67—05.5　P

取消理由通知（決定の予告）

１．取消理由通知（決定の予告）が必要な場合

(1) 無効審判においては、特許庁と裁判所との間の「キャッチボール現象」（→51—17 の２.）を防止するため、平成 23 年法改正により、「審決の予告」を行って訂正の機会を与えると共に、審決取消訴訟係属中の訂正審判の請求を禁止した。特許異議の申立てにおいても、取消決定取消訴訟係属中の訂正審判の請求は禁止されている（特§126②）ため、取消理由の通知後に、再び特許を取り消すべき旨の判断となったときは、取消理由通知（決定の予告）を特許権者に送付することで、再度訂正の機会を与えることとする。

こうすることにより、１回目の取消理由通知と、取消理由通知（決定の予告）とでそれぞれ１回の訂正の機会が与えられ、審判合議体の判断を踏まえた訂正の機会を二度与えることが担保されることとなる。

また、無効審判は特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を制度趣旨としており、両当事者の主張立証が尽くされた上で審決がなされる必要がある一方、特許異議申立制度は特許の早期安定化を図ることを制度趣旨としており、当事者の手続保障にも配慮しつつ、早期に最終的な判断を示すことが期待されている。

以上の背景を踏まえて、２回目の取消理由通知は、原則として、取消理由通知（決定の予告）とする。

ただし、２回目の取消理由通知が訂正の機会を与えることのみを目的とする場合（例えば、合議体が軽微な記載不備の解消等により特許を維持できるとの心証を有している場合）は、取消理由通知（決定の予告）とせず、通常の取消理由通知とする。

(2) 取消理由通知（決定の予告）には、「決定の予告」である旨を冒頭に明示する。特許権者は、指定期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）内に意

見書の提出及び訂正の請求をすることができる（特§120の5①②）。

(3) 特許を維持すべき旨の判断となったときは、維持決定をする。

２．取消理由通知（決定の予告）が不要な場合

以下の場合には、取消理由通知（決定の予告）は行わず、決定をする。

(1) 取消理由通知に対する応答がない（意見書の提出又は訂正の請求がない）場合

取消理由通知に対して何ら応答がないときは、さらに訂正の機会を付与する必要がないため、決定の予告は行わない（→67―05.3の３.）。

(2) 決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合

特許権者が特許異議の申立てについての決定を早期に得ることを目的として決定の予告を希望しないときは、決定の予告は行わない。特許権者は決定の予告を希望しない旨の申出を取消理由通知に対する意見書にて行う。

３．取消理由通知（決定の予告）の記載内容

取消理由通知（決定の予告）の結論には、特許異議の申立てがされた全ての請求項についての結論（維持、取消、申立却下等）を記載する。取消理由通知（決定の予告）の理由には、合議体が特許を取り消すべきと判断した理由を決定と同様の内容で記載する。

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がされ、当該訂正の請求を認めるときは、訂正を認める旨を、取消理由通知（決定の予告）の結論に示すとともに、取消理由通知（決定の予告）の理由中に訂正を認める理由を記載する。

当該訂正の請求を認めないときは、訂正を認めない旨は取消理由通知（決定の予告）の結論には記載せず、取消理由通知（決定の予告）の理由中に訂正を認めない旨及び訂正を認めない理由を記載する。

４．取消理由通知（決定の予告）後の審理

取消理由通知（決定の予告）後の審理は、訂正の請求の有無に応じて、以下

のように進める。

(1) 訂正の請求がある場合

特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出がなく、特許異議申立人に対して意見書を提出する機会を与える必要のない特別の事情にも当たらないときは、特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える（→具体的手続は 67―05.4 の１．参照）。特許異議申立人には、取消理由通知（決定の予告）等を送付する（特§120 の 5⑤））。

取消理由通知（決定の予告）後において、特許異議申立人に対して意見書を提出する機会を与えない場合は、通常の取消理由通知における以下の①～④の場合（→67―05.4 の２.）に加え、⑤、⑥の場合が挙げられる。

① 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合

② 訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合

③ 訂正が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

⑤ 訂正の内容を検討しても、特許を取り消すべきと合議体が判断した場合

⑥ すでに特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられている場合であって、訂正請求によって特許請求の範囲が相当程度減縮され、事件において提出された全ての証拠や意見等を踏まえて更に審理を進めたとしても特許を維持すべきとの結論となると合議体が判断した場合

(2) 訂正の請求がない場合

特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えることなく審理し、特許権者から意見書の提出があれば、その内容を検討し、取消理由通知（決定の予告）の理由により特許を取り消すべきと判断できるときは、取消理由通知（決定の予告）に記載した内容により決定をする（特§114②）。

基本的には取消理由通知（決定の予告）に記載した内容を決定に記載すればよいが、誤記の訂正や取消理由通知（決定の予告）の後に出された特許権者の意見書への言及を必要に応じてする。

なお、訂正の請求がない場合であっても、特許権者の主張により、合議体が特許を取り消すべきとした理由に疑義が生じたときは、特許異議申立人に対して審尋することができる。

（改訂 H30.9）