①](#)、[商 § 46①](#)、[§ 68④](#)）のものに限られ、これ以外のものを理由として無効審判を請求することができない。いわゆる制限列举規定である。

## 3. 無効理由（後掲の無効理由一覧参照）

無効の理由は、拒絶の理由とほぼ同じであるが、一部相違する。

## (1) 特許、実用新案

ア 拒絶理由であるが無効理由でないもの

- (ア) 単一性違反（[特 § 37](#)、[実 § 6](#)）
- (イ) 特許請求の範囲の省令違反（[特 § 36⑥四](#)、[実 § 5⑥四](#)）
- (ウ) シフト補正要件違反（[特 § 17 の 2④](#)）
- (エ) 文献公知発明に係る情報の記載不備（[特 § 36④二](#)、[§ 48 の 7](#)、[§ 49 五](#)）

イ 拒絶理由でないが無効理由であるもの

- (ア) 後発的無効理由（[特 § 123①七](#)、[実 § 37①六](#)）

(イ) 不適法訂正 ([特 § 123](#)①八、[実 § 37](#)①七)

(注) 経過措置により、平成 7 年 6 月 30 日以前に出願された外国語特許出願については、旧特 § 184 の 15①に基づく無効理由が存在する。

## (2) 意匠

ア 拒絶理由であるが無効理由でないもの

一意匠一出願 ([意 § 7](#))、組物 ([意 § 9](#))、関連意匠 ([意 § 10](#)①)

イ 拒絶理由でないが無効理由であるもの

後発的理由 ([意 § 48](#)①四)

## (3) 商標

ア 拒絶理由であるが無効理由でないもの

一商標一出願 ([商 § 6](#)①②)

イ 拒絶理由でないが無効理由であるもの

後発的理由 ([商 § 46](#)①五、六、七)、無権利者登録 ([商 § 46](#)①四)、先願 ([商 § 8](#)①)

## 4. 無効事由存否判断の基準時

無効事由の存否について、いつの時点における法律及び事実状態に照らして判断すべきかという問題があり、これは、無効理由ごとに異なる。

特許、実用新案、意匠では通常、出願時、商標では通常、登録査定時 ([最三小判平 16.6.8 \(平 15 \(行ヒ\) 265 号\)](#)) であるが、例えば、[特 § 123](#)①七、[実 § 37](#)①六、[意 § 48](#)①四、[商 § 46](#)①五の後発的無効理由のように、特許(登録)がされた後において、無効理由を有することとなったときにおける判断時点は、後発的無効理由に該当するに至った時である。

## 5. 実用新案における基礎的要件の審査との関係

実用新案の無効理由 ([実 § 37](#)①) と基礎的要件 ([実 § 6 の 2](#)、[§ 14 の 3](#)) は、独立した要件であるが、基礎的要件を満たさない登録実用新案は、考案の単一性 ([実 § 6](#)) 不備及び請求項が省令で定めるところにより記載 ([実 § 5](#)⑥四) されて

いないことを除き、無効理由を有することになる。

例えば、請求項が方法で記載されていることによる基礎的要件の不備は、[実 § 3](#) 柱書違反の無効理由になり、明細書等の記載が著しく不明確であることによる基礎的要件の不備は、[実 § 5](#) 違反（明細書等の記載不備）の無効理由となる。

（参考）商標における除斥期間（→[51—06](#)）

## 特許、実用新案登録無効審判における無効理由一覧

|                                                                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新規事項の追加<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①一)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①一)    | 出願明細書等の補正が、 <a href="#">特 § 17 の 2</a> ③、 <a href="#">実 § 2 の 2</a> ②に違反して新規事項を追加するものであったにもかかわらず特許（実用新案登録）が与えられたこと                     |
| 外国人の権利能力違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二) | <a href="#">特 § 25</a> 、 <a href="#">実 § 2 の 5</a> ③に違反して、権利を享有できない外国人に対して特許（実用新案登録）が付与されたこと                                           |
| 非発明<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)        | <a href="#">特 § 2</a> ①及び <a href="#">§ 29</a> ①でいう発明、 <a href="#">実 § 2</a> ①及び <a href="#">§ 3</a> ①でいう考案でないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 産業上利用可能性違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二) | <a href="#">特 § 29</a> ①、 <a href="#">実 § 3</a> ①の産業上利用可能性の要件を満たさないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと                                            |
| 新規性違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)      | <a href="#">特 § 29</a> ①、 <a href="#">実 § 3</a> ①に規定する新規性を欠如する発明（考案）に対して特許が与えられたこと                                                     |
| 進歩性違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)      | <a href="#">特 § 29</a> ②、 <a href="#">実 § 3</a> ②に規定する進歩性を欠如する発明（考案）に対して特許が与えられたこと                                                     |
| 拡大先願<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)       | <a href="#">特 § 29 の 2</a> 、 <a href="#">実 § 3 の 2</a> に規定する後に公開された先願に記載された発明（考案）と同一の後願発明（考案）に対して特許（実用新案登録）が与えられたこと                    |
| 公序良俗違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)     | <a href="#">特 § 32</a> 、 <a href="#">実 § 4</a> に規定する公序良俗等に反する発明（考案）に特許（実用新案登録）が与えられたこと                                                 |
| 共同出願要件違反 ※<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二) | 特許（実用新案登録）を受ける権利を共有する発明（考案）については共同出願しなければならない旨の <a href="#">特 § 38</a> 、 <a href="#">実 § 11</a> ①の規定に反して特許（実用新案登録）が与えられたこと             |
| 先願<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①二)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)         | <a href="#">特 § 39</a> ①～④、 <a href="#">実 § 7</a> ①～③の後願排除等の規定に反して特許（実用新案登録）が与えられたこと                                                   |
| 条約違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①三)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①二)       | 条約に違反して特許（実用新案登録）が与えられたこと                                                                                                              |
| 明細書の記載要件違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①四)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①四) | <a href="#">特 § 36</a> ④一、 <a href="#">実 § 5</a> ④に規定する明細書の記載要件を満たさないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと                                          |

|                                                                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特許請求の範囲の記載要件違反<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①四)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①四) | <a href="#">特 § 36</a> ⑥一～三、 <a href="#">実 § 5</a> ⑥一～三に規定する特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）の記載要件を満たさないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと     |
| 原文新規事項<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①五)                                         | 外国語書面に新規事項を加えた外国語書面出願に対して特許が与えられたこと                                                                                     |
| 冒認出願 ※<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①六)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①五)         | 特許（実用新案登録）を受ける権利を有しない者の出願に対して特許（実用新案登録）が与えられたこと                                                                         |
| 後発的無効理由<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①七)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①六)        | 特許（実用新案登録）後に事後的に、上記の「外国人の権利能力欠如」又は「条約違反」の特許（実用新案登録）になったこと                                                               |
| 不適法訂正<br>( <a href="#">特 § 123</a> ①八)<br>( <a href="#">実 § 37</a> ①七)          | 特許（実用新案登録）に対して <a href="#">特 § 126</a> 、 <a href="#">§ 134 の 2</a> 、 <a href="#">実 § 14 の 2</a> に規定する訂正要件を満たさない訂正がされたこと |

※ 権利帰属に係る無効理由については、特許法第 74 条第 1 項の規定による請求に基づき、特許権の移転の登録があった時は無効理由から除かれる。

## 意匠登録無効審判における無効理由と適用条文一覧

| 無効理由                                                                   | 適用条文                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 意匠登録要件違反<br>( <a href="#">意 § 3</a> 、 <a href="#">§ 3 の 2</a> )        | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 不登録事由違反<br>( <a href="#">意 § 5</a> )                                   | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 先願違反<br>( <a href="#">意 § 9</a> ①、②)                                   | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 本意匠に専用実施権が設定されているにもかかわらず意匠登録がされた関連意匠( <a href="#">意 § 10</a> ②)        | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠<br>( <a href="#">意 § 10</a> ⑥)                   | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 共同出願違反<br>( <a href="#">意 § 15</a> ①で準用する <a href="#">特 § 38</a> )     | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 外国人の権利享有違反<br>( <a href="#">意 § 68</a> ③で準用する <a href="#">特 § 25</a> ) | <a href="#">意 § 48</a> ①一 |
| 条約違反                                                                   | <a href="#">意 § 48</a> ①二 |
| 無権利者登録                                                                 | <a href="#">意 § 48</a> ①三 |
| 後発的外国人の権利享有違反・条約違反                                                     | <a href="#">意 § 48</a> ①四 |

## 商標登録無効審判における無効理由と適用条文一覧

| 無効理由                                         | 適用条文     | 除斥期間(商 § 47)<br>(注 1)                                |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 商標登録要件違反<br>(商 § 3)                          | 商 § 46①一 | ○                                                    |
| 不登録事由違反<br>(商 § 4①)                          | 商 § 46①一 | ○<br>(第 8 号、第 10 号、<br>第 11 号～第 15 号、第 17<br>号)(注 2) |
| 地域団体商標登録要件違反<br>(商 § 7 の 2①)                 | 商 § 46①一 | ○                                                    |
| 先願違反<br>(商 § 8①、②、⑤)                         | 商 § 46①一 | ○                                                    |
| 登録取消における再登録禁止違反<br>(商 § 51②、§ 52 の 2②、§ 53②) | 商 § 46①一 | ×                                                    |
| 外国人の権利享有違反<br>(商 § 77③で準用する特 § 25)           | 商 § 46①一 | ×                                                    |
| 条約違反                                         | 商 § 46①二 | ×                                                    |
| 商 § 5⑤の要件違反                                  | 商 § 46①三 | ×                                                    |
| 無権利者登録                                       | 商 § 46①四 | ○                                                    |
| 後発的外国人の権利享有違反・条約違反                           | 商 § 46①五 | ×                                                    |
| 後発的不登録事由違反<br>(商 § 4 ① 一～三、五、七、十六)           | 商 § 46①六 | ×                                                    |
| 後発的地域団体商標要件違反                                | 商 § 46①七 | ×                                                    |
| 防護標章登録要件違反<br>(商 § 64)                       | 商 § 68④  | ×                                                    |

注 1：○印は、商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後は請求することができないもの。

注 2：第 4 条第 1 項第 10 号及び第 17 号については不正競争の目的で商標登録を受けた場合、及び第 15 号については不正の目的で商標登録を受けた場合は、この限りではない。

(改訂 R5. 12)

## 51—05 P U D T

## 無効審判の当事者、参加人

## 1. 当事者

無効審判における当事者は、請求人、被請求人である。

なお、当事者の確定、手続をする能力の有無については職権調査事項であるから、当事者の不確定等について被請求人が指摘した場合に、職権調査で十分審理できるときは、当事者尋問等の証拠調べをする必要はない。

## (1) 請求人について

ア 無効審判の請求の手続をする者は、手続をする能力（権利能力）を認められた者でなければならない（→[22—01](#)）。

イ 自然人、法人、法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものは、無効審判を請求することができる（[特 § 6①三](#)、[実 § 2 の 4](#)、[意 § 68②](#)、[商 § 77②](#)）。

ウ 同一の権利について請求人が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる（[特 § 132①](#)、[実 § 41](#)、平 23 附 § 19② [実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）（→[22—03](#)）。

エ 無効審判の請求人適格は、以下のとおり。

## (ア) 平成 27 年 4 月 1 日以降の請求

特許、商標登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる（[特 § 123②](#)、[商 § 46②](#)）（→[31—00](#)～[31—02](#)）。

特許の権利帰属に係る無効理由（共同出願要件違反（[特 § 123①二](#)、[§ 38](#)）及び冒認（[特 § 123①六](#)））について無効審判を請求するときは、特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

実用新案、意匠登録無効審判は、権利帰属に係る無効理由以外の無効理由について請求するときは、何人も請求することができる（[実 § 37②](#)、平 23 附 § 19② [実 § 37②](#)、[意 § 48②](#)）。権利帰属に係る無効理由（共同出願要件違

反（[実 § 37](#)①、[実 § 11](#)①→[特 § 38](#)、[意 § 48](#)①、[意 § 15](#)①→[特 § 38](#)）及び冒認（[実 § 37](#)①五、[意 § 48](#)①三））について無効審判を請求するときは、利害関係人に限り請求することができる（[実 § 37](#)②ただし書、[意 § 48](#)②ただし書）。ただし、平成 24 年 4 月 1 日以降の出願に係る実用新案・意匠登録については、登録を受ける権利を有する者に限り無効審判を請求することができる（[実 § 37](#)②ただし書、[意 § 48](#)②ただし書）。

（イ）平成 27 年 3 月 31 日以前の請求（[特 § 123](#)②、[実 § 37](#)②、[意 § 48](#)②、なお、商標には適用されないため、利害関係人に限られる）

a 権利帰属に係る無効理由以外の無効理由

権利帰属に係る無効理由以外の無効理由について無効審判を請求するときは、何人も請求することができる。

b 権利帰属に係る無効理由

権利帰属に係る無効理由について無効審判を請求するときは、利害関係人に限り請求することができる。

ただし、平成 24 年 4 月 1 日以降の出願に係る特許については、特許を受ける権利を有する者に限り無効審判を請求することができる（平 23 附 § 2⑨）。

オ 請求人に関し、留意すべき点は、以下のとおりである。

（ア）非実在者による無効審判請求

実在しない者の名前（匿名）での無効審判の請求は、無効審判の当事者たる請求人が存在しないので当事者が確定できず、請求行為が成立していない。かかる無効審判請求は、不適法なものであってその補正ができないものとして審決をもって却下する（[特 § 135](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[§ 68](#)④）。

（イ）氏名冒用の無効審判請求

実在する者の名前を無断で使用して無効審判を請求したり、あるいは名前の使用を許諾したものの実際には手続をする意思がない者の名前で無効審判を請求したりするなどの氏名冒用行為は、被冒用者本人（表示上の請求人）の意思に基づかない審判請求であるので、本人の審判請求行為としては成立しておらず、かつ、冒用者の行為は無権代理であって被冒用者に効果帰属する余地がないから、やはり不適法な審判請求として審決をもって却下する

(民事訴訟法における氏名冒用訴訟も、同様に扱われる)。

氏名冒用による無効審判請求であることが特許庁と請求人との間のやり取りや口頭審理の手續等を通じて判明したときは、審判長は、被冒用者(表示上の請求人)が冒用者のそれまでの手續を追認して手續を継続する意思があるか確認する。代理権がない者がした手續の追認は、手續をする能力のある被冒用者本人(又は法定代理人)のみが追認することができる。追認する意思があるときは、手續の追認を認め(特 § 16②、実 § 2 の 5②、意 § 68②、商 § 77)、その後の審判手續は被冒用者本人を請求人として進める。被冒用者にその意思がないときは、当該無効審判請求は不適法なものであってその補正ができないものとして審決をもって却下する(特 § 135、実 § 41、意 § 52、商 § 56①、§ 68④)。

不備の看過により審判請求が却下されずに審理後の審決に至ったときでも、不適法な手續によって自己の有する特許について無効審決を受けた特許権者は、審決取消訴訟によって無効審決の取消しを求めることができる(特 § 178、実 § 47、意 § 59、商 § 63)。さらに、無効審決が確定した後においても、特許権者は審決の取消しに利益を持つから、無効審決の取消しを求めて再審を請求することもできる(特 § 171②→民訴 § 338①三の類推適用)。

したがって、氏名冒用による無効審判請求を行っても、結局のところ特許無効の効果を得ることはできない(なお、氏名冒用者の行為は、刑事上の観点から有印私文書偽造・同行使等の違法行為となり得る)。

#### (ウ) 報酬に基づく代理行為

もともと手續遂行の意思を明確に有する者が、無効審判請求を欲する第三者からの委任を受けて自己の名において無効審判請求をするときは、氏名冒用とはいえないから、無効審判請求を審決をもって却下することはしない。しかし、弁理士・弁護士のような職業代理人でない者が、金銭ほかの何らかの報酬を得て他人のために審判請求をするときは、その行為が弁理士法・弁護士法違反の問題を生じる可能性があるので注意する必要がある(弁理 § 75、弁護 § 72)。

#### (2) 被請求人

ア 被請求人は、権利者である。

(ア) 権利が共有されているものであるときは、共有者の全員が被請求人である（[特 § 132②](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）（→[22—03](#)）。

共有者の全員を被請求人として請求していないときは、原則として、審決をもって却下する。

a 共有者の全部又は一部が在外者であって、特許管理人を選任していないときの手続（→[23—10](#)）

b 共有者の一人の死亡中断は、他の共有者全員に効力を生じる（→[26—01](#)）。

(イ) 信託法により信託財産に属する権利の信託の登録がされているときは、被請求人は受託者である。

なお、権利消滅後に無効審判を請求するとき（[特 § 123③](#)、[実 § 37③](#)、[意 § 48③](#)、[商 § 46③](#)、[§ 68④](#)）の被請求人は、消滅時の権利者である。このときにおいて、被請求人の現在の住所等が登録原簿のそれと相違するときの扱いは、[22—04](#) 参照。

イ 被請求人の表示を誤ったときにこれを補正することは、[特 § 131 の 2①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)の請求書の要旨変更にあたらず、これによって不備が解消されることがある（→[22—01](#) の 9. (3)）。

## 2. 参加人（→[57—00](#)）

### (1) 共同審判請求人としての参加（当事者参加）

共同審判請求人になることができる者は、審理の終結までは請求人として参加することができる（[特 § 148①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

共同審判請求人としての参加人の手続をする能力や請求人適格は、請求人と同様である。

共同審判請求人としての参加の申請（[特 § 149①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）を認めるか否かの審理に当たっては、審判長が当事者の意見を聴いたうえで合議体が決定する（[特 § 149②③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

共同審判請求人は「請求人として」の参加人であるから、当初の請求人と同様の手続ができるのが原則である。しかし、請求の理由の要旨を変更する新たな無効理由を共同審判請求人が主張した場合、所定の要件を満たし、審判長が許可したときのみ、合議体はその無効理由を審理の基礎とすることができる

([特 § 131 の 2②](#))。

(2) 補助参加

審判の結果について利害関係を有する者は、審理終結まで、当事者の一方を補助するため無効審判に参加（補助参加）することができる（[特 § 148③](#)、[実 § 41](#)、平 23 附 § 19②[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

また、権利者側の補助参加について利害関係を要求しているのは、権利者が処分権を有する私権である権利の帰趨について、関与できる者を限定することが適切であるためである。

補助参加の申請（[特 § 149①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）を認めるか否かの審理に当たっては、審判長が当事者の意見を聴いたうえで合議体が決定する（[特 § 149②③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

（改訂 R5.12）

## 51—06 P U D T

## 無効審判の請求の制限等

## 1. 審判請求できる期間

- (1) 権利の設定登録後であれば、いつでも、権利の消滅後でも無効審判を請求することができる（[特 § 123①③](#)、[実 § 37①③](#)、平 23 附 § 19②[実 § 37①③](#)、[意 § 48①③](#)、[商 § 46①③](#)、[§ 68④](#)）。
- (2) 無効審判は、権利の消滅後でも、請求することができる。例えば権利期間満了による消滅後に権利の存続期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされたとき、請求をされた相手方は、この権利を無効にすることについて審判を請求できる。
- (3) 権利消滅後 20 年を経過し、損害賠償請求権や告訴権などが全て時効により消滅したとき、又は審判事件が係属していないときには、この権利についての無効審判の請求は、その請求の利益がないという趣旨で却下することがある（[特登施規 § 5](#)、[実登施規 § 3②](#)、[意登施規 § 6②](#)、[商登施規 § 17②](#)、→[51—19](#) の 6. (4)）。
- (4) 商標権については、[商 § 3](#)、[商 § 4](#) の一部を理由とするものについては、商標権の設定登録の日から 5 年経過後は請求することができない（[商 § 47①](#)）。ただし、[商 § 4①十](#)、十七、同 4①十五については、「不正競争の目的、不正の目的で商標登録を受けた場合」には、除斥期間がない。また、[商 § 46①五](#)に掲げる後発的な不登録事由を無効事由とする無効審判の請求についても除斥期間がない。

