

平成23年改正特許法における 無効審判及び訂正審判の運用について

審判部 審判課 審判企画室 課長補佐 田口 傑

抄録

平成23年の法改正により、知的財産をめぐる紛争を迅速・的確に解決するために、無効審判等の紛争処理制度の見直しが行われ、特許無効審判では、新たに創設された「審決の予告」に示される審判合議体の判断を踏まえて訂正ができることとなった。また、訂正審判又は特許無効審判中の訂正請求における訂正の請求単位の見直しがなされるとともに、審決が確定する範囲が明確化された。本稿では、主に無効審判と訂正審判の手続における改正事項について、実務上の留意点等も踏まえながら紹介する。

1 はじめに

平成23年に「特許法等の一部を改正する法律（平成23年法律第63号）」が公布された。この法改正に伴い政令及び省令についても整備され、それぞれ「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成23年政令第370号）」として同年12月2日に、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成23年経済産業省令第72号）」として同年12月28日に公布された。この改正は、平成24年4月1日に施行されたところである。

本改正により、審判制度が大きく変わることとなった。特許無効審判では、本改正により創設された「審決の予告」に示される審判合議体の判断を踏まえて訂正ができることとなった。また、訂正審判又は特許無効審判中の訂正請求における訂正の請求単位の見直しがなされるとともに、審決が確定する範囲が明確化された。このような特許無効審判及び訂正審判の制度の見直しにより、これら審判の手続における実務は大きく変更されることとなったところ、その運用は的確になされる必要がある。

そこで、本改正後における特許無効審判及び訂正審判の制度の手続全般における実務の考え方を示すために、「平成23年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」（以下、「無効審判等の実務の考え方」という）を作成し、平成24年3月に特許庁ホームページにおいて公表した¹⁾。「無効審判等の実務の考え方」では、平成23年改正法のうち審判制度に関する改正事項の概要について紹介した後、訂正審判、無効審判について本改正後における手続

及び実務上の留意事項について説明している。本稿では、「無効審判等の実務の考え方」から、主に無効審判と訂正審判の手続における改正事項について、実務上の留意点等も踏まえながら、触れることとする。なお、以下においては、今回の平成23年の改正を、「本改正」と、特許法を「法」と、特許法施行規則を「規則」という。

2 訂正審判の改正事項について

(1) 訂正審判の訂正の対象

本改正により、訂正審判は必ずしも一つの特許の全体に対して請求しなければならないものではなく、請求項が二以上ある場合には、請求項ごとに請求することができることとなった（法126条3項）。これは、本改正前は訂正審判については一体不可分として取り扱う運用がされてきたが、無効審判及び無効審判の請求に対する防御手段としての実質を有する訂正請求については請求項ごとの取扱いであることから、これらとの一貫性を図るためである。また、一部の訂正事項が訂正要件を満たさない場合に、他の訂正事項も一体的に不認容となることを防止することもできる。

ただし、単に請求項ごとの取扱いとすると、後述する「特許請求の範囲の一貫性の欠如」が発生する問題が生じる。この問題をできるだけ回避するために、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項（一群の請求項）について訂正審判を請求するときには、一群の請求項ごとに請求しなければならないこととした（法126

1) http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/h23_jitumu_kanngae.htm

