67　P

特許異議の申立て（小目次）

67—00　特許異議の申立て
　１．制度の趣旨
　２．適用対象
　無効審判制度との比較
　特許異議申立制度の手続フロー
67—01　特許異議の申立ての理由・申立てのできる期間
　１．特許異議の申立て
　２．特許異議の申立ての理由
　３．特許異議の申立てのできる期間
　４．出願書類等の閲覧
67—02　特許権者、特許異議申立人、参加人
　１．特許権者
　２．特許異議申立人
　３．参加人
67—03　特許異議の申立ての手続
　１．特許異議申立書等
　２．特許異議の申立てがあった後の手続
　３．特許異議の申立ての取下げ
67—04　特許異議の申立ての不備と補正
　１．特許異議申立（書）の不備と処分
　２．特許異議申立書の補正
67—05　特許異議の申立てについての審理
　１．審理機関と審判官
　２．特許異議の申立ての審理の開始

３．審理の範囲
４．書面審理
５．証拠調べ及び審尋
６．提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供の求め
７．取消決定が取り消された事件の審理
特許異議の申立ての審理フロー
67—05.1　取消理由通知
１．取消理由通知（特§120の5）の趣旨と種類
２．取消理由通知の手続
３．取消理由通知の検討
67—05.2　特許権者による意見書又は訂正請求書の提出
１．取消理由通知に対する特許権者の対応
２．訂正の効果
３．訂正の請求の予告登録
67—05.3　意見書又は訂正請求書提出後の審理
１．意見書又は訂正請求書の提出後等の審理
２．意見書のみが提出された場合の審理
３．意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理
４．訂正請求書が提出された場合の審理
67—05.4　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
２．特別の事情について
３．特許異議申立人による意見書の提出手続
67—05.5　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
２．取消理由通知（決定の予告）が不要な場合
３．取消理由通知（決定の予告）の記載内容
４．取消理由通知（決定の予告）後の審理
67—06　特許異議の申立てについての決定
１．決定の手続

２．決定に記載すべき事項
３．決定の理由の起案
４．決定の謄本の送達
５．決定の確定
６．取消決定の効果
７．決定に対する不服の申立て
８．確定登録
９．再審
１０．その他
67—07　複数の特許異議の申立ての取扱い
１．審理の併合
２．審理の分離
３．特許異議申立書の理由及び証拠の補正の取扱い
４．特許異議の申立ての取下げの取扱い
67—08　特許異議申立期間経過前の審理
１．特許異議申立期間の経過前の審理
２．特許異議申立期間の経過前に取消理由を通知する場合の取扱い
３．特許異議申立期間経過前に決定する場合の取扱い
67—09　特許異議の申立てと無効審判の同時係属
１．特許異議の申立てと無効審判が同時係属した場合の審理
２．具体的な取扱い
３．手続の中止
４．手続の中止の解除
67—10　特許異議の申立てと訂正審判の関係
１．特許異議の申立てが係属した場合における訂正審判の取扱い
２．訂正審判を請求し得る期間
３．特許異議の申立てと訂正審判が同時係属した場合の審理
４．手続の中止
５．優先して審理した場合の留意点
67—11　特許権消滅後の特許異議の申立ての取扱い

１．特許権消滅後の特許異議の申立ての取扱い

２．特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合の取扱い

（追加 H27.2）

67—00　P

特許異議の申立て

１．制度の趣旨

特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度である。

【無効審判制度との比較】

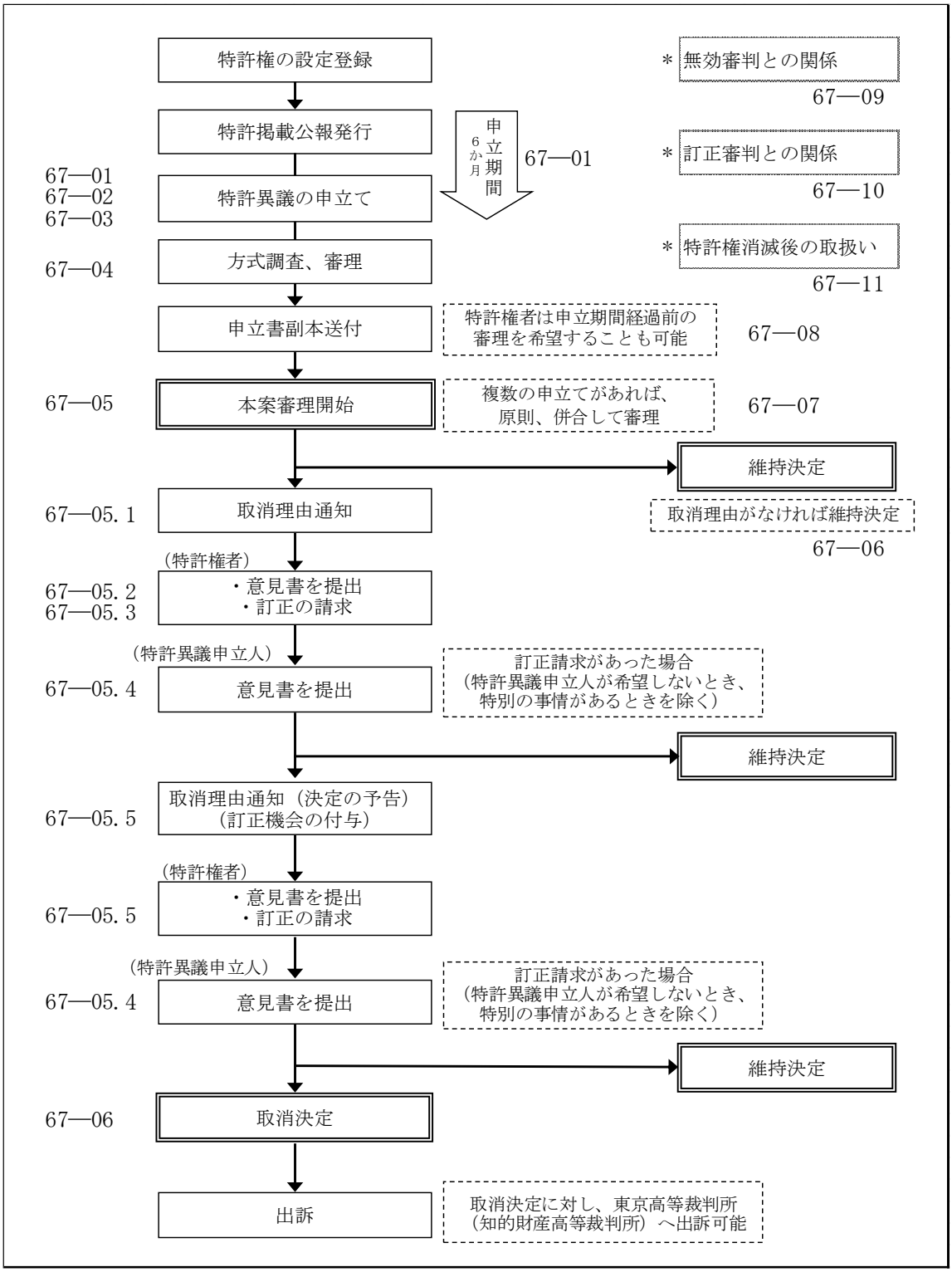
	特許異議申立制度	特許無効審判
制度趣旨	特許の早期安定化を図る	特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を図る
手続	査定系手続（原則として特許庁と特許権者との間で進められる）	当事者系手続（審判請求人と被請求人（特許権者）との間で進められる）
申立人・請求人の適格	何人も（匿名は不可）	利害関係人のみ
申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から6月以内（権利の消滅後は不可）	設定登録後いつでも（権利の消滅後でも可能）
申立て・請求及びその取下げ	請求項ごとに可能 取消理由通知後の取下げは不可	請求項ごとに可能 答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能
異議理由 無効理由	①公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等）	①公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等） ②権利帰属に関する事由（冒認出願、共同出願違反）

		③特許後の後発的事由（権利享有違反、条約違反）
審理方式	書面審理（口頭審理は不可）	原則口頭審理（書面審理も可）
複数申立て・事件の扱い	原則併合して審理	原則は併合せず、事件ごとに審理
決定・審決の予告	取消決定の前に、取消理由の通知（決定の予告）	請求成立（無効審決）の前に、審決の予告
決定・審決	特許の取消し若しくは維持 又は申立て却下の決定	請求の成立若しくは不成立 又は却下の審決
不服申立て	取消決定に対して、特許権者は、特許庁長官を被告として東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可能 維持決定及び申立て却下の決定に対する不服申立ては不可	審判請求人及び特許権者の双方とも、相手方を被告として、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可能
料金	16,500 円＋（申立てた請求項の数×2,400 円）	49,500 円＋（請求した請求項の数×5,500 円）

