

第7章 無効審判の請求理由の要旨を変更する請求書の補正の例外的認容

1. 改正の必要性

(1) 現行制度

現行法のもとでは、無効審判請求書の請求の理由については、その要旨を変更する補正は認められない。ここにいう補正とは、必ずしも請求書の不備を補充しまたは訂正することに限られず、新たな無効理由に関する主張の追加を含む概念であり、実質的にはそのような攻撃方法の追加を禁止するのが法の趣旨である。このような補正の禁止は、平成10年の法改正によって規定されたものである。

平成10年の法改正以前には、無効審判においても、他の審判と同様、審判請求の理由を変更し、新たな無効理由及び証拠を追加することが認められていた。そのため、当初の請求書に記載した理由以外に新たな理由が遅れて発見された場合にも、当該無効理由・証拠を審理の対象とすることが可能であった。しかし、実際には、請求人が無効理由・証拠の追加を無期限・無制限に行うことも多く、審理の遅延の原因となっていた。

このような弊害を改善するため、平成10年の法改正において、無効審判請求書の請求の理由については、その要旨を変更する補正は認めないものとするとした。その結果、審判請求時に十分な準備をし、すべての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようになり、審理期間の大幅な短縮が図られている。

(2) 現行制度の問題点

他方、平成10年の法改正により、請求の理由の要旨を補正しなければ追加で

きない新たな無効理由を主張するためには別途の無効審判を請求することが必要となり、同一特許について同一人が異なる無効理由を挙げて複数の無効審判を繰り返し請求する事例が増加しつつある。これは、特許権者の対応負担の増加につながる。

また、平成10年の法改正後、無効審判の審理が進んだ段階で、「上申書」により証拠が提出されるという実務も生まれた。ここで用いられる上申書とは、無効審判の当事者としての主張立証活動を目的とするものではなく、審判請求人が、審判官に対し、職権探知の対象とすることを期待しつつ事実上無効理由の存在を知らしめるものである。このような事例は、平成12年以降特に急増している。

特許庁においては、上申書によって新たな無効理由が追加された場合、その証拠が強力なものである場合は、これを職権探知権限に基づき採用することとしている。その結果、平成10年の法改正の後も、強力なものについては、事実上無効理由の追加が認められているのが実態である。

しかし、このような職権審理は、平成10年の法改正の趣旨に整合するものではないばかりか、無効理由通知という本来必要としない手続を経ることになるため審判官の業務負担を増加させた。また、その際、請求人の意図した無効理由が構成されるとは限らないため、当事者にも不満感が生じることとなっている。さらに、上申書は特許権者の関知しないところで提出され、かつ、上申書によって提出された無効理由の採否の基準も明確でないため、手続の透明性に欠けるとの批判もある。

(3) 理由証拠の追加の容認と基準の明確化の必要性

上述のように職権探知を利用した無効理由の追加に対しては批判もあるが、このようにして無効理由が追加される事例の中には、審判請求人が審判請求時に特定の無効理由を提出できなかったことについて合理的理由があるものもある。そのような事例について要旨変更となるような請求書の補正を禁止すると、一回的に解決されるべき事案について再度の無効審判請求を招来し、両当事者

の対応負担を不当に増加させることとなる。このような観点からは、上申書を利用した現行の実務が一概に不当であるともいえない。

そこで、審判請求時にその無効理由を提出できなかったことに合理的理由が認められる場合には、一定の要件のもとに新たな無効理由を追加することを法律上容認し、その基準を明確化するとともに、事案の迅速な解決の要請と一回的解決の要請とを調整することとした。

(4) 請求書の補正の要件についての基本的な考え方

平成10年の法改正の趣旨及び同改正が審理期間の短縮に大きな成果をあげている事実に鑑み、理由証拠の追加を認める要件は、同改正の趣旨に沿ったものとする必要がある。

基本的な考え方としては、審判請求人が早期にすべての無効理由を提出するインセンティブを失うことなく、審理する価値のある無効理由のみを追加的に採用することができるようにすることを目的とし、これに対応して、審判請求時に当該無効理由を提出しなかったことについて合理的理由があること、及び、特許権者の同意があることの2点を中核的要件とした。

つまり、まず、審判請求時に提出できたにもかかわらず提出しなかった無効理由の追加を認めると、早期にすべての無効理由を提出するインセンティブが失われることとなるので、そのような無効理由の追加は認めないこととする必要がある。そこで、当該無効理由を提出しなかったことについて合理的理由を求める必要がある。

次に、特許権者の同意を要件とすることにより、審理に値しない無効理由を排斥する。

明らかに無効理由を構成しないような主張については、これを審理の対象としなくとも、この無効理由によって別途の無効審判が提起される可能性は低い。そのため、特許権者の同意を要件とすれば、明らかに無効理由を構成しないような主張については特許権者がその追加に同意をせず、結果的に審理する価値のない証拠は排斥されると予測される。

