

第 1 章 平成 1 5 年改正法の審判制度関連 改正規定の概要

平成15年改正法の審判制度関連改正規定の概要

第1節	はじめに	5
第2節	異議申立制度の廃止と無効審判制度への統合	6
1.	改正の趣旨	6
2.	改正の概要	6
第3節	無効審判における攻撃・防御の機会の適正化	10
I.	無効審判請求書の請求理由の記載要件の明確化	10
1.	改正の趣旨	10
2.	改正の概要	10
II.	当初記載の請求理由の要旨を変更する新たな攻撃の例外的許可	11
1.	改正の趣旨	11
2.	改正の概要	11
第4節	無効審判と審決取消訴訟との間の「キャッチボール現象」の適正化	14
1.	改正の趣旨	14
2.	改正の概要	15
第5節	当事者系審判の審決取消訴訟における求意見・意見陳述制度	18
第6節	施行日及び経過措置等について（附則関係）	18
1.	改正法の施行日	18
2.	改正に伴う経過措置	18

第1章 平成15年改正法の審判制度関連改正規定の概要

第1節 はじめに

知的財産立国を実現するためには、知的財産の創造・保護・活用等の諸側面からの努力が必要であるが、そのうち知的財産の保護の強化の文脈において重要な事項の一つとして、実効的な紛争処理制度の確立が挙げられる。

首相直属の諮問会議である知的財産戦略会議によって平成14年7月に取りまとめられた「知的財産戦略大綱」においては、審判制度について、迅速かつ的確に判断を示すことにより紛争処理の負担が軽減できるよう、制度の在り方及び実施体制について抜本的な改革を進めるべき旨の指摘がされた。また、その具体策として、審判制度を簡素化・合理化するとともに機能の充実を図るため、異議申立制度と無効審判制度の関係、訂正審判制度の在り方、審判と審決取消訴訟との関係等について検討し、平成15年の通常国会に所要の法案を提出すべき旨が提言された。

他方、平成14年4月には産業構造審議会・知的財産政策部会に紛争処理小委員会が設置され、大綱の提言も踏まえて審判制度を中心とした紛争処理制度の見直しを図るため6回にわたり審議が行われ、その結果は平成15年2月に知的財産政策部会に報告された。

この報告を踏まえ、迅速かつ的確な紛争処理の実現を目指し、特許異議申立制度を廃止して特許無効審判制度に統合すること、及び特許無効審判・訂正審判と審決取消訴訟との関係の合理化を行うことなどの審判制度の改正案を盛り込んだ「特許法等の一部を改正する法律案」が、第156回通常国会に提出され、平成15年5月16日に国会を通過し、5月23日に平成15年法律第47号として公布された。

今回の審判制度等の改正は、次の4点を改正の柱にしている。（改正条文については、付録1を参照）

- (1) 異議申立制度の廃止と無効審判制度への統合
- (2) 無効審判における攻撃・防御の機会の適正化
 - ①無効審判請求書の請求理由の記載要件の明確化
 - ②当初記載の請求理由の要旨を変更する新たな攻撃の例外的許可
- (3) 無効審判と審決取消訴訟との間の「キャッチボール現象」の適正化
 - ①審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求時期の制限
 - ②審決取消訴訟における「差戻し」規定の新設
 - ③差戻し後の無効審判への訂正審判の吸収規定
- (4) 審決取消訴訟における求意見・意見陳述制度の導入

第2節 異議申立制度の廃止と無効審判制度への統合

1. 改正の趣旨

平成15年改正前は、特許の有効性を判断する制度として、異議申立制度と無効審判制度とが並存していた。

この2制度併存の問題点として、①異議申立てと無効審判とが重複して請求されることがあり、その場合には特許の有効性を巡る紛争の解決に長期間を要することになり、特許の円滑な保護が図れないこと、②異議申立てが不成立のときは、異議申立人は不服申立ての出訴ができず、特許庁に無効審判を請求するほかないため、同一審級の特許庁において2つの手続が繰り返されるという手続の冗長性があること、③こうした事態は、競業者の関心の高い重要な特許ほど顕著に生じるが、本来こうした特許は迅速な紛争解決が最も強く求められるものであること、等が指摘されていた。

また、異議申立制度それ自体の問題点として、④異議申立ては異議手続の契機に過ぎず、異議申立人は申立て後の審理手続に当事者として関与できないため、当事者間での実質的な攻撃防御をすることができず、結論に不満を抱きがちであること、⑤異議申立の可能な期間が特許付与後6ヶ月に制限されており、他人の異議申立ての動向や内容を見極めてから自己の異議申立ての要否や内容を決定することができないため、結果として特許取消の根拠に利用されない不要な異議申立てを含む複数の異議申立てがなされ、審理が複雑化し迅速な紛争解決に逆行する場合があること、等が指摘されていた。

平成15年改正では、こうした2制度並存の問題点や異議申立制度自体の問題点を解消するため、異議申立制度を廃止して無効審判に統合することとされた。

なお、特許法と同様に異議申立制度と無効審判の2制度を有している旧実用新案法（平成5年改正前の実用新案法）についても、同様の改正のニーズを踏まえ、異議申立制度を廃止して無効審判に統合する改正が行われた。（平成15年改正法附則§12～15による旧実用新案法の改正を参照）。

2. 改正の概要

平成15年改正では、異議申立制度を廃止して無効審判に統合するにあたって、改正後の無効審判制度によって異議申立制度の機能や役割を包摂するとの観点から、無効審判制度の骨格となる各要素の改正の要否が検討され、下記のようにされた。

