

# 特許無効審判の審判請求書における補正の要旨変更についての一考察

審判請求後の無効理由の主張及び証拠の追加等に関する裁判例の検討



会員，特許庁審判部審判課 審・判決調査員 時岡 恭平

## 要 約

特許無効審判の審判請求書においては、要旨を変更する補正が原則として認められておらず、要旨変更の補正は一定の要件を満たす場合に限って例外的に認められている。補正が要旨変更であるとして認められないと、補正前の内容で審理が進められることとなり、審判請求人にとっては思うように審理が進行できなくなるおそれがある。そして、要旨変更の補正を認めないことについては、その判断が違法でない限り、裁判で争うことができないと考えられる。したがって、要旨変更について理解することは重要である。本稿では、無効審判請求書についての実体的な補正の要旨変更について、若干の解説を行うとともに、過去の裁判例等から、いかなる補正が要旨変更に該当するのか、また、要旨変更に関連して争うのはどのような場合か等についての検討を試みた。

## 目次

1. はじめに
2. 要旨変更の規定の趣旨
3. 要旨変更の適用場面
4. 要旨変更の判断フロー
5. 要旨変更に関する判断手法
6. 要旨変更において、実務上、争われるパターン
7. 要旨変更に関する裁判例
8. 要旨変更についての所見（私見）
9. 最後に

進めることができるものと思料する。

そこで、無効審判請求書における実体的な補正の要旨変更について、若干の解説を行うとともに、過去の裁判例等から、いかなる補正が要旨変更に該当するのか、また、要旨変更に関連して争うのはどのような場合か等についての検討を試みた。本稿が、無効審判の手続をする際の参考になれば幸いである。

なお、筆者は現在、特許庁審判部審判課において審・判決調査員として勤務しているが、本稿はあくまで筆者の私見であり、所属する組織である特許庁審判部の見解ではないことをお断りさせていただく。

## 1. はじめに

特許無効審判の審判請求書においては、要旨を変更する補正が原則として認められておらず、要旨変更の補正は一定の要件を満たす場合に限って例外的に認められている。補正が要旨変更であるとして認められないと、補正前の内容で審理が進められることとなり、審判請求人にとっては思うように審理が進行できなくなるおそれがある。そして、要旨変更の補正を認めないことについては、その判断が違法でない限り、裁判で争うことができないと考えられる。したがって、要旨変更について理解することは重要である。補正には、書誌的事項（審判請求人・被請求人の名義等）の補正と、実体的事項（無効理由の根拠等）の補正とがあるが、このうち実体的事項の補正について、要旨変更の取扱いを理解することで、手続を適切かつ迅速に

## 2. 要旨変更の規定の趣旨<sup>(1)</sup>

無効審判においては、特許法 131 条の 2 第 1 項第 1 文の規定により、審判請求書の要旨を変更する補正が原則として認められていない<sup>(2)</sup>。そして、無効審判以外の審判では、請求の理由の補正について要旨を変更する補正が認められているが、無効審判では、請求の理由の補正についても、要旨を変更する補正が認められない。このように、無効審判では、要旨変更の補正が厳しく禁じられている。要旨変更の補正を認めないこととした理由は、審理の遅延防止のためである。要旨変更の補正を禁ずることによって、事件の迅速な解決が可能になるのである。

しかしながら、要旨を変更する補正であっても、一

定の要件を満たす場合は、補正が許可される<sup>(3)</sup>。これは、要旨変更である補正を認めることで、別途の無効審判が請求されるのを抑制し、事件の一回的解決を図るためである。ただし、要旨変更の補正を許可する場合は、原則として、被請求人（特許権者）に対し、答弁書提出の機会を与えなければいけない<sup>(4)</sup>。そして、答弁書提出に伴って、訂正の機会も付与される<sup>(5)</sup>。これは、被請求人の防御の機会の付与という手続保障の観点によるものである。

以上のように、無効審判では、迅速な審理の要請と一回的解決の要請との調整により、要旨変更に関しての規定が定められている。この点を認識することにより、要旨変更についてより理解を深めることができるであろう。

### 3. 要旨変更の適用場面

無効審判においては、審判請求書の要旨を変更する補正が原則として認められず、例外的に、一定の要件の下、要旨を変更する補正が認められている。したがって、無効審判では、条文の規定上は、審判請求書が補正の要旨変更の判断対象とされている。審判請求書は、請求する側（審判請求人）において、無効理由及びその根拠を当初に主張する書面であるといえる。特に、審判請求書における請求の趣旨及びその理由は、実体的な主張を記載する欄である。

しかしながら、要旨変更は、審判請求書の書面自体の補正だけではなく、審判請求書以外の書面にに基づいて、その主張等から実体的に判断されることに留意が必要である。上述のように、条文の規定上は、審判請求書が補正の要旨変更の判断対象とされているのであるが、実体的には、請求後に提出する各種の書面の記載が要旨変更の判断の対象となるのである。具体的には、弁駁書、口頭審理陳述要領書、上申書、手続補正書、回答書等の審判請求後に提出する全ての書面が、要旨変更の判断の対象となる。そして、これらの書面において、新たな無効理由や、無効理由の根拠及び証拠等が追加されると、無効となる理由の要旨が変更されたと判断され得ることになる。もちろん、審判請求書自体を補正する補正書も、要旨変更の判断の対象にはなる。しかし、審判請求書自体の補正よりも、特許権者からの応答に応じて、あるいは審判長からの審尋に応じて、審判請求書に記載していなかった事項を、請求後の書面において追加で主張及び立証することの

方が多いのではなかろうか。このように請求後に提出する各種の書面が要旨変更の判断の対象となる理由は、要旨変更の規定の趣旨から考えれば理解できるところである。無効審判においては、無効理由やその根拠及び証拠を後で追加する補正を無制限に許すと、請求人においては、際限なく無効理由等を主張できることにもなりかねず、審理の遅延を招くとともに、特許権者にとって著しく不利となる。審判請求人においては、新たな無効理由を発見した場合には、別途、無効審判を請求すればよく、無効審判では、審判請求当初の主張から特許が無効になるか否かを判断することが迅速な審理の観点から要請される。したがって、請求後に提出する各種の書面が要旨変更の判断の対象となるのである。

ここで、要旨変更の判断は、審判請求書の補正が対象であることから、審判請求人に対して課されるものであって、被請求人（特許権者）の主張や反論の書面等に対しては課されないことにも留意が必要であろう。特許権者は、答弁書提出後、口頭審理陳述要領書、上申書等の各種書面を提出する機会があり得るのであるが、その際に、これらの書面において、要旨変更が問われることはない<sup>(6)</sup>。補正の要旨変更の規定は、無効理由を主張する者の側だけ（請求人）に課されることに留意すべきであろう。なお、特許権者においては、訂正請求書の補正において要旨変更の要件が課されることとなる。

ところで、審判請求人側に参加する場合、参加人にとっては、要旨変更の適用について留意が必要であろう。審判請求人側に参加人として参加する場合、参加人の主張についても、当初の審判請求書の内容に基づいて、要旨変更の判断がなされ得ることになる。例えば、無効審判に途中から参加したときに、参加人は、審判請求人が審判請求書においてした主張に基づいて主張する必要がある、要旨変更となるような主張は原則として許可されないものと考えられる。したがって、参加人になろうとする者としては、審判請求書とは異なる無効理由を主張するような場合は、その審判に参加するのではなく、あるいはその審判に参加するのに加えて、別途の無効審判を請求した方が得策かもしれない。当該別途の無効審判は、必要であれば、審理の併合を要請することもできるであろうし、併合が認められて、同時に審理がなされる場合もあるであろう。

