

## 企業からみた審判制度の現状と課題について

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 平成15年法改正により審判制度が改正されて以降、審判制度全体としてどのような現状にあり、またその現状に対してどのような問題点があるかについて検討を行った。

まず拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判のそれぞれについて、制度概要や最新の改正・運用、諸外国の状況などを整理し、そこから問題点の抽出を行った。

そして抽出された各問題点に対して、ユーザーとしてより使いやすく、かつ、特許庁の審理の迅速化にも資する方策について検討を行った。

### 目 次

1. はじめに
2. 拒絶査定不服審判制度
  2. 1 日本および諸外国の状況
  2. 2 審判請求期限
  2. 3 前置報告を利用した審尋
  2. 4 補正の制限
  2. 5 審査との連携
3. 無効審判制度
  3. 1 日本および諸外国の状況
  3. 2 潜在的無効理由を有する特許の増加
  3. 3 付与後情報提供及び無効審判制度の活用
  3. 4 無効理由通知の活用
4. 訂正審判制度
  4. 1 日本および諸外国の状況
  4. 2 訂正の補正の要件について
  4. 3 訂正の機会について
  4. 4 訂正の承諾義務
5. まとめ
  5. 1 拒絶査定不服審判制度について
  5. 2 無効審判制度について
  5. 3 訂正審判制度について
6. 終わりに

### 1. はじめに

近年、査定系である拒絶査定不服審判については、拒絶査定件数及び拒絶査定率の上昇に伴い増加傾向にあり、また請求不成立割合も年々増加傾向にある<sup>1)</sup>。現状は、審査段階ですら補正の制限が厳しいことに加え、審判段階での補正の機会は原則として認めないなどの運用がより厳正化されてきており、ユーザーにとってはさらに厳しい方向に向かうものと予想される。

一方で当事者系の無効審判については、平成15年法改正により特許異議申立制度と無効審判制度が一本化され、新無効審判制度として運用が開始されている。

新制度になってから無効審判の請求件数が若干は増加したものの、特許異議申立の4,000件／年には遠く及ばず、取り消されていた約1,000件／年もの特許が潜在的な無効理由を有している可能性がある。そして行政処分の適正な見直しが行われないままこのような特許が

\* 2006年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

年々増加していくことで、これに対する企業の監視負担も累積的に増加していくものと予想され、さらには無効理由を有する特許に基づいた無用な訴訟事件も増加していくものと思われる。

そこで特許第2委員会第1小委員会では、審判制度に関するかかる諸課題に対し、ユーザーとしてより使いやすく、かつ特許庁の審理の迅速化にも資する方策について検討を行った。

本稿は2006年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立技術情報サービス）をはじめ、同委員会のメンバーである藤井兼太郎（小委員長、松下電器産業）、菊岡良和（小委員長補佐、積水化学工業）、大道和彦（日立マクセル）、竹内伸介（住友電気工業）、多田準也（住友金属鉱山）、増山智将（新日鉄ソリューションズ）、町田圭（本田技研工業）、松尾治彦（昭和電線ビジネスソリューション）、柳澤秀彦（日本製鋼所）、山下公一（小松製作所）、山田和宏（富士通）の執筆によるものである。

## 2. 拒絶査定不服審判制度

### 2.1 日本および諸外国の状況

表1に日本の拒絶査定不服審判制度（以下、単に不服審判と呼ぶ）と米国、欧州および中国の不服審判制度について簡単にまとめた。

表1に示すように、各国・地域共、拒絶査定に対する是正手段として、瑕疵ある査定の取消しを目的とする不服審判制度を設けている。いずれの国においても、不服審判を請求できる期間が設けられており、この期間を徒過すると不服審判が不可能となっている。

### 2.2 審判請求期限

表1に示すように、不服審判を請求できる期間は各国において異なっており、諸外国ではいずれも2ヶ月以上の検討期間が確保されている。

一方、わが国では、拒絶査定の謄本の送達があ

った日から30日以内と規定されており（特121条1項）、諸外国に比べ、30日以上短い検討期間内で不服審判の請求を行うか否かにつき判断する必要がある。

そのため出願人は、拒絶査定の妥当性よりも案件の重要度を優先して不服審判する案件を選択するという判断に陥りやすく、これが不服審判請求の件数増加の一因となり、無効審判や訂正審判を含めた審判制度全体に対する審理遅延に影響を及ぼしているものと考えられる。

