

# 平成 23 年特許法改正後の審判実務

会員 黒川 恵



## 要 約

平成 23 年法改正は、次のように、特許無効審判及び訂正審判の実務に影響を与える。

第 1 に、「審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止」により、特許無効審判手続に審決の予告制度が導入されるとともに、その審決取消訴訟提起後は訂正審判を請求することができなくなる。

第 2 に、「再審の訴え等における主張の制限」により、確定した特許権侵害訴訟の終局判決について、判決後になされた特許無効審決等の確定を主張することができなくなり、特許権侵害訴訟とのダブルトラック下における特許無効審判等での充実した審理が要求される。

第 3 に、「審決の確定の範囲等に係る規定の整備」により、複数請求項に係る特許請求の範囲についての訂正手続が、請求項ないしは一群の請求項を単位としても行うことができるようになる。

第 4 に、「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」により、一事不再理効が審判に関与していた当事者等にも及び、これ以外の第三者に及ばなくなる。

## 目次

### 第 1 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

#### 1 改正の概要

- (1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
- (2) 「審決の予告」制度の創設
- (3) 経過措置

#### 2 法改正後の審判実務

- (1) 無効審判手続と訂正の機会
- (2) 審決の予告
- (3) 審決の予告後の手続
- (4) 訂正審判請求の制限

### 第 2 再審の訴え等における主張の制限

#### 1 改正の概要

#### 2 法改正後の審判実務

### 第 3 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

#### 1 改正の概要

#### 2 法改正後の審判実務

- (1) 訂正審判請求，訂正請求の請求単位
- (2) 訂正の目的

### 第 4 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

#### 1 改正の概要

#### 2 法改正後の審判実務

- (1) 同一の事実及び同一の証拠の意義
- (2) 審判請求人の同一性
- (3) 訂正請求についての一事不再理効

平成 23 年法改正の概要については、本誌の他稿にて解説がなされているし、日本弁理士会特許委員会による会員向けの説明会、特許庁担当官による一般向けの説明会、Law & Technology 53 号「特集 改正特許法」(平成 23 年 10 月 1 日発行)、平成 23 年特許法等の一部改正「産業財産権法の解説」(特許庁工業所有権制度改正審議室発明協会、2011 年 12 月 28 日)、ジュリスト #1436 (有斐閣、平成 24 年 1 月 1 日発行)において既に詳細な解説がなされ、また法改正後の裁判実務についても上記 Law & Technology 53 号「特集 改正特許法」において詳細な解説がなされているので、本稿では、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止を中心とした改正後の審判実務に焦点をあて、他の改正事項については、審判実務に与える影響について簡単に述べることにしたい。

## 第 1 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

### 1 改正の概要

#### (1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

改正前は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起後、特許権者は、所定の期間内に訂正審判を請求することができ(改正前特許法 126 条 2 項ただし書き)、こ

の場合、知的財産高等裁判所は、実体判断をすることなく、決定をもって、事件を特許庁審判官に差し戻すことができることとされていた（同法 181 条 2～4 項）。差し戻し決定が確定したときは、特許無効審判の審理が再開し（同法 181 条 5 項）、訂正審判での訂正事項を援用することができた（同法 134 条の 3 第 2～5 項）。

このように、改正前は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟を経てから、訂正審判の請求を契機として、事件を特許庁に差し戻すものであるため、この時点で、特許庁（特許無効審判審決）→裁判所（審決取消訴訟提起）→特許庁（訂正審判請求）→裁判所（取消決定）→特許庁（特許無効審判審理）という、事件のキャッチボールが制度的に予定されていた。

しかし、そもそも同制度は、事件のキャッチボールに起因する弊害を除去することを目的としていたものであったが、上述した制度的なキャッチボール現象に加え、差し戻し後の審決に対する審決取消訴訟を提起することにより、再び訂正審判を請求することができるものであったため、その後のキャッチボール現象を根絶するものではなかった。