これに対し、強力な証拠の場合は、特許権者が同意しないことによって審理から排斥されても、別途無効審判が請求されるだけである。したがって、特許権者としても、別途無効審判を提起されるのを待つよりも、同一手続の中で早期にその審理をし、必要であれば訂正をするなどして紛争からの離脱を図る可能性がある。もちろん、特許権者が強力な証拠の採用に常に積極的に同意することまでは期待できないが、そもそも無効理由を追加することについて利害を有するのは特許権者であるから、新たな無効理由を同一の手続の中で審理して事案の一回的解決を図るか、それとも別途の無効審判の提起を待つかを特許権者の判断に委ねることは合理的である。

(5) 訂正請求があった場合の特則

審理中に訂正請求があった場合には、特則として、特許権者の同意を要しないこととした。訂正請求によって特許請求の範囲等に変更があれば、それに応じて新たに無効理由の追加をするのは原則として合理的であり、また、特許権者自身による訂正請求に起因して無効理由の追加がもたらされる以上、訂正請求をすることをもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能だからである。

(6) 関連する手続の整備

要旨変更にわたる補正の禁止を例外的に解除することに伴い、補正後の訂正機会の付与等、関連する手続を整備する必要がある。

請求の理由が補正されると、それに伴い、被請求人の防御方法として新たに答弁書の提出及び訂正請求の機会を与える必要が生じる場合がある。平成10年の要旨変更にわたる補正の制限の改正以前には、要旨変更に相当する証拠の追加等がなされた結果、実質的に新たな審判請求がされたに等しい場合には、被請求人に防御方法の提出機会を与えるべく、新たに答弁の機会を付与する実務を採っていた。今回の改正案において補正許可を導入した場合にも、これと同様の実務で被請求人を救済することも可能であるが、手続保障の観点から明示

的規定を置くこととした。

2. 改正の概要

無効審判請求書の記載事項のうち、請求の理由の要旨変更にあたる補正については現在全面的に禁止されているところであるが、一定の要件のもとでこれを認めることとする。一般的には、その補正が、①不当に審理を遅延させず、②合理的理由があり、かつ、③反対当事者の同意がある場合には、審判長の許可を得て、補正ができることとする。これに対し、訂正請求がなされた場合については特則を設け、訂正請求を契機として訂正に対応した無効理由の追加をする場合には、特許権者の同意を求めないこととする。

3. 特許法の改正条文の解説

(1) 補正の形式的要件（第131条の2第1項）

◆特許法第131条の2

（審判請求書の補正）

第一百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2～4 （略）

第131条の2第1項において、請求の理由の要旨変更にあたる補正をするための形式的要件として、審判長による許可が必要であることを定める。

なお、この条文は、従来の第131条第2項の規定に、審判長の許可を例外と

する旨の文言を付加したものである。第131条は審判請求の方式についての規定であるが、請求書の補正は、厳密には審判請求の方式のみの問題ではないため、今改正に際し、第131条の2を新設してそこに請求書の補正に関する規定をまとめた。

(2) 補正許可の要件（第131条の2第2項）

◆特許法第131条の2

（審判請求書の補正）

第一百三十一条の二（略）

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、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のであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第一百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要性が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第一百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをするできない。