改正無効審判制度の骨格

	改正無効審判	現行無効審判	異議申立て
請求理由	公益的理由及び権利帰属に係る理由	公益的理由及び権利帰属に係る理由	公益的理由のみ
請求人適格	・公益的無効理由は何人も請求可能。 ・権利帰属に係る無効理由は利害関係人のみ。	利害関係人のみ	何人も申立て可能
請求時期	いつでも請求可能	いつでも請求可能	特許付与から6ヶ月
審理構造	当事者対立構造 ＋ 職権探知主義	当事者対立構造 ＋ 職権探知主義	査定系構造 ＋ 職権探知主義
審理方式	原則として口頭審理	原則として口頭審理	原則として書面審理
特許庁の決定に対する裁判所への不服申立て	・審判請求人と特許権者が原告又は被告（特許庁は訴訟当事者でない）。 ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能。	・審判請求人と特許権者が原告又は被告（特許庁は訴訟当事者でない）。 ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能。	・常に特許権者が原告で特許庁が被告。 ・特許維持決定に対しては出訴不可（異議申立人の不服申立て機会なし）

(1) 請求理由（無効理由）

異議理由は、新規性欠如・進歩性欠如等の公益的理由に限られ、冒認出願・共同出願要件違反等の権利帰属に係る理由は異議理由とされていなかった。これに対し、無効理由は、異議申立て可能な公益的理由のすべてを包含しつつ、更に冒認出願・共同出願要件違反等の権利帰属に係る理由を無効理由としていた。

そのため、改正後の無効審判制度によって異議申立制度の機能や役割を包摂するとの観点から、改正前の無効理由をそのまま維持することとされた。その結果、無効理由は改正前のまま、新規性欠如・進歩性欠如等の公益的無効理由のほか、冒認出願・共同出願要件違反等の権利帰属に係る理由も無効理由とされている。（特§123①各号）

(2) 請求人適格

異議申立ては何人も請求可能としているのに対し、無効審判では利害関係人に限って請求可能としていた。

そこで、改正後の無効審判制度によって異議申立制度の機能や役割を包摂するとの観点から、何人も異議申立てが可能であった新規性欠如・進歩性欠如等の公益的理由については、何人も請求可能とするよう無効審判の請求人適格の規定が改正された。（特§123②）

他方、従来から異議申立てできなかった冒認出願・共同出願要件違反等の権利帰属に係る無効理由については、改正前の無効審判と同様に利害関係人に限って請求

できることを明確にする改正が行われた。(特§123②)

なお、新実用新案法(実§37②)、意匠法(意§48②)、旧実用新案法(平成15年改正法附則§12で改正した旧実§37②)においても同様の改正が行われた。

(3)請求時期

異議申立ての申立可能期間は特許付与後6ヶ月に制限されている一方、無効審判には原則として請求時期に制限がない。

平成15年改正では、改正後の無効審判における請求時期をどのようにすべきかについて検討がされた結果、①特許の権利期間が相当程度経過した後においても、特許の有効性を巡る争いが生じたり、第三者が自己の事業展開の必要上特許の有効性を見直しを求めることがあること、②異議申立のように請求期間に制限を付した場合には、期間の終期に複数の請求が集中する事態を招来するとともに、他の請求人による審判請求の有無や内容を把握できないまま自分も請求するため、結果として不要な審判請求が増加しかねないこと等の理由から、請求時期を制限しないこととされた。(特§123①③)

(4)審理構造・審理方式

異議申立制度においては、異議申立人は異議手続の契機を提供するに過ぎず、その後の手続は特許庁と特許権者との間で進行する「査定系審理構造」を採用していた。これに対し、無効審判は、無効審判請求人と特許権者との間の攻撃防御を審理の基本とする「当事者対立構造」を採用していた。

平成15年改正にあたっては、①査定系構造の異議申立制度について、異議申立人が手続に関与できないという不満があったこと、②当事者対立構造は、両当事者同士が直接に互いの主張をぶつけ合って審理を尽くすことができるため当事者間の納得の行く審判がし易いという利点があること、③当事者対立構造によれば特許庁が提示することが困難な実験成績証明書等に基づく主張立証を当事者が行うことができること等を踏まえ、従来の無効審判における当事者対立構造をそのまま維持することとされた。(特§134)

また、異議申立制度と無効審判制度の双方において存在していた審判官の職権探知の権能は、当事者間の攻撃防御に基づく当事者対立構造を補完するものにとどまるという前提で、そのまま維持することとされた。(特§153)

また、無効審判では、「口頭審理」を原則としているところ、口頭審理は当事者対立構造の審理に適した審理方式であるため、口頭審理原則はそのまま維持することとされた。(特§145①)

(5)特許庁の決定に対する裁判所への不服申立て

異議申立制度における特許庁の決定に対する裁判所への不服申立てと、無効審判制度における特許庁の審決に対する裁判所への不服申立てとは、以下のように相違

していた。

① 異議申立制度の決定取消訴訟

異議申立制度においては、特許取消決定がされた場合には特許権者が決定取消訴訟を提起でき、その場合は、常に特許権者が原告で特許庁長官が被告である。他方、特許維持決定がされた場合には、異議申立人は決定取消訴訟を提起することはできない。

したがって、異議申立人はいずれの場合も、訴訟の当事者（原告・被告）にはならない。これは、異議申立人は異議手続の契機を提供する者に過ぎず、異議手続の当事者ではないと位置付けられていることによる。

② 無効審判制度の審決取消訴訟

無効審判においては、特許無効審決の場合も特許維持審決の場合も、それぞれ特許権者又は無効審判請求人が原告として、審決取消訴訟を提起することができる。

他方、被告については、いずれの場合も審判の相手方当事者（すなわち特許権者又は無効審判請求人）が被告となり、特許庁長官は被告にはならない。（この点は、通常の行政処分取消訴訟と取り扱いが異なっている。通常の行政処分についての取消訴訟の場合は、処分庁を被告とするのが通例であるが、無効審判の審決に対する取消訴訟の場合には、特許庁（処分庁）を被告とするのではなく、審決に不服を有する審判当事者の一方が、審判の相手方当事者を被告として審決取消訴訟を提起する制度になっている。）

このようにされているのは、特許の設定登録処分がいったんなされた場合は、発生した特許権は私権としての性格を強く持ち、無効審判は私権を巡る私人間の争いの様相を呈するから、行政庁が訴訟当事者になるよりも、その特許の帰趨に利害関係を有する審判当事者間で訴訟を迫行することが適切であるとの考慮に基づく。

