

第8章 無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限、審決取消訴訟における差戻し決定、及び差戻し後の訂正請求の導入

1. 改正の必要性

(1) 概要

今改正は、事件の「キャッチボール」と呼ばれる現象に起因する弊害を除去するため、訂正審判、無効審判における訂正請求、及び審決取消訴訟の3つの制度にまたがってなされたものである。

後に詳説するとおり、キャッチボール現象とは、審決取消訴訟後の訂正審判に起因して事件が裁判所における審決取消訴訟と特許庁における無効審判との間を行き来することをいう。これは、専門行政庁たる特許庁と行政行為に対する司法審査機関としての裁判所の役割分担を維持しつつ、特許権者が特許庁の判断を経た上で適切な訂正をすることを認めた結果生じるものであり、現在の体制のもとで迅速かつ充実した審理の実現に寄与している面がある。

しかし、事件が2つの機関の間を往復することにより、審理の無駄や遅延といった弊害をもたらすこともある。今改正は、キャッチボール現象に関連する3つの制度のそれぞれを改正し、現行制度のメリットを活かしつつ、それに起因する弊害を最小限にすることを目指すものである。

(2) 事件の「キャッチボール」とは

① 特許の訂正に関する現行制度と大径角形鋼管事件判決に基づく裁判実務

特許権者に対し無効審判の請求がなされ、無効の主張に理由があると考えられる場合に、特許権者は、しばしば特許請求の範囲の減縮を目的とする特許の訂正をすることによって対抗する。すなわち、特許を訂正することによって

無効理由を除去し、その特許権の全部が無効になることを回避するのである。

一般に特許を訂正するためには特許庁において訂正審判を請求する必要がある。しかし、無効審判の係属中は訂正審判を提起することが許されておらず、当該無効審判手続の中で訂正請求という手続をすることとされている(第134条第2項)。このように無効審判係属中の訂正審判を遮断しつつ訂正請求を認める制度は、平成5年の法改正に際して導入されたものであり、無効審判と訂正審判とが独立に係属することによる審理の遅延を防止することを目的としている。

しかし、平成5年の法改正は、無効審判が特許庁に係属している場合以外は訂正審判の請求について何らの制限もしていないので、無効審判の審決がなされた後、すなわち無効審判の特許庁における係属が終了した後は、別個の無効審判に係属していない限り訂正審判の請求をすることができる。そのため、特許権者は、無効の審決がなされた後に、審決取消訴訟を提起して審決が確定するのを回避しつつ、その訴訟とは独立に、特許庁において訂正審判を請求することができる(第126条)。したがって、審決取消訴訟の係属中に、訂正審判によって原審決の基礎となった特許の内容に変更が生じることがありうることとなっている。

このように審決取消訴訟提起後に訂正がなされた場合の裁判所の対応について、最高裁判所は、審決取消訴訟係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判が請求され、訂正を認める審決が確定したときは、裁判所は当該無効審決を取り消さなければならないとしている(大径角形鋼管事件判決最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁)。

大径角形鋼管事件判決は、これに先立ついわゆるメリヤス編機事件の最高裁判決(最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁)における「審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。最高裁判所は、この先行判例に基づいて、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範

困に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない」ため、「このような審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」としている。これは、特定のクレームを特定の無効理由に基づいて無効にする場合には、まず専門行政庁である特許庁の個別的判断を経由し、裁判所はもっぱらその判断の適否の審査に徹すべきであるという、特許庁と裁判所との役割分担を前提とする考え方によるものと解されている。

大径角形鋼管事件判決以降は、無効審判の審決に対する取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正の認容審決がなされると、審決の違法性について実体判断を経由せずに無効審決が自動的に取り消される裁判実務が定着している。

② 事件のキャッチボール

このようにして特許が訂正された結果裁判所が無効審決を取り消すと、特許庁は、訂正された特許の有効性について、無効審判を再開して審理・審決を行うこととなる（第181条第2項）。この審決に対しては、さらに取消訴訟の提起をすることも可能であり、法律上はその後に訂正がなされ、再び原審決が機械的に取り消されることもありうる。