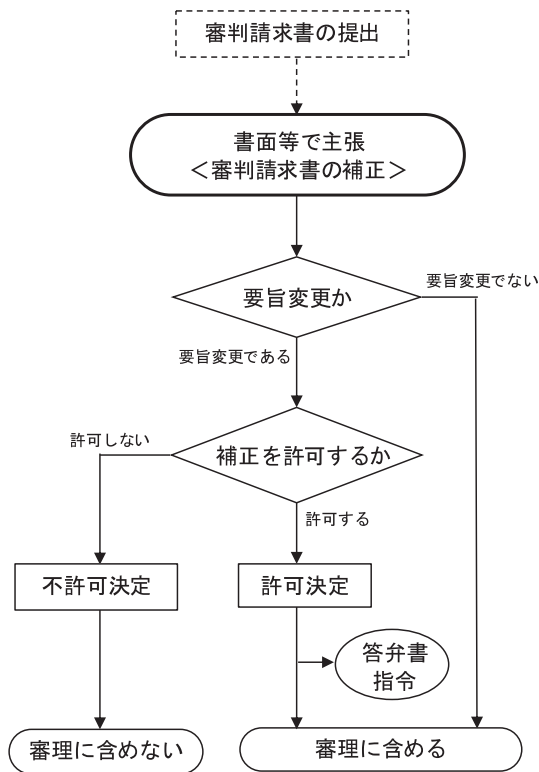
以上のように、審判請求人においては、新たな主張が要旨変更の補正に該当する場合はその主張は認められないことを踏まえて、無効審判請求の当初から、十分な主張立証をしておくべきであるといえる。また、審判請求後に書面を提出する場合には、要旨変更とならないように主張を行うことが、審判請求人にとって重要であろう。

#### 4. 要旨変更の判断フロー

無効審判において、要旨変更に関する判断は、要旨変更そのものだけでなく、要旨変更に伴って、補正の許可又は不許可、答弁書提出の機会の付与などにも関与する。ここでは、要旨変更に関連する判断を含めた判断フローを考える。

図1に、無効審判の審判請求書において、要旨変更が判断されるとき判断フローを示す<sup>(7)</sup>。

図1 無効審判請求書における要旨変更の判断フロー



無効審判では、上述したように、審判請求後の書面での追加の主張や証拠の提出が、審判請求書を補正したものとして取り扱われ、その補正が要旨変更か否かが判断される。補正が要旨変更でなければ補正は認められることになり、追加の主張等は審理に含められる。一方、補正が要旨変更であった場合には、補正を許可するか否かが判断される。補正が許可されない場合は、補正は認められず、追加の主張等は審理に含め

られなくなる。このとき、補正の不許可の決定がなされることも多い。しかしながら、補正が許可される場合は、補正の許可の決定がなされ、追加の主張等は審理に含められる。ただし、補正が許可される場合には、被請求人（特許権者）に対して答弁書及び訂正請求書を提出する機会が付与され、被請求人は、答弁書において、補正の許可がなされた請求人の主張についても反論等を行うことができる。

#### 5. 要旨変更に関する判断手法

##### (1) 判断手法について

審判の審理及び手続に関しては、審判便覧<sup>(8)</sup>の記載が参考になるところであり、補正の要旨変更に関する判断手法も、審判便覧に説明されている。詳細な取扱いについては、審判便覧を参照していただければよいが、ここでは、審判便覧から、重要と思われる点をいくつか取り上げて説明する。

##### (2) 「無効審判請求書の補正の要旨変更」の判断手法

無効審判請求書においては、請求の理由の補正が要旨変更か否かが特に重要であり、要旨変更の判断手法が、審判便覧（第16版）51-16「請求の理由」の要旨変更」において記載されている<sup>(9)</sup>。

審判便覧の記載によれば、要旨変更の判断は、「権利を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するか否かの観点から行うこととされている。「権利を無効にする根拠となる事実」は、特許法131条2項において、請求人に対して要請されている事項である<sup>(10)</sup>。この事実が実質的に変わってしまうならば、要旨の変更該当すると考えるのは基準として明確であろう。実務上は、その適用についてさらに問題となるところであり、審判便覧51-16には、要旨変更該当する例及び該当しない例について説明がなされている。以下に、その概略を記載する。

##### ア 要旨変更になる例

請求の理由の補正が要旨変更になる例として、次の①から③が挙げられている。

- ① 新たな無効理由の根拠法条の追加や差し替え
- ② 主要事実の差し替えや追加
- ③ 直接証拠の差し替えや追加

このうち、具体的には（以下では①～③の項目を便宜上簡略化して記載する）、①（新たな無効理由の追

加)として、当初は進歩性の無効理由(特許法29条2項)のみを主張していたところ、その後、実施可能要件違反(特許法36条4項1号)を主張するような新たな無効理由の条文の追加が該当するとされている。また、②(主要事実の追加)として、実施可能要件違反を主張する場合に、当初は明細書の特定箇所Aを根拠としていたものを、その後、特定箇所Bを根拠とするような根拠の変更が該当するとされている。また、③(直接証拠の追加)として、進歩性違反の無効理由の根拠として先行技術発明に係る証拠を新たに追加した場合が該当するとされている。

#### イ 要旨変更にならない例

請求の理由の補正が要旨変更にならない例として、次の①から⑦が挙げられている。

- ①周知事実の追加的な主張立証
- 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
- ④訂正要件違反の主張立証
- ⑤権利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
- 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
- ⑦法律の適用条文の修正

このうち、具体的には(以下では①～⑦の項目を便宜上簡略化して記載する)、①(周知事実の追加)として、周知技術、慣用技術、技術常識に関する主張及び証拠の追加が該当するとされている。また、②(間接事実の追加)として、当初に提出した先行技術文献の技術内容を理解するための資料を追加で提出することが該当するとされている。また、③(証拠調べ等での証拠提示)として、公然実施による新規性違反の無効理由を主張し、証人尋問を予定している際に、実際に証人尋問の申立てを行うことが該当するとされている。また、④(訂正要件違反の主張)として、特許権者の行った訂正に対して訂正要件違反を主張することが該当するとされている。また、⑤(反対事実への反論)として、実施可能要件違反の無効理由に関して特許権者が実験データを提出したのに対して、その実験データの内容を争う内容の実験データを提出することが該当するとされている。また、⑥(抗弁に対する否認)として、新規性違反の無効理由に関して特許権者が意に反する公知であり新規性を喪失していない旨主張したのに対して、意に反する公知でないことを主張

立証することが該当するとされている。また、⑦(適用条文の修正)として、適用条文の単なる誤記を修正することが該当するとされている。ただし、①から⑦に掲げられた事項であっても、その事項が単なる名目にすぎず、実質的に権利を無効にする根拠となる事実を変更するものであるときは要旨変更となる、と説明されている。

以上のように、審判便覧では、具体例を挙げて、補正が要旨変更になる場合、ならない場合が説明されている。ただし、これらはあくまで例であり、実際の事件においては、その判断が難しい場合も大いにあり得るところであろう。そこで、後記7.の裁判例では、要旨変更の判断が問題となった事例を取り上げ、補正の要旨変更について検討する。

### (3) 「無効審判請求書の補正における補正許否の決定」の判断手法

無効審判では、審判請求書の要旨を変更する補正は原則として認められないが、要旨を変更する補正であっても、所定の要件を満たせば、補正が許可される。このため、補正が許可されるか否かが審決に影響を及ぼす場合もある。無効審判では、多くの場合、補正許否の決定という手続により、補正を許可するか否かの判断が下されている。補正許否の決定は、特許法131条の2第1項及び2項に基づき、特許法施行規則47条の5に規定される方式により行われる<sup>(11)</sup>。審判便覧(第16版)51-15「請求人の弁駁後の審理」の3.及び4.には、補正を許可するか否かの判断手法が記載されている。

