

第3章 無効審判の審理

無効審判の審理

第1節	無効審判の手続に関する方式審理	71
1.	審判長・審判合議体の方式審理権	71
2.	無効審判の「当事者」	74
3.	無効審判の「参加人」	76
4.	無効審判請求人の「代理人」	77
5.	無効審判の「審判事件の表示」	77
6.	無効審判の「請求の趣旨」	77
7.	無効審判の請求の理由の記載要件	78
第2節	無効審判の実体審理の進め方	86
1.	実体審理の進め方に関する基本的考え方	86
2.	実体審理の開始（審判請求書の送達と最初の法定答弁機会の付与）	87
3.	特許権者の最初の答弁後の審理	87
4.	審判請求人の最初の弁駁後の審理	91
5.	特許権者の再答弁後の審理	98
6.	審判請求人の再弁駁後の審理	98
第3節	訂正請求についての審理	99
1.	訂正請求の方式審理	99
2.	訂正要件とその適用	100
3.	訂正要件違反の判断手法	100
4.	訂正要件の職権審理	104
5.	訂正請求の認容又は非認容の決定	108
第4節	審判請求書の補正の制限と例外的許可	109
1.	審判請求書の補正制限の原則	109
2.	審判請求書の補正制限の例外（補正許可要件）	112
3.	許可要件が課されない補正（請求理由の要旨変更でない補正）	117
4.	無効理由の「論理構成」についての留意事項	122
第5節	無効審判における職権審理	124
1.	職権審理に基づく無効理由通知	124
2.	訂正拒絶理由通知	126
3.	審尋	127
第6節	審決取消訴訟後の再係属の無効審判の審理	127
1.	特許権者が出訴後に訂正審判を請求しない場合	127
2.	特許権者が出訴後に訂正審判を請求し又は請求しようとした場合	130
第7節	複数の事件がほぼ同時期に係属した場合の取扱い	134
1.	特許無効審判と特許異議申立てが同時係属した場合の取り扱い	134
2.	複数の無効審判事件が特許庁に同時係属した場合の取り扱い	136
3.	審決等取消訴訟の係属中に請求された無効審判の審理	137
4.	訂正審判の請求後に無効審判が請求された場合	140

第3章 無効審判の審理

第1節 無効審判の手続に関する方式審理

1. 審判長・審判合議体の方式審理権

(1) 手続書類の適式性の審理

(a) 請求書の法定方式事項の審理（特§133①③）

審判長は、請求書が、特許法第131条に規定された法定の方式事項（特§131①～③）に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書の補正をすることを命じなければならない（特§133①）。

無効審判に関連する手続のうち本条の適用がある「請求書」は、無効審判請求書、訂正審判請求書及び訂正請求書であり、具体的には下記の通りの方式審理がなされる。

① 無効審判請求書

(イ) 下記の法定記載事項が適式に記載されているか否か（特§131①）。

- (i) 当事者（請求人・被請求人）の氏名（名称）及び住所（居所）
- (ii) 代理人の氏名（名称）及び住所（居所）
- (iii) 審判事件の表示
- (iv) 請求の趣旨
- (v) 請求の理由

(ロ) 無効審判請求書の「請求理由」の記載要件を満たしているか否か（特§131②）。

② 訂正審判請求書及び訂正請求書

(イ) 上記①(イ)の(i)～(v)の法定方式事項が適式に記載されているか否か（特§131①、特§134の2⑤で準用する特§131①）。

(ロ) 訂正明細書等が添付されているか否か（特§131③、特§134の2⑤で準用する特§131③）。

方式審理の結果、不備を発見した場合は、審判長は補正を命じなければならない。そして補正命令がなされた場合において、(イ)請求人が補正命令に応じないとき、(ロ)請求人が補正をしたが、その補正では法定の方式事項の違反が解消しないとき、(ハ)指令に応答した補正が第131条の2第1項の規定に違反するとき（請求書の要旨を変更する補正であるとき）は、審判長は決定をもってその請求書を却下することができる（特§133③）。

なお、却下は審判長の裁量の余地を含む（「審判長は…却下することができる」特§ 133③）ので、指摘した不備の一部のみを解消する補正がなされた場合に請求書を却下すべきか否かは、審判長が決定することになるが、この場合の却下理由は比較的重要な法定の方式事項の違反であり、必ず補正を命じなければならない性格のものであること（「審判長は…補正を命じなければならない」特§ 133①）をも考慮して、請求書の却下の是非を判断することになる。

(b)上記(a)以外の法定・非法定方式事項の審理（特§ 133②③）

①請求書の方式事項の審理

請求書（無効審判関連では、無効審判請求書、訂正審判請求書及び訂正請求書）に関しては、上記(a)の第 131 条の方式事項のほか、それ以外の法定方式事項についても審理がなされる。また、法律ではなく施行規則等に規定される非法定方式事項についても審理がされる。具体的には、以下の事項について審理がなされる（特§ 133②）。

- (イ)その請求が未成年者・成年被後見人等の手続能力を欠く者（特§ 7①～③）によってされているとき（特§ 133②一）。
- (ロ)その請求が代理権の範囲の規定（特§ 9）に違反してされているとき（特§ 133②一）。
- (ハ)その請求が特許法又は政省令で定める方式に違反しているとき（特§ 133②二）。
- (ニ)その請求について所定の手数料が支払われていないとき（特§ 133②三）。

その結果、不備を発見したときは、審判長は、相当の期間を指定してその補正をすることを命じることができる（特§ 133②）。上記(a)の第 131 条の請求書の法定方式事項の不備の場合に「補正を命じなければならない」としているのとは異なり、「補正を命じることができる」としているのは、第 131 条に規定した法定方式事項よりも軽微な方式事項についての不備であるためである。

そして補正命令がなされた場合において、(イ)請求人が補正命令に応じないとき、(ロ)請求人が補正をしたが、その補正では法定の方式事項の違反が解消しないとき、(ハ)指令に応答した補正が第 131 条の 2 第 1 項の規定に違反するとき（請求書の要旨を変更する補正であるとき）は、審判長は決定をもってその請求書を却下することができる（特§ 133③）。この場合の却下も審判長の裁量の余地を含むので、指摘した不備の一部のみを解消する補正がなされた場合に請求書を却下すべきか否かは、その不備の重要性を考慮して審判長が決定する。

②請求書以外の手続書類についての方式事項の審理

請求書以外の手続書類（審判請求書の手続補正書、弁駁書、答弁書、訂正明

細書等、訂正請求書の手続補正書、訂正明細書等の手続補正書、意見書、審尋回答書、その他審判事件に関連して方式が定められている手続に関する書類一切)についても、上記①と同様に、法定事項・非法定事項についての審理がなされる(特§133②)。そして、不備を発見した場合は補正命令をすることができ、不備が是正されない場合は上記①と同様に決定をもって手続を却下することができる(特§133③)。

この場合の却下も審判長の裁量の余地を含むので、指摘した不備の一部のみを解消する補正がなされた場合に請求書を却下すべきか否かは、その不備の重要性を考慮して審判長が決定する。

(2)手続の適法性の審理

(a)審判請求についての適法性の審理と審決却下(特§135)

審判請求が不適法な請求であって、その補正をすることができないものである場合は、相手方(被請求人)に答弁書の提出機会を与えることなく、ただちに審決をもって当該請求を却下することができる(特§135)。

この審決却下の規定は、民事訴訟において、裁判所が不適法な訴えについて口頭弁論を経ないでその訴えを判決をもって却下できる旨の規定(民訴§140)と同様のものであり、不適法な無効審判の請求に基づいて無効審判手続を開始することは不適切であるとの考慮に基づくものである。すなわち、被請求人への副本の送達や被請求人の答弁を待つまでもなく審決却下できるようにすることにより、実体審理の開始前に、不適法な審判請求を却下できるようにしている。

この審決却下の規定は「審判の請求」に限って適用があるから、無効審判請求や訂正審判請求に対しては適用されるが、訂正請求に対しては、この審決却下の規定ではなく下記(b)の決定却下の規定が適用される。

なお、不適法な審判請求の審決却下にあたっては、審判請求人に意見陳述の機会や手続の補正の機会とは与えられない。審判請求の不適法性を補正によって治癒できない場合に審決却下するものであるから、審判請求人に意見陳述や補正の機会を与える必要がないためである。(ただし、事案に応じて審決却下の前に審判請求人に審尋(特§134④)をする場合がある。その場合、審判請求人は審尋への回答書とともに、手続補正の可能時期であれば自発的な手続補正書(特§17①④)を提出することができる。)

(b)審判請求以外の手続についての適法性の審理と決定却下(特§133の2)

上記(a)の審判請求以外の手続であっても、審判長は、その手続が不適法であって、その補正をすることができないものである場合は、決定をもってその手続を却下することができる(特§133の2①)。

この決定却下の規定は審判請求以外の審判関連の手続について適用されるから、

審判請求書の手続補正、弁駁、答弁、訂正請求、訂正請求書の手続補正、訂正明細書等の手続補正、意見申立て、審尋への回答、その他審判事件に関連して方式が定められている手続一切が適用対象になりうるが、補正によって治癒できない不適法性という観点からみると、実際に適用対象の典型例になるのは、訂正請求や手続補正などについての時期的制限の違反や当事者適格違反などである。

なお、不適法な手続の決定却下の場合は、却下の前に手続者に却下の理由を通知し、相当の期間を指定して弁明書の提出の機会が与えられる（特§133の2②）。

2. 無効審判の「当事者」

無効審判の当事者については、当事者の実在、当事者能力（権利能力）、手続能力、当事者適格などの審判請求の要件を具備していることが要求される。

(1) 無効審判請求人の当事者の確定・当事者能力・手続能力等

① 基本的考え方

無効審判の請求に関する当事者の確定、当事者能力（権利能力）及び手続能力については、第2章第4節「1. 当事者能力・手続能力」を参照。また、審判便覧22-01、22-02を参照。なお、当事者の確定、当事者能力及手続能力の有無については職権調査事項であるから、当事者の不確定等について被請求人が指摘した場合に、審判官は、必ずしも当事者尋問等の証拠調べの手続によって審理をする必要はない。

② 非実在者による無効審判請求

実在しない者の名前での無効審判の請求は、無効審判の当事者たる無効審判請求人が存在しないので当事者が確定できず、請求行為が成立していない。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審決却下する（特§135）。

③ 氏名冒用の無効審判請求

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続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）の意思に基づかずに冒用者がした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。（民事訴訟法における通説・判例によれば、氏名冒用訴訟は、「訴状の表示によれば乙が当事者となるが、実際に訴訟追行している甲は、実質的には無権代理人と同様に、訴え提起をはじめとする訴訟行為を乙の名においてなす資格を持たず、訴訟要件に欠ける」とされている。）

したがって、氏名冒用に基づく無効審判請求は、不適法なものとして取り扱う。

氏名冒用による無効審判請求であることが特許庁と請求人との間のやり取りや口頭審理の手續等を通じて判明した場合は、審判長は、被冒用者（表示上の審判請求人）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する（特§16②）。

被冒用者に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する（特§135）。

被冒用者本人が、冒用者がした手續を追認する意思がある場合は、手續の追認を認める（特§16②）。その際、代理権がない者がした手續の追認は、手續をする能力のある本人（又は法定代理人）のみが追認することができ、その後の審判手續は被冒用者本人を審判請求人として進めることになるから、審判長は、追認の意思確認に際して、被冒用者が明確に審判請求の手續遂行の意思を有していることについて確認する。

(2)無効審判の請求人適格

①権利帰属に係る無効理由以外の無効理由の場合

権利帰属に係る無効理由以外の無効理由について無効審判を請求する場合は、請求人適格を問わず、何人も請求することができる（特§123②）。

②権利帰属に係る無効理由の場合

権利帰属に係る無効理由（共同出願要件違反（特§38）及び冒認（特§123①六））について無効審判を請求するときは、利害関係人に限り請求することができる。

利害関係人としては、正当権利者であることを主張する者のほか、その審判にかかる特許発明と同一の発明を実施（同一方法の使用、同一装置・物品等の製造・販売等）している者、特許発明と同種の方法の使用や同種の装置・物品の製造・販売等をしている者、更には同業者を含む（審判便覧31-02、3.参照）。

利害関係の有無は審判官の職権調査事項であるが、事柄の性質上、被請求人の指摘に基づく方が的確な審理が期待できるから、相手方が特に争わない限り調査しないこととして差し支えない。相手方が利害関係の有無を争う場合は、請求人が利害関係を有することが特許庁において顕著であるときは請求人に応答を求めることなく審理を進め、請求人の利害関係が明らかでないときは、利害関係を争うことを記載した相手方の答弁書等を請求人に送達し、利害関係を明らかにする機会を与える。請求人適格は職権調査事項であるから、適格性欠如について被請求人が指摘した場合に、審判官は、必ずしも証人尋問等の証拠調べの手續によって審理をする必要はない。また、従来から、利害関係の証明については高い証明度を要求しない取り扱いとされている。

なお、利害関係の有無が問題になるのは権利帰属に係る無効理由の場合であるところ、無効審判請求人が正当権利者（被冒認者、共同発明者等）であることを

主張して無効審判を請求している場合は、まず無効審判の実体審理を進めることにより結果として請求人の利害関係の有無が判明することがあるから、利害関係の有無の審理を後回しにしても差し支えない。

利害関係がないことが明確になった場合には、その無効審判請求は、不適法であり補正できないものとして、審決却下する（特§135）。

(3)無効審判の共同審判請求人

同一の特許権について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§132①）。無効審判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・手続能力や請求人適格が求められる。

(4)無効審判の被請求人

無効審判は、特許権者を被請求人として請求しなければならないとともに、その特許権が共有に係るときは共有者の全員を被請求人として請求しなければならない（特§132②）。これらに違反する無効審判請求は、不適法であってその補正をすることができないものとして、審決却下する（特§135）。

3．無効審判の「参加人」

(1)共同審判請求人としての参加（共同参加）

共同審判請求人になることができる者は、審理の終結までは請求人として参加することができる（特§148①）から、無効審判の審理途中で共同審判請求人として参加することも可能である。

共同審判請求人としての参加人の当事者能力・手続能力や請求人適格は、もとの審判請求人と同様である。したがって、権利帰属に係る無効理由以外の無効理由の場合は何人も共同請求人になることができる。これに対し、権利帰属に係る無効理由の場合は利害関係人に限られるから、共同審判請求人としての参加の申請（特§149①）を認めるか否かの審理（特§149②～⑤）にあたって、当事者の意見を聴いたうえで、利害関係の有無について判断する必要がある。

共同参加人は「請求人として」の参加人であるから、審判請求当初から共同審判請求人であったごとく当初の審判請求人と同様の手続ができるのが原則である。しかし、当初の審判請求人が提出した無効審判請求書における当初の請求理由の要旨を変更する新たな無効理由を、後に参加した共同参加人が提示することは認められない。請求理由の要旨変更にあたる新たな無効理由の提示をすることができるのは、特許権者の同意などの所定の条件が整って審判長が許可した場合のみである（特§131の2）。このように扱わないと、無効審判の請求理由の補正の制限を基本的に維持した平成15年改正法の趣旨に実質的に反することになる。

(2)補助参加

審判の結果について利害関係を有する者は、審理終結まで、当事者の一方を補助するため無効審判に参加（補助参加）することができる（特§148③）。

審判請求人の側に参加したい者は、上記の共同参加人の規定に基づき共同審判請求人になることができるから、補助参加の規定が実際に意味を持つのは、特許権者側に参加したい場合である。

特許権者側の補助参加について利害関係を要求しているのは、特許権者が処分権を有する私権である特許権の帰趨について、関与できる者を限定することが適切であるためである。

したがって、補助参加の申請（特§149①）を認めるか否かの審理（特§149②～⑤）にあたっては、当事者の意見を聴いたうえで、利害関係の要件を満たすかどうか判断する必要がある。

4．無効審判請求人の「代理人」

無効審判請求人に代理人がある場合は、代理権を証明する書面等の有無、代理権の範囲等を確認し、その書面が適正でない場合又は欠如しているときは、その補正を命じる（§133②）。（審判便覧 23-08 等参照）

5．無効審判の「審判事件の表示」

無効審判請求書の審判事件の表示の欄において無効を申し立てる特許の権利番号等の表示に誤りがある場合は、審判請求書の記載全体からみて誤記と推認されるときは審判長は補正を命じ（§133②二）、正しい番号が不明のとき等は審尋（§134④）を行う。

これに対して審判請求人がした補正が、単なる誤記訂正のように審判請求書の要旨を変更しないときは、その補正が認められる。その補正が審判請求書の要旨を変更するときや補正をしないときは、その審判請求書を決定却下（特§133③）又は審決却下（特§135）する。

6．無効審判の「請求の趣旨」

無効審判請求書の「請求の趣旨」の記載要領については、第2章第1節、第2章第5節2を参照。

特許無効審判において無効を申し立てた請求項が、既に訂正によりすべて削除されているとき、または訂正によりすべて削除されるに至ったときは、その無効審判請求は、請求の利益がないという趣旨で、不適法な請求であってその補正をすることができないものであるから、審決をもって請求を却下する（特§135）。

特許番号の表示の誤りについては上記5参照。また、無効を申し立てた請求項の番号の誤りについても上記5に準じる。

7. 無効審判の「請求の理由」の記載要件

(1) 無効審判の請求の理由の記載要件

特許法第131条第2項の請求理由の記載要件の違反については、審判長が行うべき方式審理の対象となる（特§133①→特§131②）から、審判長は、審判請求書の副本を被請求人に送達する（特§134①）前に、請求理由の記載要件の適合性の方式審理をすることが必要である。

①「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法条の要件（「要件事実」）に該当する具体的事実（「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、当該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る。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。（なお、発明の進歩性欠如の無効理由等における容易推考性の論理構成のような規範的要件についても、「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請求理由の欄に記載する必要がある。第4節4. 参照。）

また、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規定であれ特許権者が主張立証責任を負うとされる規定であれ、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、その法条の要件を充足する主要事実を「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。

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を充足する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。（分割要件違反（特§44②）、変更出願要件違反（特§46⑤で準用する特§44②）、優先権主張の無効性（特§41②③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§30①

～③) 等。)

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。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必要がある。（そうでないと、特許を無効にする根拠となる事実が実質的に欠落した請求理由の記載を容認することになる。）

(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ことが（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等を精査しなくても、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。

②「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」)

本項でいう「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①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(下記注参照)。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(特§151で読み替え準用する民訴§179)。また、適用すべき法律や経験則はそもそも事実の問題ではないので要証事実ではなく、本項の記載要件は課されない。

(注) 当事者主義・弁論主義を取る訴訟においては、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拘束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、審判合議体に顕著な事実以外の主要事実のすべてが要証事実となる。

(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」(先行技術発明)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」(当業者の知識レベル)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。

また、ある要証事実の立証のために極めて大部の証拠の一部のみを用いる場合は、当該大部の証拠全体に付された証拠番号の引用によって要証事実との関係を記載するだけでなく、より具体的に、その証拠中のいずれの部分が要証事実と対応するかを特定する必要がある。

なお、この②の要件は、要証事実と証拠との関係を記載する義務を課すものであって、審判請求当初に証拠を提出すること自体を義務化したものではない。したがって、審判請求書の請求の理由において証拠に関する記載をする義務はあるものの、

記載された証拠について、証拠それ自体を後の証人尋問等の証拠調べ手続きにおいて提示することは認められる。(審判請求当初に立証がなされない場合にも、証拠の不提出を理由としてこの規定を根拠に審判請求が不適法となることはなく、立証が十分にされたか否かの問題として本案で審理される。)

しかし、通常の場合、無効審判における主要事実(特許を無効にする根拠となる事実)と先行技術文献等の証拠とは密接不可分に結びついているから、上記①(ii)のように主要事実を具体的に特定するためには、通常は請求当初から証拠を提示することが必要となる。また、後に証拠を提示する場合において、それが「特許を無効にする根拠となる事実」の追加・変更に相当するときは、請求理由の要旨変更の制限に違反することになるから、できるだけ請求当初に証拠を提示することが適切である。