従って、不服審判請求手続の「請求の期間」につき、少なくとも諸外国と同等程度となるような制度への見直しを図れば、審判請求人が不服審判請求の成立性について十分な検討をする時間を確保することができ、駆け込み的に不服審判請求を行うことも少なくなるものと考えられる。

### 2.3 前置報告を利用した審尋

特許庁審判部では、審理の一層の充実を図ることを目的とし、平成16年7月より試行的に、審査官が作成した前置報告書の内容を審判請求人に通知し、審査官の見解に対する反論の機会を与えるという審尋<sup>2)</sup>の運用を開始している。

しかしながら、実際の運用にあたっては、審尋を行うか否かは、審判合議体の判断に委ねられており、審判請求人が重要と考える案件が必ずしも審尋の対象とはなっていない。また、通知自体の件数も前置審査全体の件数に比べれば、まだまだ少ないものであり、その効果も大きく望めないものとなっている。

この運用については、下記の点を改善することで一層効果が高まるものと思われる。

#### (1) 前置報告の入手の容易化

請求人が前置報告の内容を確認するためには、審判事件がこの審尋の対象となるか、自ら閲覧申請をする必要がある（なお、2007年3月26日からは特許庁HPのIPDLで閲覧することも

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 諸外国の審判制度1 (拒絶査定不服審判)

	日本	米国	欧州	中国
審査	3名または5名の合議体。	通常3名の合議体。	3名または5名の合議体。	3名または5名の合議体。
補正	補正の制限はあるが、認めている。	原則、認めていない。補正したい場合は継続出願を行う。	補正を認めるかどうかは審判部の裁量による。原則的に、拒絶理由に誠実に対応している場合で明らかに容認できる場合は認めている。	補正の制限はあるが、認めている。出願拒絶の決定(拒絶査定)で示された理由の除去、および覆審通知(覆審中の拒絶理由)で指摘された欠陥の解消に限られる。
審判請求期限	拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内(特121条1項)。	OAに対する応答期間内(規則1.191(a))。通常は3ヶ月。さらに手数料を支払うことで最大3ヶ月の延長が可能(規則1.136(a, b))。	第1審の決定から2ヶ月以内(108条)。	出願拒絶の決定(拒絶査定)通知を受領した日から3ヶ月以内。
補正書・理由補充書提出期限	請求日から30日以内に補正書を提出。	請求の日から2ヶ月またはOAの応答期間の長い方の期間内に理由補充書を提出。手数料の支払いで2ヶ月の延長も可能。	第1審の決定から4ヶ月以内に審判請求理由陳述書を提出。	審判(覆審)請求と同時に理由補充書と補正書を提出。
審理期間	2年～4年。	2年～3年。	4年～7年。	1.5年～2年。
その他	前置審査制度。前置原則として審査を担当した審査官が、審判請求時の補正クレームに基づき審査を行う。	プレアピール制度。(補正はできない)担当審査官1名+ベテラン審査官2名が45日以内に決定を出す。 ① 特許許諾 ② 拒絶維持 ③ 審査再開(補正案の示唆)	第1審が再審理を行う(日本の前置に似ている)。再審理は、補正が無くても行われる。	出願拒絶の決定を維持する旨の覆審決定が出される場合は少なくとも1回は覆審通知書(拒絶理由)を出すように運用されている。覆審通知書が出された場合は指定期間(原則1ヶ月)内に意見陳述または補正をしなければならない。

可能になる)。このため現状では、前置報告で請求人に不利な新規引用文献(周知例含む)や実質的に新たな拒絶理由などが挙げられていたとしても、請求人は拒絶審決において初めてその事実を知るようなことが起こり得る。

このような事態を未然に防ぐためにも、合議体の審尋要否判断にかかわらず、前置解除の対象となった全案件について、閲覧申請等をしなくともその内容を確認できるよう請求人に対して一律に前置報告を送付するといった運用をとることが考えられる。これによれば、請求人は