## 2. 後発的無効事由により無効にされ、又は放棄された権利に対する無効審判の請求

後発的無効事由（[特 § 123①七](#)、[実 § 37①六](#)、[意 § 48①四](#)、[商 § 46①五](#)等）に該当するとして無効にされたときは、該当するに至った時以前の権利について

は無効審判を請求することができる。

権利が放棄されたときは、放棄に至った時以前の権利については無効審判を請求することができる。

(裁判例)

特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものの無効審判の係属中に、そのうちの一つについて放棄があり、その放棄に係る発明について審理判断しなかった審決は違法である（東高判昭 53.4.26（昭 52（行ケ）161 号））。

### 3. 請求の制限

権利を維持する審決が確定したときは、一事不再理の適用により審判請求が制限されることがある（[特 § 167](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[§ 68](#)④。→[30—02](#)、[51—00](#)の 2. (7)ウ、[51—19](#)の 5. (3)）。

### 4. 予告登録

特許原簿に記載の予告登録された無効審判請求日と審判官が認定した無効審判請求日とが符合しないときは、審決後、その旨を審判書記官へ通知する（→[51—19](#)の 6. ）。

(改訂 R1.6)

## 51—07 P U D T

## 無効審判の請求書

## 1. 一般的事項

(1) 無効審判請求に当たり、請求人は、[特 § 131①②](#)（[実 § 38①②](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)）に定める記載要件を満たした請求書を提出しなければならない（[特施規 § 46①](#)、[実施規 § 23⑩](#)、[意施規 § 14①](#)、[商施規 § 14](#)）（→[21—00](#)）。

(2) 副本（送付用・審理用）の提出数

請求書及び添付書類については、相手方（参加人を含む。審理が併合された場合、他の事件分も）の数に応じた副本（[特施規 § 4](#)、[実施規 § 23①](#)、[意施規 § 19①](#)、[商施規 § 22①](#)、[特施規 § 50②](#)、[実施規 § 23⑩](#)、[意施規 § 19⑧](#)、[商施規 § 22⑥](#)）及び審理用の副本 1 通（[特施規 § 50 の 4](#)、[実施規 § 23⑩](#)、[意施規 § 19⑧](#)、[商施規 § 22⑥](#)）を、それぞれ提出しなければならない。

これは、無効審判に関する全書類（証拠物件、[特 § 134 の 2](#) の訂正請求書も含む。）について、同様である。

なお、証拠物件が文書の写し等であって、それが電磁的記録で作成されている場合は、それを記録した光ディスク（DVD-R）をもって提出することができる（[特施規 § 50⑥](#)、[実施規 § 23⑫](#)、[意施規 § 19⑧](#)、[商施規 § 22⑥](#)）。この場合、提出する光ディスクは 1 枚でよい。（具体的な提出方法については、[特許庁ウェブサイト](#)（[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/shoko\\_dvd-r.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd-r.html)）を参照。）

## 2. 請求の趣旨

(1) 請求人の請求の内容（請求人が得ようとする審決の結論）を特定するものであって、そこには、請求の対象が明確に特定されていなければならない。

(2) 通常は、「特許第〇〇号の特許（実用新案登録第〇〇号の実用新案登録、意匠登録第〇〇号の意匠登録、商標登録第〇〇号の商標登録）を無効とする、審

判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように表示される。

2以上の請求項、指定商品・役務に係るものについて、請求項、指定商品・役務ごとに無効審判の請求がされるときは、「特許（実用新案登録）第〇〇号の特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）の請求項〇に係る発明（考案）についての特許（実用新案登録）を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」、「商標登録第〇〇号の指定商品（及び指定役務）中、「第〇類 〇〇」についての商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように表示される。

特許無効審判においては、請求の趣旨の欄に請求項が特定されていなくても、「請求項ごと」に請求されているものとして取り扱う。商標無効審判においては、請求の趣旨の欄に指定商品及び指定役務が特定されていなくても、「指定商品及び指定役務ごと」に請求されているものとして取り扱う。

- (3) 特許無効審判については、訂正審判等によって、請求項の数に変動があり、それに伴い無効審判の請求の趣旨が変更されても、請求書の要旨を変更するものとは扱わない。

### 3. 請求の理由

特許、実用新案、意匠登録無効審判における「請求の理由」は、権利を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない（[特 § 131](#)②、[実 § 38](#)②、[意 § 52](#)）。

- (1) 「権利を無効にする根拠となる事実を具体的に特定する」

ア 「権利を無効にする根拠となる事実」 — 主要事実の網羅性 —

「権利を無効にする根拠となる事実」とは、無効理由の根拠となる法条の要件（「要件事実」）を構成する具体的事実（「主要事実」）のことである。

通常は、特定の無効理由の法条は複数の要件から構成されていて、「権利を無効にする根拠となる事実」もそれぞれの要件に対応して複数あるので、その全ての要件について網羅して、対応する「事実」が記載されていなければならない。例えば、以下のとおりである。

- (ア) 出願日の繰下げ等の基準日の変動が生じる事実を前提として当該権利を無効にすべきことを主張するときは、その前提となる出願日の繰下げ等に

関する根拠法条（例：[特 § 44②](#)など）の要件が主要事実となる。

（例）分割要件違反（[特 § 44②](#)）、変更出願要件違反（[特 § 46⑤](#)→[特 § 44②](#)）、優先権主張の無効性（[特 § 41②③](#)等）、新規性喪失の例外要件の不適合（[特 § 30①②](#)）等

（イ）周知の事実（周知技術・慣用技術等）であっても、それが無効理由の根拠となる法条の要件を構成する主要事実である限り、「権利を無効にする根拠となる事実」として請求の理由の欄に記載されていなければならない。

（ウ）主要事実を推認させる間接事実や必要な証拠の証明力等を明らかにする補助事実は、主要事実ではないから当初の請求の理由に記載する義務はないが、それらがあるときは必要に応じて記載されていることが望ましい。ただし、事案の性質から主要事実の存在を直接に示せないために、主要事実の記載に代えて主要事実を推認させる間接事実を示すほかないときには、実質的に見てその間接事実は主要事実を主張するものであるから、当初の請求の理由において当該間接事実が記載されていなければならない。

#### イ 「具体的に特定する」 — 主要事実の具体性・特定性 —

権利を無効にする根拠となる事実を「具体的に特定する」ことが記載要件とされているから、主要事実は十分に具体化して記載されなければならない。

例えば、新規性違反に基づく無効理由の場合、出願前に頒布された刊行物に特許発明が記載されている事実を主張するときは、その発明の内容を具体的に記載し（発明の特定）、それがいつ（先行の事実の特定）、どこで（頒布場所の特定）発行されたどの刊行物（刊行物の特定）のどの頁のどこにどのような事項が（記載の具体的特定）記載されているのかが具体的に記載されていなければならない。

先行技術として刊行物名のみを挙げてそれが存在することのみを事実として記載されているだけのときは、権利者が対応することができるよう具体的に事実を特定しているとはいえないため、記載要件を満たさない（先行の事実を基礎付ける具体的事実がない点で具体性・特定性を欠く。）。

換言すれば、証拠たる刊行物を精査しなくても、請求の理由の記載だけで、権利を無効にする根拠となる事実が把握できる程度に具体的に、主要事実が特定される必要がある。

請求人が、証拠の提示を後の証拠調べ等で行うことを前提として、当初の審判請求書に証拠の添付をしないときは、被請求人が証拠となる事実の内容を把握できないので、請求の理由の記載のみによって主要事実が十分に把握できるように、具体的に特定される必要がある。

(2) 「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」

請求の理由の記載には「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」ことが求められる（[特 § 131](#)②、[実 § 38](#)②、[意 § 52](#)）。

ア 「立証を要する事実」（「要証事実」）

無効審判における「立証を要する事実」とは、請求人の主張する主要事実（上記（1）にしたがって具体的に特定した「権利を無効にする根拠となる事実」）の全てである。

ただし、合議体に顕著な事実については証明が不要であるから要証事実ではない。また、法律の適用などはそもそも事実問題ではないので要証事実ではない。

職権主義を採る無効審判においては、民事訴訟と異なり、自白の効力を認めていないから（[特 § 151](#)における[民訴 § 179](#)の読替え規定参照）、権利者が争わない主要事実であっても証明することが必要であり、主要事実の全て（合議体に顕著な事実を除く）が要証事実となる。

イ 「（要証）事実ごとに証拠との関係を記載する」

「（要証）事実ごとに証拠との関係を記載する」とされているのは、通常は無効理由の根拠法条は複数の要件から構成されていることから、要証事実（≡主要事実）も複数あることを前提としているためである。

複数の要証事実に対して複数の証拠があるときには、要証事実と証拠との関係が不明確になるおそれがある。そのときは、権利者の対応負担や審理遅延が生じるため、要証事実のそれぞれと証拠のそれぞれがどのように対応しているかが記載されていなければならない。

（例）進歩性違反に基づく無効理由の根拠となる事実を主張しつつ証拠として先行技術文献が提出される場合、その文献が[特 § 29](#)①三に規定される刊行物であるとして、[特 § 29](#)②でいう「前項各号に掲げる発明」の存在を立証しようとしているのか、それとも、その文献が当業者の知識レベルを

示すものであるとして、[特 § 29②](#)でいう「当該発明の属する技術の分野における通常の知識」を立証しようとしているのかが明確にされる必要があることがある。こうしたときには、その証拠によってどの要証事実を証明しようとしているかが特定できるように記載されていなければならない。

また、ある要証事実の立証のために極めて大部の証拠の一部のみを用いるときは、当該大部の証拠全体に付された証拠番号の引用によって要証事実との関係が記載されるだけでなく、より具体的に、その証拠中のいずれの部分が要証事実と対応するかが特定される必要がある。

### (3) 「請求の理由」の記載例（特許、実用新案）

特許発明について、進歩性違反に基づく無効理由を主張するときは、「本件発明が、特許出願前に当業者が特許法第 29 条第 1 項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」ものであるという[特 § 29②](#)の規定の要件（要件事実）に則した形で、当該無効理由に係る事実関係（主要事実）を具体化して記載する。

#### ア 請求の対象となる特許発明（本件特許発明）の特定

どの請求項に係る特許発明についての無効理由かを明確にし、当該特許発明に係る特許請求の範囲（請求項）の記載を摘記することにより当該特許発明を特定する。また、進歩性違反に基づく無効理由の主張立証に必要なときは、その特許発明の解決すべき課題や効果などを記載する。

#### イ 先行技術発明の存在

当該特許発明に係る出願の前に特許法第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当する先行技術発明が存在した事実を具体的に記載する。例えば、[特 § 29①](#)三の刊行物記載発明の存在により先行技術発明の存在を立証しようとするときには「本件発明に係る出願の日である〇〇年〇月〇日前の〇〇年〇月〇日に〇〇に頒布された刊行物である△△著、「〇〇〇〇」、第□□版、△△社の第〇〇頁第〇行から第〇行には〇〇と記載されている。」のように、刊行物の著者、書名、版数、発行国、発行所、発行年月日、を特定し、かつ関係する記載箇所と記載内容とを具体的に特定するとともに、その記載から把握できると主張する先行技術発明を特定する。

#### ウ 本件特許発明と先行技術発明の対比

本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載に基づいて、必要に応じて特許発明を分説するとともに、先行技術発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を特定する。

#### エ 相違点についての当業者の容易想到性

両者の相違点が、当業者にとって容易に想到し得るとの主張の根拠となる事実について記載する。[特 § 29](#)②の要件に合致するためには、その特許出願前において当業者が容易に発明をすることができたといえなければならないから、必要に応じ、当該特許出願前における当業者（その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者）を定義する（「その発明の属する技術分野」の特定や「その出願前における」「通常の知識」の特定など）。そして、その当業者が特許発明を容易に発明することができたと主張する根拠となる事実（容易想到性の論理構成を含む）を記載する。

#### オ 結論

本件特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物である甲○号証に記載された発明及び甲○号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第 29 条第 2 項の規定に違反してされたものであり、特許法第 123 条第 1 項第 2 号の規定に該当し、特許を無効とすべきである旨の結論を記載する。

（参考）「証拠一般」（→[34—01](#)～[34—01.1](#)）

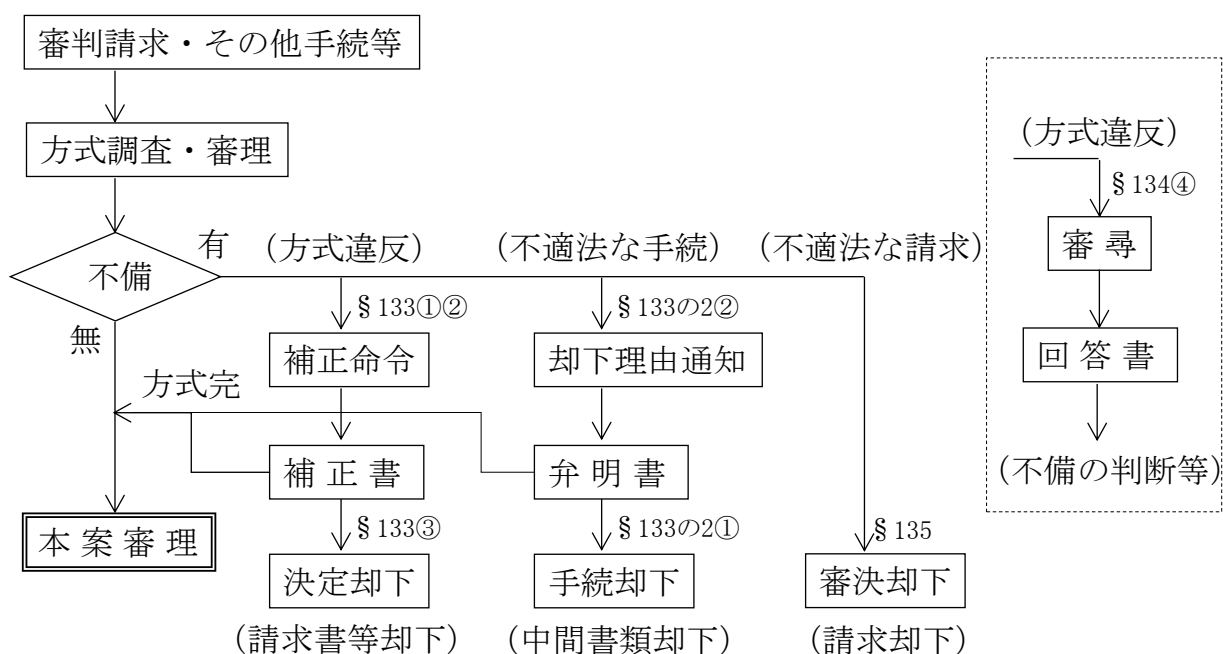
（改訂 R5.12）

## 51—08 P U D T

## 無効審判の請求の不備と補正

## 1. 請求（書）の不備と処分

方式についての権限は審判長にあり（[特 § 133](#)）、この権限の下、審判請求では本案審理に先立って、下図のように、審判書記官による方式調査、合議体による方式審理が行われる（→[21—00](#)）。



請求人は、事件が特許庁に係属しているときは、審判請求書の補正をすることができる（[特 § 17①](#)、[実 § 2 の 2](#)、[意 § 60 の 24](#)、[商 § 68 の 40①](#)）。

審判請求書に記載要件違反があり、自発的に補正がされない場合、①審判長は、補正命令により補正の機会を与えた後、記載要件違反が解消されないときは、決定をもって審判請求書を却下する（[特 § 133①③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68 ④](#)）、②合議体は、補正の機会を与えることなく審決をもって審判請求を却下する（[特 § 135](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68 ④](#)）、③事実関係を明らかにする

等のため審尋を行う（[特 § 134④](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）のいずれかの措置をとることができる。

どの措置をとるかは、審判請求書の記載要件違反が適法な補正によって解消できる可能性があるかに応じて決める。

（注） 当事者の補正（→[22—01](#)の9.（2））

- a 請求人・被請求人の同一性が失われない場合を除いて要旨変更となる。
- b 共有者の一部のみを被請求人として表示した場合、残りの共有者を補充することは原則として要旨変更となる（全趣旨により総合的に判断）。
- c 法人の代表者名が欠落しているのを補充し、また表示している代表者名を変更する補正は、要旨変更としない。
- d 代理人の氏名の誤記の補正、弁理士の住所の補正は要旨変更としない。

## 2. 補正命令と審判請求書の決定却下

### （1）審判請求書の「請求の理由」以外の記載について

審判請求書の「請求の理由」以外の記載要件違反が比較的軽微であり、補正により記載要件違反を解消できる可能性があるときは、補正を命じる（[特 § 133①](#)、[実 § 4](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

補正命令の例は、以下のとおり。

- ア 手続能力を欠く者（未成年者・成年被後見人等）による請求
- イ 代理権の範囲の規定に違反してされた請求
- ウ 特許法等の各法律又は政省令で定める方式に違反してされた請求
- エ 所定の手数料が支払われていない請求
- オ 証拠が外国語であるが、訳文がない請求

### （2）「請求の理由」について

「請求の理由」の記載要件（[特 § 131②](#)、[実 § 38②](#)、[意 § 52](#)）は、請求の理由の当初記載が不十分であることにより被請求人に生じる不必要な対応負担を軽減すること、記載要件違反の結果生じ得る審理の遅延を未然に防止することを狙いとしている。

したがって、「請求の理由」の記載要件を満たすか否かを判断するにあたっては、①その請求の理由の記載によって被請求人が反論の対象を特定できるか、

②反論の対象を一応特定できるとしても、それが被請求人にとって不合理な負担になるか、③請求の理由の記載不備により、被請求人の的外れな対応を引き起こすなど、実質的な反論が期待できないものであるか、等の観点から判断する。

なお、請求の理由が、記載要件を満たすか否かは、その無効理由の根拠法条の要件の内容・性格や、当該事件における事実関係の内容・複雑さなどに応じて、個別に判断すべき性質のものであるから、その判断にあたっては、個々の事件の事情に応じた合理的な判断が求められる。

「請求の理由」の記載要件は、方式上の要件であって、記載された主要事実に基づき請求が認容されるか否かは関係しない。同様に、事実と証拠の關係の記載についても、要証事実と立証に用いる証拠との対応關係が明確になっていれば足り、その証拠によって要証事実の立証が成功しているか否かは関係がない。

補正命令の例は、以下のとおり。

ア 先行技術文献等の証拠が長大又は大量な場合において、証拠中の先行技術発明の存在を示す記載箇所が特定されていないとき

イ 要証事実や証拠が多数に渡る場合に、それらの關係が具体的に特定されていないとき

ウ 要証事実と証拠との關係は一応記載されているものの、その証拠のどの部分によりその事実を立証しようとしているのかが具体的に特定されておらず、審判請求書及び添付書類を全体的に考察してもそれが不明なとき

