

第 2 章 無効審判における当事者の手続

無効審判における当事者の手続

第 1 節	無効審判の請求の対象と無効の効果	25
第 2 節	無効理由	25
第 3 節	無効審判を請求することができる時期	26
1.	原則	26
2.	例外	27
第 4 節	無効審判の請求人	27
1.	当事者能力・手続能力	27
2.	請求人適格	28
3.	共同審判	29
第 5 節	無効審判の請求の手続	30
1.	審判請求書に関する一般的注意事項	30
2.	「請求の趣旨」欄の記載	30
3.	「請求の理由」欄の記載	31
4.	「証拠方法」欄の記載	37
5.	「添付書類又は添付物件の目録」欄の記載	37
6.	無効審判請求書に添付すべき証拠物件等	37
第 6 節	審判請求後の攻撃防御 - 特許権者（被請求人）の防御方法 -	38
1.	答弁書	38
2.	特許の訂正請求	41
第 7 節	審判請求後の攻撃防御 - 審判請求人の攻撃方法 -	46
1.	審判請求人の反論機会	46
2.	審判請求人による反論の提出方法	46
3.	審判請求人による新たな攻撃が可能な範囲	48
4.	特許の訂正請求に対する無効審判請求人の攻撃	52
5.	審判官の職権探知と無効審判請求人の主張立証努力との関係	54
第 8 節	審判合議体による手続に対する両当事者の対応	55
1.	審尋に対する対応	55
2.	無効理由通知に対する対応	55
3.	訂正拒絶理由通知に対する対応	55
第 9 節	指定期間・計画審理と両当事者の攻撃防御の提出時期	56
1.	指定期間と両当事者の攻撃防御の提出時期	56
2.	「計画審理」と両当事者の攻撃防御の提出時期	57
第 10 節	口頭審理	58
1.	無効審判における審理方式	58
2.	口頭審理の決定の実務	58
3.	当事者の出頭義務と不出頭の場合の取り扱い	59
4.	審判における口頭審理の特徴	59
第 11 節	無効審判の審決後の手続	60
1.	審決取消訴訟の提起	60
2.	審決取消訴訟の提起後の訂正手続と無効審判の再係属	61

第2章 無効審判における当事者の手続

第1節 無効審判の請求の対象と無効の効果

特許無効審判（以下「無効審判」という）の請求の対象は、行政処分としての一つの特許処分である（特§123）。（同様に、実用新案登録無効審判の場合は一つの実用新案登録処分、意匠登録無効審判の場合は一つの意匠登録処分、商標登録無効審判の場合は一つの商標登録処分である。）

ただし、無効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、請求項毎に請求することもできるとされている（特§123 第2文）。

なお、多項制の導入以前である昭和50年12月31日までの出願に係る特許についても、特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについては、発明ごとに無効審判を請求することができるものとされている。また、多項制の導入された昭和51年1月1日から改善多項制の導入以前の昭和62年12月31日までの出願に係る特許についても、特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについては、発明ごとに無効審判を請求することができるが、実施態様項のみについて無効審判を請求することはできない。

無効審判の結果、特許を無効とすべき旨の審決が確定したときは、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特§125）。すなわち、遡及効をもって特許権が無くなる。

ただし、後述のように、特許付与後に後発的に発生した特定の無効事由（外国人の権利享有違反、条約違反）によって特許が無効とされた場合は、その後発的事由に該当するに至ったときから存在しなかったものとみなされる（特§125ただし書き）。

第2節 無効理由

特許の無効理由は、特許法第123条第1項各号に列举されているものに限られ、これ以外のものを理由として特許を無効にすることを請求することはできない。これは、いわゆる例示的列举規定ではなく制限列举規定である。

特許法第123条第1項の各号の中には、一つの号に複数の無効理由の根拠法条を含んでいるものもあるので、これらの無効理由を区分けしてその概要と参照条文を示すと、概ね下記のようなになる。（特§123）

- (1)新規事項の補正……出願明細書等の補正が、特§17の2 に違反して新規事項を追加するものであったにもかかわらず特許が与えられたこと（特§123 一）
- (2)外国人の権利能力欠如……特§25に違反して、権利を享有できない外国人に対して特許が付与されたこと（特§123 二）
- (3)非発明…特§2 及び§29 でいう発明でないものに対して特許が与えられたこ

- と（特 § 123 二）
- (4) 産業上利用可能性の欠如……特 § 29 の産業上利用可能性の要件を満たさないものに対して特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (5) 新規性欠如……特 § 29 に規定する新規性を欠如する発明に対して特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (6) 進歩性欠如……特 § 29 に規定する進歩性を欠如する発明に対して特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (7) 拡大先願……特 § 29 の 2 に規定する後に公開された先願に記載された発明と同一の後願発明に対して特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (8) 公序良俗違反……特 § 32 に規定する公序良俗等に反する発明に特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (9) 共同出願要件違反……特許を受ける権利を共有する発明については共同出願しなければならない旨の特 § 38 の規定に反して特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (10) 後願特許……特 § 39 ～ の後願排除等の規定に反して特許が与えられたこと（特 § 123 二）
 - (11) 条約違反……条約に違反して特許が与えられたこと（特 § 123 三）
 - (12) 明細書の記載要件違反……特 § 36 一に規定する明細書の記載要件を満たさないものに対して特許が与えられたこと（特 § 123 四）
 - (13) 特許請求の範囲の記載要件違反……特 § 36 一～三に規定する特許請求の範囲の記載要件を満たさないものに対して特許が与えられたこと（特 § 123 四）
 - (14) 原文新規事項……外国語書面に新規事項を加えた外国語書面出願に対して特許が与えられたこと（特 § 123 五）
 - (15) 冒認出願……特許を受ける権利を有しない者の出願に対して特許が与えられたこと（特 § 123 六）
 - (16) 後発的無効事由……特許付与後に事後的に上記(2)又は(11)の特許になったこと（特 § 123 七）
 - (17) 不適法訂正……特許に対して特 § 126、§ 134 の 2 に規定する訂正要件を満たさない訂正がなされたこと（特 § 123 八）

第 3 節 無効審判を請求することができる時期

1 . 原則

特許権の設定登録後であれば、いつでも無効審判を請求することができる。たとえ特許権の消滅後であっても、無効審判を請求することができる。（特 § 123 ）

平成 15 年改正においては、異議申立制度を廃止してその機能を無効審判制度に包摂させることとされたが、その際に、異議申立制度のように申立期間に制限を付すべきか、それとも従前の無効審判制度のように請求時期に制限の付さないこととすべきかについても検討がなされた。そして検討の結果、請求時期の制限を設けないことと

された。

このような結論になったのは、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、異議申立のように請求期間に制限を付した場合には、請求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が主な理由であった。

このように請求期間に制限を設けなかった結果、改正前の無効審判と同様、無効審判請求人は請求期間の制限を気にすることなく、特許の有効性を争う必要が真に生じた時期に無効審判を請求すれば足りる。

また、請求期間に制限がないから、他の請求人による無効審判請求の有無やその内容を精査した上で、自分が無効審判請求をするかどうかを決定することができる。なお特許庁においては、複数の無効審判が同時に特許庁に係属した場合は、併合審理や併行審理が可能な例外的な場合を除き、最も強力な理由・証拠に基づく無効審判事件について優先的に審理を進め、その他の無効審判事件の審理を中止する運用を取っているから、この点でも、他の請求人による無効審判請求の有無やその内容を精査した上で、自分が無効審判請求をするかどうかを決定することが適切である。

2．例外

(1) 特許を無効にすべき旨の審決が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特 § 125）。したがって、特許が無効となった後は無効審判を請求する利益がなく、無効審判を請求することは認められない。

ただし、特許が特 § 123 七に規定する後発的無効事由を理由として無効にされた場合は、特許権が初めから存在しなかったものとみなされるのではなく、後発的無効事由に該当するに至った時点以降に存在しなかったものとみなされる（特 § 125）。したがって、それ以前の特許については無効審判を請求する利益があるから、無効審判の請求は認められる。

(2) 特許権の消滅後損害賠償請求権の除斥期間である 20 年を経過したときは、その時点で具体的な訴訟が係属していない限り、その特許権についての無効審判の請求は、請求の利益がないという趣旨で却下される（特登施則 § 5 参照）。

第 4 節 無効審判の請求人

1．当事者能力・手続能力

無効審判の請求の手続をする者は、当事者能力（権利能力）及び手続能力を認められた者でなければならない。

無効審判の請求に関して当事者能力（手続の主体となりうる能力）を有する者として

は、民法上の権利能力（権利の主体となることができる地位・資格）を有する(イ)自然人及び(ロ)法人が挙げられる。また外国人（自然人又は法人）については、日本国内に住所・居所・営業所を有する者か、外国人の権利享有の規定（特§25）を満たす者に限って権利能力が認められている。これらの権利能力を有する者は、無効審判の請求に関する当事者能力を満たす。

このほか、(ハ)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については、権利能力は認められていないが、無効審判を請求する当事者能力は認められている(特§6 三)。したがって、法人格を有しない業界団体等であっても、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に該当すれば、無効審判請求の手續における当事者能力を満たすことができる。

また、手續能力（自ら手續を追行するうえで必要な能力）の観点からは、未成年者、成年被後見人、被補佐人等については、手續能力の制限がある（特§7 ）。また、在外者についても特許管理人によるべき旨の手續能力の制限がある（特§8）。

2．請求人適格

(1) 権利帰属以外の無効事由の場合

何人も請求可能

権利帰属に係る無効事由（共同出願要件違反と冒認出願）以外の公益的無効事由（新規性欠如・進歩性欠如等）については、何人も無効審判を請求することができる。（特§126条）

非実在者及び氏名冒用の取り扱い

何人も無効審判を請求できるとはいっても、請求人が存在しない無効審判請求を認める趣旨ではないから、実在しない者の名前での無効審判の請求は、当事者が存在しないため認められない。そうした無効審判請求は、不適法なものであってその補正ができないものとして却下される（特§135）。

また、実在する者の名前を無断で使用して無効審判を請求したり、あるいは名前の使用を許諾したものの実際には手續をする意思がない者の名前で無効審判を請求するなどの氏名冒用行為は、被冒用者本人（表示上の無効審判請求人）の意思に基づかない審判請求であるので、本人の審判請求行為としては成立しておらず、かつ、冒用者の行為は無権代理であって被冒用者に効果帰属する余地がないから、やはり不適法な審判請求として取り扱われる。

このような場合は、その審判請求人（被冒用者）が冒用者のそれまでの手續を追認して手續を継続する意思があるかどうかを確認され、その意思がない場合は、当該無効審判請求は不適法なものであってその補正ができないものとして却下される（特§135）。また、不備の看過により審判請求が却下されずに実体審理後の審決に至っ

た場合でも、不適法な手続によって自己の有する特許について無効審決を受けた特許権者は、審決取消訴訟によって無効審決の取消を求めることができる（特§178）。更には、無効審決が確定した後においても、特許権者は審決の取消に利益を持つから、無効審決の取消を求めて再審を請求することもできる（特§171 で準用する民訴法§338 三の類推適用）。

したがって、氏名冒用による無効審判請求をしても、結局のところ特許無効の効果を得ることはできない。（なお、氏名冒用者の行為は、刑事上の観点からも有印私文書偽造・同行使等の違法行為となりうる。）

これらの事情は、無効審判における審判請求人との連絡や口頭審理への出頭手続を通じて判明することが多いと考えられる。

報酬に基づく代理行為

もともと手続遂行の意思を明確に有する者が、無効審判請求を欲する第三者からの委任を受けて自己の名において無効審判請求をする場合は、氏名冒用とはいえないから、そのことによって直ちに無効審判請求の却下、無効審決の取消、再審などの事態になることはない。しかし、弁理士・弁護士のような職業代理人でない者が、金銭ほかの何らかの報酬を得て他人のために審判請求をする場合には、その行為が弁理士法・弁護士法違反の問題を生じる可能性があるので注意する必要がある（弁理§75、弁護§72）。

(2) 権利帰属に関する無効事由の場合

利害関係人のみ請求可

権利帰属に係る無効事由、具体的には共同出願要件違反（特§38）及び冒認出願（特§123 六）を理由とする無効審判請求については、利害関係人のみが請求することができる。権利帰属に関する無効理由とそれ以外の公益的無効理由を併せて申し立てる場合は、権利帰属に関する無効理由を含む以上、利害関係人でなければ無効審判を請求することはできない。

利害関係人とは

ここで言う利害関係人とは、特許を受ける権利の真の共有者や真の発明者などの正当権利者に限られず、当該特許発明と同一の装置・方法や類似の装置・方法等を実施している者などの当該特許自体についての利害を有する者のことであり、その運用は平成15年改正前の無効審判と同様である。

3. 共同審判

同一の特許権について無効審判の請求人が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる（特§132）。したがって、複数の請求人が当

初から共同して一つの無効審判を請求することが可能である。その場合の共同審判請求人についても、上記 1、2 と同様の当事者能力・手続能力及び請求人適格等が要求される。