審判便覧によれば、補正許可要件として、次の要件が記載されている。

要件1：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ること

要件2：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が生じたこと(要件2-1)、あるいは、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ったことにつき、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(要件2-1)、のいずれかに該当すること

この要件は、特許法の規定どおりであるが、審判便覧では具体例がさらに記載されているので、そちらを参照されたい。実際の事件においては、補正許否の決定の妥当性が問題になる場合もあり得る(後記7.の

裁判例参照)。

## 6. 要旨変更において、実務上、争われるパターン

要旨変更に関する判断は、審判長が審判の審理の中で行う。実体的な補正についての要旨変更の判断に対しては、独立して争うことの規定は特許法にはなく、また、単独の行政事件として争う実益もあまりないように思われる。また、特許法 131 条の 2 第 4 項では、要旨変更である補正についてなされた補正許否の決定に対しては争うことができないことが規定されているが<sup>(12)</sup>、要旨変更であるか否かについては争う余地があると思われる。要旨変更に対して争うタイミングとしては、要旨変更の判断を経て最終的になされた審決に対して争うときであろう。すなわち、審決取消訴訟において、要旨変更に関する判断の誤りが原因となって審決の結論が誤りであることを主張することが考えられる。

本稿では、過去の裁判例を整理し、どのような補正が要旨変更に当たるかを検討するとともに、要旨変更についてどのように争われるか等を検討した。そして、裁判例から、要旨変更について争った例を分類すると、大略、次のように分類された。

- ① 本来、要旨変更ではない補正について、要旨変更であると判断されて補正が不許可となったことを争ったパターン
- ② 要旨変更である補正について、補正の不許可の決定がされたことを争ったパターン
- ③ 要旨変更である補正が許可されたにもかかわらず、反論の機会が被請求人に付与されなかったことを争ったパターン

上記のうち、①及び②は、補正の不許可の決定に対して争う場合であり、争うことができるのは審判請求人であろう。一方、③は、反論の機会が付与されないことについて争う場合であり、争うことができるのは特許権者であろう。このうち、①及び③は、裁判例から、争うことが可能であると考えられる。ただし、その判断の誤りが審決に影響を及ぼすものでなければ、審決は取り消されないと思われる。一方、②は、裁判例にみられるように、一切争うことができないと考えられる。

以下では、裁判例に基づき、これらの事項について説明する。

## 7. 要旨変更に関する裁判例

### (1) 裁判例の抽出

無効審判においては、その審理の過程において、要旨変更の判断がされ、補正許否の決定がなされることがある。無効審判請求人としては、被請求人（特許権者）からの答弁書を検討した上で、審判請求時の主張では足りないと思われる部分を主張したり証拠を追加したりすることも多いであろうし、そのような審理進行を考えると、補正が要旨変更となってしまうことも想定される。

しかしながら、要旨変更に関する裁判例はそう多くない。補正の要旨変更の判断や、補正許否の決定は、無効審判の中での中間的な判断及び処分であり、審決取消訴訟においての主要な争点とはなりにくく、裁判所で争われることが少ないからであろう。それでも、要旨変更が争われた裁判例がいくつか見られるところであり、裁判所において要旨変更がどのように判断されているのかを知っておくことは、審判の実務においても参考になるものと思われる。

表 1 は、無効審判請求書の補正の要旨変更に関する事件（知的財産高等裁判所の裁判例）の一覧を示している。知財高裁 HP の裁判例検索により、知財高裁が要旨変更に関して何らかの判断をしたものとして、21 件の裁判例が抽出された。以下、適宜、表 1 を参照しつつ、事例を紹介する。

なお、以下の判決文では、抜粋箇所を 2 重括弧『 』で示し、途中、適宜省略している。

### (2) 要旨変更に該当するか否かについて

まず、知財高裁において、要旨変更に当たらないと判断された事例と、要旨変更に当たると判断された事例とを挙げ、いかなる場合が要旨変更となるか否かについて検討する。審判の判断と裁判所の判断との異同は、適宜、表 1 を参照されたい。

#### ア 要旨変更に当たらないと判断された事例

知財高裁平成 30 年 2 月 27 日判決、平成 29 年（行ケ）第 10035 号及び同第 10036 号（無効 2015-800088 号及び無効 2015-800089 号）、「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」事件（項番 1, 2）（この 2 件は関連する特許の事件であり同様の判示がなされた）では、『無効理由 1』に係る主張は、・・・前者については、・・・既に審理の対象とされている事項につき補充主張するものにすぎず、後者について

表1 無効審判請求書の補正の要旨変更に関する事件一覧

項番	判決日	裁判番号	審判番号	事件名(発明の名称)	要旨変更の判断		争った パターン※3	審決 判決 結論	審決取消との関連性
					補正内容(判断の対象)	審判※1			
1	平成30年2月27日	平成29(行ケ)10035	無効2015-800088	空気感材料及び固体酸化物型燃料電池	補充的な主張(実施可能要件)	×	○	不成立 → 請求棄却	
2	平成30年2月27日	平成29(行ケ)10036	無効2015-800089	空気感材料及び固体酸化物型燃料電池	補充的な主張(実施可能要件)	×	○	不成立 → 請求棄却	
3	平成29年8月3日	平成28(行ケ)10119	無効2015-800176	ワイハモータ	動機付け・技術常識の主張	×	○	不成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
4	平成28年12月7日	平成28(行ケ)10011	無効2013-800233	掘削土飛散防止装置	公然実施に関する新たな証拠の提出	×	×	不成立 → 請求棄却	
5	平成26年9月28日	平成25(行ケ)10337	無効2013-800025	緑なし置及びその製法	不明確な主張	(×)	判断せず	不成立 → 審決取消	要旨変更の判断に起因して審決取消
6	平成26年7月30日	平成25(行ケ)10058	無効2011-800018	アレクギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物	無効理由(記載不備、新たな進歩性欠如)の追加	×	×	不成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
7	平成24年10月17日	平成24(行ケ)10129	無効2011-800136	移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体	無効理由(主引用例)の追加	×	×	不成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
8	平成24年9月27日	平成23(行ケ)10154	無効2010-800126	複数ロボットの制御装置	無効理由(他の記載不備)の追加	(×)	×	不成立 → 請求棄却	
9	平成23年12月22日	平成23(行ケ)10149	無効2008-800196	非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造及びこれを構成する後続方法	訂正発明に対する主張	判断せず	×	不成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
10	平成23年10月4日	平成22(行ケ)10350	無効2010-800042	麦芽発酵飲料	公知・公用発明に基づく進歩性違反の主張	×	○	不成立 → 審決取消	要旨変更の判断に起因して審決取消
11	平成23年9月15日	平成22(行ケ)10285	無効2008-800254	くつ及びその製造方法	審判請求書にある主張	×	○	不成立 → 請求棄却	
12	平成23年7月27日	平成22(行ケ)10400	無効2010-800002	手押し台車のハンドル取付部構造	公然実施の証拠の追加	○	○	成立 → 請求棄却	
13	平成23年2月28日	平成22(行ケ)10221	無効2009-800027	記録媒体用ディスクの収納ケース	容易想到性を基礎づける公知技術の追加	(×)	×	不成立 → 請求棄却	
14	平成22年7月20日	平成21(行ケ)10024	無効2007-800095	溶融金属供給用容器及び安全装置	別の技術思想を開示する証拠の追加	×	×	不成立 → 請求棄却	
15	平成22年2月24日	平成21(行ケ)10231	無効2007-800217	地下タンクの構造	引用例の組み合わせの変更	(×)	(×)	成立 → 請求棄却	
16	平成21年8月25日	平成21(行ケ)10046	無効2007-800278	切削方法	周知技術の文献の追加	○	○	成立 → 請求棄却	
17	平成21年7月28日	平成20(行ケ)10237	無効2007-800017	スロットマシン	進歩性欠如を基礎づける証拠(引用例)の追加	(○)	×	成立 → 審決取消	反論機会の不付与により審決取消
18	平成21年1月28日	平成19(行ケ)10258	無効2005-80325	溶融金属供給用容器	周知の技術事項の証拠	○	○	成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
19	平成20年12月25日	平成19(行ケ)10425	無効2004-80029	記録媒体用ディスクの収納ケース	周知技術を示す資料の追加	(○)	(○)	成立 → 請求棄却	
20	平成20年11月27日	平成19(行ケ)10380	無効2005-80121	打込機	引用例の組み合わせの変更	×、(○) 混在	×	不成立 → 審決取消	反論機会の不付与により審決取消
21	平成19年2月13日	平成18(行ケ)10210、 平成18(行ケ)10212	無効2004-80232	粒子、線およびフィルム線量子のビーム制御装置	無効理由(記載不備)の追加	×	×	一部成立 → 審決取消	他の事由により審決取消