平成15年改正に際しては、上記①②の相違を前提として、特許取消の決定を受けた特許権者が特許庁長官を被告として出訴する異議申立制度と同様の訴訟当事者構造を採用するか、それとも従来の無効審判制度と同様に、審決に不服を持つ審判当事者が審判の相手方当事者を被告として出訴する構造を採用するかが検討された。

その結果、(イ) 私権を巡る争いであるとの理由のほか、(ロ) 無効審判が当事者対立構造を取ることとの整合性を取るべきこと、(ハ) 審判の一方当事者を原告とし、特許庁を被告とすると、通常は他方当事者も訴訟迫行の利害を有するから3者が絡み合う複雑な訴訟形態になりかねないこと等を理由に、従来の無効審判制度の被告構造を維持することとされた。（特§179①ただし書き）

したがって、無効審判制度における審決取消訴訟の原告・被告は、無効審判請求人又は特許権者であり、特許庁長官は原告にも被告にもならない。

第3節 無効審判における攻撃・防御の機会の適正化

I. 無効審判請求書の請求理由の記載要件の明確化

1. 改正の趣旨

無効審判請求書の請求理由の欄の記載は、特許の無効理由を記載する重要なものであり、それが審判請求当初から十分に記載されていなければ、特許権者は適切な対応を取ることができず、応答負担が発生する。また、その結果として審理の遅延が生じる。

他方、第2節で述べたように、何人も無効審判の請求ができることとしたことに伴ない、請求理由の記載が不十分な無効審判請求書が増加することが懸念された。また、下記・. で述べるように、無効審判の請求後に請求理由の要旨を変更する補正を例外的とはいえ許可することができることとしたことに伴ない、審判請求当初から無効理由を十分に記載しない無効審判請求が増加することが懸念された。

そこで、審判請求当初から無効理由を十分に記載することを徹底させることをねらいとして、無効審判請求書の請求理由の記載要件を法律上明確に規定し、請求理由の記載が不十分な審判請求書を排除できるようにした。

2. 改正の概要

(1) 請求理由の記載要件

無効審判請求書の請求理由の記載要件として、「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない」旨を明定した（特§131②）。

これにより、審判請求当初から無効審判請求書において「特許を無効にする根拠となる事実」を「具体的に」「特定」しなければならず、その「事実と証拠との関係」も記載しなければならないことが明確にされた。

(2) 記載要件を満たさない無効審判請求の扱い

請求理由の記載要件を満たしていない無効審判請求については、補正ができないほど著しい不備の場合には審決をもって却下される（特§135）。また、補正により治癒される可能性がある場合には補正が命じられるが、(イ) 補正命令に応答して補正をしないとき、(ロ) 補正をしても依然として記載要件を満たさないとき、(ハ) 請求理由の要旨を変更する補正がされたときは、その審判請求書は決定により却下される（特§133①③）。

これらの場合には、無効審判請求書の副本は特許権者に送達されずに却下されるから、特許権者には対応負担は発生しない。

なお、上記(1)(2)の改正事項については、旧実用新案法（平成15年改正法附則§12で改正した旧実§41で準用する特§131②）、新実用新案法（実§38②）及び意匠法（意§52で準用する特§131②）においても同様の改正が行われた。

II. 当初記載の請求理由の要旨を変更する新たな攻撃の例外的許可

1. 改正の趣旨

今回改正に先立つ平成10年の特許法等の改正により、無効審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正が禁じられた。その改正理由は、本来は例外的措置であるべき無効審判の「請求の理由」の補正の規定を、請求人が都合良く利用する事例が多く、無効理由を後から追加・変更するような事態が無期限・無制限に生じる結果、審理のやり直しによる審理遅延の弊害が生じていたためである。

審理期間の大幅な短縮が図られるなど、平成10年改正は一定の成果を収めたが、他方で、同一特許に対して同一人が繰り返し複数の無効審判を請求する件数が増加した。これらの中には、最初の無効審判事件において無効理由の追加が可能であれば再度の請求がなされなかったであろうものも含まれていると考えられる。

そこで今回の改正では、平成10年改正規定の要旨変更の補正の禁止の基本的な考え方は維持しつつ、無効理由の追加を真に認めるべき事案についてのみ例外的に要旨変更の補正を認めることとした。（このように限定的な場合にのみ無効理由の追加を認めることとしても、別途の無効審判の請求はいつでもすることができるから、無効審判請求人には特段の不利益はない。）

また併せて、新たな無効理由が提示された場合の特許権者の防御についても規定し、両当事者の攻撃防御の機会の適正化を図ることとした。

2. 改正の概要

(1)無効審判の請求理由の要旨を変更する補正の許可

審判請求当初の無効審判請求書の請求理由に記載されていた無効理由とは異なる新たな無効理由を追加することは、通常は請求理由の要旨変更であるとして認められない（特§131の2①本文）。しかし、その場合においても、下記の条件を満たしたときはその請求理由の補正を許可できる裁量権を審判長に与えることとした。（特§131の2①ただし書き、同条②）

- ①その請求理由の補正によって審理が不当に遅延するおそれがないことが明らかであること。（特§131の2②柱書き）
- ②その補正が、次の二つのいずれかに該当すること。
 - (i) 特許権者の防御手段としての特許の訂正請求がなされた場合において、その訂正請求に起因した新たな無効理由等の主張立証をするために請求理由の補正

をすることが必要になったとき。(特§131の2②一)

(ii) そのほか、審判請求当初の無効審判請求書の請求理由に、その無効理由等を記載できなかったことに合理的な理由があり、しかも、被請求人がその請求理由の補正に同意するとき。(特§131の2②二)

上記①の「不当な審理遅延を生じるおそれがないこと」は、いずれのケースの場合でも充足すべき基本的要件である。他方、②の(i)「訂正請求に起因して必要になった請求理由の補正」と(ii)「当初不記載の合理的理由の存在・特許権者の同意の存在」は、いずれかが充足されれば足りる。

また、②の(i)と(ii)との関係は特則と一般則の関係であって、(ii)の「当初不記載の合理的理由の存在・特許権者の同意の存在」が一般則であり、(i)の「訂正請求に起因して必要になった請求理由の補正」が特則である。