そこで、このようなキャッチボールの一部を根絶することを目的として、今般の改正では、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止するとともに（改正前特許法 126 条 2 項ただし書きを削除）、差し戻し決定制度を廃止した（同法 181 条 2～4 項を削除）。

## (2) 「審決の予告」制度の創設

改正前は、審判合議体が審決において示した特許の有効性に関する最終判断を踏まえて、訂正審判を請求することができたが、改正後は、それができなくなる

ため、これに代わるものとして、「審決の予告」制度が創設された。すなわち、特許無効審判手続中において、特許権者に改正前と同様な訂正の機会を与えるため、改正前の「審決」を前倒して「審決の予告」をし、その後、特許権者に訂正請求の機会を与えることとした（特許法 164 条の 2、134 条の 2 第 1 項）。

「審決の予告」は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときに、当事者及び参加人に対してされる（特許法 164 条の 2 第 1 項）。審決の予告がいつなされるかについての具体的な実務については、後述する。

また、「審決の予告」の記載事項は、審決と同じであるとされており（特許法 164 条の 2、3 項で特許法 157 条 2 項を準用）、「審決の予告」の理由についても、審決の理由と同様の詳細なものとされることが予定されているようである。

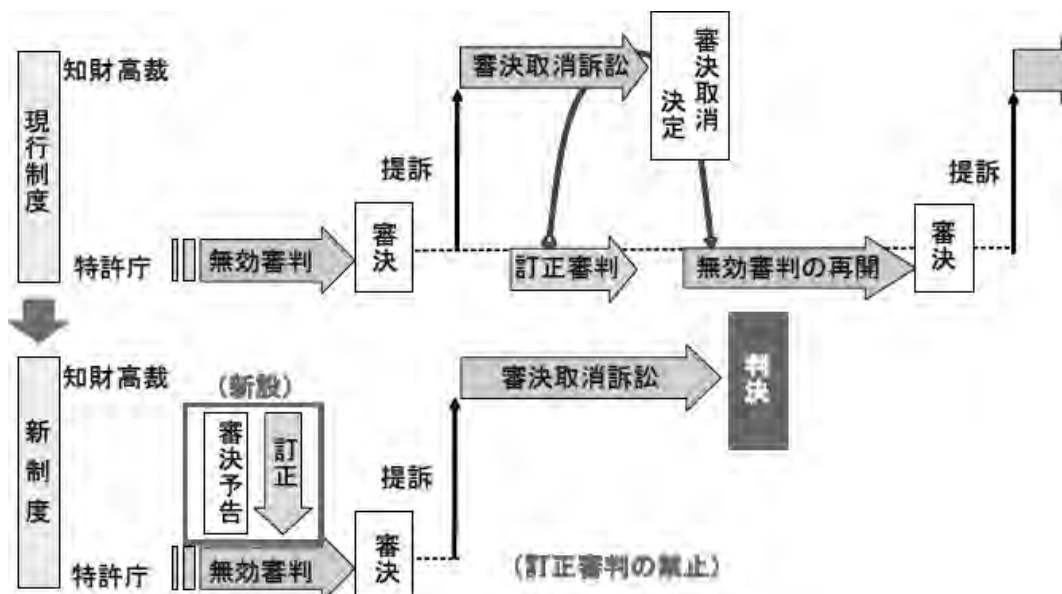
## (3) 経過措置

改正法の施行の日前に請求された特許無効審判については、その審決が確定するまでは、現行法が適用される。すなわち、平成 24 年 3 月中に請求された特許無効審判は、平成 24 年 4 月以降に特許権者に請求書の副本が送達された場合であっても、改正前の法律が適用される。