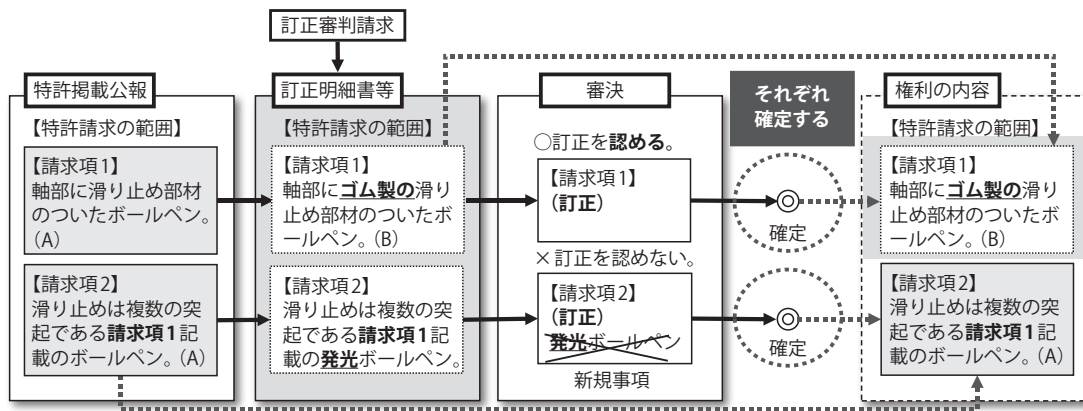


図1 引用関係がある請求項における「一覧性の欠如」の例

条3項、規則46条の2)。

また、請求項ごとに訂正審判を請求するときに、明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明と関係する場合には、その明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項を請求の対象としなければならないこととした(法126条4項)。

(ア)「一群の請求項」と、特許請求の範囲の一覧性の欠如

請求対象となる請求項の中に、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項について、請求項ごとに訂正の許否判断を行った結果、例えば図1のように、請求項1の訂正が認められ、請求項2の訂正が認められないときには、特許請求の範囲の一覧性の欠如が発生することとなる。つまり、確定した請求項1の内容は、訂正明細書等に記載された請求項1(B)であるのに対し、請求項2が参照する請求項1の内容は、特許掲載公報に記載された請求項1(A)であることとなる。この場合、確定した権利内容を理解するためには、審査の確定経緯を辿って、特許掲載公報と訂正明細書等の二つの書類に記載された特許請求の範囲を参照することが必要となる。図1の例のような「特許請求の範囲の一覧性の欠如」の問題が生

じることを避けるため、その訂正が及ぶ範囲については一体的に扱う必要がある。したがって、このような場合には、それらの請求項を「一群の請求項」として一体的に扱うこととし、そのために、訂正審判を請求する際には、「一群の請求項」ごとに請求をしなければならないこととした。

なお、「一群の請求項」については、訂正後の請求項の記載に基づいて、その訂正対象の請求項が「一群の請求項」であるか否かを判断することに留意されたい。

(イ) 一群の請求項の例(法126条3項、規則46条の2各号)

(A) 子、孫、ひ孫……のような引用関係を有する場合(規則46条の2第1号)

訂正される請求項の記載を引用している従属項(子、孫、ひ孫……のような引用関係を含む)は、その訂正される請求項の訂正事項を自身にも含むことになるので、その従属項自体の文言が訂正されるか否かにかかわらず、ともに訂正されるものとして扱われる。そして、その従属項は、その訂正される請求項とともに「一群の請求項」を構成する(例えば、図2の請求項1~4)。

なお、上記の2(1)(ア)で記載したとおり、訂正が及ぶ

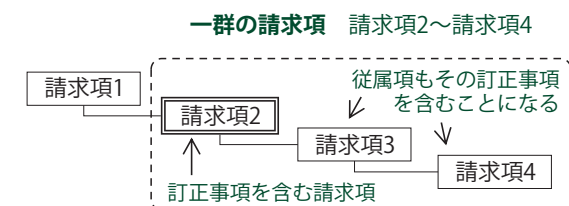
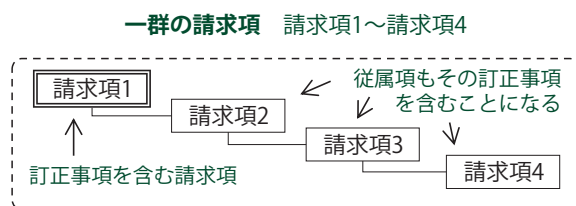


図2 子、孫、ひ孫……のような引用関係を有する例(1)

図3 子、孫、ひ孫……のような引用関係を有する例(2)

範囲の請求項を「一群の請求項」として扱うことから、図2と同じ引用関係であっても、図3のように、請求項1に対して訂正をするのではなく、請求項2に対して訂正をした場合には、請求項2～4が「一群の請求項」を構成することとなることに留意されたい。

(B) 一つの請求項の記載を複数の請求項が引用する場合
(規則46条の2第2号)

訂正される請求項の記載を引用しているいずれの従属項も、その訂正される請求項の訂正事項をそれぞれ含むので、その訂正される請求項とともに「一群の請求項」を構成する(例えば、図4の請求項1～4)。