２．適用対象

平成 27 年 4 月 1 日以降に特許掲載公報の発行がされた特許について、特許異議の申立ての適用対象とする（平成 26 年法律第 36 号附則§2⑯，平成 27 年政令第 25 号）。

特許異議申立制度の手続フロー



※図中の数字（例：67—01）は、関連する記載のある箇所（節）を示す。

（改訂 H30. 9）

67—01　P

特許異議の申立ての理由・申立てのできる期間

１．特許異議の申立て

(1) 何人も、特許が特§113各号のいずれかに該当することを理由として、特許異議の申立てをすることができる。

(2) 二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる（特§113）。

なお、全ての請求項に対して特許異議の申立てがあったときは、請求項ごとに申し立てられたものとして取り扱う。

(3) 特許権消滅後の特許については、特許異議の申立てをすることはできない（→67—11）。

２．特許異議の申立ての理由

特許異議の申立ての理由は、特§113に規定された理由に限られ、これ以外を理由とすることはできない。

(1) 特§113に規定する特許異議の申立ての理由

ア 第１号関係　新規事項違反（外国語書面出願を除く）（特§17の2③）

イ 第２号関係　外国人の権利享有違反（特§25

特許要件違反（特§29、§29の2）

不特許事由（特§32）

先願（特§39①～④）

ウ 第３号関係　条約違反（特§113三）

エ 第４号関係　記載要件違反（特§36④一、⑥（四号を除く））

オ 第５号関係　外国語書面出願の原文新規事項違反（特§113五）

(2) 拒絶理由との関係

特§49に規定された拒絶理由のうち、形式的事由（シフト補正（特§17の2④、§49一）、記載要件のうち委任省令違反（特§36⑥四、§49四）、出願

の単一性違反（特§37、§49四）、特§48の7の通知後の文献公知情報記載違反（特§36④二、§49五））及び権利帰属に関する事由（共同出願違反（特§38、§49二）、冒認出願（特§49七））は特許異議の申立ての理由とはされていない。

(3) 無効理由との関係

特§123①に規定された無効理由のうち、権利帰属に関する事由（共同出願違反（特§38、§123①二）、冒認出願（特§123①六））、及び特許後の後発的事由（特許後の後発的事由による外国人の権利享有違反及び条約違反（特§123①七）、訂正要件違反（特§123①八））は、特許異議の申立ての理由とはされていない。

3．特許異議の申立てのできる期間

何人も、特許掲載公報発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる（特§113柱書）。

この期間外になされた特許異議の申立て、及び、この期間内であっても特許権消滅後になされた特許異議の申立てについては、補正により是正することのできない不適法な申立てであるとして、合議体は決定をもって特許異議の申立てを却下する（特§120の8①→特§135）（→67—04、67—11）。

4．出願書類等の閲覧

設定登録された特許出願のファイルに記録された事項（出願書類等）について、特許掲載公報発行の日から1年以内は無料で閲覧できる（特例法§40①二、手数料令§5②）。

（改訂 R5.12）

67—02　P

特許権者、特許異議申立人、参加人

１．特許権者

特許権が共有に係るものである場合は、共有者の全員が特許権者である。

２．特許異議申立人

特許異議の申立ては、利害関係人に限定されず「何人も」することができる（特§113）。具体的には、自然人、法人及び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（特§6①二）が該当する。ただし、匿名では特許異議の申立てをすることはできない（特§115①一）。

なお、特許異議申立人が死亡したときや合併により消滅したときは、申立てについての地位を承継することはできない（→22—01、26—01）。

（参考裁判例）（平成７年12月31日以前の付与前異議のもの）

「異議申立制度は、利害関係の有無にかかわらず何人でも異議の申立ができるものとすることによって、商標登録出願の審査の過誤を排除し、その適正を期するという公益的見地から設けられたものであって、異議申立人たる会社が合併により消滅したときは、それによって異議申立は失効し、異議申立人たる地位が合併後存続する会社に承継される余地はない。」

（最高判昭56.6.19（昭53（行ツ）103号））

３．参加人（特§119→特§148）（→57—00～57—09）

(1) 参加できる者（→57—01）

ア 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者であって、特許権者を補助する者は、審理に参加することができる（特§119①）。

特許権についての権利を有する者とは、例えば、専用実施権者、通常実施権者である。

イ 特許異議申立人側の参加は、規定がないため、認められない。

(2) 参加の効力（→57—05）

参加人は、特許権者を補助するため、攻撃防御の方法の提出、その他一切の異議申立て手続をすることができる（特§119②→特§148）。

参加人には、特許権者と同様に関係書類が送付される。

なお、この章 67 において、「特許権者」とあるときは、特許権者を補助する目的の限りにおいて「参加人」を含む場合がある。

(3) 参加許否の決定（→57—07）

（改訂 H30.9）

67—03　P

特許異議の申立ての手続

１．特許異議申立書等

(1) 一般的事項

特許異議の申立てをするには所定の特許異議申立書を提出しなければならない（特§115、特施規§45の2、様式61の2）。

このとき、特許異議申立書及び添付書類については、必要な数の副本（特許権者の数＋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）。

(2) 特許の表示、特許異議申立人等

ア 特許異議の申立てに係る特許の表示

特許異議申立書には、申立てに係る特許の特許番号、申立てをする請求項を表示しなければならない。

イ 特許異議申立人等（→21—00の４.）

特許異議申立書には、特許異議申立人及び代理人の氏名・名称及び住所・居所を記載しなければならない。

特許異議申立人が自然人でないときは、特許異議申立人の名称に加えて代表者の氏名を記載しなければならない。ただし、代理人により手続をする場合、代表者の氏名の記載は、不要である。

また、代理人が複数人である場合や代理人が弁理士法人等である場合は、担当代理人（弁理士等）をなるべく表示する。

併せて、特許庁との連絡のため、電話番号をなるべく記載する。

(3) 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

特許異議申立書には、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示をしなければならない。

ア 特許異議の申立ての理由

特許異議申立書には、特許が特§113各号のいずれかに該当するかについて、特許を取り消すべき根拠となる法条（適用条文）及び特許を取り消すべき具体的理由を記載する。

イ 必要な証拠の表示（→34—01）

特許異議の申立ての理由として主張する具体的な事実を立証するための証拠の表示をしなければならない（特施規§45の2、様式61の2備考6）。

特許異議の申立ての証拠方法は、通常は文書であるが、その他に、検証物、証人、鑑定人がある。

証拠方法が文書であるときは、その写しを特許庁及び特許権者の数に応じて提出しなければならない（特施規§45の6→特施規§50②）。なお、文書の写し等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§45の6→特施規§50⑥）。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）を参照。）

文書が外国語で作成されたものであるときは、取調べを求める部分についての訳文を添付しなければならない（特施規§61①）。

ウ 理由及び証拠の補正（→67—04）

当初から理由及び証拠が完備した特許異議の申立てをすることが望ましいが、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までにした補正であれば、理由及び証拠の追加、変更ができる（特§115②）。言い換えると、理由及び証拠の追加、変更が認められるのは、基本的には特許異議申立期間が経過する時までであるが、特許異議申立期間中に取消理由の通知がある場合は、当該取消理由の通知がある時までに短縮されることに留意する（→特許異議申立期間経過前の審理は67—08参照）（→複数の特許異議の申立てがあったときは67—07の３.参照）。

２. 特許異議の申立てがあった後の手続

(1) 事件番号及び申立番号の付与（→11—01）

同一特許権に対する特許異議の申立てに対しては、特許異議の申立ての数

にかかわらず、同一の異議事件番号が付され、さらに、申立てを単位として申立番号が付される。

（例）　特許権１　申立人甲　異議２０ＸＸ－０００００１　申立番号０１
　　特許権１　申立人乙　異議２０ＸＸ－０００００１　申立番号０２
　　特許権２　申立人丙　異議２０ＸＸ－０００００２　申立番号０１