### (3) 審判請求書の決定却下

上記（１）、（２）の補正命令に対し、請求人が補正をしないとき、補正をしたが依然として記載要件違反を解消しないとき、[特 § 131 の 2①](#)に違反する補正であるとき（例えば、補正が請求の理由の要旨を変更するときや請求の趣旨の要旨を変更するとき等）は、その無効審判請求書を決定をもって却下できる（[特 § 133③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

## 3. 審決却下

審判請求書に著しい記載要件違反があり、それを解消するための補正をしよ

うとすると、審判請求書の要旨を変更せざるを得ないことが明らかなとき、又は請求が本質的要件を欠くときは、「不適法な審判請求であってその補正をすることができないもの」として、補正を命じることなく、また権利者に答弁機会を与えるまでもなく、審決をもって無効審判請求を却下（[特 § 135](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）する。

（説明）

審判請求書を補正する場合には、請求書の要旨を変更してはならないとされているから、審判請求書の記載要件違反を解消するための補正が審判請求書の要旨を変更するものである場合には、その補正をすることができず、結果として記載要件違反は解消されない。

ただし、請求の理由については、例外的に要旨変更の補正が審判長により許可される場合があるが（[特 § 131 の 2②](#)、[実 § 38 の 2②](#)、[意 § 52](#)）、審判請求書の副本を被請求人に送達する前の段階で、請求の理由の記載要件違反を解消するために要旨を変更する補正がされたとしても、審判長はその補正を許可することができず（[特 § 131 の 2③](#)、[実 § 38 の 2③](#)、[意 § 52](#)）、結果として記載要件違反は解消されない。

よって、上記のように扱う。

以下の場合、審判請求書の記載が著しい記載要件違反のとき、又は請求が本質的要件を欠くときに該当するため審決をもって却下する。

ア 請求の理由が全く記載されていないとき

（例 1）審判請求書に請求の理由が全く記載されていないか、「追って補充する」とのみ記載されているとき。

（例 2）法定無効理由のいずれにも該当しないものを無効理由として主張しているとき。

イ 実質的に請求の理由が記載されていないに等しいとき

（例 1）無効理由について抽象的に記載されているものの、当該無効理由の根拠となる具体的事実が何ら記載されておらず、証拠の提示もないとき。

（例 2）一応は具体的事実が記載されたり証拠の提示はあるものの、その具

体的事実又は証拠により、本件特許（登録）がいずれの無効理由に該当するものであると主張しようとしているのかが特定できないとき。

ウ 重要な要件についての主要事実が記載されていないとき

（例１）進歩性違反の無効理由（[特 § 29](#)②）における「前項各号に掲げる発明（先行技術発明）」の存在についての事実が記載されていないとき。

（例２）本件特許発明と先行技術発明との比較について記載されていない結果、請求の理由が具体的に理解できないとき。

（例３）本件特許発明が先行技術発明に基づいて容易に想到できたとする理由（容易想到性の論理構成を含む）が記載されていない結果、請求の理由が具体的に理解できないとき。

エ 主要事実の記載が具体性を欠き、しかも証拠の提示がないとき

（例）審判請求書に証拠物件が添付されていない場合において、証拠物件の添付なしに主要事実が把握できるように請求の理由が十分具体的に記載されていないとき（後の証拠調べにおいて証拠を提示することを前提に審判請求当初には証拠を提示しないこと自体は記載要件違反にはならないところ、そのようなときは、証拠の提示なしに主要事実が把握できるように請求の理由を具体的に記載する必要性が通常事件よりも一層大きいことに留意。）。

オ その他

（例１）権利の共有者全員を被請求人として特定されていないとき（[特 § 132](#)②、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[§ 68](#)④）（→[22—03](#)の２．、[51—05](#)の２．、審決の文例 [45—20](#)）。

（例２）権利者でない者が被請求人として特定されているとき（[特 § 132](#)②、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[§ 68](#)④）（→[22—01](#)、[51—05](#)の２．、審決の文例 [45—20](#)）

（例３）特許無効審判、商標登録無効審判において、請求人が利害関係人ではないとき（[特 § 123](#)②、[商 § 46](#)②）（→[31—01](#)）

（例４）特許無効審判において無効を申し立てた請求項が、訂正により全て削除されたとき（→[51—19](#)の３．）

（例５）特許無効審判において無効を申し立てた請求項の一部が、訂正によ

り削除されたとき（削除された請求項について審決却下→[51—19](#)の3.）

（例6）別の無効審判事件又は異議申立事件で、その権利の無効又は取消が確定したとき

（例7）除斥期間経過後に審判請求がされたとき（商標）

#### 4. その他の不適法な手続の却下

審判請求書以外の審判事件に係る手続に方式不備がある場合には補正を命じ、指定した期間に補正がされなかったときに審判長により決定をもって手続を却下し（[特 § 133](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)）、また、審判請求書以外の不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、却下理由通知による弁明の機会を経た後、却下の決定をする（[特 § 133 の 2①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)）。

#### 5. 審判長・合議体の裁量

##### (1) 補正命令、却下

請求の理由の記載要件の方式審理は職権調査事項であり、記載要件違反を発見した場合には、審判長はその審判請求書について補正を命じる。補正命令は、記載要件違反の解消の機会を保障するためのものであるから、最終的に決定却下しないものについては補正を命じる必要はなく、補正を命じるかどうかについては、審判長の裁量である。

補正命令の結果、補正によっても記載要件違反が解消しないときは、「決定をもってその手続を却下することができる」（[特 § 133③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）とされていることから、最終的に決定をもって却下するかどうかは審判長の裁量である。

審判請求書に著しい記載要件違反が存在し、かつ、補正により解消することができないものは、審決をもって却下することができるが（[特 § 135](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）、審決をもって直ちに却下するか、補正を命じるかについては、審判合議体の裁量である。

したがって、記載要件違反がごく軽微であって、実質的な問題がないようなときは、審判長・合議体は、補正命令・決定却下や審決却下をしなくても差し支

えない。同様に、補正を命じた事項の一部のみが補正により解消されていないときは、違反の重大性等を考慮して、決定をもって却下するかどうかを判断する。

## (2) 要旨変更補正がされた場合の取扱い

審判請求書の副本を特許権者に送達する前における請求の理由の要旨を変更する補正は、本案審理前の段階のものであるから、それにより大幅な審理の遅延が生じないこともあり得る。そこで、審判請求書の副本を特許権者に送達する前において記載要件不備の補正を命じた場合において、それに応答する補正が、請求の理由の記載要件違反を解消するものであり、しかも著しく要旨を変更するものでないときには、補正を認めても差し支えない(→[51—16](#)の1.)。

他方、請求の理由の要旨を変更する補正を禁止する原則を維持した趣旨に鑑みれば、本案審理後における請求の理由の補正については、本案審理前に比べて、要旨変更禁止の規定をより厳格に判断することが適切である。

## 6. 不服申立て

[特 § 135](#) による審判請求の却下審決、[特 § 133](#)③による審判請求書の却下の決定について不服があれば、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）へ訴えを提起できる（[特 § 178](#)①、[実 § 47](#)①、[意 § 59](#)①、[商 § 63](#)①）。

一方、その他の手続の却下について不服があれば、[行政不服審査法 § 2](#) による審査請求ができ、又は地方裁判所へ訴えが提起できる。

(改訂 R5. 12)

## 51—09 P U D T

### 無効審判の審理の方式

#### 1. 審判合議体の指定

無効審判事件は、特許庁長官が指定する三人又は五人の審判官からなる合議体が審理を行う。この際、同一権利に対する複数の無効審判事件は、原則として同一合議体が指定される。（→前審関与（→[12—04](#)））

#### 2. 無効審判事件の審理の進行について

特許権等の設定登録された権利については、同時に複数の事件が係属することがあるから、無効審判事件の審理にあたっては、他の同時係属している審判事件がある場合には、どの事件を優先して審理を行うかなど、審理の進行には注意が必要である。

審判において必要があるときは、他の審決が確定するまで又は訴訟手続が完結するまで、その手続を中止することができる（[特 § 168①](#)、[実 § 40①](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

（参考）

訂正審判が係属しているときの審理の順序（→[51—22](#)）。

複数の無効審判が同時係属しているときの審理（→[51—22.1](#)）。

特許異議の申立てと無効審判の同時係属（→[67—09](#)）。

手続の終始（→[26—01](#) 6.）

#### 3. 審理方式

##### (1) 口頭審理

無効審判は、口頭審理（→[33—00](#)）による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる（[特 § 145①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

書面審理によるとしたのち、再び口頭審理によるとすることもできる。このときは、口頭審理の通知を行う。

当事者対立構造をとる無効審判においては、口頭審理を活用することにより、事実認定を正確に行い、当事者間の争点を整理することによって、迅速・的確な審理ができる。

## (2) 書面審理

ア 無効審判は、原則として、口頭審理によるが、以下のときは、例外的に、書面審理によるものとすることができる（→[33—00.1](#)）。

- ・ 審判請求又は審判請求に係る手続（審判請求書）を却下すべきとき
- ・ 当事者が争わないことが明らかとなるとき
- ・ 当事者（及び参加人）の全てが書面審理を申し立てているとき
- ・ その他、口頭審理を行う必要がないとの判断がされたとき

## イ 書面審理通知

書面審理によるときは、書面審理の通知をしなければならない。ただし、審判長の決定をもって審判請求書を却下する場合や、被請求人に答弁書提出の機会を与えずに審決をもって審判請求を却下する場合は、書面審理の通知をする必要はない（→[32—01](#)）。

## 4. 職権審理（→[36—01](#)、[51—18](#)、[51—14](#)の2.）

審判においては、職権主義が採られている。これは、審判が当事者のみでなく、広く第三者の利害に関する問題の解決をも目的としていることによる。したがって、請求人が申し立てない請求の趣旨については審理することができない（[特 § 153③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）なかで、当事者の主張に基づかず、又はこれに拘束されず、職権で、事実の調査及び証拠調べや証拠保全を行うことができ、必要があるときは手続の中止（[特 § 168①](#)、[実 § 40①](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）、審理終結通知後の審理の再開を、職権ですることができる（[特 § 156③](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

しかし、当事者対立構造のもとでは、基本的には請求人の主張立証に基づいて審理を進めることが適切と考えられるので、合議体による職権審理を行うことは例外的であり、かつ審理を補完する程度で発動すべきものと解される（→[51—](#)

[18](#))。

## 5. 併合審理

(1) 併合審理の一般事項 (→[30—03](#) の 1. )

(2) 無効審判における併合審理

複数の無効審判において当事者の双方又は一方が同一のとき（権利が同一であることは要件とされていない。）、これらを併合して審理することにより、審理の重複を省き、手続を効率化するとともに、審決相互の矛盾抵触を防ぐことができる（[特 § 154](#)①、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[§ 68](#)④）。

(3) 併合審理に適する場合

併合審理に適するものとしては、例えば、以下が考えられる。

ア 同様な証人尋問等の証拠調べがあるもの。

イ 対象となる発明の技術的基礎が共通しているもの。

ウ 証拠物（証拠方法である文書、検証物）が同じであるもの。

エ 同一の権利に対するもの

ただし、上記の例に該当する場合であっても、例えば、同一の特許に対して、複数の無効審判が請求されたとき、それらのうちの一つの事件においてのみ訂正の請求がされている場合や、複数の事件においてそれぞれ異なる訂正の請求がされている場合など、複数の事件の審理を併合することに支障がある場合には、無理に併合をせず、いずれかの事件の審理を優先し、その他の事件を中止することなどを検討することが適切である（→[51—22.1](#) 複数の無効審判事件の同時係属）。

(4) 実用新案登録無効審判における併合審理

同一の実用新案登録に対する無効審判が複数同時係属しているときは、原則として、併合せず、請求順に審理する。証拠が共通している等により併合（[実 § 41](#)、[特 § 154](#)①）して審理を行った方が事件を迅速・的確に処理することができると判断したときのみ、併合審理を行う。

（説明）実用新案登録の訂正は、実用新案登録無効審判とは別個の手続であり、訂正書の受理によりその効果が発生する（[実 § 14 の 2](#)③）から、特許のように複数の無効審判に対応する複数の訂正請求がされ、手続

が錯綜することはない。

したがって、証拠が共通している等、併合審理をした方が迅速・的確な審理ができるなどの事情がない場合には、併合審理をする必要性がない。

(5) 併合審理ができる時期

審理を併合することができる時期は、審理の終結前である。

(6) 併合の効果

ア 併合された複数の事件の審決は、一つの審決書によりすることができる。

ただし、当該審決書には、併合審理をしたそれぞれの事件ごとの結論及び理由を記載する必要がある。

イ 審理を併合する複数の事件で共通に必要な証拠調べを、一度に行うことができる。

ウ 併合前にそれぞれの審判事件において提出又は提示された書類その他の物件、それぞれの審判事件の審理において得られた証拠方法等は、審理を併合された各審判事件の審理において利用できる。ただし、一つの事件で提出された証拠方法を他の事件で採用するときは、他の事件の当事者に対して意見を申し立てる機会を与えなければならない。

(7) 併合審理の進め方

ア 合議体は、複数の無効審判の請求について併合の要件を具備するかどうかを調査するとともに、当該複数の審判を併合して審理することにより、審理の重複を省き、手続を効率化するとともに、審決相互の矛盾抵触を防ぐことができるか等の観点から検討して、併合審理とするか否かを判断する。

イ 審判長は、併合審理とするときは当事者双方に審理を併合する旨を通知する。

ウ 併合して審理する複数の審判については、答弁書副本等関係文書の当事者への発送、通知、合議、口頭審理（口頭による尋問、面接を含む。）、証拠調べ、審決の予告等の審判に関する手続及び審理は、同一の手続で行われることになる。

このとき、通知書その他書面の審判番号、特許番号、当事者名の欄等には併合して審理を行う各審判事件の記載事項を全て併記しなければならない。

エ 併合して審理する審判の全てについて審決をするのに熟したときに、審決

の予告を行うか、審理を終結する。

(8) 併合して審理した場合の審決

審理を併合の上、審決をする場合の注意（→[45—03](#)の2.）

(9) 審理の分離（→[30—03](#)の2.）

審理の併合をしたときは、更に、その審理の分離をすることができる（[特 § 154](#)②、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[§ 68](#)④）。審理の分離は、合議体の裁量により、職権によってすることができる。併合した審理を分離する必要がある場合とは、例えば、審理の過程で、併合して審理した事件間に関連性がないものと認められ、同一手続で審判する必要がある場合のほか、審理を分離しないと、かえって審理が複雑化したり遅延したりすると認められる場合等である。

（改訂 R1.6）

## 51—10 P U D T

## 無効審判の審理開始

## 1. 審理開始に伴う手続

## (1) 請求書副本の送達

審判長は、無効審判の請求があったときは、審判請求が適式であるか否かを点検（無効審判の請求の不備と補正→[51—08](#)）した上で、請求書副本を被請求人に送達し、相当の期間（→[25—01.2](#)）を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない（答弁指令）（[特 § 134①](#)、[実 § 39](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

## (2) 専用実施権者などへの通知

無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有するものに通知する（[特 § 123④](#)、[実 § 37④](#)、[意 § 48④](#)、[商 § 46④](#)、[§ 68④](#)、→[11—02](#)）。

## (3) 提出書類の送付

提出された書類の副本は相手方に送付する。

## (4) 請求人から証拠調べの申出があるとき

請求人が審判請求当初から証人尋問等の証拠調べの申出をしており、証拠調べにおいて請求人の主張を立証する証拠を提示させた後に被請求人に答弁機会・訂正の請求の機会を与えることが適切と認められるときにおいては、最初に請求書の副本を送達し、次いで証拠調べを行い、さらにその後に答弁機会・訂正の請求の機会を与えることとしても差し支えない。

このとき、請求書の副本を送達する通知書に、証拠調べを行った後に答弁・訂正請求のための期間を指定する旨を付記する。なお、期間指定前に被請求人が答弁書を提出することは妨げられないが、訂正の請求をすることはできない。

（参考）参加申請があったとき（→[57—00](#)～[57—09](#)）

## 2. 答弁書、訂正請求書

### (1) 答弁機会

被請求人（権利者）は、以下の答弁機会に答弁書を提出して、請求人が主張する無効理由に対して反論をすることができる。

#### ア 法定の答弁機会

被請求人は、請求書の副本が送達されたとき、指定期間（→[25—01.2](#)）内に答弁書を提出することができる（[特 § 134①](#)、[実 § 39①](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

また、審判長が審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正（弁駁書又は口頭審理陳述要領書により実質的に請求の理由の要旨が変更されるときを含む。）を許可するときも、原則として指定期間内に答弁書を提出する機会が与えられる（[特 § 134②](#)、[実 § 39②](#)、[意 § 52](#)）。

特許無効審判においては、これらの指定期間内に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正の請求をすることができる（[特 § 134の2①](#)）（→[51—11](#)）。

#### イ 施行規則上の答弁機会

上記の法定の答弁機会だけでなく、審判長は、必要と認めるときは、相当の期間を示して、被請求人に答弁書の提出を求めることができる（[特施規 § 47の2①](#)、[実施規 § 23⑩](#)、[意施規 § 19⑧](#)、[商施規 § 22⑥](#)）。

被請求人は、審判長に示された期間内に答弁書を提出することができるが、その期間であっても訂正の請求をすることはできない。

### (2) 答弁書の様式

答弁書は、特施規様式第 63 により作成しなければならない（[特施規 § 47①](#)、[実施規 § 23⑬](#)、[意施規 § 19⑧](#)、[商施規 § 22⑥](#)）。

（改訂 R1.6）

## 51—11 P

## 特許権者による訂正の請求

## 1. 訂正の請求

特許無効審判において、特許権者は、無効審判の手続中に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（[特 § 134 の 2①](#)）。

## (1) 訂正の請求ができる期間

訂正の請求ができる期間は、以下の指定期間に限られる（[特 § 134 の 2①](#)）。なお、指定期間外に提出された訂正請求書は、不適法なものとして、却下理由を通知した後、却下する。

ア 無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間（[特 § 134①](#)）

イ 審判長が審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正を許可したときにおいて、その審判請求書の手続補正書の副本送達後における答弁書提出期間（[特 § 134②](#)）。

ウ 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間（[特 § 134 の 3](#)）。

エ 職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間（[特 § 153②](#)）。

オ 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間（[特 § 164 の 2②](#)）。

(2) 訂正の請求の対象（→[38—00](#)）

無効審判の係属中は訂正審判請求の機会を制限していることから、無効審判が請求されていない請求項についても訂正の請求をすることができる（[特 § 134 の 2⑨](#)、[§ 126⑦](#)）。

ア 訂正の請求単位と一群の請求項（→[38—00](#)～[38—01](#)）

イ 明細書又は図面の訂正（→[38—02](#)）

(3) 訂正要件（→[38—03](#)）

訂正の請求における訂正要件は、訂正後における発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること（独立特許要件。特許請求の範囲

の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正に限る。)を要求されるのが、無効審判の請求がされていない請求項のみであること以外は、訂正審判における訂正要件と同じである（[特 § 134 の 2⑨](#)、[§ 126⑦](#)）。

## 2. 訂正の請求の方式

### (1) 訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書を提出することによりしなければならない（[特施規 § 47②](#)、様式 63 の 2）。また、訂正請求書の請求の趣旨及びその理由は、訂正請求書の記載要件（[特 § 134 の 2⑨](#)、[§ 131③](#)、[特施規 § 46 の 2](#)）を満たすように記載されなければならない。