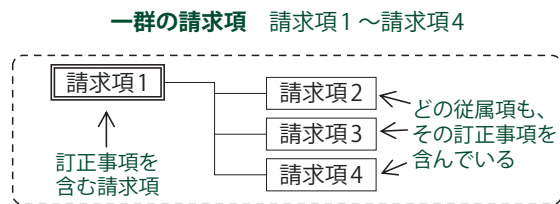


図4 一つの請求項の記載を複数の請求項が引用する例

(C) 一つの従属項が、複数の請求項の記載を引用する場合
(規則46条の2第3号)

共通する一つの従属項によって引用される複数の訂正される請求項は、その共通する従属項とともに「一群の請求項」を構成する。例えば、訂正される請求項1の記載を引用している従属項(請求項4)が、訂正される請求項2の記載及び訂正される請求項3の記載をそれぞれ引用している場合、その共通する従属項である請求項4は、請求項1～3の全ての訂正事項を含むので、請求項4を中心として「一群の請求項」を構成する(例えば、図5の請求項1～4)。

なお、この例の引用関係において、請求項3に対して訂正がなかった場合には、請求項1、2、4が「一群の請求項」を構成することとなることに留意されたい。

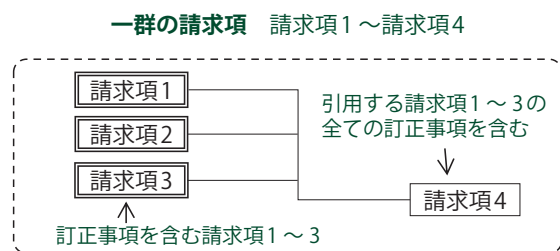


図5 一つの従属項が、複数の請求項の記載を引用する例

(D) 上記(A)～(C)等の関係を組み合わせる場合(規則46条の2第4号)

上記(A)～(C)及び親子のような引用関係(法126条3項)が、互いに連関して、「一群の請求項」を構成する(例えば、図6の請求項3～8)。この例では、請求項3、5、8が上記(A)の関係、請求項6、7、8が上記(A)の関係、請求項3、4、5が上記(B)の関係、請求項5、7、8が上記(C)の関係を有している。そして、これらの関係が、共通する請求項を介して一体となり、一群の請求項を構成することとなる。

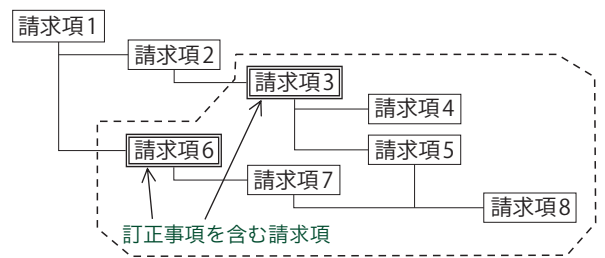


図6 上記(A)～(C)等の関係を組み合わせる例
※請求項1、2は、訂正されていない請求項

(ウ) 明細書又は図面の訂正と関係する請求項について

明細書又は図面を訂正する場合において、上記(ア)と同様に明細書等の「一覧性の欠如」が発生し、複数の明細書等(明細書の束という)を参照することが必要になる場合がある。例えば、明細書の段落【0011】と請求項1及び請求項2とが関係している場合において段落【0011】を訂正する際に、請求項2について訂正審判の請求がなされ、請求項1について訂正審判の請求がなされずに確定したときには、明細書の一覧性の欠如(明細書の束)が発生する。つまり、請求された請求項2に対応するのは訂正明細書の段落【0011】であるが、請求されなかった請求項1に対応するのは特許掲載公報の段落【0011】であることになる。このような問題が生じることを避けるため、提出された明細書又は図面の訂正を基準として、この明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項(又は一群の請求項)を、請求の対象としなければならないこととした(法126条4項)。

また、「いずれの請求項とも直接関係しない明細書等の訂正」(例えば、誤記の訂正等)を行う場合には、特許権全体に対して訂正審判を請求する必要がある。

しかし、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求する必要があるときには、この「いずれの請求項とも直接関係しない明細書等の訂正」は、全ての請求項に関連する訂正事項として、全ての請求項について請求することとする。

なお、最終的な許否判断は、請求単位に応じて、請求項ごと又は一群の請求項ごとに行われることに留意されたい。

(2) 訂正のできる範囲 (訂正要件)

(ア) 請求項間の引用関係の解消 (法126条1項4号)