②(i)の「訂正請求に起因して必要になった請求理由の補正」の場合に、当初不記載の合理的理由の存在と特許権者の同意の存在とが自動的に満たされるとした理由は、特許権者による訂正請求の内容は無効審判請求人には予見できないから、当初の請求理由に訂正請求に対する反論を記載しなかったことに合理的理由があるといえるし、特許権者は訂正請求によって特許請求の範囲に変更を及ぼす以上、無効審判請求人がその変更に応じた新たな無効理由を提示することにも当然に同意していると擬制できるからである。(これらの関係を図示すると、下図のようになる。)

なお、そもそも一般則として、当初不記載の合理的理由の存在を要件としたのは、審判請求後に自由に請求理由の要旨を変更できるとすると、審判請求当初に請求理由を十分記載しない審判請求書を招来することにもなりかねず、平成10年改正の趣旨をまったく没却することになるからである。

また、特許権者の同意を要件としたのは、請求理由の要旨変更を認めてその事件内での1回の解決を図るか、それとも後日の別の無効審判で対応するかを選択に関して直接の利害を有しているのは特許権者であるから、要旨変更の補正を許可するに際しては特許権者の意思を勘案することが相当であるとの考えに基づく。また、特許権者の同意の手続を通じて、事実上審理する価値のない新たに提示された無効理由が審理対象から排除されることも期待される。

<補正を許可する条件（一般則）>

- ① 不当な審理遅延を生じない
- +
- ② (ii) 合理的理由の存在
- +
- ② (ii) 特許権者の同意の存在

<補正を許可する条件（特則）>

- ① 不当な審理遅延を生じない
- +
- ② (i) 訂正請求に起因して請求理由の補正が必要となった
- ※訂正による事情変更 合理的理由の存在
- ※訂正請求 特許権者の同意の存在

なお、この改正事項については、旧実用新案法についても同様の改正が行われた。（平成15年改正法附則§12で改正した旧実§41で準用する特§131の2）。また、新実用新案法（実§38の2）及び意匠法（意§52で準用する特§131の2）においても同様の改正がされているが、後二者においては訂正請求制度がないため、①と②(ii)の要件のみが規定され、②(i)の要件は規定されていない。

(2)両当事者の攻撃防御機会についてのその他の改正事項

- ① 上記(1)のように、例外的とはいえ無効審判の請求理由の要旨を変更する補正を認める場合には、特許権者権に対して適切な防御機会を与えることが適切である。そこで、必要に応じて、再度の答弁機会と再度の訂正請求機会が与えられることを明確にする規定が置かれた。（特§134②、特§134の2①）
- ② 従来から、一つの無効審判事件において複数回の訂正請求が行われることもあったが、改正に伴ってこうした事態が増加することから、後の訂正請求がされた場合には先の訂正請求は取り下げられたものとみなすこととした（特§134の2④）。これは、特許権者の意思をより良く反映しているものは後の訂正請求であるとの考慮に基づくもので、従来から行われていた先の訂正請求の取下げ要請の実務を法律上明確にしたものである。
- ③ 改正前の無効審判においては、訂正請求が不適法な場合には常に審判長が訂正拒絶理由を通知し、相当の期間を定めて意見書を提出する機会を与えることとしていた（改正前の特§134⑤で準用する特§165）。そのため、訂正要件の不適合性についての無効審判請求人の主張の位置付けが不明確であった。そこで改正後は、無効審判請求人が申し立てない訂正要件不適合の理由についても審判官が職権で審理することができる旨を規定することにより、間接的な規定振りながら、無効審判請求人が訂正要件不適合である理由を申し立てることができることを示すことにした（特§134の2③）。

上記(1)(2)の改正事項については、旧実用新案法（平成15年改正法附則§12で改正した旧実§40②・§40の2③④）、新実用新案法（実§39②）、意匠法（意§52で準用する特§134）においても同様の改正がされている。ただし、後二者では訂正請求制度がない点で、内容は多少異なる。

第4節 無効審判と審決取消訴訟との間の「キャッチボール現象」の適正化

1. 改正の趣旨

平成15年改正以前は、「無効審判が特許庁に係属している場合を除き」訂正審判が請求できる旨が規定されていた（改正前の特§126①）。そのため、無効審判の審決が出され審決取消訴訟が提起された後は、「無効審判が特許庁に係属している場合」ではないとして、いつでも訂正審判を請求することが認められていた。

他方で、平成11年の最高裁判決（下記参照）は、審決取消訴訟が裁判所に係属中に当該特許の特許請求の範囲を減縮する訂正が確定した場合には、訂正特許についての審理を裁判所が行うことは適切ではなく、まず無効審判において訂正特許についての審理を一次的に行うべきとの考え方を示し、このような場合は審決を取り消して特許庁において再度の無効審判の審理を行うべきとした。そして同判決後は、訂正審決が確定すればほぼ自動的に無効審判の審決を取り消す裁判実務が定着していた。

（参考）大径角形鋼管事件の最高裁判決（最高裁平成11.3.9判決(平7(行ツ)204号)）

同判決は、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない……このような審理判断を、特許庁における（無効）審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない。」と判示した。この判決は、それに先立つメリヤス編機事件の最高裁判決（最大判昭和51.3.10判決（昭42（行ツ）28号））における「審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。いずれの判決も、「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない」として、専門性の高い特許審判と訴訟との関係について「審判前置主義」を定めた特許法第178条第6項の規定と関係している。

この最高裁判決の結果、特許無効審決を受けた特許権者が、審決の自動的な取消を目的として、出訴とともに訂正審判を請求する事態が急増したばかりでなく、東京高裁での審決取消訴訟の終了間際や最高裁への上告受理申立てという極めて遅い

時期に至ってから訂正審判を請求する事態も急増した。

訂正審決の確定によって自動的に無効審判の審決が取り消されると、無効審判事件は特許庁に再係属することになり、審判官は無効審判の審理を再度行うことになっていた（改正前特§181②）。これが、東京高裁と特許庁との間の「訂正に起因する事件のキャッチボール」といわれる現象である。