その内容を判断材料として、必要に応じて自発的に上申書を提出して意見を述べる等の対応をとることが可能になる。

あるいは、前置報告において新規引用文献や実質的に新たな拒絶理由が記載されている案件については、全件審尋の対象とするといった運用も考えられる。

これらの運用を実施することで、審理の一層の充実化が図られ、審決に対する請求人の納得性も向上するものと思われる。

なお、前置報告の送付方法としては、前置解

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

除になった全ての案件について送付するか、前置解除通知に添付するといった方法が考えられる。

## (2) 審判状況照会

前置審査で特許できないと判断された案件については前置解除通知が送付されるが、これだけでは請求人が審判の審理着手時期を適切に把握することは困難である。

これに対して、各案件について審判の審理着手時期を照会できるような運用を実施すれば、適切な時期に前置報告を把握して意見を述べることや、審判合議体が形成された段階で面接を希望することが可能になると思われる。

## (3) 取下げに対するインセンティブの付与

前置報告書を入手しやすくすることで、特許性観点からの取り下げによる、審判請求人のその後の実務負担の低減や、取下げ手続件数の増加による特許庁審判部の審理の負担低減を期待することができる。さらには例えば審判請求料の一部返還などのインセンティブを与えるようにすれば、一層その効果が期待できる。

## (4) 前置報告書の記載の充実

前置審査に対する十分な納得性が得られることにより、審判請求人の自発的な取り下げ手続き数の増加を期待することができる。

上述したこれらの改善に、さらに前置段階での取り下げなど、インセンティブが働く機会を多く用意することができれば、より一層の審理の充実や効率化に繋がるものと考えられる。

## 2.4 補正の制限

不服審判の請求日から30日以内に明細書類の補正を行うことができるが、補正要件としては、新規事項の追加が不可であるほか、特許請求の範囲の補正は限定的減縮に限られる。その他、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の

釈明が可能であるのみである（特17条の2第5項）。なお平成18年法改正施行後はいわゆるシフト補正も禁じられる（同条第4項）。

補正が上記要件に違反していると判断されると、補正は却下され（特159条1項で準用する53条）、新たに拒絶理由通知も出されることなく、請求不成立の審決がなされることになる。審判請求人は、請求不成立の審決送達を受けてはじめて補正却下の事実を知るわけであり、その段階ではもはや審決取消訴訟で争わなければ対処することができない。

また特許庁審判部は、審判請求時までの補正に基づいて審理して拒絶査定の可否を判断し、審査官による拒絶査定が妥当なものである場合には、審判段階での補正の機会を原則として認めない運用の定着を図っていくとしている<sup>3)</sup>。

しかしながら、一律に審判段階での補正を認めないこととすると、補正が適切と信じて対応した請求人に酷であり、特に軽微な瑕疵を解消できれば特許にできるようなケースにおいては厳しい結果となる。

一方で平成18年法改正後は拒絶査定時に分割出願が可能となるので、拒絶査定を受けた場合に審判請求せずに分割出願するという対応が増え、その結果、特許庁全体としての負担が増加することも考えられる。

そこで、不服審判時の補正に限定的減縮要件違反があると認められた場合で、その瑕疵が軽微な補正で解消し得ると判断した場合には、最後の拒絶理由通知を出すなど柔軟な運用が望まれる。

なお、平成18年法改正では、拒絶査定時に分割出願が可能となったものの、分割制度の濫用を防止する趣旨から審決時においては分割出願することができない（特44条1項）。したがって、審判請求後は従来通り補正の機会がなければ分割出願をすることはできないが、審判が原則的に補正の機会無しで厳正に行われるなかで

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、制度の濫用が目的ではない上記のようなケースにおいては、分割ないし補正の機会が認められてもよいのではないだろうか。

## 2. 5 審査との連携

日本における不服審判請求件数は、2005年度で22,444件にもものぼる。これは同じ2005年度（会計年度）における米国での審判請求件数2,834件、欧州での審判請求件数1,625件と比較すると非常に多い。この日本における審判請求件数の多さは、拒絶査定に至るまでの出願人と審査官との間の応答の機会が少ないという制度体系によるところが大きいと思われる。

加えて審判請求期限が短いことや、審査における予見性が低く（拒絶の意図が明確に読み取れない）、また審査の内容に納得がいかないケースが多いため、出願人は不服審判する案件の厳選をすることができず、多くの案件について審判せざるを得ない状況に陥っているものと考えられる。

日本知的財産協会が実施したアンケート調査<sup>4)</sup>によれば、日本の出願人の多くが日本の審査における予見性が低いとの意見を有している。もし審査段階にて出願人が十分な予見性を得ることができ、また審査の内容に対して十分な納得性が得られるのであれば、無駄な審判請求を減らすことができるのではないだろうか。