(2) 記載要件違反についての基本的考え方

無効審判請求書の「請求の理由」の記載要件(特§131②、第2章第5節3.参照)は、請求理由の当初記載が不十分であることにより特許権者に生じる不必要な対応負担を軽減すること、記載不備の結果生じ得る審理の無駄な遅延を未然に防止することをねらいとしている。

したがって、請求理由の記載要件違反は、①その請求理由の記載によって特許権者が反論の対象を特定できるか否か、②反論の対象を一応特定できるとしても、それが特許権者にとって不合理な負担になるか否か、③請求理由の記載が不備であることにより特許権者の的外れな対応を引き起こすなど、実質的な反論が期待できないものか否か、等の観点から判断する。

また、審判請求当初の請求理由の記載が記載要件を満たすか否かは、その無効理由の根拠法条の要件の内容・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、個別に判断すべき性質のものであるから、個々の事案の事情に応じた合理的な判断をする。

なお、請求の理由の記載要件はあくまで方式上の要件であるから、その審理にあたって、記載された主要事実に基づき請求が認容されるべきものかどうかは問われない。証拠の記載についても、要証事実と立証に用いる証拠との対応関係が明確になっていれば足り、その証拠によって要証事実が立証されているかどうかは問われない。

(3) 記載要件違反の具体的判断手法

①「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定する」旨の要件

(イ) 主要事実の網羅性について

無効理由の根拠法条の要件のすべてについて、網羅的に「特許を無効にする根拠

となる事実（主要事実）」を記載しているかどうかについて判断する。主要事実が一部でも欠落している場合には、主張自体失当であり、記載要件違反となる。

(d) 主要事実の具体性・特定性について

「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」が、十分に具体的に特定されているか否かについて判断する。

例えば、先行技術文献等の証拠の内容を精査しなくても、請求理由の記載だけで、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が記載されているかどうかについて判断する。

特に、先行技術文献等の証拠が長大又は大量に渡る場合において、証拠中の先行技術発明の存在を示す記載箇所が請求理由の記載において特定されていないときは、通常は記載要件違反となる。

また、証拠の提示を後の証拠調べ等で行うことを前提として当初の請求書には証拠の添付をしない場合は、被請求人は証拠の内容をも勘案して特許を無効にする根拠となる事実を把握するということができないから、請求の理由の記載のみによって特許を無効にする根拠となる事実が十分に把握できるように、具体的に主要事実を特定する必要がある。

②「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」旨の要件

通常は要証事実（＝主要事実のうち審判官に顕著な事実を除いたもの）は複数あるから、その要証事実ごとに証拠との関係が記載されているか否かについて判断する。

特に、要証事実も証拠も多数に渡る場合は、それらの関係を記載しないと、通常は記載要件違反となる。また、要証事実と証拠との関係は一応記載されているものの、その証拠のどの部分によりその事実を立証しようとしているのかが具体的に特定されておらず、請求書及び添付書類を全体的に考察してもそれが不明な場合は、通常は記載要件違反となる。

(4) 記載要件違反の場合の取り扱い

(a) 補正命令・決定却下及び審決却下

記載要件違反を発見した場合に審判長が取り得る措置には、①補正命令により補正の機会を与えた後、不備が是正されない場合に決定をもって審判請求書を却下する（特§133①③）、又は、②補正の機会を与えることなく審決をもって審判請求を却下する（特§135）、の2つがある。

このいずれの措置を取るかは、記載要件違反が適法な補正によって治癒できる可能性があるか否かに応じて決める。

審判請求書の副本を特許権者に送達する前の段階では、審判長は、請求理由の要

旨を変更する補正を許可することができない（特§131の2③）から、審判請求書の副本を特許権者に送達する前の段階で記載要件違反を治癒するために請求書の要旨を変更する補正がされたとしても、審判長はその補正を許可できず、結果として記載要件違反は治癒できない。

したがって、著しい記載要件違反であり、それを是正する補正をしようとする請求理由の要旨の変更に対応することが明らかな場合は、「不適法な審判請求であってその補正をすることができないもの」として、補正を命じることなく、また特許権者に答弁機会を与えるまでもなく、審決却下（特§135）をすることが適切である。

他方、記載要件違反が比較的軽微なものであり、それを是正するための補正が請求理由の要旨の変更にはならない可能性が高い場合は、補正命令（特§133①）をして補正の機会を与え、それに対する応答内容に応じて決定却下を検討することが適切である。

（注）実体審理開始前の要旨変更の判断

同じく要旨変更といっても、審判請求書の副本を特許権者に送達する前（実体審理開始前）における補正が請求理由の要旨を変更するかどうかの判断と、審判請求書の副本を特許権者に送達した後（実体審理開始後）の補正が請求理由の要旨を変更するかどうかの判断とは、事案の進捗や局面が異なるため、結論が異なりうる。

具体的に言えば、請求理由の要旨を変更する補正を制限する規定の趣旨は、請求理由の補正に起因する審理の遅延を防ぐ点にある（下記第4節1.（2）①参照）ところ、審判請求書の副本を特許権者に送達する前における請求理由の要旨変更の補正は、実質的な審理に入る前の段階のものであるから、それにより大幅な審理の遅延が生じない場合もありうる。

しかし、審判請求書の副本を特許権者に送達する前における請求理由の要旨変更補正を無制限に認めたとすると、要旨変更禁止の原則規定（特§134①）を逸脱することになるとともに、請求当初から十分な請求理由を記載することを求める記載要件の規定（特§131②）の趣旨をも没却することになりかねない。

そこで、審判請求書の副本を特許権者に送達する前において記載要件不備の補正命令をした場合において、それに応答する補正が、請求理由の記載要件違反を治癒するものであり、しかも著しい要旨変更でないときには、補正を認めても差し支えないものとする。

他方、平成15年改正法においても請求理由の要旨を変更する補正の禁止の原則を維持した趣旨に鑑み、実体審理開始後における請求理由の補正については、実体審理開始前に比べて、要旨変更の規定をより厳格に判断することが適切である。

①審判請求を審決却下すべき場合（特§135）

下記の例のように、著しい記載要件違反の場合であって、それを治癒するためには要旨変更の補正が必要であることが明らかなときは、その無効審判請求を審決却下する（特§135）。

(イ)請求理由がまったく記載されていない場合

審判請求書に請求の理由がまったく記載されていない場合や「追って補充する」とのみ記載されている場合は、記載要件を満たさず、請求理由の記載要件を満たすように補正した場合には請求理由の要旨変更となることが明らかであるから、その無効審判請求は不適法な審判請求であってその補正をすることができないものとして、補正を命じることなく、また特許権者の答弁を待つまでもなく、ただちに審決却下する（特§135）。

なお、特許法第123条第1項各号のいずれにも該当しないものを無効理由として主張している場合も、法律上認められている無効理由の根拠規定の主要事実がまったく記載されていないに等しいから、ただちに審決却下する。

(ロ)実質的に請求理由が記載されていないに等しい場合

一応の記載はあるが、実質的には請求理由を記載していないに等しく、記載要件を満たすためには請求理由の要旨変更となる補正が必要となることが明白であるものは、やはり不適法な審判請求であってその補正をすることができないものに該当するため、補正を命じることなく、また特許権者の答弁を待つまでもなく、ただちに審決却下する（特§135）。

例えば、無効理由について抽象的に記載されているものの、当該無効理由の根拠となる具体的事実がなんら記載されておらず、証拠の提示もない場合や、一応は具体的事実が記載されたり証拠の提示はあるものの、その具体的事実又は証拠により、本件特許発明がいずれの無効理由に該当するものであるのかが特定できない場合。

(ハ)重要な要件についての主要事実が記載されていない場合

その根拠法条の要件のうち重要な要件について主要事実の記載がない場合は、記載要件違反を治癒しようとする請求理由の要旨を変更する補正が必要であるから、ただちに審決却下して差し支えない。

例えば、進歩性欠如の無効理由（特§29②）における「前項各号に掲げる発明（先行技術発明）」の存在についての事実を記載していない場合、本件特許発明と先行技術発明の異同の比較について記載していない場合、本件特許発明が先行技術発明に基づいて容易に想到できたとする理由（容易推考性の論理構成を含む）が記載されていない場合等は、通常は審決却下すべきものである。

(ニ)主要事実の記載が具体性を欠き、しかも証拠の提示がない場合

審判請求書に証拠物件が添付されていない場合において、証拠物件の添付なしに主要事実が把握できるように請求の理由が十分に具体的に記載されていないとき。（後の証拠調べにおいて証拠を提示することを前提に審判請求当初には証拠

を提示しないこと自体は記載要件違反にはならないところ、そのような場合には、証拠の提示なしに主要事実が把握できるように請求理由を具体的に記載する必要性が通常事件よりも一層大きいため、請求理由の記載の具体性を欠く場合は、記載要件違反として審決却下とする。）

②審判請求書について補正命令及び決定却下をすべき場合（特§133）

記載要件違反が比較的軽微なものであり、必ずしも請求理由の要旨変更をすることなく記載要件違反を治癒できる可能性がある場合は、補正命令をする（特§133①）。

そして、審判請求人が請求理由の要旨変更該当しない補正を行い、しかもそれにより請求理由の記載要件違反が解消された場合は、請求理由の不備は治癒される。

他方、審判請求人が補正をしないとき、補正をしたが不備を解消しないとき、第131条の2第1項に違反する補正であるとき（例えば、補正が請求理由の要旨を変更するときや請求の趣旨の要旨を変更するとき等）は、その無効審判請求書を決定却下できる（特§133③）。

(b) 審判長・審判合議体の裁量

請求理由の記載要件の方式審理は職権調査事項であり、審判長は記載要件違反の有無について調査を行う必要がある。そして、記載要件違反を発見した場合は、審判長はその請求書について補正を命じなければならない（特§133①←特§131②）。

しかし、補正命令の結果その不備が是正されない場合には、「決定をもってその手続を却下することができる」（特§133③）とされていることからみて、記載要件違反の場合に請求書を最終的に決定却下するかどうかは審判長に裁量の余地があると解される。また、補正命令は、決定却下の前に不備の治癒の機会を保証するためのものであるから、最終的に決定却下しないものについては補正命令をする必要はなく、したがって補正命令をするかどうかについても裁量の余地があると解される。

また、記載要件違反の請求書であってその補正ができないものは、「不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる」（特§135）との規定に基づき、審判請求を審決却下することができるが、この場合も同様に、審判合議体に裁量の余地があると解される。

したがって、記載要件違反がごく軽微なものであって、上記(2)で述べた観点から実質的な問題がないような場合には、審判長・審判合議体は、補正命令・決定却下や審決却下をしなくても差し支えない。（同様に、指摘した記載要件違反の一部のみが適法な補正により治癒されている場合は、治癒しない違反の重大性等を考慮して、審判請求書の決定却下をするかどうかを判断する。）

なお、記載要件違反について後に特許権者が指摘し、審判官の職権調査の発動を促した場合も、審判長・審判合議体は、上記(2)で述べた観点から実質的な問題が生じるか否かを考慮して、補正命令・決定却下や審決却下の要否を決める。

第2節 無効審判の実体審理の進め方

1. 実体審理の進め方に関する基本的考え方

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及び参加人に通知しなければならない（特§ 156①）とともに、原則としてその後 20 日以内に審決をしなければならない（特§ 156③）。

この規定からみて、無効審判事件が審決をするのに機が熟し次第、審理を終結して審決をすることが適切である。したがって、特許権者の第一答弁後、無効審判請求人の弁駁後、特許権者の再答弁後、無効審判請求人の再弁駁後など、当事者の攻撃防御の都度、無効審判事件が審決をするのに機が熟したかどうかを検討し、機が熟したと判断したときは遅滞なく審理を終結して審決することが適切である。

事件が審決をするのに機が熟したかどうかについては、審判合議体が下記①～④などを総合考慮して決定する。

- ①当事者間で事実の認否が噛み合うとともに、争いのある事実が何であるかが両当事者及び合議体に明らかになっているか否か。（通常は第一答弁段階まで完了）
- ②当該争点について、立証責任のある側の当事者によって立証がなされ、それについて反対当事者に反論・反証の機会があったか否か。（通常は第一答弁段階又は第一弁駁段階まで完了。なお、反対当事者の請求通りの審決をする場合は、反論・反証の機会を与える必要はない。）
- ③訂正請求や新たな無効理由の提示等により、相手方に更なる反論機会を与える必要が生じているか否か。（通常は第一答弁段階又は第一弁駁段階で検討）
- ④合議体の心証形成のために、一方当事者の主張立証に対する相手方の反論を更に聴く必要があるか否か。

審理終結の通知後も、審判長は、必要があるときは、当事者又は参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる（特§ 156②）。この審理再開の規定は審判長の裁量権と解されているが、審理の再開をするためには相応の理由を必要とする。

そこで、当事者が審理終結通知後に更なる攻撃防御を提出すべく審理の再開を申し立てた場合は、審理終結通知前にその攻撃防御をすることができなかった特段の合理的事情、その当事者に新たに攻撃防御の提出機会を与えることの妥当性、その攻撃防御が審決に与える影響等を考慮して、審理再開の必要性を検討する。

審理終結通知後に審理が再開されず、審決があったときは、審判は終了する（特§ 157①）。審決をするにあたっては、審決の結論及び理由などの所定事項を記載した文書（審決書）をもって行う（特§ 157②）。その後、審決書の謄本が、当事者、参加

人及び審判に参加を申請して拒否された者に送達される（特§157③）。

以下、通常の場合における当事者の攻撃防御の順番にしたがって審判官の実体審理の留意事項を記載する。説明の分かりやすさの便宜上、書面審理による場合であって職権審理に基づく無効理由通知のないケースについて主に説明するが、口頭審理が開催された場合や職権審理に基づく無効理由通知がある場合も基本的な考え方は同様である。

２．実体審理の開始（審判請求書の送達と最初の法定答弁機会の付与）

(1) 被請求人への審判請求書の送達と答弁機会・訂正請求機会の付与

審判長は、無効審判の請求があったときは、審判請求を審決却下する場合（特§135）と審判請求書を決定却下する場合（特§133③）を除いて、その審判請求書の副本を被請求人（特許権者）に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない（特§134①）。

したがって、審判長は、第1節にしたがって無効審判に関する方式審理をした後、不備がないもの、不備が治癒されたものについて、特許権者に送達することにより、実体審理を開始する。そして、特許権者は、その指定期間内に、答弁書の提出及び特許の訂正請求をすることができる（特§134の2①）。

通常は、特許権者への審判請求書の副本の送達と答弁機会・訂正請求機会の付与とは同時に行われる。

ただし、無効審判の請求人が審判請求当初から証人尋問等の証拠調べの申し出をしており、証拠調べにおいて審判請求人の主張を立証する証拠を提示させた後に特許権者に答弁機会・訂正請求機会を与えることが適切と認められる場合などにおいては、最初に審判請求書の副本を送達し、次いで証拠調べを行い、さらにその後に答弁機会・訂正請求機会を与えることとしても差し支えない。（この場合、審判請求書の副本を送達する通知書に、証拠調べを行った後に答弁のための期間を指定する旨を付記する。このようにしても、期間指定前に特許権者が答弁書を提出することは妨げられないが、訂正請求をすることはできない。）

(2) 専用実施権者等への通知

審判長は、無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない（特§123④）。

３．特許権者の最初の答弁後の審理

(1) 方式審理

最初の答弁の段階で特許権者が提出した答弁書及び訂正請求書の方式審理を行い、不備があれば補正命令等の処置を講じる。(特§ 133①②③、特§ 133 の 2 ①②)

(2) 実体審理の基礎となる当事者の攻撃防御方法

答弁書及び訂正請求書に方式上の不備がない場合（及び不備が是正された場合）は、無効審判請求書で主張立証された無効理由と、特許権者の答弁及び訂正請求とを審理の基礎として、無効審判の実体審理を行う。

訂正請求がなされている場合は、特に訂正要件の適合性に留意して実体審理を行う。(訂正要件の適合性の審理の詳細については、第 3 節を参照。)

(3) 審理終結の可否及び審判請求人への弁駁機会の付与

訂正請求の有無に応じて、この段階での審理終結の可否や、無効審判請求人に弁駁機会を与える必要性が大きく異なるので、次の事項に留意して審理を進める。

① 答弁期間内に特許の訂正請求がされなかった場合

訂正請求がされなかった場合は、審理対象の特許は変更されないから、原特許を審理対象として審理し、審決をするのに機が熟したか否かに応じて、審決をすることを前提に審理終結を通知するか、又は更に審理を続行することになる。

この段階において審決をするのに機が熟したと判断するときは、特許無効審決又は特許維持審決のいずれかをするを前提に審理終結を通知し、その後所定期間内に審決をする。この場合は、審理の終結の通知と同時に審判請求人に答弁書の副本を送達する(特§ 134③)が、弁駁書の提出は促さない。

この段階において審決をするのに機が熟していないと判断するときは、答弁書の副本を無効審判請求人に送達する(特§ 134③)とともに、相当の期間を示して弁駁書の提出を促す(特施則§ 47 の 3 ①)。

② 答弁期間内に訂正請求がされた場合

(イ) 訂正請求が訂正要件を満たしているとき

訂正請求がされ、しかもそれが訂正要件を満たしているときは、訂正した特許を審理対象として審理し、審決をするのに機が熟したか否かに応じて、審決をすることを前提に審理終結を通知するか、又は更に審理を続行することになる。

しかし、適法な訂正請求によって審理対象の特許が変更されているから、通常は、審判請求人に対して、答弁書、訂正請求書及び添付された訂正明細書等の副本を送達し(特§ 134③、特§ 134 の 2 ②)、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§ 47 の 3 ①)。

ただし、「審判請求人に従前の攻撃防御を修正・補充する機会を与える必要のない特段の事情があるとき」は、弁駁の機会を与える必要はない(下記の参考判例

を参照)。

「審判請求人に従前の攻撃防御を修正・補充する機会を与える必要のない特段の事情があるとき」とは、例えば下記の例が挙げられる。

(i) その訂正請求によっても審判請求書で主張立証された無効理由を解消していないと認められる場合。(この場合は、審判請求人の請求の趣旨通りに特許を無効にすべき旨の審決をすることになるから弁駁機会を与える必要はなく、特許無効審決をすることを前提に審理終結を通知できる。)

(ii) 無効審判の請求理由が、そもそも訂正前の特許について適切な無効理由を構成していない場合。

この場合は、訂正請求によって無効審判の請求理由である無効理由を解消したわけではなく、訂正請求がなかったとしても特許を維持すべき旨の審決をすべきものであるから、訂正請求がされたかどうかは審決の結論とは直接に関係しないため、当該訂正請求について審判請求人の反論を経なければならぬということはない。したがって、訂正請求が適法なものであれば、訂正特許について特許維持審決をすることを前提として審理終結を通知できる。

(例)

- ・ 訂正請求がされたかどうかに関わらず、もともと審判請求人の主張する請求理由が適切な無効理由を構成していない場合。
- ・ 無効理由が主張されていなかった部分についてのみ訂正請求がされている場合であって、訂正請求していない部分については適切な無効理由が構成されないとき。

(iii) 請求理由の要旨変更の禁止の観点から、審判請求人が新たな無効理由を適法に提示することができないことが明らかである場合

この場合は、弁駁機会を与えたとしても新たな無効理由の主張ができないことが明らかであるから、弁駁機会を与える必要はない。したがって、訂正請求が適法なものであれば、訂正特許について特許維持審決をすることを前提として審理終結を通知できる。(注：訂正に起因して必要になった請求理由の要旨変更補正でなければ、特§ 131 の 2 ②一の要件を満たさない。また、その他の無効理由の後出しも、当初不記載について合理的事情があり、しかも審理を遅延させるおそれがない場合でなければ、特§ 131 の 2 ②二及び柱書きの要件を満たさない。)