※1、2)「要旨変更である(補正違反と判断したものを「×」とし、「要旨変更でない(補正違反と判断したものを「○」とした。なお、判断の明示がない場合は括弧( )を付した。 ※3)本文中のパターン分けの番号を意味する。

は、・・・製造方法に密接に関連する解析条件に係る問題点を補充的に指摘するものにすぎないから、要旨を変更するものではないと解するのが相当である。』(下線は筆者が追記)とし、実施可能要件違反(特許法36条4項1号)の無効理由の主張に関し、既に審理の対象とされている事項についての補充的な主張については、要旨を変更するものではない旨の判示がされた。

知財高裁平成29年8月3日判決、平成28年(行ケ)第10119号(無効2015-800176号)、「ワイパモータ」事件(項番3)では、審判において補正不許可の決定がされたことに関し、『上記の補正及び証拠の追加は、無効理由である甲1発明と甲2に記載された事項との組合せの主張を変更するものではなく、その組合せの動機付けやそれに関する技術常識についての主張立証にすぎないから、要旨を変更するもの(特許法131条の2第1項)ではなく、他に追加を認めない理由も認められない。』(下線は筆者が追記)とし、無効理由となる引用例の組合せの主張を変更するものではなく、その組合せの動機付けやそれに関する技術常識についての主張立証は、要旨を変更するものではない旨の判示がされた。

知財高裁平成23年10月4日判決、平成22年(行ケ)第10350号(無効2010-800042号)、「麦芽発酵飲料」事件(項番10)では、審判において補正不許可の決定がされたことに関し、『審決が、特許法29条1項1号又は2号の発明(公知、公用発明)に基づく進歩性欠如の無効理由は新たな主張であるとして排斥し、同条1項3号の発明(刊行物発明)に基づく進歩性欠如の無効理由のみを判断したことは誤りであり(なお、審決は、刊行物発明に基づく進歩性欠如の判断に関しても、甲1及び甲2のみを取り上げ、甲3～甲6は全く検討していない)、審決には、原告の主張する無効理由4に判断の遺脱があるといわなければならない。』(下線は筆者が追記)とし、審判請求の当初から主張していたと考えられる公知又は公然実施の発明からの進歩性欠如を主張立証することは、要旨を変更するものではない旨の判示がされた。

知財高裁平成23年9月15日判決、平成22年(行ケ)第10265号(無効2008-800254号)、「くつ下及びその製造方法」事件(項番11)では、優先権の効果が認められないことを根拠に、訂正発明の進歩性欠如を主張したことについて、審判において補正不許可の決定がされたことに関し、審判請求書においてしたと考

えられる主張を後の書面で主張することは要旨を変更するものではない旨の判示がされた。

知財高裁平成23年7月27日判決、平成22年(行ケ)第10400号(無効2010-800002号)、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件(項番12)では、公然実施の引用発明の構成を立証するために審判請求書において提出した証拠(甲2～甲4の11の図面)とは異なる証拠(甲32の2～7の図面)を提出したことについて、『被告は、公然実施の対象となる運搬車の構造を示す証拠を、手続の当初におけるものと変更したが、それによって、公然実施の対象となる引用発明を差し替えたものでないことは明らかである。』(下線は筆者が追記)として、公然実施の立証のための証拠である図面を追加したことは要旨を変更するものではない旨の判示がされた。

知財高裁平成21年8月25日判決、平成21年(行ケ)第10046号(無効2007-800278号)、「切削方法」事件(項番16)では、周知技術の追加は要旨を変更するものではない旨の判示がされた。

#### イ 要旨変更に当たると判断された事例

知財高裁平成28年12月7日判決、平成28年(行ケ)第10011号(無効2013-800233号)、「掘削土飛散防止装置」事件(項番4)では、証拠を追加し、新たな引用例に基づく無効理由を主張することは、要旨変更にあたる旨の判示がされた。

知財高裁平成26年7月30日判決、平成25年(行ケ)第10058号(無効2011-800018号)、「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件(項番6)では、『審判請求書の請求の理由の補正は、補正前の新規性の欠如及び進歩性の欠如を内容とする無効理由1ないし3に、新たに明確性要件違反(特許法36条6項2号違反)、サポート要件違反(特許法36条6項1号違反)、実施可能要件違反(特許法36条4項1号違反)という記載要件違反を内容とする無効理由4ないし6を追加し、さらに、甲1を主引例とし、無効理由1の副引例とは別の公知文献である甲7及び甲40を組み合わせた進歩性の欠如を内容とする無効理由7を追加するものであるから、請求の理由の要旨変更にあたることは明らかである。』(下線は筆者が追記)とし、新たな無効理由の追加(根拠条文や引例の組合せ)は、要旨変更にあたる旨の判示がされた。

知財高裁平成 24 年 10 月 17 日判決，平成 24 年(行ケ)第 10129 号(無効 2011-800136 号)，「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体」事件(項番 7)では、『原告は本件手続補正によって新たな主引用例を追加しようとしたものであったところ，この手続補正に伴い，被告に必要な反論をさせるなど，さらに審理を尽くす必要があることは明らかである・・・』(下線は筆者が追記)とし，主引用例の追加は，要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 24 年 9 月 27 日判決，平成 23 年(行ケ)第 10154 号(無効 2010-800126 号)，「複数ロボットの制御装置」事件(項番 8)では、『上記「その他の記載不備」に係る無効理由は，審判請求書に記載のなかった無効理由であり，要旨を変更するものと認められる・・・』(下線は筆者が追記)とし，「その他の記載不備」として，当初の記載不備の理由とは別の記載不備の無効理由を追加することは，要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 23 年 12 月 22 日判決，平成 23 年(行ケ)第 10149 号(無効 2008-800196 号)，「非接触 ID 識別装置用の巻線型コイルと IC チップとの接続構造及びこれを構成する接続方法」事件(項番 9)では，訂正によって付加された構成の容易想到性の欠如の主張について，要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 23 年 2 月 28 日，平成 22 年(行ケ)第 10221 号(無効 2009-800027 号)，「記録媒体用ディスクの収納ケース」事件(項番 13)では、『甲 13 ないし 15，18 ないし 30 の特許公報等は，仮にそれらに記載された技術が周知技術といえるものであったとしても，それらの内容に照らすと，相違点 4 に係る訂正発明 2 の構成，相違点 5 に係る訂正発明 3 の構成の容易想到性を判断するに当たり，甲 1 ないし 8 に記載された公知技術を単に補うにとどまるものではなく，それとは別に，容易想到性を基礎付ける公知技術を示すものと解される。』(下線は筆者が追記)とし，容易想到性を基礎付ける公知技術の追加は要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 22 年 7 月 20 日判決，平成 21 年(行ケ)第 10024 号(無効 2007-800095 号)，「溶融金属供給用容器及び安全装置」事件(項番 14)では，間接事実や間接証拠の追加にすぎないと審判請求人が主張した証拠(甲 13 の 2~4)について、『甲 13 の 2 の記載事