こうした事態が頻発した結果、訂正審判の確定までの無効審判の審決取消訴訟の審理がまったく無駄になるという問題が生じていた。また、長期間の訴訟を経て特許庁に再係属した無効審判の審理を再度行うことになるから、無効審判の審理の最終決着までの期間が極めて長期化するという問題も生じていた。

また、出訴後に訂正審判の審理を行い、次いで裁判所から戻ってきた無効審判事件の審理を行うというように「審理の分断」による非効率性という問題も生じていた。これを、無効審判請求人の立場からみると、査定系構造の訂正審判においては訂正の適法性や訂正特許の有効性などについて意見を述べることができず、その後当事者対立構造の無効審判が特許庁に再係属してはじめてそうした意見を述べるができることになるから、これまた非効率であるし、両当事者間の攻撃防御に基づいて的確な審理を行うという無効審判の趣旨にも合致しない。

2. 改正の概要

そこで平成15年改正においては、無効審判の審決取消訴訟の提起後の手続に関して以下の3点の改正を行うこととした。

①審決取消訴訟の提起後の訂正審判の請求時期の制限

審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる時期に関して制限を加え、出訴後は原則として訂正審判を請求できないこととしつつ、出訴後90日に限っては例外的に訂正審判を請求できることとした。（特§126②）

このように出訴後の訂正審判の請求時期を制限したことにより、長期間の訴訟を経て特許庁に無効審判が再係属し、無効審判の審理の最終決着までの期間が極めて長期化するという問題が解消される。他方、出訴後に訂正審判の請求をまったく遮断するのではなく、一定期間に限り認めることとしたのは、審判官の判断を経由した後に、それに対応した訂正をすることにつき強いニーズが認められたためである。

なお、この改正規定には、出訴後の訂正審判の請求を妨害することのみを目的とする別個の無効審判請求が排除されるという効果もある。改正前の特許法第126条第1項では、無効審判が特許庁に係属している場合は訂正審判が請求できないものとされていたから、特許無効審決を得た無効審判請求人は、特許権者が審決取消訴訟を提起すると同時に別個の無効審判を請求することによって、特許権者が訂正審判を請求することを妨害することができた。これに対し、平成15

年改正の第126条第2項では、出訴から90日の期間内は、別途の無効審判が特許庁に係属しているかどうかとは無関係に訂正審判の請求が認められる規定振りとされている。したがって、出訴後の訂正審判の妨害のみを目的として別途の無効審判を請求することには意味がなくなる。

②審決取消訴訟における「差戻し」規定の新設

出訴後に訂正審判が請求された場合において、裁判所が、当該訴訟においてその訂正特許を審理するよりも、まず無効審判においてその訂正の適否や訂正特許の有効性について審理させることが適当であると判断したときは、審決の違法性についての実体審理を行うことなく、決定により審決を取り消して無効審判事件を特許庁に差し戻すことができる規定を置くこととした。(特§181②③)

そして差戻しの決定があったときは、特許庁は、再係属の無効審判中において訂正の適法性や特許の有効性について審理をすることとした(特§134の3)。

③差し戻された無効審判事件への訂正審判の吸収規定

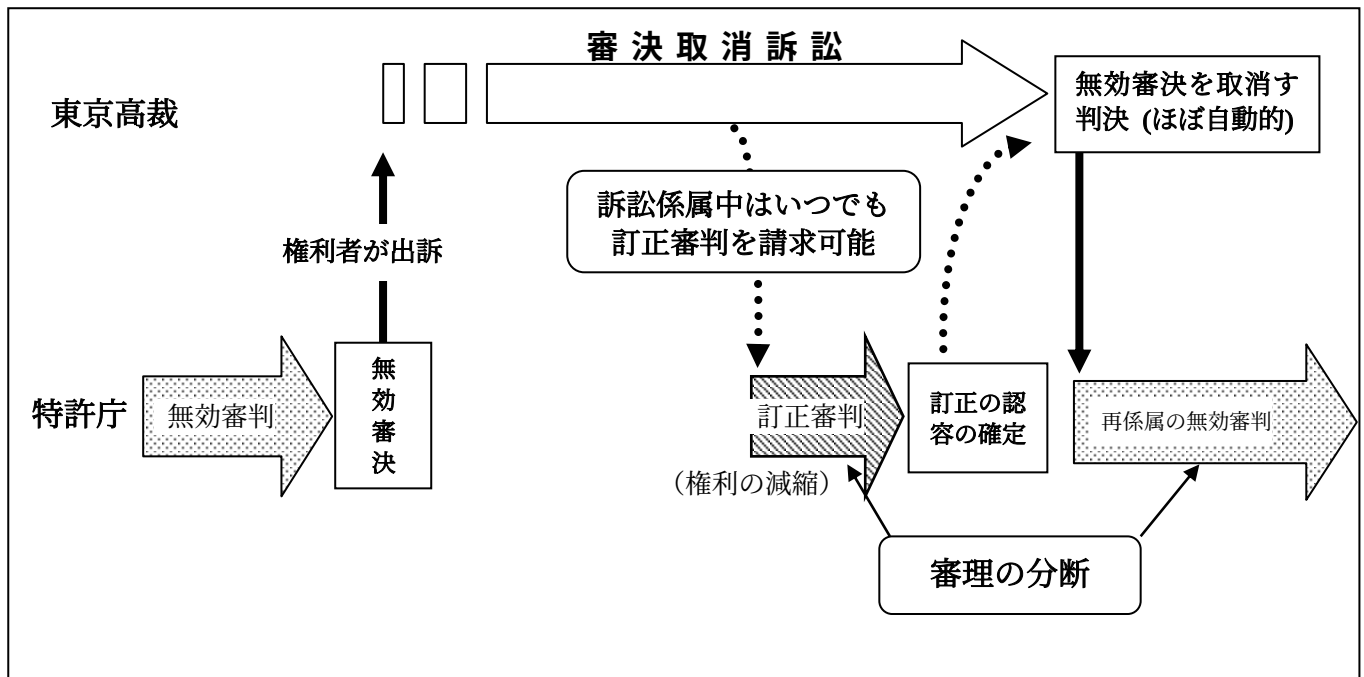
「審理の分断」の問題を解消すべく、特許庁に差し戻された無効審判において無効審判請求人が訂正の適否や訂正特許の有効性についての意見を述べるができるようにするためには、審決取消訴訟提起後90日以内にされた「訂正審判の請求」を、「訂正請求」として無効審判の手続中に吸収する必要がある。