(2) 特許異議申立書の副本の送付

審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない（特§115③）。

複数の特許異議の申立てがあったときは、特許異議申立書の副本は、特許異議申立期間経過後にまとめて送られるのではなく、申立てごとに送付される。

(3) 併合に関する通知

複数の特許異議の申立てがあったときは、審理を併合することが原則であるから、併合して審理する旨を通知しない。

(4) 専用実施権者等への通知（→11—02）

審判長は、特許異議の申立てがあったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他特許に関し登録した権利を有する者（この章 67 において「専用実施権者等」という。）に通知する（特§115④→特§123④）。

(5) 特許異議の申立ての予告登録

特許異議の申立てがあったときは、特許原簿に予告登録する（特登令§3三）。特許原簿の表示部に特許異議の申立てがあった年月日、異議事件番号、及び申立てに係る特許の表示（特許番号、請求項の表示）を記録する（特登施規§38）。

(6) 特許公報への掲載

特許異議の申立てがあったときは、その旨を特許公報に掲載する（特§193②六）。

３．特許異議の申立ての取下げ

特許異議の申立ては、取消理由の通知がある前であれば取り下げることができる（特§120 の 4①）（→複数の特許異議の申立てがあったときは 67—07 の

4.参照））。また、二以上の請求項に係る特許異議の申立ては、請求項ごとに取り下げることができる（特§120 の 4②→特§155③）（→43—05）。特許異議の申立てが取り下げられたときは、その旨を特許権者及び参加人に通知する（特施規§45 の 6→§50 の 5）。

一方、取消理由の通知があった後は、取り下げることができない（特§120 の 4①）。

取消理由の通知があった後に取下書が提出されたときは、弁明の機会を与えたうえで取下書を却下し、審理を進める（特§120 の 8①→特§133 の 2）。

特許権についてされた全ての特許異議の申立てが取り下げられたときは、審理を終了する。

（改訂 R5.12）

67—04　P

特許異議の申立ての不備と補正

１．特許異議申立（書）の不備と処分（→21—00～21—09）

(1) 補正命令と申立書却下

特許異議申立書の方式違反（記載事項欠落、不明確、手数料不足・未納等）に対して、自発的に補正がされないときは、方式違反の内容に応じて、審判長が補正命令又は審尋をする（特§120 の 8①→特§133①、②、特§134④）（→21—02）。補正命令に対し、指定した期間（不備の内容により、標準 10 日から 30 日。→25—01.5）内に補正がされないときは、審判長は決定をもって特許異議申立書を却下する（特§120 の 8①→特§133③）。

(2) 補正をすることができない不適法な特許異議の申立てと申立て却下

不適法な申立てであって、補正をすることができない特許異議の申立て（申立てできる期間外になされたもの、対象となる特許が不存在のもの等）に対しては、合議体は決定をもって特許異議の申立てを却下する（特§120 の 8①→特§135）。

なお、特許異議の申立てがされた請求項のうち、一部の請求項について、申立期間の経過時又は取消理由通知時のいずれか早い時までに申立ての理由及び証拠に補正がなされずに、申立ての理由及び証拠の実質的な記載・表示がないものがあるときはその申立てを却下するが、その時までに当該請求項についての申立てが取り下げられたときはこの限りでない。

(3) 却下の決定に対する不服申立て

上記(1)の特許異議申立書の却下の決定に対して不服があるときは、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）。

上記(2)の特許異議の申立ての却下の決定に対しては、不服申立てをすることができない（特§120 の 8②、§135、§195 の 4）。

２．特許異議申立書の補正

(1) 補正の考え方

特許異議申立書には、特許異議の申立ての主体（特許異議申立人）、客体（申立てに係る特許の表示（特許番号、請求項））及び特許異議の申立ての理由及び必要な証拠を記載しなければならず（特§115①）、この特許異議申立書の補正はいつでもできるが、その要旨を変更するものであってはならない（特§115②本文）。

(2) 具体的取扱い

ア 主体（特許異議申立人）の補正

特許異議の申立ての主体（特許異議申立人）の補正は、特許異議申立人の同一性が失われる場合には要旨変更となる。対象の同一性が失われない範囲で、記載の誤りを正すものは要旨変更としない。

イ 客体（特許番号、請求項）の補正

特許異議の申立ての客体（特許番号、請求項）の補正についても、特許番号、請求項の同一性が失われる場合には要旨変更となる。

ただし、特許異議の申立ての対象としての請求項の削除は、本来要旨変更となるものであるが、申立てに係る請求項の取下げ（→67—03 の３．）と同様に取り扱うことができることから、例外的に取消理由が通知されるまでは要旨変更としない。

ウ 理由及び証拠の補正

特許異議の申立ての理由及び証拠の補正については、例外的に、その要旨を変更するものであっても、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までは、理由及び証拠の追加、変更ができる（特§115②ただし書）（→21—06）。

この時以降は、特許異議申立書の要旨を変更しない範囲でのみ補正できる。

（参考）特許異議の申立てから本案審理開始までの方式フロー（→20—00）

（改訂 H30.9）

67—05　P

特許異議の申立てについての審理

１．審理機関と審判官

(1) 審理機関（特§114①）

特許異議の申立ては、審理の公平性、独立性及び的確性を十分に担保するため、審判官の合議体により審理する。

(2) 審判官・審判書記官の指定（特§116→特§137①、特§117①、特施規§45の6→特施規§48②）（→12—01～12—04）

特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判官・審判書記官を指定しなければならない。

審判官・審判書記官が指定・変更されたときは、当該審判官・審判書記官の氏名を特許権者、特許異議申立人及び参加人に通知する。

(3) 審判長の権限（特§116→特§138）

特許庁長官は、指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。審判長は、その特許異議申立事件に関する事務を総理する。

(4) 除斥又は忌避の申立て（特§116→特§139～§144、特§117②→特§144の2⑤）（→59—01）

特許権者、特許異議申立人又は参加人は、審判官・審判書記官に対し、除斥又は忌避の申立てをすることができる。

２．特許異議の申立ての審理の開始

(1) 複数の特許異議の申立てがあったときは、原則として審理を併合し、合議体は、全ての申立理由を整理し、まとめて審理する（特§120の3①）（→67—07）。本案審理は、特許異議申立期間の経過を待って行う。

(2) 特許異議申立期間の経過前であっても、特許権者が希望すれば、特許異議

申立期間の経過前に審理を開始する（→67—08）。

(3) 特許異議の申立てについての審理は、特許異議申立書又は特許異議申立人から提出された意見書に記載された理由及び証拠に対し特許権者が答弁するのではなく、審判長が通知した取消理由に対し特許権者が意見書等を提出することにより進行する。

３．審理の範囲

(1) 審理の対象

審理の対象は、特許異議の申立てがされた請求項に限られる（特§120の2②）。

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）、当該併合した特許異議の申立てのいずれかにおいて申立てがされた請求項は、全て審理の対象となる。

(2) 特許異議の申立ての理由及び証拠に基づく審理

特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠に基づいて審理する（例１～３）。

(例 1)特許異議の申立ての理由及び証拠を追加や変更なく採用

特許異議申立人甲が証拠Ａ，Ｂの組合せを提出したときに、適切であることから追加や変更なく用いる場合。

(例 2)特許異議の申立ての理由及び証拠から取消理由になり得る適切なものを採用

特許異議申立人甲が証拠Ａ，Ｂの組合せまたはＣ，Ｄの組合せを選択的に提出したときに、Ａ，Ｂの組合せを取消理由の根拠として用いる場合。

(例 3)複数の特許異議の申立ての理由及び証拠から取消理由になり得るものを採用

特許異議申立人甲が証拠Ａ，Ｂの組合せ、同乙が証拠Ｃ，Ｄの組合せ、同丙がＥを提出したときに、Ａ，Ｂの組合せ、及びＥのそれぞれを取消理由の根拠として用いる場合。

(3) 職権審理

合議体は、職権により、特許異議申立人が申し立てない理由についても審

理することができ（特§120 の 2①）、また、特許異議申立人が申し立てない証拠の採用も可能である。

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。合議体が職権審理の権限を発動するか否かは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図るとの制度の趣旨（→67—00）を踏まえ、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。

職権審理により特許異議申立人が申し立てない理由や証拠を用いる例として、証拠の組合せ（例 4）、特許異議申立人が提出していない証拠の採用（例 5）、適用条文の変更（例 6）等が挙げられる。