項は，規制部材の問題とは全く別の技術思想を開示するもので，甲 13 の 3 及び 13 の 4 の記載事項は，具体的な事故の発生という，新規な事項を開示するものである。』(下線は筆者が追記)とし，全く別の技術思想を開示する証拠の追加は要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 21 年 7 月 29 日判決，平成 20 年(行ケ)第 10237 号(無効 2007-800017 号)，「スロットマシン」事件(項番 17)では，異なる引用例の組合せでの進歩性の欠如の主張は，要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 20 年 11 月 27 日判決，平成 19 年(行ケ)第 10380 号(無効 2005-80121 号)，「打込機」事件(項番 20)では，進歩性を否定するための公知事実の構成を変えることは，要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

知財高裁平成 19 年 2 月 13 日，平成 18 年(行ケ)第 10210 号及び同第 10212 号(無効 2004-80232 号)，「粒子，X 線およびガンマ線量子のビーム制御装置」事件(項番 21)では，口頭審理陳述要領書においてした特許法 36 条 5 項 2 号違反(改正前)の主張について，根拠条文の異なる新たな無効理由の主張は，要旨変更<sup>に当たる旨の判示</sup>がされた。

#### ウ 要旨変更か否かの検討

上記の裁判例では，要旨変更<sup>に該当する場合</sup>，該当しない場合の具体例が示されている。具体的には，無効理由の根拠条文の追加，主引用例の変更，副引用例の追加等については，要旨変更<sup>と判断</sup>されている。一方，間接的事実や，補充的な主張，当初の主張を再度主張したもの等は要旨変更<sup>ではないと判断</sup>されている。これらを見ると，審判便覧の基準でもある「権利(特許)を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するか否かの観点から判断することは，妥当といえるであろう。

しかしながら，上記の裁判例では，審判における要旨変更<sup>の判断の誤りが指摘された例</sup>が散見される(表 1 参照)。例えば，引用例の組合せに変更がない場合や，記載要件違反の無効理由についての補充的な主張については，要旨変更<sup>でない</sup>と判断され，要旨変更<sup>である</sup>とした審判の手続の違法性が言及されている(項番 1, 2, 3 等)。一方，審判請求時とは異なる証拠であって重要と思われる証拠が追加されたときに，要旨



変更でないとした審判での判断が、支持された例もある。例えば、公然実施の引用例の認定のために追加の証拠を提出した場合でも、当初の引用例を変更するものではないとして、要旨変更でないと判断した審判の審理が、裁判所において支持されている（項番 12）。「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するか否か、の判断は難しいものであるといえるであろう。

ここで、審判請求書の主張が、不明確な場合や、抽象的な場合、又は漠然としている場合等において、その後、審判請求人が具体的な主張を行ったときに、その主張を要旨変更でないとして審理に含めることをどの程度認めればよいのかについて問題となる場合があり得る。そのような問題に関しては、**知財高裁平成 26 年 9 月 29 日判決、平成 25 年(行ケ)第 10337 号(無効 2013-800025 号)、「縁なし畳及びその製法」事件**（項番 5）での判示事項が、参考になるかもしれない。この事件では、審判請求書での主張が判然としないうちに、審判長は補正を命じて主張を明確にした方がよいことが判示されている。主張の程度にもよるが、審判請求書での主張がどのようなものであるかを釈明することは、「権利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ないとして、要旨変更でないものとして取り扱うこともできるということであろう。事件の一回的解決の観点から言えば、審判請求書において当初から主張していた事項であるともみせるのであれば、主張の具体化や明確化は、要旨変更でないとして認めてもよいかもしれない。いずれにせよ、審判請求の当初の主張内容から判断することになるであろう。

以上、要旨変更についての裁判例を確認したが、これらを見る限りにおいて、審判の要旨変更の判断は、裁判所での判断よりも厳しい印象を受ける。要旨変更があまりにも厳しく判断されすぎると、事件の一回的解決の要請が図れない可能性がある。とはいっても、迅速な審理の観点からは、審理を遅延化させるような補正は、要旨変更であるとして不許可にされるべきであろう。要旨変更か否かの判断は難しい判断になると思われるが、要旨変更に関して、審判部の適切な運用が望まれるところである。

### (3) 要旨変更の判断に関連して、審決取消訴訟において争われた事例

以下、要旨変更の判断が問題となった事例を上記 6. で分類したパターン別に紹介する。

ア 本来、要旨変更ではない補正について、要旨変更であると判断されて補正が不許可となったことを争ったパターン

本来、要旨変更ではない補正について、要旨変更であると判断して補正を不許可とした場合、その判断には違法性があると考えられる。

前掲平成 29 年(行ケ)第 10035 号等「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」事件（項番 1, 2）では、要旨変更でない補正について要旨変更であるとした審判長の補正不許可の決定に違法性があると判示されている。ただし、この事件では、補正不許可の決定についての違法性が言及されたものの、結果としては、審判請求を不成立とする審決は取り消されなかった。

また、前掲平成 28 年(行ケ)第 10119 号「ワイパモータ」事件（項番 3）では、補正不許可の決定の違法性が言及されたものの、要旨変更の判断の誤りのみでは、審決を取り消すべき違法がないと判断されている。ただし、この事件は、最終的に、原告のその他の主張が認められて審決が取り消されている。

一方、前掲平成 22 年(行ケ)第 10350 号「麦芽発酵飲料」事件（項番 10）では、要旨変更の判断の誤りに起因して判断の遺脱があり、請求不成立とした審決の誤りが指摘され、結果的に審決が取り消されている。

上記の裁判例はいずれも、審判請求人の行った主張について、要旨変更でないにも関わらず、要旨変更であると判断して補正を却下したことについての違法性が判示されている。補正が要旨変更である場合の補正の許可又は不許可は特許法 131 条の 2 第 4 項により争うことができないのであるが、補正が要旨変更であるか否かについて、すなわち、特許法 131 条の 2 第 1 項の要旨変更の判断の誤りを含んだ補正の不許可については、争うことができるといってよいだろう。ただし、前掲平成 29 年(行ケ)第 10035 号等「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」事件（項番 1, 2）、及び前掲平成 28 年(行ケ)第 10119 号「ワイパモータ」事件（項番 3）から分かるように、審判において要旨変更の判断の誤りがあるからといって直ちに審決が取り消されるわけではない。といっても、前掲平成 22 年(行ケ)第 10350 号「麦芽発酵飲料」事件（項番 10）のよ

うに、要旨変更の判断の誤りに起因して審決が取り消されることもあり得るところである。この裁判例からも、要旨変更であるか否かは、慎重に判断されるべきであろうと思われる。

なお、前掲平成 29 年(行ケ)第 10035 号等「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」事件(項番 1, 2)では、補正を却下する際の適用条文についても言及されていることが興味深い。この点については、後記で所見を述べたので、そちらを参照されたい。