この事件の流れを追うと、①無効審決→②審決取消訴訟の提起→③訂正審判の請求→④訂正の認容審決の確定→⑤無効審決を取り消す判決（差戻し）→⑥無効審判の審理と審決→⑦審決取消訴訟、となる。このような特許庁－裁判所間での事件の往復が、事件の「キャッチボール」と呼ばれるものである。

(3) 事件のキャッチボールの現状

上記最高裁判決以降、無効審決を受けた特許権者が、審決取消訴訟係属中に特許の減縮を目的とした訂正審判を請求するケースが極めて多くなっている。

具体的には、審決等取消訴訟（異議申立てにおける取消決定に対するものを含む。）の訴え提起後になされた訂正審判の請求件数は、平成11年は46件であったのに対し、平成12年は請求ベースで96件（権利ベースでは72件）、平成13年は150件（同107件）となっている。

また、その結果として、東京高等裁判所と特許庁との間の事件のキャッチボールも増加している。具体的には、平成13年度の無効審判の審決取消訴訟において無効審決を取り消した判決18件のうち、訂正審決の確定による自動的な取消し判決が61%（11件）に上った。また、平成13年度の異議申立ての決定取消訴訟において特許取消決定を取り消した判決47件のうち、訂正審決の確定による自動的な取消し判決が77%（36件）に上っている。これらは、同年の審決等取消訴訟の判決総数の22%に相当する。

(4) キャッチボールの問題点

事件のキャッチボールは、無効審決等がなされた場合に、権利を減縮することによって無効理由を回避しようとする特許権者の合理的行動の結果である。また、特許庁の専門性の活用を通じて、紛争全体の迅速な解決を行おうとするものということもできる。したがって、一概にキャッチボールが不当な現象であるとはいえない。

しかし、裁判所において審決取消訴訟の審理が開始された後に特許の訂正が確定し、無効審決等が取り消されると、それまでの訴訟審理の結果は判決に反映されず、無駄になる。この点、現行法のもとでは、特許権者は、審決取消訴訟を提起した後いつでも訂正審判を請求して特許の訂正をすることができるため、訴訟審理の終結が近づいてから、あるいは、上告ないし上告受理申立てがなされた後に訂正審判が請求されることもある。このような場合に訂正が認められると審理の無駄は極めて大きくなる。

もちろん、特許権者としては、訴訟において敗色が明確になってから訂正審判の請求をするのが合理的であるから、訴訟の終盤で訂正審判を請求するのは当然であるともいえる。しかし、現在一般的には、審決取消訴訟提起後に訂正

審判を無制限に請求できる現行制度は、特許権者にとっての利益よりも、審理の無駄及び遅延の弊害のほうが大きいと考えられるに至っている。

また、現行法の下、審決取消訴訟係属中の訂正は査定系構造を取る訂正審判によるため、無効審判の請求人は手続に関与できず、その訂正の適法性や訂正後の特許の有効性について主張立証活動をすることができない。そのため、無効審判の請求人がいかに有力な証拠を保有していたとしても、訂正審判が確定し、元の無効審決が取り消され、無効審判が再開されるときまでこれを審理の対象とすることができない。その結果、裁判所のみならず特許庁においても審理に無駄が生じ、紛争の長期化の一因となる。

このように、現行制度には、出訴後無制限に訂正審判の請求が可能になっていることによる弊害、及び、訂正審判が無効審判及びその審決取消訴訟とは分離して請求可能であることによる弊害がある。

(5) 改正の基本的方向性

産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会においては、上記の各問題への対処として、さまざまな案が検討された。具体的には、出訴後の訂正審判請求を完全に遮断する案、審決後一定期間に限って特許庁における訂正請求を認めて再審理する案、出訴後の訂正審判の請求期間を制限する案、訂正の手続を裁判所の許否によらせる案、大径角形鋼管事件判決を立法的に変更し、審決取消訴訟中に訂正がなされても裁判所はそのまま審理できるとする案、裁判所から特許庁への柔軟な事件の差戻しを認める案、予備的請求としての訂正請求を認める案、裁判所において訂正の手続もできるようにする案などがあり、さらにそれらの組合せやバリエーションもあった。