訂正の請求は、訂正審判と同様に、専用実施権者又は質権者の承諾（[特 § 127](#)）、審判請求の方式（[特 § 131](#)）及び共同審判（[特 § 132③](#)）の規定が準用される（[特 § 134 の 2⑨](#)）。

### (2) 請求の趣旨、理由（→[38—04](#)）

### (3) 訂正明細書等（→[38—05](#)）

### (4) 手数料（→[38—06](#)）

### (5) 訂正請求書等の副本の提出

被請求人（特許権者）は、訂正請求書及び訂正明細書等を提出するときは、必要な数の副本（請求人の数＋参加人の数＋1（審理用））を提出しなければならない（[特施規 § 4](#)、[§ 50 の 4](#)）。

## 3. 訂正の請求が複数行われた場合の取扱い

一つの無効審判事件において複数の訂正の請求がされたときは、先にされ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](#)）。

ただし、先にした訂正の請求に係る訂正が確定した場合（その一部が確定した場合はその部分）は、その確定した訂正に係る訂正の請求は、取り下げられたものとはみなされない。

したがって、二回目以降の訂正の請求についても、訂正の基準となる特許請求の範囲、明細書及び図面は、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その訂正時。）の特許請求の範囲、明細書及び図面であって、直前の訂正請求書に添

付された訂正特許請求の範囲、訂正明細書及び図面ではない。

この「みなし取下げ」の規定は、一つの無効審判事件において訂正の請求が複数回されたときに適用され、同一の権利に対する複数の無効審判事件において別々に訂正の請求がされた場合には適用されない。

したがって、一つの無効審判事件における訂正の請求と前後して、当該権利に対する別の無効審判事件において訂正の請求がされたとしても、それを原因として当該一つの無効審判事件における訂正の請求が取下げとみなされることはないから、それぞれの事件における訂正の請求はそれぞれの無効審判の手續として存在し、審理対象となる。

(参考) 一の特許権について複数の審判等が係属している場合の留意点

訂正を認める旨の審決が確定すると、[特 § 128](#)の規定により、その訂正の効果は、特許出願の時点まで遡及することになる(訂正の効果→[46—00](#)の3.)ので、同一の特許権についての複数の審判等(無効審判、訂正審判、特許異議の申立て)が係属している場合に、いずれか一つの事件で、訂正を認める旨の審決が確定した場合には、確定した当該特許権についての訂正の効力は、他の全ての事件にも及ぶことになる。

例えば、その他の事件において訂正の請求がされていた場合に、確定した訂正により当該訂正の対象が変更されることとなるため、その訂正請求の適否の判断が変わるなど影響が生じる可能性がある。

審判長は、このような事態を防ぐために、他の無効審判事件の審理を中止(→[26—01](#)の6.)あるいは併合(→[30—03](#)の1.)するなど、審理の進行を適切に行うことが必要となる。

#### 4. 訂正の請求の取下げ

訂正の請求は、[特 § 17 の 5②](#)の補正ができる期間内に限り、取り下げることができ([特 § 134 の 2⑦](#))、訂正の請求の取下げがあったときは、その旨が相手方に通知される([特施規 § 50 の 5 の 2](#))。

訂正の請求の取下げは、その請求の全てについて行わなければならない([特 § 134 の 2⑦](#))。

したがって、訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正の請求の一部を取り下げるのではなく、訂正請求書の補正（[特 § 17①](#)）及び訂正に係る明細書、特許請求の範囲、図面の補正（[特 § 17 の 5①](#)）により訂正事項の一部を削除することにより行わなければならない。

なお、訂正の請求は、無効審判の請求を前提とするものであるので、無効審判請求が取り下げられたときは、訂正の請求も取り下げられたものとみなされる。同様に、無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときも、訂正の請求が当該請求項ごとに取り下げられたものとみなされる（[特 § 134 の 2⑧](#)）（なお、このときには、「一群の請求項」（→[38—01](#)）を構成していても、当該請求項に係る訂正の請求のみが取り下げられたものとみなされるから、訂正の請求で意図したものと異なる訂正となる可能性がある。答弁書提出後の無効審判請求の取下げにあたっては被請求人である特許権者の承諾が必要となるため（[特 § 155②](#)）、特許権者は、無効審判請求の取下げに承諾するか否かにより、それに対応する訂正請求をみなし取下げとするか否かの実質的な選択をすることができるといえる。）。

## 5. 訂正の効果（→[46—00](#)の3.）

訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したときは、訂正明細書等により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（[特 § 134 の 2⑨](#)、[特 § 128](#)）。

訂正の請求は訂正審判とは異なり、「訂正を認める旨」の結論のみの審決がされることはなく、無効審判の審決の結論において訂正を認める旨の判断がされるため、訂正の効力が生じるのは、訂正を認める旨の審決が確定した時点、すなわち無効審判の審決が確定した時点である。したがって、訂正の請求がされた無効審判の審決に対する審決取消訴訟が提起されたときには、訴訟の結果を待たなければ無効審判の審決が確定せず、訂正の効果が発生しない。

## 6. 訂正の請求の予告登録

無効審判の予告登録（[特登令 § 3](#)）により、第三者は明細書等の訂正が請求される可能性を予測できることから、訂正審判と異なり、訂正の請求があった旨の

予告登録は行わない。

(改訂 R5. 12)

## 51—13 P U D T

### 最初の答弁後の審理

#### 1. 被請求人の最初の答弁後の審理

##### (1) 方式審理

審判長・合議体は、最初の答弁の段階で被請求人が提出した答弁書、訂正請求書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](#)、[51—08](#)）（訂正請求書が提出されたときの審理→[51—14](#)）。

##### (2) 本案審理の基礎

答弁書、訂正請求書の方式に不備がないとき、及び不備が解消されたときは、審判請求書で主張立証された無効理由と、被請求人の答弁書、訂正請求書、訂正明細書、訂正特許請求の範囲又は図面とを基礎として、審理する。

##### (3) 最初の答弁後の手続

被請求人の答弁書の提出により、請求人の主張とそれに対する被請求人の反論は一応提出されたことになるから、通常は、争点が明らかとなったこととなる。

無効審判においては、この後口頭審理（→[33—00](#)）が行われることになる。

口頭審理を行う際には、それに先立って、必要に応じて合議体の心証を示すなどして、争点を明瞭にするとともに、口頭審理において審理する事項を明らかにした審理事項通知（→[33—08](#)）を当事者に通知し、その通知した内容に関する当事者の主張を口頭審理陳述要領書として提出させるなどして、口頭審理において、事件を判断するにあたり必要となる事実関係を明らかにする。したがって、通常は、口頭審理の期日調整の際に、期日は未記入とした審理事項通知書を両当事者に電子メール等で送付するとともに、答弁書副本等を請求人に送達し、期日が決定した後、期日を記入した審理事項通知書を両当事者に送付する（→[33—08](#)）。

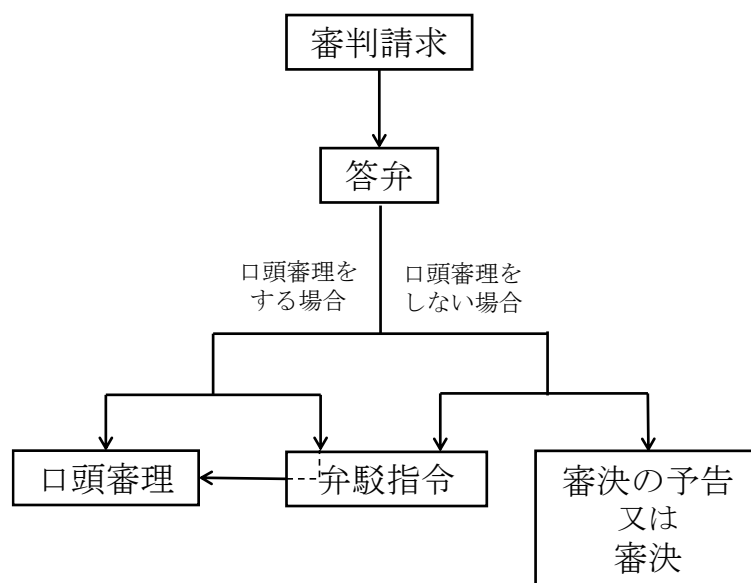
口頭審理より前に請求人に意見を求める必要があるなど特段の事情がある

場合には、口頭審理の期日調整の前に答弁書副本等を請求人に送達し、期間を指定して弁駁機会を与えることもできる。

例外的に口頭審理を行わず書面審理とするときは、書面審理通知を行う。そして、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。

審決の予告又は審理終結を通知するときは、その時までには請求人に対して答弁書の副本を送達する。

被請求人の反論に対して請求人に反論させることが必要であるなど審決をするに熟しているといえない場合は、請求人に答弁書副本等を送達し（[特 § 134 ③](#)、[実 § 39 ③](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56 ①](#)）、弁駁機会を与える（[特施規 § 47 の 3 ①](#)、[実施規 § 23 ⑩](#)、[意施規 § 19 ⑧](#)、[商施規 § 22 ⑥](#)）。



#### (4) 他の事件との関係

答弁書の内容が、同一特許権に係る他の事件（無効審判事件、特許異議申立事件、侵害事件等）における主張と矛盾する内容を含む場合には、その矛盾する事項に係る主張が包袋禁反言として扱い得る場合には、その主張を採用しないとすることも考えられる。

（裁判例）

「特許権者が判定請求書、特許異議答弁書及び特許無効の審判請求に対する答弁の理由補充書においてした主張と矛盾することは許されない。」（東地判昭45.3.25（昭39（ワ）3746号）判タ247号263頁）

（改訂 R5.12）

## 51—14 P

## 訂正請求書提出後の審理

## 1. 訂正請求書の方式と補正

## (1) 訂正の請求の方式審理事項

審判長・合議体は、訂正の請求やその添付書類等が、[特 § 134 の 2⑨](#)で準用する[特 § 131](#)の規定（[特 § 131](#)①③④）に違反しているか、[特 § 133](#)②各号の規定に該当するか又はその他事項（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 127](#)、[特 § 132](#)③等）に違反しているかについて方式審理を行う（訂正審判の請求の手續→[54—04](#)）。

(2) 補正可能な方式違反（[特 § 133](#)）

訂正請求書が、手数料不足、委任状不備、又は専用実施権者等がいるときにおける承諾書不備など方式に違反し、補正が可能なものに対して、自発的に補正がされない場合は、審判長は特許権者に対し相当の期間（不備の内容により、標準 10 日から 30 日。→[25—01.2](#)）を指定して補正を命じる（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 133](#)①、[特 § 133](#)②）。

訂正請求書の請求の趣旨及び理由が、記載要件（[特 § 131](#)③、[特施規 § 46 の 2](#)）を満たさないとき（例えば、無効審判の請求が請求項ごとに請求されているのに、訂正の請求が請求項ごとに請求されていないときや、一群の請求項が正確に特定されていないとき、明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項が請求の対象とされていないときなど）は、審判長は、特許権者に対し相当の期間（標準 30 日（在外者 50 日）→[25—01.2](#)）を指定して補正を命じる。

補正を命じられた事項について、特許権者が必要な補正をしないときは、審判長は決定をもって訂正請求書を却下する（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 133](#)③）。

特許権者は、訂正請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（[特 § 178](#)①）。

(3) 補正をすることができない不適法な訂正請求（[特 § 133 の 2](#)）

方式違反が補正をすることができないものであるとき（期間経過後の請求、

共有者全員が共同して手続をしていないなど）は、特許権者に対し却下の理由を通知し、弁明書提出の機会を与えた後に、審判長は決定をもって当該訂正の請求を却下する（[特 § 133 の 2①](#)）。

特許権者は、訂正の請求の却下の決定に対して、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

合議体は、訂正の請求の却下の決定をした事件について、審決をするときは、その理由中に、訂正の請求が却下された旨を記載する。

#### (4) 命令に応じた訂正請求書の補正

訂正請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないが、補正を命じた事項についてする補正は、訂正請求書の要旨を変更する補正であっても、当該補正命令に応じる場合に限り認められる（[特 § 131 の 2①三](#)）。

#### (5) 審尋（[特 § 134④](#)）

審判長は、訂正要件の適合性の審理にあたり、事実関係を明らかにしたり、請求の内容を明確にする等、訂正請求人に釈明を求める必要があるときには、審尋を行うことができる。

## 2. 訂正の内容の審理

### (1) 訂正要件（→[38—03](#)）

ア 訂正の目的（[特 § 134 の 2①](#)ただし書）

（ア）特許請求の範囲の減縮（[特 § 134 の 2①](#)ただし書一）

（イ）誤記又は誤訳の訂正（[特 § 134 の 2①](#)ただし書二）

（ウ）明瞭でない記載の釈明（[特 § 134 の 2①](#)ただし書三）

（エ）請求項間の引用関係の解消（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）（[特 § 134 の 2①](#)ただし書四）

イ 新規事項の追加禁止（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 126⑤](#)）

ウ 特許請求の範囲の実質拡張・変更禁止（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 126⑥](#)）

エ 独立特許要件（無効審判の請求がされていない請求項、かつアの（ア）（イ）のみ）（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 126⑦](#)）

### (2) 訂正の検討、訂正拒絶理由通知

合議体は、訂正請求書及びこれに添付した全文訂正明細書等の記載をもとに、訂正の請求が訂正要件を満たしているかについて、審理する。

訂正要件を満たしているかを判断するときには、一つ一つの訂正事項ごとに訂正要件の適合性の判断を行う。

イ～エの要件の判断に先立ち、訂正後の請求項について、アの訂正の目的の要件を満たしているかを判断する。その結果、一見して明らかに目的の要件を満たさない訂正事項については、その余の判断をしなくても差し支えない。

また、無効審判が請求されていない請求項に係る訂正については、アの(ア)(イ)の目的に係る訂正事項であっても、イ、ウの要件のいずれかに違反するときには、エの独立特許要件の判断をする必要はない。

最終的な訂正の適否判断については、訂正の請求の単位に応じて行う。つまり、請求項ごとの請求については請求項ごとに、一群の請求項ごとの請求については一群の請求項ごとに、特許全体に対しての請求についてはその特許全体に対して、それぞれ訂正の適否を判断する（一群の請求項→[38—01](#)、明細書又は図面の訂正→[38—02](#)）。例えば、一群の請求項については、訂正要件違反が一部の請求項のみにあるときであっても、全体として訂正を認容しない。

訂正の請求が訂正要件に適合しないことが明らかであって、請求人の主張を待たずに職権の訂正拒絶理由を通知することが迅速・的確な審理に資するときは、審判長は、当事者の双方及び参加人に対して、訂正要件違反の訂正拒絶理由（職権審理結果）を通知し、相当の期間（標準 30 日（在外者 50 日）→[25—01.2](#)）を指定して意見申立ての機会を与える（[特 § 134 の 2⑤](#)）。訂正拒絶理由の通知は、以下（3）の弁駁機会と並行して行っても差し支えない。

なお、以下（3）により、請求人が、訂正の不適法について主張している場合は、必ずしも訂正拒絶理由を通知する必要はない。

### (3) 請求人による意見の機会

訂正の請求がされたときは、請求人に副本を送付し、弁駁書、口頭審理陳述要領書等により、請求人に訂正の請求についての意見を申し立てる機会（弁駁機会）を与える。

ただし、以下のときは、請求人に意見の機会を与える必要はない。

ア その訂正の請求によっても審判請求書で主張立証された無効理由を解消し

ていないと認められるとき。

イ 無効審判の請求の理由が、そもそも訂正前の特許について適切な無効理由を構成していないとき。

例 1：訂正の請求がされたかどうかに関わらず、もともと請求人の主張する請求の理由が適切な無効理由を構成していないとき。

例 2：無効理由が主張されていなかった部分についてのみ訂正の請求がされている場合であって、訂正の請求をしていない部分については適切な無効理由が構成されていないとき。

ウ 訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたとはいえ、かつ、仮に請求人に意見の機会を与えて新たな無効理由が追加されたとしても、当該無効理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことに合理的な理由があったとはいえないとき（[特 § 131 の 2②](#)）。

例 1：請求された訂正が軽微なものであるとき。

例 2：請求された訂正が、択一的に記載された発明特定事項の削除や、請求項の削除のみであるとき。

### 3. 訂正拒絶理由通知に対する特許権者の応答

(1) 訂正拒絶理由通知を受けた被請求人（特許権者）は、指定期間内に意見書の提出及び訂正請求書に添付された訂正明細書等の補正をすることができる（それに併せて整合をとるために訂正請求書の補正もすることができる。）。特許権について専用実施権者等があるときは、補正をすることについて承諾が必要である（[特 § 127](#)）。

指定期間内に再度の訂正の請求をすることはできない。

(2) 訂正請求書に添付した訂正明細書等についての補正は、以下に掲げる期間に限ってすることができる（[特 § 17 の 5②](#)）。

ア 答弁書提出期間（[特 § 134①②](#)）

イ 職権による特許無効理由通知に対する意見書提出期間（[特 § 153②](#)）

ウ 訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（[特 § 134 の 2⑤](#)、平 15 特 § 134 の 2③）

エ 取消しの判決等があった場合における訂正の請求のための指定期間（平 23

特 § 134 の 3、平 15 特 § 134 の 3①②)

オ 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間 ([特 § 164 の 2②](#))

訂正請求書は、審理終結通知 ([特 § 156 ②](#)) があるまでは、補正をすることができる ([特 § 17 ①](#))。しかし、訂正請求書の請求の趣旨と訂正明細書等は一体のものであり、両者を同時に補正しなければならないことが多いから、訂正請求書の補正をすることができる時期は、事実上は訂正明細書等の補正可能時期に限られる。

(3) 訂正拒絶理由通知に対しては、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等、訂正請求書の要旨を変更しないものであれば補正をすることができる。

訂正審判の請求書の補正と同様に、新たに訂正事項を加えることや、訂正事項を変更することは、訂正請求書の要旨を変更するものとして取り扱う ([特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 131 の 2①](#))。

ただし、①ある請求項の訂正事項を当該請求項の削除という訂正事項に変更する補正及びそれに整合させるための訂正明細書等についての訂正事項の補正、並びに②請求項の削除という訂正事項を追加する補正及びそれに整合させるための訂正明細書等についての訂正事項の補正は、訂正請求書の要旨を変更するものとは取り扱わない (→[54—05.1](#))。

(4) 訂正拒絶理由通知に対する意見書及び補正書を検討した結果、依然として訂正の請求が訂正要件に適合していないと判断したときは、当該訂正がなかったものとして、訂正の請求が訂正要件に適合すると判断したときは、当該訂正を認めることを前提に、無効理由について判断する。

(改訂 R1.6)

## 51—15 P U D T

## 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、要旨変更にあたらないときは、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る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 に基づき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、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可の決定をするとき

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可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 § 46](#)①五の後発的な無効理由については、当該後発的な無効理由に該当するに至った時（年月日）を立証する証拠方法が必要である。

(3) [商 § 46](#)①五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 § 4](#)①十六）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）

## 51—16 P U D

## 「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 § 131 ②](#)、[実 § 38 ②](#)、[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、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 2](#)②一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）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）

