

特許無効審判手続き中の訂正請求について

特許第2委員会
第5小委員会*

抄録 現行法では、特許無効審判の手続きにおいて訂正請求が認められ、さらに審決取消訴訟提起後に審決の取消判決もしくは取消決定により、無効審判が差戻される際にも訂正請求が認められております。このように、特許無効審判の手続き全体が複雑なために、訂正請求がどのタイミングでできるのかが理解しにくいと思う人も多いと思われます。また、最近になり特許無効審判の審決を部分確定する判決がでており、その印象がより強くなっているのではないかと思います。

そこで、現行法における訂正請求の手続き、そして今後の動向について、簡単に説明したいと思います。

目次

1. 特許無効審判・審決取消訴訟と訂正に関する手続きの法改正の経緯
2. 現行法における訂正請求の手続き
3. 審決の部分確定の問題
4. 今後の動き（法改正の動向）
5. おわりに

1. 特許無効審判・審決取消訴訟と訂正に関する手続きの法改正の経緯

(1) 無効審判係属中の訂正審判の制限と訂正請求の導入（平成5年改正特許法）

平成5年の特許法の改正前は、特許無効審判の係属中にも訂正審判の請求が認められておりましたが、平成5年の特許法の改正によって、特許無効審判係属中には訂正審判の請求をできなくする代わりに、特許無効審判手続きにおいて訂正請求（現特許法第134条の2）を認める制度が導入されました。これによって、特許無効審判と訂正審判とが同時に係属した際に、訂正審判の審決が確定するまで特許無効審判の審

理を中止することがなくなり、特許無効審判の審理の迅速化が図られると考えられていました。

しかし、平成5年改正特許法では、特許無効審判が特許庁に係属していない場合は訂正審判の請求が可能であったため、結局は特許無効審判の審決後、特許無効審判の審決取消訴訟を提起し、その後訂正審判を請求することが可能でした。

そのため、特許無効審判の審決取消訴訟係属中に訂正審判において訂正を認める審決が確定した場合には、「訂正後の明細書に基づく発明が特許を受けることができるかどうかは、当該特許権についてされた無効審決を取り消した上、改めてまず特許庁における審判の手続によってこれを審理判断すべきものである。」とする最高裁判所裁判例（大径角形鋼管事件）¹⁾により、審決取消訴訟を担当する東京高等裁判所（以下、「東京高裁」と称します。）は、特許無効審判の審決を取り消し、事件を差し戻さなけ

* 2010年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

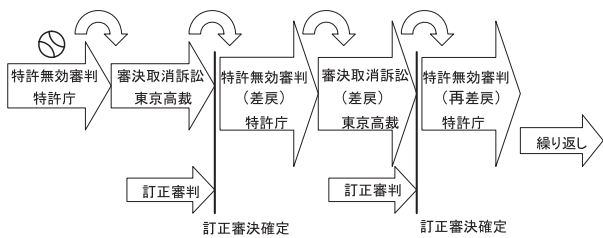


図1 キャッチボール現象（平成15年改正前）

ればならなくなったため、審決取消訴訟と訂正審判との間でいわゆるキャッチボール現象が生じることとなりました（図1参照）。

(2) 特許無効審判の確定までの訂正審判の制限（現行法（平成15年改正特許法））

そこで、平成15年の特許法の改正によって、キャッチボール現象の弊害を解消するため、特許無効審判が特許庁に係属してからその審決が確定するまでの間は、審決に対する訴えの提起があってから一定期間を除き、訂正審判の請求を制限することとなりました（特許法第126条第2項）。

また、審決に対する訴えの提起後の一定期間に訂正審判を請求し、あるいは請求しようとしている場合は、一定要件下、東京高裁は事件を差し戻すため審決を取り消す決定ができることになり（特許法第181条第2項）、かつ、かかる審決を取り消す決定の後に訂正請求ができることになりました（特許法第134条の3第2項）。

