

## 67—06 P

# 特許異議の申立てについての決定

### 1. 決定の手続

#### (1) 特許異議が複数の請求項に申し立てられている場合

特許異議が複数の請求項に申し立てられているときは、これら全ての請求項について、請求項ごとに特許を取り消すか、維持するか、特許異議の申立てを却下するかを示し、一つの決定により行う。

#### (2) 複数の特許異議の申立てがあった場合

複数の特許異議の申立てがあった場合、原則、審理は併合され（→67—07の1.）、特許を取り消すか又は維持するかは一つの決定により行う。

### 2. 決定に記載すべき事項

特許異議の申立てについての決定には、特許異議申立事件の番号、特許権者・特許異議申立人及び代理人の氏名等、特許の表示、結論及び理由、決定の年月日を記載し（特§120の6①）、決定をした審判官全員が記名、押印しなければならない（特施規§45の6→特施規§50の10）（押印代替措置→00—02の2.）（→45—03）。また、特許異議申立てが特許異議申立期間内に行われたことを確認するために、特許異議申立日や特許掲載公報の発行日を、決定の理由中に記載する。

### 3. 決定の理由の起案

#### (1) 取消決定

取消決定の結論及び理由には、それぞれ、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）及びその理由を記載する。取消理由通知（決定の予告の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知）に記載されなかった理由で取消決定をすることはできない。取消決定が取消訴訟により取り消された後に、この取消決定に記載しなかった取消理

由に基づいて再度の取消決定をするような事態を避けるため、取消決定の起案においては、取消理由通知（決定の予告の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知）に記載された理由のうち、取消決定の根拠となる全ての取消理由を決定の理由中に記載する。

## (2) 維持決定

ア 取消理由を通知することなく維持決定をするときは、特許異議の申立ての理由によっては特許が取り消されない理由を、特許異議の申立てについての決定の理由中に記載する。

イ 取消理由通知又は取消理由通知（決定の予告）をした後に維持決定をするときは、少なくとも、直前の取消理由通知書（又は取消理由通知書（決定の予告））に記載した全ての取消理由によっては特許が取り消されない理由、及び、当該直前の取消理由通知（又は取消理由通知（決定の予告））において採用しなかった特許異議申立理由では特許が取り消されない理由を、決定の理由中に記載する。

## (3) 訂正の請求がされた場合（→45—04の5.オ（イ））

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、当該訂正を認めるときは、認める旨を特許異議の申立てについての決定の結論に示すとともに、決定の理由中に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、認めない旨は、決定の結論には記載せず、決定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。

一部の請求項を削除する訂正の請求があり、その訂正が認められたことにより、特許異議の申立ての対象が存在しなくなった場合、存在しない請求項についての申立てを却下することを記載する。

なお、訂正の請求により、特許異議の申立てがされた請求項が全て削除されたときは、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなるから、当該訂正の請求を認め、特許異議の申立てを却下する（特§120の8①→特§135）。

## 4. 決定の謄本の送達

決定をしたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送

達する（特 § 120 の 6②）。

## 5. 決定の確定（→46—00）

取消決定は、出訴期間（→7. (3)）が経過したときをもって、維持決定は、決定の謄本が送達されたときをもって確定する。

ただし、請求項ごとに特許異議の申立てがなされた場合であって、一群の請求項ごとに訂正の請求がなされたときの決定については、当該一群の請求項ごとに確定し、請求項ごとに訂正の請求がなされたときの決定については、当該請求項ごとに確定する（特 § 120 の 7）。

## 6. 取消決定の効果

(1) 取消決定が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特 § 114③）。

(2) 一部の請求項に係る特許の取消しが確定したときは、当該請求項に係る特許権のみが初めから存在しなかったものとみなされる（特 § 185）。

なお、特許異議の申立てにおいては、無効審判の審決についての一事不再理の規定（特 § 167）（→51—19 の 5. (3)）と同様の規定は設けられておらず、一事不再理効は働かない。また、特許異議の申立てと無効審判との間においても一事不再理効は働かない。

## 7. 決定に対する不服の申立て

(1) 訴えを提起することができる決定

取消決定に対しては、特許権者、参加人又は特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者は、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 § 178①）。

取消決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることはできない（特 § 195 の 4）。

(2) 訴えを提起することができない決定

ア 維持の決定（特 § 114④）

イ 削除された請求項に対する特許異議の申立ての却下の決定（特 § 120 の 8

①→特 § 135)

上記ア、イの決定に対しては、行政不服審査法によっても不服を申し立てることはできない（特 § 114⑤、特 § 120 の 8②→特 § 114⑤、特 § 195 の 4）。

(3) 出訴期間

東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）への訴えは、決定の謄本の送達があった日から 30 日以内に行うことができる（特 § 178③）。手続をする者が在外者であるとき、審判長は、職権で 90 日を附加する（特 § 178⑤）（→25—04）。

(4) 被告

決定に対する訴えは、特許庁長官を被告としなければならない（特 § 179）。

## 8. 確定登録

特許異議の申立てについての決定が確定したときは、特許原簿に登録する（特登令 § 1 一）。

## 9. 再審

確定した取消決定に対して、特許権者又は参加人は、再審を請求することができる（特 § 171①）。再審請求の理由は、法定のものに限られる（→70—00）。

## 10. その他

(1) 特許証

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決定が確定した場合において、特許原簿にその登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する（特 § 28①）。

(2) 特許公報への掲載

特許異議の申立て及びその取下げについては、特許公報に掲載する（特 § 193②六）。

特許異議の申立てについての確定した決定並びに訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容（訂正をすべき旨の確定した決定があったもの）は、特許公報に掲載する（特 § 193②七、八）。

(3) 既納特許料

取消決定が確定した年の翌年以降の特許料については、確定から6月以内の納付した者の請求により、返還する（特 § 111①二、②）。

(4) 特許異議の申立ての書面等の閲覧

特許異議の申立ての記録については、「個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの」又は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの」であって特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものを除き、閲覧を請求することができる（特 § 186①）（→01—01の2.(2)）。

(改訂 H30.9)