本改正により、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) が訂正要件に追加された。一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係等がある請求項の記載を、内容を変更することなく、当該請求項の記載を引用しない形へ書き替えることによって、訂正の対象の請求項が「一群の請求項」として一体的に取り扱われることがなくなり、請求項ごとに訂正審判を請求できるようになる。

(3) 訂正審判を請求できる時期

(ア) 訂正審判の請求

特許権者は、訂正の対象となる特許権について、権利の設定があった後に訂正審判を請求することができる。しかし、特許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、訂正審判を請求することができない (法126条2項)。本改正前は、この例外として、審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる期間が設けられていたが、審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求されると、実体的な判断を経ずに裁判所と特許庁との間で事件が往復する「キャッチボール現象」が発生する問題があったことから、本改正により、この例外は廃止されることとなった。

なお、これに伴い、審決の予告制度が設けられたが、これについては、後述する無効審判の項を参照されたい。

(イ) 訂正審判の請求の取下げ

訂正審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができる (法155条1項)。ただし、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その全ての請求を取り下げる場合にのみ、取り下げることができることとした (法155条4項)。請求項ごとに取り下げることができる」とすると、前述したように「特許請求の範囲の一覧性の欠如」が発生する問題が生じるため、一部取下げは認めないこととしたものである。なお、訂正審判の請求の一部を取りやめたいときには、訂正明細書等 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面) の補正 (法17条の4) により訂正事項の一部削除を行うことができる。この場合には、一覧性の欠如の問題が生じることはない。

(4) 訂正審判請求書

(ア) 請求の趣旨 (法131条3項、規則46条の3第1項、様式62備考6)

本改正により、請求項が二以上ある場合には、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求できるようになった。これに伴い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求の場合には、「請求の趣旨」の欄に「請求項ごと」又は「一群の請求項ごと」の請求であることを記載しなければならないこととした。これは、請求の単位を明確にするためである。

具体的な記載例として、訂正審判請求書の「請求の趣旨」の欄には、例えば表1のように、請求の対象である特許を特定するとともに、特許権全体に対して訂正審判を請求するか、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求するかを記載する。

なお、前述したように「一群の請求項」については、訂正後の請求項の記載に基づいて、その訂正対象の請求項が「一群の請求項」であるか否かを判断することに留意されたい。

表1 訂正審判請求書の「請求の趣旨」欄の記載例

請求の単位	「請求の趣旨」欄
特許権全体に対して訂正審判を請求する場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲 (及び図面) を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲 (及び図面) のとおり訂正することを認める、との審決を求める。
請求項ごとに訂正審判を請求する場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲 (及び図面) を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲 (及び図面) のとおり請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。
一群の請求項ごとに訂正審判を請求する場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲 (及び図面) を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲 (及び図面) のとおり <u>一群の請求項ごと</u> に訂正することを認める、との審決を求める。
請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求する場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲 (及び図面) を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲 (及び図面) のとおり請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。

(イ) 請求の理由(法131条3項、規則46条の3第2項、様式62備考7八)

訂正審判を請求する際に、複数の請求がある場合には、請求ごとに(例えば、複数の請求項ごとに請求をするときには、それぞれの請求項ごとに)「請求の理由」の欄を分けて記載する。また、「請求の理由」の欄に記載する際には、「設定登録の経緯」、「訂正の理由」、「訂正事項」、「訂正の原因」のように、4つの項目を設けて記載する。「設定登録の経緯」の欄には、その請求の対象について、設定登録までの経緯を記載する。先の訂正審判又は無効審判における訂正の請求で訂正が認められている場合には、それも記載する。「訂正の理由」の欄には、訂正事項ごとに、訂正の目的(法126条1項1～4号)を特定して記載する。「訂正事項」の欄には、訂正が多岐にわたる場合には、訂正事項ごとに項分けして、それぞれの訂正の内容を具体的に記載する。請求項数が増減するような場合には、訂正前後の対応表を作成することが望ましい。「訂正の原因」の欄には、各訂正事項に対応するように項を分けて記載する。具体的には、上記のように記載した訂正事項ごとに、その訂正事項が法126条に規定される訂正要件の全てを満たす事実を説明する。