(例 4)複数の特許異議の申立てにおいて提出された証拠の組合せ

特許異議申立人甲が証拠Ａ，Ｂ、同乙が証拠Ｃ，Ｄを提出したときに、ＡとＤの組合せを取消理由の根拠として用いる場合。

(例 5)特許異議申立人が提出していない証拠を用いる場合

特許異議申立人が提出した証拠Ａ，Ｂに加えて、審査において提示された証拠Ｃを取消理由の根拠として用いる場合。

特許異議申立書により申し出た証拠に基づく進歩性等の取消理由を裏付ける証拠（技術分野の技術常識を示す文献など）や申立ての理由となった記載要件違反を立証するための証拠を、補足するため、職権調査により発見した証拠を用いる場合。

(例 6)適用条文の変更

特許異議の申立ての理由において、新規性（特§29①）の適用が主張されているのに対して、進歩性（特§29②）の適用が妥当と判断する場合。

なお、特許異議の申立てでは、特に、早期に最終的な判断を示すことが求められているから、特許異議申立人が申し立てない証拠は、上記（例５）の場合のほか、審判官がきわめて容易に入手できる証拠に限り採用する。

一方、特許異議申立期間を特許掲載公報発行の日から６月以内に限定し（特§113①）、かつ、特許異議申立書に請求の理由の記載を求めること（特

§115①三）、特許異議申立書の補正も当該期間後は制限を設けていること（特§115②）に鑑み、刊行物等提出書で提出された文献であって、特許異議申立期間経過後に提出されたものは、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、証拠として用いない。

４．書面審理

特許異議の申立てについての審理は、全件書面審理による（特§118①）。

５．証拠調べ及び審尋

(1) 証拠調べ（特§120→特§150、特§151）

ア 証拠調べ（→35—00）

特許異議申立人等からの証拠調べの申立てがされたとき又は職権で、合議体が必要があると認めた場合は、証拠調べをする。

証拠が特許公報等以外のもの（人証、検証物）であるときは、証拠調べをすることがあり、証拠調べにあたっては、特許異議申立人、特許権者及び参加人に出頭が要請される。

イ 取消理由通知

証拠調べに基づく審理の結果、特許を取り消すべきと判断したときは、取消理由を通知し、特許権者に意見書の提出及び訂正の請求の機会を与える。

ウ 複数の特許異議の申立てが併合された場合

複数の特許異議の申立ては、原則併合されるところ、証拠調べの結果は、併合した全ての特許異議の申立ての判断の基礎とすることができる。

(2) 審尋（特§120の8→特§134④）（→37—02）

合議体が、特許権者又は特許異議申立人の意見を聴く必要があると認めたときは、審尋をする。

６．提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供の求め

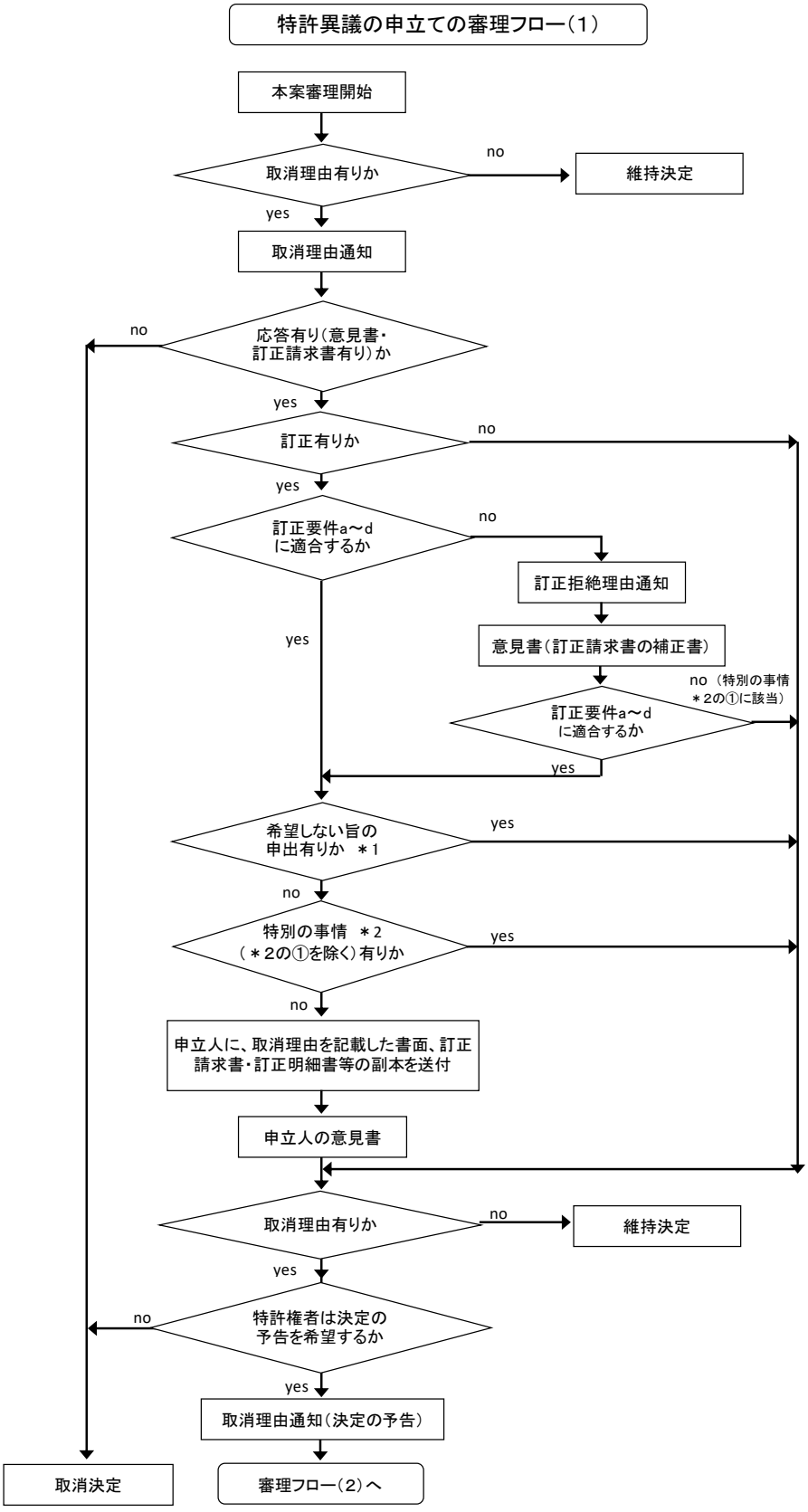
審判官は、決定書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、特許権者、特許異議申立人又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を有しているときは、その特許権者、特許異議申立人又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる（特施規§45の6→特施規§50の11）。（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/kami_form/index.html）を参照。）