この改正によって、被請求人（特許権者）に訂正の意思がある場合、東京高裁が審決の取り消しを決定することで、審決取消訴訟の進捗がある程度進んだ後に訂正審判の審決確定により事件が特許庁へ差し戻されるよりも短時間で事件が特許庁へ差し戻されることとなるため、キャッチボール現象の弊害である審理期間の長期化を防ぐことができると考えられています。

2. 現行法における訂正請求の手続き

上述した法改正によって、訂正請求の機会が

複雑になったと言われます。

最終頁に現行法における訂正請求の手続きを含む特許無効審判の基本フローを示しました²⁾。これを見るとかなり複雑に見えます。

ここで、審判請求人の手続きと、被請求人（特許権者）の手続きとに分けて整理すると以下のようになります。

(1) 審判請求人の手続き

① 審判請求

審判請求人が、特許庁に特許無効審判請求書を提出します。

審判請求書の副本が被請求人（特許権者）に送達されると、被請求人は訂正審判の請求ができなくなります³⁾。

② 請求理由の補正

以下（2）の被請求人の訂正請求があったときに、審判長の許可が得られると、審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正が認められます（特許法第131条の2）。

この場合、新たな無効理由の主張が可能となります。

(2) 被請求人の手続き

被請求人には、以下に示す5つの訂正請求のタイミングがあります。

① 審判請求があった場合の訂正請求

被請求人に審判請求書の副本が送達され、答弁書提出の機会が与えられ、その提出期間（特許法第134条第1項）に訂正請求が認められます（特許法第134条の2第1項）。

② 無効理由通知があった場合の訂正請求

審判官の職権審理の結果、無効理由通知がなされた場合、その意見書提出期間（特許法第153条第2項）に訂正請求が認められます（特

許法第134条の2第1項)。

③ 審決取消判決確定後の訂正請求

請求不成立(特許が有効と判断された)の審決があり、審判請求人が審決取消訴訟を提起し、東京高裁の審決取消判決(特許法第181条第1項)があった場合、その確定後に、被請求人の申し立てにより、所定期間内に訂正請求が認められる場合があります(特許法第134条の3第1項)。

④ 審決取消決定確定後の訂正請求

特許無効審判の審決があり、被請求人が審決取消訴訟を提起した後、所定期間内に、被請求人が訂正審判を請求し、または訂正しようとしているため、東京高裁の審決取消決定(特許法第181条第2項)があった場合、その確定後の所定期間内に訂正請求が認められます(特許法第134条の3第2項)。

⑤ 「請求の理由」の要旨変更補正後の訂正請求

上記(1)②の「請求の理由」の要旨変更補正があった場合、答弁書の機会が与えられ、その提出期間(特許法第134条第2項)に訂正請求が認められます(特許法第134条の2第1項)。

また、この後にも、上記①～④の訂正請求が認められる場合があります。

(3) まとめ

審判請求人及び被請求人の手続きを簡単にまとめると、表1のようになります。

このように、訂正請求できるタイミングは5つであることを理解すれば、訂正請求の手続きを理解しやすくなるのではないかと思います。

なお、訂正審判と異なり、特許無効審判が請求されている請求項については、訂正の許否判断において、いわゆる独立特許要件は判断されません(特許法第134条の2第5項で読み替え

表1 審判請求人と被請求人の手続き

(1) 審判請求人の攻撃	①審判請求(特許法第131条第1項)
	②審判請求書の「請求の理由」の要旨変更補正(特許法第131条の2)
(2) 被請求人の防御	①答弁書の提出期間中(特許法第134条第1項)の訂正請求(特許法第134条の2第1項)
	②職権審理による無効理由通知に対する意見書提出期間中(特許法第153条第2項)の訂正請求(特許法第134条の2第1項)
	③審決取消判決(特許法第181条第1項)の確定後の所定期間内の訂正請求(特許法第134条の3第1項)
	④審決取消決定(特許法第181条第2項)の確定後の所定期間内の訂正請求(特許法第134条の3第2項)
	⑤審判請求書の「請求の理由」の要旨変更補正があった場合の答弁書の提出期間中(特許法第134条第2項)の訂正請求(特許法第134条の2第1項)