特許庁審査部は、平成18年12月1日以降に起案する拒絶理由通知について、拒絶の理由を発見しない請求項を明示することとしている。しかし、予見性を向上させる施策としてはこれだけでは十分ではないので、更に各請求項ごとにより具体的な対比判断（理由付け）を記載することや、補正の示唆を行うことにより、出願人に対して審査官の意図を正しく伝え、許可し得る権利範囲を明確に提示することが望まれる。

なお、拒絶査定においても備考欄に拒絶の理由を発見しない請求項を明示するようにすれ

ば、これらの請求項の権利化を図る場合の審判請求自体は避けられないものの、拒絶理由のある請求項の削除で対処ができるので、無駄な審判を避けることができるケースが増えるものとする。

また、審査の納得性を向上する一つの方策として、米国におけるプレアピール制度と同様に、前置審査は審査を担当した審査官に新たな審査官を加えた合議体により行うことも考えられよう。

## 3. 無効審判制度

### 3. 1 日本および諸外国の状況

#### (1) 異議申立制度および旧無効審判制度と新無効審判制度の概要

異議申立制度および旧無効審判制度と平成15年改正後の無効審判制度（以下、新無効審判制度）の概要は表2に示す通りである。

表2 異議申立制度および旧無効審判制度と新無効審判制度の概要

	新無効審判	旧無効審判	異議申立
請求理由	公益的理由及び権利帰属に係る理由。	同左。	公益的理由のみ。
請求人適格	・公益的無効理由は何人も請求可能。 ・権利帰属に係る無効理由は利害関係人のみ。	利害関係人のみ。	何人も申立て可能。
請求時期	いつでも請求可能。	同左。	特許付与から6ヶ月。
審理構造	当事者対立構造＋職権探知主義。	同左。	査定系構造＋職権探知主義。
審理方式	原則として口頭審理。	同左。	原則として書面主義。
特許庁の決定に対する裁判所への不服申立	・審判請求人と特許権者が原告又は被告（特許庁は訴訟当事者でない）。 ・特許無効／特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能。	同左。	・常に特許権者が原告で特許庁が被告。 ・特許維持決定に対しては出訴不可（異議申立人の不服申立機会なし）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 異議申立と新無効審判の請求数及び請求成立数の比較

2000年～2003年の異議申立件数は3,850件～5,700件、申立成立率は23～34%（1,111～1,550件が取消）である。一方、新無効審判請求数は2004年以後350件／年前後で推移し、請求成立率は37～62%（133～211件程度が無効）である。

## (3) 諸外国の状況

表3に日本及び諸外国の無効化制度の現状について簡単に示した。表から明らかなように、各国・地域とも権利付与された特許に何らかの無効理由が存在する場合に、第三者がその権利を無効化するための制度を設けている。

EPC及びドイツでは、特許付与の公表後の一定期間内に申し立てることができる異議申立制度を採用しているのに対し、中国及び韓国では、日本と同様に近年異議申立制度から無効審判制度に移行している。また、米国は、特許法の改正に伴い、異議申立制度導入を検討している。

表3 諸外国の審判制度2（無効審判）

国名	無効化制度	請求期間
日本	無効審判（特123条）	いつでも請求可能
米国	再審査請求（査定系・当事者系）、異議申立制度導入の方向	いつでも請求可能
欧州	異議申立（異議部）、異議申立不服（審判部）	特許付与の公表から9ヶ月間
ドイツ	異議申立	特許登録公告後3ヶ月
英国	特許取消手続き	公開後特許成立前
韓国	無効審判（2007年7月1日より異議申立を廃止し無効審判に統合）	利害関係人はいつでも請求可能
中国	無効審判（異議申立を廃止）	いつでも請求可能

## 3.2 潜在的無効理由を有する特許の増加

異議申立制度が廃止され無効審判制度へ一本化されたが、3.1(2)に示すように無効審判の請求件数は従来の異議申立件数をカバーできるほど増えてはいない。また、異議申立制度が廃止されたことに伴い、従前の付与前情報提供制度（特施規13条の2）に加え、付与後情報提供制度（特施規13条の3）が新設されている。

付与前情報提供制度は、異議申立制度が廃止されてからは権利の発生を未然に防止すべく、より活用されるようになってきたが、この制度は公開された出願全件が対象となり、特許請求の範囲も変動する可能性が高いので監視負担が極めて大きい。