(例)

- ・ 訂正請求による訂正が軽微なものであり、審判請求人が当該訂正請求に起因した新たな無効理由を適法に提示することができないことが明らかである場合。
- ・ 訂正前の特許に対して適切な無効理由を構成して審判請求をする機会が

あったにも関わらず、適切な無効理由を提示しておらず、審判請求当初の請求理由にその他の適切な請求理由を記載していない合理的理由があるとは考えにくい場合。

(参考) 最高裁昭和 51 年 5 月 6 日判決(最高裁昭 45 (行ツ) 32 号)ーファーンプラス事件ー

同最高裁判決は、「無効審判の係属中に当該特許の訂正審判の審決がされ、これにより無効審判の対象に変更が生じた場合には、従前行われた当事者の無効原因の存否に関する攻撃防御について修正、補充を必要としないことが明白な格別の事情があるときを除き、審判官は、変更された後の審判の対象について当事者双方に弁論の機会を与えなければならない。」と判示している。この判決は、無効審判手続中の訂正請求制度を導入した平成 5 年改正前のものであるが、審判請求人の反論の機会についての基本的考え方に変更はないと考えられる。したがって、上記(i)及び(ii)のように取り扱うことが適切である。

他方、平成 15 年改正法では、無効審判の請求理由の要旨を変更する補正は審判長の裁量許可に服することとされたから、審判請求人の弁駁等を許可しないことが明らかに予測できるときは弁駁機会を与えても審理遅延になるばかりである。したがって、判決でいう「従前行われた当事者の無効原因の存否に関する攻撃防御について修正、補充を必要としないことが明白な格別の事情があるとき」に加えて、上記(iii)のようなケースにも弁駁機会を与えないとして差し支えないと考えられる。

上記の検討の結果、この段階において審決をするのに機が熟したと判断するときは、訂正後の特許について特許無効審決又は特許維持審決のいずれかをするを前提に審理終結を通知し、その後所定期間内に審決をする。この場合は、審理の終結の通知と同時に審判請求人に答弁書・訂正請求書の副本を送達する(特 § 134③、特 § 134 の 2 ②)が、弁駁書の提出は促さない。

この段階において審決をするのに機が熟していないと判断するときは、答弁書・訂正請求書の副本を無効審判請求人に送達する(特 § 134③、特 § 134 の 2 ②)とともに、相当の期間を示して弁駁書の提出を促す(特施則 § 47 の 3 ①)。

(ロ)訂正請求が訂正要件を満たしていないとき

訂正請求が訂正要件を満たしていないときは、その訂正請求は認められないから、訂正した特許を審理対象として審理することは適切ではない。他方、訂正要件違反を理由として訂正請求を認めない場合には、特許権者等の反論を聴く必要があるから、原特許についてただちに審決をすることもできない。

そこで、審判官が訂正要件違反を発見したときは、当事者の双方と参加人に対して訂正拒絶理由通知(職権審理結果通知)を行い、相当の期間を指定して、意見申立ての機会を与える(特 § 134 の 2 ③)。その際、答弁書の副本並びに訂正請求書及び添付された訂正明細書等の副本を送達する(特 § 134③、特 § 134 の 2 ②)。

この訂正拒絶理由通知に対しては、特許権者は、意見を申し立てることができる（特§134の2③）ほか、訂正請求書及び訂正明細書等の補正をすることができる（特§17の4①）。

他方、審判請求人も訂正拒絶理由通知に対して意見を申し立てることができる（特§134の2③）。その場合、審判請求人には、訂正請求書及び添付された訂正明細書等の副本が送達されている（特§134の2②）ほか、特許権者の答弁書の副本も送達されている（特§134③）から、審判請求人が、訂正拒絶理由通知に対する意見申立てに加えて又はこれに代えて、訂正要件違反以外の争点についての弁駁書等を提出することがありうる。しかし、審判官が積極的に訂正要件違反以外の争点についての審判請求人の弁駁を求めたいときは、訂正拒絶理由通知に加えて弁駁書の提出を促す通知をすることもできる（特施則§47の3①）。

(4) 口頭審理によって更に審理を行う場合の取り扱い

更に審理を続行する場合において口頭審理を行うことを決定したときは、審判請求人に答弁書・訂正請求書等の副本を送達するとともに口頭審理の期日を調整し、期日が決定した後に、審判請求人に対して相当の期間を示して弁駁書（又は口頭審理陳述要領書）の提出を求めてもよい。

その場合は、口頭審理の期日において実効的な審理ができるように、弁駁書（又は口頭審理陳述要領書）を提出するための期間を適宜調整する

4. 審判請求人の最初の弁駁後の審理

(1) 方式審理

この段階までに審判請求人が、①弁駁書（特施§47の3①）、②無効審判請求書の補正書（特§17①）、③訂正拒絶理由通知に対する意見書（特§134の2③）等を提出した場合は、それらの書面の方式審理を行い、不備があれば補正命令等の処置を講じる（特§133②③、特§133の2①②）。

また、この段階までに訂正拒絶理由通知をしていた場合は、特許権者が、①それに対する意見書（特§134の2③）、②訂正請求書の補正書（特§17①）、③訂正明細書等の補正書（特§17の4①）等を提出することがありうるところ、それらについても方式審理を行い、不備があれば補正命令等の処置を講じる（特§133②③、特§133の2①②）。

(2) 実体審理の基礎となる当事者の攻撃防御方法

審判請求人又は特許権者が提出した書面等に方式上の不備がない場合（及び不備が是正された場合）は、それまでに特許権者及び審判請求人から提出された攻撃防御方法を実体審理の基礎として全体的に検討し、無効審判の実体審理を行う。

この段階の実体審理を行うにあたっては、まず、審判請求人が提出した攻撃防御

方法（弁駁書、無効審判請求書の補正書、意見書等）が、①当初の無効審判請求書に記載された請求理由の要旨を変更する補正に相当する新たな無効理由の提示か否か、②要旨変更の補正に相当する新たな無効理由の提示である場合は、それを許可すべきか否かについて審理する。（要旨変更の判断基準や補正許可否決定の判断基準等については、第4節を参照。）

その結果、請求理由の要旨変更に相当する新たな無効理由の提示でない場合、又は、請求理由の要旨変更ではあるが許可すべきものである場合は、それを審理の基礎とする。

他方、要旨変更に相当する新たな無効理由の提示であって審判長が許可すべきでないものである場合は、それを審理の基礎とはしない。

(3) 審決の可否及び特許権者への再答弁機会の付与

審判請求人の攻撃防御方法（弁駁書、無効審判請求書の補正書、意見書等）が、無効審判請求書の請求理由の要旨を変更する補正事項を含むものか否か、要旨を変更する補正事項を含む場合にはそれを許可すべきか否か等に応じて、審理の進め方が大きく異なるので、次の事項に留意して審理を進める。

①請求理由の要旨を変更する補正事項を含まない場合

無効審判請求人の攻撃防御方法（弁駁書、無効審判請求書の補正書、意見書等）が、請求理由の要旨を変更する補正事項をまったく含まない場合は、その攻撃防御方法による主張立証は適法なものとして審理の基礎に採用できる。

請求理由の要旨変更に相当する新たな無効理由の提示がないため、この段階において審決をするのに機が熟したと判断するときは、審理終結を通知し、その後所定期間内に審決をする。この場合は、審理の終結の通知と同時に特許権者に弁駁書・審判請求書補正書等の副本を送付するが、答弁書の提出は促さない。

他方、この段階においても審決をするのに機が熟していないと判断するときは、弁駁書・審判請求書補正書等の副本を特許権者に送付し、再答弁書の提出を促す。請求理由の要旨変更に相当する新たな無効理由の提示がない場合であるから、通常は、訂正請求をすることができない施行規則上の答弁機会の規定（特施則§47の2①）を適用して、再答弁書の提出を促せば足りる。

なお、例えば、弁駁時の主張立証が、第4節3. ②「間接事実、補助事実、間接証拠の追加」、③「審判請求後に行う証拠調べ等における証拠の提示」に相当する場合は基本的には要旨変更に当たらないが、このように要旨変更に相当しない請求理由の補強がなされた場合においても、最初の法定答弁機会の規定（特§134①）を再度適用して訂正請求機会を再度与えることが適切な場合もある点に注意する（詳細については、付録7. 参照）。

②請求理由の要旨を変更する補正事項を含む場合

審判請求人の攻撃防御方法（弁駁書、無効審判請求書の補正書、意見書等）が、請求理由の要旨を変更する補正事項を含む場合は、審判長がその補正事項を許可するか否か等に応じて、審理の進め方が異なる。

(a) 補正を許可しないとき

(イ)補正を不許可とする決定と実体審理

審判請求人の攻撃防御方法が請求理由の要旨を変更する補正事項を含む場合において、補正許可要件を満たさないときは、審判長はその補正事項を許可することができない。（具体的には、①その補正事項が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかとはいえないとき（特§131の2②本文）、又は、②その補正が訂正請求に起因して必要になったものとはいえず（特§131の2②一）、しかもその補正に係る請求理由を審判請求当初に記載しなかったことにつき合理的な理由があるともいえないとき（特§131の2②二前段）。）

また、補正許可要件を明らかに満たす補正の場合は通常は許可されることになるが、補正許可要件を満たすことが必ずしも明らかでない補正の場合において補正を許可すべきでないと認めたときは、補正を許可しなくても差し支えない（補正許可要件を満たす場合であっても補正を許可するかどうかは審判長の裁量に服する）。

これらの場合には、許可されない補正事項に相当する主張立証は、不適法なものであり、有効な攻撃防御として審理の基礎に採用することはできないから、それまでの有効な攻撃防御のみを考慮して、無効審判の実体審理を行う。

(ロ)審決の可否と再答弁機会の付与

この段階において審決をするのに機が熟したと認めるときは、審理終結を通知し、所定期間内に審決を行う。その場合、補正不許可の補正許否決定書（特施則§47の5）を作成し、両当事者に送付する。また、審理の終結の通知と同時に特許権者に弁駁書・審判請求書補正書等の副本を送付するが、答弁書の提出は促さない

他方、この段階においても審決をするのに機が熟していないと判断するとき、補正不許可の補正許否決定書（特施則§47の5）を作成し、両当事者に送付するとともに、弁駁書・審判請求書補正書等の副本を特許権者に送付し、再答弁書の提出を促す。請求理由の要旨変更に相当する補正事項を許可しない場合であるから、通常は、訂正請求をすることができない施行規則上の答弁機会の規定（特施則§47の2①）を適用して、再答弁機会を与えれば足りる。

(b) 特許権者の同意確認を要せずに補正を許可するとき

(イ)補正を許可する決定と実体審理

審判請求人の攻撃防御方法が請求理由の要旨を変更する補正事項を含む場合であっても、(i)それが審理を遅延させるおそれがなく(特§131の2②本文)、しかも、(ii)訂正請求に起因して必要になった補正であるとき(特§131の2②一)は、審判長はその補正事項を許可することができる。

審判長がその補正事項を許可する場合は、その補正事項に係る主張立証を適法なものとして審理の基礎に採用して、無効審判の実体審理を行う。

(ロ) 審決の可否と再答弁機会の付与

この段階において審決をするのに機が熟したか否かを判断するにあたっては、特許法第134条第2項但し書きに規定する「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」(特§134②但し書き)があるかどうかを検討する必要がある。

特許法第134条第2項但し書きの「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」とは、例えば下記が挙げられる。

(i) その補正事項に係る主張立証によっても特許を無効にすることができないと認められる場合。

この場合は、特許権者の答弁の趣旨通りに特許を維持すべき旨の審決をすることになるから、特許権者に答弁機会を与える必要はなく、特許維持審決をすることを前提に審理終結することができる。

(ii) 特許権者がそれまでの答弁機会において既に反論や訂正等の防御の機会を与えられていた無効理由に基づいて、特許無効と判断される場合。

この場合は、既に防御機会のあった主張立証に基づいて特許を無効とすべき旨の審決をすることができるから、特許権者に更なる防御機会を与える必要はない。したがって、特許無効審決をすることを前提に審理終結することができる。ただし、その審決は、当初の請求理由に基づく特許無効審決とし、補正事項に係る新たな無効理由に基づく特許無効審決とはしない。

(例)

- ・ 弁駁時の補正事項に係る新たな請求理由ではなく審判請求当初の請求理由が適切な無効理由を構成している場合において、それに対して特許権者が防御機会がありながら無効理由を解消するに十分な防御をしていなかったとき。

その検討の結果、この段階において審決をするのに機が熟し、しかも特許権者に再答弁機会を与える必要がないと判断するときは、審理終結を通知し、所定期間内に審決を行う。その際、補正を許可する補正許否決定書(特施則§47の5)を作成して両当事者に送付する。また、審理終結の通知と同時に特許権者に弁駁書・審判請

求書補正書等の副本を送付するが、再答弁書の提出は促さない。

他方、この段階においても審決をするのに機が熟していないと判断するとき、又は特許権者に再答弁の機会を付与することが適当と認めるときは、補正を許可する補正許否決定書（特施則 § 47 の 5）を作成して両当事者に送付するとともに、弁駁書・審判請求書補正書等の副本を特許権者に送付し、再答弁書の提出を促す。

特許権者に与える再答弁機会については、通常は、訂正請求をすることができる法定の第 2 答弁機会の規定（特 § 134 ②）を適用する。

ただし、上記の特許法第 134 条第 2 項但し書きの「特許権者に再答弁機会を与える必要がない特別の事情があるとき」には該当するが、再答弁機会を与えて意見を聴くことが適切と認めるときは、施行規則上の答弁機会の規定（特施則 § 47 の 2 ①）を適用して再答弁を促せば足りる。

(c) 特許権者の同意確認をしたうえで補正許否の決定をするとき

(イ) 特許権者の同意の確認

審判請求人の攻撃防御方法が請求理由の要旨を変更する補正事項を含む場合において、①その補正事項が審理を遅延させるおそれがないことが明らかであり（特 § 131 の 2 ②本文）、しかも、②その補正に係る請求理由を審判請求当初に記載しなかったことにつき合理的な理由があるとき（特 § 131 の 2 ②二前段）は、審判長は、「特許権者の同意（特 § 131 の 2 ②二後段）」を条件にして、その補正事項を許可することができる。

したがって、審判長が、特許権者の同意があれば当該補正を許可できると考えるときは、同意確認通知により特許権者の同意を確認する（特施則 § 47 の 4）。

また、補正許可要件の適合性についての特許権者の意見を先に聴いた後に補正の許否を決定することが適切と考えるときは、同意の確認と併せてその他の補正許可要件の適合性についての特許権者の意見を求めることもできる。（この場合は、同意確認通知において、その旨の意見を申し立てるよう求める記載をする。

同意の確認の手続については、審判長が審判請求人の攻撃防御方法が記載された書面（弁駁書、無効審判請求書の補正書、意見書等）を特許権者に送達するとともに「同意確認通知」を行い、相当の期間を示して、特許権者が「同意回答書」を提出できる機会を与える（特施則 § 47 の 4 ①）。同意回答書の提出のための応答期間は、比較的短いものとする。なお、口頭審理において同意を確認する場合は、口頭審理の場において同意の意思を確認すれば足り、書面で同意確認通知をする必要はない。

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、応答期間内に提出する必要がある（特施則 § 47 の 4 ①②、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、その他の補正許可要件の適合性についての意見を記載することもできる。

審判長は、同意回答書の内容を検討して、補正を許可するかどうかを決定する。その際、特許権者が応答期間内に補正に対する同意・不同意の別を明確にしない場合は、審判長は、同意があった場合のようにその補正を許可して審理を進めることができる（下記の注を参照）。ただし、当該補正許可に係る請求理由によって特許を無効にするときは、特許権者にその請求理由に対する答弁と訂正請求の機会（特§134②）を与えなければならない。

（注）特許権者が補正に同意しなかったとしても、審判官は、当該補正に係る請求理由を「当事者が（適法に）申し立てない理由」として職権探知の無効理由の根拠に採用することができる。したがって、特許権者は早晩その無効理由についての対応を求められることになる。また、職権探知の無効理由の場合は意見申立と訂正請求の機会が与えられるが、補正を許可した場合においても答弁と訂正請求の機会を与えれば同様の結果となる。したがって、このように取り扱っても特段の問題はないと考えられる。

(p) 補正の許否の決定と実体審理

特許権者が不同意を明確にしたときは、補正許可要件を満たさないから、審判長は補正を許可することができない。他方、特許権者が補正に同意した場合は、その他の補正許可要件を満たす限り、審判長は補正を許可することができる。

補正を許可しない場合は、許可されない補正事項に係る主張立証は、不適法なものであり、有効な攻撃防御として審理の基礎に採用することはできないから、それまでの有効な攻撃防御のみを考慮して、無効審判の実体審理を行う。他方、補正を許可する場合は、その補正事項に係る主張立証を適法なものとして審理の基礎に採用して、無効審判の実体審理を行う。

(h) 審決の可否及び再答弁機会の付与

(i) 補正を許可しないとき

上記(a)(p)と同様に、この段階において審決をするのに機が熟したと認めるときは、審理終結を通知し、所定期間内に審決を行う。その際、補正不許可の補正許否決定書（特施則§47の5）を作成して両当事者に送付する。また、審理の終結の通知と同時に特許権者に弁駁書・審判請求書補正書等の副本を送付するが、再答弁書の提出は促さない。

他方、この段階においても審決をするのに機が熟していないと判断するときは、補正を不許可とする補正許否決定書（特施則§47の5）を作成して両当事者に送付するとともに、弁駁書・審判請求書補正書等の副本を特許権者に送付し、再答弁書の提出を促す。請求理由の要旨変更に相当する補正事項を許可しない場合である

から、通常は、訂正請求をすることができない施行規則上の答弁機会の規定（特施則 § 47 の 2 ①）を適用して、再答弁機会を与えれば足りる。

(ii) 補正を許可するとき

上記(b)(ロ)と同様に、この段階において審決をするのに機が熟したか否かを判断するにあたっては、特許法第134条第2項但し書きに規定する「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」（特 § 134②但し書き）があるかどうかを検討する必要がある。

その検討の結果、この段階において審決をするのに機が熟し、しかも特許権者に再答弁機会を与える必要がないと判断するときは、審理終結を通知し、所定期間内に審決を行う。その際、補正を許可する補正許否決定書（特施則 § 47 の 5）を作成して両当事者に送付する。また、審理の終結の通知と同時に特許権者に弁駁書・審判請求書補正書等の副本を送付するが、再答弁書の提出は促さない。

他方、この段階においても審決をするのに機が熟していないと判断するとき、又は特許権者に再答弁の機会を付与することが適当と認めるときは、補正を許可する補正許否決定書（特施則 § 47 の 5）を別途作成して両当事者に送付するとともに、弁駁書・審判請求書補正書等の副本を特許権者に送付し、再答弁書の提出を促す。

特許権者に与える再答弁機会については、通常は、訂正請求をすることができる法定の第2答弁機会の規定（特 § 134②）を適用する。

ただし、上記の特許法第134条第2項但し書きの「特許権者に再答弁機会を与える必要がない特別の事情があるとき」には該当するが、再答弁機会を与えて意見を聴くことが適切と認めるときは、施行規則上の答弁機会の規定（特施則 § 47 の 2 ①）を適用して再答弁を促せば足りる。

(4) 口頭審理を開催する場合の取り扱い

更に審理を続行する場合であって口頭審理を行うことを決定したときは、特許権者に対して弁駁書・審判請求書補正書等の副本を送付又は送達するとともに口頭審理の期日を調整し、期日が決定した後に、特許権者に対して相当の期間を示して再答弁書（又は口頭審理陳述要領書）の提出を求めてもよい。