結論的には、(ア) 特許権者の訂正機会は裁判所の許否にかからない特許庁における手続として確保しつつ訂正をすることができる期間を合理的に制限し、かつ、(イ) 裁判所から特許庁への柔軟な差戻しを認め、(ウ) 差戻し後の訂正手続を訂正請求という形で無効審判手続の中に取り込むことを可能にする、との方針を採ることとなった。また、その背景として、将来仮に大径角形

鋼管事件判決に変更があり、裁判所の審理範囲が拡大されることがあった場合にも対応可能な制度設計とすることも考慮されている。

2. 改正の概要

上記の考え方にに基づき、以下の改正を行った。

(1) 訂正審判に関する改正－審決取消訴訟提起後の訂正審判請求期間の制限

第1に、審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる時期を制限することにより、訴訟審理の終盤あるいは上告申立ての段階になってから訂正がなされて自動取消しがなされることによる審理の無駄をなくす。詳しくは、3.(1)において解説する。

(2) 審決取消訴訟に関する改正－差戻し決定の導入

第2に、無効審決を受けた特許権者に訂正審判の請求意思があるときは、裁判所が実体判断をせずに、柔軟かつ迅速に事件を特許庁に差し戻すことができることとし、無駄な審理期間をなくす。詳しくは、3.(2)において解説する。

(3) 無効審判に関する改正－差戻し後の無効審判中での訂正請求機会の確保及び訂正審判との調整

第3に、差戻しがなされた場合に差戻し後の無効審判の審理において訂正請求を認める制度を整備し、かつ、差戻しがなされたときに既に係属している訂正審判の手続と無効審判の手続との調整を図る。詳しくは、3.(3)及び(4)において解説する。

3. 特許法の改正条文の解説

(1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の時期的制限

◆特許法第126条

(訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は
図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。(以
下、略)

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属したときからその審決が確
定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の
審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内（当該
事件について第百八十一条第一項の規定による取消しの判決又は同条第
二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判
決又は決定の確定後の期間を除く。）は、この限りでない。

3～6 (略)

① 無効審判の審決確定までは原則訂正審判を遮断（第126条第2項本文）

現行の訂正審判の規定は、特許庁に無効審判が係属している場合に限り訂正審判を遮断しているが、改正法においては、無効審判が請求されてからその審決が確定するまで、原則として訂正審判を請求することができないことを明記する。また、訂正審判の根拠条文を第1項に、請求可能時期に関する規定を第2項にまとめることにより、条文の可読性を高めた。

② 無効審判の審決取消訴訟提起後一定期間に限り許容（第126条第2項ただし書）

訂正審判請求の原則的遮断に対する例外として、審決取消訴訟提起後一定

期間（後述のとおり90日間）に限り訂正審判の請求を許す規定を設ける。これにより、適正な訂正機会を確保する。

また、この例外をただし書に規定することにより、無効審判の審決取消訴訟提訴後の一定期間内は、別途無効審判が係属していても訂正審判の請求が許容されることを明示する。現行法のもとでは、ある特許について1件でも無効審判が係属していると、訂正審判が一切請求できない条文構造となっている。そのため、無効審決の後に、無効審判の請求人が、出訴後の訂正審判の請求を妨害することを目的として、別途の無効審判を請求することがある。しかし、このような無効審判には実質的に審理する価値のないものも多い。そこで、今回の改正により、出訴後一定期間は、他に無効審判が係属しているか否かを問わず訂正審判を請求することができることとし、単に訂正審判の請求を封じることだけを目的とした無効審判の請求を防止する。