7．取消決定が取り消された事件の審理

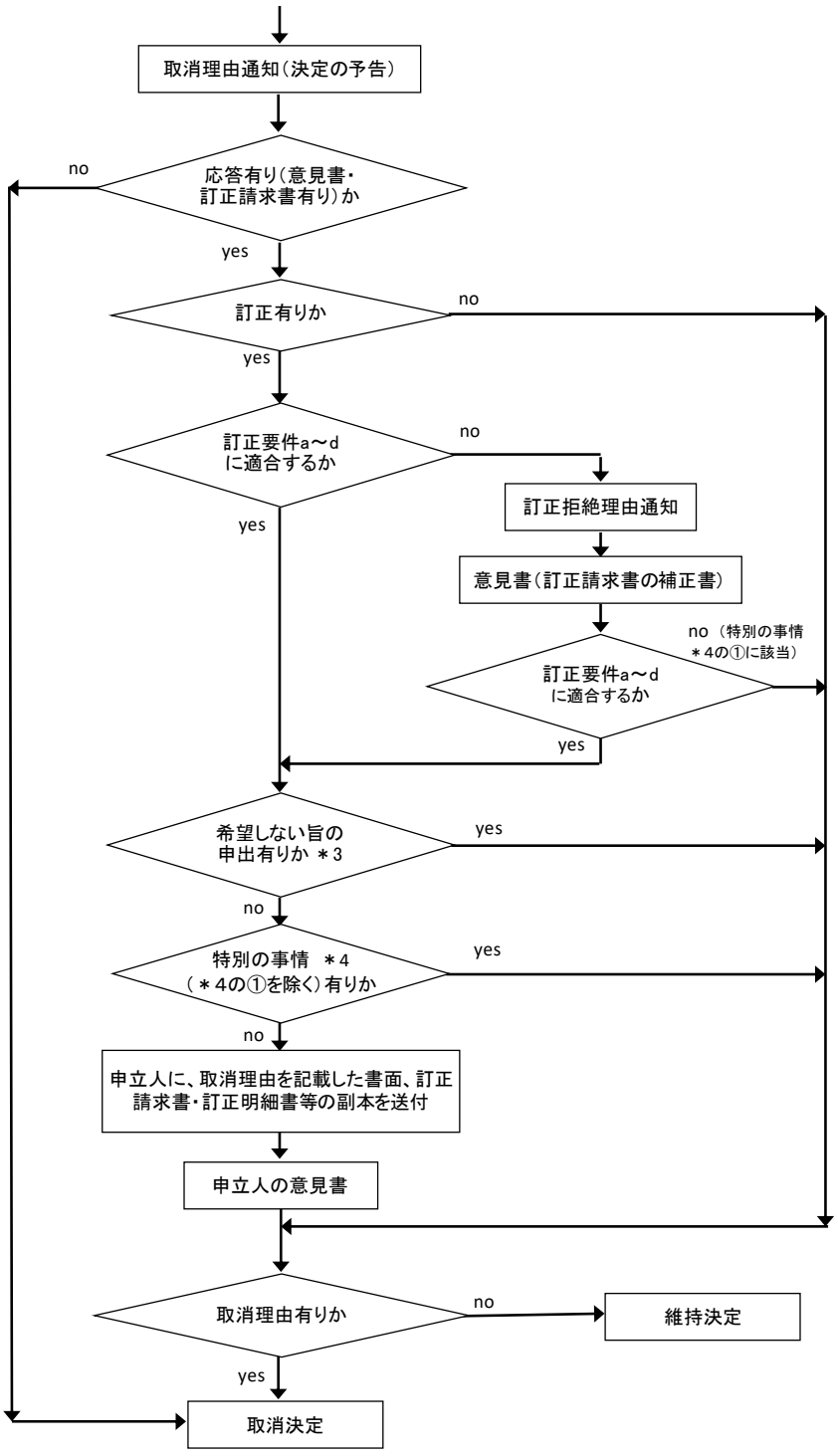
取消決定が裁判所により取り消された事件については、特許庁において通常の審理と同様に審理を再開する。裁判所により取り消された決定における理由とは異なる理由で、特許を取り消すべき旨の判断となったときは、取消理由通知（決定の予告）を行う。また、取り消すべき理由を構成できないときには、維持決定をする。

（改訂 R5.12）



＊1 異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があったか。
＊2 特別の事情にあたる場合（67—05.4の2.を参照。）

特許異議の申立ての審理フロー（2）



＊3 異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があったか。
＊4 特別の事情にあたる場合（取消理由通知（決定の予告）後）（67—05.5の4.を参照。）

67—05.1　P

取消理由通知

1．　取消理由通知（特§120の5）の趣旨と種類

(1) 取消理由通知の趣旨

取消理由通知は、特許を取り消すべき旨の判断となった場合に、合議体の判断を示し、意見書の提出及び訂正の機会を特許権者に与えるものである。

(2) 取消理由通知の種類

取消理由通知には、運用上、通常の取消理由通知と、特許を取り消すべき旨の決定の前に、訂正の機会を特許権者に与えるための取消理由通知（この章 67 において「取消理由通知（決定の予告）」という。）（→67—05.5）の２種類がある。

2．　取消理由通知の手続

合議体が審理し、特許を取り消すべきと判断したときは、特許権者に取消理由を通知し、相当の期間（標準60日（在外者90日）→25—01.4）を指定して、意見書の提出及び訂正の機会を与える。特許異議申立人には、取消理由通知を送付しない（後に特許権者から訂正の請求があった場合は、特許権者に通知した取消理由を記載した書面が送付される（特§120の5⑤））（→67—05.4）。なお、特許権者は、取消理由通知書に記載された取消理由について意見すれば足り、特許異議申立書又は特許異議申立人から提出された意見書や審尋に対する回答書に記載された理由及び証拠に対して意見を述べる必要はない（→67—05 の２.(3)）。取消理由を通知するときは、特許権者が意見書等を提出する場合に必要な副本の数（特許異議申立人の数＋参加人の数＋１（審理用））を指定する（特施規§4、特施規§45の6→特施規§50の4）。

3．　取消理由通知の検討

(1) 審理にあたっては、全ての特許異議の申立ての理由及び証拠について検討する。また、必要なときは、職権により、特許異議申立人が申し立てない理由及び証拠についても審理を行う（→67—05 の３.(3)）。

(2) 取消理由を構成できないときは、特許を維持すべき旨の決定（この章 67 において「維持決定」という。）をする（→67—06 の３.(2)）。

(3) 複数の取消理由を構成できるときは、原則として、これらを全て取消理由とする。また、適用条文が異なる取消理由については、それぞれの適用条文について取消理由とする。

(4) ただし、上記(3)において、複数の取消理由を構成できるときは、事件全体の効率的・合理的な解決が図れるように、事案に応じた適切なものを選び、取消理由とすることもできる。この場合、複数回の取消理由通知や特許取消決定の取消判決が確定した後に再度別の理由による取消決定をすることがないよう、特許請求の範囲が減縮される可能性があることも考慮しつつ、理由及び証拠を検討する。

(5) 合議体は、合議体としての認定及び判断を取消理由通知書に記載する。異議申立書に記載された取消理由に係る特許異議申立人の主張を、記載箇所（ページ、行）を示すのみで引用することは、合議体の認定及び判断が示されていないと解されるおそれがあるため、行わない。ただし、異議申立書に記載された証拠等の説明については、合議体としての認定の根拠として必要なときに限り、引用することができる。

（改訂 H30.9）

67—05.2　P

特許権者による意見書又は訂正請求書の提出

１．取消理由通知に対する特許権者の対応

(1) 意見書の提出

特許権者は、取消理由が通知されたときは、指定期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）内に意見書を提出することができる（特§120 の 5①）。

特許権者が、早期に決定を得ることを目的として取消理由通知（決定の予告）（→67—05.5）を希望しない場合には、特許権者はその旨を当該意見書に記載する（→67—05.5 の２.）。

(2) 訂正の請求

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（この節 67—05.2 において「明細書等」という。）の訂正を請求することができる（特§120 の 5②）。なお、専用実施権者等があるときは、これらの者の承諾が必要である（特§120 の 5⑨→特§127）。

ア 訂正を請求できる期間

訂正を請求できる期間は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）である（特§120 の 5①）。

イ 訂正の請求の対象（→38—00）

特許異議の申立てがされていない請求項についても訂正することができる（特§120 の 5⑨→特§126⑦）。

（ア）一群の請求項と訂正の請求（→38—01）

（イ）明細書又は図面の訂正（→38—02）

ウ 訂正要件（→38—03）

特許異議の申立てがされた請求項については、訂正後における発明が特許出願の際に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）を訂正要件として判断することはなく、他の訂正要件に適合する限り、

訂正を認めた上で審理する。

一方、特許異議の申立てがされていない請求項又は先の訂正請求による訂正が部分的に確定した請求項に対する訂正については、他の訂正要件に加えて独立特許要件を判断する（特§120 の 5⑨→特§126⑦）（→51—11 の1.(3)）。

エ 訂正の請求の方式等

(ア) 訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書によりしなければならない（特施規§45 の 3②、特施規様式 61 の 4）。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§120 の 5⑨→特§131③、特施規§46 の 2）を満たすようにしなければならない。

訂正の請求は、訂正審判と同様に、専用実施権者等の承諾（特§127）、審判請求の方式（特§131①、③及び④）及び共同審判（特§132③、④）の規定が準用される（特§120 の 5⑨）。

(イ) 請求の趣旨及びその理由（→38—04）

(ウ) 訂正明細書等（→38—05）

(エ) 手数料（→38—06）

(オ) 意見書、訂正請求書等の副本の提出

特許権者は、意見書、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（特許異議申立人の数＋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、特施規§45 の 6→特施規§50 の 4）。

なお、必要な副本の数は、取消理由通知に記載されている。

(3) 複数回の訂正の請求

一の特許異議申立事件において複数回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§120 の 5⑦）。