その場合は、口頭審理の期日において実効的な審理ができるように、再答弁のための期間を適宜調整する。

5. 特許権者の再答弁後の審理

再答弁段階での審理の進め方は、上記「3. 特許権者の最初の答弁後の審理」におけると基本的に同様であるが、再度の答弁段階であることから特に次の点に留意する。

①方式審理

再答弁指令が、施行規則上の答弁指令（特施則 § 47 の 2 ①）であった場合には、訂正請求をすることができないから、誤って訂正請求が提出されたときは、審判長は、訂正請求をすることができない時期になされた不適法な訂正請求として決定却下する（特 § 133 の 2）。

②実体審理の基礎となる当事者の攻撃防御方法

既になされた補正許可決定について、特許権者が再答弁において不服を申し立てた場合であっても、審判長の許可決定には不服申立てできない（特 § 131 の 2 ④）ことから、その申立について考慮する必要はない。

逆に、既に補正不許可の決定がなされた場合において、特許権者が、不許可決定された補正事項に係る審判請求人の主張立証に対して予備的に反論をしておくことは妨げられない。

なお、この段階で再度の訂正請求がされた場合、又は初めて訂正請求がされた場合の審理は、下記第 3 節にしたがって行う。再度の訂正請求がされた場合は、先にした訂正請求は取り下げられたものとみなされる（特 § 134 の 2 ④）。

③審決の可否及び審判請求人への再弁駁機会の付与

この段階において審決をするのに機が熟したと判断するときは、審理終結を通知し、その後所定期間内に審決をする。この場合、審理の終結の通知と同時に審判請求人に再答弁書及び訂正請求書等の副本を送達する（特 § 134③、特 § 134 の 2 ②）が、再弁駁書の提出は促さない。

この段階においてもなお審決をするのに機が熟していないと判断するときは、審判請求人に対し、再答弁書及び訂正請求書等の副本を送達し（特 § 134③、特 § 134 の 2 ②）、相当の期間を示して再弁駁書の提出を促す（特施則 § 47 の 3 ①）。

なお、この段階で更に審判請求人に攻撃防御機会を与えることについては、審判請求人には当初の無効審判請求書の提出のほかに既に弁駁の機会が与えられていること、及び改めて無効審判を請求することも可能であること等を考慮し、無効審判の迅速な決着を目指す。

6．審判請求人の再弁駁後の審理

再弁駁段階での審理の進め方は、上記「4．審判請求人の最初の弁駁後の審理」におけると基本的に同様であるが、再度の弁駁段階であることから特に次の点に留意する。

①実体審理の基礎となる当事者の攻撃防御方法

既になされた補正不許可決定について、審判請求人が再弁駁において不服を申し

立てた場合であっても、審判長の許可決定には不服申立てできない（特§ 131 の 2 ④）ことから、その申立について考慮する必要はない。（ただし、後述のように、不許可の決定をした補正事項を職権探知の無効理由として採用することは妨げられない。）

この段階で新たな無効理由の追加が再度なされた場合、又は初めて新たな無効理由の追加がされた場合は、審判請求書の要旨変更の有無と補正許可の是非について、上記 4 と同様の審理を行う。

②審決の可否及び特許権者への再答弁機会の付与

この段階において審決をするのに機が熟したと判断するときは、審理終結を通知し、その後所定期間内に審決をする。この場合、審理の終結の通知と同時に特許権者に再弁駁書及び審判請求書の補正書等の副本を送達するが、再々答弁書の提出は促さない。

この段階においてもなお審決をするのに機が熟していないと判断するときは、再弁駁書及び審判請求書の補正書等の副本を特許権者人に送達し、相当の期間を示して再々答弁書の提出を促す（特施則 § 47 の 2 ①）。

なお、この段階で更に特許権者に攻撃防御機会を与えることについては、特許権者には既に答弁と訂正請求の機会が与えられていること、及び出訴後に訂正審判を請求することも可能であること等を考慮し、無効審判の迅速な決着を目指す。

第 3 節 訂正請求についての審理

1. 訂正請求の方式審理

審判長は、訂正請求又は訂正明細書等が所定の方式要件に違反する場合は、補正を命じ（特 § 133①②）、補正をしないとき、補正で不備が治癒されないときは、訂正請求を決定却下する（特 § 133③）。例えば、下記の例がこれに該当する。

- (1) 訂正請求書において請求の趣旨又は請求の理由が欠如しているとき（特 § 134 の 2 ⑤で準用する特 § 131①違反）。
- (2) 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付していないとき（特 § 134 の 2 ⑤で準用する特 § 131③違反）。
- (3) 訂正請求について、専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者の承諾を欠いているとき（特 § 134 の 2 ⑤で準用する特 § 127違反）。

また、訂正請求が不適法であって補正をすることができないものであると認めるときは、審判長は、弁明機会を与えたうえでその訂正請求を決定却下する（特 § 133 の 2）。例えば、下記の例がこれに該当する。

- (1) 訂正請求の請求人が特許権者でないとき、または、共有に係る特許権について

共有者の全員が共同して訂正請求をしていないとき（特§134の2⑤で準用する特§132③違反）。

(2)訂正請求をすることができない期間に請求をしたとき（特§134の2①違反）。

2. 訂正要件とその適用

訂正請求が満たすべき実体的要件（訂正要件）は、下記(1)から(4)の4つである（第2章第6節2. (2)参照）。

(1)訂正の目的制限（特§134の2①但し書き）。

① 特許請求の範囲の減縮（特§134の2①一）

② 誤記又は誤訳の訂正（特§134の2①二）

③ 明りょうでない記載の釈明（特§134の2①三）

(2)新規事項の追加の禁止（特§134の2⑤で準用する特§126③）

(3)特許請求の範囲の実質拡張・変更禁止（特§134の2⑤で準用する特§126④）

(4)独立特許要件（(1)の①②のみ）（特§134の2⑤で準用する特§126⑤）

訂正請求が訂正要件を満たしているか否かを判断するときには、訂正事項ごとに訂正要件の適合性の判断をする。

各訂正事項への訂正要件の適用の優先順位については、(2)～(4)の要件の判断に先立って、まず(1)の訂正の目的制限の要件を満たしているか否かを判断し、その結果、(1)の訂正の目的制限の要件を満たさない訂正事項については、その余の判断をしなくても差し支えない。また、(1)～(3)の要件のいずれかに違反する訂正事項については、(4)の独立特許要件の判断をする必要はない。各訂正事項が(1)の①②③の3つの事項のいずれを目的とするものかの判断においては、①→②→③の順番で判断し、これら3つの事項の二以上に該当しうると認められる場合は、適合する最初の事項を目的とする訂正事項として取り扱う。

なお、無効審判が請求されている請求項についての訂正事項であれ、無効審判が請求されていない請求項についての訂正事項であれ、訂正要件に適合したものでなければならない。

3. 訂正要件違反の判断手法

(1)一① 特許請求の範囲の減縮（特§134の2①但し書き一号）

訂正事項が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものか否かについての判断は、基本的には各請求項について行う。

（参考）具体例

「特許請求の範囲の減縮」に該当しない例

(イ) 直列的に記載された発明特定事項の一部の削除

- (ロ) 択一的に記載された発明特定事項の追加
- (ハ) 請求項を増加する訂正（下記(リ)及び(ヌ)のような場合を除く）

「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例

- (ニ) 択一的に記載された発明特定事項の一部の削除
- (ホ) 発明特定事項の直列的付加
- (ヘ) 上位概念から下位概念への変更
- (ト) 請求項の削除
- (チ) 多数項引用形式請求項の引用請求項の減少

例：特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1又は請求項2に記載のエアコン装置」とする訂正。

- (リ) n項引用している1の請求項をn－1以下の独立請求項に変更

例：特許請求の範囲の一つの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する訂正。

- (ヌ) 下位の複数の従属請求項をリンクする上位の独立請求項を削除する訂正を行う結果、もとの従属請求項のみで訂正後の発明を記載することが困難又は不明瞭となることから請求項数を増やして表現せざるをえない場合。

例：

当初の特許請求の範囲

1. A機構とB機構を含むエアコン装置
2. さらにC機構を含む1項記載のエアコン装置
3. さらにD機構を含む1又は2項記載のエアコン装置
4. さらにE機構を含む1、2又は3項記載のエアコン装置

訂正後の特許請求の範囲（もとの請求項1削除）

1. A機構とB機構とC機構からなるエアコン装置
2. A機構とB機構とD機構からなるエアコン装置
3. A機構とB機構とC機構とD機構からなるエアコン装置
4. A機構とB機構とE機構からなるエアコン装置
5. A機構とB機構とC機構とE機構からなるエアコン装置
6. A機構とB機構とC機構とD機構とE機構からなるエアコン装置

(1)－② 誤記又は誤訳の訂正（特§134の2①但し書き二号）

「誤記の訂正」とは、本来その意であることが明細書又は図面の記載などから明かな内容の字句や語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう。「て、に、を、は」に

についても、訂正の目的を明らかにする必要がある。ただし、「および」を「及び」とする程度の訂正については、他の訂正に付随するものであるときには、訂正の目的が示されていなくても良いこととする。

「誤訳の訂正」とは、外国語書面出願（特§36の2）に係る特許明細書等について外国語書面の誤訳を適正な日本語訳に訂正すること、及び、外国語特許出願（特§184の4①）に係る特許明細書等について、国際出願日における外国語国際特許出願の明細書等の誤訳を適正な日本語訳に訂正することを言う。

(1)一③ 明りょうでない記載の釈明（特§134の2①三）

「明りょうでない記載」の文理上の意味は、それ自体意味の明らかでない記載など、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載に不備を生じさせている記載のことである。しかし、平成7年6月30日以前の出願に係る特許の訂正の場合、明細書又は図面の記載自体に格別の不備を生じさせていない記載であるとしても、発明の目的、構成又は効果が技術的に不明りょうである等の場合は、その記載は「明りょうでない記載」に当たるものとして取り扱う。

また、「釈明」とは、それ本来の意味内容を明らかにすることである。

（参考）「明りょうでない記載の釈明」に該当する具体例

- ・ それ自体記載内容が明らかでない記載を正す場合。
- ・ それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合。
- ・ 発明の目的、構成又は効果が技術的に不明りょうとなっている記載等を正し、その記載内容を明確にする場合。

(2) 新規事項の追加禁止（特§134の2⑤で準用する特§126③）

訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしなければならない。その訂正が新規事項を追加するものか否かの判断については、出願明細書等の補正における新規事項の追加の判断と基本的に同じである。

ただし、訂正の新規事項の判断の際の基準明細書である「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とは、特許権の設定の登録時のものである。（なお、誤記の訂正を目的とするものである場合に限っては、当初明細書等が基準明細書となる。）

例外的に、その訂正請求を認容する無効審判の審決をする前に既に訂正審判や他の訂正請求による訂正が確定しているときは、その際に訂正した明細書等が基準明細書となる（特§134の2⑤で準用する特§128）。

また、旧出願公告制度下の特許に係る出願について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が不適法であるとして、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなされた場合は、その補正がされなかった特許出願

に係る明細書等が、特許の訂正の新規事項の基準明細書となる（平成6年改正前特§40）。

訂正が誤訳の訂正を目的とするものである場合には、外国語書面に記載した事項の範囲内（特§134の2⑤で準用する特§126③）又は国際出願日における外国語国際特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内（特§184の19）においてしなければならない。すなわち、誤訳訂正の新規事項の基準明細書は、外国語書面又は国際出願日における外国語国際特許出願の明細書等である。

(3) 特許請求の範囲の実質拡張・変更の禁止（特§134の2⑤で準用する特§126③）

「実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張又は変更するもの（例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替えたり、それによって特許請求の範囲をずらす訂正）や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張又は変更するようなものをいう。

一般的には「拡張」にあたるものとして構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加などが、「変更」にあたるものとしてカテゴリーの変更、対象の変更、目的の変更などが考えられる。

不明瞭記載の釈明や誤記・誤訳の訂正であっても、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものは、この要件に違反する。

（参考）具体例

- ・ 請求項に記載された発明特定事項における直列的要素を一部削除するもの
- ・ 請求項に記載された発明特定事項における択一的記載の要素を追加するもの
- ・ 請求項に記載された発明特定事項の上位概念への変更
- ・ 請求項に記載された発明特定事項の入れ替え
- ・ 請求項に記載された数値限定が広がるか又はずれるもの
- ・ 請求項に係る発明のカテゴリーや対象が変更される場合
- ・ 発明の詳細な説明中の記載の訂正が、請求項に記載された事項の解釈に影響を与える結果、実質上、上記のいずれかの例に該当するに至った場合。

(4) 独立特許要件（特§134の2⑤で読み替え準用する特§126⑤）

独立特許要件とは、「訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項によって特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」旨の要件である。

独立特許要件として、無効理由とされていない拒絶理由（例えば発明の単一性違反）を適用することは、特許の保護の観点から適切ではないから、独立特許要件は原則として無効理由の要件と同じとする。ただし、訂正事項が上記①～③の3つの

訂正要件のいずれかに違反する場合は、それが看過されれば無効理由に該当するという意味では独立特許要件に違反するといえなくもないが、独立特許要件ではなく、①～③の3つの訂正要件違反を優先して適用する。

また、独立特許要件は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項（特§134の2①但し書き一号）、及び、誤記訂正・誤訳訂正を目的とする訂正事項（特§134の2①但し書き二号）に対してのみ適用され、不明瞭記載の釈明を目的とする訂正事項（特§134の2①但し書き三号）に対しては独立特許要件は適用されない（特§134の2⑤で準用する特§126⑤）。

なお、独立特許要件は、無効審判が申し立てられている請求項に関する訂正については適用されず、無効審判が申し立てられていない請求項に関する訂正についてのみ適用される（特§126⑤を準用する特§134の2⑤の読み替え部分を参照）。

4. 訂正要件の職権審理

(1) 職権審理の範囲

平成15年改正においては、訂正請求が訂正要件に違反していることを無効審判の請求人が申立てない場合においても審判官が訂正要件違反についての職権審理をすることができる旨を明定することによって、無効審判の請求人が訂正要件違反についての主張をすることができることを間接的に示している（特§134の2③）。

他方、訂正要件違反の職権審理は審判官の裁量権と位置付けられており、審判官は必要に応じて訂正要件の適合性の職権審理をすることができる。

そこで、訂正要件の適合性について無効審判請求人の申立てを待たずに職権で審理するか、無効審判の請求人の申立てを待ってそれに基づいて審理するかについて整理する必要があるが、この点については下記の通りに取り扱う。

(a) 訂正目的違反、新規事項追加、実質的拡張変更

これら3つの訂正要件の違反については、(イ)特許の独占権の影響を受ける第三者に不測の不利益を生じさせるおそれがある性格の要件違反であること、(ロ)これらの訂正要件についての職権審理は、先行技術に基づく無効理由についての職権探知とは異なり、訂正前後の特許明細書等を審理することによって比較的容易に要件違反を発見できる性質のものであること、(ハ)審判官が訂正要件違反を発見し又はその暫定的心証を得ているにもかかわらず訂正拒絶理由通知を行わずに審判請求人の弁駁機会を待つとすると、審理が遅延すること、(ニ)しかも、審判請求人が弁駁機会に訂正要件違反の主張を適切に行うことは必ずしも期待できないこと、(ホ)職権の訂正拒絶理由通知をした場合は、通常は両当事者とも審判官の暫定的心証を基礎として意見を申し立てるから争点の収斂につながり得ること、等が指摘できる。

したがって、これら3つの訂正要件の違反については、審判請求人の申立てを待つまでもなく審判官が積極的に訂正要件違反の有無について職権審理をすることが

適切である。(このことは、その訂正が、無効審判が請求されている請求項についての訂正であるか無効審判が請求されていない請求項についての訂正であるかにかかわらず、該当する。)

ただし、訂正要件違反の有無についての心証を形成する前に無効審判の請求人の意見を聴く必要があると認めるときは、審判請求人に弁駁機会を与えて、訂正要件についての意見を述べさせることが適切である。

なお、訂正要件に違反しないとの心証を有し、又は訂正要件違反の暫定的心証が固まらないために訂正拒絶理由通知をしなかった場合において、無効審判の請求人が弁駁機会に訂正要件違反についての適切な主張を行い、審判合議体の心証が固まったときは、特許権者にその主張に対する答弁機会が与えられていることを条件に、職権の訂正拒絶理由通知をすることなく訂正要件違反の結論を下すことができる。

(b) 独立特許要件

訂正要件のうち独立特許要件については、無効審判が請求されていない請求項のみについて適用されるから、当事者間の特許有効性の争いには直接関係がなく、無効審判の審理の観点からは判断の必要性は相対的に低い。また、審判請求人が必要と考える場合には、無効審判を請求していない請求項についての訂正事項が独立特許要件に違反する旨、したがって訂正請求は認められるべきでなく、訂正前の特許は審判請求当初の請求理由によって無効とされるべき旨の主張をすることができるから、審判請求人の申立てを待って審理することも可能である。更に、独立特許要件の職権審理は、無効理由についての職権審理と同様に先行技術調査をしないと発見できないことも多い。

これらのことからみて、独立特許要件の職権審理は、無効理由の職権審理の場合と同様に補完的かつ例外的な場合に限って差し支えない。

(2) 訂正請求についての審尋

訂正前後の請求項の対応関係が不明瞭である場合のように、訂正要件の適合性の判断を的確に行うためには、まず訂正請求の内容について明確にすべきと認めるときは、訂正要件の適合性の審理（職権にしろ審判請求人の申立てに基づく審理にしろ）を行う前に、特許権者に対して審尋を行い、訂正請求の内容について釈明させることができる。

(3) 訂正拒絶理由通知（職権審理結果通知）と特許権者の対応

審判官が、訂正要件違反を発見したときは、審判長は、当事者の双方及び参加人に対して、訂正要件違反の訂正拒絶理由通知（職権審理結果通知）を行い、相当の期間を指定して意見申立て機会を与えなければならない（特§134の2③）。

訂正拒絶理由通知で指定した期間内に、特許権者は「訂正請求書の補正」（特§134

の2⑤で準用する特§131の2①)、及び「その訂正請求書に添付した訂正明細書等の補正」(特§17の4①)をすることができるが、その指定期間内に再度の訂正請求をすることはできない。補正の具体的な取り扱いについては、下記の通りである。

(a) 訂正請求書等の補正の時期的制限

訂正請求書の補正可能時期は、その訂正請求が特許庁に係属している期間(特§17①本文)であるから、無効審判が特許庁に係属している限り補正をすることができる。これに対し、訂正明細書等の補正可能時期は、訂正拒絶理由通知や法定答弁指令の指定期間に限られる(特§17の4①)。

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ことが多いから、訂正請求書の補正をすることができる時期は、事実上は訂正明細書等の補正可能時期と同じく訂正拒絶理由通知に対する指定期間に限られる。

(b) 訂正請求書等の補正の内容的制限

訂正請求書の補正及び訂正明細書等の補正は、「訂正請求書の要旨」を変更するものであってはならない(特§134の2⑤で準用する特§131の2①)。

「訂正請求書の要旨を変更する補正」とは、訂正請求書の法定記載事項のうち特に「請求の趣旨」の記載を変更することによって、補正前後の間で請求の基礎である「訂正を申し立てている事項」の同一性や範囲を変更することである。

また、訂正請求書に添付した訂正明細書等(特§134の2⑤で準用する特§131③)は、訂正請求における「請求の趣旨」と一体不可分のものであるから、訂正請求書に添付した訂正明細書等を補正することも「請求の趣旨の補正」として扱われる。

したがって、訂正請求書の補正であれ訂正明細書等の補正であれ、その補正によって実質的に請求の趣旨を変更して、訂正を申し立てている事項の同一性や範囲を変更するものは、訂正請求書の要旨を変更する補正となる。

下記①～④の訂正請求書等の補正の種類のうち、補正が認められるのは極めて限定的なケース(③及び④の一部)にとどまることに留意する必要がある。

① 追加的変更(訂正事項の追加)