イ 要旨変更である補正について、補正の不許可の決定がされたことを争ったパターン

要旨変更である補正においては、補正不許可の決定については争うことができない。また、要旨変更である補正について、補正不許可の決定がなされずに、補正された事項が考慮されることなく審決がなされたことについても違法性がないと考えられる。つまり、補正不許可の決定は必須ではないと思われる。

前掲平成 28 年(行ケ)第 10011 号「掘削土飛散防止装置」事件(項番 4)、前掲平成 25 年(行ケ)第 10058 号「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件(項番 6)、及び前掲平成 24 年(行ケ)第 10129 号「移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体」事件(項番 7)では、補正の不許可の決定がなされており、この決定に対しては争うことができないことが判示されている。一方、前掲平成 23 年(行ケ)第 10154 号「複数ロボットの制御装置」事件(項番 8)、及び前掲平成 22 年(行ケ)第 10221 号「記録媒体用ディスクの収納ケース」事件(項番 13)では、補正の不許可の決定がされておらず、補正された事項が判断されずに審決がなされたことについて争われているが、補正が要旨変更であることから、違法性はないことが判示されている。

これらの裁判例から、要旨変更である補正を認めないことは一切争うことができないといえるであろう。上述したように、本来、要旨変更ではない補正が要旨変更であるとの理由で補正が不許可となった場合には争うことができるのであるから、要旨変更か否かの判断は、争えるか否かという観点から重要な判断になると考えられる。

なお、要旨変更である補正を許可したことについて、そのことを直接的に争った裁判例は発見されな

かった。被請求人(特許権者)としては、補正を不許可とすべきという主張は審判段階では行いやすいものの、審決取消訴訟では、無効審決の取消を求める側からすれば、無効理由に対して直接的に反論するものではないため、審決の取消事由として主張しにくいからではないかと推察する。

ウ 要旨変更である補正が許可されたにもかかわらず、反論の機会が被請求人に付与されなかったことを争ったパターン

要旨変更である補正を許可した場合には、答弁書提出の機会が付与されないと、手続保障の観点から、手続の違法性が問われる。ここで、補正の許可は、補正許可の決定をした場合だけではなく、補正許可の決定をしなくても実質的に補正を許可したと認められる場合も含まれると考えられる。

前掲平成 20 年(行ケ)第 10237 号「スロットマシン」事件(項番 17)、及び前掲平成 19 年(行ケ)第 10380 号「打込機」事件(項番 20)では、要旨変更である事項について被請求人(特許権者)に反論の機会を与えることなくなされた審決は違法であるとされ、それに起因して、審決が取り消されている。これらの事件では、問題となった部分について、審判において、補正の要旨変更の判断や補正の許可の判断がされていないようである(他の部分について要旨変更の判断がされているにも関わらず、問題となった部分については言及されていない)。このように、補正許可の決定をした場合だけではなく、補正許可の決定をしなくても、実質的に補正許可したと認められるときには、被請求人に反論の機会が付与されないと、手続の違法性が問題となり得る。

一方、補正許可の決定を行わずに要旨変更である補正を事実上認めて審決をしたとしても、反論の機会が付与されているのであれば、被請求人はそれに対して争うことはできないと考えられる。反論の機会は、答弁書の提出という形式的なものではなく、実質的に反論を行ったか否かで判断されるものと思われる。知財高裁平成 22 年 2 月 24 日判決、平成 21 年(行ケ)第 10231 号(無効 2007-800217 号)、「地下タンクの構造」事件(項番 15)では、甲 2 発明を主引用例とし、甲 1 発明を組み合わせる進歩性欠如の無効理由について、審判請求当初にはなかったが、実質的に被請求人は反論を行ったと判断されている。また、前掲平成

23年(行ケ)第10149号「非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造及びこれを構成する接続方法」事件(項番9)では、被告(特許権者)が補正許可の決定を行わなかった手続の誤りを主張したことに対し、審判では黙示的に補正が許可されたものと認められると判断されており、審判長の判断の違法性は問われていない。

また、反論の機会を、補正が要旨変更であることを前提として与えられるものであり、そもそも補正が要旨変更ではないときには与える必要がない。例えば、知財高裁平成21年1月28日判決、平成19年(行ケ)第10258号(無効2005-80325号)、「溶融金属供給用容器」事件(項番18)では、審判請求時には提出していなかった証拠について、審判は周知の技術事項の認定の一つの例として採用しているにすぎないとし、反論の機会を与えないことに違法性がないことが判示されている。また、知財高裁平成20年12月25日判決、平成19年(行ケ)第10425号(無効2004-80029号)、「記録媒体用ディスクの収納ケース」事件(項番19)では、無効理由通知が通知されなかったことを争った事件であるが、周知技術を示す資料の追加について、反論の機会を与える必要はないと判断されている。なお、この事件で見られるように、反論の機会を、補正許可の決定による答弁書提出の機会(特許法134条2項)だけでなく、例えば、職権審理による無効理由通知による意見の機会(特許法153条2項)でも担保されるのではないかと考えられる。

以上のように、反論の機会の付与の要否は、要旨変更の判断に左右される。要旨変更の判断の誤りや、反論の機会を与えないことによって、直ちに審決が取り消されるとは限らないと思われるが、反論の機会が適切に付与されない場合、審決が取り消されることもあることには留意する必要がある。

エ 以上、要旨変更に関して争われた事件をパターン別に分類した。これらの事件からも、審判の適切な進行のためには、要旨変更の判断が的確に行われることが重要であるといえるであろう。

## 8. 要旨変更についての所見(私見)

ここで、私見であるが、要旨変更の判断に関し、少し考察を試みた。要旨変更を考える際の参考にしていただければありがたい。

### (1) 要旨変更か否かの判断について

#### ア 基準及び趣旨に基づく判断

要旨変更の規定は、事件の迅速な審理と一回的解決とを調整するためのものである。したがって、審判請求当初の主張の大枠の骨子に変更されないのであれば、新たな主張や証拠が追加されたとしても、要旨変更でないとしてもよいのではないと思われる。そのような主張(補正)を認めても、迅速な審理を妨げることは少ないであろうし、事件の一回的解決も図ることができるであろう。

具体的には、進歩性欠如の無効理由において、新たな主張がなされたとしても、主引用例と副引用例との組合せが変更されなければ、要旨変更でないとしてよいのではないと思われる。また、記載要件違反の無効理由については、明細書等で指摘する記載不備の箇所が変更されなければ、要旨変更でないとしてよいのではないと思われる。例えば、主引用例と副引用例とを組み合わせる論理構成を変更すること(動機付けの理由等)や、サポートされていないという理由の根拠を追加することなどは、補充的な主張であると考えられ、要旨変更でないとしてよいのではないだろうか。

上述した裁判例では、審判で要旨変更であると判断されたものが裁判所では要旨変更でないと判示されている例が散見され、審判において要旨変更が厳しく判断されすぎているのではないかと印象を受ける。要旨変更の規定の趣旨や、「特許を無効にする根拠となる事実」を実質的に変更するか否かという基準に立ち返り、要旨変更か否かが判断されるべきではないかと思う。

審判においては、審判請求人に不利益とならないよう、適切に要旨変更が判断されることが望まれるところである。

#### イ 一事不再理とのバランス

また、さらに私見であるが、一事不再理の及ぶ範囲を要旨変更の判断の際に参考にしてもよいのではないかと考える。具体的には、一事不再理が及ぶ範囲は要旨変更でないと考えてもよいかもしれない。

特許法167条に定められたいわゆる一事不再理は、同一の理由で無効審判を請求することを制限する規定である<sup>(19)</sup>。要旨変更である補正が認められないのは、要旨変更であるような無効理由については、別途、無効審判を請求すればよいとされているからである。要