そこで、差し戻された無効審判の審理の開始の際に、審判長が相当の期間を指定して訂正請求の機会を付与することとし(特§134の3②)、(イ)先にした訂正審判の請求書に添付された明細書等を援用可能とする規定(特§134の3③)、(ロ)指定期間内に訂正請求があった場合に、先にされた訂正審判の請求を取り下げたものとみなす旨の規定(特§134の3④)、(ハ)訂正請求がされなかった場合に訂正審判を訂正請求とみなす規定(特§134の3⑤)などを整備した。

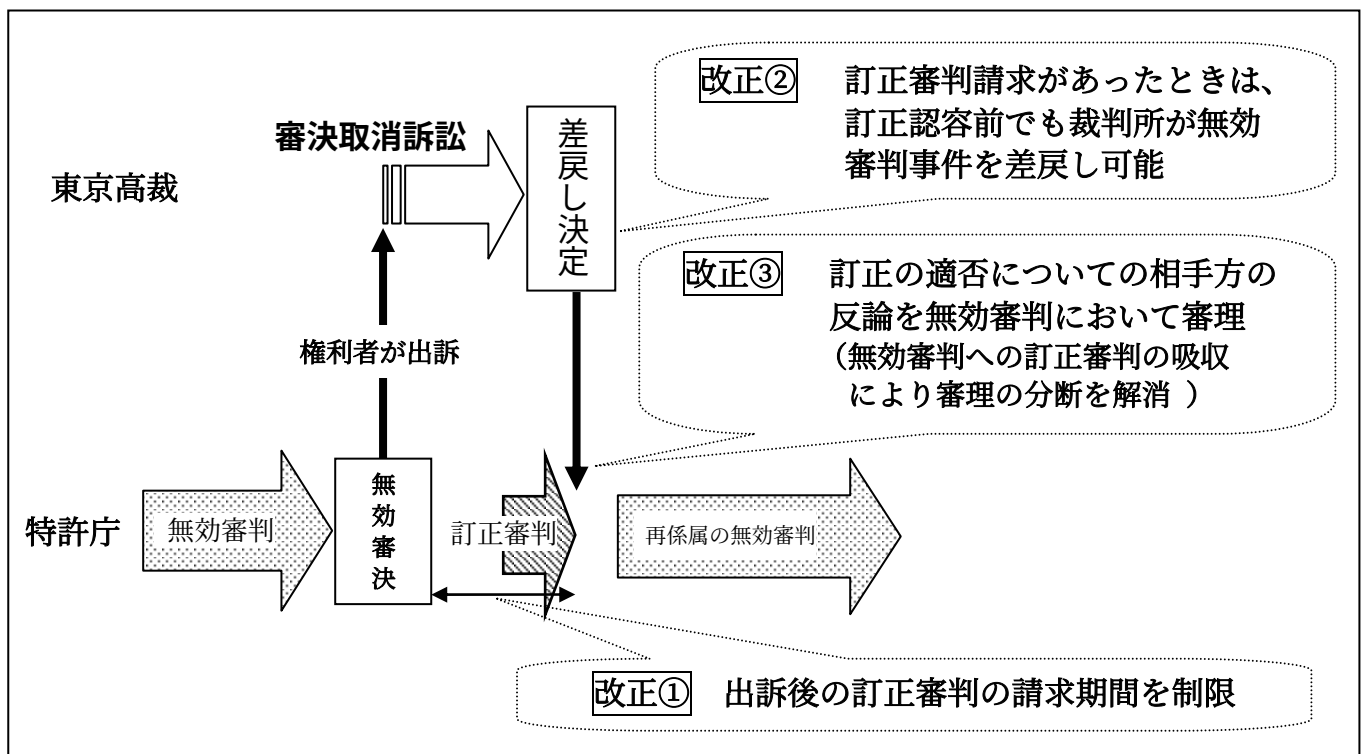
なお、上記①～③の改正事項については、訂正審判制度及び訂正請求制度のある旧実用新案法においても同様の改正が行われた(平成15年改正法附則§12で改正した旧実§47②で準用する特§181、旧実§40の3②～⑤)。他方、訂正審判・訂正請求制度のない新実用新案法、意匠法では改正が行われていない。

審決取消訴訟係属中の訂正審判と再係属無効審判の説明図

現行 特許庁と裁判所との間で事件が長期化



早期の事件解決



第5節 当事者系審判の審決取消訴訟における求意見・意見陳述制度

第2節で述べたように、無効審判の審決取消訴訟においては、特許庁は訴訟当事者とはならない。しかし、特許庁の法令解釈や運用基準が審決取消訴訟における主要な争点になった場合のように、専門官庁としての特許庁が訴訟において専門的意見を述べるのが適切な場合もある。そこで、平成15年改正では「求意見・意見陳述制度」を導入し、特許庁が訴訟に関与することができることとした(特§180の2)。

ただし、求意見・意見陳述制度によって特許庁が審決取消訴訟において意見を述べることは、当事者としての訴訟追行行為ではない。また、求意見・意見陳述制度は、特許庁の法律解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる場合に主として利用されるものであるから、意見の内容は、本来裁判所の専権的判断事項である法令解釈等を主たる対象とすることが多い。したがって、原則として事実立証のための証拠になるわけではなく、裁判所が法律判断をするに際しての参考資料となるにとどまる。

また、実用新案法(実§47②で準用する特§180の2)、意匠法(意§59②で準用する特§180の2)、商標法(商§63②で準用する特§180の2)における無効審判の審決取消訴訟においても特許無効審判の審決取消訴訟と同様の事態が生じ得るので、同様の改正を行った。旧実用新案法については、当然に特許法の改正規定の類推適用があるとの前提で、明示規定を置いていない。