## 2 法改正後の審判実務

### (1) 無効審判手続と訂正の機会

現行の無効審判手続については、特許法上、①無効審判請求（特許法 123 条）、②答弁書・意見書の提出



(同法 134 条), ③口頭審理 (同法 145 条), ④審理の終結の通知 (同法 156 条), ⑤審決 (同法 157 条) が規定されている。

これに加え, 審判実務上は, 請求人による弁駁書の提出, 被請求人 (特許権者) による第 2 答弁書の提出が行われることもある (審判便覧 51.00.3)。さらに, 審判実務では, 口頭審理の前に両当事者が口頭審理陳述要領書を提出することとなっており, 最近の運用では, 口頭審理陳述要領書の提出を促す審理事項通知書中に, 合議体による無効理由についての暫定的な心証や質問事項等が具体的に記載され, 両当事者は, 審理事項通知書に示された内容に回答する事項を記した口頭審理陳述要領書を提出したうえで, 口頭審理に臨むようになっている。このような運用は, 口頭審理の充実化・迅速化に寄与し, 当事者の納得感も得られやすい。

このような審理事項通知書による実務はそのまま継続されると期待しているが, その場合, 特許権者が無効理由を検討するチャンスは, ①審判請求書を検討して答弁書を提出する際, ②通知書に示された合議体の暫定的な見解を検討して口頭審理陳述要領書を提出する際, ③口頭審理の際であるが, このうち, 訂正請求をすることができるのは, 答弁書を提出する際だけで, それ以外にはすることができなかつた。通知書によって合議体の心証を推し量ることができたとしても, これが示されたときには訂正請求をすることができないので, 特許権者としては, 不利な状況であったとしても訂正請求をしない状態で口頭審理に臨まなくてはならず, 口頭審理において合議体の心証を獲得したときであっても, そのまま不利な審決を待つしかなかつた。

法改正後は, 「審決の予告」によって, 審判事件が熟した段階における無効理由ありとの合議体の確実な心証が示された後に訂正請求をすることができるので, 特許権者は, その後に不利な「審決」がなされないように対応することができるようになる。

なお, 当事者が申し立てない理由について審理したとき (特許法 153 条 2 項), 職権で証拠調をしたとき (同法 150 条 5 項) に, 無効理由が通知されて訂正請求の機会が与えられることは, 法改正前後で変わりはない。無効理由通知は, 審決の予告のいずれの段階でも行われ得るだけでなく, 審決の予告後になされた訂正請求を契機としてなされることがこれまでよりも多くなるものとする。

## (2) 審決の予告

被請求人である特許権者の主張が全面的に認容された場合のように訂正の機会を与える必要がないと考えられるとき以外は審決の予告がなされる。

特許法施行規則 50 条の 6 の 2 は, 審決の予告がなされる場合を次のように規定する。

①審理開始後最初に事件が審決するのに熟した場合に, 審判官が審判請求に理由があると認めるとき又は訂正の請求 (審判の請求されている請求に係るものに限る。) について認めない理由があると認めるとき (1 号)。

②審決が特許法第 181 条第 1 項の規定により取り消されて特許庁に差し戻された場合<sup>(1)</sup>には, 同条第 2 項により審理開始後最初に事件が審決するのに熟した場合に, 審判官が審判請求に理由があると認めるとき又は訂正の請求 (審判の請求されている請求に係るものに限る。) について認めない理由があると認めるとき (2 号)。

③審決の予告後にあつては, 先の審決の予告において無効の判断を示していなかつた理由によって, 審判官が審判請求に理由があると認めるとき (3 号)。

同条 1 号及び 2 号によれば, 無効理由なしと認められるときであっても, 答弁時等になされた訂正請求を認めないときは, 審決の予告がされるようであるが, この場合, 特許権者が再度の訂正請求をすることは少ないであろう。

また, 審決の予告をした後, 再び事件が審決するのに熟した場合は, 原則として, 審決の予告がされることなく審決がなされるが, 審判請求書に記載されていたものの, 審決の予告では判断が示されなかつた無効理由に理由があるとの心証が形成された場合等においては, 3 号によって, 再度の審決の予告がなされ, 特許権者に訂正の機会が与えられる。

なお, 同規則によれば, 被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出たときは, 審決の予告がされないことを規定するが, 実際の申し出は少ないものと思量される。