第 5 節 無効審判の請求の手続

1 . 審判請求書に関する一般的注意事項

(1)審判請求の方式

無効審判の請求にあたっては、請求人は、特許法第131条第 1 項に定める方式要件を満たした審判請求書を提出しなければならない（特 § 131 ）。また、そのほかの方式要件についても、施行規則に規定されているところにしたがって審判請求書を作成する必要がある（特施則 § 46様式62）。

具体的には、次の事項を審判請求書に記載する。

宛名（「特許庁長官殿」と記載する）

審判事件の表示（特許無効審判の場合は「特許○○号無効審判事件」のように記載する）

審判請求に係る請求項（発明）の数（無効を求める請求項の数を記載する。また改善多項制導入前の出願に係る特許の場合は、請求項ではなく発明の数を記載する。）

審判請求人及び代理人の氏名（名称）及び住所（居所）

被請求人（特許権者）の氏名（名称）及び住所（居所）（共有に係る特許の場合は、共有者全員を被請求人として記載する。）

請求の趣旨（下記 2 参照）

請求の理由（下記 3 参照）

証拠方法（下記 4 参照）

添付書類又は添付物件の目録（下記 5 参照）

(2)副本（送付用・審理用）の提出義務

審判請求書及び添付書類の副本については、相手方への送達用として相手方の数に応じた数の副本を（特施則 § 4 ）、また特許庁の審理用として 1 通の副本を（特施則 § 50 の 4 ）、それぞれ提出しなければならない。

審判請求人が提出すべき副本の数（相手方の数 + 特許庁）については、証拠物件を含め、無効審判に関する全書類について同様の取り扱いである（特施則 § 50 等）。また、特許権者が特許法第134条の 2 第 1 項の訂正請求書を提出する場合も、同様に所定数の副本を提出する必要がある。

2 . 「請求の趣旨」欄の記載

「請求の趣旨」は、請求人がいかなる請求についていかなる審決を求めるかについ

ての簡潔な記載である。したがって、請求の対象である特許を特定するとともに、その特許をどのようにすることを求めるかを記載しなければならない。

通常は、「特許第〇〇号の特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示する。

当該特許の全部ではなく、特定の発明に関して無効審判を請求する場合は、以下のように記載する。

昭和63年1月1日の改善多項制導入以降に出願された特許出願に係る特許については「請求項」ごとに無効審判を請求することができるから、「特許第〇〇号発明の明細書の請求項〇に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示する。（ただし、平成15年7月1日以降にされた特許出願に係る特許については、明細書と特許請求の範囲とを別書類とする平成14年改正法が適用されるので「特許第〇〇号発明の特許請求の範囲の請求項第〇項に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示する。）

また、改善多項制が導入される昭和62年12月31日以前に出願された特許出願に係る特許については「発明」ごとに無効審判を請求することができるから、「特許第〇〇号発明の明細書の特許請求の範囲第〇項に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」のように表示する。

3. 「請求の理由」欄の記載

(1) 請求理由の「記載要件」の制度趣旨

平成15年に改正された特許法第131条第2項は、無効審判の審判請求書の「請求の理由」の記載要件として、以下の2点を規定している。

特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定すること。

立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載すること。

これらは、実用新案登録無効審判でも同様であるほか、意匠登録無効審判にも準用されている（実§38、意§52で準用する特§131）。また、旧実用新案法に基づく無効審判でも同様である（平成15年改正法附則第12条）。

（参考）

特許法第131条第2項

特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、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たものでなければならない。

無効審判の請求の理由において、特許を無効にする根拠となる事実が具体的に特定

されていない場合や、立証しようとする事実と証拠との関係が記載されていない場合には、特許権者（被請求人）は反論の対象を特定できず、また仮に反論の対象を特定しようとするれば請求人に釈明を求めることとなるため、特許権者に不必要な対応負担が生じ、かつ審理の遅延を招くことになる。

こうした事情から、平成 15 年改正法においては、無効審判の審判請求書の記載が不十分なことによる特許権者の対応負担の回避及び審理遅延の防止を目的として、「請求の理由」の記載要件を定め、審判請求当初から所定の記載要件を満たす適切な請求の理由が記載されることを確保しようとしている（特 § 131）。

この規定の運用にあたっては、特許権者の対応負担と審理遅延の軽減という改正の趣旨を踏まえて、適正な請求理由の記載となるよう実務が実施されることになるから、無効審判の請求にあたっては、請求理由の記載要領に十分な注意を払って審判請求書を作成することが重要である。

なお、審判請求書が法定の記載要件を満たさない場合には、審判請求書の記載不備を補正することは一応可能であるものの、後述のように、記載要件不備を是正するための補正が可能な範囲は限定的である（特 § 131 の 2）。したがって、通常は、その審判請求書の決定却下（特 § 133）又は審判請求の審決却下（特 § 135）がなされることになる。この点から見ても、審判請求人は、審判請求当初から請求の理由を適切に記載しておく必要がある。

(2) 「記載要件」の具体的考え方

以下、請求の理由の記載要件について具体的に説明するとともに、記載要件を満たす記載要領について概略を紹介する。

「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定する」こと

特許法第 131 条第 2 項によれば、請求の理由の記載には「特許を無効にする根拠となる事実」を「具体的に特定する」ことが求められている。

(i) 「特許を無効にする根拠となる事実」 - 主要事実の網羅性 -

「特許を無効にする根拠となる事実」とは、特許法第 123 条第 1 項各号に規定される各無効事由の根拠となる法条の要件（「要件事実」）を構成する具体的事実（「主要事実」）のことである。

したがって、当該特許を無効にする根拠となる規定の要件に則した形で、その要件を充足するように、当該事件における個別具体的な事実関係を記載することが必要である。

通常は、特定の無効事由の法条は複数の要件から構成されているから、「特許を無効にする根拠となる事実」もそれぞれの要件に対応して複数となる。複数の要件の一部に対応する事実が欠けている場合は、特許は無効にはならないから、「特許を無効にする根拠となる事実」を記載したことにならない。したがって、

すべての要件について網羅して、対応する事実を記載しなければならない。

例えば第 123 条第 1 項第二号に規定される進歩性欠如の無効理由の場合は、特許法第 29 条第 2 項の規定の複数の要件に則した形で、請求の趣旨で特定した本件特許発明がそれらの要件に該当すると主張する根拠となる個別具体的な事実（主要事実）を記載する。

また、特定の無効事由の法条が「特許を無効にする根拠」となるかどうかは、その法条について無効審判請求人が主張立証責任を負っているかどうかとは関係がない。したがって、無効審判請求人が主張立証責任を負うとされる特許法第 29 条第 2 項の規定等であれ、特許権者が主張立証責任を負うとされる特許法第 36 条第 4 項の規定等であれ、それを「特許を無効にする根拠」の法条として主張する限り、その法条の要件を構成する主要事実を請求理由の欄に記載しなければならない。（発明の進歩性欠如の無効理由における「当業者が容易に発明できた」との要件等についても、「特許を無効にする根拠となる事実」として、容易推考性の論理構成を記載する必要がある。）

同様に、出願日の繰り下げ等の基準日の変動が生じる事実を前提として当該特許を無効にすべきことを主張する場合は、その前提となる事実もまた「特許を無効にする根拠となる事実」であるから、その前提となる出願日の繰り下げ等の根拠法条の要件に則した主要事実についても請求理由の欄に記載しなければならない。例えば、分割要件違反（特 § 44）、変更出願要件違反（特 § 46 で準用する特 § 44）、優先権主張の無効性（特 § 41 等）、公告前の要旨変更補正（旧特 § 40）、新規性喪失の例外要件の不適合（特 § 30 ～）等が、これにあたる。

また、周知の事実（周知技術・慣用技術等）であっても、それが無効事由の根拠となる法条の要件を構成する主要事実である限り、「特許を無効にする根拠となる事実」として請求理由の欄に記載しなければならない。

他方、主要事実を推認させる間接事実や必要な証拠の証明力等を明らかにする補助事実は、主要事実ではないから当初の請求理由に記載する義務はないが、それらがある場合には必要に応じて記載することが望ましい。ただし、事案の性質から主要事実の存在を直接に示せないために、主要事実の記載に代えて主要事実を推認させる間接事実を示すほかない場合には、実質的に見てその間接事実は主要事実を主張するものであるから、当初の請求理由において当該間接事実を記載する義務がある。

(ii) 「具体的に特定する」 - 主要事実の具体性・特定性 -

特許を無効にする根拠となる事実を「具体的に特定する」ことが記載要件とされているから、主要事実は十分に具体化して記載されなければならない。

例えば、新規性欠如に基づく無効理由の場合において、新規性欠如の主張の根拠となる事実の一つとして出願前に頒布された刊行物に特許発明が記載されている事実を主張するときは、その発明の内容を具体的に記載し（発明の特定）それ

がいつ(先行の事実の特定) どこで(刊行場所の特定)発行されたどの刊行物(刊行物の特定) のどの頁のどこにどのような事項が(記載の具体的特定) 記載されているのかを具体的に記載する必要がある。

これに対し、例えば先行技術として文献名のみを挙げてそれが存在することのみを事実として記載している場合は、特許権者が対応することができるよう具体的に事実を特定しているとはいえないため、記載要件を満たさないものとして取り扱われる。(先行の事実などが欠落している点で網羅性を欠き、先行の事実を基礎付ける具体的事実がない点で具体性・特定性を欠く。)

また、文献名のみを事実として記載しつつ、その文献を証拠として添付している場合においても、その証拠文献の内容を精査しなければ審判請求人の主張する主要事実を推し量ることができないときは、やはり「請求の理由」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たものとはいえないから、記載要件を満たさない。

換言すれば、証拠たる先行技術文献を精査しなくても、請求の理由の記載だけで、特許を無効にする根拠となる事実が把握できる程度に具体的に、主要事実を特定する必要がある。

(iii) 請求理由の網羅性・具体性・特定性を満たす例

請求理由の記載が記載要件を満たすに十分に具体的か否かは、当該根拠規定の要件の内容・性格や、当該事件における事実関係の内容・複雑さなどに応じて個別に判断されるべき性質のものである。

しかし、通常の事件においては、ある程度類型化した記載要領を示すことが可能であり、そうすることが審判請求人の便宜でもあるので、以下に通常の事件を念頭において進歩性欠如の無効理由の場合の請求理由の記載要領を示す。(そのほかの例示については、付録 2 . 参照。)

(参考例)

特許発明が進歩性を欠如することを無効理由として主張する場合においては、「本件発明が、特許出願前に当業者が 29 条 1 項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」ものであるという 29 条第 2 項の規定の要件(要件事実) に則した形で、当該事件の事実関係(主要事実) を具体化して記載することとなる。

・ 請求の対象となる特許発明の特定

請求の趣旨で特定した特許又は請求項に係る特許発明のうち、いずれについての請求理由かを明確にするとともに、当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載(請求項の記載) を記載することにより当該特許発明を特定する。また、進歩性欠如の主張立証に必要な場合には、その特許発明の解決すべき課題や効果などを記載する。

・ 先行技術発明の存在

当該特許発明の特許出願前に特許法 29 条 1 項各号のいずれかに該当する先行技術発明が存在した事実を具体的に記載する。例えば、第 29 条第 1 項第 3 号の刊行物の場合には「本件発明の出願日である ○○ 年 ○ 月 ○ 日以前の ○○ 年 ○ 月 ○ 日に ○○ において頒布された刊行物である 著、「○○○○」、第 □□ 版、 社の第 ○○ 頁第 ○ 行から第 ○ 行には ○○ と記載されている。」のように、関連する刊行物の著者、書名、版数、発行国、発行所、発行年月日、を特定し、かつ関係する記載箇所と記載内容とを具体的に特定するとともに、必要に応じて、その記載から把握できると主張する先行技術発明を特定する。

- ・ 本件発明と先行技術発明の対比

当該特許の特許請求の範囲の記載に基づいて、必要に応じて特許発明を分説するとともに、審判請求人が存在すると主張する先行技術発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を特定する。

- ・ 相違点についての当業者の容易想到性

両者に相違点がある場合には、その相違点と一致点とを含め、当該特許発明が全体として、当業者にとって容易に想到し得るとの主張の根拠となる事実について記載する。第 29 条第 2 項の要件に合致するためには、その特許出願の前の時点において当業者が容易に想到し得たといえなければならないから、必要に応じ、当該特許発明の出願前における当業者（その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者）を定義する（「その発明の属する技術分野」の特定や「その出願前における」「通常の知識」の特定など）。そして、その当業者が特許発明を容易に想到することができたとする主張の根拠となる事実（容易推考性の論理構成を含む）を記載する。

- ・ 結論

本件特許発明は、その特許出願前に当業者が特許法第 29 条第 1 項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第 123 条第 1 項第二号の規定により特許を無効とすべきである旨の結論を記載する。

「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」こと

特許法第 131 条第 2 項によれば、請求の理由の記載には「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」ことが求められている。