旨変更である補正が認められなくても、別途、無効審判を請求することができるのであれば、審判請求人にとっても不利益はそれほど大きくないであろう。しかしながら、新たな主張が要旨変更であるとして補正不許可となり、その主張が審理されずに審決がなされたときに、もし、その主張まで一事不再理の効力が及んで、要旨変更であるとされた主張について別途無効審判を請求することができないとすると、審判請求人にとって極めて不利である。また、そのように一事不再理の効力が及んでしまうのならば、審判請求人の主張を審理することもなく退けることとなり、審判請求人の争う機会を不当に妨げることにもなりかねない。

もちろん、要旨変更と一事不再理とは別の判断でなされてもよいと思うのであるが、審判においては、一事不再理となるような範囲についてはできるだけ要旨変更でないとして審理に含めて判断された方が、審判請求人にとって不利益はないのではなかろうか。

なお、一事不再理との関係から言えば、実質的な審理が担保されるように複数の審判の進行を整理するということもあり得よう。例えば、要旨変更である補正について、特許法 131 条の 2 第 2 項 2 号に規定する被請求人の同意が得られないで補正が許可されなかった場合、審判請求人としては、当該要旨変更となった補正の内容で別途の無効審判を請求することが考えられる。このとき、被請求人（特許権者）が、その別途の審判において一事不再理でその審判が却下されるべきであると主張することは、先の審判で補正が要旨変更であるから認めないとしている（補正の同意をしない）ことと矛盾しているのではないかと思われる。したがって、もしそのような主張があったとしても、当事者の矛盾するような主張は認めず、別途の審判は一事不再理には当たらないとして、審理を進行することが考えられる。審判請求人が無効審判を行う利益も保証されるべきではないかと思われるからである。

このように、一事不再理とのバランスにおいて、要旨変更の判断を行うことにより、より適切に要旨変更が判断されるのではないかと考える。

#### ウ 審決取消訴訟の審理範囲との兼ね合い

上記 7. のいくつかの裁判例では、本来的に要旨変更でない事項は、審判において要旨変更であるとして補正不許可とされたものであっても、審決取消訴訟において主張することができ、審理されてもよいこと

が、判示されている。メリヤス編機最高裁判決（昭和 51 年 3 月 10 日判決，昭和 42 年（行ツ）第 28 号）で示されるように、審決取消訴訟の審理範囲は審判で審理された範囲であり、この考えからすると、審決取消訴訟で審理されるのが可能な範囲は、要旨変更でない範囲と捉えてもよいのではなかろうか。

無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟では、審判請求人である原告は、審決の取消事由（特許が無効である理由）を主張するにあたって、審判において行った主張だけでなく、新たな主張を行う場合もあるであろうし、証拠を追加することもあるであろう。その際、そのような主張や証拠の追加が認められる範囲（すなわち審判において審理されたものと裁判所が認定し得る範囲）が、要旨変更でないと考えるのである。このように考えると、審判で主張できなかったことが、裁判所で主張できるといった審理範囲の齟齬がなくなり、審判及び裁判を通してより一貫性のある判断がなされ得るように思われる。

以上のように、審決取消訴訟の審理範囲との兼ね合いを考えて、要旨変更か否かを判断するのも有用ではないかと考える。

#### エ 被請求人（特許権者）の意思

審判請求人が行った追加の主張について、被請求人から要旨変更であるとの異議が特になければ、その主張について判断するという進行もあり得るであろう。被請求人も請求人が行った追加の主張について判断されるのを望んでいるかもしれない、そのようなときは、請求人の主張を許可して最終的な判断をした方が、事件の一回的解決からも好ましいのではないかと考えられる。請求人の主張が本来的に要旨変更でなければ、請求人の主張について審理することに何ら問題はなく、また、請求人の主張が本来的に要旨変更である場合であったとしても、被請求人に反論の機会を付与すれば（答弁書という名目に限らない）、問題となりなくいだろう。

また、審判請求人が行った追加の主張について、要旨変更である場合であっても、被請求人からその要旨変更の主張も含めて審理されることを望む場合は、補正が許可されて、審理された方がよい場合もあるように思われる。この場合も、事件の一回的解決を図る観点から好ましいのではないかと思われる。被請求人が審理されることを望んでいるのに、補正が不許可とさ

れて審理されないと、別途の審判が請求されるかもしれない、審判請求人だけではなく、被請求人にとっても不利益になるかもしれない。

知財高裁平成 29 年 1 月 17 日判決、平成 28 年(行ケ)第 10087 号(無効 2015-800092 号)、「物品の表面装飾構造及びその加工方法」事件では、審判において審理されていなかった事項(引用例の組み合わせ方を変更した進歩性欠如の無効理由)について、両当事者が判断を望む等の所定の要件を満たす場合は、審決取消訴訟で判断することができるかと判示されている。審判でも同様の考え方で、被請求人の意思を尊重してもよいかもしれない。

以上のように、紛争の一回的解決という観点から、被請求人(特許権者)の意思も考慮し、審判請求人の主張を審理に含めるか否かについて判断されてもよいように思われる。

## (2) 補正の不許可の決定の取扱いについて

補正の不許可の決定の取扱いについて、前掲平成 29 年(行ケ)第 10035 号等「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」事件(項番 1, 2)を中心に所見を述べる<sup>(14)</sup>。

本件では、審判請求書の補正の趣旨について言及された後、条文の適用について、次のように判示されている。

『そうすると、審判請求人が、請求書の補正が要旨を変更するものではない旨争っている場合において、審判合議体において当該補正が要旨を変更するものであることを前提として、これを許可することができないと判断するときは、審判合議体は、同条 1 項に基づき、当該補正を許可しない旨の判断を示すのが相当である。それにもかかわらず、審判長が、同条 1 項に基づく不許可の判断を示さず、同条 2 項に基づき、裁量的判断として補正の不許可決定をする場合には、審判請求人は、同条 4 項の規定により、審判手続において、当該決定に対しては不服を申し立てることができず、審決取消訴訟においても、上記決定が裁量権の範囲を逸脱又は濫用するものでない限り、上記決定を争うことができなくなるものと解される。このような結果は、審判請求人に対し、要旨の変更の可否を争う機会を実質的に失わせることになり、手続保障の観点から是認することができない。』(下線は筆者が追記)。

そして、本件についての具体的判断として、『原告

は、審判手続において、上記補正が要旨を変更するものではない旨争っていたにもかかわらず、審判長は、当該補正が要旨を変更するものであることを前提として、特許法 131 条の 2 第 1 項ではなく、同条 2 項に基づき、格別理由を付することなく、上記補正を許可することができないと決定したものと認められる。そうすると、審決には、同条についての法令の解釈適用を誤った結果、要旨変更の存否についての審理不尽の違法があるといわざるを得ない。原告の主張は、上記の趣旨をいうものとして理由がある。』(下線は筆者が追記)とし、要旨変更でないことを争った補正について要旨変更であるとし、特許法 131 条の 2 第 2 項に基づいて行った審判長の補正不許可の決定に違法性がある旨の判示がされている。