③ 90日以内に限り（第126条第2項ただし書）

特許権者が、審決取消訴訟の係属中に訂正を行うか否かを判断し、その準備をする期間を与えるため、訂正を許容する期間を審決取消訴訟の提起から、90日間と定める。

この90日という期間は、第1に、裁判所において少なくとも1回の期日を経てから訂正審判を請求するかどうかを見定め、準備するのに十分な期間を確保すること、第2に、最初の期日において後述の事前差戻し、すなわち、実際に訂正審判の請求をする前になされる裁判所から特許庁への事件の差戻しをする場合に、訂正審判の請求期間内にその差戻し決定が確定すること、の2点を考慮して決定された。

第1の点は、審決取消訴訟の本来的機能と迅速な差戻しの調和を図るものである。すなわち、審決取消訴訟は、本来原審決の違法性を争うことを目的として提起されるものであるのに対し、訂正審判の請求をすることは、特許権者にとってみれば、事実上特許の無効を一部認めることであるから、両者は相互に矛盾する行動ともいえる。この点、訂正審判の請求期間が短く、訴

訟の帰趨を全く予測できない段階でその期間が経過することとなると、特許権者としては、原審決の違法性について相手方からの反論を踏まえた十分な検討をすることなく、リスクヘッジのために訂正審判を請求せざるをえないことともなりうる。

他方、裁判所における最初の期日を経由することができれば、それまでに当事者が原審決の違法性について主張を交えることにより、特許権者は、訂正をすべきか否かについて一応の判断材料を得ることができる。また、無効審判の審決取消訴訟は実質的に第二審に相当するから、第1回期日までに裁判所がある程度の心証形成をすることも不可能ではない。

したがって、訂正審判の請求期間は、特別の事情がない限り裁判所において1回の期日を経由し、その後訂正審判の請求をすることができる期間であることが望まれる。

第2の点は、事前差戻しの決定の後に、その決定が訂正審判請求期間内に確定しないことにより、特許権者が訂正機会確保のため訂正審判を請求せざるを得なくなることを回避するものである。この点、事前差戻しは、最初の期日において双方当事者の意見を聞いてなされることが多いと考えられるため、特段の事情がない限り、第1回期日においてなされた決定が訂正審判請求期間内に確定することが望ましい。

以上2点を考慮し、出訴後の訂正審判請求期間は、通常審決取消訴訟の最初の期日が開かれる出訴後60日に30を加えた90日とした。90日という期間は第1回期日の経由や差戻し決定の確定を保障するものではないが、この期間を90日より長くしたり、第1回期日の日を起算点とすると、訂正がなされるか否かが確定しない期間が不必要に長くなって審理の遅延をもたらすおそれがあるため、起算点を出訴の日とする固定期間とした。

④ 取消しの判決または決定の確定後の期間を除く（第126条第2項ただし書中のカッコ内）

後述のとおり、差戻しによって事件が特許庁に再係属したときは、すでに

訂正審判が確定している場合を除き、無効審判手続中において訂正請求が可能になる。また、取消し判決の場合であっても、必要に応じて訂正請求の機会が付与される。よって、これらの裁判が確定した後は、審理の混乱を避けるため、訂正審判の請求を遮断することとした。

(2) 裁判所の職権による原審決の取消し及び差戻し

◆特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 (略)

2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。

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

4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。

5 (略)

① 差戻し決定の趣旨と性質 (第181条第2項)

出訴後に特許権者が特許を訂正する意思を有する場合において、審理の迅速化を図るため、裁判所が、審決の適法性に関する実体審理を経ずに、決定をもって原審決を取り消して事件を特許庁に差し戻すことができることとする。この判断は、裁判所の訴訟指揮権の一類型であり、当事者の申立てによらない職権判断事項である。この決定は終局裁判であり、差戻し決定によって訴訟は終了する。

裁判の形式を判決ではなく決定としたのは、差戻し決定は、権利義務の確定を目的とした本案の裁判ではないため、必要な場合にのみ口頭弁論を経由すれば足りると解されること、差戻しは裁判所の訴訟指揮の一種であることから決定の形式が整合的であること、及び、決定の形式によることにより迅速な審理が可能になること、の3つの理由に基づく。