4（略）

① 補正許可の性質

第131条の2第2項は審判長の補正許可の根拠条文であり、その要件を定める。審判長が補正許可を「することができる」とするのは、要旨変更にわ

たる補正をすることは当事者の権利ではなく、審判長の裁量権に服するものであることを明示するためである。

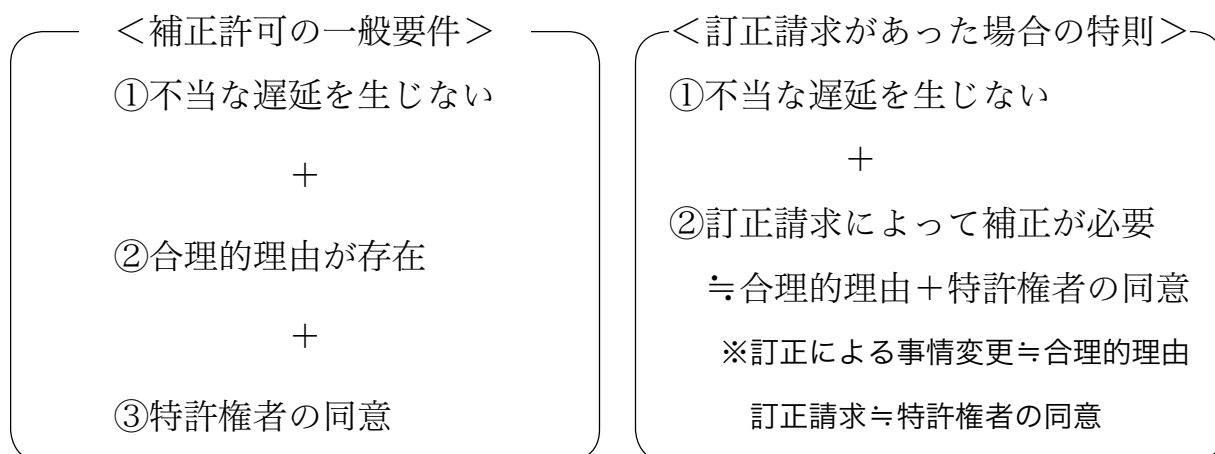
② 補正許可の要件

補正許可の第一の要件は、「審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らか」であることである。これを第131条の2第2項第1号及び第2号に共通する要件として、本文中に規定する。これは、平成10年の法改正の趣旨にのっとり、理由証拠の追加による審理の遅延を防止するための要件である。例えば、最初の弁駁機会や訂正請求直後の弁駁機会までに提出されない無効理由や、主張の基礎となる証拠の価値が低く、一見して明らかに適切な無効理由を構成しない無効理由などがこれにあたることになる。

同条第2項第2号は、補正許可について、上記の「審理を不当に遅延させるおそれがないこと」以外の一般的要件を定める。具体的には、「当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があること」及び「被請求人が当該補正に同意したこと」を規定する。これらの要件は、上述のとおり、早期にすべての無効理由を提出させるインセンティブを維持すること、及び、一回的解決か迅速審理かの選択について、反対当事者である被請求人の意思を尊重し、かつ、審理する価値のない無効理由を排除することを目的とするものである。

合理的理由の要件を充足する事例としては、例えば、無効審判において訂正請求がなされたことにより、審判請求の後に特許の内容に変容が生じたため、新たな証拠を提示する必要性が生じた場合、被請求人の答弁によって初めてクレーム解釈に関する被請求人の主張が明らかになり、これに対する無効理由を追加する必要性が生じた場合、侵害訴訟を提起されるなどの事情により早急に無効審判を請求する必要性がありながら、無効理由の根拠となる証拠が極めて特殊な外国文献等であるため、審判請求以前から努力していたとしても、その入手に相当の時間を要し、提出が遅れたとしてもやむをえないと認められる場合などが考えられる。

同項第1号は、同項第2号に対する特則であり、無効審判において訂正請求がなされ、かつ、それにより請求の趣旨を理由づけるために請求の理由を補正する必要が生じたときは、被請求人の同意なくして補正を許可することができることを規定する。この場合に第2号の要件の充足を求めないのは、前述のとおり、合理的理由が類型的に認められ、かつ、被請求人の同意を擬制することができるからである。



③ 補正許可の時期的制限

副本送達前に手続補正書が提出されたときは、審判長は補正許可をすることができない（第131条の2第3項）。これにより、副本送達前には要旨変更につながる補正をすることができなくなるから、要旨変更をしなければ方式の瑕疵を治癒できないような著しい欠陥のある請求書は補正不能となり、第135条により特許権者の反論を待たずに却下されることとなる。これは、実務上時折見られる、請求の理由が実質的に記載されていないような著しい瑕疵のある審判請求書の提出を抑制するための規定であり、今回無効審判請求書の請求の理由の記載要件が明確化されたことに伴って新設されたものである。

(3) 補正許可・不許可の決定に対する不服申立の遮断

◆特許法第131条の2

(審判請求書の補正)

第一百三十一条の二 (略)

2・3 (略)

4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

審判長による補正の許可又はその拒否の決定に対しては、不服申立てをすることができない。これは、許可に係る補正が審判請求人の当然の権利でなく、審判長の裁量に服するものであること、審判請求人はいつでも別途の無効審判請求をすることができるから不服申立てができなくとも特段の不利益がないこと、及び許可又はその拒否について独立の不服申立ての途を用意すると審判の審理が不当に遅延しかねないことによる。

(4) 関連する手続の整備

◆特許法第134条

(答弁書の提出等)

第一百三十四条 (略)

2 審判長は、第一百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、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。ただし、被請求人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、この限りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 (略)

◆特許法第134条の2

(特許無効審判における訂正の請求)

第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、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。(以下、略)

2 (略)

3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第二百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、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。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、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。

4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

5 第二百二十六条第三項から第六項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第二百三十一条第一項及び第三項、第二百三十一条の二第一項並びに第二百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。(以下、略)

① 答弁及び訂正請求の機会の付与 (第134条第2項、第134条の2第1項)