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。

なお、確定した訂正については、後にした訂正の請求によって取り下げら

れたものとはみなされない（→51—11 の３.）。

(4) 訂正の請求の取下げ

特許異議の申立てにおける訂正の請求は、取消理由通知（決定の予告として行う取消理由通知を含む)において指定された意見書を提出する期間（標準60 日（在外者 90 日）→25—01.4）又は訂正拒絶理由の通知において指定された意見書を提出する期間（標準 30 日（在外者 50 日）→25—01.4）に限り、取り下げることができる（特§120 の 5⑧、特§17 の 5①）。この場合に、訂正の請求を請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない（特§120 の 5⑧、特施規§45 の 6→§50 の 2 の 2）。訂正の請求の一部を取りやめたいときは、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削除をすることができる。

２. 訂正の効果

訂正を認める旨の特許異議の申立てについての決定が確定したときは、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§120 の 5⑨→特§128）。

３. 訂正の請求の予告登録

特許異議の申立てがあった旨の予告登録がされることにより（特登令§3三）、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、訂正の請求があった旨の予告登録は行わない。

（改訂 H30.9）

67—05.3　P

意見書又は訂正請求書提出後の審理

１．意見書又は訂正請求書の提出後等の審理

取消理由通知に対し、特許権者が意見書又は訂正請求書を提出した場合等は、提出された書類に応じて、以下のように審理する。

２．意見書のみが提出された場合の審理

通知した取消理由に対して訂正請求書が提出されることなく意見書のみが提出された場合は、原則として、特許異議申立人に意見書の提出の機会を与えることなく審理する（適法な訂正請求があったときは、特許異議申立人に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）。ただし、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（特§120の8①→特§134④）。

以上を踏まえて、合議体は、次のように取り扱う。

(1) 特許を取り消すべきと判断したときは、原則として、取消理由通知（決定の予告）により訂正の機会を与える（→67—05.5）。

(2) 特許を取り消すことができないと判断したときは、維持決定を行う。

３．意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理

意見書も訂正請求書も提出されない場合は、さらに取消理由通知（決定の予告）（→67—05.5）をしたとしても訂正請求書が提出されることが期待できないので、取消理由通知（決定の予告）をすることなく、特許を取り消すべき旨の決定（この章67において「取消決定」という。）をすることができる。

４．訂正請求書が提出された場合の審理

(1) 訂正請求書の方式違反と補正

ア 訂正請求書が補正可能な方式違反の場合の取扱い

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場合における承諾書不備（特§120の5⑨→特§127）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ときは、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—01.5）を指定して補正を命じる（特§120の5⑨→特§133①、特§120の8①→特§133②）。

訂正請求書の請求の趣旨及び理由が、記載要件（特§120の5⑨→特§131③、特施規§46の2②）を満たさないとき（例えば、特許異議の申立て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（別の訂正単位とする求めに不備があるときを含む）、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→25—01.5）を指定して補正を命じる。

これらの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行わないときは、審判長は決定をもって訂正請求書を却下する（特§120の5⑨→特§133③）。

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§178①）。

イ 補正をすることができない不適法な訂正請求の取扱い

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（特§120の8①→特§133の2②）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§120の8①→特§133の2①）。

特許権者は、訂正の請求の却下の決定（特§120の8→特§133の2①）に対して、行政不服審査法による不服申立て又は行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起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特許異議の申立てについての決定をするときは、その理由中に、訂正の請求が却下された旨を

記載する。

ウ 命令に応じた訂正請求書の補正の取扱い

訂正請求書の補正は、請求の理由以外は、その要旨を変更するものであってはならないが、補正を命じられ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§120の5⑨→特§131の2①三）。

(2) 訂正の請求の審理

ア 訂正の適否の判断

（ア）特許請求の範囲に係る訂正の検討

訂正の請求が訂正要件を満たしているかの判断は、まず訂正事項ごとにそれぞれ訂正要件の適合性の判断をする。

［訂正要件］

a 特§120の5②：訂正の目的（特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明または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にすること（書き下しをすること）のいずれか。）

b 特§120の5⑨→特§126⑤：特許明細書等（誤記・誤訳の訂正の場合は当初明細書等）の範囲内訂正（新規事項禁止）

c 特§120の5⑨→特§126⑥：特許請求の範囲の拡張・変更禁止

d 特§120の5⑨→特§126⑦：独立特許要件（特許異議の申立てがされていない請求項に係るものであって、特許請求の範囲の減縮または誤記・誤訳の訂正を目的とするものに限る。）

最終的な訂正の適否の判断は、訂正が請求された単位に応じて行う。例えば、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の判断をする。

（イ）明細書及び図面に係る訂正の検討

複数の請求項に関係する明細書又は図面についての訂正事項の適否の判断は、当該訂正事項が含まれる請求項（又は一群の請求項）についての請求ごとに行う。

イ 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合の取扱い

訂正の請求が訂正要件（特§120の5②ただし書各号、特§120の5⑨→特§126⑤⑥⑦）に適合しないときは、訂正拒絶理由を通知する（特§120の5⑥）。

特に、特許異議の申立てがされていない請求項の訂正の請求については、独立特許要件（特§120の5⑨→特§126⑦）に適合しないときにも、訂正拒絶理由を通知することに留意する（→67—05.2の1.(2)ウ）。

(3) 訂正拒絶理由通知に対する特許権者の応答

ア 訂正拒絶理由通知に対しては、意見書の提出及び訂正請求書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—05.3 において「訂正明細書等」という。）についての補正をすることができる（特§120の5⑥、§17の5①）。専用実施権者等があるときは、補正をすることについてこれらの者の承諾が必要である（特§120の5⑨→特§127）。

イ 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。

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、訂正請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものとは取り扱わない（→54—05.1の2.）。

ウ 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、当該訂正を認めず審理し、一方、訂正の請求が訂正要件に適合すると判断したときは、当該訂正を認めた上で、審理する。

(4) 訂正請求書、訂正明細書等の補正ができる期間

訂正請求書は、事件が特許庁に係属している場合に限り、補正をすることができる（特§17①）。ただし、訂正請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、以下に掲げる期間に限ってするこ

とができる（特§17の5①）。

ア 取消理由通知（決定の予告として行う取消理由通知を含む）に対する意見書提出期間（標準60日（在外者90日）→25—01.4）（特§120の5①）

イ 訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（標準30日（在外者50日）→25—01.4）（特§120の5⑥）

訂正明細書等は、訂正請求書の請求の趣旨と一体のものであり、両者を同時に補正しなければならないので、訂正請求書の補正をすることができる時期は、事実上、訂正明細書等の補正をすることができる時期と同じく取消理由通知又は訂正拒絶理由通知に対する指定期間に限られる。

（改訂 H30.9）

（訂正 R7.3）

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5参照）。

(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

明らかなときは、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は与えない。

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ったときは、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 R5.12）

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）

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、特許異議の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日以内にすることができる（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穏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 R5.12）

67—07　P

複数の特許異議の申立ての取扱い

１．審理の併合

(1) 審理の併合の原則

同一の特許権に複数の特許異議の申立てがあったときは、特許異議の申立てがされる請求項や、申立ての理由及び証拠が同じであるか否かにかかわらず、特別の事情がある場合を除き、これらの審理は併合する（特§120の3①）。

本案審理は、特許異議申立期間（特許掲載公報発行の日から6月（特§113柱書））の経過を待って行う（→67—08）。

(2) 特別の事情について

特別の事情がある場合とは、審理を併合することによって審理の続行が困難になる、あるいは、著しく遅延するおそれがある場合等をいう。

例えば、以下のものが想定される。

ア 複数の特許異議の申立ての一部が、方式不備のため特許異議申立書の却下の決定がなされ、当該決定に対し訴えが提起された場合

イ 早期に特許異議の申立ての審理を行って決定が確定した後に、別の特許異議の申立てがあった場合

(3) 審理の併合の効果

ア 併合後の手続

審理を併合した後の取消理由通知、意見書・訂正請求書提出、取消理由通知（決定の予告）、特許異議の申立てについての決定等の手続は一つでなされる。

このため、訂正の請求については、特許異議の申立てごとに訂正の請求がされ、整合しない訂正が行われることを防止できる。

イ 提出書類、証拠方法等の利用

審理を併合した後は、それぞれの特許異議の申立てについて提出された証

拠方法等は、併合した全ての特許異議の申立ての審理において利用することができる。

(4) 審理の併合に関する手続

複数の特許異議の申立てがあるときは、審理を併合することが原則であるから、併合して審理する旨を通知しない。

(5) 各特許異議の申立ての特定

複数の特許異議の申立てがあり、そのうちの一つを特定するときは、申立番号、申立人及び申立日を組み合わせることによって特定する（→67—03 の２.(1)）。

２. 審理の分離

(1) 審理を分離する場合

複数の特許異議の申立てがあったときは、上記１.(1)のとおり原則、審理を併合するが、併合して審理することによって、審理が著しく遅延するおそれがある場合等には、審理を分離する。