(i) 「立証を要する事実」（「要証事実」）

無効審判における「立証を要する事実」とは、無効審判請求人の主張する主要事実(上記 にしたがって具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」)のすべてである。

ただし、審判合議体に顕著な事実については証明が不要であるから要証事実ではない。また、法律の適用などはそもそも事実問題ではないので要証事実ではな

い。

(注)当事者主義・弁論主義を取る民事訴訟においては、相手方が争わない事実(相手方が自白した事実)は証明する必要がないから、主要事実の全部が要証事実となるわけではなく、相手方が争った主要事実のみが要証事実である。他方、職権主義を取る無効審判においては自白の効力を認めていないから(特§151における民訴§179の読み替え規定参照)特許権者が争わない主要事実であっても証明することが必要であり、主要事実のすべて(審判合議体に顕著な事実を除く)が要証事実となる。

(ii) 「(要証)事実ごとに証拠との関係を記載する」

「(要証)事実ごとに証拠との関係を記載する」とされているのは、通常は無効理由の根拠法条は複数の要件から構成されていることから、要証事実(主要事実)も複数あることを前提としているためである。

複数の要証事実に対して複数の証拠がある場合には、要証事実と証拠との関係が不明確になるおそれがある。その場合には、特許権者の対応負担や審理遅延が生じるため、要証事実のそれぞれと証拠のそれぞれがどのように対応しているかを記載すべきこととしたものである。

例えば、発明の進歩性欠如に基づく無効理由の主張の根拠となる事実を主張しつつ証拠として先行技術文献を提出する場合、その文献が第29条第1項第3号に規定される刊行物であるとして、第29条第2項でいう「前項各号に掲げる発明」の存在を立証しようとしているのか、それとも、その文献が当業者の知識レベルを示すものであるとして、第29条第2項でいう「当該発明の属する技術の分野における通常の知識」を立証しようとしているのかを明確にする必要がある場合がある。こうした場合には、その証拠によってどの要証事実を証明しようとしているかを記載する必要がある。

(3)請求理由の補正制限との関係

後述のように、審判請求後に新たな無効事由を追加することは審判請求書の要旨を変更する補正であるとして、一部の例外を除き認められない(特§131の2

㍷)。また、当初の請求理由に記載されていなかった事実について審判請求後に証拠の提示をすることも、新たに無効理由を根拠付ける事実を追加するのに等しいから、審判請求書の要旨を変更する補正であるとして、一部の例外を除き認められない。

したがって、無効審判請求人は、この観点からも審判請求当初から自己が主張するすべての主要事実を漏れなく記載しておく必要がある。

(4)その他

法定の記載要件ではないが、施行規則において、請求理由の欄の冒頭に、手続の経緯や事件の概要についての説明を記載することとされている(特施則§46様式62)。

4. 「証拠方法」欄の記載

「証拠方法」の欄には、証拠方法の種類（証人、当事者、鑑定人、文書、検証物）に応じて、所定の事項を記載する。（特施則 § 46 様式 62 参照）

(イ) 証拠の特定義務

物的証拠（文書・検証物）の場合には、それが特定できるように文書等の標目（タイトル）や頁などを記載する。例えば、「特開平○-○○号公報」、「（○○ジャーナル）Vol. ○、No. ○（○年○月発行）、第○～○頁」などのように記載する。

人的証拠（証人・当事者・鑑定人）の場合には、その者の氏名、住所（居所）、職業を記載する。

なお、証拠方法が複数の場合は、それぞれに符号を付す。例えば、「甲第1号証：○○」「甲第2号証：○○」などのように記載する。

(ロ) 立証事項等の説明義務

いずれの証拠方法の場合も、その証拠で立証しようとしている事項（立証事項）を記載しなければならない（特施則 § 46 様式 62、§ 57 の 3、特 § 151 で準用する民訴 § 180）。また、証拠方法が証人・当事者の場合は、尋問する事項を記載するとともに、その尋問に要する見込み時間も記載する。証拠方法が鑑定人の場合は、鑑定を依頼する事項を記載する。

5. 「添付書類又は添付物件の目録」欄の記載

審判請求書と同時に書類又は物件を提出する場合は、添付書類又は添付物件の目録の欄に、その書類又は物件について記載しなければならない（特施則 § 46 様式 62 参照）。

例えば、証拠物件を添付する場合は、この欄に当該証拠物件の目録を「甲第○号証写し 正本1通及び副本○通」のように記載する。また、委任状を添付する場合は、「委任状 ○通」のように記載する。

6. 無効審判請求書に添付すべき証拠物件等

(イ) 証拠物件の添付義務

文書などの物的証拠（証拠物件）を証拠方法とする場合には、その証拠物件を審判請求書に添付しなければならない（特施則 § 50 ）。

具体的な提出の仕方に関しては、証拠調べ手続における書証の申し出としての文書の提出は、文書の原本、正本又は認証のある謄本でなければならない（特施則 § 61 の 5 ）。しかし、その文書が、特許掲載公報等の内国公報・外国公報や、工業所有権総合情報館に所蔵されている刊行物等である場合は、「正本又は認証謄

本以外の写し」で足りるとの実務を取っている。ただし、後に特許権者が原本の存在や文書の成立について争ったこと等により原本の取り調べを行うことが必要になった場合は、当該文書の原本の提示が必要となる。

証人・当事者・鑑定人などの人的証拠を証拠方法とする場合には、証拠方法の性質上、審判請求書に添付することはできないから、上記４のように審判請求書の「証拠方法」の欄においてそれらの人証を特定すれば足りるし、後に証拠調べを申し出る場合においても証人等の指定をすれば足りる（特施則 § 58、§ 58 の 2、§ 59 の 2、§ 60、§ 60 の 2）が、実際の証拠調べにおいては証人等に対する尋問等が行われることになる。

(D)文書を証拠方法とする場合の証拠説明書

証拠方法が文書であるときは、文書の標目・作成者のほか、その文書によって何を立証しようとしているかの立証趣旨を説明した「証拠説明書」を審判請求書に添付することが必要である（特施則 § 50 様式 65 の 3）。（ただし、文書の記載からこれらが明らかな場合は、この限りでない。）

第 6 節 審判請求後の攻撃防御 - 特許権者（被請求人）の防御方法 -

無効審判請求人の主張に対する特許権者（被請求人）の主な防御方法としては、「答弁書」と「特許の訂正請求」が挙げられる。（付録 3．フロー図「図 1」）

1．答弁書

特許権者の防御方法としての答弁機会は、以下のように、法定の答弁機会と施行規則上の答弁機会の二つがある。

(1) 法定の答弁機会

特許権者に対する手続保障として必ず与えることが必要な答弁機会が、以下のように特許法に規定されている。

審判請求書の副本送達後の答弁（最初の答弁）

審判請求書の方式審理の結果、請求理由の記載要件違反などの不備がない場合や補正により不備が解消した場合は、審判請求書の副本が特許権者に送達され、指定された期間内に答弁書を提出する機会が与えられる（特 § 134）。

特許権者は、この機会を利用して、答弁書の提出により、無効審判請求人が主張する無効理由に対して答弁することができる。

その場合の答弁書は、所定の様式にしたがって作成しなければならない（特施則 § 47 様式第 63：審判事件答弁書）。答弁書の「答弁の趣旨」の欄には、無効審判の請求の趣旨に対する答弁の趣旨を記載する（通常は、「本件無効審判の請求は成

り立たない。審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」のように記載する)。また答弁書の「理由」の欄には、無効審判の請求理由に対する反論を具体的に記載する。

また、無効審判の請求理由に反論するために証拠を提示することが必要と考える場合(例えば明細書の実施可能要件違反の無効理由に対する実験成績証明書の提出)は、答弁書に、必要な証拠方法と立証趣旨(立証しようとする事項と証拠との関係)を記載したうえで、証拠物件等を添付しなければならない(特施則 § 50、§ 57 の 3、特 § 151 で準用する民訴 § 180)。

審判請求書の補正書の副本送達後の答弁(新たな無効理由への再答弁)

後述のように、平成 15 年改正法においては、一定条件下で、審判請求書の要旨を変更する補正を許可することとしたため、審判請求人が、審判請求当初に審判請求書に記載されていなかった無効理由を新たに提起することがある。

平成 15 年改正法では、このような場合の特許権者への手続保障として、特許権者に対して、審判請求書の手続補正書の副本を送達し、指定された期間内に再度の答弁書を提出する機会を与えることとしている(特 § 134)。

したがって、特許権者はこの機会を利用して、答弁書や反対証拠の提出により、無効審判請求人が新たに主張してきた無効理由や訂正請求の不適法性の主張に対して答弁することができる。(その場合の答弁書も、上記の場合と同様に特施則 § 47 様式 63 にしたがって作成しなければならないが、「答弁の趣旨」の欄の記載については、既に提出した答弁書に記載したものと同一内容であれば、記載を省略しても良い。証拠物件の添付義務や立証趣旨の記載義務等も上記と同様である。)

ただし、審判請求書の要旨を変更する補正を許可した場合であっても、特許権者に答弁書を提出する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ときは、答弁書の提出機会是与えられない(特 § 134 ただし書き)。例えば、答弁書の提出をさせるまでもなく特許を維持すべき旨の審決をする場合などには、答弁書の提出機会是与えられないし、したがって訂正請求の機会も与えられない。

また、無効審判請求人が審判請求後に新たな無効理由を提示しないときは、そもそもこの法定の答弁機会是与えられない。

(2) 施行規則上の答弁機会(新たな無効理由の提示がない場合の再答弁)

平成 15 年改正に伴って、特許法施行規則において、審判長が必要と認めるときは、相当の期間を示して、特許権者に答弁書の提出を促すことができる趣旨の規定を置いた(特施則 § 47 の 2)。これは、従来の実務を施行規則上明確化したものである。

特許権者に対する手続保障の観点から法定された上記(1)の答弁機会の規定は、特許権者が無効理由に初めて接する場合に答弁機会を確保するという考え方をとっているから、新たな無効理由が提起されなければ、基本的には特許権者に更

なる法定の答弁機会は与えられない。

しかし、特許権者が既に接した無効理由の枠内であっても、迅速的確な審理のためには特許権者に再度の答弁を促すことが必要な場合がありうる。これが、法定の答弁機会のほかに施行規則上の答弁機会を設けた趣旨である。例えば、特許権者が最初の法定の答弁機会に反論した後、審判請求人が新たな無効理由を提起せずに特許権者の反論に弁駁した場合において、審判長が特許権者の再答弁を促す必要があると判断した場合などがこれに当たる。

この場合、特許権者は、審判長が示した期間内に適時に主張や反対証拠の提出をすることが求められる（特施則 § 47 の 2 によれば、この場合の答弁書も上記(1) 及び 同様の様式 63 にしたがって作成しなければならないが、「答弁の趣旨」の欄の記載については、既に提出した答弁書に記載したものと同一内容であれば、記載を省略しても良い。証拠物件の添付義務や立証趣旨の記載義務等も上記(1) と同様である。）。

なお後述のように、訂正請求の提出は、法定の答弁機会として指定された期間に限って認められる（特 § 134 の 2 ）。これに対して、本項の施行規則上の答弁機会は上記(1)の法定の答弁機会ではないので、答弁書を提出することはできるが、特許の訂正請求書の提出をすることはできない点に留意する必要がある。

(3) 第 2 回目以降の答弁機会についての留意事項

審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者に通知し、通知日から一定期間内に審決をしなければならない（特 § 156 ）。審理終結通知後であっても当事者の申立てや職権により審理を再開することもできる（特 § 156 ）が、審判長が審理再開の必要性を認めることが前提であり、それなりの合理的な理由が必要である。

したがって、第 2 回目の答弁機会があるか否かは、特許権者の最初の答弁の内容や、その後の審判請求人の反論（弁駁機会があれば）の内容に応じて、その無効審判事件が審決をするのに機が熟した状況になるかどうかによって異なる（機が熟した場合は、第 2 回目の答弁機会なしに審理終結が通知されることがある）。

また、第 2 回目の答弁機会があるとしても、それが上記(1) の法定の答弁機会となるか、それとも上記(2)の施行規則上の答弁機会となるかは、最初の答弁に対する無効審判請求人の対応如何（新たな無効理由を提示するか否か）によって異なる。ところが、後述のように施行規則上の答弁機会には訂正請求をすることはできないから、特許権者が第 2 回目の答弁機会に特許の訂正請求をすることができるとは限らない。

したがって、特許権者は、最初の法定答弁機会において無効理由に対する十分な答弁をしておくとともに、特許の訂正を請求することが必要と考えるのであれば、できるだけ最初の法定の答弁機会にしておくべきである。

2．特許の訂正請求

特許権者は、無効審判の手続中において、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」の「訂正」を請求することができる（特§134の2）。（訂正請求の対象は「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」であり、例えば願書や特許公報などの訂正は対象とならない。）