## 51—17 P

## 審決の予告

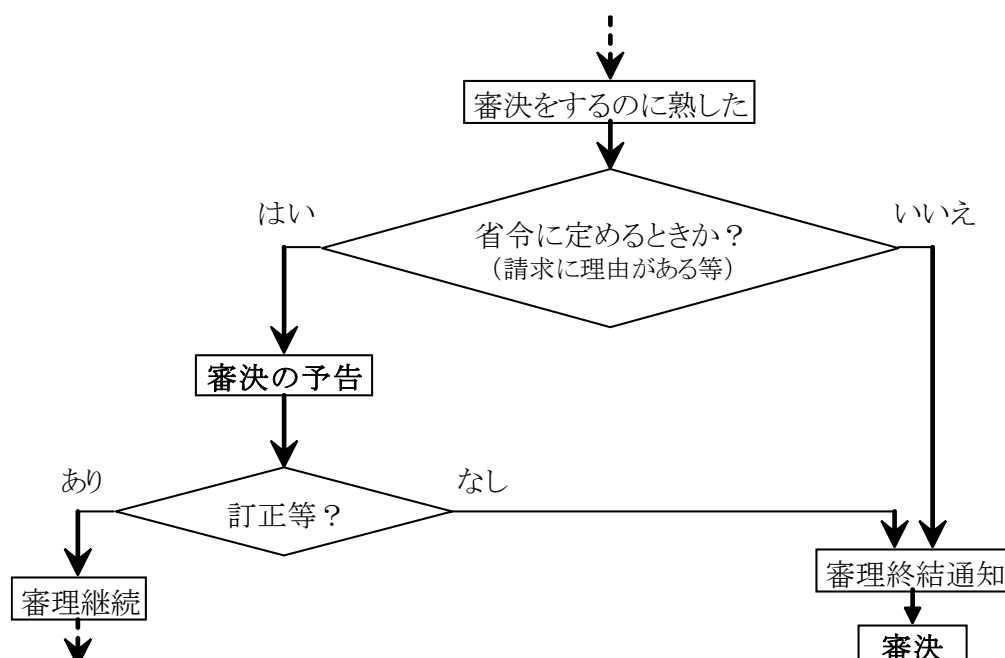
## 1. 審決の予告にかかる審理手順の概要

特許無効審判において、事件が審決をするのに熟した場合であって、省令で定めるとき（審判の請求に理由があると認めるとき、訂正の請求を認めないとき等）には、「審決の予告」をする（[特 § 164 の 2①](#)、[特施規 § 50 の 6 の 2](#)）。

「審決の予告」をしないときには、審理を終結して審決をする（[特 § 156②④](#)）。

「審決の予告」に対して、被請求人は訂正の請求または訂正明細書等の補正ができるが（[特 § 164 の 2②](#)、[特 § 134 の 2①](#)、[特 § 17 の 5②](#)）、これらがされないときには、審理を終結して審決をする（[特 § 156②④](#)）。

【図】 審決をするのに熟してからの手続概略



## 2. 審決の予告の概要

審決の予告は、裁判所と特許庁との間で「キャッチボール現象」が発生しない

ようにするために創設された手続であり、被請求人に合議体の判断を示し、これに基づいて訂正をする機会を付与するためのものである。

#### (1) 審決の予告の記載内容

審決の予告には、審決と同じ事項を記載する（[特 § 164 の 2③](#)→[§ 157②](#)）。結論及び理由には、全ての訂正事項についての適否判断と、審判請求された全ての請求項についての有効性の判断を、審決と同程度に詳細に記載する（審決の記載→[51—19](#)の3.）。このうち、有効性の判断にあたっては、原則として全ての理由（請求人が申し立てた理由及び職権で無効理由を通知していたときはその理由）を審理判断し、審決の予告に記載する。

#### (2) 審決の予告に対する当事者の手続

改めて両当事者に期間を指定して主張を求めることはせず、被請求人に対して訂正の請求をするための期間の指定（標準 60 日（在外者 90 日）→[25—01.2](#)）のみを行う（[特 § 164 の 2②](#)）。

### 3. 審決をするのに熟したときの審理

#### (1) 審理を開始してから最初に審決をするのに熟したとき

審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときは、原則として審決の予告をする（[特 § 164 の 2①](#)、[特施規 § 50 の 6 の 2 一](#)）。

ただし、被請求人に訂正の機会を与える必要がない以下のときは、審決の予告をせず、審決をする（[特施規 § 50 の 6 の 2 一](#)、[特 § 156②](#)）。

- ・ 審決の予告を希望しない旨の被請求人の申し出があったとき
- ・ 訂正の請求がされておらず、審判請求された請求項が全て有効と判断されるとき
- ・ 審判請求された請求項に係る訂正が全て認められ、かつ、審判請求された請求項が全て有効と判断されるとき

審決の予告をしたときは、それに対して被請求人が訂正の請求をしたか否かに応じて、以下のように手続を進める。

##### ア 訂正の請求をしたとき

通常は請求人に対して弁駁の機会を与える。

審決の予告をした後にあっては、口頭審理は必要と認めるときにのみ行え

ばよい。

イ 訂正の請求をしなかったとき

審理の対象が変更されないため、他に事情の変更がなければ、通常は審理を終結し（[特 § 156②](#)）、審決の予告に記載した判断内容で審決をする。

基本的には審決の予告に記載した内容を審決に記載すればよいが、審決の予告の後に出された上申書への言及等をする事は差し支えない。また、改めて訂正の機会を与えることが適当と認めるとき（例えば、証拠の追加や変更を伴うとき）には、審決の予告を再度行う。

(2) 再び審決をするのに熟したとき

上記(1)アにしたがって審理した結果、当該事件において再び審決をするのに熟したときは、上記 2. に記載した審決の予告の趣旨により、原則として審決をする。

ここで、先の審決の予告に対する訂正の請求の後に、請求人により無効理由の追加や変更がされることがあるが（審判請求書の要旨を変更する補正がされ、訂正に起因するものとして審判長に許可されたとき等）、これらの無効理由については、審決の予告はしない。なお、要旨変更の補正が許可されたときは訂正・答弁の機会を与える（[特 § 134②](#)）。

一方、先の審決の予告をしたときまでに申し立てられた理由又は職権審理結果として通知された理由（当該理由により審決の予告をしていないものに限る）によって、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告をする（[特 § 164 の 2①](#)、[特施規 § 50 の 6 の 2 三](#)）。

○訂正の機会を与えることが適切な例

文献証拠に基づく無効理由Aと共に、審理に証拠調べを伴う無効理由Bが申し立てられていたとき、審理を効率的に行うという観点から、証拠調べに時間のかかる無効理由Bの審理判断を留保して、無効理由Aのみで審決の予告を行うことがあり得る。このとき、先の審決の予告に記載していた無効理由Aが維持できなくなり、留保していた無効理由Bの審理をした結果、無効の心証となったとき、無効理由Bについて心証を開示せず、訂正の機会を与えることなく審決をすると、被請求人にとって不意打ちとなるため、無効理由Bで審決の予告を行う。

このようなケースは例外であり、請求人が申し立てていた理由については、先の審決の予告をする時点で全て審理判断することが原則である。

(3) 審決が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審決をするのに熟したとき

それまでの手続や審理をやり直すこととなるため、上記(1)のときと同様であり、差し戻し後に審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときは、原則として審決の予告をする（[特 § 164 の 2 ①](#)、[特施規 § 50 の 6 の 2 二](#)）。その後の審理手続については、上記(1)(2)を参照。

(改訂 R5. 12)

## 51—18 P U D T

**無効審判における職権審理、無効理由通知****1. 無効理由通知（[特 § 153](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)）**

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由（例えば、異なる条文）についても、審理することができるから、無効審判において、請求人が主張していない無効理由を職権で探知することもできる。ただし、請求人の申し立てない請求の趣旨については審理をすることができないから、無効審判が請求されていない請求項、指定商品・役務について無効理由を職権探知することはできない。

当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、審判長はその審理の結果を、被請求人（権利者）には無効理由として、請求人及び参加人には職権審理結果として通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。これに対応して、両当事者及び参加人は、通知された無効理由について、意見を述べることができる。

特許無効審判において、被請求人は、無効理由通知において指定された期間（標準 30 日（在外者 50 日）→[25—01.2](#)）内に訂正の請求をすることもできる（[特 § 134 の 2①](#)）。

**2. 職権審理の発動の基本的考え方**

職権審理の発動は合議体の義務ではなく裁量権とされているから、必ず職権審理をしなければならないわけではない。合議体が職権審理の権限を発動するか否かは、その事件が公益に及ぼす影響、職権探知をすることによる審理遅延の可能性、職権探知の結果としての真実発見の可能性、等を総合的に考慮し事案に応じて合議体が決定すべきものである。

無効審判制度は、当事者対立構造であるから、基本的には請求人の主張立証に基づいて審理を進め、職権審理は審理を補完する程度にとどめることが適切と

考えられる。

そこで、原則として以下の例を限度として、無効理由の存否に係る職権審理の裁量権の発動をする。

ア 無効審判の請求人の主張する事実及び証拠に基づいては適切な無効理由が構成されないと認める場合であって、当該無効審判事件において申し立てられた複数の証拠の組み合わせを修正すること、又は、周知事実を補完することなどによって適切な無効理由が構成でき、的確な審理に資すると認めるとき。

イ 当該権利についての他の事件（他の無効審判、侵害訴訟等）において示された事実又は証拠を併せて考慮することによって、より適切な無効理由が構成できる場合であって、当該他の事件との結論の齟齬を回避することが必要と認めるとき。

ウ 請求人が申し立てた請求の理由が適切な無効理由を構成しない場合において、権利付与後の情報提供制度（→[10—04](#)）に基づき提出された情報であって請求人が請求の理由として援用しなかったものが、一見して明らかに適切な無効理由を構成するものであり、しかもそれを職権審理の対象としないことは公益上の観点から容認しがたいような事案であるとき。

エ 請求人が申し立てた請求の理由が適切な無効理由を構成しない場合において、その他に適切な無効理由を構成する先行技術等が存在する可能性が非常に高く、かつ、それを職権で探知することが比較的容易であり、しかも職権探知しないとすることは公益上の観点から容認しがたいような事案であるとき。

### 3. 不許可決定した補正に係る請求の理由の職権による採用

不許可の決定をした無効審判の請求の理由の要旨を変更する補正（[特 § 131 の 2②](#)）を、「当事者が（適法に）申し立てない理由」として職権審理の無効理由に採用することについても、補完的なものと位置付けるべきであり、職権審理の対象とすることは、それまでの請求人の対応内容等（請求人が審判請求当初から請求の理由を十分に記載していたか、その後の審理過程で適時かつ適切に攻撃をしていたか等）を考慮して慎重に決定することが適切である。

## (1) 不許可決定した補正の類型ごとの留意事項

### ア 審理遅延要件に違反するもの

審理を不当に遅延させるおそれがあるとして不許可とした補正に係る請求の理由を職権探知の無効理由として後に採用することは一貫性がないから、特段の事情変更があったときや職権審理の対象にする方が迅速な審理に資すると認めるときを除き、職権審理の無効理由とはしない。

### イ 訂正起因要件・当初不記載の合理的理由要件に違反するもの

訂正の請求に起因して必要になったものではなく、しかも当初の請求書に記載しなかったことに合理的な理由もない請求の理由に係る補正は、要旨変更が認められるべきでない補正の典型例であるから、それを職権で採用して特許を無効にすべき旨の審決をしないとすることが公益の観点から容認しがたいような事案であるときを除き、職権審理の無効理由とはしない。

### ウ 被請求人の同意要件のみに違反するもの

審理遅延のおそれがなく、また当該請求の理由を当初の請求書に記載しなかったことに一応の合理的な理由が認められる場合において、被請求人が不同意だったことのみを理由に請求の理由の補正を不許可としたときについては、そうした補正に対して私人たる被請求人が不同意であったとしても、合議体が公益の立場からする職権の発動を妨げるものとはいえない。したがって、上記 2. ウと同様に、その請求の理由が適切な無効理由を構成することが一見して明らかなものであり、しかもそれを職権審理の対象としないことが公益上の観点から容認しがたいような事案であるときは、職権探知の無効理由として採用して差し支えない。

## (2) 無効理由通知書における補正書等の援用

不許可とした補正に係る請求の理由を職権探知の無効理由として採用するときは、その補正事項を記載した補正書や弁駁書等の記載を援用することもできる。このようにすれば、請求人の意図が被請求人に伝わりやすい無効理由通知とすることができる。

## 4. 実用新案登録無効審判における技術評価書の取扱い

実用新案登録無効審判において、実用新案技術評価書に記載された先行技術

文献に請求人が言及していないときは、必要に応じて当該先行技術文献を職権審理の対象とする。

なお、審決は当事者の主張を考慮して合議体が独立の判断に基づき行うものであるから、当該評価書の評価は審決の結論を左右するものではない。

(改訂 R1.6)

## 51—19 P U D T

**無効審判の審決、審決の原簿登録等****1. 審決の時期**

事件が審決をするのに熟した（審理に必要な事実を全て参酌し、取り調べるべき証拠を全て調べて、結論を出せる状態に達した）ときは、審決の予告（[特 § 164 の 2①](#)）をするか、審理の終結を通知して審決をする（[特 § 156②④](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

事件が審決をするのに熟したかについては、合議体が以下の点などを総合考慮して決定する。

- (1) 当事者間で事実の認否が噛み合うとともに、争いのある事実が何であるかが両当事者及び合議体に明らかになっているか（通常は第一答弁段階までで完了）。
- (2) 当該争点について、立証責任のある側の当事者によって立証がされ、それについて反対当事者に反論・反証の機会があったか（通常は、口頭審理、第一答弁段階又は第一弁駁段階までで完了。なお、反対当事者の「請求の趣旨」又は「答弁の趣旨」どおりの審決をするときは、反論・反証の機会を与える必要はない）。
- (3) 訂正の請求（特許）、訂正（実用）や新たな無効理由の提示等により、相手方にさらなる反論機会を与える必要が生じているか（通常は第一答弁段階又は第一弁駁段階で検討）。
- (4) 合議体の心証形成のために、一方当事者の主張立証に対する相手方の反論をさらに聴く必要があるか。

**2. 無効審判の審決****(1) 特許、実用新案、商標**

無効審判の審決には、以下の 4 とおりがある。

ア 請求人の請求を全部認める（特許、実用新案については、請求人が無効を

主張する請求項の全てに係る特許（又は実用新案登録）を無効とする。商標登録については、請求人が無効を主張する指定商品又は指定役務の全てについて無効とする。）。

イ 請求人の請求を一部認める（特許、実用新案については、請求人が無効を主張する請求項の一部に係る特許（又は実用新案登録）を無効とし、他の請求項については無効としない。商標登録については、請求人が無効を主張する指定商品又は指定役務の一部を無効とし、他の指定商品又は指定役務は無効としない。）（[特 § 125](#)、[特 § 185](#)、[商 § 46 の 2①](#)、[§ 69](#)）。

ウ 請求人の請求を認めない（特許、実用新案については、請求人が無効を主張する全ての請求項に係る特許（又は実用新案登録）を無効としない。商標登録については、請求人が無効を主張する全ての指定商品又は指定役務について無効としない。）。

エ 審判の請求を却下する（→[51—08](#)、[45—04](#)の 5.）。

## (2) 意匠

無効審判の審決には、以下の 3 とおりがある。

ア 請求人の請求を認める。

イ 請求人の請求を認めない。

ウ 審判の請求を却下する（→[51—08](#)、[45—04](#)の 5.）。

## 3. 審決の記載

### (1) 審決の記載にあたっての一般的事項（→[45—03](#)）

審決の「結論」は、事件の当事者の請求の趣旨に対してどのような範囲で認容又は排斥したかを示す合議体の判断の結果であるから、結論には、請求の趣旨を超えた判断を記載してはならない。

無効審判（[特 § 123](#)）に関する費用の負担については、当事者の申立ての有無にかかわらず職権をもって、どちらが負担すべきかを結論の項で明瞭に表示する。

審決の理由には、争点及びそれに対する判断を記載する。その際、原則として、全ての理由（請求人が申し立てた理由及び職権で無効理由を通知していたときはその理由）を審理判断し、判断の結論とその具体的理由を示す。ただし、

審決の結論に直結しない無効理由については、その判断の結論を示すものの、その理由の記載の程度等は、合議体が適当と考えるものとする事ができる。

請求の理由の補正許可の決定（→[51—15](#)の4.(2)（[特 § 131 の 2②](#)、[意 § 52](#)））を行った場合であって、補正を不許可とする決定をしたときには、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）。

## (2) 後発的無効理由に基づいて無効とするとき

後発的無効理由（[特 § 123①七](#)、[実 § 37①六](#)、[意 § 48①四](#)、[商 § 46①五～七](#)）に基づいて権利を無効とするときの審決の結論には、その権利が同号に該当するに至った時を明示することが望ましい（[特登令 § 9③](#)、[特登施規 § 37](#)、[実登令 § 3③](#)、[実登施規 § 3④](#)、[意登令 § 3③](#)、[意登施規 § 6④](#)、[商登令 § 3④](#)、[商登施規 § 16 の 2](#)）。

## (3) 特許無効審判において訂正請求があるとき（→[45—04](#)の5.(2)ウ（ウ））

ア 無効審判手続中に請求した訂正を認める場合又は訂正を一部認める場合、その旨を審決の結論中に記載することによって、訂正請求によりされた訂正の効果を生じさせる（[特 § 134 の 2⑨](#)→[特 § 128](#)）。

無効を主張する請求項を全て削除する訂正を認めるときは、無効審判の請求を審決により却下する（→[51—08](#)の3.オ）。

無効を主張する請求項の一部を削除する訂正を認めるときは、削除された請求項についての無効審判の請求を審決により却下する（→[51—08](#)の3.オ）。

イ 無効審判手続中に請求した訂正を認めないときは、審決の結論中には訂正を認めないことを記載せず、理由中でその旨記載する。これは、「訂正を認めない」ことだけを争う利益はないからである。

## 4. 審決の確定

部分確定が生じるときがある（[特 § 167 の 2](#)）（→[46—00](#)）。

## 5. 審決の効果

## (1) 無効とする旨の審決の効果

ア 無効審決が確定したときは、権利は初めから存在しなかったものとみなされる（[特 § 125](#)、[実 § 41](#)、[意 § 49](#)、[商 § 46 の 2①](#)、[§ 68④](#)）。

イ 後発的無効理由（[特 § 123①七](#)、[実 § 37①六](#)、[意 § 48①四](#)、[商 § 46①五～七](#)）に基づいて、その権利を無効にすべき旨の審決が確定したときは、権利は、同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる（[特 § 125](#) ただし書、[実 § 41](#)、[意 § 49](#) ただし書、[商 § 46 の 2①](#) ただし書）。

ウ 民事訴訟法上、刑事訴訟法上の再審事由となり得る（[民訴 § 338①八](#)、[刑訴 § 435](#) 五）。ただし民事訴訟法上の扱いについては、侵害訴訟等（[特 § 104 の 3①](#)の規定が適用されているとき）の判決確定後に無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該審決が確定したことを理由とする確定判決の再審は制限される（[特 § 104 の 4一](#)、平 23 附 § 2⑮）。

エ 特許、実用新案の一部無効の審決が確定したときは、該当する請求項に係る特許のみが無効となる（[特 § 123①](#)、[§ 185](#)）。意匠については本意匠と関連意匠であっても無効請求された意匠のみが、商標については指定商品、役務ごとに無効となる。

## (2) 特許無効審判における訂正を認める旨の審決の効果

ア 訂正請求による訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したときは、訂正された明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（[特 § 134 の 2⑨](#)）。