準用する特許法第126条第5項)。

3. 審決の部分確定の問題

ここ最近、特許無効審判の審決取消訴訟において審決は部分確定するべきとの裁判例^{4)~6)}がなされており、特許庁の運用もそれに基づくものとなっています。

① 審決の部分確定とは

審決の部分確定とは、複数の請求項を対象とする特許無効審判の審決がなされた後、その一部の請求項のみが審決取消訴訟の訴えの対象となった場合に、審決取消訴訟の訴えの対象とならなかった請求項については、その時点で審決が確定することを言います。

ここで、特許無効審判は請求項ごとに請求できるため、無効理由の判断について請求項ごとに審決が確定することは問題ないと思われます。

しかし、無効理由の判断のみではなく、訂正の許否についても請求項ごとに判断され審決が確定することになるのです。

② 審決の部分確定と訂正請求の手続きの矛盾

訂正請求の手続きは、訂正審判と同様、訂正請求書に、明細書、特許請求の範囲又は図面を添付し、一体的に行う必要があります(特許法第134の2第5項で準用する特許法第131条3

項)。

そうすると、訂正請求は、一体的に請求手続きをしながらも、各請求項ごとにその許否が判断され審決が確定することになるわけです。

例えば、引用される請求項（いわゆる独立項で、請求項1とします。）と引用する請求項（いわゆる従属項で、請求項2とし、「…請求項1に記載の…」と言う表現があるものとします。）のみからなる特許があったとします。

この特許につき、特許無効審判が請求され、その手続き中に請求項1を訂正請求により訂正したとします。この場合、請求項2も訂正されたこととなります。そして、この訂正が認められ審決がなされたとします。

その後、請求項1のみが審決取消訴訟の訴えの対象となりました。そうすると、請求項2のみ審決が確定します（これが部分確定です）。

さらに、その後、審決取消訴訟で差戻判決がなされると請求項1が特許無効審判で再審理されることとなりますが、ここで、請求項1に再度訂正請求する場合には、特許請求の範囲の全文、すなわち請求項1及び2を記載したものを提出しなければなりません。

ここで、注意すべき点は、再度提出した訂正明細書の請求項2の従属先の請求項1は、2度目の訂正請求をした請求項1でなく、1度目の訂正請求をしたときの請求項1になることです。これは請求項2についてはすでに審決が部分確定していたからです。

③ 審決の部分確定と公示方法の問題

そうすると、明細書の公示方法にも問題が生じることになります。

例えば、特許請求の範囲のみならず、明細書の訂正も行い、複数ある請求項が異なる時期に確定した場合、その一の請求項に対する明細書は、その一の請求項と同時に請求し確定した明細書となり、それを参照する必要があります。