明細書又は図面の訂正があるときには、請求項(又は一群の請求項)ごとに、その明細書又は図面の訂正との関係を記載しなければならない(規則46条の3第2項)。特に、明細書又は図面の訂正が、複数の請求項との関係を有する場合には、その明細書又は図面の訂正と、複数の請求項との関係が明確になるように、その対応関係を一通り明記した上で、この明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項(又は一群の請求項)が請求の対象とされていること(法126条4項)を正確に説明する必要がある。

請求項の訂正については、訂正後の請求項の記載に基づいて、どの請求項が「一群の請求項」を構成しているかについても同様に説明する。

請求項や明細書の段落等を削除訂正する際には、項番号や段落番号等を繰り上げる訂正とはせず、例えば「【請求項〇】(削除)」のように記載し、追加訂正する際には、末尾に続けて新たに記載するようにし、途中で番号を割り込ませる訂正はしない(様式13、様式29、様式29の2、様式30)。請求項の削除等の訂正を行う際に、削除された請求項の項番号を繰り上げる訂正ができるとすると、訂正の対象となった請求項ごとに訂正の許否判断が分かれて一覧性が欠如することとなった場合に、同じ項番号の請求項が生じてしまうケースがありうることから、このような事態を防止するために、上記のようにしたものである。段落番号や図番等についても同様である。

(5) 訂正審判の審決の確定

本改正により、請求項が二以上ある場合には、請求項ご

とに請求することができることとなったことに伴い、訂正審判の審決は、その請求の形態に応じて確定することが明確化された。つまり、特許全体に対して請求されたときは審判事件ごとに確定し、一群の請求項ごとに請求されたときは当該一群の請求項ごとに確定し、請求項ごとに請求されたときは当該請求項ごとに確定することとなる(法167条の2)。

3 無効審判の改正事項について

(1) 請求人適格

権利帰属に係る無効理由(共同出願要件違反と冒認出願)以外の公益的無効理由については、何人も無効審判を請求することができる(法123条2項)。権利帰属に係る無効理由を無効理由とする無効審判請求については、本改正前は、利害関係人のみが請求できたが、本改正後は、特許を受ける権利を有する者(特許を受ける権利の真の共有者や、真の発明者から特許を受ける権利を譲渡された者などの正当権利者)のみが請求することができることとなった。なお、本改正で新設された法74条1項に基づく特許権の移転の登録があったときは、無効理由から除かれる。

(2) 訂正の請求

(ア) 訂正の請求の対象

本改正により、訂正は必ずしも一つの特許の全体に対して請求しなければならないものではなく、請求項が二以上ある場合には、請求項ごとに請求することができることとなった。なお、無効審判が請求項ごとに請求されたときは、防御手段としての訂正の請求も請求項ごとにしなければならないが(法134条の2第2項)、これは、無効審判が請求項ごとにされた場合に、その審決の確定を請求項単位で行えるようにするためである。

ただし、単に請求項ごとの取扱いとすると、前述した「特許請求の範囲の一覧性の欠如」が発生する問題が生じる。この問題をできるだけ回避するために、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項(一群の請求項)について訂正を請求するときには、一群の請求項ごとに請求しなければならないこととした(法134条の2第3項、法126条3項、規則46条の2)。

また、請求項ごとに訂正を請求するときに、明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明と関係する場合には、その明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項を請求の対象としなければならないこととした(法134条の2第9項で準用する法126条4項)。

そして、(A)「一群の請求項」と、特許請求の範囲の一覧

性の欠如について、(B) 一群の請求項の例について、(C) 明細書又は図面の訂正と関係する請求項については、訂正審判と同様であり、それぞれ、上記の2(1)(ア)、(イ)、(ウ)を参照されたい。この際、無効審判における訂正の請求について参照する条項は、法134条の2第3項、法134条の2第9項で準用する法126条4項である。

(イ) 訂正のできる範囲(訂正要件)

訂正審判における訂正要件と同じく、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)が訂正要件に追加された(法134条の2第1項4号)。一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係等がある請求項の記載を、内容を変更することなく、当該請求項の記載を引用しない形へ書き替えることによって、訂正の対象の請求項が「一群の請求項」として一体的に取り扱われることがなくなり、請求項ごとに訂正を請求できるようになる。