(2) 審理の分離の効果

審理を分離した特許異議申立事件は、別事件として別個独立の手続で審理され、決定も別になされる。

なお、審理を分離するまでに提出された書面等の資料は、分離後の各手続に共通に効力を有する。

(3) 審理の分離の手続

審理を分離するときは、その旨を特許権者、特許異議申立人、参加人に通知する。

この場合、整合しない訂正の請求がなされる可能性があるため、一つの事件を審理する場合には、他の事件の審理を中止する。

３. 特許異議申立書の理由及び証拠の補正の取扱い

特許異議の申立てについては、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の通知がある時のいずれか早い時までにした補正であれば、理由及び証拠の追加、変更が認められる（特§115②）（→67—03 の１.(3)ウ）。

併合された複数の特許異議の申立てについては、併合後、取消理由は一つの手続で全ての事件について共通となることから、取消理由の通知後は、全ての事件について理由及び証拠の追加、変更ができない。併合後分離した後には、一つの事件について取消理由が通知されたとしても、その他の異議の申立てについては影響しないから、その他の特許異議の申立てについては、当該特許異議の申立てについての取消理由の通知前かつ特許異議申立期間が経過する前であれば、理由及び証拠の追加、変更ができる。

４．特許異議の申立ての取下げの取扱い

併合された複数の特許異議の申立てについては一つの事件として取り扱うが、特許異議の申立ては、取消理由の通知前であれば、併合前の事件ごとに取り下げることができる（特§120 の 4①）（→67—03 の３．）。取消理由の通知後は、併合された全ての事件について取消理由が通知されたことになるから、取り下げることができない。

併合後分離（→２．）した特許異議の申立てについては、それぞれが別事件となるので、他の特許異議の申立てについての取消理由の通知後であっても、当該特許異議の申立てについての取消理由の通知前であれば取下げが可能である。

（改訂 H30.9）

67—08　P

特許異議申立期間経過前の審理

１．特許異議申立期間の経過前の審理

(1) 特許異議申立期間の経過前であっても、特許権者が、特許異議申立書の副本受領後、審判長に対し、特許異議申立期間の経過前に審理を開始することを希望する旨の上申書（特許異議申立期間経過前審理の上申書）を提出したときは、特許異議申立期間の経過前に審理を開始する。

なお、特許異議申立人からの同旨の希望は受け付けない。

(2) 特許異議申立期間の経過前に審理を開始した後に、新たな特許異議の申立てがあったときは、原則として当該特許異議の申立ての審理を併合する。

(3) 特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知された後は、特許異議申立書について、要旨変更となる補正（特許異議の申立ての理由の追加・変更、必要な証拠の表示の追加・変更など）はできない（特§115②）（→67—04 の２.）。特に、特許異議申立期間の経過前に取消理由が通知された後に、新たな特許異議の申立てがあって、審理が併合されたときは、その新たな特許異議申立書については、当初から要旨変更となる補正ができないことに留意する。

(4) 新たな特許異議の申立てと比べ、先行して審理を開始した特許異議の申立てについて、審理が相当程度進行していて、早期に決定ができるときは、分離する旨を通知した上で両者を分離し、当該先行する特許異議の申立てを優先して審理する。この場合、整合しない訂正の請求がなされる可能性があるため、一つの事件を審理する場合には、他の事件の審理を中止する。

２．特許異議申立期間の経過前に取消理由を通知する場合の取扱い

(1) 特許異議申立期間の経過前に取消理由を通知するときは、取消理由通知書に審理した特許異議の申立ての申立番号を記載するとともに、特許権者が意見書等を提出する場合に必要な副本の数（特許異議申立人の数＋参加人の数

＋１（審理用））を指定する（特施規§4、特施規§45 の 6→特施規§50 の 4）。

(2) 取消理由通知に対して、特許権者が訂正の請求をしたときは、取消理由通知書に記載した申立番号の特許異議申立人（意見書の提出を希望しない旨の申出をした申立人を除く）に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）（→67—05.4 の１.、３.）。

(3) 他方、特許異議申立期間の経過前に取消理由を通知し、特許権者が訂正を請求した場合において、新たな特許異議の申立てがあったときは、副本の数が不足するため、新たな特許異議申立人（意見書の提出を希望しない旨の申出をした申立人を除く）には、取消理由を記載した書面とともに意見書、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の写しを作成して送付する。

３. 特許異議申立期間経過前に決定する場合の取扱い

特許異議申立期間の経過前に特許異議の申立ての審理を開始した場合であって、審理が相当程度進行していて、特許異議申立期間経過前に早期に決定ができるときは、特許異議申立期間の経過前に決定をすることができる。なお、決定をした後に、新たな特許異議の申立てがあった場合には、別事件として審理を行う。

（改訂 H30.9）

67—09　P

特許異議の申立てと無効審判の同時係属

１．特許異議の申立てと無効審判が同時係属した場合の審理

(1) 特許異議の申立てと無効審判とは種類の異なる事件であることから、審理を併合することはできない。

(2) 両事件が同時に係属したときは、両事件を並行して審理することもあり得るが、並行審理には次のような問題があるため、一方を優先して審理すべきである。

ア 両事件の手続構造と当事者構造が相違するため、並行して審理すると、手続の時期及び内容が整合せず、手続が複雑化し、両者の間で整合しない結果が生じ得ること。

イ 両事件の一方又は両方において訂正の請求がされ、一方において訂正が確定すると、他方において審理対象が変更されるため再度の審理が必要となり、それまでの特許庁及び当事者等による答弁書（意見書）・訂正請求書、弁駁書（意見書）、無効理由通知（取消理由通知）、審決（決定）及びこれに対する訴訟手続等の手続が無駄なものとなること。

ウ 両事件の一方で特許無効（特許取消）となるときは、他方については本案審理する必要がないにもかかわらず、両事件を並行して審理することで、特許庁及び当事者に無用な負担が生じ得ること。

(3) 特許異議の申立てと無効審判が同時係属したときは、原則、無効審判の審理を優先する。

これは、①無効審判は、侵害事件など特許紛争に関連して請求される場合が多く、紛争の早期解決の視点から、迅速な審理が求められること、②無効審判請求人は、特許異議の申立てをすることなく、当事者系手続による紛争解決を求めて無効審判を請求し、審決の結論によっては、訴訟により争う可能性を想定した上で無効審判を選択したのであるから、このような無効審判請求人の意思を尊重することによる。

(4) ただし、すでに特許異議の申立ての審理が相当程度進行していて、早期に特許異議の申立てについての決定ができるときは、例外的に特許異議の申立てを優先して審理する。

また、特許異議の申立てに係る証拠の方が、無効審判請求に係る証拠よりも、明らかに証明力が高いものであり、特許異議の申立てを優先して審理することが、当該特許権についての紛争の迅速な解決に資するときは、例外的に特許異議の申立てを優先して審理することができる。

(5) 特許異議の申立てを優先して審理する場合であっても、無効審判において提出された理由及び証拠を、特許異議の申立てについての審理において、職権で採用することは、特許異議の申立てについての審理に、無効審判請求人は関与しないことから、当事者系手続である無効審判制度の趣旨を損なうこととなるので、行わない。

仮に、無効審判において提出された理由及び証拠を採用しなければ、取消理由を構成できない場合、①特許異議の申立ての審理が相当程度進行しているときは、維持決定をし、②そうでないときは、特許異議の申立てについての審理を中止し、無効審判の審理を優先する。

2. 具体的な取扱い

(1) 無効審判を優先して審理する場合

特許異議の申立てについての審理を中止し（特§120の8→特§168）、無効審判を優先して審理する。この場合、無効審判の審決の確定を待って、特許異議の申立てについての審理を再開する。

(2) 特許異議の申立てを優先して審理する場合

無効審判の審理を中止し（特§120の8→特§168）、特許異議の申立てを優先して審理する。この場合、

ア 特許異議の申立てについて取消決定をするときは、決定の確定を待って、無効審判の審理を再開する。

イ 維持決定をするときは、決定の謄本の送達により直ちに確定するので、その後速やかに無効審判の審理を再開する。

３． 手続の中止（→26—01 の６．）

(1) 手続の中止を行うときは、手続中止通知書を特許権者（被請求人）、特許異議申立人、無効審判請求人及び参加人に通知する。

(2) 手続を中止する際に、中止する事件の審理手続が特許異議申立書の副本送付前、又は審判請求書の副本送達前であるときは、手続中止通知書と同副本とを併せて送付又は送達する。無効審判事件を中止するとき、答弁書を提出するための期間は追って指定する（→51—22.２の２.(1)ア（ア））。