差戻し決定は、原審決の取消しを主文の内容とするものであって、従来の取消し判決と効果において差はない。しかし、従来の取消し判決が、審決の違法を認定した場合に審決を取り消すことを直接の目的とし、差戻しは取消しの結果として生じるにすぎなかったのに対し、今般新設する差戻し決定は、審決の違法性について判断せず、審理を特許庁に差し戻すことを直接の目的とするものである。この点において、両者は制度として本質的に異質なものであるから、「事件を審判官に差し戻すため」との文言を用いて目的を明示し、従来の取消し判決（第1項）との制度的相違を条文上明確にした。

差戻し先を「審判官」としたのは、審判の審理・審決をする行政庁は、現行第181条第2項（新第5項）の規定により、審判官であると認められるからである。

差戻し決定の要件は、第1に、特許権者が出訴後に訂正審判の請求をし、又は請求しようとしていること、すなわち、特許権者に訂正意思があること、第2に、特許庁の無効審判手続の中で訂正に係る審理をさせるのが相当であると認められること、第3に、訂正意思と差戻しが相当と認められることとの間に因果関係があること、の3点である。

② 特許権者が訴え提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていること（第181条第2項）

差戻しの第1の要件は、特許権者が出訴後に訂正審判の請求をし、又は請求しようとしていることである。このような訂正意思の存在を要件とするのは、特許権者に訂正の意思がない場合に裁判所が職権で事件を特許庁に差戻すことはできないことを明らかにし、当事者の裁判を受ける権利を保障する

ことにある。

すでに訂正審判が請求されている場合（事後差戻し）のみならず、特許権者が訂正審判を請求しようとしている場合（事前差戻し）にも差戻しを認めるのは、特許権者が無効審判手続の中で訂正請求をすることを希望している場合にまで形式的に訂正審判の請求をさせて差戻し決定を待たせるのは無駄であるからである。むしろ、特許権者が訂正審判を請求しようとしていると認められる場合には、当事者の意見を聞いて、特に問題がなければ、訂正審判の請求を待たずに差戻しをすることが簡易かつ迅速な手続となる。

事前差戻しを認めても、通常の場合、他方当事者である無効審判請求人に格別の不利益はない。なぜなら、仮に事前差戻しを認めなくとも、もとより特許権者には90日間の訂正審判の請求機会が確保されているから、いずれ訂正によって差戻しが生じる可能性が高く、また、訂正審判による訂正よりも無効審判中の訂正請求を好むのは、通常無効審判請求人はその訂正について意見を述べる機会を確保することを望むからである。さらに、特許権者が濫用的に訂正意思の主張をするような事例については第2の相当性の要件で対処可能であり、かつ、差戻し決定に際しては無効審判請求人の意見を求めることとなっていることも併せ考えると、無効審判請求人に格別の不利益は生じないといえる。

訂正意思の存在について「訴えの提起後に」との限定を付したのは、差戻し後の無効審判で審理するのが適切なのは、当該無効審判に関連して出訴後になされる訂正についてであるからである。

③ 特許を無効とすることについて無効審判によって審理をさせることが相当であると認められること（第181条第2項）

差戻しの第2の要件は、特許権者に訂正意思があることにより、当該訂正について、特許庁の無効審判によって訂正に係る特許についての審理をさせることが相当であると認められることである。

この要件は、後述の因果関係の要件と一体をなすものであり、訂正に起因

して、いずれ原審決の違法性について実体的判断がなされることなく取消し判決がなされ、事件が特許庁に差し戻される蓋然性が認められる場合には、その訂正が確定するのを待つまでもなく早期に差し戻すことが適切である、ということ为背景とするものである。したがって、いずれ原審決の違法性について実体的判断がなされることなく取り消される蓋然性が認められることが、相当性の具体的意味となる。