従来の請求に係る訂正事項に更に別個の訂正事項を追加する補正は、通常は、訂正請求書の要旨を変更する補正にあたる。例えば、当初の訂正事項がA(特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項)及びB(誤記訂正を目的とする訂正事項)であったものを、これに加えてC(明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正事項)を追加することは、「訂正を申し立てている事項」の範囲を大きく変更するものであるから、特別の事情(旧特§40の規定が適用される場合など)がない限り、請求の趣旨を変更するものであり、訂正請求書の要旨の変更に当る。

② 交換的変更（訂正事項の差し替え）

当初の訂正事項A（請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項）に代えて新しい訂正事項B（請求項2について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項）とする補正は、従来の請求に変えて新たな請求をするものであり、「訂正を申し立てている事項」の範囲を大きく変更するものであるから、請求の趣旨の変更であり、請求の訂正請求書の要旨の変更に当る。

③ 減縮的変更（訂正事項の削除）

当初の訂正事項の一部を削除するものは、通常は、訂正請求書の要旨変更には当たらない。例えば、当初は、訂正事項A（特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項）及びB（誤記訂正を目的とする訂正事項）であったものから、その訂正事項の一部であるBを削除する補正は、請求の取下げと同様のものと考えられるから、請求の趣旨の変更ではなく、通常は訂正請求書の要旨の変更には当たらない。（なお、この場合請求人は、Bを削除しようとするときは、訂正事項をAのみとした全文訂正明細書を改めて提出しなければならない。）

なお、特許請求の範囲や明細書等の記載の一部を訂正によって減らすことと、その記載の減少を訂正事項として訂正請求書に記載することとは、区別して考える必要がある。例えば、ある請求項を削除する訂正は、それ自体がひとつの訂正事項であるから、請求項を削除する訂正事項が記載されていなかった訂正請求書について、ある請求項を削除する訂正事項を追加する補正を行うことは、独立の訂正事項を追加する変更になる。これは、本項③の減縮的変更ではなく上記①の追加的変更に相当するものであり、請求書の要旨を変更するものに当たる。

（参考）東高判平8（行ケ）第222号、平11.6.3

「訂正請求書の補正は、訂正請求書の要旨を変更しない範囲で許されるものというべきである。ところが、訂正事項1）及び3）と訂正事項2）及び4）は、全く異なる事項であるから、本件手続補正書により、訂正事項2）及び4）を追加したことは、訂正請求書に係る訂正を求める範囲を変更するものといわざるを得ない。……明細書の補正ないし訂正が許されるか否かということと、訂正を認めるか否かの審理の対象の変更が許されるか否かとは、まったく別の問題である。」

④ 誤記の訂正（訂正事項中の誤記の訂正）

訂正事項に誤記があった場合に、それを請求後において追加したり、変更したりすることも、請求の趣旨を変更することとなるから原則として認められない。ただし、訂正を申し立てている事項（訂正事項）の同一性や範囲を実質的に変更しないような当初の訂正事項のごく軽微な瑕疵の修正は、この限りでない。

(c) 訂正請求書等の補正が要旨変更の場合の取り扱い

訂正拒絶理由通知に対し、訂正請求書や訂正明細書等の補正をした場合において、その補正が訂正請求書の要旨を変更する等の不適法な補正でないときは、補正された訂正請求書及び訂正明細書等に基づいて特許無効審判の審理を行う。

その補正が訂正請求書の要旨を変更する等の不適法な補正であるときは、その補正書を採用しない。また、補正事項の一部のみが要旨変更であったとしても、その補正書を全体として採用しない。(仮に補正事項ごとに採否を決定すると、訂正事項ごとに採否を決定することになるが、そうした取り扱いは下記5②の(注)に記載したところからみて適切ではない。したがってこのように取り扱う。)

5. 訂正請求の認容又は非認容の決定

①訂正請求を認容する場合

訂正拒絶理由通知に対する意見申立て又は適法な補正の結果、訂正要件違反が解消されたと認める場合は、訂正請求を認容する。

訂正請求を認容する場合は、特許無効審判の審決中の「結論」欄において、訂正を認める旨を記載する。審決の結論の一部とすることにより、特許無効審判の審決の確定とともに訂正の効果が発生する(特§134の2⑤で準用する特§128)。

なお、訂正拒絶理由通知に対する意見申立て又は補正の提出から審決をするまでの間に、当事者に弁駁機会や答弁機会を与える場合において、訂正請求が認められるべき旨を知らせた上で(訂正特許についての)弁駁や答弁の機会を与えることが適切と認めるときは、弁駁指令や答弁指令中で訂正請求が認められる旨の心証を開示してもよい。(ただし、訂正請求を認容する決定は審決で行う。)

②訂正請求を認容しない場合

訂正拒絶理由通知に対する意見申立て又は補正を検討した結果、訂正要件違反が解消されていないと認める場合(上記4.(3)のように、要旨変更であるために補正が認められなかった結果として訂正要件違反が解消されない場合を含む)は、訂正請求を認容しない。

訂正事項の一部のみについて訂正要件違反が解消していない場合は、訂正請求全体を認容しない。

(注) 訂正事項の一部に瑕疵があった場合に訂正請求を全体として採用しないとする理由は、

(イ) 訂正の請求に際しては、訂正事項ごとの単位ではなく、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の単位で訂正明細書等を添付すべきことが請求書の方式要件の特則として規定(特§134の2⑤で準用する特§131③)されており、特許法は、複数の訂正事項を含む全体としての訂正請求書及び添付訂正明細書等を一体のものとして扱うことを前提としていると解されること、(ロ)訂正事項ごとに採否を決定すると、訂正明細書

等の全体としての整合性が確保できないおそれがあること、等による。

訂正請求を認容しない場合は、特許無効審判の審決中の「理由」欄において、その理由を示して訂正を認めない旨の判断を記載する。また、上記4.(3)のように、要旨変更であるために補正が認められなかった結果として訂正要件違反が解消されないために訂正請求を認容しない場合は、訂正請求を認めない理由の前提として、補正を採用しない旨及びその理由を審決の理由中に記載する。

審決の「理由」欄の記載で足りるとするのは、訂正を認容しない以上、訂正の効果（特§134の2⑤で準用する特§128）を発生させる必要がないためである。

なお、訂正拒絶理由通知に対する意見申立て又は補正の提出から審決をするまでの間に、当事者に弁駁機会や答弁機会を与える場合において、訂正請求を認めない旨を知らせた上で（訂正前の原特許についての）弁駁や答弁の機会を与えることが適切と認めるときは、弁駁指令や答弁指令中で訂正請求を認めない旨の心証を開示してもよい。（ただし、訂正請求を認容しない旨の決定は審決で行う。）

第4節 審判請求書の補正の制限と例外的許可

1. 審判請求書の補正制限の原則

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2①本文）。

したがって、無効審判請求書の法定記載事項（特§131①）である「当事者及び代理人の氏名（名称）及び住所（居所）」「審判事件の表示」「請求の趣旨」及び「請求の理由」を補正する場合には、無効審判請求書の要旨を変更するものであってはならない。

特に、当事者の攻撃防御と直接に関係する「請求の趣旨」及び「請求の理由」に関する補正については、無効審判請求書の補正書、弁駁書、意見書等のいずれの攻撃防御方法によるものであれ、審判請求人が「請求の趣旨」の追加・交換・変更の補正により請求書の要旨を変更したり、「請求の理由」の要旨を変更する補正に相当する新たな主張立証を行った場合は、審判長は、その補正を不許可とし、その補正に係る主張立証は有効なものでないとして審理の基礎に採用しないことができる（特§131の2①但し書き、同②）。

審判請求書の「請求の趣旨」及び「請求の理由」についての補正と請求書の要旨変更についての考え方は、以下の通りである。

(1) 「請求の趣旨」の変更

無効審判の途中で、無効審判の請求対象を変えたり増やしたりすることは、請求の趣旨の変更であり、審判請求書の要旨を変更するものとして取り扱う。

例えば、当初の請求の趣旨において無効審判の請求対象として特定した請求項とは

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。ただし、無効審判の請求の対象としていた請求項が、特許の訂正の結果として別の項番号などに変更された場合に、変更後の項番号に合わせるために無効審判の請求対象の請求項番号を変更することは、要旨変更にはならない。

なお、請求の趣旨の変更は、下記(2)の請求理由の要旨変更を伴うことが多い。

(2)「請求の理由」の要旨変更

① 基本的考え方

当初の無効審判請求書に記載した請求理由の補正を制限する趣旨は、請求理由の補正に起因して審理のやり直しに伴う審理の遅延が生じることを防ぐ点にある。

したがって、当初の審判請求書に記載された「特許を無効にする根拠となる事実」の存否を判断するのに必要な審理範囲が、請求理由の補正に起因して実質的に変更され、それにより大幅な審理のやり直しや特許権者の実質的反論を必要とするようになるかどうかの観点から、請求理由の要旨変更の有無を判断する。

② 判断手法

要旨変更の判断にあたっては、当初の無効審判請求書の請求理由において具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」（特§131②）を実質的に変更するものか否かの観点から判断する。

証拠の追加や変更についても、その証拠の追加や変更に伴って、当初の請求理由において具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更する主張をすることになるかどうかの観点から判断する。

（参考）最大判昭和51.3.10判決（昭42年行(ツ)第28号）－メリヤス編機事件－

同判決では「無効審判における判断の対象となるべき無効理由もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであっても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。」と判示している。これは、無効審判の請求理由の主張事実、特定の公知事実（例えば、特定の公知刊行物の特定の記載から把握される個々の事実）ごとに存在することを前提としていると解される。このことから、①請求理由に記載すべき「特許を無効にする根拠となる事実」は、例えば関連する公知刊行物の個別の記載を特定する程度に具体的に記載する必要があること（特§131②）、及び、②公知事実に関する証拠（公知刊行物等）を追加することは、通常それに伴って、請求理由で具体的に特定すべき「特許を無効にする根拠となる事実」を追加することになること（特§131の2①）などが分かる。

③ 請求理由の要旨変更の具体例

(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無効理由に差し替えたりすることは、通常は、当該異なる根拠法条の要件を充足する主要事実を追加的に主張したり、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」を当該異なる根拠法条の要件を充足する主要事実に変更することになるから、請求理由の要旨を変更する補正となる。

根拠条文を明示しない補正であっても、「特許を無効にする根拠となる事実」を事実上追加・変更するものである場合は要旨変更となる。

他方、下記3. ⑦のように当初記載の「特許を無効にする根拠となる事実」を変更せずに、その事実に適用すべきと誤って主張していた根拠規定を正しい根拠規定に変更するに過ぎない場合等は、要旨変更とはならない。

例1：無効理由の根拠法条として当初は進歩性の規定（特§29②）の違反を主張し、本件特許発明が進歩性を欠如する事実関係を記載していたが、その後に明細書の記載要件違反（特§36④）を根拠とする無効理由を主張し、記載要件違反の根拠となる事実関係の記載を追加した場合。

例2：無効理由の根拠法条として当初は新規性の規定（特§29①）の違反を主張し、本件特許発明が新規性を欠如する事実関係を記載していたが、その後に進歩性欠如（特§29②）を根拠とする無効理由に変更し、進歩性を欠如する根拠となる事実関係の記載を追加した場合。

(ii) 主要事実の差し替えや追加等

当初請求書に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体を差し替え、追加、変更する補正は、通常は要旨変更となる。（不明瞭な請求理由の記載を明瞭にすることにより「特許を無効とする根拠となる事実」を実質的に変更する補正を含む。他方、請求理由の軽微な補正であって、それによって「特許を無効とする根拠となる事実」を実質的に変更しないものはこの限りでない。）

例1：審判請求当初は明細書の記載要件違反の無効理由（特§36④）の根拠として明細書中の特定箇所Aの記載が記載要件を満たさない旨の事実を主張していたものを、他の特定箇所Bの記載が不明瞭である旨の事実に変更した場合。

例2：審判請求当初は新規事項追加の補正要件違反の無効理由（特§17③）の根拠として特許明細書中の特定箇所Cが新規事項である旨の事実を主張していたものを、他の特定箇所Dの記載が新規事項である旨の事実に変更した場合。

(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・追加することに伴って、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、当該差し替え・追加した証拠に基づく別の「特許を無効にする根拠となる事実」に変更する場合は、結局上記(ii)と同じことであるから、要旨変更となる。

また、形式的には当初の請求理由における「特許を無効にする根拠となる事実」についての記載を変更せずに、直接証拠の差し替え・追加のみを行った場合であっても、実質的に見て、当該差し替え・追加された証拠を根拠にして新たな「特許を無効にする根拠となる事実」の主張を行っているときは、上記(ii)と同じことであるから、やはり要旨変更となる。(追加したものを単なる「参考資料」と称している場合も、その参考資料を立証資料として新たな「特許を無効にする根拠となる事実」を主張しているときは、要旨変更となる。また、追加したものが証拠ではなくあくまでも「参考資料」とであると主張する場合は、当事者は主要事実の主張やその立証をしようとしているわけではないということになるから、職権審理の対象にすべき場合等を除き、その「参考資料」を考慮するには及ばない。)

他方、下記3. ③のように、当初の請求理由の主要事実を立証するために、後の証拠調べ等において直接証拠を後に提示すること自体は、主要事実の変更ではなく主要事実の立証活動に過ぎないから、ただちに請求理由の要旨変更とはいえない。

(注：請求理由の記載要件との関係については、記載要件は主要事実を請求当初に記載することを求めるものであり、請求当初から証拠を提示することを求めるものではない。しかし、当初の請求理由において主要事実を具体的に特定するためには、通常は当初から証拠を提示することが必要な場合が多い。)

例1：請求当初は進歩性欠如の無効理由(特§29②)の根拠として、先行技術発明EとFとを証拠として容易に発明できた旨の事実を主張していたのに対し、更に先行技術発明Gに係る証拠を追加して、容易推考性を主張した場合。

例2：請求当初は拡大先願の無効理由(特§29の2)の根拠として、先願Hを証拠として先願開示発明と同一である旨の事実を主張していたのに対し、証拠を先願Jに差し替えて、拡大先願の無効理由を主張した場合。

2. 審判請求書の補正制限の例外(補正許可要件)

(1)改正規定の趣旨と補正許可の性格

平成15年改正では、請求理由の要旨を変更する補正の禁止の原則規定(特§131の2①本文)に対して、例外規定(特§131の2①ただし書き、同②)を設け、請求理由の要旨を変更する補正であっても、所定の「補正許可要件」を満たした場合には審判長がその補正を許可することとした。

請求理由の要旨変更の補正が補正許可要件を満たした場合に、それを許可するかど

うかは、審判長の裁量権に服する。

したがって、要旨変更の補正が補正許可要件を満たした場合に必ず許可しなければならない性格のものではないが、通常は補正許可要件を満たせば要旨変更の補正を許可することになる。他方、要旨変更の補正が補正許可要件を満たさない場合は、要旨変更の補正を禁じた原則規定に違反するので補正をすることができないものであるから、審判長はその補正を許可することはできない。

また、審判長がした補正の許可の決定に対しては、不服申立てができない（特§131の2④）。したがって、両当事者とも、許可又は不許可のいずれの決定に対しても不服を申し立てることはできない。

なお、この規定は請求の理由の「要旨を変更する補正」に関して審判長が補正を許可できることを認めたものであって、請求理由の要旨を変更しない補正については許可の可否を検討する必要はない。請求理由の要旨を変更しない補正は、審判請求人が権利として行うことができる。

(2)補正許可の決定の対象となる法定記載事項

この規定は無効審判における「請求の理由」の要旨を変更する補正に関して審判長が例外的に補正を許可できることを認めたものであるから、「請求の理由」以外の審判請求書の法定記載事項、すなわち「当事者及び代理人の氏名住所等」「審判事件の表示」及び「請求の趣旨」の補正が請求書の要旨を変更するものである場合については、従前の通り、審判長が許可する裁量の余地はない。

逆に、「請求の理由」以外の補正が無効審判請求書の要旨を変更するものであった場合に、審判長がそれを不許可とすることができるかどうかについては、従来実務においても、「請求の趣旨」の補正が請求書の要旨を変更する場合には「その補正を採用しない」旨の判断を審決において示す実務が定着していた。そして、この従来実務は、「請求の理由」の要旨変更の補正がされた場合と同様であった。そこで、平成15年改正後も「請求の趣旨」の補正が請求書の要旨を変更するものである場合は、「請求の理由」の要旨を変更する補正と同様に、補正不許可の決定の対象とすることとする。

他方、この2つ以外の法定記載事項、すなわち「審判事件の表示」及び「当事者及び代理人の氏名住所等」の補正が審判請求書の要旨を変更するものである場合には、従来から、方式要件不備の場合の補正命令と決定却下（特§133②③）の対象としていたことから、今後もそのように取り扱うこととする。

(3)補正許可の決定の対象となる攻撃防御方法

無効審判の請求人の攻撃防御方法には、弁駁書、無効審判請求書の補正書、意見書等、さまざまなものがあるが、このいずれによっても実質的に請求の理由や請求の趣旨を変更する主張立証をする場合があるところ、それを認めたのでは請求書の要旨変更の原則的制限の規定と例外的許可の規定の趣旨を没却することになる。

したがって、攻撃防御方法の如何にかかわらず、無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正に実質的に相当する場合、又は、請求書の要旨を変更する請求の趣旨の補正に実質的に相当する場合は、その攻撃防御方法を補正許否の決定の対象とする。

(4)補正事項単位での取り扱い

無効審判の請求人の攻撃防御方法が、請求理由の要旨変更に相当する補正事項とそうでない補正事項を含んでいる場合や、請求理由の要旨を変更する補正事項のうち許可できる補正事項と許可できない補正事項が存在する場合に、それを理由として攻撃防御方法の全体を不許可としたすると、審判請求人に酷であるとともに的確な審理を阻害するおそれもある。

したがって、要旨変更の判断及び補正許否の決定は、補正事項単位で行うこととし、一部の補正事項が要旨変更であって許可できないものであったとしても、その補正全体を不許可とはしない。

(なお、これは無効審判請求書の要旨変更に相当する補正についての取り扱いにとどまり、訂正請求書の要旨を変更する補正については適用しない。すなわち、訂正請求書又は訂正明細書等についての手続補正書に含まれる一部の補正事項が訂正請求書の要旨を変更するものである場合には、その手続補正書の全体を採用しないものとする。第3節4.(3)及び5.②参照。)

(5)補正許否決定書の起案

補正を許可又は不許可とするにあたって、審判長は、補正許否決定を行う必要がある(特§131の2②本文)。補正許否決定は、書面審理の場合は文書(補正許否決定書)をもって行い、決定をした審判長が記名押印をする(特施則§47の5)。ただし、口頭審理の場合は口頭をもって行うことができる(調書に決定内容を記載する)。

補正の許否決定書の起案にあたっては、補正を許可しない旨の決定をする場合は、要旨変更に係る補正事項であって不許可とするものを特定したうえで、その補正事項を許可しない旨の結論を記載する。

他方、補正を許可する旨の決定をする場合は、特に必要があるときを除き、許可する補正事項を特定せずに当該補正事項を含む攻撃防御方法(弁駁書、補正書、意見書等)全体を特定して、それに含まれる補正事項を許可する旨の結論を記載すれば足りる。

なお、許可及び不許可のいずれの許否決定書の場合も、許可する又は許可しない旨の結論のみを記載すればよく、その具体的理由を記載する必要はない。

(6)補正許可要件の判断基準

請求理由の要旨を変更する補正を許可すべきかどうかは、基本的には審判長の判断に委ねられるが、審理の参考として補正許可要件ごとの判断基準を下記に示す。

① 審理遅延のおそれがないことが明らかであること（特§131の2②柱書き）

特許法第131条の2第2項柱書きは、請求理由の要旨変更の補正を許可するためには「当該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としている。