なお、延長登録無効審判や商標登録取消審判についての審決取消訴訟においても無効審判の審決取消訴訟と同様の状況が生じ得るので、無効審判だけではなく、これらの審判の審決取消訴訟についても同様の改正を行った。

第6節 施行日及び経過措置等について(附則関係)

1. 改正法の施行日

「特許法等の一部を改正する法律」のうち、審判制度及び審決取消訴訟に関する規定は、平成16年1月1日から施行する。

2. 改正に伴う経過措置

(1) 異議申立て及び審判についての経過措置

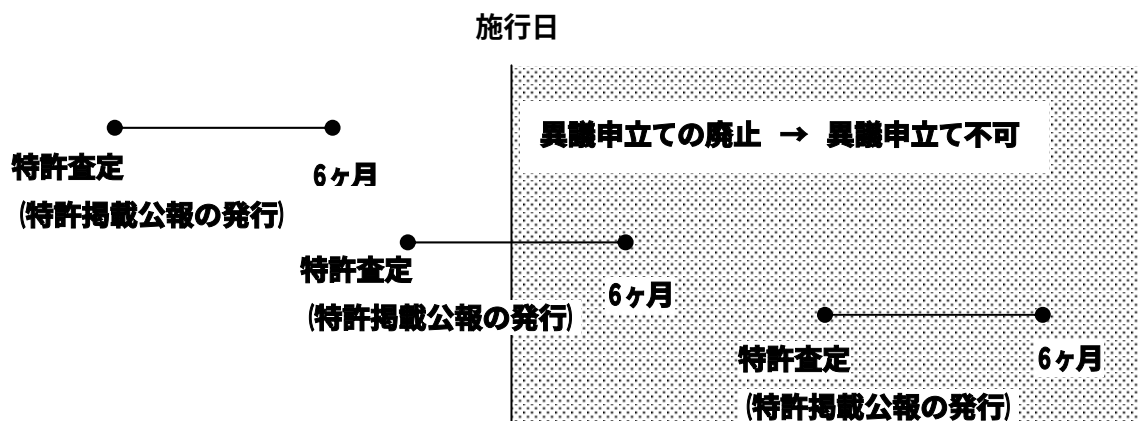
施行後に請求される審判(無効審判、訂正審判)については新法を適用する。施行前に請求された異議申立て、審判及びそれらの再審についてはなお従前の例による。(附則第2条第7項、第8項)

① 異議申立て

施行後は異議申立制度が廃止されるから、異議の申立てはすることができない。そのため、施行日の時点において依然として異議申立期間(特許掲載公報発行から

6ヶ月)が経過していない場合であっても、その特許についての異議申立てはすることができないこととなる点に注意する必要がある(下図参照)。ただし、異議申立期間が経過する前に施行日を迎えた特許については、施行日以降は利害関係人でなくても無効審判を請求することができるから、請求人に特段の不都合はない。また、異議申立てと無効審判とがほぼ同時期に特許庁に係属した場合は、原則として無効審判を優先的に審理する実務が取られているから、この点でも、異議申立ての代わりに無効審判の請求をすることに不都合はない。

なお、施行前にされた異議申立てについては、その決定が確定するまでは、改正前の法律が適用される(附則第2条第7項)。



②無効審判・訂正審判・再審

無効審判・訂正審判・再審についての改正事項は、施行日後に請求されるものについて適用し、施行前に請求されたものについては、改正前の法律を適用する(附則第2条第7項、8項)。

【関連の附則】実用新案法(附則第3条第4項、第5項)、意匠法(附則第4条第2項、第3項)、商標法(附則第5条第2項、第3項)

(2)審決等取消訴訟についての経過措置(附則第2条第9項及び第10項)

①異議申立てに係る取消訴訟

附則第2条第7項においてなお従前の例によるとされた異議申立てに対する訴えについては、改正前の法律を適用する(附則第2条第9項)。したがって、施行日前に申し立てられた異議申立てについて、その異議申立てにおける特許取消決定に対する取消訴訟を提起する場合、及び、その異議申立ての異議申立書の却下の決定に対する取消訴訟を提起する場合は、施行後も依然として改正前の法律が適用される。

②無効審判に係る審決取消訴訟

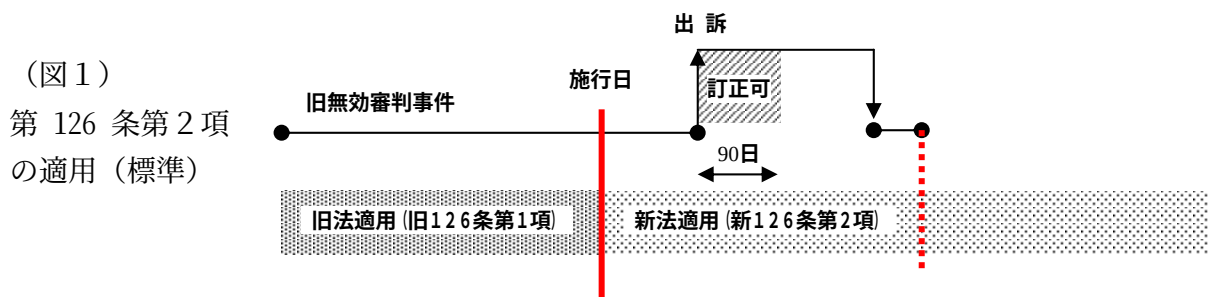
審決取消訴訟についての改正項目である「差戻し決定」や「差戻し後の無効審判への訂正の吸収」の規定は、施行後に請求される無効審判についてされた審決取消訴訟について適用し、施行前に請求された無効審判についてされた審決取消訴訟については適用しない（附則第2条第10項）。

このように、「差戻し決定」や「差戻し後の無効審判への訂正の吸収」の規定は、施行後に請求される無効審判についてされた審決取消訴訟から適用が開始されるのに対し、下記(3)①のように、訂正審判の請求期間の制限の改正規定は、施行前に請求された無効審判の審決取消訴訟にも適用されるから、施行後しばらくは、訂正審判請求期間は制限されるが差戻し規定等の適用は受けない事案が発生する。そうした事案は、出訴後の訂正審判に起因して審決を取り消す判決がなされて特許庁に無効審判が再係属することになっても、無効審判への訂正の吸収の規定は適用されないことに注意する必要がある。