特許権者は、特許明細書等の訂正請求によって、当該特許が無効理由を回避するべく防御をすることができる。

(1) 訂正請求をすることができる時期

訂正請求は、次に掲げる指定期間（審判長が指定する期間）に限ってすることができる、それ以外の時期にはすることができない点に注意が必要である（特§134の2）。指定期間外に提出された訂正請求書は、不適法なものとして却下される。

特に、法定の答弁機会（下記）には特許の訂正請求ができるが、施行規則上の答弁機会には訂正請求ができない点に留意する必要がある。

無効審判請求書の副本送達に伴う答弁書の提出のための指定期間（最初の法定答弁機会）（特§134、上記1.(1) 参照）

無効審判の請求理由の要旨変更となる補正を許可した場合の手続補正書の副本送達に伴う答弁書の提出のための指定期間（新たな無効理由に対する再答弁機会）（特§134、上記1.(1) 参照）

職権探知した無効理由の通知に対する意見書の提出のための指定期間（特§153、下記第8節2．参照）

審決取消訴訟における差戻し決定（特§181）によって再係属した無効審判の審理再開時の訂正請求のための指定期間（特§134の3、下記第11節2(2)(c)（Ⅱ）参照）

審決取消訴訟において特許維持審決が判決により取り消された場合に特許権者の求めに応じて行う訂正請求のための指定期間（特§134の3、下記第11節2(1)(b) 参照）

(2) 訂正可能な範囲（訂正要件）

特許法第134条の2は、訂正が満たすべき要件を規定することにより、特許の訂正の請求をすることができる範囲を明確にしている。その範囲は、基本的には第126条の訂正審判の場合と同様であるが、下記 については訂正審判の場合と大きく異なるので、注意が必要である。

訂正の目的制限（特 § 134 の 2 ただし書き）

その訂正が、(イ)特許請求の範囲の減縮、(ロ)誤記又は誤訳の訂正、(ハ)明瞭でない記載の釈明、のいずれかの事項を目的とする場合に限り訂正が認められる。したがって、不明瞭でも誤記でもない記載を訂正することなどは認められない。

新規事項の追加禁止（特 § 134 の 2 で準用する特 § 126 ）

訂正は、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

出願時の明細書（当初明細書）を新規事項の判断基準とする補正とは異なり、訂正請求の場合の新規事項の基準明細書は基本的に設定登録された時点の特許明細書である。したがって、当初明細書から削除した明細書で特許を受けている場合は、その削除部分を復活させる訂正はすることができない。

ただし、誤記訂正の場合の基準明細書は当初明細書であり、誤訳訂正の場合の基準明細書は外国語書面である。

実質拡張の禁止（特 § 134 の 2 で準用する特 § 126 ）

その訂正が、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであってはならない。これは、訂正前に特許権侵害でなかったものが訂正により侵害となるような事態を防ぐ趣旨である。したがって、不明瞭記載の釈明や誤記訂正であっても、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正は、認められない。

独立特許要件（特 § 134 の 2 で読み替えて準用する特 § 126 ）

「独立特許要件」とは、特許請求の範囲の減縮又は誤記訂正・誤訳訂正が行われた場合に、訂正後の請求項の発明特定事項によって特定される発明が、それ自体として新規性・進歩性等の特許要件を満たさなければならない旨の要件である。

訂正審判の場合は、訂正後の当該請求項に係る発明について独立特許要件が課される。これに対し、訂正請求においては、無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求か、そうでない請求項についての訂正請求かに応じて、独立特許要件の有無が異なっており、無効審判の請求がされている請求項については独立特許要件を課していない。

このようにした趣旨は、無効審判の請求がされている請求項に関しては、訂正請求についての訂正要件違反の問題としてではなく、訂正請求された請求項についての無効理由の存否の問題として取り扱う方が合理的であるとの考えに基づく。

したがって、無効審判の請求がされている請求項が訂正されたが依然として無効理由を包含している場合には、審判官が独立特許要件違反を理由として訂正要件違反の職権審理結果通知をすることはない。むしろ、審判請求人が依然として無効理由を回避していない旨の弁駁をしたり、審判官が職権探知の無効理由通知をすることになる。（すなわち、訂正要件違反に関するアクションではなく、訂正された請

求項の無効理由の存否に関するアクションがなされる。)

(3) 訂正請求の方式等

訂正請求書の方式

訂正請求をするにあたっては、特許権者は、特許法第134条の2第5項で準用する第131条第1項に定める方式要件を満たした訂正請求書を提出しなければならない(特§134の2で準用する特§131)。また、そのほかの方式要件についても、施行規則に規定されているところにしたがって訂正請求書を作成する必要がある(特施則§47様式63の2)。

具体的には、次の事項を訂正請求書に記載しなければならない。

- (イ)宛名(「特許庁審判長殿」と記載する。)
- (ロ)事件の表示(「無効○○-○○○(特許○○号無効審判事件)」のように記載する。)
- (ハ)請求項の数(特許請求の範囲に記載された発明の数)(無効審判が請求されているか否かに関わらず、当該特許権の設定登録時の請求項の数を記載する。また改善多項制導入前の出願に係る特許の場合は、請求項ではなく発明の数を記載する。)
- (ニ)請求人の氏名(名称)及び住所(居所)(請求時点での特許権者を記載する。下記のように特許権が共有の場合は、その全員について記載する。)
- (ホ)代理人の氏名(名称)及び住所(居所)
- (ヘ)請求の趣旨(下記 参照)
- (ト)請求の理由(下記 参照)
- (チ)添付書類の目録(訂正請求書の副本、下記 の全文訂正明細書等の正副本、下記 の承諾書、委任状などを目録として記載する。)

「請求の趣旨」欄の記載

訂正請求における請求の趣旨は、特許権者が、どの特許についてどのように訂正することを求めるかを記載するものである。したがって、まず訂正対象の特許を特定しなければならない。

また、どのように訂正することを求めるかについては、特許法第134条の2第5項で準用する第131条第3項では、「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面」(以下「訂正明細書等」という)を訂正請求書に添付することを明定している。このように、訂正請求及び訂正審判に固有の方式要件として「訂正明細書等」の添付を法定要件としている趣旨は、特許権者が求める訂正の内容を、添付の「訂正明細書等」によって明確にさせるためである。

したがって、「請求の趣旨」欄には「特許○○号の明細書、特許請求の範囲及び図面を、本件訂正請求書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面のとおりに訂正することを求める」のように記載する。

「請求の理由」欄の記載

(イ) 設定登録までの経緯

(ロ) 訂正の目的

特許法第134条の2第1項ただし書き各号に掲げる3つの訂正の目的のいずれを目的とするものかを、下記(ハ)に記載する訂正事項に対応して特定する。

(ハ) 訂正の内容

訂正が多岐にわたる場合は、訂正事項ごとに分けて、それぞれの訂正の内容を具体的に記載する。例えば、「訂正事項1：請求項○に「○○」とあるのを「 」と訂正する。」、「訂正事項2：明細書第○頁第○行（特許第○号公報第○頁第○行）における「○○」を「 」と訂正する。」などのように記載する。

また「もとの請求項1及び3を削除し、残りの請求項の項番を繰り上げる。」のように請求項の項数が変動する訂正事項の場合は、訂正前後のクレーム対応表を記載することが望ましい。

(ニ) 請求の原因

訂正の請求をすることができるとする事実関係（請求の原因事実）を記載する。具体的には、上記(ハ)のように記載した訂正事項ごとに、その訂正事項が特許法第134条の2に規定される訂正要件のすべてを満たす事実を説明する。例えば、上記(ハ)例示の訂正事項1の場合、それが特許請求の範囲の減縮に該当すること、実質拡張・変更ではないこと、新規事項の追加ではないことなどの根拠を説明する。

訂正明細書等の添付義務

前述のように、訂正請求書には「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面」（訂正明細書等）を添付しなければならない（特§134の2で準用する特§131）。

明細書又は特許請求の範囲の一部分を訂正した場合であっても、訂正明細書等は、訂正した明細書及び特許請求の範囲の双方の全文（「全文訂正明細書等」）の形で提出しなければならない。他方、図面については、図面の訂正をした場合のみ訂正図面の添付をすれば足り、図面の訂正をしなかった場合は図面の添付はする必要がない。

共有に係る特許の訂正

共有に係る特許について訂正の請求をする場合は、請求の時点における共有者が全員で請求しなければならない（特§134で準用する特§132）。

実施権者の承諾

当該特許について、専用実施権者、質権者、職務発明の通常実施権者（特§35）、

専用実施権についての通常実施権者（特§77）又は許諾による通常実権者（特§78）が、訂正請求の時点で存在する場合は、それらの者の承諾がなければ訂正請求をすることができない（特§134の2で準用する特§127）。したがって、これらの者の承諾書の添付が必要である（特施則§6）。

(4) 訂正請求の効果等

訂正の遡及効と効果の発生時期

特許法第134条第5項で準用する特許法第128条は、「訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により、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す」旨を規定している。

すなわち、特許の訂正を認める旨の審決が確定すれば、その訂正特許はもともと訂正後の状態だったことになるという遡及効が、その確定の時点で発生する。

しかし、訂正請求の場合は訂正審判の場合とは異なり、単独で「訂正を認める旨の審決」がされることはなく、無効審判の審決の結論中において訂正を認める旨の決定がされる。そのため、訂正の遡及効が発生するのは、無効審判の審決が確定した時点である。したがって、無効審判の審決に対する審決取消訴訟が提起された場合は、訴訟の結果を待たなければ無効審判の審決が確定しないから、それまでは訂正の効果が発生せず、訂正前の明細書等に基づく特許のままである。

複数回の訂正請求の効果

一つの無効審判事件において複数回の訂正請求をした場合は、最後にした訂正請求が最も良く特許権者の意思を表しているとして、これを無効審判の審理対象とするのが現行実務である。平成15年改正では、このような場合に、その無効審判事件において先にした訂正請求が取り下げられたものとみなされる旨の規定が置かれ、この実務を法律上も明確にした（特§134の2）。

この規定は、一つの無効審判事件における複数回の訂正請求の場合にのみ適用され、同一の特許権に対する複数の別々の無効審判事件における複数の訂正請求の間では適用されない。したがって、一つの無効審判事件における訂正請求と前後して、当該特許に対する別の無効審判事件において訂正請求がされても、先にした訂正請求がみなし取下げになることはなく、いずれの訂正請求もそれぞれの無効審判中で審理対象とされる。このようにした理由は、別個の無効審判事件は別個の無効理由に対応するものであるので、一つの無効審判事件中の訂正請求によって別の無効審判事件の審理対象が変更されるとすると、いたずらに手続が複雑化するからである。

第7節 審判請求後の攻撃防御 - 審判請求人の攻撃方法 -

1. 審判請求人の反論機会（付録3．フロー図「図1」）

審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者に通知し、通知日から一定期間内に審決をしなければならない（特§156）。
したがって、当初の審判請求書で主張立証された無効理由と特許権者の最初の答弁の内容とを審理判断し、審決をするのに機が熟したと判断した場合は、審理終結が通知される。この場合には、審判長は審判請求人に反論を促すことはしない。

他方、特許権者が最初の答弁機会に訂正請求をした場合などのように、審判請求人の意見を聴くことが的確な審理のために必要と認めるときは、審判請求人に反論を促す。（ただし、その訂正請求によっても当初の審判請求書で主張立証した無効理由を解消していないと認められるときは、審判請求人の反論を促すことなく、審理終結を通知し、特許無効の審決を下すこともある。）

また、特許権者が第2回目以降の答弁をした場合においても同様に、審決をするのに機が熟したと認めるときは審判請求人の更なる反論を促すことなく審理を終結し、特許権者の再答弁に対して審判請求人の更なる反論を促すことが必要と認めるときは審判請求人に反論を促す。

このように、審判請求人は必ず反論を促されるとは限らないから、当初の審判請求書において十分に無効理由の主張立証をしておくことが適切である。また、反論を促された場合には、その機会を逃さずに十分な無効理由の主張立証をすることが必要である。

2. 審判請求人による反論の提出方法

無効審判請求人が特許権者（被請求人）の主張に対して反論する主な手段としては、「審判請求書の補正書」と「弁駁書（べんばくしょ）」の提出が挙げられる。

(1) 審判請求書の補正書

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる（特§17）。これを無効審判請求人について言えば、無効審判事件が特許庁に係属している場合には、無効審判請求書の補正をすることができる。

したがって、審判請求人は、当初の審判請求書の「請求の理由」の欄などの記載を補正することにより、当初提示した無効理由に対する特許権者の答弁に対し、反論をすることができる。

なお、手続の補正は所定の手続補正書によって行わなければならない（特§17、特施則§11 様式14）。

補正書の提出の際、特許権者の主張に反論するために証拠を提示することが必要と考える場合は、補正書に必要な証拠方法と立証趣旨（立証しようとする事項と証拠と

の関係)を記載したうえで、証拠物件等を添付しなければならない(特施則 § 50、§ 57の3、特 § 151で準用する民訴 § 180)。

(2) 弁駁書

無効審判請求人が特許権者の答弁に対して反論する際に、上記(1)の審判請求書の補正によらなければならないとすることは、必ずしも便宜ではない。

審判請求書の補正は、手続補正書によらなければならないから、手続補正書において当初の審判請求書の記載の変更箇所を明示することになるが、その補正書と当初の審判請求書の記載とを読み合わせないと無効審判請求人の主張が明瞭にならないからである。これは、無効審判請求人だけでなく、特許権者にとっても審判官にとっても便宜ではない。