補正により追加・差し替えされた請求理由が、適正な無効理由を構成しないと認められるときは、その補正を許可してもいたずらに審理の遅延を招くだけであるから、審判長はその補正を不許可にしてよい。追加された請求理由が、それ以前に提出されている事実又は証拠により構成される無効理由と実質的に同程度のものである場合も同様である。

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において、その補正を許可すると被請求人に更なる答弁機会を与える必要があるなど審理を遅延させるものであるときは、この要件に違反するものとしてその補正を不許可にしてよい。

② 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること（特§131の2②一及び二）

(イ)訂正請求に起因する請求理由の変更であること（特§131の2②一）

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あるが生じた」場合と規定し、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、特許の訂正請求に起因して必要になった請求理由の補正でないときは、その補正を許可できない。例えば、訂正請求によって訂正されていない事項についての無効理由を追加的に提示することは、訂正請求に起因して必要になった請求理由の補正とはいえない。

すなわち、訂正請求をきっかけとして便乗的に、審判請求時に提出し得た無効理由を主張するように請求理由を補正する場合は、その補正を許可することができない。

例1：無効審判の対象の請求項に係る発明特定事項（A・B）を、特許請求の範囲の減縮に相当する訂正請求によって（A・B・C）と訂正しようとした場合に、（C）に相当する先行技術の証拠とともに訂正後の発明（A・B・C）が進歩性欠如の無効理由を有することを新たに主張する場合は、訂正に起因して請求理由の補正の必要性が生じた場合といえる。

例2：請求項1についてのみ訂正請求がされた場合において、訂正後の請求項1に対して新たな証拠Aに基づき進歩性欠如の無効理由を主張するだけでなく、便乗的に、訂正されていない請求項2についても新たな証拠Bに基づく進歩性欠如の無効理由を主張するときは、後者については、訂正に起因して請求理由の補正が必要になったものとはいえない。また、それ自体訂正されておらず、また請求項の訂正の影響も受けていない明

細書の記載について新たに記載不備の無効理由を主張するときも、訂正に起因して請求理由の補正の必要性が生じたものとはいえない。

なお、訂正請求後に最初に与えられた弁駁書提出機会に適時に請求理由の補正を行わず、その後に遅れて補正を行う場合は、審理を不当に遅延するもの（上記①）として不許可としてもよい。

(ロ)当初不記載の合理的理由・特許権者の同意の存在（特§131の2②二）

○「当初不記載の合理的理由の存在」の要件

特許法第131条の2第2項第2号の前段では、「審判請求時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な理由」が存在しなければならない旨を規定している。

無効審判は基本的に請求時期に制限がなく、無効理由の主張立証資料を十分に準備してから請求することができるものであるから、この要件に適合するのは極めて限定的なケースである。

「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な理由」の有無については、下記の例が挙げられる。

- (イ)特許権者の答弁書によってはじめて特許権者の主張する本件特許発明のクレーム等の解釈が明らかになり、その解釈についての特許権者の見解にしたがうと別の無効理由が存在しうる場合において、審判請求人がその無効理由を追加主張するとき。ただし、クレーム等の記載が明瞭であって、特許権者の主張するクレーム等の解釈が通常解釈であり、無効審判の請求人が当然にその解釈を予測できた場合は、この限りでない。

例1：当初記載の請求理由で進歩性欠如（特§29②）の無効理由が主張されていたのに対し、特許権者が当該クレームは限定的に解釈されるべきであり、したがって先行技術からみて進歩性がある旨の答弁をした場合において、審判請求人が、特許権者が主張するクレーム解釈に従えば特許付与前にしたクレームの補正は新規事項追加に当たる（特§17の2③）旨の弁駁をするときは、その弁駁の主張を当初の審判請求書に記載しなかったことに合理的理由があるといえる。

例2：パラメータを含むクレームについて、そのパラメータの不明確性を根拠に発明の明確性要件違反（特§36⑥二）の無効理由が主張されていたのに対し、特許権者がそのパラメータの技術的意味を示して発明の明確性要件違反の無効理由に反論した場合において、審判請求人が、特許権者が主張するパラメータの技術的意味に従えば当該特許発明は先行技術からみて進歩性を欠如する旨の弁駁をするときは、その弁駁の主張を当初の審判請求書に記載しなかったことに合理的理由があるといえる。

(ii) 無効審判の請求理由の根拠として第三者（例えば無効審判の請求人の顧客）の管理下にある情報が必要で、その情報を無効審判において提示することについて当該第三者の同意を得るのに時間を要した場合。ただし、同意を得る前に無効審判を請求した合理的理由が必要である。（なお、無効審判請求書の当初の請求理由に、その情報に基づく請求理由以外の請求理由を「特許を無効にする根拠となる事実」として記載要件を満たす形で記載していなければ、そもそも請求理由の記載要件不備となりうる。）

(iii) 証拠が希少言語の先行技術文献であるために審判請求当初の請求理由に記載できなかったとの主張がされた場合については、証拠が希少言語であるという理由だけで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の入手を待たずに審判請求する必要があったことについて合理的理由が説明されなければならない。審判請求人がその合理的理由を十分に説明できない限り、不許可としてもよい。（なお、その希少言語の先行技術文献によって立証しようとしている事実が、審判請求当初に記載すべきであった「特許を無効にする根拠となる事実」である場合には、その事実を記載していなかった当初の審判請求書は、そもそも請求理由の記載要件（特§ 131②）に違反するものである可能性がある。）

なお、審判請求時に提示できなかった事情が解消したにもかかわらず、相当の期間を過ぎてから新たな請求理由を提示した場合は、審理を不当に遅延させるおそれがあるもの（上記①）として不許可としてもよい。

○「特許権者の同意の存在」の要件

特許法第 131 条の 2 第 2 項第 2 号の後段では「被請求人（特許権者）が当該補正に同意したこと」を要件として掲げている。

したがって、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「合理的な理由」が存在することを審判請求人が十分に説明した場合であっても、その補正を許可することについて特許権者が同意しなければならず、同意がない場合は、審判長はその補正を許可することができない。

特許権者の同意を確認するための通知等の手続については、上記の第 2 節 4.(3)②(c)(i)を参照。

3. 許可要件が課されない補正（請求理由の要旨変更でない補正）

無効審判の請求人は、審判長の特段の許可なく、審判請求書の要旨を変更しない補正をすることができる（特§ 17①、特§ 131の 2 ①本文）。要旨変更でない補正については

補正許可要件が課されないから、審判長は補正の許可について検討する必要はなく、有効な主張として審理の対象にする必要がある。

特許権者の答弁に対して審判請求人が弁駁書等によって行う主張は、当初の無効審判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」の範囲内で特許権者の答弁の主張を単に否認したり、当初の請求理由について再度説明するようなものであることも多く、その場合は請求理由の要旨を変更しない補正の範囲にとどまる。

しかし、新たな主張立証がされた場合には、それが請求理由の要旨を変更するものであるかどうかについて検討する必要が生じるから、以下に参考として、請求理由の要旨を変更しない補正の類型を示す。

①周知事実の追加的な主張立証

「周知技術」「慣用技術」「技術常識」等であっても、それを「特許を無効にする根拠となる事実」として追加的に主張立証しようとすることは請求理由の要旨変更には該当しない。（請求理由の記載要件の観点からは、周知技術や慣用技術等であっても「特許を無効にする根拠となる事実」として当初の請求理由に記載すべきこととしており、この記載がない場合には記載要件違反になることがある。）

しかし、「周知技術」「慣用技術」「技術常識」は、誰でも知っているはずの「周知の事実」と同様に本来当業者が熟知しているべき事項であって、逐一示されなければその存在が分からないというものではない。したがって、周知技術、慣用技術、技術常識等が存在する事実を追加的に主張することや、その事実を立証する証拠（例えば周知技術・慣用技術等であることを示す先行技術文献等）を提出することは、通常は、請求理由の要旨変更にあたらないものとして取り扱って差し支えない。

ただし、周知事実を追加的に主張立証することによって、主要事実の存否を判断するのに必要な審理範囲が実質的に変更されたり、大幅な審理のやり直しや特許権者の実質的反論を必要とするような事態になる場合は、請求理由の要旨変更には該当するものとして取り扱う。また、審判請求人が周知技術・慣用技術等と主張するものが真実は周知の事実ではない場合に、それを追加的に主張立証するときも要旨変更とする。

②間接事実、補助事実、間接証拠の追加

「主要事実を間接的に推認させる事実（間接事実）」を追加すること、「主要事実を証明する証拠の証拠能力や証明力を明らかにするための事実（補助事実）」を追加すること、「間接事実又は補助事実を立証するための証拠（間接証拠）」を追加することは、いずれも主要事実や直接証拠の追加ではない。したがって、これらは「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」を実質的に変更する補正には当たらない。

ただし、間接事実、補助事実、間接証拠の追加の名を借りて、実際には主要事実を実質的に変更する補正がされた場合は、請求理由の要旨変更にあたる。また、当

初の請求理由において主要事実の記載が欠落していた場合（通常は記載要件違反に当る）に、後の間接事実・間接証拠の追加によって当該欠落していた主要事実が推認できる旨の主張を行うことも請求理由の要旨変更にあたる。

例1：審判請求当初の請求理由の「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」において、カタログを証拠として先行技術発明に基づき公知の発明である旨が主張されていたのに対し、特許権者がカタログに記載された発行時期について争う答弁をした場合において、審判請求人が当該カタログの印刷を受注した印刷所の受注書の日付を証拠として発行時期が出願前である旨を主張することは、間接事実・間接証拠の提出に該当しうる。

例2：審判請求当初の請求理由の「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」を立証する先行技術文献（直接証拠）について、その文献に記載された技術内容を正確に理解するための資料を追加提出することは、補助事実・間接証拠の提出に該当しうる。

例3：審判請求当初の請求理由で「特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）」として主張した「公然実施」の事実を証明する証人について、その証人の性格（信頼できる旨）や、審判請求人との利害関係（利害関係がない旨）等を示す事実を提示することは、補助事実・間接証拠の提出に該当しうる。

③審判請求後に行う証拠調べ等における証拠の提示

審判請求当初の請求理由で「特許を無効にする根拠となる事実」を十分に具体的に記載していた場合において、後の証拠調べや弁駁機会等においてその主要事実を立証するための証拠を提示することは、立証活動であって、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」自体を変更したり追加するものではないから、要旨変更にはならない。

ただし、請求当初に「特許を無効にする根拠となる事実」を「具体的に特定」せずに後に証拠を提示するなど、その証拠の提示によって新たな「特許を無効にする根拠となる事実」を主張するのに実質的に等しい場合は、請求理由の要旨変更となる（また、そもそも請求理由の記載要件違反にもなりうる）。

例1：審判請求当初の請求理由において本件特許発明が、その出願前に公然実施されていた発明に基づいて新規性を欠如する旨の事実（その発明製品が販売されていた事実等）を具体的に記載するとともに、その事実の立証を後の証人尋問によって行う旨が記載されていた場合において、後日の証人尋問の申立てをする場合等は、主要事実それ自体は変更されておらず、後の証拠調べにおいて主要事実を立証する証拠を提示しただけであるため、要旨変更にあたらない。

④訂正要件違反の主張立証

訂正請求が訂正要件違反であるから認められるべきでなく、その結果訂正前の原特許は当初の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」によって

無効にされるべきである旨の主張立証をする場合は、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」それ自体は何ら変更していない。したがって、請求理由の要旨変更には該当しない。

他方、（訂正要件違反の主張立証ではなく）訂正請求により訂正された特許が新たな無効理由を有することとなる旨の主張立証をすることは、審判請求当初に記載していなかった「特許を無効にする根拠となる事実」を追加的に主張立証するものであるから、要旨変更となる。（ただし、第131条の2第2項第一号に該当するものとして、審判長の補正許可の対象となりうる。）

⑤特許権者が主張立証する反対事実に対してのみ反論する主張立証

審判請求人が請求理由で主張立証した事実に対し、特許権者が答弁書等により当該事実を否認する目的で反対事実を主張したり反証を挙げた場合において、審判請求人がその反対事実の存在を否定するための主張立証をすることがある。この場合において、審判請求人の反論が、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないときは、請求理由の要旨変更とはならない。

他方、特許権者が主張立証する反対事実に対する反論の名を借りて、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張する場合は、請求理由の要旨変更になる。

例1：実施可能要件違反の請求理由に対し、特許権者が実験データを証拠として実施可能である旨の事実（反対事実）を主張立証した場合において、審判請求人がその反対事実の存在を否定するために、特許権者の実験データが不正確又は誤りであることを示す反対実験データの提出をしたときは、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないから、請求理由の要旨変更とはならない。（他方、特許権者の実験データとは無関係な実験データを提出して、請求当初とは異なる別個の実施可能要件違反の具体的事実を主張する場合は、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張することであるから、請求理由の要旨変更になる。）

例2：複数の先行技術文献の組み合わせに基づき容易に発明できた旨の進歩性欠如の請求理由に対し、特許権者が先行技術の組み合わせの阻害要因（例えば、組み合わせに用いた複数の先行技術文献の間での技術分野の相違や、互いに矛盾する記載の存在等）が存在する事実（反対事実）を主張した場合において、審判請求人がその反対事実の存在を否定するための反論（例えば、当業者からみてその技術分野が近接していることを示す事実、一見矛盾する記載が実は矛盾していない旨の主張等）をしたときは、もっぱら特許権者の主張立証する反対事実の存在を否定するための反論であって、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を変更するものでないから、請求理由の要旨

変更とはならない。（他方、特許権者の阻害要因の主張とは無関係に、請求当初の進歩性欠如の事実とは別の事実（別の先行技術文献等に基づく事実）を主張する場合は、審判請求時に請求理由として記載した「特許を無効にする根拠となる事実」とは実質的に異なる無効事由の事実を主張することであるから、請求理由の要旨変更になる。）

⑥特許権者の抗弁に対する否認であって請求理由を何ら変更しないもの

無効審判請求書において、ある先行技術文献を証拠として新規性欠如の無効理由を主張したのに対し、特許権者が、その先行技術文献は「特許を受ける権利を有する者の意に反する開示」（特§30②）に相当するから新規性の喪失の例外の規定により、新規性を喪失しない旨の抗弁をした場合において、審判請求人が、特許権者の抗弁に対する否認として、意に反する開示ではないことを示す事実・証拠等を提示したときは、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」は何ら変更されていないから、請求理由の要旨変更にあたらない。

⑦法律の適用の修正

当初の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」に係る主張をそのまま維持したうえで、単に適用条文の誤り（改正法の選択の誤り等を含む）を修正する補正や弁駁は、請求理由に記載した「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するものではないし、法律の適用は審判官の専権であることから、要旨変更とはならない。

ただし、適用すべき法律の誤りを修正するとの名目で、新たな無効理由（「特許を無効にする根拠となる事実」）を追加することは、請求理由の要旨変更となる。

なお、審判請求人が、適用すべき法律の規定の誤りを修正する補正や弁駁をしなかった場合においても、法律の適用は審判官の専権であることから、審判官は、審判請求人の主張する事実を認定しつつ、その主張とは別の根拠条文を適用して特許の無効審決をすることができる。

したがって、当初から新規性欠如（特§29①）の無効理由の根拠となる主要事実が「特許を無効にする根拠となる事実」として記載されていた場合において、その主要事実の記載や証拠等を総合的に見れば、進歩性欠如（特§29②）を根拠とする無効理由の根拠となる主要事実についても実質的に記載していたに等しいと見られるときは、審判官は、その事実を認定して、進歩性欠如の無効理由の規定（特§29②）を適用して審決をすることができる。ただし、その事実について特許権者の反論を必要とする場合には、既に実質的な反論機会が与えられていた場合を除き、審決の前に答弁機会を与えることが適切である。

4. 無効理由の「論理構成」についての留意事項

特許法第123条第1項各号に掲げる無効事由の中には、その無効理由の根拠法条の要件の一部として「論理構成」の問題を含むものがある。

例えば、特許法第29条第2項の発明の進歩性の規定における「容易に発明することができた」との要件は、同項中の「前項各号に掲げる発明」が存在する事実を要求するような要件とは異なり、判断基準の問題を含む「規範的」な要件である。このような「規範的要件」を充足する事実を示すためには、その規範（判断基準）に対応した「論理構成」を挙げることが必要となる。

具体的には、特許法第29条第2項の場合、複数の先行技術を組み合わせることが容易であるとする規範・判断基準としては、「技術分野の共通性」、「課題の共通性」、「機能・作用の共通性」、「組み合わせの阻害要因の有無」など種々のものがあるが、それらに対応して容易推考性の論理構成を示すことになる。

このように、特許法第29条第2項の場合、ある先行技術発明が存在するとしても、その先行技術発明に基づいてなぜ本件発明を容易に発明することができたといえるのかについての「論理構成」の問題を含むことになる。

こうした論理構成を含む無効事由については、特に下記の事項に留意する必要がある。

①請求理由の記載要件（特§131②）の適用

規範的要件といえども無効事由の根拠法条の要件であることに変わりはないから、請求理由の記載要件の規定（特§131②）にしたがって、「特許を無効にする根拠となる事実」の一つとして、その論理構成とそれを基礎付ける具体的事実（例えば、複数の先行技術の間での技術分野、課題、機能・作用の共通性など）とを具体的に特定しなければならない。

仮に審判請求人が論理構成について審判請求当初の請求理由に記載する義務がないとすると、特許権者は無効審判請求に対して的確に対応することができないことになるから、同規定の趣旨を没却することになり適切ではない。

②請求理由の要旨変更の禁止（特§131の2①）の適用

上記①のように「特許を無効にする根拠となる事実」の一つとしての論理構成を当初の請求理由において具体的に特定しなければならないとすると、当初の請求理由に記載した論理構成を審判請求後に変更する補正や、当初の請求理由に記載しなかった論理構成を審判請求後に追加する補正は、「特許を無効にする根拠となる事実」を変更する補正に相当することになる。したがって、これらの補正は通常は請求理由の要旨変更にあたる。

仮に請求理由の要旨変更とは取り扱わずに、審判請求後に新たな論理構成を追加記載することを認めたとすると、審理遅延を防止するための請求理由の要旨変更の規定（特§131の2①）の趣旨に反することとなり、適切ではない。

③審判官の法律適用の専権との関係

特許発明を容易に発明できたとする論理構成は、同一の先行技術に基づいて複数

存在しうる。換言すると、容易推考性の判断に適用し得る「規範（判断基準）」は複数存在する。複数の規範（判断基準）のうちのいずれを適用するかは、複数の法律規定のうちのいずれを適用するかの問題と同様に、基本的には審判官の専権である。

したがって、審判官は、審決をするにあたり、審判請求人が主張した論理構成とは異なる論理構成を採用して、その他の主張事実当てはめて、特許を無効にすべき旨の結論を下すことができる。また、審判官は、上記②のように審判請求人が差し替え・追加した論理構成（請求理由の要旨変更に相当する）を採用して、特許を無効にすべき旨の結論を下すことができる。

④無効理由通知（職権審理結果通知）の規定（特§ 153①②）の適用

上記③のように、論理構成又は規範（判断基準）の選択は基本的には審判官の専権であるから、審判請求人が主張した具体的事実に基づいて判断する限り、審判請求人の主張する論理構成・適用法条とは異なる論理構成・適用法条を採用して特許を無効にすべき旨の審決を下す前に、必ずしも職権の無効理由通知を行わなければならないということはない。（下記参考判決を参照）

ただし、適切な審理の観点から特許権者に審判官の判断に対する反論の機会を与えることが適当と認められるときは、審決の前に無効理由通知、答弁指令又は審尋等を行うことが適切である。