この問題は「明細書等の一覧性の欠如」と呼ばれております⁷⁾。

具体的には図2をご参考下さい。

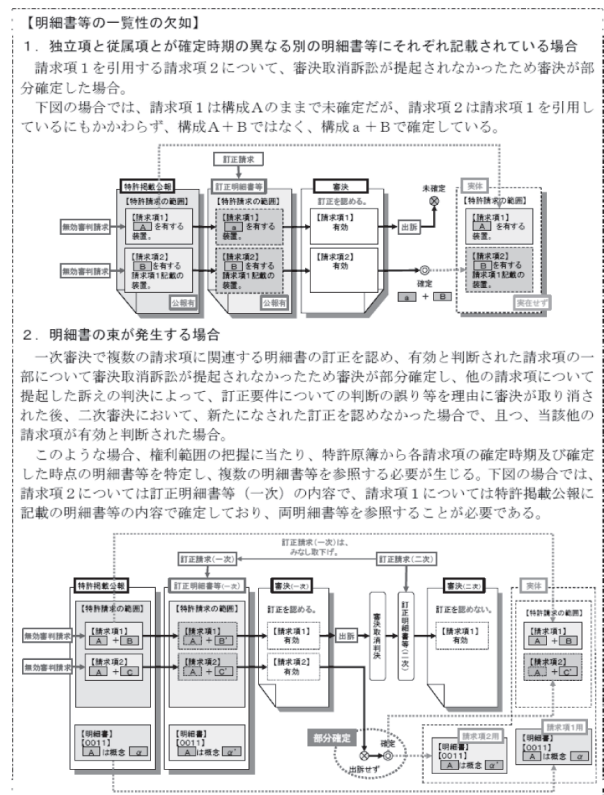


図2 審決の部分確定とその公示方法⁷⁾

4. 今後の動き（法改正の動向）

産業構造審議会の知的財産政策部会特許制度小委員会⁸⁾では、明細書等の一覧性が欠如する事態を解消することへの配慮をしつつ、訂正の許否判断及び審決の確定をどのように扱うこととするかの検討が行われています^{9)、10)}。

具体的には、原則として、訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとで扱うこととしつつも、明細書等の一覧性の欠如を防ぐ観点から、引用関係にある請求項については、訂正により従属項への書き下し（「書き下し」とは、他の請求項を引用する従属項を、被従属項を引用しない請求項に書き換えることを言います）をする案、書き下しをしない限りは一体不可分に扱うこととする案などが検討されています。

5. おわりに

以上、現行法における特許無効審判中の訂正手続きについて説明しました。やや複雑だとは思いますが、今回の説明がその理解に少しでも役立てれば幸いです。

また、現行法における手続きの理解と同時に今後の法改正の動向にも注意する必要があると思われる。特許無効審判と訂正請求に関連するものとしては、今回紹介させて戴いた「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方」の法改正以外にも、キャッチボール現象の解消のため、特許無効審判の審理において予告審決を導入すると同時に審決取消訴訟の出訴後の訂正審判の請求を禁止する案である「無効審判ルートにおける訂正の在り方」なども検討されています¹¹⁾。

なお、本稿は、特許第2委員会第5小委員会、川本英二（小委員長：テルモ）、平岡正憲（小委員長補佐：中国電力）、委員：加藤幸雄（フジクラ）、気田健久（ジェイテクト）、齋藤眞史（大日本スクリーン製造）、高田幸典（三洋電機）、瀧政英（カシオ計算機）、永松貴志（日立ハイテクノロジーズ）、浜田博一（花王）、藤井裕（ダイキン工業）、安居将司（日本ガイシ）、山本裕哉（セコム）、楽山篤（ヤフー）が作成した。