## (3) 審決の予告後の手続

### 【特許権者】

特許無効審判の被請求人である特許権者は訂正請求をすることができる。「審決の予告」は, 審判事件が熟

した段階における無効理由ありとの合議体の確実な心証であるので、特許権者は、訂正請求をするか否か、及び訂正請求をする場合にはその内容を慎重に検討する必要がある。審決の予告後になされる訂正請求をするための期間指定について、現時点では、具体的にどれ程の期間が指定されるかが決まっていないうであるが、短期間（例えば 30 日間）とされることのないことが望まれる。それは、まず何よりも、訂正請求が特許発明の最終形態を定めるきわめて重要な手続であること、審決の予告は、その前に何らかの通知がされず突然になされるものであって期限調整が困難であること、法改正前は、無効審決に対して審決取消訴訟を提起するまでの 30 日 + 訂正審判を請求することができる 90 日の合計 120 日という長い熟慮期間が与えられていたこととのバランスからである。

訂正請求を行うに際し、特許権者は、意見書を提出する機会が法定されていない。審決の予告がなされるということは、無効理由があると判断されている場合であるから、特許権者は、訂正請求とともに意見を述べたいことが通常である。訂正請求をする際、特許権者は、上申書を提出することにより、訂正請求によって無効理由が解消されることを、主張することになる。

また、特許権者としては、審決の予告自体に不服があり、訂正請求を行わなくても、無効理由はないとの主張をおこないたい場合もあろうが、そのような機会は法定されていない。この場合は、上申書を提出して反論することも考えられるが、その後に出される無効審決に対して審決取消訴訟を提起してその取消を求めることもあろう。

#### 【審判請求人】

審決の予告は請求人にもなされており、特許権者が提出した訂正請求書等はその副本が請求人に送付される。請求人には、訂正請求に対して弁駁をする機会が法定されていないが、訂正請求の内容を確認した上で、訂正請求がその要件を満たさないことや、訂正内容によってもなお無効理由が解消されないことを上申書において主張し、場合によっては証拠を追加提出して審判請求書の請求の理由を補正することができる。請求人も、訂正請求によって減縮されたクレームに対する無効主張や証拠の補充をしたいと考えるのが通常であるので、訂正によってもなお特許が無効である等と主張する上申書を提出したり、審判手続において上

申書を提出することなく、審決取消訴訟時に主張を持ち越すことを選択することもある。

ここで、請求人は、審判請求書で主張した無効理由のうち、審決の予告において判断が示されなかったものがある場合には、当該審決の予告に係る特許無効理由が特許権者の訂正請求によって解消されそうなきときは、他の無効理由によって再度の審決の予告がなされるよう上申することもできる。

なお、審決の予告なしに審理の終結の通知がなされた場合、通常は、請求に理由がないと合議体が判断していることを意味している。従って、請求人は、審決が出される前に、再度無効理由を精査したうえで、審決が出された後の審決取消訴訟においても審決を維持できるのか、或いは、他の特許無効審判を請求するかを法改正前と比較して早期に検討することができるようになる。

このように、審決の予告後は、特許権者が訂正請求をした場合には、訂正請求後の特許発明をめぐって両当事者間での攻防が続けられる。訂正請求が行われた後、請求人が審判請求書の請求の理由を補正し、これが許可されたとき（特許法 131 条の 2 第 2 項）は、特許権者に答弁書を提出する機会が与えられて（同法 134 条 2 項）、再度の訂正の機会が与えられ（同法 134 条の 2 第 1 項）、この訂正請求後さらに請求人に弁駁の機会が与えられることがあるのは、法改正前と同様である。

#### （４）訂正審判請求の制限

訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時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（特許法 126 条 2 項）。ここで、「特許無効審判が特許庁に係属した時」とは、審判請求人が特許庁に審判請求書を提出した時ではなく、特許権者への審判請求書の副本の送達時である（審判便覧 54-03.1）。この時以降、特許権者は、訂正審判を請求することができなくなる。