（参考）平成11.12.28東京高裁H10（行ケ）218号

同判決は、平成15年改正で請求理由の記載要件の規定を導入する前のものであるが、無効理由通知をしなかったことが手続違背といえるか否かに関して、「特許法第153条第2項にいう当事者が申し立てない理由とは………具体的事実に基づき結論に至る判断や論理はこれ（注：「当事者が申し立てない理由」）に含まれない。」と判示している。

すなわち、特許法第153条第2項にいう「（無効審判の請求人が）申し立てない理由」には、審判官が採用する「論理構成」は含まれないから、審判請求人が主張する論理構成と異なる論理構成を採用して無効審決をする場合にも特許法第153条第3項の無効理由通知を事前に行う必要はない旨を判示している。その結果、無効理由通知をしなかったことについて手続違背はないと結論付けている。

したがって、上記③④のように取り扱うことが適切である。他方、この判決の考え方を前提としつつ、平成15年改正の請求理由の記載要件の規定の導入によって、審判請求人が当初の請求理由に「特許を無効にする根拠となる事実」の一つとして「論理構成」を記載する義務が課されることになったと考えることが適切と思われる。したがって、上記①②のように取り扱うことが適切である。

第5節 無効審判における職権審理

1. 職権審理に基づく無効理由通知

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる（特§153①）から、無効審判において、審判請求人が主張していない無効理由を職権で探知することもできる。ただし、審判請求人の申し立てない請求の趣旨については審理をすることができない（特§153③）から、無効審判が請求されていない請求項について無効理由を職権探知することはできない。

当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、審判長は、その審理の結果を当事者の双方及び参加人に通知（「無効理由通知」）し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない（特§153②）。これに対応して、両当事者及び参加人は、当該無効理由通知において示された理由について、意見を述べることができる。また、被請求人（特許権者）は、無効理由通知において指定された期間内に訂正請求をすることもできる（特§134の2①）。

なお、審判請求人が、無効理由通知に対する意見申立てに加えて又はこれに代えて、職権審理に基づく無効理由以外の争点についての弁駁書を提出することがありうる。ところ、審判官が積極的に職権審理に基づく無効理由以外の争点についての審判請求人の弁駁を求めたいときは、それまでの特許権者の防御方法（訂正請求書、訂正明細書等、答弁書などの副本）のうち未送達だったものを審判請求人に送達するとともに、無効理由通知に加えて弁駁指令をすることもできる（特§134の2②、特§134③、特施則§47の3①）。

(1) 職権審理の権限の発動の基本的考え方

審判官に職権審理の権能が与えられているとはいっても、職権審理の発動は審判官の義務ではなく裁量権とされているから、必ず職権審理しなければならないわけではない。審判官が職権審理の権限を発動するか否かは、①その事件が公益に及ぼす影響、②職権探知をすることによる審理遅延の可能性、③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てケースバイケースで審判官が決定すべきものである。

他方、平成15年改正では、異議申立制度の廃止と無効審判への統合に際しても当事者対立構造の審理構造を維持するとともに、職権審理については補完的かつ例外的なものであるとの前提で維持することとされた。この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、職権審理の発動を行うのは、補完的かつ例外的な場合にとどめることが適切と考えられる。

そこで、原則として下記のようなケースを限度として、無効理由の存否に係る職権審理の裁量権の発動をするものとするのが適切である。

①無効審判の請求人の主張する事実及び証拠に基づいては適切な無効理由が構成され

ないと認める場合であって、当該無効審判事件において申し立てられた複数の証拠の組み合わせを修正すること、又は、周知事実を補完することなどによって適切な無効理由が構成でき、的確な審理に資すると認めるとき。

②当該特許についての他の事件（当該特許についての他の無効審判、当該特許権についての侵害訴訟等）において示された事実又は証拠を併せて考慮することによってより適切な無効理由が構成できる場合であって、当該他の事件との結論の齟齬を回避することが必要と認められるとき。

③無効審判請求人が申し立てた請求理由が適切な無効理由を構成しない場合において、権利付与後の情報提供制度に基づき提出された情報であって無効審判の請求人が請求理由として援用しなかったものが、一見して明らかに適切な無効理由を構成するものであり、しかもそれを職権審理の対象としないことは公益代表としての審判官の観点から容認しがたいような事案であるとき。

④無効審判請求人が申し立てた請求理由が適切な無効理由を構成しない場合において、その他に適切な無効理由を構成する先行技術等が存在する可能性が非常に高く、かつ、それを職権で探索することが比較的容易であり、しかも職権探知しないとすることは公益代表としての審判官の観点から容認しがたいような事案であるとき。

(2)不許可決定した補正に係る請求理由の職権による採用

不許可の決定をした無効審判の請求理由の要旨を変更する補正（特§131の2②）を、「当事者が（適法に）申し立てない理由」として職権審理の無効理由に採用することについても、上記(1)で示した改正経緯からすれば、やはり補完的かつ例外的なものと位置付けられる。また、無効審判請求書の記載要件を明確化するとともに真に必要な場合に限って請求理由の要旨を変更する補正を認めることとした平成15年改正の趣旨を没却することになりかねないことから、補完的かつ例外的なものと位置付けるべきである。

したがって、不許可決定をした補正に係る請求理由を職権審理の対象とすることは、それまでの審判請求人の対応内容等（審判請求人が審判請求当初から請求理由を十分に記載していたか、その後の審理過程で適時かつ適切に攻撃防御をしていたか等）を考慮して慎重に決定することが適切である。

不許可決定した補正の類型ごとの留意事項は下記の通りである。

(イ) 審理遅延要件に違反するもの

審理を遅延するおそれがあるとして不許可とした補正に係る請求理由を職権探知の無効理由として後に採用することは一貫性がないから、特段の事情変更が

あった場合や職権審理の対象にする方が迅速な審理に資すると認める場合を除き、適切でない。

(ロ) 訂正起因要件・当初不記載の合理的理由要件に違反するもの

訂正請求に起因して必要になったものではなく、しかも当初明細書に記載しなかったことに合理的な理由もない請求理由に係る補正は、要旨変更が認められるべきでない補正の典型例であるから、それを職権で採用して特許を無効にすべき旨の審決をしないとすることが公益の観点から到底是認できないようなものである場合を除き、職権審理の無効理由とすることは適切ではない。

(ハ) 特許権者の同意要件のみに違反するもの

審理遅延のおそれがなく、また当該請求理由を当初請求書に記載しなかったことに一応合理的な理由が認められる場合において、特許権者が不同意だったことのみを理由に請求理由の補正を不許可としたケースについては、そうした補正に対して私人たる特許権者が不同意であったとしても、審判官が公益の立場からする職権の発動を妨げるものとはいえない。したがって、上記(1)③と同様に、その請求理由が適切な無効理由を構成することが一見して明らかなものであり、しかもそれを職権審理の対象としないことが公益代表としての審判官の観点から容認しがたいような事案である場合には、職権探知の無効理由として採用して差し支えない。

(注) このようにすると要旨変更の補正の許可の可否について特許権者の同意を要件とした規定（特§131の2②二）の趣旨を没却することになるとの考え方もあるが、同意制度は特許権者の意思を補正の許可に反映させるためのものではあっても、許可されない補正に係る請求理由を審理対象とする審判官の職権の発動を妨げる趣旨のものではないと解される。したがって、通常のケースにおける職権審理の裁量権の発動をすべき限度と同一の限度内で職権審理を行うことは差し支えないと考えられる。

不許可とした補正に係る請求理由を職権探知の無効理由として採用するときは、その補正事項を記載した補正書や弁駁書等の記載を援用すれば、無効理由通知書が簡略化できるとともに、審判請求人の意図が特許権者に伝わりやすい無効理由通知とすることができる。

2. 訂正拒絶理由通知

上記第3節4「訂正要件の職権審理」で述べた通り、訂正目的違反、新規事項追加、及び実質的拡張変更の3つの訂正要件の違反については、審判請求人の申立てを待つまでもなく、審判官が積極的に訂正要件違反の有無について職権審理をすることが適切である。ただし、訂正要件違反の有無についての心証を形成する前に審

判請求人の意見を聴く必要があると認めるときは、審判請求人に弁駁機会を与えて、訂正要件についての意見を述べさせることが適切である。

他方、独立特許要件の違反についての職権探知は、上記1の無効理由に関する職権探知の場合と同様に、補完的かつ例外的な場合に限って差し支えない。

3. 審尋

審判長は、審判に関し当事者及び参加人を審尋することができる（特§134④）。審判の審理にあたり、当事者の申立て、主張・立証あるいは、明細書の記載などが明確でなければ、その争点を認識し正確な審理をすることができない。そこで、これらを明らかにするために審判長が審尋をすることができる旨が規定されている。

当事者等の主張などを明確にするために審尋をするのは、民事訴訟法における裁判長の釈明権（発問権）の行使（民訴法§149①）に相当するが、職権探知主義に基づいて事案の審理を行う審判においては、より積極的な当事者への質問も許されると解される。

①口頭審理における審尋

口頭審理における審尋では、審判長は、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。また、陪席審判官は、審判長に告げて同様の処置を行うことができる（特施則§52の2）。

②書面による審尋

書面による審尋は、審判長名により審尋書を発することにより行う。この場合には、審尋書において質問事項や釈明事項を記載し、当該質問事項や釈明事項に関する回答書等を所定の期間内に提出すべき旨等を記載する（審判便覧37-00,37-02 参照）。

第6節 審決取消訴訟後の再係属の無効審判の審理

1. 特許権者が出訴後に訂正審判を請求しない場合

(1)審決が維持された場合

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、裁判所は、審決時の特許について審決の違法性の有無を審理する。

その結果、無効審判の審決に違法性はないとして審決を維持する判決（請求棄却判決）をし、その判決が確定した場合は、審決が確定するから、その後の審判の審理は必要ない。

(2) 審決が取り消された場合

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§ 181①）。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、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§ 181⑤）。

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§ 33①）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、この拘束力が及ばない別の理由に基づいて同一の結論の審決をすることは妨げられない。

① 特許維持審決が取り消された場合

(イ) 特許権者の訂正請求・答弁機会

特許維持審決を取消す判決の確定後1週間以内に、特許権者は訂正請求の申立てをすることができる。この申立があった場合は、審判長は、審理を開始するときに被請求人に対し、訂正請求をするための期間を指定することができる（特§ 134の3①）。

このように、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ためであるから、審判長は、審理の再開にあたって積極的に訂正機会を与える必要はなく、特許権者の申立を待てば足りる。また、特許権者は裁判の過程を通じて無効理由について十分に理解しており、訂正すべき内容についても準備ができていると考えられるから、訂正請求のための期間指定通知において指定する期間は、ごく短いものとする。

訂正請求のための期間指定は義務規定ではなく審判長の裁量とされているが、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、訂正請求のための指定期間を与えないと特許権者に酷な場合があるので、通常は訂正請求のための指定期間を与えることとする。ただし、特許維持審決が取り消された理由が手続違背などの場合は、通常は手続違背を是正したうえで再度の特許維持審決をすることになるから、訂正請求のための期間を指定する必要はない。

再度の訂正請求がされた場合は、先にした訂正請求は取り下げられたものとみなされる（特§ 134の2④）から、再係属の無効審判の審理開始時に訂正請求がされた場合は、原審の無効審判の手続中で行われていた訂正請求は取下げられたものとみなされる。

なお、特許権者は訂正請求のための指定期間内に答弁書を併せて提出することができるが、審判官が特に答弁書の提出を促すことが必要と認めるときは、訂正請求のための期間指定通知中に答弁を促す旨を記載する。

(ロ) 審理終結の可否及び審判請求人への弁駁機会の付与

審判官は、取消判決に拘束される（行訴法 § 33①）から、審決において無効理由を構成しないと判断した理由・証拠について、判決においては無効理由を構成する旨の判断が示された場合は、その無効理由を採用して無効審決をすることになる。したがって、指定期間内に訂正請求書が提出された場合には、その訂正により当該無効理由が解消しているか否かについて特に留意して審理する必要がある。

審理の結果、その訂正により当該無効理由が解消していないと認めるときは、審判請求人に弁駁書を提出する機会を与えることなく特許無効審決をすることができる。その場合、審理終結通知と同時に訂正請求書及び訂正明細書等を審判請求人に送達する（特 § 134 の 2 ②）。また、訂正要件に違反していると認めるときは、職権の訂正拒絶理由を通知する。

審理の結果、その訂正が訂正要件を満たしており、かつ、当該無効理由を解消していると認めるときは、原則として、訂正請求書及び訂正明細書等を審判請求人に送達して弁駁書を提出する機会を与える。（その訂正内容は、審判請求人が初めて見るものである。）

この弁駁機会に提出された弁駁書等が当初の請求理由の要旨を変更するものであるときは、補正許可要件の適合性、特に訂正起因の補正許可要件（特 § 131 の 2 ②一）について審理する。

② 特許無効審決が取り消された場合

(イ) 審理終結の可否及び特許権者の訂正請求・答弁機会

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①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。これは、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、通常は、ただちに特許維持の審決をすることになるから、特許権者に訂正請求の機会や答弁機会を与える必要がないためである。

(ロ) 審理終結の可否及び審判請求人への弁駁機会の付与

判決の拘束力の範囲に属しない別の理由で再度の特許無効審決をすることは可能であるから、審判官が、原審決において採用した無効理由以外の無効理由について審判請求人に主張立証させることが適切と考えるときは、弁駁の機会を与えてもよい。しかし、ここでのケースは、出訴後に訂正がなく審理対象が変更されていないケースであり、審判請求人は既に原審判において主張立証を尽くしたと

認められる事案が多いと考えられるから、弁駁機会を与えるのは例外的な事案にとどまると考えられる。また、弁駁機会を与えるにしても、既に判決から十分な時間が経過しているから、弁駁指令の応答期間はごく短いものとして差し支えない。

弁駁機会を与えた場合において、提出された弁駁書等が当初の請求理由の要旨を変更するものであるときは、補正許可要件の適合性、特に当初不記載の合理的理由の存在及び特許権者の同意の存在の補正許可要件（特§ 131 の 2 ②一）について審理する。

2. 特許権者が出訴後に訂正審判を請求し又は請求しようとした場合

特許権者が審決取消訴訟の提起後 90 日以内に訂正審判を請求したこと、又は訂正審判を請求しようとしていることを裁判所に対して示したときは、裁判所は、特許庁に無効審判事件を差し戻すために審決を取り消す決定をすることができる（特§ 181②）。

したがって、訂正審判が請求されたときは、それに起因して裁判所が無効審判事件を差し戻すことがあるから、審判官はその訂正審判の審理を中止し（特§ 168①）、審判長は特許権者に中止を通知する。

(1) 差戻し決定がされた場合

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、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§ 181⑤）。

差戻しのための取消決定は、取消判決とは異なり、特許庁に対する拘束力は与えられていない。（また、差戻し決定は訴訟の実体審理を経ずになされるものであるから、取消決定書の中に実質的な審理結果が記載されることはないと考えられる。）したがって、差戻し後の審理において、審判官は裁判所の決定に拘束されずに審理をすることができる。

① 審理再開時の特許権者の訂正請求・答弁機会

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（特§ 134 の 3 ②）。（なお、出訴後 90 日以内の訂正審判については上記のように審理を中止することが原則であるが、何らかの事情で審理を進めた場合において、再係属の無効審判の審理開始時に既にその訂正審判の審決が確定しているときは、訂正請求機会を与える必要はない（特§ 134 の 3 ②ただし書き）。）

訂正請求の機会を与える場合、既に出訴後相当期間が経過しており、特許権者の準備も整っているから、その指定期間は比較的短いものとする。また、特許権者は訂正請求のための指定期間内に答弁書を併せて提出することができるが、審

判官が特に答弁書の提出を促すことが必要と認めるときは、訂正請求のための期間指定通知中に答弁を促す旨を記載する。

その後、当該指定期間内の特許権者の対応に応じて、以下の取り扱いとする。

(i) 訂正審判の訂正明細書等を援用して訂正請求をした場合

特許権者が、訂正審判の請求書に添付した訂正明細書等を援用して訂正請求をした場合（特§134の3③）は、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3④）。したがって、訂正審判の中止の解除等は不要である。

訂正請求書には、訂正審判の請求書に添付した訂正明細書等が援用されるから、訂正請求書の法定記載事項の内容と援用された訂正明細書の記載内容との整合性の方式審理を行い、不備があるときは補正命令等の処置を講じる。

不備がないとき、又は不備が是正されたときは、その訂正請求に基づいて無効審判の審理を開始する。

(ii) 訂正審判とは異なる内容の訂正請求をした場合

特許権者が、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なく、別内容の訂正請求をした場合も、先の訂正審判はみなし取下げとされる（特§134の3④）。したがって、審判官は、この場合も訂正審判の中止の解除をする必要はなく、その訂正請求に基づいて無効審判の審理を開始する。

(iii) 訂正請求をしない場合

特許権者が、指定期間内に訂正請求を行わなかった場合は、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みなされる（特§134の3⑤）。その結果、訂正審判は取り下げたものとみなされる（特§134の3④）。したがって、この場合も訂正審判の中止の解除をする必要なく、その訂正審判を訂正請求とみなして、その内容に基づいて無効審判の審理を開始する。

（注）：審判書記官は、先の訂正審判の請求に関連して提出された書類のうち、訂正明細書等をそのまま援用し、訂正審判請求書については訂正請求書とみなす旨の表示を行ったものを正本や副本とする。もともと訂正審判請求書として提出されたものであるので、その請求理由の欄に、無効審判が請求されている請求項についての独立特許要件を満たす旨の主張が記載されている場合がありうるが、審判官は、その主張を、無効理由を解消する旨の主張と適宜読み替えて審理判断する。

このように、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から、審判官はその訂正請求を考慮して再係属の無効審判の審理を行う。その際、再度の訂正請求がされた場合は先にした訂正請求は取り下げられたものとみなされる（特§134の2④）から、再係属の無効審判の審理開始時に

訂正請求がされた場合は、原審の無効審判の手続中で行われていた訂正請求は取り下げられたものとみなされる。

なお、特許権者が「訂正審判を請求しようとしている」ことを裁判所が認めて差し戻し決定をしたケースにおいて、特許権者が実際には訂正審判の請求を行わず、しかも再係属の無効審判の審理開始時に指定された訂正請求期間に訂正請求も行わなかった場合は、(イ)審理対象の特許に何の変更も生じないこと、(ロ)原審決は審決の違法性を理由に取り消されたものではないこと（したがって差し戻しのための取消決定が確定しても、取消判決が確定した場合のような拘束力は生じないこと）、(ハ)同一審級における紛争の蒸し返しを防止すべきことから、審判官は、原審決と同じ結論の審決をただちに行う。

②審理終結の可否及び審判請求人への弁駁機会の付与

ここでのケースは訂正請求が行われたケースであるから、原則として、審判請求人に訂正請求書と訂正明細書等を送達し(特§134の2②)、弁駁書の提出を促す。(このようにしないと、出訴後の訂正審判を無効審判の手続中に吸収することにより審理の分断を解消することとした平成15年改正の趣旨に反することになる。ただし、審判請求人は、既にそれまでの審決取消訴訟の手続において当該訂正の内容を知る機会があったから、弁駁指令の応答期間はごく短いものとして差し支えない。)

他方、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、弁駁書の提出を促さずに、審理終結の通知と同時に訂正請求書と訂正明細書等を送達することができる。例えば、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は、特許無効審決を行う前提で、審理終結の通知と同時に訂正請求書と訂正明細書等を送達することができる。

(2) 差し戻し決定がされなかった場合

出訴後 90 日以内に訂正審判が請求されたにも関わらず相当期間にわたって差し戻し決定がされない場合は、特許権者からの訂正審判の中止の解除の申出を待つ。

特許権者が訂正審判の中止の解除を申出た場合は、中止解除申出書に記載された「審決取消訴訟において差し戻し決定がされない事情」について審理するとともに、必要に応じて当該裁判所への問い合わせ等を行う。