この場合において、無効審判事件について中止を通知したときは、原則、中止の解除を通知する際、改めて相当の期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.２）を指定して、答弁書提出の機会を与える。例外的に、下記４．(3)ウの特定の場合においては、答弁書提出の機会を、中止の解除を通知する際でなく、その後の手続において与える。

(3) 手続を中止する際に、中止する事件の審理手続が応答期間中であるときは、期間の経過を待って中止を通知する（→51—22.２の２.(1)イ）。

４． 手続の中止の解除

(1) 手続の中止を解除するときは、手続中止解除通知書を特許権者（被請求人）、特許異議申立人、無効審判請求人及び参加人に通知する。

(2) 特許異議の申立ての審理手続の中止を解除する際に、優先して審理した無効審判において訂正が確定し、特許異議の申立ての対象に変更が生じたときは、意見書の提出を希望しない旨の申出があった場合等を除き、当該訂正の内容（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）を特許異議申立人に通知し、訂正後の特許について、特許異議申立人に相当の期間（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ための機会を与える（→67—05.４）。

(3) 無効審判の手続の中止を解除する際に、優先して審理した特許異議の申立てにおいて訂正が確定し、無効審判の対象に変更が生じたときは、以下のように取り扱う。

ア 当該訂正の内容（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）を無効審判の請求人に通知し、訂正後の特許につい

て、無効審判の請求人に相当の期間（標準 30 日（在外者 50 日）→25—01.2）を指定して弁駁書を提出するための機会を与える。

イ また、無効審判の対象に変更が生じたことにより、請求の理由の要旨が変更となるときは、審判長がその請求書の補正を許可するにあたり、被請求人に補正の同意を求める（特§131の2②二：無効審判における訂正請求による訂正ではないので特§131の2②一の適用とはならないことに留意する。）。ここで、上記３．(2)において請求書の副本を送達していなかった場合は、当該副本の送達をした後に、その請求書の補正に係る手続補正書の提出がなされるように留意する（特§131の2③）。

ウ 被請求人に対する答弁の機会を、無効審判の手続の中止を解除する際に与えるか（→３．(2)）、上記イの副本の送達の際に与えるか、上記アの弁駁書の提出後又は上記イの手続補正書の提出後に与えるかは、訂正の内容等に応じて合議体が判断する。なお、上記イの副本の送達の際に答弁の機会を与えない場合は、当該副本の送達の際に、後に答弁の機会を与える旨を通知する。

（改訂 R5.12）

67—10　P

特許異議の申立てと訂正審判の関係

１．特許異議の申立てが係属した場合における訂正審判の取扱い

特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定（請求項ごとに申立てがされた場合にあっては、その全ての請求項に係る決定）が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない（特§126②）。また、取消決定に対して、決定の取消しを求めて裁判所に訴えが提起されたときは、当該取消決定が確定するまで、訂正審判を請求することができない。

２．訂正審判を請求し得る期間（→54—03）

(1) 特許異議の申立てがあった時から特許異議申立書の副本の送付（到達）時までに請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱う。

(2) 維持決定の謄本の送達後に請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱う。

(3) 取消決定の場合は、出訴期間（決定の謄本の送達があった日から 30 日（在外者には 90 日付加）→25—01.5）（→67—06 の 7.(3)）（特§178③⑤）が経過し決定が確定した後、または訴えが提起されたときは当該決定（請求項ごとに申立てがされた場合にあっては、その全ての請求項に係る決定）が確定した後に、取り消されていない請求項について請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱う。

３．特許異議の申立てと訂正審判が同時係属した場合の審理

(1) 特許異議の申立てと訂正審判とは種類の異なる手続であることから、審理を併合することはできない。

(2) 両事件が同時に係属したときは、両事件を並行して審理することもあり得るが、並行審理には次のような問題があるため、一方を優先して審理すべきである。

ア 両事件の手続構造と当事者構造が相違するため、並行して審理すると、手続の時期及び内容が整合せず、手続が複雑化し、両者の間で整合しない結果が生じ得ること。

イ 両事件の一方において訂正が確定すると、他方において審理対象が変更されるため再度の審理が必要となり、それまでの特許庁及び当事者等による手続が無駄なものとなること。

ウ 特許異議申立事件において、特許取消となるときは、訂正審判については本案審理する必要がないにもかかわらず、両事件を並行して審理することで、特許庁及び当事者に無用な負担が生じ得ること。

(3) 特許異議の申立てと訂正審判が同時係属したときは、特許異議の申立てについての審理に際し、すでに訂正審判が請求されている場合であっても、特許異議の申立てにおける取消理由通知に対して、改めて訂正の請求をすることができることから、原則、特許異議の申立てを優先する。

訂正審判における訂正が訂正要件を満たしていないことが明らかなときは、特許異議の申立ての審理において、取消理由通知の理由に、上記訂正審判における訂正が訂正要件を満たしていない旨を付記することができる。

ただし、すでに訂正審判の審理が相当程度進行していて、早期に審決ができるときは、例外的に訂正審判の審理を優先して審理する。

４． 手続の中止

特許異議の申立てまたは訂正審判のいずれか一方の審理を優先したときは、他方の審理を中止し（特§168①）、手続中止通知書を特許権者、特許異議申立人、訂正審判請求人及び参加人に通知する（→51—09の１.）。

５． 優先して審理した場合の留意点

(1) 特許異議の申立てを優先して審理した場合

優先して審理した特許異議の申立てにより全ての請求項が取り消されて確定した場合、他方の訂正審判は不適法な請求となるため、審決をもって請求を却下する（特§126⑧、特§135）（→54—04の３.）。

また、優先して審理した特許異議の申立てにおいて訂正の請求を認容して

維持決定が確定したときは、訂正前の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となる場合がある点に留意する。

(2) 訂正審判を優先して審理した場合

優先して審理した訂正審判による訂正が認められた場合、中止が解除された後の特許異議の申立ての審理において、訂正の請求がなされた場合に準じて特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える（→67—09 の４.(2)）。具体的には、当該訂正の内容（確定した訂正審判の審決書）を特許異議申立人に通知し、訂正後の特許について、特許異議申立人に相当の期間（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ための機会を与える。

（改訂 H30.9）

67—11　P

特許権消滅後の特許異議の申立ての取扱い

１．特許権消滅後の特許異議の申立ての取扱い

無効審判においては、特許権の消滅後においても、請求することができる（特§123③）と規定しており、特許権の消滅後であっても審判の請求は可能である。

一方、特許異議の申立てにおいては、無効審判の上記規定と同様の規定がないことから、特許権消滅後の特許異議の申立ては予定していないと解される。

したがって、特許異議申立期間内の申立てであっても、申立ての対象となる特許権が消滅した後の申立てについては、対象となる特許権の存在しないものに対する特許異議の申立てであり、不適法な特許異議の申立てであることから、合議体は決定をもって特許異議の申立てを却下する（特§120の8①→特§135）。

なお、特許権消滅後であっても、利害関係人は無効審判を請求できることから、かかる取扱いにより、重大な不利益は生じない。

２．特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合の取扱い

特許異議の申立ての審理中に特許権が消滅した場合（特許権放棄、料金未納付、権利期間満了、特§123①七による無効など）であっても、特許異議の申立て時点において、その申立ては適法である。

仮に、特許権者が特許権を放棄等した場合に、審理中に特許権が消滅したことを理由に決定を行わないとすると、①特許権消滅までの審理期間の長短のみで、決定を行うか否かの結論が異なるのでは公平性を欠くことになる。②過去に特許権が存在していたことによる特許権者の利益はそのまま残ることになり、適法な特許異議の申立てをした特許異議申立人は、改めて無効審判を請求しなければならなくなる。

よって、特許権が消滅したことをもって、直ちに瑕疵ある特許の是正を図る

必要がなくなるものではないことから、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除いて、決定を行う必要がある。

したがって、特許異議の申立てがされた後に特許権が消滅したときは、無効審判により特許無効となった場合や訂正審判又は訂正請求により全ての請求項が削除された場合など特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除き、審理を進め、決定をする。

（改訂 R5.12）