(ウ) 訂正の請求をすることができる時期

(A) 訂正の請求

本改正により、訂正の請求をすることができる時期に、審決の予告(後述の3(3) 審決の予告を参照)に対する訂正の請求のための指定期間が追加された。審決後の訴訟段階では訂正の機会がないため、権利者は訂正の請求をするか否かについての最終的な判断をしなければならないこと、審判合議体の判断が示されることから、発明の認定や論理付け等についての詳細な検討が必要とされること、特許権侵害訴訟が関係する場合には、訴訟における対応との調整も必要とされること等を勘案し、この指定期間については、在內者60日、在外者90日とした。

(B) 訂正の請求の取下げ

訂正の請求の取下げは、無効審判の審理対象を変更する

点において補正と共通していることから、法17条の4第1項の補正ができる期間内に限り、取り下げることができることとし(法134条の2第7項、規則50条の2の2、様式65の5の2)、その旨は相手方に通知されることとした(規則50条の5の2)。ただし、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正を請求したときは、その全ての請求を取り下げる場合にのみ、取り下げることができることとした(法134条の2第7項)。請求項ごとに取り下げることができることとすると、前述したように「特許請求の範囲の一覧性の欠如」が発生する問題が生じるため、一部取下げは認めないこととしたものである。なお、訂正の請求の一部を取りやめたいときには、訂正明細書等(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面)の補正(法17条の4)により訂正事項の一部削除を行うことができる。この場合には、一覧性の欠如の問題が生じることはない。

(エ) 無効審判の請求の取下げと、訂正の請求のみなし取下げの関係

訂正の請求は、無効審判の請求の存在を前提とするものであるため、無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられた場合には、訂正の請求も当該請求項ごとに取り下げられたものとみなすこととした。また、無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなすこととした(法134条の2第8項)。

この際、訂正が請求された一群の請求項のうちの一部の請求項に対する無効審判が取り下げられたことにより、当該請求項に対する訂正の請求がみなし取下げとなる場合には、一覧性の欠如が発生する。図7の例のように、請求項1と請求項2について無効審判が請求され、請求項1と請求項2について一群の請求項として一体的に訂正が請求されていた場合を想定する。このうち、請求項2の無効審判の請求が取り下げられると、対応する請求項2の訂正の請

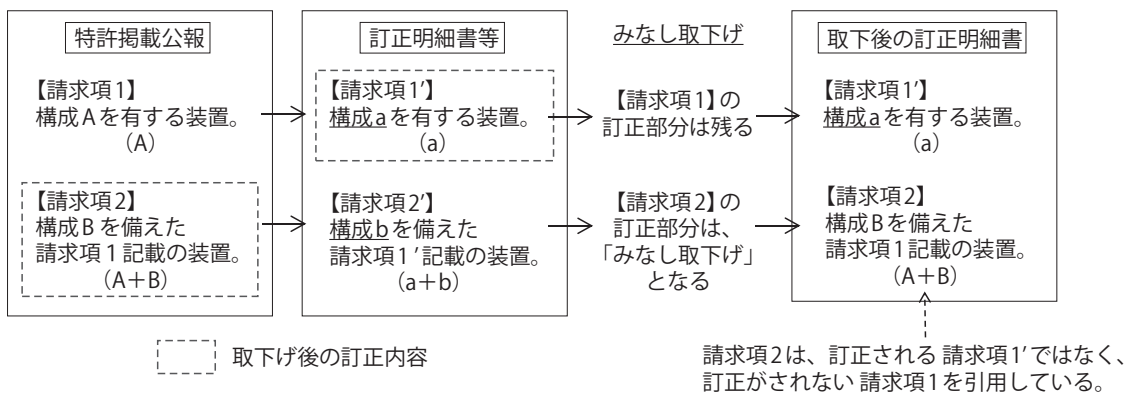


図7 一群の請求項に対する、みなし取下げの例

求め取り下げられたものとみなされる。この時点で、請求項2の訂正の請求は、請求項1とは独立して取り下げられることとなるため、一群の請求項はばらばらとなり、請求項1の訂正のみが残ることとなる。この結果、特許請求の範囲の一覧性の欠如が発生する。

つまり、請求項1の内容は、訂正明細書に記載された請求項1'(a)であるのに対し、請求項2が参照する請求項1の内容は、特許掲載公報に記載された請求項1(A)であることとなるため、特許請求の範囲を把握するには注意が必要である。