(注) 裁判所がどのような場合に差し戻し決定をしないかは裁判所の実務に委ねられるため、現時点では予想の域を出ないが、①特許無効審決ではなく特許維持審決に対する審決取消訴訟の提起後の訂正審判であるため、訂正認容審決が確定しても、先の無効審判審決を取り消して差し戻す必要がないと裁判所が判断する場合、②独立特許要件を含む訂正要件違反等の理由により訂正審判が認容される可能性がないため、先の無効審判審決についての取消訴訟の実体審理を進めるべきと裁判所が判断した場合、③極めて軽微な訂正内容の訂正審判であり、訂正審判の認容審決が確定しても、先の無効審判審決の取消訴訟の審理を続行できると裁判所が判断した場合、④先の無効審判審決に違法性がある

ことが明らかであるため、実体審理を経ない取消決定ではなく実体審理を経た取消判決をすべきと裁判所が判断した場合等が考えられる。

その結果、訂正審判の審理を進めることが適当と認めるときは、中止を解除して訂正審判の審理を進める。

その場合、訂正審判において訂正を認める審決をするときは、独立して特許を受けられるとする理由を具体的に記載するとともに、先の無効審判の審決における無効理由がどのような理由で解消されたかを理解できるように記載する。

(3)平成15年改正法の施行前の無効審判等についての取り扱い

平成15年改正法施行前（平成16年1月1日より前）に請求された無効審判の審決取消訴訟の提起後に訂正審判が請求された場合については、差戻しの規定（特§181②）の適用はない（同法附則§2⑩）。したがって、訂正審判事件を中止していても事件が特許庁に差し戻されるということはないから、訂正審判の審理を進める必要がある。

その場合、訂正審判において訂正を認める審決をするときは、独立して特許を受けられるとする理由を具体的に記載するとともに、先の無効審判の審決における無効理由がどのような理由で解消されたかを理解できるように記載する。

訂正審判の審理の結果、訴訟の終了前に特許請求の範囲の減縮等の訂正が確定したときは、事件の差戻しのための審決の「取消決定」ではなく、審決の基礎となる特許について訂正が確定したことを理由とした「取消判決」がなされることになる。（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）を参照。）

この場合の再係属の無効審判の取り扱いは、平成15年改正法下において差戻し決定がなされた場合とは異なり、すでに訂正審判の審理をしているから、特許権者に再度の訂正請求の機会を与えることなく、審理を行って差し支えない。他方、訂正審判に関与しなかった審判請求人に対しては、必要に応じて弁駁機会を与えることが必要である。（ファンプラス事件の最高裁判決：昭和51年5月6日判決（最高裁昭45（行ツ）32号）を参照。）

同様に、平成15年改正法の経過措置の適用を受ける異議申立てにおける特許取消決定に対する決定取消訴訟の提起後に訂正審判が請求された場合も、平成15年改正法の差戻し規定（特§181②）の適用はない。したがって、上記の平成15年改正前の無効審判の場合と同様に、訂正審判の審理を進める必要がある。その場合の再係属の異議申立ての取り扱いは、異議申立人に関与の機会を与える必要がないことを除き、基本的に上記と同様である

第7節 複数の事件がほぼ同時期に係属した場合の取り扱い

1. 特許無効審判と特許異議申立てが同時係属した場合の取り扱い

(1) 特許無効審判と特許異議申立ての審理の順番

平成15年改正により特許異議申立制度が廃止されたから、特許無効審判と特許異議申立てが同時に係属する事態は過渡的なものであり、次第に減少することとなるが、改正法施行前に異議が申し立てられた特許について、後に無効審判が請求されたときは、下記の通り取り扱う。

- ① 無効審判と異議申立てが同時に係属した場合には、無効審判の審理を優先する。
(このようにすることが平成15年改正の趣旨にも合致する。)
- ② 無効審判の審理開始の際、既に異議申立て手続が相当程度進行しており早期に異議決定ができることに限り、異議申立てを優先して審理する。
- ③ 先行して審理すべき事件の審理においては、他方の事件において提出された理由・証拠を、職権審理の対象として適宜考慮に入れる。

(2) 説明

① 併合審理・併行審理の困難性

特許異議申立てと無効審判とは種類の異なる手続であることから、併合して審理することはできない。両者が同時に係属した場合、これらを並行して審理するという考え方もありうるが、両者を並行して審理すると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。

- (イ) 両手続きの手続構造と当事者構造が相違するため、同時並行的に審理を進めると、手続の時期や内容が同期しにくく、手続が複雑化したり、両手続き間で矛盾した結果が生じうること。
- (ロ) 両手続のいずれか一方又は両方において訂正請求がなされ、一方の手続において訂正請求が確定すると、他方の手続において審理対象が変更され、再度審理をやり直すことが必要となり、それまでの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。
- (ハ) 両手続の一方で特許無効（特許取消）となる場合は、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、両者を並行審理したとすると、庁及び当事者に無用な負担が生じうること。

② 優先度

- (イ) 無効審判は、侵害事件などの特許紛争に関連して請求される場合が多く、紛

争の早期解決の観点から、迅速な審理が求められる。こうした背景から、計画審理の実施等を通じて無効審判の審理の早期化を図っているところである。したがって、原則として、異議申立てよりも無効審判を優先して審理することが適切である。また、このようにすることが、異議申立制度を廃止した平成 15 年改正の趣旨にも合致する。

(ロ)ただし、特許異議申立てには期間の制限があり異議申立の手続の方が先行して申し立てられていることが多いところ、既に異議申立ての審理が相当程度進行していて、より早期に異議決定ができる場合に限っては、異議申立てを優先して審理することが適切である。

③ 他の事件における理由証拠等の勘案

無効審判と特許異議申立てが同時係属している場合は、先行する事件の中で、後続する事件において提出された理由・証拠を適宜、職権審理の対象として考慮すると、複数の事件の一括解決に繋がる等、事件全体の迅速な解決に資する。

(3) 後続事件についての取扱い

①原則として異議申立ての手続を中止し、無効審判を優先して審理するが、先行する無効審判が特許無効審決のときは、原則として審決の確定を待って異議申立ての審理を再開する。特許維持審決のときは、原則として審決の確定を待たずに異議申立ての審理を再開する。

②無効審判の審理の開始時に既に異議申立てについて早期に決定できる状況にある場合に限り、先に異議申立てについて決定をするが、後続の無効審判の審理は、異議申立てについて特許取消決定をする場合は原則として決定の確定を待って、特許維持決定の場合はその後速やかに行う。

(4) 手続の中止及び中止解除

①無効審判の審理を優先したときは、必要に応じて異議申立の審理を中止する（改正前特 § 120 の 6 で準用する特 § 168①）。その逆も同じ（改正前特 § 168①）。

②手続の中止を行う場合は、中止通知書を特許権者、特許異議申立人、審判請求人及び参加人に通知する。手続の中止を解除する場合は、中止解除通知書を特許権者、特許異議申立人、審判請求人及び参加人に通知する。

③中止および中止解除は審判官の裁量に委ねられており（昭 22（オ）11 号）、当事者には中止申立権および中止解除申立権は認められていない（昭 13（オ）1270 号）が、当事者から中止解除を求める上申書等が出された場合は、後続の異議事件で提示された理由・証拠を、先行の無効審判の審理における職権審理の対象として既に考慮していることを踏まえても、なお紛争の迅速な解決に役立つと考え

られる場合等に限って中止の解除を行う。

2. 複数の無効審判事件が特許庁に同時係属した場合の取り扱い

(1) 複数の無効審判が同時期に特許庁に係属した場合の審理

同一特許の同一の請求項について、複数の無効審判が「同時期に審理に係属」した場合（一方の審理を行おうとしたとき他方も審理できる状態になっている場合または一方の審理の最中に他方が審理できる状態になった場合）の審理は、次のように事案の事情に応じて柔軟に行う。

① 併合審理

複数の無効審判事件が同時期に係属した場合には、併合審理の可能性を検討し、審理併合によって効率的な審理を行うことができる事件については、審理を併合する。（ただし、平成15年改正法の適用を受ける無効審判と平成15年改正前の特許法の適用を受ける無効審判とは、当事者の攻撃防御に関する手続が大きく異なるから、両者の併合はしない。）

② 事実上の併合審理

同時係属する複数の無効審判事件について併合審理をするのが適当でない事情がある場合であって、複数の無効審判事件を同時並行的に審理しても円滑な手続の進行を妨げないときは、審理併合することなく複数事件を同時並行的に審理し、できるだけ同時期に審決を行えるようにする。

③ 優先順位をつけた審理

特定の事件を優先して審理することが紛争の迅速な解決に資する場合は、優先順位を付けた審理をすることとし、優先して審理することが最も適切な無効審判事件（一又は二以上）を選択して、その無効審判事件を残りの無効審判事件よりも先に審理する。

(2) 説明

複数の異議申立事件についての審理併合を原則とする平成15年改正前の特許法第120条の2とは異なり、複数の無効審判事件の審理併合を原則とする規定はないが、無効審判は侵害訴訟等の当事者間の争いに関連して請求されることも多く迅速な紛争の解決が望まれるため、これまでも審理の迅速化のために、可能な場合は審理併合を行う実務を取っていた。しかし、個々の事案の事情が全く同じわけではないから、一層の審理の合理化・迅速化を図るため、上記のような柔軟な運用とすることとした。

(3) 具体的取扱い

① 併合審理の進め方について（審判便覧 51-06 の 5. 参照）

② 事実上の併合審理の進め方

答弁指令・弁駁指令、無効理由通知、口頭審理等のタイミングを両事件間で、同期して実施することにより、特許権者に対する攻撃の内容と時期をできるだけ同じものとし、特許権者の防御方法が複数の事件で共通のものになるように審理を進める。

③ 優先順位をつけた審理の進め方

(イ) 優先して審理しない無効審判事件において主張された理由・証拠等を、優先して審理する無効審判事件についての先行審理における職権審理の対象として考慮する。

(ロ) 優先して審理しない無効審判事件については、原則として、審理の中止（特§ 168①）の通知をする。中止および中止解除は審判官の裁量に委ねられており、当事者には中止申立権および中止解除申立権は認められていないが、当事者から中止解除を求める上申書等が出された場合は、後続の無効審判事件で提示された理由・証拠を、先行の無効審判の審理における職権審理の対象として既に考慮していることを踏まえても、なお紛争の迅速な解決に役立つと考えられる場合等に限って中止の解除を行う。

(ハ) 後続審理の事件の取り扱いは、優先審理した事件の結論（特許無効か特許維持か）に応じて決める。優先審理した事件の結論が特許無効である場合には、原則として審決が確定するまで後続審理を中止する。優先審理した事件の結論が特許維持である場合は、原則としてその後速やかに後続審理の事件の審理を開始する。

3. 審決等取消訴訟の係属中に請求された無効審判の審理

(1) 取り扱いの概要

一方の無効審判事件が審決取消訴訟に係属すると同時に、後続の無効審判事件が特許庁に係属することとなった場合の取り扱いは、訴訟に係属している無効審判の結論に応じて、下記の通りの異なる取り扱いとする。（なお、先行しているのが異議申立における特許取消決定に対する決定取消訴訟である場合も、基本的な考え方は同様である。）

①特許無効審決に対して審決等取消訴訟が提起されている場合

原則として、後続の無効審判の審理を、審決取消訴訟の判決確定まで中止し、

特§168①（平成15年改正前特§120条の6）に基づく中止の通知をする。これにより、先行事件における特許無効審決の適法性についての司法審査がなされるまで、後続の無効審判の審理をする必要がなくなる。

②特許維持審決に対して審決等取消訴訟が提起されている場合

原則として、新たに提起された無効審判の審理を速やかに開始し、新たに提示された理由・証拠等が、先の特許維持審決を覆すものか否かについて検討する。

(2) 説明

無効審判の特許無効審決または異議申立ての特許取消決定に対して審決取消訴訟または決定取消訴訟が提起され、これが裁判所に係属している間に、後続の無効審判が請求されることがある。

この場合、取消訴訟の判決が確定するまで後続の無効審判を中止するのが審理の経済性から好ましいから、上記①のように「原則として」後続の無効審判の審理を中止することとする。

なお、平成15年改正法（特§126②）では、出訴後90日以内は他の無効審判事件が特許庁に係属している場合においても訂正審判の請求をすることができることとなったから、中止している後続事件における訂正請求をすることができなくても、訂正審判の請求をすることができる。したがって、平成15年改正法（特§126②）の適用を受ける事案（平成16年1月1日以降に審決等取消訴訟が出訴された場合）においては、上記①の「後続の無効審判の原則中止」の実務を厳格に適用しても差し支えない。

他方、平成15年改正前の特許法（改正前の特§126①）、及び、平成15年改正法の附則（改正法附則§2⑬で読み替え適用する特§126②）によれば、特許庁に別途の無効審判が係属中は独立の訂正審判を請求できないような事案が、改正後しばらくは存在することになる。そうした事案について後続の無効審判事件の審理を中止すると、訂正審判の請求及び後続事件における訂正請求のいずれもすることができないこととなり、訂正による紛争の解決が妨げられるおそれもある。したがって、(イ)平成15年改正前の規定（改正前の特§126①）の適用を受ける事案（平成15年12月31日までの間に審決等取消訴訟の係属中の訂正を求める場合）、及び、(ロ)平成15年改正法の附則（改正法附則§2⑬で読み替え適用する特§126②）が適用される事案（平成16年1月1日時点において審決等取消訴訟が現に裁判所に係属している場合）については、紛争の迅速な解決に役立つと考えられる場合（例えば、すべての無効理由を回避するために後続の無効審判において訂正請求をする場合）に、中止の解除の申出があったときに限って、「原則」に対する例外として後続の無効審判の中止の解除を行うこととする。

(3) 具体的取扱い

① 審決取消訴訟・決定取消訴訟が特許無効審決・特許取消決定に対して提起されている場合

(イ) 後続の無効審判が請求された後、書類が合議体に届いたときは、原則として、速やかに請求書の副本を送付すると同時に、中止の通知を行う。

この場合において、具体的には、

(i) 「請求書の副本の送達通知」の本文に、「審判請求人の提出した審判請求書副本を送達します。答弁書の提出については、本件無効審判の手続きを中止しますので、中止を解除するときに改めてその機会を与えます。」と記載する。

(ii) 「中止の通知」を起案し、上記の「訂正請求書の副本の送達通知」と同日付で決裁する。

(ロ) 例外的に、先行する事件における特許取消決定・無効審決との比較において、後続の事件に係る証拠の方がより強力なものである場合など、訂正請求の内容を見てから中止するか否かを決定することが適切な場合は、速やかに請求書の副本を送付し、その後、提出された訂正請求の内容について検討し、中止の通知を行うか否かを決定する。中止の通知を行う場合は、答弁書提出期間が満了した段階で行う。(注)

(注) 副本送達後であって答弁書提出期間が満了する前に中止を行った場合、中止を解除した後に、改めて全答弁期間を与えることになるので、解除後すぐに着手することができない(特§24で準用する民訴§132②)。よって、副本を送付した後、答弁書提出期間が満了した段階で、中止の通知を行わなければならない。

② 審決取消訴訟が特許維持審決に対して提起されている場合

すみやかに後続の無効審判事件の請求書副本を特許権者に送達し、訂正請求の機会を与えて審理を開始する。(注)

なお、先行事件で認容した訂正請求と異なる訂正請求が後続事件においてされた場合は、当該訂正に基づいて審理を進めるが、先行事件の訂正が先に確定した場合、後続の無効審判における訂正の基準明細書が変わることとなる点に留意が必要である。

(注) 新たな無効審判で提示されている理由・証拠等が、先の事件における理由・証拠等に比べて強力に特許性を否定するものではなく、これらを考慮しても先の事件における特許請求の範囲について特許維持の結論が得られると考えられる場合には、先の事件で認容した訂正請求(ただし訂正未確定)と同じ訂正内容の訂正請求の機会を与えた後に(通常は)特許維持審決を行う。

4. 訂正審判の請求後に無効審判が請求された場合

無効審判が特許庁に係属しているときは、原則として訂正審判を請求することはできない（改正前特§126①）。平成15年改正においては、審決取消訴訟の提起後90日以内は、他の無効審判が特許庁に係属している場合であっても訂正審判を請求できることとした（特§126②）が、この例外を除き、原則は同じである。

しかし、いずれの場合も、無効審判が請求される前に訂正審判が請求されたときは、無効審判と訂正審判が特許庁に同時に係属することがある。

この場合、無効審判と訂正審判の審理を迅速・的確に行うためには、両審判を関連的に把握し、審理する必要がある。このため、無効審判と訂正審判の審理は、原則として、同一合議体が行うこととし、必要に応じて口頭審理（又は口頭による尋問、面接等）を活用して、以下のように取り扱う。

① 原則として無効審判の審理を優先する

訂正審判と無効審判とが同時に特許庁に係属している場合には、原則として、無効審判を優先して審理することとする。このようにする理由は、(イ)無効審判の係属中は無効審判手続の中でそれまでの全事情を考慮して訂正請求をすることが可能であり、その訂正請求を審理することが特許権者の意図に沿うこと、(ロ)当事者対立構造の無効審判においては審判請求人が訂正請求についての反論を述べることができ、よりの確な審理に資することから、特段の事情がない限り基本的には無効審判の審理を優先することとするのが適当であるためである。

他方、特許権者が、答弁書中で訂正審判の訂正内容で十分に無効理由に対抗し得るため訂正審判を先に処理すべき旨を主張している場合などにおいて、合議体がその方が妥当であると判断したときは、訂正審判の審理を優先する。（ただし、特許権者が訂正審判を先に処理すべき旨を主張しても、訂正審判の訂正内容が明らかに認容できない場合や、訂正審判の結果に関係なく明らかに無効審判の請求が成り立たないと認められる場合は、無効審判を優先して審理する。）

また、訂正審判の審理終了間際に無効審判が請求された場合のように、既に訂正審判の審理が相当程度進捗しているときも、訂正審判の審理を優先して差し支えない。

なお、一方の審判の審理を優先したときは、必要に応じて他方の審判の審理を中止（特§168①）し、当事者に対して中止通知を行う。

② 後続の審判の審理

原則として、優先して審理した審判の審決が確定した後に速やかに他方の審判の審理を続行する。その際、下記に留意する。

(a)無効審判を優先して審理した場合において、特許を無効にすべき審決が確定する

に至ったときは、訂正審判の請求は不適法なものとして審決却下する（特§135）。また、無効審判中の訂正請求を認容して特許を維持すべき旨の審決が確定するに至ったときは、原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注意を要する。

- (b) 訂正審判を優先して審理した場合において、訂正を認める旨の審決が確定し、これにより無効審判の対象の特許に変更が生じたときには、当該訂正の内容を無効審判の請求人に通知し、訂正された後の審判対象の特許について無効審判の請求人に相当の期間を示してして意見を申し立てるための弁駁機会を与える（上記ファーンプラス事件最高裁判決参照）。

その弁駁機会までに特許権者が無効審判中の訂正請求を行わなかった場合において、弁駁機会に無効審判の請求人が請求理由の要旨を変更する補正をしたときは、第131条の2第2項第一号（訂正請求により必要となった補正）の規定ではなく、同条同項第二号（当初不記載の合理的理由・特許権者の同意）の規定に基づいて、要旨変更補正の許否を決定する。（そもそも訂正請求が存在しないこと、及び、無効審判の請求前に訂正審判を請求していたものであって無効審判請求人が訂正請求に応じた新たな無効理由を提示することに特許権者が当然に同意しているとは擬制できないことから、このように取り扱うことが適切である。第1章第3節B. 2. (1)参照。）

- (c) 訂正審判を優先して審理し、訂正が認められない旨の審決がされ、その審決取消訴訟が提起された場合も、当事者対立構造の無効審判において訂正の是非と特許の有効性の判断を迅速的確に行うとの観点から、訂正審判の審決の確定を待たずに、無効審判の審理を進める。