イ 侵害事件等の判決確定後に訂正をすべき旨の審決（政令で定めるものに限る）が確定したときには、訂正が確定したことを理由とする確定判決の再審は制限される（[特 § 104 の 4三](#)、[特施令 § 8](#)）。

## (3) 無効審判の審決についての一事不再理

ア 無効審判の確定審決の登録が平成 24 年 4 月 1 日以降である場合

無効審判の審決が確定したときは、当該審判の当事者及び参加人は同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その審判を請求することができない（[特 § 167](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）（→[30—02](#)）。

イ 無効審判の確定審決の登録が平成 24 年 3 月 31 日以前である場合

無効審判の確定審決の登録があったときは、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その審判を請求することができない。

(4) 後発的な無効理由により商標登録を無効にすべき旨の審決の確定の効果

商標登録が[商 § 46](#)①五～七に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が当該無効理由に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる（[商 § 46 の 2](#)①ただし書）。

また、商標登録が、[商 § 46](#)①五～七に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判請求の登録の日（予告登録の日）から存在しなかったものとみなされる（[商 § 46 の 2](#)②）。

## 6. 登録等

(1) 審判請求の予告登録

無効審判の請求があったときは、特許原簿に予告登録される（[特登令 § 3](#) 四、[実登令 § 2](#)、[意登令 § 1 の 3](#) 三、[商登令 § 1 の 2](#) 三）。

予告登録は、表示部に審判の請求があった年月日、審判の番号及び請求の趣旨を記録することによってされる（[特登施規 § 38](#)、[実登施規 § 3](#)④、[意登施規 § 6](#)④、[商登施規 § 16 の 3](#)）。

(2) 確定審決の登録

無効審判の確定審決は、特許庁長官の職権で登録され（[特登令 § 16](#) 十、[実登令 § 6](#) 五、[意登令 § 6](#) 三、[商登令 § 7](#) 五）、その登録の方法は、表示部に審判の番号、審決が確定した旨及びその年月日、並びに確定審決の概要を記録することによってされる（[特登施規 § 37](#)、[実登施規 § 3](#)④、[意登施規 § 6](#)④、[商登施規 § 16 の 2](#)①）。また、審決が部分確定したとき（→[46—00](#)）は、「審決の一部確定登録」として登録する。

審決の原本は、特許原簿の一部とみなされる（[特登令 § 9](#)③、[実登令 § 3](#)③、[意登令 § 3](#)③、[商登令 § 3](#)④）。

(3) 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録

特許・実用新案登録無効審判による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、特許庁長官の職権で登録される（[特登令 § 16](#) 二、[実登令 § 6](#) 二）。特許発

明の名称に変更があったときは、変更後の名称を登録する（[特登施規 § 31](#)、[実登施規 § 2 の 5②](#)）。

また、審決の部分確定に伴う訂正請求の確定があったとき（→[46—00](#) の 2. (1)）は、「審決の一部確定登録」として特許原簿に登録がされる。

なお、特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面は、特許原簿の一部とみなされる（[特登令 § 9②](#)、[実登令 § 3②](#)、[意登令 § 3②](#)、[商登令 § 3②](#)）。

#### (4) 権利が消滅したときの取扱い

権利の消滅（無効によるときを含む）は、特許庁長官の職権で登録される（[特登令 § 16 一](#)、[実登令 § 6 一](#)、[意登令 § 6 一](#)、[商登令 § 7 一](#)）。

権利の消滅を登録したときは、登録原簿における当該権利に関する登録は閉鎖原簿に移される（[特登令 § 12](#)、[実登令 § 4](#)、[意登令 § 4](#)、[商登令 § 5](#)）。

閉鎖原簿の保存期間は 20 年である（[特登施規 § 5①](#)、[実登施規 § 3②](#)、[意登施規 § 6②](#)、[商登施規 § 17②](#)）。

## 7. 手数料と費用負担

### (1) 手数料

審判請求の手数料は、[特 § 195②](#)（[実 § 54②](#)、[意 § 67②](#)、[商 § 76②](#)）の規定に従って納付する。

ア この際、特許無効審判については、無効を申し立てる請求項の数に応じた手数料を納付しなければならない。

イ 訂正審判又は訂正請求における訂正によって、上記請求項の数が増加した場合、その増加した請求項（発明）についても無効審判を請求するときは、増加した請求項（発明）についての手数料を請求人に納付させる。

### (2) 費用負担（→[47—01](#)～[47—03](#)）

無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときには審判による決定をもって、職権で、定めなければならない（[特 § 169①](#)、[実 § 41](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[§ 68④](#)）。

この場合の費用の負担については、[特 § 169②](#)の規定で準用する[民訴 § 62](#) な

どの適用について配慮する。

## 8. その他

### (1) 特許（登録）証

特許庁長官は、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認める旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許（登録）証を交付する（[特 § 28①](#)、[特施規 § 66](#)、[実 § 50①](#)、[実登令 § 1一](#)、[実施規 § 19](#)、[意 § 62①](#)、[意施規 § 16](#)、[商 § 71 の 2①](#)，[商施規 § 16 の 2](#)）。

### (2) 審決公報、特許公報

特許無効審判において明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正がされたときは、審判の確定審決並びに訂正した明細書、特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容が、特許公報（特許訂正明細書）に掲載される（[特 § 193②](#)七、八）。

上記公報は事件が確定した段階で発行され、事件に係る全ての請求が確定した時に発行される審決公報では、全文訂正明細書（訂正明細書が複数存在するときは複数）を連続する形態で行われる。また、部分的に確定したときには、部分確定審決公報が発行され、部分確定情報が掲載される。

（改訂 R1.6）

## 51—20 P

**訂正請求についての一事不再理の取扱い**

無効審判の手続中に請求された訂正（[特 § 134](#)②）を認める審決が確定したとき（確定審決の登録が平成 24 年 3 月 31 日以前のときは「無効審判の確定審決の登録があったとき」）、当該訂正の適否の判断についても一事不再理（[特 § 167](#)、[実 § 41](#)）を適用し、先の無効審判の当事者及び参加人は（確定審決の登録が平成 24 年 3 月 31 日以前の場合は「何人も」）、同一事実・同一証拠を根拠として訂正が不適法である旨主張する無効審判（[特 § 123](#)①八）は請求できないこととし、当該請求があったときは審決をもって却下する。

- (1) 特許法第 167 条によれば、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決について一事不再理が適用される。
- (2) そして、特許無効審判手続中に請求された訂正を認めて権利を維持する審決が確定したとき、訂正に関しては、不適法な訂正であることを理由とする無効審判が審理された場合と実質的に同等の審理が行われているから、上記審決中に記載されている、訂正を認める根拠として採用された事実・証拠に対しては、一事不再理の法理が適用されると考えるのが合理的である。したがって、当該事実・証拠を持ち出しては、不適法な訂正を理由とする無効審判を請求することはできないこととし、当該請求があったときは審決をもって却下する。
- (3) なお、一事不再理（[特 § 167](#)）の適用により禁止されるのは、特許無効審判又は延長登録無効審判であるから、訂正を認めないで権利を維持する審決が確定したとき、後の訂正審判において、当該審決で採用された事実・証拠と同じものに反駁する形で同じ内容の訂正を請求することに対しては、一事不再理の適用はない。
- (4) また、一事不再理の適用により禁止されるのは、審判の請求であり、訂正の請求ではないから、訂正を認めないで権利を維持する審決が確定したとき、後

の他の無効審判手続中での訂正において、当該審決で採用された事実・証拠と同じものに反駁する形で同じ内容の訂正を請求することに対しても、一事不再理の適用はない。

(改訂 R1.6)

## 51—21 P U D T

## 無効審判審決後の手続

## 1. 審決取消訴訟の提起

無効審判の審決に不服の者は、審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起することができる（[特 § 178②](#)、[実 § 47①](#)、[意 § 59①](#)、[商 § 63①](#)）。

## (1) 訴訟当事者

無効審判の当事者（請求人又は被請求人）、参加人、又は当該審判に参加を申請して拒否された者は、訴訟を提起することができる。

無効審判の相手方当事者（被請求人又は請求人）が被告となる。被告は、応訴をしなければ、訴訟において自白が擬制され、審決を取り消す旨の判決がされる場合がある。

## (2) 出訴期間

出訴は、無効審判の審決の謄本の送達があった日から 30 日以内にすることができる。この期間は不変期間である（[特 § 178③](#)、[実 § 47②](#)、[意 § 59②](#)、[商 § 63②](#)）。

遠隔又は交通不便の地にある者については、審判長の職権で附加期間（国内居住者は 15 日、在外者は 90 日）が与えられ、審決の送達とともに告知される（→[25—04](#) の 4. ）。

## (3) 裁判管轄

無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄であり、東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱う（[特 § 178①](#)、[実 § 47①](#)、[意 § 59①](#)、[商 § 63①](#)、[知的財産高等裁判所設置法 § 2](#)）。

## 2. 審決取消訴訟の判決と無効審判の再係属後の審理

## (1) 審決を維持する旨の判決（請求棄却判決）が確定したとき

裁判所が請求を理由がない（無効審判の審決に違法性はない）と認めて請求

を棄却する判決をしたときは、その判決の確定時点で審決も確定するから、その後の審判の審理は行われない。

## (2) 審決を取り消す旨の判決（請求認容判決）が確定したとき

裁判所が請求を理由がある（無効審判の審決に違法性がある）と認めるときは、請求を認容して審決を取り消す旨の判決がされる（[特 § 181①](#)、[実 § 47②](#)、[意 § 59②](#)、[商 § 63②](#)）。審決を取り消す旨の判決が確定したときは、依然として無効審判事件に対する行政処分（審決）がされていない状態になるから、無効審判事件は特許庁に再係属し、合議体は更に審理をする（[特 § 181②](#)、[実 § 47②](#)、[意 § 59②](#)、[商 § 63②](#)）。

確定判決は当該事件について特許庁を拘束するため（[行訴 § 33①](#)）、合議体は、当該確定判決で示された結論（判決主文）と、その結論の導出に必要な事実認定及び法律判断として判決理由中に記載された事項とにしたがって、再度の審決をする。ただし、別の理由で同一の結論の審決をすることは妨げられない。

## (3) 再係属後の審理

審決は請求項（指定商品又は指定役務）ごとに可分な行政処分であり、判決もこれに対応してなされ、確定する。どのような結論の審決を取り消す判決が確定したのか、また、審決の取消しの判決がどの部分について確定したのかに応じて、以下のように審理を進める。なお、再係属後では、口頭審理は必要と認めるときにのみ行えばよい。

### ア 再係属後の審理開始までの手続（特許）

#### (ア) 権利を維持する審決を取り消す判決が確定したとき

権利を維持する審決を取り消す判決が確定して無効審判が特許庁に再係属するときは、その判決の確定の日から1週間以内に、被請求人（特許権者）は訂正の請求のための指定期間を求める申立てをすることができる（[特 § 134 の 3](#)、[特施規 § 47 の 6](#) 様式 63 の 6）。

審判長は、申立てがあったときは、被請求人に対して訂正の請求をするための指定期間（標準 10 日（在外者 10 日）→[25—01.2](#)）を与えることができる（[特 § 134 の 3](#)）。指定期間を与えるか否かは審判長の裁量権の範囲であり、必ず指定期間が与えられるものではないが、審決後に訂正の機会がない

ことに鑑みれば、審決までの訂正の機会は被請求人に有効に利用されるべきである。したがって、訂正をせずとも権利を維持する審決をできるとき（例えば、権利を維持する審決が取り消された理由が単なる手続違背等であったとき、再係属の無効審判において手続違背を除去した後に再度の権利を維持する審決をできるとき等）を除いて、申立てを認めて指定期間を与えることとし、審理再開通知等にその旨を記載する。

ここで、合議体が特に答弁書の提出を促すことが必要と認めるときは、訂正の請求のための指定期間を通知する際に、答弁を促す旨を記載する。

(イ) 取消判決が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

「一群の請求項」のうち一部の請求項について出訴され、審決を取り消す判決が確定したとき、その他の部分の請求項についての審決は取り消されずに未確定のまま残された状態にある。一群の請求項については一体的に取り扱うが、この状態では審決が未確定のまま残されている部分について、併せて審理をすることができない。そのため、審理を再開するにあたっては、審判官は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（[特 § 181②](#)）。この場合、審理再開通知等において、審決を取り消す部分を記載する。

イ 審決をするのに熟すまでの手続

(ア) 権利を維持する審決を取り消す判決が確定したとき

合議体は取消判決に拘束されるから、例えば審決において無効理由を構成しないと判断した理由について、審決に示された判断が誤りである旨の判断が判決で示されたときは、通常は、権利を無効にする審決をする。ただし、特許においては、上記ア(ア)の指定期間内に訂正請求書が提出された場合には、その訂正により当該無効理由を解消しているかについて審理する。

審理の結果、その訂正により当該無効理由を解消していないと認めるときは、請求人に反論の機会を与える必要はなく、審決をするのに熟したと判断できる。その後の手続については、以下ウを参照。

一方、その訂正が訂正要件を満たしており、かつ、当該無効理由を解消していると認めるときは、訂正請求書及び訂正明細書等を請求人に送達して反論の機会を与える。

他方、被請求人が[特 § 134 の 3](#)に基づく申立てをしなかったとき、又は、特許において、上記ア(ア)の指定期間内に訂正請求書が提出されなかったときは、審決をするのに熟したと判断できる。

(イ) 権利を無効にする審決を取り消す判決が確定したとき

このときには、合議体は判決に拘束されて、通常は権利を維持する審決をすることになるから、被請求人に訂正の機会（特許）や答弁書を提出する機会を与える必要はなく、また、請求人にも改めて弁駁書を提出する機会を与える必要もない。

一方、例外的ではあるものの、判決を踏まえると、先の審決では成立すると判断しなかった別の無効理由が成立すると合議体が判断する場合等においては、判決の拘束力の範囲に属しない限りにおいて、別の理由で再度の権利を無効にする審決をすることは可能である。合議体が、原審決において採用した無効理由以外の無効理由について請求人に主張立証させることが適切と考えるときは、弁駁の機会を与えてもよい。しかし、原審判において主張立証が尽くされていないと認められる場合に限ることとし、また、既に判決から十分な時間が経過していることから、弁駁指令の応答期間はごく短いものとして差し支えない（→[25—01.2](#)）。

ウ 審決をするのに熟した後の手続（特許）

再係属後に初めて審決をするのに熟したときは、原則として審決の予告をする（[特 § 164 の 2①](#)、[特施規 § 50 の 6 の 2 二](#)）。このとき、審決の予告と審決のいずれとするかについては、審理を開始してから最初に審決をするのに熟したときと同じである（→[51—17](#)の3.）。

### 3. 訴訟当事者が無効審判の当事者又は参加人の一部のみである場合の取扱い

(1) 権利が共有されているとき

ア 権利を無効にする審決に対する訴え

権利を無効にする審決に対して、共有者の一部のみが原告となって審決取消訴訟を提起することができる。この場合、審決は、共有者全員との関係において確定せず、審決を取り消す判決が確定したときには、その効力は原告にならなかった共有者にも及ぶ（[行訴 § 32①](#)）から、共有者全員に対して審判を再開

する（→2.）。

（参考）[最二小判平 14. 2. 22（平 13（行ヒ） 142 号）](#)

[最一小判平 14. 2. 28（平 13（行ヒ） 12 号）](#)

[最二小判平 14. 3. 25（平 13（行ヒ） 154 号）](#)

#### イ 権利を維持する審決に対する訴え

権利を維持する審決に対する、共有者の一部のみを被告とする審決取消訴訟は、不適法な訴えであるとして却下され（[特 § 132②](#)、[実 § 41](#)→[特 § 132②](#)、[意 § 52](#)→[特 § 132②](#)、[商 § 56①](#)→[特 § 132②](#)の類推適用）、審決は確定する。

（参考）最高裁判所判例解説 民事篇 平成 14 年度（上） 第 204～238 頁

### (2) 無効審判の請求人側が複数いるとき

#### ア 権利を無効にする審決に対する訴え

権利を無効にする審決に対する、請求人側の当事者又は参加人（→[51—05](#)の 3.（1））（以下「請求人側当事者等」という。）の一部を被告としない審決取消訴訟は、出訴期間が経過すると、被告でない請求人側当事者等との関係で権利を無効にする審決が確定し、その結果、対世的に、権利が初めから存在しなかったものとみなされることができ（[特 § 125](#)、[実 § 41](#)→[特 § 125](#)、[意 § 49](#)、[商 § 46 の 2](#)）、訴えの利益を欠く不適法なものとして却下され得る。その場合、審決は確定し、審決の確定日は、上記取消訴訟の却下が確定する日とされる。

（参考）[知財高判平 30. 12. 18（平 30（行ケ） 10057 号）](#)

#### イ 権利を維持する審決に対する訴え

権利を維持する審決に対して、請求人側当事者等の一部のみが原告となって審決取消訴訟を提起することができる。

この場合、出訴期間が経過すると、審決は、原告にならなかった請求人側当事者等との関係において確定するが、原告になった請求人側当事者等との関係において確定しない。そして、権利を維持する審決を取り消す判決が確定した場合には、原告となった請求人側当事者等との関係のみで審判を再開する（→

2. )。

(参考) [最一小判平 12.1.27 \(平 7 \(行ツ\) 105 号\)](#)

最二小判平 12.2.18 (平 8 (行ツ) 185)

[東高判平 15.10.16 \(平 13 \(行ケ\) 356 号\)](#)

また、権利を維持する審決を取り消す判決が確定した場合に、原告にならなかった請求人側当事者等については、権利を維持する原審決の確定に伴う一事不再理 (→[30—02](#)) の効力が働くため、再開した審判への参加も認められないことがある。ただし、特許権者から訂正請求があった場合などであって、請求人側当事者等が主張する無効理由が、同一事実及び同一証拠 (→[30—02](#) の 3.) に基づくものといえなくなり、一事不再理の効力が働かなくなったときは、参加が認められる場合もある。なお、一事不再理の効力が働くか否かによらず補助参加 (→[51—05](#) の 3. (2) ) は認められる。

(改訂 R5.12)

## 51—22 P

**特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い****1. 特許無効審判と訂正審判の関連的な取扱い**

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の間は、同一の権利に係る訂正審判を請求することができない（[特 § 126②](#)）。

しかし、「無効審判が特許庁に係属した時」は、審判請求書の副本が被請求人に送達された時であるから（→[54—03](#)）、無効審判が請求され請求書副本が被請求人に送達される前に、訂正審判が請求されたときには、無効審判と訂正審判が特許庁に同時に係属することとなる。

このとき、無効審判と訂正審判の審理を迅速・的確に行うためには、両審判を関連的に把握し、審理する必要がある。

**2. 同一合議体による審理**

訂正審判と無効審判は上級審・下級審の関係になく、また別事件であるので、前審関与（→[12—04](#)）は問題とならない。このため、無効審判と訂正審判の審理は、原則として、同一合議体が行う。

**3. 無効審判と訂正審判が同時係属するときの扱い****(1) 原則として無効審判を優先**

訂正審判（[特 § 126](#)）と無効審判（[特 § 123](#)）が同時に特許庁に係属しているときは、原則として無効審判を優先して審理する。

なお、一方の審判の審理を優先したときは、必要に応じて他方の審判の審理を中止し（[特 § 168①](#)）、当事者に対して中止通知を行う。

このようにする理由は、(ア)無効審判の係属中は無効審判手続の中でそれまでの全事情を考慮して訂正の請求をすることが可能であり、その訂正の請求を

審理することが権利者の意図に沿う、(イ)当事者対立構造の無効審判においては請求人が訂正の請求についての反論を述べることができ、よりの確な審理に資する、ということによる。これにより、以下のような事例が生じることを防ぐことができる。