改正前には、特許法 126 条 2 項ただし書きにより、特許無効審判の審決に対する訴えを提起した日から起算して 90 日以内に訂正審判を請求することができたが、法改正後は、ただし書きが廃止されたため、特許無効審判の審決が確定するまでの間は、請求することができなくなった。また、今般の改正では、この確定する「審決」について、「（請求項ごとに請求がされた

場合にあつては、その全ての審決)」である旨のかつこ書きが付されている。これは、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合、一部の審決が確定しても訂正審判の請求ができるようにはならないことを確認する規定であるとされている。

#### 【他の無効審判請求による訂正の機会について】

改正法によれば、ある特許無効審判との関係で、その係属から審決確定までの間において訂正審判請求が禁止されるとしても、他の特許無効審判が請求された場合には、訂正審判を請求することはできないとしても、答弁書提出期間内等に訂正請求をすることができるので、いわゆるダミーによる無効審判請求がなされることにより、訂正の機会を実質的に得る途が残されているとの危惧が指摘されている。

もっとも、先の特許無効審判の審決が確定する前に後の特許無効審判において訂正請求の機会が与えられるという関係においてのみ、この点が問題となるのであるから、タイミングの点において、現実的にはそのような脱法的行為がなされることは少ないのではないかと考える。

この点については、特許庁において、先の特許無効審決に対する審決取消訴訟が裁判所に係属している間は、特許法 168 条 1 項の規定により後の無効審判手続を中止するという運用を行うことが要請されるとの意見もある。いわゆるダミーによる特許無効審判請求によつての訂正の機会付与は、いわば脱法的な行為であり、また、先は無効審決が確定すれば、後の無効審判の審理が無駄になる。後の無効審判手続を中止するかどうかは、結局は、事案ごとに合議体が必要に応じて決定することになる。

#### 【審決取消訴訟係属中の訂正確定による審決取消について】

平成 11 年 3 月 9 日最三小判民集 53 卷 3 号 303 頁「大径角型鋼管事件」は、無効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決が確定した場合には、発明の要旨が結果的に変更されたこととなるとして、当該審決取消訴訟は当然に取り消されるべきとする。

この点、審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求することができない法改正後は、無効審決取消訴訟係属中に訂正審決が確定するという法律状態が生じにくく、平成 11 年最判のケースは直接起こりにくいと指摘さ

れている。

しかし、特許無効審判の審決取消訴訟が係属しているときにおいて、①当該特許無効審判の請求に先行する訂正審判の審決が確定したとき、②他の特許無効審判において特許請求の範囲を減縮することを目的とする訂正請求が認容され、これが確定したときは、いずれも結果として発明の要旨の認定を誤ったこととなるから、平成 11 年最判の法理と同様、特許無効審決を取り消さざるを得ないと考える。

もっとも、①のケースは、訂正審判の審理期間が相当早い現行審判実務下において、そのようなタイミングとなることは少ないと考えられるし、②のケースも、先の審決についての審決取消訴訟係属中に、後の特許無効審判の審決が訂正請求を経た上で確定するというタイミングとなることは少ないと考えられる。また、②のケースでは、後の無効審判手続を中止するという運用を行うことにより、平成 11 年最判と同様の法律状態としないことができることは上述した場合と同様である。

#### 【侵害訴訟との関係】

特許権等の侵害訴訟において、特許権者は、被告による特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）に対して訂正の再抗弁をすることができる。

法改正後は、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求が封じられるので、例えば、特許無効審判について審決がなされる頃以降に、侵害訴訟の無効抗弁において特許無効審判の無効理由とは異なる主張がなされると、特許権者は、当該無効抗弁理由との関係における訂正審判を請求することができないといった問題がある。このような場合には、例えば第三者から侵害訴訟の無効抗弁理由と同じ無効理由の新たな特許無効審判が請求されたとすれば、当該後の特許無効審判手続は、中止されることのない運用がなされるべきである。