もっとも、そもそも差戻し決定は、訂正の適法性や訂正後の特許の有効性についてまず審判官に判断させることを目的とするものであるから、裁判所は、差戻しに際して、訂正が適法なものであることについて積極的に認定する必要はなく、訂正が認容されるであろうとの一応の蓋然性が認められれば足りる。

相当性が認められる場合についてさらに具体的に解説する。上述のとおり、キャッチボールの問題は、審決取消訴訟係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正が確定したときは原審決を取り消さなければならないとする大径角形鋼管事件判決に起因するものである。したがって、この判例のもとでは、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする意思が特許権者に認められるときは、特段の事情がない限りいずれ実体判断を経由せずに原審決が取り消されることとなる蓋然性が認められる。この場合には、原則として相当性が認められることになるであろう。

他方、実体判断を経由せずに原審決が取り消される蓋然性が認められない場合には、相当性を欠くこととなる。具体的事例として、例えば、原審決の違法性が明らかで直ちに取り消すことができる場合などが考えられる。この場合には実体判断が可能であるから、差戻し決定ではなく取消し判決をすべきこととなる。また、稀有な例となるが、特許請求の範囲の減縮以外を目的とする訂正がなされる場合には、大径角形鋼管事件判決の判旨が及ばないから、いずれ取り消されるという関係が認められない場合もありうる。これは今後の裁判例に委ねられることとなるであろう。提出予定の訂正明細書が極めて杜撰で、訂正が認容される蓋然性が一見して著しく低い場合なども、い

ずれ取消し判決がなされるという関係が認められないから、差戻しを認める必要はないであろう。この場合にも特許権者は訂正審判を請求できるから訂正機会が失われることはなく、万が一訂正が認容されても、差戻しによる迅速化は図ることができないが、訂正審判請求期間が制限されているため極端な審理の遅延はなく、また、そもそもそのような事例は極めて稀有であろう。なお、訂正明細書の内容が極端に杜撰な場合には、訂正意思がないと認められる場合もあると考えられる。

訴訟手続上は、事後差戻しの場合には審判請求人が訂正審判請求書を書証として提出することにより、また、事前差戻しの場合には特許権者が特許庁に提出する予定の訂正明細書等を提出することにより、訂正意思の存在を立証することになるであろう。

④ 因果関係

訂正審判を請求し、または請求しようとしていること「により」との文言は、訂正意思と差戻しの相当性との間に因果関係があることを要求するものである。つまり、いずれ原審決が取り消されることとなる、との状態は、特許権者に訂正意思が存在することに起因して認められるものでなければならず、それ以外の理由で原審決が取り消される場合には差戻し決定はできない。

⑤ 当事者の意見聴取（第181条第3項）

差戻し決定は、裁判所が、訂正審判確定前において、職権により、実体判断を経ずに原審決を取り消すことを認めるものである。しかし、いったん訴訟係属が有効に生じた後は、訴訟当事者は、実体判断に基づく判決を受ける利益を有している。そのため、差戻し決定をするに際しては、当事者の意見を聴いて実体判決を受ける利益に十分な配慮をすることが望ましい。そこで、裁判所は差戻し決定に際して当事者の意見を聴くべきであることを明示的に規定した。

⑥ 差戻し決定の対世効（第181条第4項）

一般に、行政処分を取り消す判決には第三者効が認められている（行訴法第32条第1項）。しかし、差戻し決定は「判決」ではないので、当然には同条項の適用を受けない。これでは、行政処分たる特許の効力について合一的確定が妨げられ、法律関係が不安定になる上、審判官に対して効力を有しなければ特許庁における無効審判の再開の根拠について疑義を生じるおそれがある。そこで、差戻し決定の効果が審判官その他の第三者にも及ぶことを明示した。

なお、差戻し決定は訴訟物について実体判断をするものではないから、行政庁に対する拘束力（行訴法第33条第1項）はない。

(3) 差戻し後の審理・審決と無効審判中での訂正請求機会の確保

◆特許法第181条

（審決又は決定の取消し）

第一百八十一条（略）

2～4（略）

5 審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。

◆特許法第134条の2

（特許無効審判における訂正の請求）

第一百三十四条の二 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一百五十三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。ただし、その訂正は、次に掲げる事