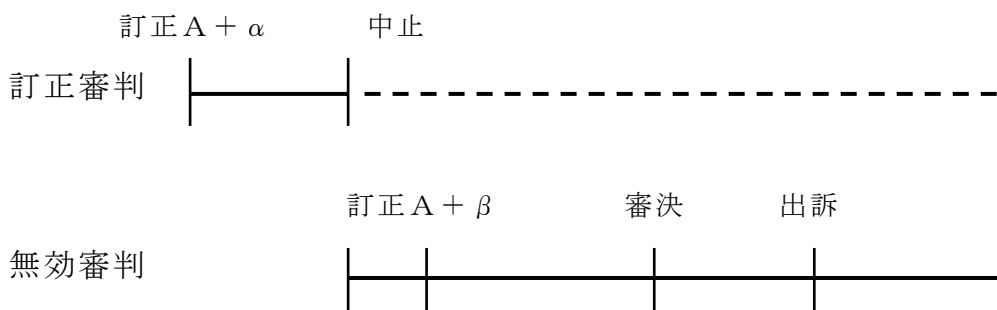
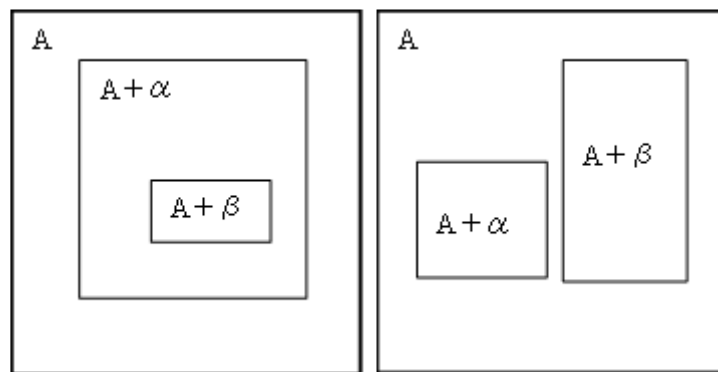
下図において、図 1 の場合は、訂正審判による訂正  $A + \alpha$  は無効審判に必要な訂正  $A + \beta$  により減縮されるから、訂正審判を行う必要性に乏しい。また、図 2 の場合は、訂正  $A + \alpha$  が確定すると、訂正  $A + \beta$  を行うことはできない。

事例

特許発明 A

図 1

図 2



## (2) 訂正審判を優先して審理するとき

他方、権利者が答弁書中で、訂正審判の訂正内容で十分に無効理由に対抗し得るため、訂正審判を先に審理すべき旨を主張している場合などにおいて、合議体がその方が妥当であると判断したときは、訂正審判の審理を優先する（ただし、権利者が訂正審判を先に審理すべき旨を主張しても、訂正審判の訂正内容が明らかに認容できないときや、訂正審判の結果に関係なく明らかに無効審判の請求が成り立たないと認められるときは、無効審判を優先して審理す

る。）。

また、訂正審判の審理終了間際に無効審判が請求された場合のように、既に訂正審判の審理が相当程度進捗しているときも、訂正審判の審理を優先して差し支えない。

#### 4. 後続の審判の審理

原則として、優先して審理した審判の審決が確定した後に速やかに他方の審判の審理を続行する。その際、以下の点に留意する。

- (1) 無効審判を優先して審理したときにおいて、権利を無効にする審決が確定したときは、訂正審判の請求は不適法なものとして審決をもって却下する（[特 § 135](#)）（参考：最三小判昭 59. 4. 24（昭 57（行ツ）第 27 号））

また、無効審判中の訂正の請求を認容して権利を維持する審決が確定したときは、原特許を前提とする訂正審判の請求の内容が訂正確定後の特許と整合せず、訂正要件を満たさないことがある点に注意する。

- (2) 訂正審判を優先して審理した場合において、訂正を認める旨の審決が確定し、これにより無効審判の対象に変更が生じたときには、当該訂正の内容を無効審判の請求人に通知し（→様式 1）、審判の対象となる訂正された後の特許について、無効審判の請求人に相当の期間を指定して意見を申し立てるための弁駁機会を与える（[特施規 § 47 の 3](#)）。

その弁駁機会までに特許権者が無効審判中の訂正の請求を行わなかった場合において、弁駁機会に無効審判の請求人が請求の理由の要旨を変更する補正をしたときは、[特 § 131 の 2②一](#)（訂正の請求により必要となった補正）の規定ではなく、[特 § 131 の 2②二](#)（当初不記載の合理的理由・被請求人（特許権者）の同意）の規定に基づいて、要旨変更補正の許否を決定する（そもそも訂正の請求が存在しないこと、及び、無効審判の請求前に訂正審判を請求していたものであるため、請求人が訂正の請求に応じた新たな無効理由を提示することに被請求人が当然に同意しているとは擬制できないことから、このように取り扱う）。

- (3) 訂正審判を優先して審理し、訂正が認められない旨の審決がされ、その審決取消訴訟が提起されたときも、当事者対立構造の無効審判において訂正の是非

と特許の有効性の判断を迅速・的確に行うとの観点から、訂正審判の審決の確定を待たずに、無効審判の審理を進める。

(改訂 R1. 6)

## 様式 1

## 訂正を認める審決の確定を請求人に知らせる通知書

## 訂正を認める審決の確定の通知書

令和 年 月 日  
特 許 庁 審 判 長

審判請求の番号 無効〇〇〇〇－〇〇〇〇  
(特許の番号) (特許第 号)  
請求人 様  
代理人弁理士 様

本件について下記のとおり通知します。本件特許無効審判事件について意見等があれば、本書発送の日から 30 日以内に提出して下さい。

## 記

本件特許第 号に係る発明の明細書等について、訂正の審判請求(訂正 ー )があり、令和 年 月 日訂正することを認める審決がなされ、令和 年 月 日審決が確定しました。

## 51—22. 1 P U D T

## 複数の無効審判事件の同時係属

### 1. 複数の無効審判事件が同時係属した場合の審理

同一権利について、複数の無効審判が「同時期に審理に係属」した場合（一方の審理をしようとしたとき他方も審理できる状態になっているとき又は一方の審理中に他方が審理できる状態になったとき）の審理は、以下のように行う。

#### (1) 併合審理（→[51—09](#)の5.）

複数の無効審判事件が「同時期に係属」したときには、併合審理の可能性を検討し、併合審理によって効率的な審理をすることができる事件については、審理を併合する（[特 § 154](#)①）。

#### (2) 事実上の併合審理

同時係属する複数の無効審判事件について併合審理をするのが適当でない事情がある場合であって、複数の無効審判事件を同時並行的に審理しても円滑な手続の進行を妨げないときは、併合審理をすることなく複数事件を同時並行的に審理し、できるだけ同時期に審決をする。

答弁指令・弁駁指令、無効理由通知、口頭審理等の時期を両事件で、同期させることにより、権利者に対する攻撃の内容と時期をできるだけ同じものとし、権利者の防御方法が複数の事件で共通のものになるように審理を進める。

#### (3) 優先順位をつけた審理

特定の事件を優先して審理することが紛争の迅速な解決に資するときは、優先順位を付けた審理をすることとし、優先して審理することが最も適切な無効審判事件（一又は二以上）を選択して、その無効審判事件を残りの無効審判事件よりも先に審理する。

ア 優先して審理しない無効審判事件において主張された理由・証拠等を、優先して審理する無効審判事件における職権審理の対象として考慮する。

イ 優先して審理しない無効審判事件については、原則として、[特 § 168](#)①（[実](#)

[§ 40①](#)、[意 § 52](#)、[商 § 56①](#)、[商 § 68④](#)) に基づく中止の通知をする。当事者から中止解除を求める上申書等が出された場合は、当該事件で提示された理由・証拠を、優先審理する事件において既に考慮していることを踏まえても、なお紛争の迅速な解決に役立つと考えられるとき等に限って中止の解除を行う。

ウ 後続審理の事件の取扱いは、優先審理した事件の結論（権利無効か権利維持か）に応じて決める。

(ア) 優先審理した事件の結論が権利無効のときは、原則として審決が確定するまで後続審理を中止する。

(イ) 優先審理した事件の結論が権利維持のときは、原則としてその後速やかに後続審理の事件の審理を開始する。ただし、請求理由が同一の要旨を含む場合には、先の審決が確定するまで審理を中止することが望ましい（その同一の要旨の請求理由について、後続審理した事件の結論が優先審理した事件の訴訟の結果と異なると、いずれの事件の審決も審決取消訴訟において取消されるおそれがある。また、同一の請求理由について重複して審理をすることは、非効率である。）。優先審理した事件と同一の要旨である請求理由については、合議体は、先の審決と矛盾した判断を行わないよう、一事不再理とすべきとまでは言えない場合であっても、先の審理結果を踏まえて審理を行う（→[30—02](#)の9.）。

なお、特許において、優先審理した無効審判事件が出訴されて、当該優先審理した無効審判事件における訂正が確定していない場合、特許権者が優先審理した事件で認容した訂正請求と異なる訂正請求をしたときは、当該訂正に基づいて審理を進めるが、その後優先審理した事件の訂正が先に確定したとき、後の無効審判における訂正の基準明細書等が変わることとなる点、及び後の無効審判における訂正を認容して、それが先に確定したとき、優先審理した事件の権利維持審決がほぼ自動的に取り消されることになる点に留意が必要である。

また、特許において、後の無効審判で提示されている理由・証拠等が、優先審理した事件における理由・証拠等に比べて、強力に特許性を否定するものではなく、これらを考慮しても、優先審理した事件における特許請求の範

囲について権利維持の結論が得られると考えられるときには、先の事件で認容した訂正請求(ただし訂正未確定)と同じ訂正請求の機会を与えた後に(通常は)権利維持審決をする。

(改訂 R5. 12)

## 51—22.2 P U D T

### 審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判

#### 1. 審決取消訴訟の係属中に請求された無効審判の審理

##### (1) 審決取消訴訟が権利無効審決に対して提起されているとき

原則として、新たに請求された無効審判の審理を、取消訴訟の判決確定まで中止し、[特 § 168](#)①（[実 § 40](#)①、[意 § 52](#)、[商 § 56](#)①、[商 § 68](#)④）に基づく中止の通知をする。

これにより、特許においては、新たな無効審判で新たな訂正請求が提出されたり、新たな無効審判で訂正が先に確定して無効審決した事件の審理が無駄になったり、裁判所と特許庁の判断が食い違う等の事件の複雑化を避けることができる。また、無効審決が確定すれば、新たな無効審判の本案審理を要しない。

なお、当事者から中止解除を求める上申書等が出された場合は、先の事件と当該事件で提示された理由・証拠を全て勘案しても権利維持の結論とすることができるとただちに判断できるようなとき（訂正請求（案）が提出されているなど）や、紛争の迅速な解決に役立つと考えられるとき等に限って中止の解除を行う。

##### (2) 審決取消訴訟が権利維持審決に対して提起されているとき

原則として、新たに請求された無効審判の審理を速やかに開始し、新たに提示された理由・証拠等が、先の権利維持審決を覆すものか否かについて検討する。ただし、請求理由が同一の要旨を含む場合には、先の審決が確定するまで審理を中止することが望ましく、先の審決確定後は、合議体は、先の審理結果を踏まえて審理を行う（→[51—22.1](#)の1. (3)ウ（イ））。

#### 2. 具体的取扱い

##### (1) 審決取消訴訟が権利無効審決に対して提起されているとき

ア 新たな無効審判が請求された後、書類が合議体に届いたときは、原則とし

て、速やかに請求書の副本を送達すると同時に、中止の通知をする。

この場合において、具体的には、

- (ア) 「請求書の副本の送達通知」の本文に、「請求人の提出した審判請求書副本を送達します。答弁書の提出については、本件無効審判の手続を中止しますので、中止を解除するときに改めてその機会を与えます。」と記載する。
- (イ) 「中止の通知」を起案し、上記の「審判請求書の副本の送達通知」と同日付で決裁する。

イ 例外的に、先行する事件における無効審決との比較において、後続審理の事件に係る証拠の方がより強力なものであるときなど、被請求人の意見や訂正請求の内容を見てから中止するか否かを決定することが適切なときは、速やかに請求書の副本を送達し、その後、提出された答弁書や訂正請求の内容について検討し、中止の通知をするか否かを決定する。中止の通知をするときは、答弁書提出期間が経過した段階で行う。(注)

(注) 副本送達後であって答弁書提出期間が経過する前に中止をしたとき、中止を解除した後に、改めて全答弁期間を与えることになるので、解除後すぐに着手することができない(特 § 24→民訴 § 132②)。

よって、副本を送達した後、答弁書提出期間が満了した段階で、中止の通知をしなければならない。

## (2) 審決取消訴訟が権利維持審決に対して提起されているとき

通常は、速やかに、新たな無効審判事件の請求書副本を送達し、答弁書提出や訂正請求の機会を与えて審理を開始する。ただし、無効理由の内容を踏まえ先の審決が確定するまで審理を中止することも検討する(→[51—22.1](#)の1.(3)ウ(イ))。

(改訂 R5.12)

## 51—23 U

### 実用新案登録無効審判

#### 1. 適用対象

平成 6 年 1 月 1 日以降に実用新案として登録されたものに対して請求された登録無効審判について適用する（平 5 附 § 4①、§ 5）。

#### 2. 実用新案登録無効審判の特徴

実用新案登録無効審判の手続は、特許無効審判と以下の点で異なる。

- (1) 実用新案登録について訂正ができ、訂正書の提出により本案審理をすることなく、確定する（→[51—23.2](#)）。
- (2) 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。
- (3) 実用新案登録無効審判においては、訂正請求はない。
- (4) 実用新案登録無効審判においては、審決の予告はない。

（参考）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（→[51—23.3](#)）

#### 3. 平成 17 年 4 月 1 日以降に出願された実用新案登録の取扱い

平成 17 年 4 月 1 日以降に出願された実用新案登録については、平成 16 年改正法（平成 16 年法律第 79 号）が適用され（平 16 附 § 3）、以下のとおり取り扱われる。

##### (1) 訂正の許容範囲の拡大に伴う無効理由の追加

ア 請求項の削除を目的とする訂正（[実 § 14 の 2⑦](#)）に加え、（ア）実用新案登録請求の範囲の減縮、（イ）誤記の訂正、（ウ）明瞭でない記載の釈明、及び、（エ）請求項間の引用関係の解消（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）を目的とする訂正（以下「減縮等訂正」という。）をすることができる（[実 § 14 の 2②](#)）。訂正目

的制限のほか、新規事項追加と実用新案登録請求の範囲の実質的拡張・変更について制限がある（[実 § 14 の 2③④](#)）。

（注）上記（エ）の訂正は、平成 24 年 4 月 1 日以降の訂正に限る（平 23 附則 § 3）。

#### イ 時期及び回数制限

減縮等訂正は、（ア）最初の実用新案技術評価の請求に対する技術評価書の謄本送達後 2 月、又は、（イ）無効審判について最初の答弁書提出期間、のいずれか早い方の期限までに、1 回に限りすることができる（[実 § 14 の 2①](#)）。

請求項の削除を目的とする訂正については、無効審判係属中は審理終結通知まではいつでも可能で、回数制限はない（[実 § 14 の 2⑦](#)）。

#### ウ 訂正要件と無効理由

減縮等訂正については、[実 § 14 の 2②～④](#)に規定する訂正要件の違反が存在するか否かにかかわらず、時期及び回数制限その他の方式要件を満たしていれば、受理されて訂正の効果が発生し、当該訂正があった旨が実用新案公報に掲載される（[実 § 14 の 2⑪⑫](#)）。そして、減縮等訂正における訂正要件の適否の問題は、訂正後の実用新案登録における無効理由の存否の問題として取り扱われる（[実 § 37①七](#)）。

#### (2) 実用新案登録に基づく特許出願と無効審判

実用新案登録無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合、審判長は請求人、参加人にその旨を通知する（[実 § 39⑤](#)）。通知を受けた日から 30 日以内に限り、相手方の承諾なしに無効審判請求を取り下げることができ（[実 § 39 の 2③](#)）、また、30 日以内に無効審判請求、参加申請を取り下げたときは、請求により、手数料を返還する（[実 § 54 の 2②④⑧](#)）。

（改訂 R1. 6）

## 51—23. 1 P U

## 特許無効審判と実用新案登録無効審判の比較表

|                   | 特許無効審判                                                                                                                               | 実用新案登録無効審判                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 答弁又は意見申立ての機会      | 審判請求書副本が送達されたときは、答弁の機会が与えられる（ <a href="#">特 § 134①</a> ）。<br>職権審理により新たな無効理由及び証拠が提出された場合には、意見申立ての機会が与えられる（ <a href="#">特 § 153</a> ）。 | 同左（ <a href="#">実 § 39①</a> 、 <a href="#">実 § 41→特 § 153</a> ）                                                                                                                      |
| 答弁に対する弁駁の機会       | 必要に応じ請求人に弁駁の機会が与えられる。                                                                                                                | 同左                                                                                                                                                                                  |
| 答弁書、弁駁書及び意見書の提出期間 | 手続の種類や性質に応じた標準指定期間（ <a href="#">特 § 134①</a> ）。<br>例えば、第 1 回目の法定の答弁書提出期間は、内国 60 日、在外者 90 日。                                          | 同左（ <a href="#">実 § 39①</a> ）<br>例えば、第 1 回目の法定の答弁書提出期間は、内国 30 日、在外者 60 日。                                                                                                           |
| 複数の請求             | 複数の請求がされた場合、必要に応じ併合して審理ができる（ <a href="#">特 § 154</a> ）。                                                                              | 原則、請求順に審理し、証拠が共通している等により迅速・的確に処理できると判断した場合にのみ併合審理を行う<br>（ <a href="#">実 § 41→特 § 154</a> 、審判便覧 51—09 の 5. (4)）。                                                                     |
| 請求取下げの条件          | 答弁書の提出があった後は、相手方の承諾が必要（ <a href="#">特 § 155</a> ）。                                                                                   | 同左（ <a href="#">実 § 39 の 2②</a> ）<br>ただし、実用新案登録に基づく特許出願（ <a href="#">特 § 46 の 2</a> ）があったときは、その旨の通知を受けた日から 30 日以内の審判請求の取下げは、答弁書提出後であっても相手方の承諾なしにできる（ <a href="#">実 § 39 の 2③</a> ）。 |
| 請求取下げの効果          | 請求が取り下げられれば、手続を終了し、職権による継続は不可。<br>参加人（ <a href="#">特 § 148①</a> ）がいれば継続可能（ <a href="#">特 § 148②</a> ）。                               | 同左（ <a href="#">実 § 41→特 § 148①②</a> ）                                                                                                                                              |
| 審決の内容             | 訂正の適否と請求項ごとの判断を示すことが原則（ <a href="#">特 § 185</a> 、 <a href="#">§ 157</a> ）。                                                           | 同左（ <a href="#">実 § 50 の 2</a> 、 <a href="#">実 § 41→特 § 157</a> ）                                                                                                                   |
| 不服申立先             | 東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）（ <a href="#">特 § 178</a> ）                                                                                        | 同左（ <a href="#">実 § 47</a> ）                                                                                                                                                        |

|              | 特許無効審判                                                                                                                                                                                                                                                                            | 実用新案登録無効審判                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不服申立のできる者    | 当事者双方、参加人、参加申請を拒否された者<br>( <a href="#">特 § 178 ②</a> )                                                                                                                                                                                                                            | 同左<br>( <a href="#">実 § 47 ②</a> → <a href="#">特 § 178 ②</a> )                                              |
| 被告           | 他方の当事者<br>( <a href="#">特 § 179</a> )                                                                                                                                                                                                                                             | 同左<br>( <a href="#">実 § 47 ②</a> → <a href="#">特 § 179</a> )                                                |
| 訂正の審理        | 訂正の請求については審理が必要<br>( <a href="#">特 § 134 の 2</a> )                                                                                                                                                                                                                                | 訂正については審理不要 ( <a href="#">実 § 14 の 2</a> )                                                                  |
| 訂正の機会        | 請求書副本送達に伴う答弁書提出期間<br>( <a href="#">特 § 134 ①</a> )<br>無効理由通知に対する意見書提出期間 ( <a href="#">特 § 153 ②</a> )<br>要旨変更の補正許可に伴う答弁書提出期間 ( <a href="#">特 § 134 ②</a> )<br>権利を維持する審決の取り消し判決が確定した場合の指定期間 ( <a href="#">特 § 134 の 3</a> )<br>審決の予告に対する指定期間 ( <a href="#">特 § 164 の 2 ②</a> )     | 最初の答弁書提出期間内に 1 回に限り可能 ( <a href="#">実 § 14 の 2 ①</a> )<br>請求項の削除の訂正は回数制限なし ( <a href="#">実 § 14 の 2 ⑦</a> ) |
| 訂正可能な範囲      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 請求の範囲の減縮</li> <li>・ 誤記誤訳の訂正</li> <li>・ 明瞭でない記載の釈明</li> <li>・ 引用関係の解消</li> </ul> ただし <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 訂正後の内容が出願時の開示内容を越える訂正</li> <li>・ 請求の範囲を実質上拡張または変更する訂正</li> </ul> は許されない<br>( <a href="#">特 § 134 の 2</a> )。 | 特許と同様の訂正が可能 ( <a href="#">実 § 14 の 2 ①</a> ～④、⑦)。                                                           |
| 訂正の適否についての主張 | 無効審判手続又は審決取消訴訟中で訂正の適否につき当事者は主張可                                                                                                                                                                                                                                                   | 訂正要件について審理は行われずに訂正が認められ、訂正の適否について争うことはできない。<br>ただし、別途、訂正要件違反で無効審判を請求可能 ( <a href="#">実 § 37 ①七</a> )。       |
| 訂正の効果        | 手続中にされた訂正は、審決の中でその採否が述べられ、高裁への不服申立期間経過後、審決が確定したときに訂正の遡及効が生ずる ( <a href="#">特 § 134 の 2 ⑨</a> → <a href="#">特 § 128</a> )。                                                                                                                                                         | 訂正があったときに訂正の遡及効が生ずる ( <a href="#">実 § 14 の 2 ⑩</a> )。                                                       |
| 訴訟の中止        | 必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまで訴訟手続を中止することができる ( <a href="#">特 § 168 ②</a> )。                                                                                                                                                                                                         | 特許と同様 ( <a href="#">実 § 40 ②</a> )。                                                                         |

(改訂 R1. 6)

## 51—23.2 U

## 実用新案登録無効審判における訂正

### 1. 訂正

#### (1) 訂正のできる範囲

実用新案登録においては、請求項の削除を目的とする訂正をすることができる（[実 § 14 の 2⑦](#)）。

請求項の削除を目的とする訂正に加えて、平成 17 年 4 月 1 日以降に出願された実用新案登録については、(ア)実用新案登録請求の範囲の減縮、(イ)誤記の訂正、(ウ)明瞭でない記載の釈明、及び、(エ)請求項間の引用関係の解消（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）を目的とする訂正（以下「減縮等訂正」という。）を、一回に限りすることができる（[実 § 14 の 2①②](#)）。（注）上記(エ)の訂正は、平成 24 年 4 月 1 日以降の訂正に限る（平 23 附則 § 3）。

新規事項の追加や実用新案登録請求の範囲の実質的拡張・変更が制限される（[実 § 14 の 2②③④](#)）。これらの要件を満たさない訂正が行われたときは、無効理由となる（平 16 実 § 37①七）。

#### (2) 訂正のできる時期

ア 請求項の削除を目的とする訂正は、回数制限なしに原則としていつでも可能である。

ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結通知（[実 § 41](#)→[特 § 156①](#)）があった後（審理の再開（[実 § 41](#)→[特 § 156③](#)）がされたときは、その後更に審理終結の通知があった後）は、訂正をすることはできない（[実 § 14 の 2⑦](#)）。また、審理終結通知の後の訂正できない時期の終期は、実用新案登録無効審判の審決の送達までとする。（注 1）

イ 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、実用新案登録無効審判（[実 § 37①](#)）により無効にされた後は、することができない（[実 § 14 の 2⑧](#)）（注 2）、（注 3）。

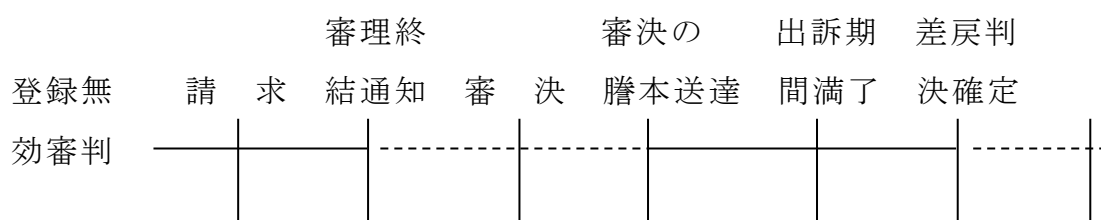
ウ 減縮等訂正については、最初の実用新案技術評価の請求に対する技術評価書の謄本送達後2月、または、無効審判について最初の答弁書の提出期間、のいずれか早い期限までに、一回に限りすることができる（[実§14の2①](#)）。

（注1） 実用新案登録無効審判係属中は審理終結通知の後は訂正ができないとした法の趣旨は、実用新案登録無効審判の審理が終結した後の訂正により審理の対象が変更され、それまでにされた審理や審決起案が無駄になり、審理を再開しなければならないのを防止することによって、実用新案登録の有効性に対する審理を迅速・的確に行うことにあるから、実用新案登録無効審判の審決を送達した後は訂正を認めても差し支えない。

また、審決取消訴訟により実用新案登録無効審判事件を差し戻す旨の判決が確定したときは、再度、訂正との関係において「特許庁に係属」することとなる。

なお、実用新案の訂正は長官に対する手続であり、訂正することができない時期に提出された訂正書は手続却下処分となる（→[21—08](#)）。

ここで、訂正書提出手続との関係で、実用新案登録無効審判が「特許庁に係属」する時期の終期については下図のとおり取り扱う。



注) ----- の期間は、訂正は不可。

—— の期間は、訂正が可能。

（注2） [実§37①六](#)に規定する「実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が[実§2の5③](#)で準用する[特§25](#)（外国人の権利の享有）の規定により実用新案権を享有することができない者になったとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなったとき」に該当する場合は、当該実用新案登録を無効にすべき審決が確定したときで

も、[実 § 41](#) で準用する [特 § 125](#) ただし書の規定により、実用新案権が同号に該当するに至った時以前のものについては、実用新案権は有効であるので、訂正をすることができる（[実 § 41](#)→[特 § 125](#)）。

（注 3） 実用新案登録請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る実用新案登録について、一部の請求項が無効となったもの（[実 § 37](#)①後段）については、その余の請求項につき訂正をすることができる（[実 § 14 の 2](#)⑧）。

### （3）訂正の効力

適法な訂正書が受理された時点で効力が発生し、訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により、出願及び設定の登録がされたものとみなされる（[実 § 14 の 2](#)⑪）。

### （4）訂正の方式等

実用新案登録の訂正をしようとする者は、所定の料金（[実 § 54](#)②別表）とともに実施規様式 8、様式 8 の 2 により作成した実用新案登録訂正書を提出しなければならない（[実施規 § 10](#)）。

例えば、削除する請求項の表示は、請求項の番号で行う。

### （5）方式不備又は不適法な訂正の取扱い

ア 方式不備のものは特許庁長官名で補正（[実 § 2 の 2](#)④）を命じ、不備が解消されないものは、特許庁長官名で手続を却下（[実 § 2 の 3](#)①）する。

イ 不適法な手続であって補正をすることができないものは却下理由を通知し弁明書提出の機会を与えた上で、手続を却下する（[実 § 2 の 5](#)→[特 § 18 の 2](#)①）。

ウ 訂正した明細書等の基礎的要件が不備のものは、特許庁長官名で補正（[実 § 14 の 3](#)）を命じ、不備が解消されないものは、特許庁長官名で手続を却下（[実 § 2 の 3](#)①）する。

（注）審判請求書以外の手続の却下（→[21—08](#)）

## 2. 実用新案登録無効審判と訂正の関連的な取扱い

（1）実用新案登録無効審判の係属中に訂正がされたときは、その副本を請求人に送達しなければならない（[実 § 39](#)③）。無効審判事件については、減縮等訂正も可能であるため、必要に応じて弁駁指令を行う（→[51—13](#)）。

なお、実用新案登録の訂正が請求項の削除のみを目的とするときは、無効審判の対象である請求項は、削除されることはあっても、その内容が変更されることはないから、請求人に改めて意見を申し立てる機会を与える必要は一般的にはない。

(2) 訂正に応じた実用新案登録無効審判の取扱い

訂正によって請求項の数に変動があり、それに伴い実用新案登録無効審判の請求の趣旨を変更しても、請求書の要旨を変更するものとは扱わない（→[51—07](#)の2.）。

(3) 訂正に起因する請求の理由の要旨変更補正の許可

減縮等訂正に対応して請求人が請求の理由を補正する場合で、それが、請求の理由の要旨を変更するものであるときは、特許無効審判と同様に、訂正に起因する要旨の変更として補正許可できるか否かを検討し、補正許可の決定を行う（[実§38の2②](#)）。

（改訂 R1.6）

## 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、必要で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 ー 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 ー 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 ー 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)

## 51—25 P U D T

### 計画審理

無効審判は、侵害等の紛争に関連して請求されることも多く、権利の保護の実効性を確保するためにも、迅速に権利の有効性についての判断を示す必要性がある。そのため特許庁審判部においては、平成15年法改正に併せて審理計画を定め、無効審判事件の両当事者、合議体がお互いに協力関係を整え、審理のスケジュールを明確にし、無効審判事件の審理をそのスケジュールに沿って計画的に進めていくことにしている。

#### 1. 審理計画を作成する事件の指定

以下のように複雑で審理のスケジュールの見通しが立てにくい事件においては、審理計画を作成する。

- ① 請求人の提示した無効理由・証拠や双方当事者間の争点が複雑または多岐にわたり、その理解や整理等に相当の時間を要することが見込まれる場合であって、最終判断に至る審理のスケジュールの見通しが立てにくいとき。
- ② 当該事件について先決事件（同時係属する他の審判事件、審決取消訴訟事件）が存在する等の理由により、審理期間が長期化する蓋然性が高いとき。
- ③ その他、複雑または困難な事件であって審理計画を作成することにより効率的な審理の遂行が期待できるとき。

審理計画を作成する事件の指定は、原則として審判長が判断する。

なお、この審理計画は、両当事者、審判長との間での協力関係に基づいて実施されるもので、審理計画を両当事者に一方的に押しつけるものではない。したがって、何らかの事情で、審理計画を遵守できなかったとしても、審理において不利な扱いを受けるということはない。

#### 2. 審理計画書の様式

審理計画書の様式は、以下の項目を含み、詳細は合議体の裁量となる。（審理

計画書の見本：参考 1 (1))

- ① 釈明を求めるべきまたは整理すべき主張・立証
- ② 整理すべき争点（主な争点と、複数の争点の検討の順番やスケジュールの整理）
- ③ 特記事項（関連する係属事件、出訴事件等）
- ④ 予想される審理パターン（例えば、第一答弁書→第一弁駁書→第二答弁書→口頭審理→審決など）
- ⑤ 審理期間の目安（審理スケジュールの日程）

### 3. 審理計画の作成方法

審理計画は、審判長が作成して当事者に送付する。当事者からスケジュール修正の申出があったときは、合理的な理由があれば審理計画の見直しを行う。

また、合議体が口頭審理の期日や電話・電子メール等により当事者に審理計画の相談をすることもある。

### 4. 審理計画の作成時期

審理計画の作成時期は、以下のとおりである。

- ① 審理計画は、原則として審理の初期の段階で作成する。具体的には、
  - (i) 答弁書副本送付の段階で作成する（なお、商標においては、弁駁書副本送付の段階で作成する）。
  - (ii) 早期に第 1 回口頭審理を行うときは、その口頭審理の期日において作成する。
- ② 審理計画は、その後の口頭審理の期日等において、修正することがある。

### 5. 無効審判合意スケジュール

口頭審理の期日または直後において、予想される直近の合議体の通知等や当事者に求められる対応等を示すことが審理の円滑な遂行に役立つと認められるとき、審判長は、合議体の次の通知等や当事者に求められる対応を簡易な「無効審判合意スケジュール」（見本は、参考 2）として作成して送付する。

この「無効審判合意スケジュール」は、複雑な無効審判だけでなく、一般の無

効審判においても、必要に応じて作成される。

(改訂 R5. 12)

## 「審理計画書」

作成日：令和 XX 年 4 月 18 日

審判番号：無効 20XX—800001 号

請求人：審判太郎

被請求人：特許次郎

審判長：〇〇〇〇

この「審理計画書」に対し、意見・要望がありましたら審判長まで御連絡ください。

電話：03-3581-1101 内線 XXXX

## &lt; 釈明を求めるべきまたは整理すべき主張・立証 &gt;

|  |
|--|
|  |
|--|

## &lt; 整理すべき争点 &gt;

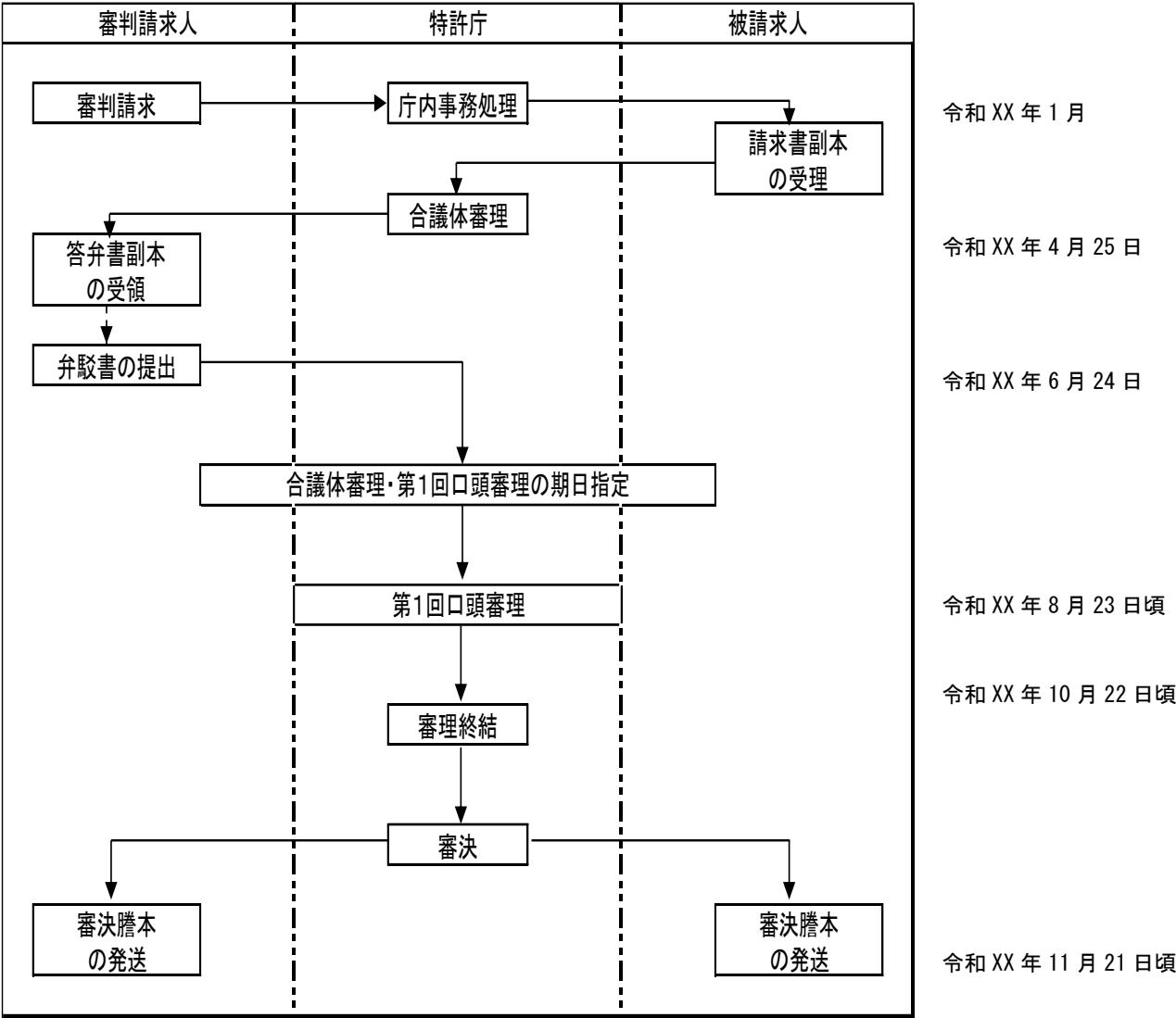
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 請求項 1 における「分割された」なる文言の解釈につき、請求人・被請求人に争いがあり、請求項 1 に係る発明の甲 1～3 号証記載の発明からの進歩性を審理する前に、その点を明らかにする必要がある。</p> <p>2. 被請求人は、甲 3 号証の公知性を争っており、進歩性の判断の前提として、まず甲 3 号証の公知性を審理する必要がある。</p> <p>3. 請求人は、本件明細書の記載は 3 6 条 4 項に記載の要件を満たしていない特許出願に対してされたものと主張し、それに対して被請求人は、乙 1 0～2 5 号証を提出して当業者が実施可能な程度に記載されている旨を主張している。被請求人提出の乙各号証の関連は複雑であり、まず乙各号証の関連を整理して記載要件の適否を検討する。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## &lt; 特記事項（関連する係属事件、出訴事件等） &gt;

|  |
|--|
|  |
|--|

参考 1 (2)

<予想される審理パターンとスケジュール>



- ・この審理スケジュールの日程、審理パターンはあくまでも目安です。
- ・この審理スケジュールの日程は事務処理等が滞りなくされた場合です。請求書等の方式不備があった場合等は上記計画よりさらに遅れます。方式不備にご注意いただき迅速処理にご協力お願いいたします。

「無効審判合意スケジュール」 作成日：令和 XX 年 7 月 15 日  
審判番号：無効 20XX－800001 号  
請求人：審判 太郎  
被請求人：特許 次郎  
審判長：〇〇 〇〇

この「無効審判合意スケジュール」に対し、意見・要望がありましたら審判長まで御連絡ください。  
電話：03-3581-1101 内線 XXXX