もっとも、後述する再審の訴え等における主張の制限を考慮すれば、無効審判請求人としては、早期にこれを請求する必要があることから、侵害訴訟の被告である審判請求人は、常に最良と思量する無効理由をもって、適時に無効抗弁をなし又は無効審判請求をすべきである。

## 第 2 再審の訴え等における主張の制限

### 1 改正の概要

法改正前は、特許権侵害訴訟における判決が確定し

た後、特許無効審判や訂正審判において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には再審事由（民事訴訟法 338 条 1 項 8 号）になって、紛争が蒸し返されるおそれがあった。

しかし、侵害訴訟の被告は特許無効の抗弁を主張することができ、原告である特許権者は訂正の再抗弁を主張することができるのであるから、訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張及び立証する機会と権能を有している。

そこで、侵害訴訟等の当事者であった者は、当該侵害訴訟等の判決確定後に特許を無効にすべき旨の審決等が確定したことを、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて主張することができないこととした（特許法 104 条の 4）。

## 2 法改正後の審判実務

本改正は、民事訴訟法に規定された確定判決に対する再審の主張の制限であって、特許法に規定された確定審決に対する再審の制限ではない。ダブルトラック下において、侵害訴訟判決の確定が、特許無効審判・訂正審判の審決確定に先行している関係であって、無効審判請求・訂正審判請求の時期とは直接の関係はない。

本改正は、特許権等の侵害訴訟実務に大きな影響を与えることとなるが、特許無効審判・訂正審判の審判実務そのものに与える影響は比較的少ないと思われる。審判実務に影響を与えるとすれば、侵害訴訟との関係において、特許無効審判を比較的早期に請求する必要があるというタイミングを指摘することができるくらいであろうか。

すなわち、侵害訴訟の確定判決がなされると、被告としては、その後に無効審決の確定を得たとしても再審事由とはならないので、特許無効審判の審決確定が侵害訴訟の認容判決確定よりも先行するタイミングにおいて特許無効審判を請求しなければ、請求の意味がない。法改正前は、侵害訴訟の被告となった場合には、無効の抗弁や特許無効審判請求において、例えば、進歩性欠如との無効理由と特許法 36 条違反との無効理由とを異時に提出するなど、無効理由を小出しにするといった戦略も選択することができたが、改正後は、充実した内容の請求を早期に行う必要がある。このように、侵害訴訟の被告としては、侵害訴訟第一審において、時機に後れた攻撃防御方法とならない時機までに慎重に無効理由を構築して主張し、この時機を

超えてしまった後は、控訴審において新たな無効理由を主張するか、新たな特許無効審判を早期に請求しなければならなくなった。

一方、特許権者としても、再審の訴え等において、訂正審判の認容審決のうち政令で定めるものが確定したことを主張できないこととされるのであるから、訂正審判の審決確定が侵害訴訟の棄却判決確定よりも先行するタイミングにおいて訂正審判を請求しなければならない。なお、訂正認容審決は、特許権侵害訴訟等の過程でそれに対応する訂正の再抗弁の立証が可能であったとまでいえないものなど攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていないものも存在するため、すべてについて再審の主張の制限の対象とされているわけではない。

なお、本改正は、改正法施行後（平成 24 年 4 月 1 日以降）に提起された再審の訴えについて、適用される。このため、平成 24 年 3 月中に、特許無効審判の審決が確定したり、訂正審判の審決が確定した場合には、侵害訴訟の確定判決について再審の訴えを同月中に行うことにより、再審事由を主張することができる。

## 第 3 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

### 1 改正の概要

二以上の請求項に係る特許請求の範囲について、請求項ごとに訂正審判又は訂正請求（以下、両者を総称して「訂正」という。）をすることができるようになる（特許法 126 条 3 項前段、134 条の 2 第 2 項）。ただし、明細書等の一覧性を確保するため、ある請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項について「一群の請求項」という概念を導入し、一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに請求をしなければならない旨を規定した（同法 126 条 3 項後段、134 条の 2 第 3 項）。