なお、このように一覧性の欠如が発生してしまった場合でも、審決公報及び部分確定審決公報(審決の一部が部分的に確定したときに発行され、確定した部分についての情報が掲載される審決公報)には、参照すべき明細書等の情報、部分確定情報が掲載されるため、これらの情報を参照することにより特許請求の範囲を把握することができる。

(オ) 訂正請求書

(A) 請求の趣旨(法134条の2第9項で準用する法131条3項、規則46条の3第1項、様式63の2備考2)

本改正により、請求項が二以上ある場合には、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正を請求できるようになった。これに伴い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求の場合には、「請求の趣旨」の欄に「請求項ごと」又は「一群の請求項ごと」の請求であることを記載しなければならないこととした。これは、請求の単位を明確にするためである。

具体的な記載例として、訂正請求書の「請求の趣旨」の欄には、例えば表2のように、請求の対象である特許を特定するとともに、特許権全体に対して訂正を請求するか、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正を請求するかを記載する。

なお、前述したように「一群の請求項」については、訂正後の請求項の記載に基づいて、その訂正対象の請求項が「一群の請求項」であるか否かを判断することに留意されたい。

(B) 請求の理由(法134条の2第9項で準用する法131条3項、規則46条の3第2項)

訂正請求書における「請求の理由」の記載方法については、訂正審判請求書の場合とほぼ同様であり、上記2(4)(イ)を参照されたい。なお、参照する条項は、法134条の2第1項1~4号、法134条の2第9項で準用する法131条3項、規則46条の3第2項、様式63の2備考3である。

(3) 審決の予告

審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求されると、実体的な判断を経ずに裁判所と特許庁との間で事件が往復する「キャッチボール現象」が発生する問題に対応するため、本改正により、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止されることとなった。これに伴い、本改正前の一次審決(審判事件で最初に出される審決)に代わって被請求人に審判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に、「審決の予告」の手続が設けられた。

なお、審決の予告は、審決をするのに熟したときにされるものであり、そこに至るまでの審理の流れは、本改正前と同様である。

(ア) 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こととした(法164条の2第3項で準用する法157条2項)。結論及び理由には、全ての訂正事項についての許否判断と、審判請求された全ての請求項についての有効性の判断が、審決と

表2 訂正請求書の「請求の趣旨」欄の記載例

請求の単位	「請求の趣旨」欄
特許権全体に対して訂正の請求をする場合 ^(※)	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。
請求項ごとに訂正の請求をする場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり請求項ごとに訂正することを求める。
一群の請求項ごとに訂正の請求をする場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求める。
請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正の請求をする場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正することを求める。

※無効審判は通常は請求項ごとに請求されているものと扱われるので、訂正請求も、通常は請求項ごとに請求する必要がある。特許権全体に対して訂正請求する場合は例外となる。無効審判が請求項ごとに請求されていない場合としては、全請求項数が1である場合や、いずれの請求項とも直接関係しない新規事項を明細書中に追加したことのみを無効理由とする場合等が考えられる。

同程度に詳細に記載される。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(当事者等が申し立てた理由及び職権で無効理由通知を出していた場合にはそれに記載した理由)について審理判断され、審決の予告に記載されることとなる。

(イ) 審決の予告に対する当事者の手続

審決の予告は、上記のように被請求人に訂正の機会を付与するための手続であるから、この段階で改めて両当事者に期間を指定して主張を求めることはなく、被請求人に対して訂正の請求をするための期間の指定のみが行われる(法164条の2第2項)。この指定期間は、前述のとおり在內者60日、在外者90日である。

(ウ) 審決の予告又は審決がされるタイミング

(A) 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(法164条の2第1項、規則50条の6の2第1号)。

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場合には、審決の予告を行わず、審決をすることとした(規則50条の6の2第1号、法156条2項)。

(a) 審決の予告を希望しない旨の被請求人の申出があった場合

被請求人が早期に審決を受け取るとを目的として審決の予告を希望しない場合には、審決の予告をする必要はない。この場合、被請求人は希望しない旨の申出を口頭審理の終了時点までに行っておくことが適切である。意思表示は、書面又は口頭(口頭審理の場においてする場合に限る)で行う。

(b) 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場合

(c) 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場合

これら(b)(c)の場合は、審判請求人の攻撃に対する防御の範囲において被請求人の主張が全て認められたものであるから、さらに訂正の機会を付与する必要はなく、審決の予告をする必要はない。