そこで、審判請求人が「弁駁書」によって反論をすることが従来からも実務上認められていた。しかし、審判請求人が提出する書面の名称や様式は定まっておらず、「上申書」との標目で提出されたり様式がさまざまであるなど、明確性を欠いていた。また、審判長が審判請求人に対して反論を促す明文の規定も整備されていなかった。

そこで、平成15年の法律改正に伴って実務を明確化する観点から、施行規則に「弁駁書」について規定することとした(特施則 § 47の3)。審判長は、この規定に基づいて、審判請求人に対して特許権者の答弁書や訂正請求書の副本を送付するとともに、相当の期間を示して弁駁書の提出を促すことになる(特施則 § 47の2、特施則 § 47の3)。

これに対し審判請求人は、弁駁指令に応答して、所定の様式にしたがって弁駁書を作成し、指定期間内に提出することになる(特施則 § 47の3 様式63の4)。弁駁書の「弁駁の趣旨」の欄には、特許権者の提出した答弁書等の趣旨に対する反論の趣旨を記載することとされているが、それが既に提出した無効審判請求書の請求の趣旨と同一内容のものである場合には、記載を省略して良い。弁駁書の「理由」の欄には、特許権者の主張に対する反論を具体的に記載する。

弁駁の際、特許権者の主張に反論するために証拠を提示することが必要と考える場合は、弁駁書に必要な証拠方法と立証趣旨(立証しようとする事項と証拠との関係)を記載したうえで、証拠物件等を添付しなければならない(特施則 § 50、§ 57の3、特 § 151で準用する民訴 § 180)。

(3) 弁駁書と審判請求書の補正書との異同

無効理由の存否についての両当事者間の攻撃防御の文脈では「弁駁書」と「審判請求書の補正書」との間に本質的な差異はない。

敢えて差異を挙げると、弁駁書は審判長の指令によって提出が促されるものであるのに対し、審判請求書の補正書は審判請求人が自発的に提出するものであること、

弁駁書では審判請求書を補正することはできず、手続補正書でしか審判請求書を補正できないことなどである。

しかし、 については、いったん提出されれば特許権者に対する反論という実質的な効果は同じである。また については、手続補正書によって当初の審判請求書の記載を変更して読み替えるようなことをするよりは、弁駁書の形式で審判請求人の主張をあらためて記載する方が容易で、主張が明瞭になることも多いし、しかも審判請求書を補正せずに弁駁書で補正内容を実質的に主張しても特許権者への反論という意味では同じことである。

したがって、審判請求人が、審判請求書の補正書ではなく弁駁書によって無効理由の主張を行っても差し支えないし、むしろその方が便宜であるので、これを認める取り扱いとする。（その場合、弁駁書で主張した無効理由について審判請求書を補正する必要はない。ただし、審判請求書に記載した書誌事項を補正するなど、無効理由の主張立証と直接関係のない補正については、手続補正書によらなければならない。）

なお、弁駁書と審判請求書の補正書のいずれによる場合も同様に審判請求人の攻撃を認める以上、下記3の審判請求の理由を要旨変更する補正の制限に関する規定は、弁駁書に対しても適用される点に注意する必要がある。

したがって、以下では、特に必要がある場合を除き、弁駁書と審判請求書の補正書とを区別せずに説明する。

3．審判請求人による新たな攻撃が可能な範囲

無効審判請求当初に審判請求人が主張していた無効理由を無効審判請求後に変更したり、新たな無効理由を追加主張することに対しては、制限がある。平成15年改正では、この制限につき一定の緩和が図られているが、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ものであって、あくまで平成10年改正規定の要旨変更の補正の禁止の基本的考え方は維持されている。

したがって、審判請求人は、無効審判請求書の提出時点において無効理由について予め十分に主張立証しておくことが必要である。また、審判請求後に弁駁書や審判請求書の補正書によって特許権者に反論する場合は、この制限に十分留意しなければならない。

(1)審判請求書の要旨変更の制限

請求当初の無効審判請求書の要旨を変更する補正は、原則として禁止されている（特§131の2 本文）。

審判請求書の要旨を変更する補正の制限の適用範囲は、審判請求書に記載すべき事項として法定されている「審判事件の表示」「当事者及び代理人の氏名住所等」「請求の趣旨」及び「請求の理由」が対象となる。ここでは、これらのうち無効理由の主張立証に直接の関係のある「請求の趣旨」と「請求の理由」について、要旨変更となる補正の考え方を示す。

なお、実用新案法、意匠法、旧実用新案法にも同様の規定がある（実§38の2 本文、意§52で準用する特§131の2 本文、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 本文）。

(a) 「請求の趣旨」の変更

平成10年改正においても平成15年改正においても、請求の趣旨の補正については改正を受けておらず、もともと厳しく制限されている。例えば、当初の請求の趣旨において無効審判の請求の対象として記載した請求項とは異なる別の請求項を審判請求の対象にする補正は、審判請求書の要旨変更となる。

請求書の要旨を変更する請求の趣旨の補正は、後述の審判長が補正許可できる対象にはならないから、補正不許可の決定がなされることになる。

(b) 「請求の理由」の要旨変更

請求理由には「特許を無効にする根拠となる事実」を記載することとされている（特§131）が、審判請求後に請求理由の要旨を変更する補正は原則として禁止されているから、審判無効審判請求人は、当初の無効審判請求書に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更しない範囲内で攻撃防御をすることが原則となる。

要旨変更の判断にあたっては、当初の無効審判請求書で記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するものか否かの観点から判断される。下記の例は、通常は請求理由の要旨を変更する補正と考えられるから、後述の審判長による補正許可がなければ有効に主張することができない。

(i) 新たな無効理由の根拠法条の追加等

特許を無効にする根拠として当初の審判請求書に記載していた特定の無効理由の根拠法条とは異なる新たな根拠法条に基づく無効理由を追加的に主張したり、異なる根拠法条に基づく新たな無効理由に差し替えたりすることは、「特許を無効にする根拠となる事実」の追加・差し替えに等しいから、通常は請求理由の要旨変更となる。

(ii) 主要事実の差し替えや追加等

当初請求書の請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体を差し替えたり追加したりする補正は、通常は要旨変更となる。

(iii) 直接証拠の差し替えや追加

当初の請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を立証するための直接証拠を差し替えたり追加することは、請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体の差し替え・追加を実質的に伴うことが多く、その場合には、結局上記(ii)と実質的に同じであるから要旨変更となる。

(2) 請求理由の要旨変更の例外的許可（付録３．フロー図「図２」）

平成１５年改正では、平成１０年改正規定による請求理由の補正制限の基本的考え方を維持しつつも、無効理由の追加等を真に認めるべき事案については、例外的に、請求理由の要旨変更であっても、審判長が補正を許可できることとした（特§131の２ ただし書き、同 ）。。

なお、実用新案法、意匠法、旧実用新案法にも同様の規定がある（実§38の２ ただし書き、同 、意§52で準用する特§131、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）。

許可に係る補正の性格

当初記載の請求理由の要旨変更にならない補正については、手続をした者は事件が特許庁に係属している限りその補正をすることができる旨規定されている（特§17 ）から、無効審判事件が特許庁に係属している限り、無効審判請求人は無効審判請求書の補正を権利としてすることができる。

これに対して、請求理由の要旨変更となる補正については、原則として補正を禁じ たうえで（特§131の２ 本文）、「審判長がその補正を許可することができる」（特§131の２ ）と規定され、無効審判請求人の権利としての補正ではなく、その補正を許可するか否かは審判長の裁量権に服することが明確にされている。

また、審判長がした補正の許可についての決定に対しては、不服申立てができないことが明定されている（特§131の２ ）。したがって、無効審判請求人が補正の不許可の決定に対して不服を申し立てることはできないとともに、特許権者が補正の許可の決定に対して不服を申し立てることもできない。このようにした趣旨は、要旨変更の補正が認められなくても、無効審判請求人は後日あらためて無効審判を請求することができるし、特許権者はその場合に新たな無効理由の攻撃に対していずれにしろ対応することになるからである。

審判長が許可しうる補正の要件

請求理由の要旨変更の補正の許可の決定が審判長の裁量権に服するといっても、どのような要旨変更補正であっても審判長が許可できるとした場合には、審理の遅延や特許権者の対応負担の増加を招くから、下記の一定要件を満たした場合に限って、審判長が要旨変更となる補正を許可することができることとされている（特§131の２ ）。（なお、要件を満たす補正は通常は許可されるが、補正許可は審判長の裁量権であるから、要件を満たせば必ず補正が許可されるという性格のものではない。）

(イ) 審理遅延のおそれがないこと（特§131の２ 柱書き）

請求理由の要旨を変更する補正が、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものでなければならない。

例えば、与えられた弁駁機会に適時に請求理由の補正をせず、遅れて補正をした場合は、この要件に違反する場合がある。また、適正な無効理由を構成しないことが明らかな請求理由を追加する補正は、いたずらに審理の遅延を招くだけであるからこの要件に違反する。

(ロ)以下のいずれかに該当すること（特§131の2 一又は二）

(i)訂正請求に起因した請求理由の補正（特§131の2 一）

特許法第131条の2 第2項第1号は、「訂正請求により請求理由を補正する必要が生じた」場合（特§131の2 一）と規定し、訂正請求と請求理由の補正の必要性との間の因果関係を求めている。

したがって、あくまで特許の訂正が請求されたことに起因して必要になった請求理由の補正でなければならない。その訂正請求で訂正を求めている請求項などについて新たな無効理由を「便乗的」に追加することは、訂正請求に起因して必要になった無効理由ではないから、認められない。

(ii)当初不記載の合理的理由・特許権者の同意の存在（特§131の2 二）

「当初不記載の合理的理由の存在」の要件

追加しようとする請求理由を、審判請求時の審判請求書に記載しなかったことについて合理的理由が存在しなければならない。

例えば、証拠が希少言語の先行技術文献であること自体は、当初の無効審判請求書にその請求理由を記載しなかった合理的理由とはいえず、その希少言語の先行技術文献に基づく無効理由を当初から記載できなかった合理的な理由を説明できなければならない。

「特許権者の同意の存在」の要件

審判請求時の審判請求書に記載しなかったことに合理的な理由があったとしても、その補正について特許権者の同意が存在しなければならない。

特許権者の同意については、審判長が手続補正書を特許権者に送達するとともに「同意確認通知」を行い、特許権者に相当の期間を示して「同意回答書」の提出を求める（特施則§47の4 ）。

審判長の同意確認通知に対し、特許権者は、補正への同意・不同意の別を明確に記載した同意回答書を、審判長が示した期間内に適時に提出する必要がある（特施則§47の4 様式63の5 ）。また、特許権者は、同意回答書に同意・不同意の別のほか、無効審判請求人が求める補正事項のいずれがどの補正許可の要件を満たさないものかについて、意見を記載することもできる。（例えば、当初不記載の合理的理由が存在しない旨や、適切な無効理由を構成しないから審理を不当に遅延させるものである旨などの意見を記載することが考えられる。）

(3) 弁駁書等によって実質的に請求理由等が補正された場合の取り扱い

上記 2 (3)のように、審判請求人の反論や新たな攻撃は、審判請求書の補正によっても弁駁書によっても行うことができる。

弁駁書による場合であっても、それにより新たな攻撃をするときは、実質的にみて当初記載の請求理由を補正するのに等しいから、手続補正書と同様に取り扱われ、請求理由の要旨変更の補正の許可の要件と同じ要件が課される。

したがって、弁駁書中の記載であっても、実質的に当初記載の請求理由の要旨を変更する補正に相当する部分については、補正の許可の決定の対象となる。

また、口頭審理の前に審判請求人が口頭審理陳述要領書を提出した場合も、同様に取り扱われる。

(4) 審判請求人による説明義務

弁駁書又は審判請求書の補正書のいずれの手段による場合も、当初記載の請求理由等の補正をするときは、それが請求理由等の要旨変更該当しないと考える理由を主位的に、また要旨変更であったとしても許可要件を満たすと考える理由を予備的に、同時に記載することが望ましい。

とりわけ特許法第131条の 2 第 2 項第二号の要件を満たすことを理由として請求理由の要旨変更の補正をする場合には、無効審判請求時にその請求理由を記載することができなかった合理的理由を記載しないと、審判官は同号に該当する旨の判断をすることができないので、不許可の決定がされることとなる。同様に、同条同項第一号の場合にも、直前の訂正請求に起因して必要になった請求理由の補正であることを説明しなければならない。