また、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正したときの請求の取り下げ（特許法 155 条 4 項、134 条の 2 第 7 項）、審決の確定（同法 167 の 2）についての規定が新設された。

## 2 法改正後の審判実務

### (1) 訂正審判請求、訂正請求の請求単位

実務的に重要な訂正時における留意点について述べる。

## 【二以上の請求項に係る特許請求の範囲についての訂正】

訂正は、請求項ごとにおこなうことができるが、従属項は、独立項と離れて請求することはできず、独立項と一体としてのみ請求することができることになる。すなわち、二以上の請求項に係る特許請求の範囲について、請求項ごとに訂正をすることができるが、一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに訂正審判を請求し又は訂正請求をしなければならない。

特許法 126 条 3 項は、一群の請求項とは、①当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係を有するもの、②その他経済産業省令で定める関係を有するものと規定している。経済産業省令によれば、引用形式の請求項をさらに引用する関係（1号）、一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係（2号）、複数の請求項の記載を引用する関係（3号）、これらの関係に含まれる請求項を介して他の関係と一体としてクレームを形成するように連関している関係（4号）とされている（特許法施行規則 46 条の 2）。

例えば、次のケース 1 では、請求項 1～3 は、いずれかの請求項ごとに訂正をすることができるが、ケース 2 の特許請求の範囲は、請求項 1～3 が一群の請求項となるので、いずれかの請求項ごとに訂正をすることができず、すべての請求項を請求の単位としなければならない。

### 【ケース 1】（請求項 1～3 は、いずれも独立形式）

【請求項 1】 ゴム製の滑り止め部材が付いた軸部を備えたボールペン。

【請求項 2】 複数の小突起からなるゴム製の滑り止め部材を備えたボールペン。

【請求項 3】 断面が三角形である複数の小突起からなるゴム製の滑り止め部材を備えたボールペン。

### 【ケース 2】（請求項 1 は独立形式、請求項 2、3 は引用形式）

【請求項 1】 ゴム製の滑り止め部材が付いた軸部を備えたボールペン。

【請求項 2】 前記滑り止め部材は、複数の小突起からなる請求項 1 記載のボールペン。

【請求項 3】 前記小突起は、断面が三角形である請求項 1 又は 2 記載のボールペン。

（参考：平成 23 年改正法における審判制度の概要と運用、特許庁編）

## 【明細書又は図面の訂正】

明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て又は一群の請求項の全てについて行わなければならない（特許法 126 条 4 項）。

また、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求する場合には、「請求の理由」に、訂正した「請求項」と「明細書又は図面」の訂正との対応関係を明記することとされる（同規則 46 条の 3 第 2 項）。

ところで、明細書又は図面の訂正をする場合には、果たして、明細書の当該段落の記載がいずれの請求項に係るものであるかについて、請求人が考えている一群の請求項に誤りがあることが考えられる。この場合には、特許法 131 条 3 項に規定する審判請求の方式に違反するとして、審判長による補正命令がなされ（同法 133 条 1 項）、補正がなされない等の場合に決定却下がなされる（同法 133 条 3 項）。

## （2）訂正の目的

訂正要件の一つである訂正の目的として、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」が追加された（特許法 126 条 1 項 4 号）。これによって、一群の請求項の典型例である、引用関係にある請求項を独立形式に訂正できるようになり、訂正の許否判断及び審決の確定に関する一体不可分の扱いを避けることができるようになる。同号については、「平成 23 年改正法における審判制度の概要と運用」によれば、訂正前後において、請求項の中に含まれる発明ごとに 1 対 1 の対応関係を有すること、訂正前後の内容が実質的に同一であつて、何ら変更が生じていないことが条件になるとされている。改正前は、このような訂正は、特許請求の範囲の減縮にも、誤記の訂正にも、明りょうでない記載の釈明にも当たらないとして認められていなかった。

## 第 4 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

### 1 改正の概要

いわゆる一事不再理効を規定する特許法 167 条が次のように改正される（下線は筆者による。）。

（審決の効力）

第六十七条 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。

今般の改正により、一事不再理効の主体的要件が「何人も」から「当事者及び参加人は」に変更された。一事不再理効が、審判に関与していた「当事者及び参加人」にのみ及び、「何人」すなわち審判に関与していない「当事者等以外の第三者」に及ばなくなる。この結果、「当事者及び参加人」以外の第三者は、先になされた確定審決と同一の事実及び同一の証拠に基づいて、無効審判を請求することができることになる。

また、これに伴い、「当事者及び参加人」は、審決の確定を登録前に知ることができることから、時期的要件が「確定審決の登録があったとき」から「審決が確定したとき」に変更された。ここで、無効審決が確定した後は、特許権が遡及的に消滅している（特許法 125 条）、最早、無効審判を請求することができないのであるから、本条の「審決」は、不成立審決のみを意味している。また、「審決が確定したとき」とは、不成立審決に対して請求人が審決取消訴訟を提起しない場合には審決の送達日から 30 日経過時、又は審決取消訴訟が提起されたときは終局的に当該不成立審決が支持されて通常の不服申し立ての方法で取り消すことができない状態になったときである（審判便覧 46-00）。

## 2 法改正後の審判実務

### (1) 同一の事実及び同一の証拠の意義

法改正前は、審決確定登録後における第三者の無効審判請求の余地を狭めないようにする配慮から、後の他の特許無効審判の無効理由と確定登録審決の無効理由との「同一の事実及び同一の証拠」性を狭く解する運用がなされていたようである。法改正後は、一事不再理の第三者効が廃止されるので、上記の配慮が不要となるため、「同一の事実及び同一の証拠」性は、弾力的に運用されることが予想される。

法制改正前においても、「同一の証拠」については、証拠自体が異なっても、内容が実質的に同一である場合を含むとの運用がなされていた（審判便覧 30-02）。法改正後は、さらに、周知技術を追加するこ

と、とりわけその名の下に副引例を追加することは、同一性が肯定されやすくなり、事案によっては、主副引例の入れ替えや、副引例の入れ替えも同一性が肯定される場合があり得ると考える。

### (2) 審判請求人の同一性

法改正前は、同一の事実及び同一の証拠だけが判断の基準となり、審判請求人の同一性は判断の基準とはなっていなかったが、法改正後は、確定審決の「当事者及び参加人」と後の他の特許無効審判の請求人との同一性が問題となり得る。例えば確定審決の請求人が「甲及び乙」であったとき、後の他の審判請求人が「甲及び乙」であるときは勿論、「甲」のみ或いは「乙」のみである場合も、先の審判請求人による請求であるとして一事不再理効が働くと考える。また、同じ事例で、後の他の審判請求人が「甲、乙及び丙」である場合に、請求全体を不適法なものとするのか、「丙」の請求を分離して有効とするのかは不明である。

### (3) 訂正請求についての一事不再理効

特許無効審判において、訂正を認める審決が確定した場合、当該訂正の可否の判断についても一事不再理が適用され、同一事実及び同一証拠に基づいて訂正が不適法である旨主張する無効審判（特許法 123 条 1 項 7 号）は請求することができず、当該請求は審決却下される（審判便覧 51-07.1）。

法改正後は、「当事者及び参加人」以外の第三者は、先になされた確定審決においてなされた訂正の可否の判断について、同一の事実及び同一の証拠に基づいて訂正が不適法である旨主張する無効審判を請求することができることになるものと思われる。

## 注

(1) 本改正により差し戻し決定制度は廃止されたものの、特許無効審判の審決に対しては裁判所に訴えを提起することができ（特許法 178 条 1 項）、審決の取消の判決が確定したときは第 2 次、第 3 次の審判手続が開始される（同法 181 条 2 項前段）。2 号は、第 2 次以降の審判における審理についての規定である。

（原稿受領 2011. 1. 23）