審決の予告がされた後、被請求人が訂正の請求をした場合、通常は請求人に対して反論の機会が与えられ、再び審決をするのに熟すまで審理が行われる。

被請求人が訂正の請求をしなかった場合には、通常は審理を終結し(法156条2項)、審決の予告に記載した判断内容で審決をする。

(B) 再び審決をするのに熟したとき

上記(A)の後、再び審決をするのに熟したときは、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、審判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場合等)、これらの無効理由については、審決の予告はしない(なお、通常は訂正・答弁の機会が与えられる(法134条2項))。

一方、審判合議体の判断を示して訂正の機会を与えることが適切な場合には審決の予告をする(法164条の2第1項、規則50条の6の2第3号)。例えば、上記(ア)のとおり、当事者等が申し立てた理由及び職権で無効理由通知を出していた場合にはそれに記載した理由については、全て審理判断され、先の審決の予告に記載されるのが原則であるが、何らかの事情によりこれらの理由のうち一部の理由について先の審決の予告において判断が記載されず、当該理由により審判の請求に理由があると認めることとなった場合には、規則50条の6の2第3号に該当し、審決の予告がされる。

(C) 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(A)の場合と同様であり、原則として審決の予告をする(法164条の2第1項、規則50条の6の2第2号)。その後の審理手続については上記(A)(B)を参照されたい。

(4) 無効審判の審決の確定

本改正により、請求項ごとに訂正の請求することができることとなったことに伴い、無効審判の審決は、その無効審判の請求の形態と訂正の請求の形態に応じて確定することが明確化された。つまり、特許全体に対して無効審判が請求されたときは審判事件ごとに確定し、請求項ごとに無効審判が請求され、かつ訂正が一群の請求項ごとに請求されたときは当該一群の請求項ごとに確定し、請求項ごとに無効審判が請求され、かつ訂正が請求項ごとに請求されたときは当該請求項ごとに確定することとなる(法167条の2)。

4 その他

「無効審判等の実務の考え方」には、付録として、平成23年改正特許法及び特許法施行規則の審判関連部分の抜粋、訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例、無効審判のフロー図、無効審判及び訂正審判における応答期間についての考え方、口頭審理実務ガイド、訂正請求の機会付与に関する運用指針、無効審判における主張と証拠について、を収録しているので、適宜ご参照いただきたい。

また、審判関連部分以外を含めた本改正の内容については、特許庁ホームページにおいて解説書を掲載している²⁾ので、併せて参照していただきたい。

5 おわりに

本改正の施行後4か月で、無効審判(特許・実用)は、81件(暫定値。前年同月比約92%)の請求があり、訂正審判は、55件(暫定値。前年同月比約96%)の請求があった。無効審判及び訂正審判について改正された事項についての審理が既に行われ始めており、審決の予告が行われたケースもでてきている。今後、ますます平成23年法が適用となる事件が増えることとなるが、その審理をスムーズに進めるにあたっての課題も見えつつある。

それは、電話等による問い合わせ等も含めて概観すると、一群の請求項の捉え方を誤っているケース(例えば、訂正事項の有無にかかわらず、引用関係にある請求項の全てを一群の請求項として捉えてしまう等)や、訂正請求における請求単位として、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求しなければならない場合であるにもかかわらず特許権全体に対して訂正を請求してしまうケースが見られることである。

一群の請求項の捉え方については、一群の請求項の概念は訂正に伴うものであり、訂正が及ぶ範囲を一体的に扱うものであると考えていただくと、ご理解の一助になるのではないと思われる。

また、訂正請求における請求単位については、無効審判は通常は請求項ごとに請求されているものと扱われるので、訂正請求も通常は請求項ごとに請求する必要があると考えていただくのが適切だと思われる。

無効審判及び訂正審判の手続を行うにあたり、「無効審判等の実務の考え方」及び本稿が参考になれば、幸いである。

profile

田口 傑 (たぐち すぐる)

1996年4月 特許庁入庁(審査第三部 物流機械)

2000年4月 審査官昇任(審査第三部 搬送組立)

特許審査第二部搬送組立、国際課企画係長、秘書課弁理士室弁理士制度企画班長、スタンフォード大学客員研究員、審判部第11部門を経て、2011年12月より現職

2) http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm