

67—05.4 P

特許異議申立人による意見書の提出

1. 特許異議申立人による意見書の提出

(1) 通知した取消理由に対して適法な訂正の請求があったときは、特許異議申立人が希望しない場合(注)又はその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場合を除き(特§120の5⑤ただし書)、取消理由を記載した書面(特許権者に通知する取消理由と同内容が記載されているもの)とともに、意見書、訂正請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面(この節67—05.4において「訂正明細書等」という。)の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間(標準30日(在外者50日)→25—01.4)を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特§120の5⑤)。

(注)特許異議申立人が意見書の提出を希望しない場合は、特許異議申立書において意見書の提出を希望しない旨の申出を行ったときである(特施規§45の2様式61の2備考4参照)。

(2) 合議体は、特許異議申立人が提出した意見書の内容を参酌し、審理する。ただし、意見の内容が、実質的に新たな理由及び証拠を提示しているときは、公益に及ぼす影響や特許異議の申立ての期間が特許掲載公報発行の日から6月以内に制限されている趣旨を踏まえ、訂正により追加された事項についての見解など訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合や、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合を除き、当該実質的に新たな理由及び証拠は採用しない。

2. 特別の事情について

迅速かつ効率的な審理の観点から、訂正の請求の内容が実質的な判断に影響を与えるものではない場合等、特許異議申立人に意見を聴くまでもないことが

明らかなきは、特別の事情にあたるとして、特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない。

特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合としては、以下のものが挙げられる。

① 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合

訂正の請求が適法でなく、却下されたとき（特 § 120 の 5⑨→特 § 133③、特 § 120 の 8→特 § 133 の 2②）又は訂正が認められないときは（→ 3. (1)）、「訂正の請求があつたとき」に該当しない。

② 訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合

③ 訂正が一部の請求項の削除のみの場合

④ 訂正が特許異議の申立てがされていない請求項のみについてされた場合

なお、取消理由通知（決定の予告）後の特別の事情については、67—05.5 の 4. (1)を参照。

3. 特許異議申立人による意見書の提出手続

(1) 審判長は、上記 1. (1)にしたがって、必要な書面を特許異議申立人に送付する。訂正請求書に方式上の不備があつたときは、自発的に提出された補正書、又は、特許権者に補正を命じ提出させた補正書の副本を加えて特許異議申立人に送付する（→21—02）。

また、訂正要件に適合しないときは、訂正拒絶理由を通知し、補正により訂正の請求が要件に適合した後に送付する。この場合、送付する書面は、上記書面に加えて、訂正拒絶の理由を記載した書面のほか、通知された訂正拒絶理由に対して特許権者から提出された書面（意見書、訂正請求書の補正書及びこれに添付された訂正明細書等の副本）となる。

なお、訂正請求書の補正によっても訂正の要件に適合しない場合には、特別の事情（→ 2. ①）にあたるとして特許異議申立人に意見を求めず、書面の送付も行わない。

(2) 特許異議申立人は、意見書を作成し、指定期間（標準 30 日（在外者 50 日）→25—01.4）内に提出する（特施規 § 45 の 3③様式 61 の 5）。

意見書の意見の内容の欄には、訂正の請求に係る事項について、特に述べ

る必要が生じたものについて具体的に記載する（→1.(2)）。

意見書を提出する場合は、必要な数の副本（特許権者の数＋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、特施規 §45 の6→特施規 §50 の4）。なお、必要な副本の数は、特許異議申立人への意見書提出の機会を知らせる通知書に記載されている。

（改訂 H30.9）