項を目的とするものに限る。

一～三 (略)

2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

3～5 (略)

◆特許法第134条の3

(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)

第一百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとするものに限る。）に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、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ための相当の期間を指定することができる。

2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、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ための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

3～5 (略)

① 差戻し後の再審理及び再審決（第181条第5項）

差戻し決定が創設されたことに伴い、従来の第181条第2項の文言を、取消し判決と差戻し決定の双方を包含するものとすることによって、差戻し決定がなされた場合にも、従来の取消し判決があつた場合と同様、審判官がさ

らに審理をして審決をすることを明確にする。

② 訂正機会の確保（第134条の2第1項、第134条の3第1項、第2項）

事件が差戻されたことにより審判官がさらに無効審判の審理をする場合には、特許権者は、一定の要件のもと訂正請求をすることができることとする。事件が特許庁に差戻される場合には、取消し判決による場合と差戻し決定による場合とがあるところ、第134条の3第1項は取消し判決の場合を、同条第2項は差戻し決定の場合を、それぞれ規定している。ここでは便宜上、まず第2項の差戻し決定の場合について説明する。

差戻し決定は無効審判において訂正請求がなされることを前提とするものであるから、裁判所が差戻し決定をしたときには、特許庁は特許権者に訂正の機会を付与する必要がある。このことを定めたのが第134条の3第2項である。訂正機会付与の方法は、通常は無効審判において答弁書の提出とともになされる訂正請求と同様、審判長が、特許権者に相当の期間を指定して訂正機会を与えることによる。

差戻し決定がなされた場合においても、決定時にすでに訂正審決が確定している場合や、決定後差戻し審再開前に訂正審決が確定した場合には、あらためて訂正請求をさせる必要はなく、そのまま訂正後の特許の有効性について審理をすれば足りる。そこで、上記の訂正機会は、訂正審判の審決が確定していないときにのみ与えられる。

次に、第134条の3第1項の取消し判決の場合について説明する。取消し判決によって差戻しが生じた場合には訂正の必要がない場合も多い。しかし、有効審決が取り消された場合には、通常審判官は特許を無効とする審決をするよう判決により拘束されるから、特許権者が訂正を望む場合がありうる。現行制度においても、有効審決を取り消す判決から無効審判の再開までの期間、または、無効審決の後再度の出訴をした場合に訂正審判の請求をすることができるが、改正法においては、迅速な審理をひとつの手続で可能にするため、審判長の裁量により、再係属した無効審判において訂正の機会を付与

することができることとした（第134条の3第1項）。

取消し判決の場合においては、差戻し決定の場合と異なり、特許権者に積極的な訂正の意思がない場合にまで訂正の機会を付与する必要はない。また、仮に無効審判において訂正請求ができなくとも、審決後に特許権者が出訴すれば訂正の機会が得られる。そこで、相当期間を付与するのは特許権者の求めがあった場合に限り、かつ、実際に付与するか否かは、審判長の裁量事項とされている。特許権者から申立てがあったにもかかわらず訂正機会が付与されない例としては、原審決の取消しの理由が手続上の瑕疵等にあり、再度有効審決をすることができる場合などが考えられる。実際にはこのような事例は稀有であろう。

なお、今回の改正に際して、訂正請求に関する条文の構成に変更が加えられている。従来訂正請求に関しては、答弁書等に関する第134条中に規定があるのみであったが、差戻し決定の新設及び理由証拠の追加の容認に伴って多くの関連規定が新設される。そこで、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、そこに関連条文をまとめることで条文の可読性を高めた。

(4) 訂正審判と差戻し後の無効審判の調整

◆特許法第134条の3

(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三（略）

2（略）

3 特許無効審判の被請求人は、第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。

4 第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

5 第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があった場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