このように、本件では、補正不許可の決定の妥当性について判示され、審判における審理不尽が言及されている。そして、補正の不許可の決定を行ったことにつき、特許法 131 条の 2 第 1 項に基づく不許可の判断を示さずに、同条 2 項に基づいて不許可の判断を行ったことについて違法性があると判断されている。確かに、特許法 131 条の 2 第 2 項の補正の許可又は不許可の決定は、補正が要旨変更であることを前提とする規定であり、補正が要旨変更でない場合についてのものではない。補正が要旨変更であるか否かの判断は、特許法 131 条の 2 第 1 項に基づいて行うものであり、その判断において要旨変更であるとの結論が得られてはじめて、同条 2 項の補正許否の判断となるのである。ここで、本件においては、要旨変更か否かについて争いがある場合(ここでは当事者間だけでなく審判長と審判請求人との間において見解に違いがある場合も含む)は、同条 2 項により補正を不許可とするのではなく、要旨変更であることについて理由を付して判断した上で、同条 1 項により補正を不許可とすべきと判示されている。特許法 131 条の 2 第 4 項の規定は、要旨変更である場合の補正許否の決定について争えないことを定めた規定であり、要旨変更であることを争えないとする規定ではない。要旨変更か否かが争われているときに、審判長が何の理由も示さずに要旨変更であると判断した上で補正の不許可の決定をし、その不許可の決定に対して争うことができないとすると、審判請求人にとっては、要旨変更でないと考える主張が一方的に退けられて審理から除かれた上に、さらに要旨変更か否かについても争えないことになり、審判長の

職権審理の範囲が不当に大きくなりすぎるとともに、審判請求人に酷であり、手続保障の観点から好ましくないと考えられる。一方、審判請求人が自らも要旨変更であることを認めている場合は、特許法 131 条の 2 第 2 項の規定に基づいて補正の不許可の決定がなされてもよいであろう。そうしたとしても、手続保障の観点からも問題とはならないと考えられる。

この点、判決文は、補正不許可の決定について、特許法 131 条の 2 第 1 項に基づく不許可と、同条 2 項の不許可との二種があるといった記載ぶりとなっているため、少し理解しづらいように感じる。そこで、筆者なりに少し整理すると、争うことができるのは、あくまで特許法 131 条の 2 第 1 項の要旨変更の判断と考えてよいのではなかろうか。すなわち、補正について、要旨変更でないにも関わらず、審判長が要旨変更と判断して、補正の不許可を行った場合は、その要旨変更、及びそれに伴って行われた補正の不許可について争うことが可能である。本件の判決例からは、補正の不許可の決定がされたとしても、要旨変更か否かを争うことは可能であるということが示されたと言えるだろう。

今後は、特許庁審判部においては、補正不許可の決定に関し、特許法 131 条の 2 第 1 項に基づくものと、同条 2 項に基づくものについて、実務的に運用が整理されてもよいかもしれない。例えば、審判請求人が、補正が要旨変更であるか否かを争っている場合には、特許法 131 条の 2 第 1 項に基づく補正不許可とし、補正が要旨変更であることを認めている場合には、同条 2 項に基づく不許可とする、という運用があり得るだろう（本判決はこの立場に近いと思われる）。いずれにせよ、審判においては、補正不許可とする際に、要旨変更か否かに争いがある場合は、不服申立ての際に、要旨変更が争えるよう、要旨変更である理由を記載しておくことが求められるのではないかとと思われる。

なお、本件では、要旨変更の判断や補正不許可の決定について審理の誤りが言及されたものの、結果としては、審決（請求不成立とする審決）は取り消されなかった。要旨変更の判断が誤りであることだけでは審決を取り消すことができないということであろう。しかしながら、もし仮に、補正不許可となった事項が審決の結論に影響を及ぼすのであれば、審決が取り消されていたのかもしれない。そのため、要旨変更の判断

は重要であるといえ、審判において適切に判断されることが望まれる。

以上より、審判請求人としては、審判長の要旨変更の判断が間違っており、その判断が審決の結論に影響を及ぼすと思う場合は、審決取消訴訟において、その要旨変更の判断について争うことができるであろう。その際、要旨変更であることの理由が審判長から述べられているかや、要旨変更であることの理由が妥当かを検討しておくことが重要と思われる。本件の裁判例から、今後の実務においては、審判における要旨変更の判断がより重要となるのではないかとと思われる。

## 9. 最後に

本稿は、無効審判請求書の補正の要旨変更について、趣旨、判断基準、裁判例等に触れ、その制度を概括する内容となっているものと思料する。本稿により、要旨変更についての理解を深めて、今後の実務の参考にしていただけるとありがたい。

### (注)

- (1) 要旨変更の規定の趣旨は、特許庁編「工業所有権法逐条解説（第 20 版）」や青林書院「新・注解 特許法（第 2 版）」の特許法 131 条の 2 の解説等で確認することができる。また、本稿の 7. で紹介する裁判例においても、適宜、判示されている。
- (2) 特許法 131 条の 2 第 1 項には、「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、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 特許無効審判以外の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についてされるとき。二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。三 第三百三十三条第一項（第百二十条の五第九項及び第三百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。」と規定されている。
- (3) 特許法 131 条の 2 第 2 項には、「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るものであり、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三百三十四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。」と規定されている。
- (4) 特許法 134 条 2 項には、「審判長は、第三百十一条の第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。」と規定されている。
- (5) 特許法 134 条の 2 第 1 項本文には、「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、第一百五十三条第二項又は第六十四条の二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。」と規定され、被請求人（特許権者）は、「前条第二項」（特許法 134 条 2 項）により答弁書提出の機会が与えられた場合には、訂正請求できることが定められている。
- (6) 審理にあまりにも遅れた主張については、職権主義の下、審判合議体は審理に採用しないこともあり得るであろう。なお、無効審判の口頭審理等においては、請求人及び被請求人のいずれかに関わらず、相手方の新たな主張について、時機に遅れた攻撃防御方法であることを主張反論することも見かけられるところであるが、民事訴訟法の時機に遅れた攻撃防御方法に関する規定（民事訴訟法 157 条）は、特許法に準用されておらず、その主張は法的根拠に乏しいといえるのかもしれない。
- (7) 審判便覧（第 16 版）51-03「無効審判の四法別フロー」の図 2 には、審判請求書の補正の要旨変更や補正許否の決定についてのより詳細なフローが記載されているので、そちらも参照されたい。本稿では、簡略的なフローを示す。
- (8) 審判便覧は本原稿投稿時において第 16 版であるが、第 17 版への改訂も予定されているところである。ただし、改訂後においても、本原稿で説明する内容に関しては同様と考えられ、本原稿が参考になるであろう。
- (9) 審判便覧（第 16 版）30-01「審判請求書の補正と要旨変更」には、補正の要旨変更が説明されているが、この部分は主に書誌的事項の補正についての記載である。無効審判請求書の補正において、書誌的事項の補正や、請求の趣旨の補正が要旨変更であるか否かについては、比較的判断が容易であると思われる。例えば、請求項が 2 つの特許について、当初、請求項 1 のみの無効を求めていたものを、請求項 1 及び 2 の無効を求めるものとする補正は、請求の趣旨の補正となり、このような補正は要旨変更となって認められないことは容易に理解されるであろう。したがって、要旨変更が特に問題となるのは、請求の理由の補正についてであると考えられる。
- (10) 特許法 131 条 2 項には、「特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。」と規定され、「特許を無効にする根拠となる事実」の記載が求められている。なお、審判便覧では、特許法以外の無効審判も考慮され、「権利を無効にする根拠となる事実」との用語が使用されている。
- (11) 特許法施行規則 47 条の 5 第 1 項には、「特許法第三百十一条の二第二項の決定（以下「補正許否の決定」という。）は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。」と規定され、「補正許否の決定」が記載されている。
- (12) 特許法 131 条の 2 第 4 項には、「第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定され、要旨変更である補正における補正の許否の決定に対しては、争えないとされている。
- (13) 特許法 167 条は、「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されている。
- (14) 松本司，知財ぶりずむ，2018 年 5 月，Vol.16, No.188, pp.48～53「特許法第 131 条の 2 第 2 項の却下決定」の論文においても、本事件の補正不許可の問題について解説されている。

(原稿受領 2018. 7. 8)