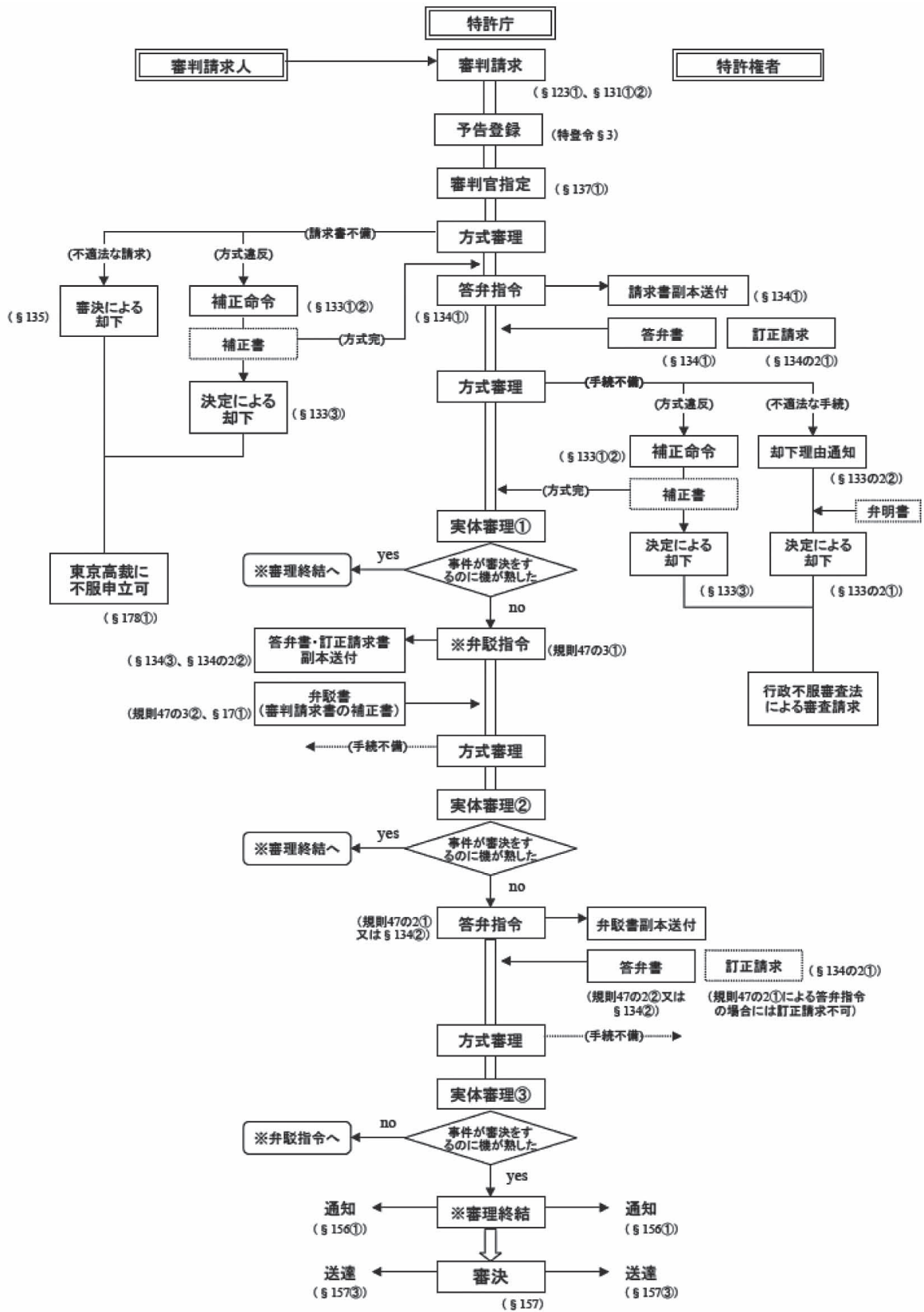
注 記

- 1) 最判平成11年3月9日（H7(行ツ)204)

無効審決の取消しを求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には当該無効審決を取り消さなければならないものと解するのが相当であると判示した。

- 2) 平成15年改正法における無効審判等の運用指針・第2部・付録・3. 平成15年改正後の無効審判等の手続きフロー図・図1. 特許無効審判の基本フロー図
http://www.jpo.go.jp/shiryuu/kijun/kijun2/pdf/h15mukou_sinpan/11-furoku3.pdf
- 3) 審判便覧 54-03, 3頁
- 4) 知財高決平成19年6月20日（H19(行ケ)10081)
- 5) 知財高決平成19年7月23日（H19(行ケ)10099)
- 6) 知財高判平成19年9月12日（H18(行ケ)10421)
- 7) 第29回 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会・資料4, 第5-6頁
http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryuu029/04.pdf
- 8) 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryuu/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm
- 9) 第29回 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会・資料4, 第9-16頁
http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryuu029/04.pdf
- 10) 第31回 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会・資料2, 第1-11頁
http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryuu031/02.pdf
- 11) 第29回 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会・資料1, 第4-8頁
http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryuu029/01.pdf

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



特許無効審判の基本フロー図²⁾

(原稿受領日 2010年12月16日)