4 . 特許の訂正請求に対する無効審判請求人の攻撃

(1)平成 1 5 年改正規定の概要

平成 1 5 年改正前の特許法では、無効審判の手続中に行う特許の訂正請求についての規定（改正前の特 § 134 ）において、訂正審判についての審理の特則の規定（特 § 165 ）を準用していた。すなわち、審判請求人と特許権者という当事者対立構造を取る無効審判の手続の中で、特許庁と特許権者という査定系構造を取る訂正審判の審理手続の規定が準用されていた。

このため、訂正請求が新規事項追加禁止などの訂正要件を満たさないことについて無効審判請求人が特許権者に直接反論をすることを認めず、単なる参考意見として扱うとともに、審判合議体がその参考意見を踏まえた上で特許権者に対して訂正要件違反の通知を行う実務を採用していた。その結果、手続が迂遠になるとともに、無効審

判請求人の反論が直接に特許権者に伝わらないという問題があった。

そこで平成15年改正においては、当事者対立構造の無効審判の趣旨を訂正請求の審理についても適用すること、訂正請求に起因する請求理由の要旨変更の補正を例外的にしる認めることとした改正との整合性を取るべきことなどを理由として、訂正審判の審理の特則の規定（特§165）の準用を行わないこととした。その代わり、特許法第134条の2第3項において、訂正の適否の判断を当事者間の攻撃防御に委ねることができることを前提として、審判合議体が無効審判請求人の申し立てない訂正要件不適合の理由についても職権審理を行うことができる旨を規定した。

この結果、無効審判請求人が、訂正の不適法性についての主張を特許権者に直接ぶつけることができるようになった。したがって、訂正請求に対して職権の訂正拒絶理由が通知されていない場合（審判官が訂正要件違反の心証を有していない場合、訂正要件違反を発見していない場合等）においても、無効審判請求人に弁駁機会が与えられたときは、無効審判請求人は訂正要件違反を申し立てることができる。

(2)訂正請求に対する無効審判請求人の攻撃方法と特許権者の対応方法

(イ)訂正要件違反の場合の主張

無効審判請求人が訂正要件違反があると考える場合は、通常、次の2点の主張をすることになる（訂正要件の詳細は、上記第6節2(2)を参照）。

- (i) 特許の訂正請求が訂正要件のいずれかを満たさないことを理由として、その訂正が認められるべきでない旨を主張する。
- (ii) その結果、訂正前の特許については、審判請求当初に申し立てた無効理由を解消していないこととなる旨を主張する。（通常これは請求理由の要旨変更にあたらぬ。）

(ロ)訂正された発明が無効理由を有する場合の主張

無効審判請求人は、訂正要件違反がないと考える場合でも、訂正後の特許が依然として無効理由を解消していない旨を主張することができる。また、訂正後の特許が新たな無効理由を有することになる旨を主張することもできる（ただし、通常これは請求理由の要旨変更にあたるから、審判長が許可しなければ有効な主張にならない）。

なお、無効審判を請求している請求項については独立特許要件（特§134の2で読み替えて準用する特§126）が適用されないから、訂正後の発明が例えば進歩性を欠如する旨の主張は、上記(イ)の訂正要件違反の問題としてではなく、訂正された請求項の無効理由の存否の問題として主張しなければならない（第6節2(2)参照）。

また、訂正要件に違反した訂正が認められた場合は後に訂正特許が無効理由を有することになるという意味では、訂正要件違反は無効理由の一種であるとも言えなくもないが、訂正要件が定められている趣旨は、不適法な訂正がされることを未然に

防止するためであるから、訂正の適否の判断を先にすべきである。したがって、訂正要件の規定を無効理由の規定よりも優先適用し、訂正要件に違反する訂正請求に対しては、まず上記(イ)の訂正要件違反の主張をすることが適切である。

5. 審判官の職権探知と無効審判請求人の主張立証努力との関係

平成15年改正にあたっては、異議申立制度のように特許庁と特許権者との間で手続が進む査定系の審理構造を採用するか、それとも無効審判制度のように無効審判請求人と特許権者との対立構造で手続が進む当事者対立の審理構造を採用するかについて検討された。その結果、平成15年改正の無効審判においても、現行無効審判制度と同様の「当事者対立構造」の審理構造を採用することとされた。

これに対して、審判制度では職権主義を採用しており、無効審判請求人が申し立てない無効理由や訂正要件違反の理由について、職権で審理することができる旨規定されているので、これと当事者対立の審理構造を取る制度趣旨との関係が問題になる(特§153、特§134の2)。

無効理由の職権探知(特§153)

審判官は、無効審判請求人が申し立てない無効理由についても、職権で審理をすることができる(特§153)。しかし、異議申立制度の廃止と無効審判への統合の改正に際しても当事者対立構造の審理構造を維持したという改正趣旨を踏まえれば、基本的には審判請求人の主張立証に基づいて審理を進めることが適切と考えられるから、審判官による無効理由の職権審理はあくまで補完的かつ例外的な場合にとどまる。

したがって、無効審判請求人は、無効理由の主張立証につき、審判官の職権発動をいわずらに期待することなく、十分な主張立証活動をする必要がある。

訂正拒絶理由の職権探知(特§134の2)

審判官は、無効審判請求人が申し立てない訂正要件違反の理由についても、職権で審理することができる(特§134の2)。

職権発動が義務ではなく裁量とされている点では上記の無効理由の場合と同様であるが、通常は、無効審判請求人の主張を待つまでもなく審判官が訂正要件違反の有無について審理し、訂正要件違反を発見した場合は職権の訂正拒絶理由通知(訂正要件違反の職権審理結果通知)をする。

他方、訂正された請求項が無効理由を有していることは、訂正要件違反の問題ではなく無効理由の存否の問題であるので、上記の無効理由通知と同様に補完的かつ例外的に職権が行使される。

したがって、無効審判請求人が、訂正請求された特許についてまったく新たな無効理由が存在すると考える場合は、無効審判請求人が十分な主張立証活動をする必要がある。

第 8 節 審判合議体による手続に対する両当事者の対応

1．審尋に対する対応

審判長による審尋（特 § 134 ）は、訴訟における裁判長による釈明権の行使と同様のものである。なお、平成 15 年改正に伴って、口頭審理において陪席審判官が審判長に告げて審尋をすることができる旨を、施行規則において明確にした（特施則 § 52 の 2 ）。

審尋は、当事者や参加人の主張立証や争点等が不明確であるときにこれを明確化して的確な審理をすることを主たる目的とするから、無効審判においては、審判請求人の無効理由の主張についてだけでなく、特許権者の反対主張についても審尋が行われることがある。

審尋が書面で行われる場合は、審尋書が当事者の双方に送付されるから、審尋が向けられた方の当事者は、これに対して回答書を提出して釈明をする必要がある。また、相手方当事者も、その審尋に対して意見を提出することができる。審尋が口頭審理において口頭で行われる場合もあるが、両当事者の対応については同様であり、口頭又は後日書面で回答することが求められる。

2．無効理由通知に対する対応（付録 3．フロー図「図 3」）

無効審判請求人が申し立てない無効理由について審判官が職権で無効理由を探索した場合は、職権審理結果の通知（無効理由通知）が当事者の双方と参加人に通知され、指定期間内の意見の申立て機会が与えられる（特 § 153 ）。

その場合、特許権者は指定期間内に意見書等の提出により、無効理由通知に対して反論をすることができるとともに、特許の訂正請求をすることもできる（特 § 134 の 2 ）。無効審判請求人が職権の無効理由通知に対して意見を述べることも可能である。

3．訂正拒絶理由通知に対する対応（付録 3．フロー図「図 4」）

無効審判請求人が申し立てない訂正要件違反について審判官が職権で訂正要件違反の理由を探知した場合には、職権審理結果の通知（訂正拒絶理由通知）が当事者の双方と参加人に通知され、指定期間内の意見の申立て機会が与えられる（特 § 134 の 2 ）。

その場合、特許権者は指定期間内に意見書等の提出により、訂正拒絶理由通知に対して反論をすることができる。（なお、無効審判請求人が訂正拒絶通知に対して意見を申し立てることも可能である。）

しかし、無効理由通知への応答の場合とは異なり、訂正拒絶理由通知への応答の場合には、特許の訂正請求をすることはできないため、訂正要件を満たす訂正請求を別途提出することはできない点に注意する必要がある（特 § 134 の 2 ）。

また、その場合に訂正内容について修正することができるのは、「訂正請求書の補正」(特§17)と「訂正明細書等の補正」(特§17の4)のいずれかであるが、そのいずれにおいても訂正請求書の要旨を変更する補正は認められず、実際に補正可能な範囲は非常に限定的である点に注意する必要がある(特§134の2 で準用する特§131の2)。補正が認められるのは、いったん申し立てた訂正事項を削除する補正等に過ぎず、新たに訂正事項を加えたり訂正事項を変更する補正は認められない。(訂正事項を削除する補正とは、訂正拒絶理由が通知された不適法な訂正事項を取下げ、従前の特許明細書を訂正しないようにするということであるから、訂正事項を削除する補正をしたとしても、訂正要件違反は解消できるものの、もとの特許明細書は何ら変更されないから無効理由を解消することはできない。)

したがって、特許権者は、訂正請求をするにあたっては訂正要件の適合性に十分留意して行わなければならない。

このように訂正請求書の補正と訂正明細書等の補正可能な範囲がともに制限的である理由は、「訂正明細書等」は訂正請求書の「請求の趣旨」を一体不可分のものとして構成するため、新たに訂正事項を加えたり訂正事項を変更することは請求の趣旨の要旨変更(特§134の2 で準用する特§131の2)に当たるからである(第6節2(3)参照)。

第9節 指定期間・計画審理と両当事者の攻撃防御の提出時期

1. 指定期間と両当事者の攻撃防御の提出時期

答弁書、弁駁書、意見書、審尋回答書

特許権者による答弁書、無効審判請求人による弁駁書、両当事者による意見書(無効理由通知・訂正拒絶理由通知に対するもの)、両当事者による審尋回答書などの提出機会は、審判長が期間を明示してその提出を促す。

これらの書面は、明示された期間の経過後に提出することが禁じられているわけではなく、審理の終結の通知まで提出は可能である。しかし、これらの期間内に答弁書を提出しなかった場合には、その時点で審理の終結が通知され、その主張が取り上げられないまま審決に至ることがある(特§156)から、当事者はできる限り期間内に提出することが望ましい。(審理の終結が通知された後は、審理の再開申立てが認められた場合(特§156)でなければ提出ができない。)

審判請求書又は訂正請求書等についての手続補正書

審判長が、特許権者の主張に対する無効審判請求人の反論を聴くために期間を示して弁駁書の提出を促した場合に、無効審判請求人は弁駁書の代わりに無効審判請求書の補正をすることもできる。この無効審判請求書の補正は、事件が特許庁に係属している限り補正をすることができることとされている(特§17)。これは、方

式不備に基づく補正指令に対応する補正だけでなく、手続者の自発的な補正を念頭に置いているためである。

したがって、審判長が示した期間の経過後に無効審判請求書の補正を行うことも可能ではあるが、上記と同様、期間内に補正書を提出しなかった場合には、その時点で審理の終結が通知され、その主張が取り上げられないまま審決に至ることがあるから、無効審判請求人はできる限り期間内に提出することが望ましい。

他方、職権の訂正拒絶理由通知が行われた場合には、特許権者は意見書の提出とともに、訂正請求書の補正及び訂正明細書等の補正をすることができる。その時期については、訂正請求書の補正の場合は事件が特許庁に係属している限り補正をすることができる（特§17）。しかし、訂正明細書等の補正の場合は訂正拒絶理由通知で指定された期間しか補正をすることができず（特§17の4→特§134の2）、通常は訂正請求書の補正とともに訂正明細書等の補正が必要になるから（第6節2(3)参照）補正可能な期間は、事実上、指定期間に限られることに注意する必要がある。

訂正請求書

特許権者は、法定の答弁機会（特§134又は）や職権の無効理由通知に対する意見書提出期間（特§153）などに訂正請求をすることができる。

しかし、訂正請求書の提出は「指定期間に限り」できるものとされている（特§134の2）から、審判長が指定した期間内しか提出が認められず、指定期間を徒過して提出した訂正請求書は不適法なものとして却下される。したがって、訂正請求書の提出にあたっては、指定期間に十分注意する必要がある。

また上記の通り、特許権者は、指定期間経過後でも答弁書や意見書を提出することができるが、答弁書・意見書による反論と訂正請求書による特許の訂正を整合性ある形で主張する方が有効な反論となるから、答弁書・意見書と訂正請求書とを提出する場合には、指定期間内に両者を併せて提出することが望ましい。

指定期間の決定と延長

指定期間は基本的には審判長が職権で定めるものであるが、実務上は、手続の種類や局面に応じて一応の標準的な指定期間が定められている。平成15年改正に際して無効審判の迅速審理を求める声が強かったことを踏まえ、従来の標準的な指定期間を短縮する実務変更が行われたので、審判請求後の攻撃防御にあたっては、両当事者ともに、指定期間に注意する必要がある。（詳細については、付録4・参照）