(3)訂正審判の請求時期の改正についての経過措置

①施行前の無効審判が係属中の特許についての訂正審判（図1参照）

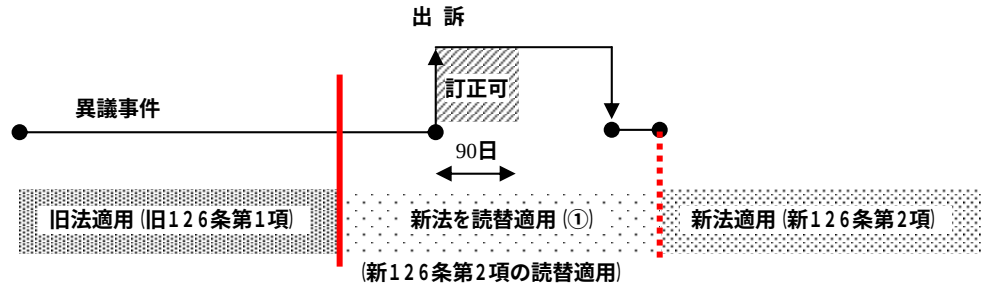
審判についての原則的な附則（(1)②参照）によれば、施行後に請求される訂正審判については、原則として改正後の規定（特§126②）が適用されることになる。したがって、特許無効審判についての審決取消訴訟が裁判所に係属している場合は、その無効審判が施行前に請求されたものであっても、その特許無効審判の審決が確定するまでは、審決取消訴訟の提起から90日の期間内を除き、訂正審判を請求することができないことが原則となる。



②施行前の異議申立てが係属中の特許についての訂正審判（図2参照）

上記①と同様に、施行前にされた異議申立事件について施行後に取消訴訟が提起された場合も、取消訴訟が提起された日から起算して90日の間を除き、訂正審判の請求をすることができないようにすることが、改正法の趣旨からみて適切である。そのため、改正法の第126条第2項の規定を読み替えて適用することとした（附則第2条第12項）。

(図 2)
附則②の適用

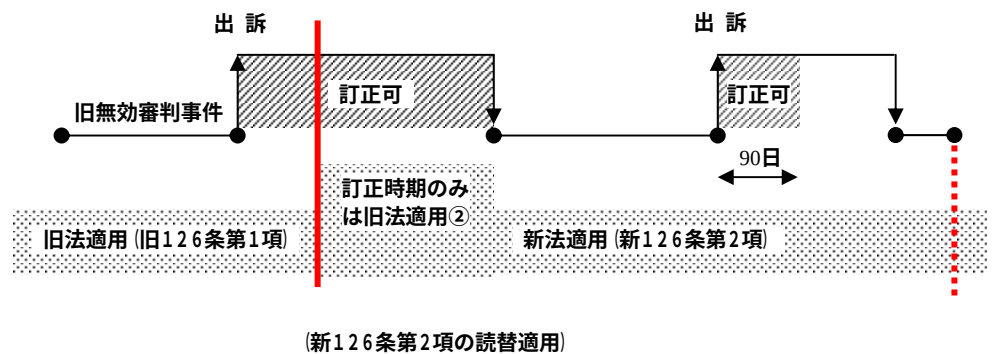


③施行時に審決等取消訴訟が係属中の特許についての訂正審判 (図 3、4 参照)

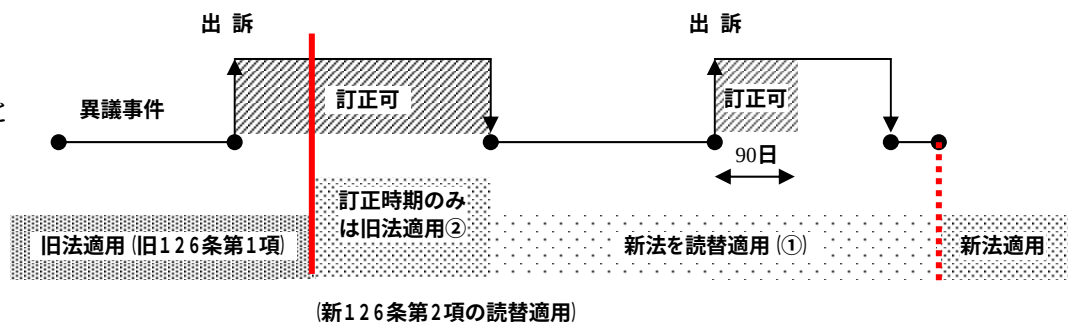
改正法は、訂正審判の請求時期を審決等取消訴訟の提起から90日以内に制限するので、施行時に審決等取消訴訟が係属中の特許について、上記①②のようにこの改正規定をただちに適用すると、施行時に既に訴訟係属後90日を経過している場合には、訂正審判をまったく請求することができなくなってしまう。

こうした不都合を回避するために、施行時に無効審判の審決取消訴訟又は異議申立ての決定取消訴訟が裁判所に係属している特許については、訂正審判の請求可能期間は、その訴訟が確定するまでは、改正後の特許法第126条第2項の規定にかかわらず、改正前と同様とする経過措置を設けている (附則第2条第13項)。

(図 3)
附則③の適用



(図 4)
附則③の適用と
附則②の適用



(4)特許の無効理由についての経過措置

特許の無効理由は実質的には改正されていないが、異議申立てを廃止したことに伴って、異議申立手続中の訂正請求も無くなったことから、異議申立手続中でした訂正が訂正要件違反であった場合の無効理由の規定が削除されている（特§123①八）。

この改正規定は、改正法の施行後に請求される特許無効審判の無効理由について適用される。施行前になされた訂正（及び施行後であっても旧法の規定によってなされた訂正）が訂正要件違反の場合の無効理由については、改正前の規定が適用される。（附則第2条第11項）