第134条第2項及び第134条の2第1項は、要旨変更にわたる補正が許可された場合に、特許権者に対し、新たに答弁書を提出し、訂正の請求をする機会を付与する。ただし、補正後においても答弁や訂正をさせるまでもなく無効審判請求に理由がないと認められるなど、被請求人の防御の機会という観点から答弁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、答弁の機会を与える必要がない。

なお、訂正請求に関しては、従来答弁書等に関する第134条中に規定があったが、理由証拠の追加の容認及び差戻し決定の導入に伴ってさらに関連規定が新設されたため、新たに、訂正請求についての通則である第134条の2及び差戻し等があった場合の特則である第134条の3を設け、関連条文をまとめた。

② 訂正拒絶理由通知（第134条の2第3項）

訂正拒絶理由通知に関する第165条は、従来から無効審判における訂正請求に準用されていたが、本来査定系審判である訂正審判に関する規定であるため、訂正請求が不適法である理由が職権で発見されたものであるか無効審判請求人が申し立てたものであるか否かに拘わらず、常に審判長が訂正請求をした特許権者にその旨通知し、相当期間を定めて意見書を提出する機会を与えることとしていた。

しかし、当事者系の無効審判においては、無効審判請求人が、訂正請求における訂正が不適法であることを主張することがある。その場合においては、その主張に対して被請求人に答弁機会が与えられるから、審判長がさらに同一の訂正拒絶理由について通知をし、答弁機会を付与すると、同一の論争を再度繰り返すこととなり、不必要に審理を長期化させる原因となる。

また、第165条は、職権審理を当然の前提とする訂正審判の規定であるため、無効審判における訂正請求の適法性についての職権審理の根拠条文とはなり得ず、従来、無効審判における訂正拒絶理由の職権審理の根拠は必ずしも明らかではなかった。

そこで、訂正請求に第165条を準用するのをやめて第134条の2第3項を設け、訂正拒絶理由についての職権審理の根拠を明確化するとともに、審判長が職権で無効理由を発見した場合と同様、訂正が不適法であることを職権で発見した場合に限り訂正拒絶理由通知を発し、意見を述べる機会を与えるべきことを規定した。

③ 複数の訂正請求がなされた場合の調整（第134条の2第4項）

無効審判請求書の補正が認められる場合には、第134条第1項の指定期間内にされた先の訂正請求と第2項の指定期間内にされた後の訂正請求が並存することがありうる。そのため、両訂正の間に矛盾がある場合には、従来、訂正請求の趣旨の解釈が問題となっていた。この問題に対処するため、実務上は、特許権者の意思を最も良く反映しているのは後の訂正請求であるとの前提のもと、審判官が特許権者に対し先の訂正請求の取下げ要請を行っていた。この運用を法制度として明確化するため、先の訂正請求が取り下げとみなされる旨を明定したのが第134条の2第4項である。

4. 他法の関連改正

現行のいわゆる産業財産権四法は、いわゆる旧実用新案法も含め、いずれも無効審判における請求の理由の要旨変更にあたる補正を禁止している。そこで、今回の特許法改正に併せ、基本的には特許法と同様に補正許可の制度を導入することとしたが、各制度の違いに応じて要件に相違を設け、また、商標法においては、理由証拠の追加を認める必要性があるか否か明確ではなかったため、今回の改正の対象とせず、今後の検討課題とした。

(1) 実用新案法

現行実用新案法は、特許法と異なり、請求項の削除は許容しているものの、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認めていないから、訂正請求があった場合の特則は設けていない。

◆実用新案法第38条

(審判請求の方式)

第三十八条 (略)

2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録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。

◆**実用新案法第38条の2**

(審判請求書の補正)

第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、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あり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があると認めるときは、被請求人が当該補正に同意した場合に限り、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

◆**実用新案法第39条**

(答弁書の提出等)

第三十九条 (略)

2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、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。ただし、被請求人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、この限りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 (略)

(2) 旧実用新案法

平成5年の法改正以前のいわゆる旧実用新案法は、無効審判について特許法とほぼ同様の構造を有しているので、特許法と同様の改正をした。

(3) 意匠法

意匠については訂正が認められていないので、訂正請求があつた場合の特則は設けていない。

◆意匠法第52条

(特許法の準用)

第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手續、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

(4) 商標法

商標法においても無効審判における請求の理由の要旨変更にあたる補正は禁

第7章 無効審判の請求理由の要旨を変更する請求書の補正の例外的認容

止されているが、現在、同一の商標について異なる無効理由に基づいて繰り返し無効審判が請求されるという事態はほとんど生じていない。そのため、今回の法改正において補正許可の制度を導入することはせず、今後の検討課題とした。