なお、審判長は、当事者の請求によって又は職権で指定期間を延長することができる（特§5）が、審理の遅延防止の観点から、限定的な場合に限って比較的短期の指定期間の延長を認めている。また、指定期間の延長を請求する当事者は、所定の手数料の支払いを求められることがある（特§195ー）。

2. 「計画審理」と両当事者の攻撃防御の提出時期

無効審判においては、「計画審理」の実務を採用している。計画審理とは、複雑で審理のスケジュールの立てにくい案件について、無効審判の両当事者と審判合議体とが、予定される審理スケジュール（審理計画）について合意し、その審理計画に則って攻撃防御や審理を進めていこうとするものである。

審理計画について合意した場合は、無効審判の両当事者は、その審理計画に沿って自己の進めようとするよう努力する必要がある。（計画審理の実務の詳細は、付録5. 参照。）

第10節 口頭審理

1. 無効審判における審理方式

平成15年改正の前後を通じて、特許法では、無効審判は原則として口頭審理によると規定している反面、審判長は当事者の申立て又は職権で書面審理にすることもできる旨を規定している（特§145）。

一般に、口頭による審理は、両当事者が立ち会う場において合議体と当事者が直接口頭でやり取りをすることにより、双方の主張が対立する争点の的確な把握やその整理等を行うことができるので、多くの争点が複雑にからみあった事案や当事者の主張が不明瞭な事案などについて、複数回の書類のやりとりをすることなく的確な審理を行うことができるという利点がある。他方、書面による審理では、自己の主張を詳細に書面に記載することができ、高度に技術的な事項も正確に書面で表現できるという利点がある。

審判における口頭審理では、審理対象の特許明細書等のほか、訂正請求書や手続補正書のような重要な攻撃防御方法は書面で提出しなければならないこととされている。したがって、審判における口頭審理は、書面審理を口頭で補完する性格のものといえるから、一般的に言われる書面審理の利点と口頭審理の利点の双方を併せ持っている。

2. 口頭審理の決定の実務

特許法の規定に従えば、口頭審理を原則としたうえで、書面審理による方が適切な事案に限って書面審理をする旨の決定をすることになる。その場合には、書面審理によることとする旨の通知がなされる。

「原則として口頭審理」というのは、件数的にほとんどの案件を口頭審理で行わなければならないことを意味するものではないから、実務上は、結果的にみて口頭審理の件数より書面審理の件数の方が多いことも考えられるが、的確な審理のために口頭審理が必要と審判長が認めたものについては積極的に口頭審理を行うことが適切である。

したがって、審理方式の決定にあたっては、口頭審理による方が的確な審理を行えると審判長が判断する事案や局面では、当事者が書面審理を望む場合であっても、審

判長が最終的に口頭審理とすることを決定することとなる。

3．当事者の出頭義務と不出頭の場合の取り扱い

特許庁から口頭審理期日の呼び出し等を受けた場合には、期日の設定や出頭者の選定等について、的確な審理を実現する観点からも当事者の協力が望まれる。

特許庁から呼出しを受けた当事者には出頭義務が生じ、正当な理由がないのに口頭審理に出頭しない場合は、特許法第203条の規定により十万円以下の過料に処せられる可能性もあるので、注意する必要がある。

また、審判は職権進行主義を取っており、当事者が口頭審理に出頭しない場合であっても審判手続を進行することができる（特§152）。口頭審理が職権で進行された場合には、不出頭の当事者は出頭した当事者の主張に対して適時かつ的確に反論することはできないから、自己に有利に審理が進むことを望む当事者は、口頭審理に出頭することが適切である。

4．審判における口頭審理の特徴

審判における口頭審理は、種々の点で訴訟における口頭審理（口頭弁論手続）とは異なるから、その特徴を十分に認識したうえで、口頭審理に臨む必要がある。具体的には、少なくとも以下の点で訴訟とは異なる。なお、口頭審理の実務の詳細については、付録6「口頭審理実務ガイド」を参照されたい。

訴訟においては判決をする手続については必ず口頭弁論によらなければならない（必要的口頭弁論）のに対し、審判には口頭弁論手続の概念はなく、必ず口頭審理によらなければならない訳でもないが、審理の的確性の担保のために必要と認められる場合には口頭審理が積極的に利用される。

民事訴訟は当事者主義（弁論主義）を取っているから、口頭弁論は両当事者の主張立証のやり取りを中心に進む色彩が強いが、審判は職権主義を取っているから、当事者が争わない事項であっても、審理に必要なものである限り、職権で事案の解明をすべく審判官が積極的に当事者に釈明を求める。

訴訟における口頭弁論では、当事者等が口頭での陳述をしなければその主張は法的に有効なものとはならない（口頭主義）が、審判の口頭審理では、書面による主張でも法的に有効なものとなるから、口頭審理までに書面で提出した主張を口頭審理の場であらためて陳述する必要はないし、口頭審理の場で提出した書面によって主張することもできる。

民事訴訟は当事者主義（弁論主義）を取っているから、自分が争わずに認めた相手方主張の事実（自白）は基本的にそのまま事実認定の対象になるのに対し、審判は職権主義を取っているから、自白の拘束力は認められておらず、擬制自白の制度もない（特§151読み替え規定参照）。したがって、発言にあたって自白の拘束力を気にし過ぎるあまり審判長の審尋等への対応に際して萎縮するようなことは、

口頭審理の趣旨からして適切ではない。ただし、当事者の発言として調書に記載した事項は証拠として審理の基礎になるから、責任ある発言をするよう留意する必要はある。また、信義則の観点から、いったん認めた事実をいたずらに覆すことは認められない。

第 1 1 節 無効審判の審決後の手続

1 . 審決取消訴訟の提起

(1) 訴訟当事者

原告

審決は行政処分的一种であるから、通常の行政処分に対する取消訴訟と同様に、審決に不服を有する者はその取消を求めて審決取消訴訟を提起することができる。具体的には、その無効審判の当事者（無効審判請求人又は特許権者）、その無効審判の参加人、又はその無効審判に参加を申請して拒否された者は、審決の取消を求めて東京高等裁判所に出訴することができる（特 § 178 ）。

被告

平成 1 5 年改正後も、無効審判の審決取消訴訟の被告は、特許庁長官ではなく、その無効審判の当事者である（特 § 179 ただし書き）。なお、被告は「審判の当事者」であるから、無効審判請求人又は被請求人（特許権者）のいずれかに限られる。

当事者の応訴の必要性

このように審判の両当事者が訴訟の両当事者になることから、審判の結果が特許を無効とすべき旨の審決（請求成立審決）の場合であれ、特許を維持すべき旨の審決（請求不成立審決）の場合であれ、その審決に対して不服を有する審判当事者が出訴した場合には、審判の相手方当事者は、被告としてこれに応訴することが必要になる。

被告として応訴しなかった場合は、審決に不服を持つ原告の主張に対して争うことができないから、訴訟において被告の自白が擬制され、審決を取り消す旨の判決がなされる場合がある。その取消判決が確定すれば、被告にとっては自己に有利な審決が無くなってしまう結果になるので、注意する必要がある。

この点を異議申立制度の決定取消訴訟と比較すると、特許取消決定がされた場合の異議申立の決定取消訴訟では、特許庁長官が被告となり、異議手続の当事者ではない異議申立人は被告とはならなかったが、特許無効審決がされた場合の無効審判の審決取消訴訟では、無効審判請求人が被告となる。そして、無効審判請求人が被告として応訴しなかった場合は、特許無効審決が取り消される場合がある。

他方、異議申立てにおいて特許維持決定がされた場合には、異議申立ての決定取消訴訟は提起できないこととされていたが、無効審判で特許維持審決がされた場合の審決取消訴訟では、無効審判請求人が東京高裁に審決取消訴訟を提起できる。そして、無効審判請求人が原告として出訴しなければ、特許維持審決が確定する。その場合、一事不再理効（特§167）が発生し、同一事実・同一証拠に基づく再度の無効審判の請求をすることができないこととなる。

(2) 出訴期間

審決取消訴訟は、無効審判の審決が送達されてから30日を経過した後は、提起することができない（特§178）。

この出訴期間は不変期間とされているので、出訴にあたっては十分に期間に注意する必要がある（特§178）。ただし、在外者のように遠隔又は交通不便の地にある者については、附加期間が与えられる（特§178）。附加期間は、審判長の職権により定められるもので、審決の送達とともに告知される。現行実務上の附加期間は、外国人が90日、遠隔又は交通不便の地にある者は15日とされている。

(3) 出訴の対象と専属管轄

無効審判に関連して東京高裁に出訴することができる対象は、(イ)審決（実体審理の結果の審決のほか、特§135に基づき不適法な審判請求を却下する旨の審決を含む）と、(ロ)不適式な審判請求書の却下の決定、の2種類の行政処分に限られる（特§178）。

また、訴訟の専属管轄が定められており、審決等取消訴訟を出訴することができる裁判所は、東京高等裁判所に限られる（特§178）。

2．審決取消訴訟の提起後の訂正手続と無効審判の再係属

平成15年改正では、審決取消訴訟の提起後に訂正審判が請求された場合の「差戻し」規定を新設するなど、特許の訂正が行われるか否かに応じてその後の訴訟手続が大きく異なることとなった。そこで、以下、訂正審判が請求されない場合と請求される場合に分けて、出訴後の手続を説明する。（付録3・フロー図「図5」）

(1) 特許権者が出訴後に訂正審判を請求しない場合

特許権者が、審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求しない場合は、審理対象の特許は何ら変更されないから、当該特許に関する無効審判の審決の違法性の有無について通常の訴訟審理が行われる。

(a) 審決を維持する旨の判決（請求棄却判決）が確定した場合

審決の取消を求める訴えに対し、裁判所が、無効審判の審決に違法性はないとし

て審決の取消を求める訴えを棄却する判決をした場合には、その判決の確定時点で審決も確定する。

そして、特許無効審決が確定したときは、特許権ははじめからなかったものとみなされることになる（特 § 125）。他方、特許維持審決が確定したときは、特許が有効に維持されるほか、一事不再理効（特 § 167）が発生する（特許無効審決の確定の場合は、特許権が初めからなかったものとみなされるから、確定審決による一事不再理効を議論する実益はない）。

(b) 審決を取り消す旨の判決（請求認容判決）が確定した場合

裁判所が、審決取消訴訟の請求に理由があると認めるときは、審決が取り消される（特 § 181）。そして、審決を取り消す旨の判決が確定した場合は、依然として無効審判事件に対する行政処分（審決）がなされていない状態になるから、審決は確定せず、その無効審判事件は特許庁に再係属することになる。

この場合審判官は、再係属の無効審判について更に審理をしなければならない（特 § 181）。審決を取り消す旨の判決が確定した場合にはその判決が当該事件について特許庁を拘束する（行訴法 § 33）から、再審理の審判官は、当該判決で示された結論（判決主文）とその結論を導き出すに必要な事実認定及び法律判断として判決理由中に記載された事項とにしたがって、再度の審決をすることになる。ただし、別の理由で同一の結論の審決をすることは妨げられない。

審決を取り消す旨の判決（請求認容判決）が確定した場合においては、取り消されたのが特許維持審決であるケースと、取り消されたのが特許無効審決であるケースとで、再係属の無効審判の審理開始に当たっての手續が下記のように異なる。

特許維持審決が取り消されたケース

平成 15 年改正においては、特許維持審決を取り消す判決が確定して再係属の無効審判の審理が開始されるときは、その判決の確定日から 1 週間以内に、特許権者が特許の訂正請求のための指定期間を求める申立てをすることができることとした（特 § 134 の 3）。

そして、審判長は、この申立てがあったときは特許権者に対して特許の訂正請求をするための指定期間を与えることができることとされている（特許権者の準備も整っているから、訂正請求のために指定される期間は比較的短いものとされる）。

このようにした趣旨は、特許維持審決の取消判決が確定したときは、審判官は確定判決に拘束されるから特許を無効とする審決を下すことが多いと考えられるにも関わらず、特許権者に特許の訂正によって無効理由の解消の機会を与えないのは酷であるためである。

また、特許維持審決の取消判決を受けた場合に一律に訂正請求の機会を与えず

に、特許権者が期間指定を求める申立てを行った場合に限り訂正請求の機会を与えることとした理由は、訂正の機会を望まない特許権者にまで一律に指定期間を与えることは審理の遅延につながるからである。

このように、特許維持審決の取消判決を受けた特許権者がまず行うべきは、訂正請求それ自体を行うことではなく、審判長に対して訂正請求のための期間を指定することを求める申立てをすることである点に注意する必要がある。訂正請求のための期間の指定の申立書は、施行規則にしたがって作成する（特施則 § 47 の 6 様式 63 の 6 ）。