① 訂正の援用（第134条の3第3項）

特許権者が訂正審判を請求した後に差戻し決定があった場合において、無効審判において訂正の審理をするためには、特許権者は改めて訂正請求をしなければならない。しかし、そこで特許権者が求める訂正の内容は、訂正審判において求めた訂正の内容と同一であることが多いと予測される。そこで、特許権者の便宜のため、訂正審判においてすでに請求されている訂正の内容をそのまま無効審判における訂正請求に際して援用できることとした。もっとも後述の第5項によれば、訂正請求可能な指定期間内に訂正請求をしなければ、訂正審判の内容を援用して訂正請求がされたものとみなされるから、特許権者が本項を積極的に用いるのは、特許権者が早期の審理を望んで指定期間の終了を待つことなく訂正審判と同一内容の訂正請求を行う場合であるといえよう。

なお、本条項によって可能になるのは、訂正審判請求書に添付した訂正明細書等であって訂正の請求そのものではないから、本条項に基づく援用をするためには訂正請求をする必要がある。

② 訂正請求がなされた場合における訂正審判のみなし取下げ（第134条の3第4項）

差戻し決定の結果、訂正審判と差戻し後の無効審判が同時に係属した場合において、特許権者が無効審判中で訂正請求をしたときは、訂正審判を係属させておく実益がなく、むしろ無用に手続を複雑化させる。そこで、差戻し後の無効審判において訂正審判の審決確定前に訂正請求がなされたときは、訂正審判は取り下げられたものとみなし、当事者系の手続である無効審判に訂正の手続を一本化することとした。

この規定は、第3項のように訂正審判の内容を援用した同一内容の訂正請求の場合であっても、訂正審判の内容と異なる訂正請求の場合であっても適用される。後者については、訂正請求と異なる内容の訂正審判が自動的に取り下げられることとなるが、特許権者の合理的意思としても、後でなされた無効審判における訂正請求のほうが一層の熟慮の結果なされたものであると考えられるから、このような規定が特許権者にとって不利益となることはないであろう。また、審判請求人にとっても、事件が差し戻された場合に当事者系の手続で統一的に処理されることとなり、便宜である。

このみなし取下げ規定は、訂正請求がなされたときに訂正審判の審決が確定しているときは適用されない。訂正審決の確定後は訂正審判請求の取下げはできないからである。しかし、訂正審判において訂正が拒絶され、出訴されている場合には、みなし取下げ規定の適用は妨げられない。

③ 訂正請求がなされなかった場合におけるみなし訂正請求（第134条の3第5項）

本条項は、訂正審判係属中に差戻し決定があり、再係属した無効審判中において訂正請求の機会が与えられたものの、何らかの事情により特許権者が訂正請求をしない場合に、当該訂正請求期間の末日に訂正審判における訂正と同一内容の訂正請求をしたものとみなす規定である。本条項が適用されると、訂正請求があったこととなる結果、前述の訂正審判のみなし取下げ規定

が適用され、訂正の手続は無効審判に移行することとなる。

ただし、訂正請求期間中に訂正審決が確定したときは、訂正審判と同一の訂正請求をさせることは無意味であるから、本規定は適用されない（本項ただし書）。

④ 手数料の特則（第195条別表13）

訂正請求をすることによって第134条の3第4項のみなし取下げ規定が適用される場合において訂正審判と訂正請求の双方について手数料を徴収すると、実質的に同一の訂正のために重複して手数料を徴収することとなる。そこで、この場合には、後の訂正請求については手数料を徴収しないこととした。なお、本規定の適用を受けるために、訂正審判における訂正の内容と、後の無効審判における訂正の内容とは、同一である必要はない。

4. 他法の関連改正

いわゆる産業財産権四法のうち、平成5年の法改正以前のいわゆる旧実用新案法においては、特許法と同様、事件のキャッチボールの原因となる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正が認められている。そこで、同法にも特許法と同様に、訂正審判の請求期間の制限、差戻し決定及び差戻し後の審理に関する規定を整備した。その他の法律のうち、意匠法及び商標法については訂正制度が存在せず、現行実用新案法は請求項の削除を認めているだけであるため、改正はしない。