なお、その申立てを認めて訂正請求のための指定期間を与えるかどうかは審判長の裁量権の範囲であり、必ず指定期間が与えられる性格のものではない。例えば、特許維持審決が取り消された理由が単なる手続違背等の場合には、再係属の無効審判において手続違背を除去した後再度の特許維持審決をすることが考えられるが、そうした場合には訂正請求のための指定期間を与えないことがある。

特許無効審決が取り消されたケース

特許無効審決を取り消す旨の判決が確定したときは、上記(イ)のような特許の訂正請求に関する特別の規定は置かれていない。

このようにした趣旨は、再係属の無効審判の審理を開始する審判官は、特許無効審決を取り消す判決に拘束されるから、通常は特許維持審決をすることになるし、仮に別の理由で再度の特許無効審決をする場合も、特許権者には訂正請求の機会が与えられる（特 § 134 の 2 ）から、特許権者には特段の不利益がないためである。

(2) 特許権者が出訴後に訂正審判を請求する場合

(a) 訴訟提起後の訂正審判の請求可能時期

平成 15 年改正においては、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。

「訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した日からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。」（特 § 126 本文）とされているから、無効審判が特許庁に係属中は当然のこととして、審決後に審決取消訴訟が提起された後であっても、訴訟の係属中、すなわち訴訟が終了して最終的に審決が確定するまでの間は、原則として訂正審判を請求できない。

しかし、「ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して 90 日の期間内は、この限りでない。」（特 § 126 ただし書き）とされているから、訴訟係属中の期間であっても、出訴から 90 日の期間に限り、例外的に訂正審判の請求が認められる。また、他の無効審判事件が特許庁に係属しているか否かに

関わらず、出訴後 90 日以内は訂正審判を請求することができる。

なお、第 126 条第 2 項ただし書きの中の括弧書き部分の趣旨は、出訴から 90 日以内に審決取消の判決・決定が出され、これが同期間内に確定する事態も稀には想定できないわけではないことによる。その場合には、判決・決定の確定後に無効審判が特許庁に再係属することになるので、訂正審判ではなく訂正請求の機会がある。そこで、判決・決定の確定日と出訴後 90 日の末日との間の期間には訂正審判の請求ができないこととしたものである（特 § 126 括弧書き）。

訂正審判の請求についての方式要件（特 § 126 、 § 127、 § 131 、 § 132 、特施則 § 46 ）は、訂正請求の場合とほぼ同様である（第 6 節 2（3）「訂正請求の方式等」参照）。

ただし、訂正請求の場合と相違するのは、訂正審判請求書の宛名を「特許庁審判長殿」ではなく「特許庁長官殿」と記載する点のほか、訂正審判の場合は、無効審判が請求されている請求項かそうでない請求項にかかわらず、特許請求の範囲の減縮又は誤記訂正・誤訳訂正をした請求項について一律に独立特許要件が課される（特 § 126 ）から、こうした訂正をした請求項については、「請求の理由」欄に記載すべき「請求の原因」において、訂正目的制限、実質拡張・変更禁止、新規事項追加禁止の各要件を満たす事実だけでなく、独立特許要件を満たす事実についても説明しなければならない点などである。

なお、後者については、特許請求の範囲の減縮又は誤記訂正・誤訳訂正をした請求項以外の請求項についても独立特許要件を満たす事実を記載すれば、特許権者は、答弁書の代わりに訂正審判請求書において、無効審判で申し立てられた無効理由を回避すると考える理由を説明することができる。（出訴後 90 日以内の訂正審判の請求時点では当該無効審判事件は特許庁に係属していないので、答弁書を提出することはできない。）

出訴後に訂正審判が請求された場合は、裁判所が下記(b)の差戻しの決定を行う可能性が高いから、審判官はその訂正審判の審理を中止し、特許権者に対して中止通知を行う。

(b) 差戻し規定の概要

平成 15 年改正においては、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特許を審理させることが適当であると判断したときは、積極的に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。特許法第 181 条第 2 項では、裁判所が相当と認めるときに無効審判事件を特許庁に差し戻し、訂正特許についての再度の無効審判の審理をさせることができるように、裁判所の職権によって審決を取り消すことができる権限を与えている。

（参考）特許法第 181 条

第2項 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第178条第1項の訴えがあった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。

第3項 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。

第4項 第2項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。

第2項に規定されるように、どのような場合でも自由に審決を取り消して差し戻しをすることができるわけではなく、訂正審判の請求に起因して、訂正特許を無効審判において審理させることが適当と認めるに至った場合のみであることが明確にされている。

また、出訴後に実際に訂正審判を請求した場合だけでなく「訂正審判を請求しようとしている」場合についても差し戻しの対象としたのは、現実に訂正審判の請求をするまで待つことなく、訂正審判の請求をしようとしていることが裁判所において明らかにされた時点で早期に差し戻しをすることが適切との考慮に基づく。

(参考)

「訂正審判を請求しようとしている」ことを、どのように裁判所に申立てすべきかや、どのような説明があれば裁判所がそれを認めるかは、裁判所の実務に委ねられる。

しかし、出訴後の訂正審判の請求は出訴から90日に限られており、それ以降は訂正審判を請求することはできないから、出訴から90日を超えた後の時点で「訂正審判を請求しようとしている」との申立てをすることができないことは明らかである。

また、裁判所が差し戻し決定をして無効審判事件が特許庁に戻ってきたものの、実際にはなんらの訂正もされなかったという事態を避けるべく、後日訂正審判を請求することが確実視できる状況が求められると考えられるから、例えば、少なくとも、準備した訂正審判請求書及び添付すべき訂正明細書等の写しの提出などが求められると考えられる。

裁判所がこの規定に基づいて審決を取り消すのは、無効審判事件を審判官に差し戻すことを直接の目的とするものであり、審決の違法性に関する実体審理の結果として審決を取り消すものではない。したがって、判決をするのに必須とされる口頭弁論手続を経なくても審決を取り消すことができるように、判決ではなく決定をもって審決を取り消せば足りるものとしている。そしてこのようにすることにより、実体審理を経ない早期の差し戻しを可能としている。ただし、裁判での実体審理を経ずに職権で事件の差し戻しをすることができるとする一方で、当事者の裁判を受ける権利を尊重するために、差し戻しの決定をする際には当事者の意見を聴かなければならないものとしている(特§181)。

また、判決ではなく決定による審決の取消としたことに伴ない、審決を取り消す

「判決」が持つ「対世効」(行訴法 § 32)を審決を取り消す「決定」についても担保するため、取消決定は審判官その他の第三者に対しても効力を有する旨の規定を置いている(特 § 181)。しかし、審決の違法性に関する実体審理を経た上での審決の取消ではないから、審決を取り消す「判決」の確定時とは異なり審判官に対する「拘束力」(行訴法 § 33)までは与えられていない。

(c) 差戻しの有無に応じたその後の手続

裁判所による差戻しの決定の有無に応じて、その後の訴訟手続及び審判手続が異なるので、以下2つの場合にケースを分けて説明する。

差戻し決定がされた場合

(1) 審判合議体の対応

特許庁への差戻しのための審決の取消決定が確定すると、審決が存在しない状態になるから、審決は確定せず、無効審判が特許庁に再係属することになる。その場合審判官は、さらにその無効審判の審理を行って再度の審決をしなければならない(特 § 181)。

差戻しの場合の再係属の無効審判の審理開始にあたっては、特別の規定がある。

具体的には、再係属の無効審判の審理開始にあたり、審判長は、特許権者に期間を指定して訂正請求の機会を与えなければならないこととされている(特 § 134 の3)。(ただし、再係属の無効審判の審理開始の時点で既に、差戻しの原因となった訂正審判(出訴後90日以内の訂正審判)による訂正が確定している場合は、再度の訂正請求機会を与える必要はないから、その場合には訂正請求機会を与えない例外規定がある(特 § 134 の3 ただし書き))

なお、差戻しがおきるのは、既に出訴後90日以内の訂正審判が請求されている場合又は訂正審判を請求しようとしている場合であり、特許権者の準備も整っているから、訂正請求のために指定される期間は比較的短いものとされる。

(II) 特許権者の対応

特許権者は、再係属の無効審判の審理開始時に与えられた指定期間内に、訂正請求をすることができる(特 § 134 の2)。

(i) 同一内容の訂正請求の場合

この場合の訂正請求に際しては、特許権者の便宜のため、差戻しの原因となった訂正審判(出訴後90日以内の訂正審判)の請求書に添付した訂正明細書等を援用することが認められている(特 § 134 の3)。

したがって、先にした訂正審判と同一内容の訂正請求を欲する場合には、この援用制度を利用することができる。ただし、援用にあたっては、訂正明細書等の

一部の援用ではなく、全体を援用しなければならない。

また、援用できるのは訂正明細書等に限られるから、訂正請求書については新たに作成して提出する必要がある。その場合、訂正請求書の添付書類の目録の欄に「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面」と記載し、その次に援用の表示の欄を設けて、当該援用する書類を提出した事件（訂正審判の事件番号、援用する書類名、提出日）を記載する。

なお、同一内容の訂正請求をした場合は、出訴後 90 日以内に請求していた訂正審判は不要であるから、その訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる（特 § 134 の 3 ）。この場合には、手数料の二重支払いを避けるため、訂正請求の手数料が無料とされている（特 § 195 別表 13 括弧書き）。

(ii) 異なる内容の訂正請求の場合

出訴後 90 日以内に請求していた訂正審判の内容を援用することなく、別内容の訂正請求を行った場合には、後の訂正請求の方がより良く特許権者の意思を表しているから、先の訂正審判の請求はみなし取下げとされる（特 § 134 の 3 ）。この場合も、手数料の二重支払いを避けるため、訂正請求の手数料が無料とされている（特 § 195 別表 13 括弧書き）。

(iii) 訂正請求をしない場合

これに対し、再係属の無効審判の審理開始時に与えられた指定期間内にまったく訂正請求を行わなかった場合には、出訴後 90 日以内に請求していた訂正審判が、その指定期間の末日に訂正請求として請求されたものとして取り扱われる（特 § 134 の 3 ）。すなわち、先の訂正審判請求と同一内容の訂正請求がされたものとの法律上の擬制がなされる。その場合、訂正明細書等が同一として取り扱われるだけでなく、訂正審判の請求書に記載した請求の趣旨及び請求の理由についても同一のものとして取り扱われる。

(ハ) 無効審判請求人及び審判官の対応

上記(ロ)のように扱うことにより、いずれの場合においても、無効審判の手続の中で訂正請求が行われることになる。（出訴後 90 日以内に請求された訂正審判は、訂正請求として無効審判の手続に吸収される。）

その結果、無効審判請求人には、訂正請求書と訂正明細書等が送達され（特 § 134 の 2 ）、原則として弁駁書の提出機会が与えられる。したがって、無効審判請求人は、当事者対立構造の無効審判の中で、その訂正請求に対して意見を述べることができる。

ただし、その訂正によっても無効理由が解消しないと審判合議体が認める場合のように、無効審判請求人に弁駁機会を与える必要がない特別の事情がある場合は、弁駁機会とは与えられず、審決とともに訂正請求書と訂正明細書等が送達され

る。

また、出訴後に請求した訂正審判は上記(ロ)のようにみなし取下げになるとともに訂正請求の形で無効審判中に吸収されることになるから、その訂正審判の中止は事実上自動的に解除される。

差戻し決定がされなかった場合

特許庁への事件の差戻しのための審決の取消決定は、裁判所の裁量的な職権で行われるものであるから、出訴後 90 日以内に訂正審判が請求された場合において、どのような事案について差戻し決定をしないかは、裁判所の実務に委ねられる。

出訴後 90 日以内に訂正審判が請求されたにも関わらず差戻し決定がされない場合は、特許庁においては、訂正審判の中止をいつ解除するかが問題になるが、これについては、特許権者の中止解除の申出を待って訂正審判の審理を進める。これは、出訴後に訂正審判を請求したにも関わらず裁判所が差戻しの決定をしない事情について最も良く知っているのは特許権者であると考えられるためである。したがって、特許権者は、審決取消訴訟の判決がなされる前に特許の訂正を確定したいと考えるときは、裁判所が差戻し決定をしないことについての事情を記載して、訂正審判の審理の中止を解除する申出を特許庁に対して行う必要がある。審判官はそれを考慮して中止解除の是非を決定する。

他方、裁判所においては、訂正審判の審理の進捗とその審理結果の帰趨、訴訟における審理内容などに応じて、訂正確定前の原特許あるいは訂正確定後の訂正特許のいずれかについて、通常の審決取消訴訟と同様に審決の違法性の有無についての審理が進められることになると考えられる。判決の前に訂正審判において特許請求の範囲の減縮の訂正が認容される審決が確定した場合は、上記の最高裁判決（大径角形鋼管事件：最高裁平成 11.3.9 判決(平 7 (行ツ)204 号)）に従い、通常は審決を取り消す旨の判決となることが予想される。他方、訂正審判の審決の確定前に判決がされた場合は、審決が維持されるか取り消されるかに応じて、上記(1)「特許権者が出訴後に訂正審判を請求しない場合」で述べた(a)及び(b)と同様の結果となる。