これに対して、付与後情報提供制度は、単に情報を提供できるにすぎず、情報提供者として一番知りたいはずの提出した証拠に基づく特許性の判断が示されないため、あまり活用されていないのが実状のようである。

これらの制度が有効に活用されないことによる潜在的な無効理由を有する特許の増加は、特許権者からみれば権利行使しても無効となる蓋然性が高いリスクを伴うことになり、第三者からみれば監視負担が増大することになる。また、無効資料が顕在化しないことから、関連する類似の特許の審査にも悪影響を及ぼす場合もあり、ひいては特許制度の信頼の低下を招くという結果にもなりかねない。

## 3.3 付与後情報提供及び無効審判制度の活用

前述したように、企業が無効審判制度等を積極的に活用しないことにより、自らが管理・保管している無効資料が増加し、これらが顕在化しないため瑕疵ある特許が放置されていると考えられる。

特許性について判断が示されないのであれば

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

付与後情報提供制度を使わずに、無効資料は交渉材料の一つとして温存しておくという考え方が一般的であると思われるが、逆に多くの付与後情報提供により複数の証拠が出され、それが権利者に通知されれば、実質的に権利者に対し権利行使の抑止力が働くことが考えられることから、積極的に付与後情報提供制度を活用することも考えられよう。

また、無効審判制度についても口頭審理の負担等を理由に、企業側としては消極的姿勢をとっているのが現状と思われるが、公益的無効理由については当事者能力及び手続能力を有する者であれば何人も請求可能であることから、この点を踏まえ無効審判請求の可能性を検討する事も必要と思われる。

なお、3. 1 (3) で述べたように、国際的にみると、現状では行政処分の見直しを図る異議申立制度が存在する国と存在していない国が混在している。この点については、今後国際的な制度調和の観点からの検討が望まれる。

### 3. 4 無効理由通知の活用

特許無効審判係属中における訂正の請求は、答弁書提出期間内等の一定の期間内に限られている（特134条の2第1項）。このため、口頭審理で実質的な議論が行われ、更なる訂正が出来れば特許が無効とならない案件でも、一旦無効審決が出された場合には、審決取消訴訟を提起してから訂正審判を請求せざるを得ないという問題がある（特126条2項但書）。

審査においては、拒絶査定をするときは、拒絶理由を通知して出願人に意見書の提出の機会を与えているのと同様に（特50条）、無効審判においても、答弁書提出後、無効審決が出る前（審理終結通知前）に無効理由を通知し、特許権者に反論の機会（特許請求の範囲の減縮等）を設けるのが望ましい。特許権者としては、審判請求書の内容をみただけでは訂正すべきか否

かの判断が付きにくいのが、審判官から無効理由通知を示されれば、審決取消訴訟までいかずとも審判段階で訂正できる場合もあるからである。

このような訂正の機会が与えられれば、特許権者は、訂正審判の請求を目的とする審決取消訴訟を提起しなくても良いだけでなく、迅速・適切な権利化の機会も確保できる。また、無効審判請求人にとっても一回で解決が図られ、特許庁・裁判所にとっても無用な審決取消訴訟が減り、事務手続の負担も軽くなると考える。

## 4. 訂正審判制度

### 4. 1 日本および諸外国の状況

#### (1) 訂正審判の件数

図1に示すように、訂正審判は単独で請求するだけでなく、無効審判の審決取消訴訟中に無効理由を解消するためにも多く請求されており、その件数は年々増加傾向にあった<sup>5)</sup>。しかし、2005年には一転して請求件数が20%減少している。この変化は、平成15年法改正において異議申立制度が廃止され、異議決定取消訴訟中に訂正審判を請求することがなくなったのと、審決取消訴訟時における訂正審判の請求の機会が制限されたこと（特126条2項）が主たる要因であり、今後もその分が減少していくと考えられる。

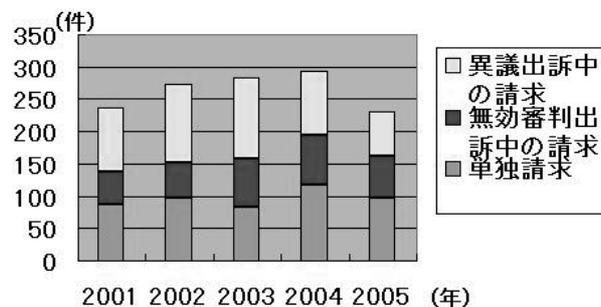


図1 訂正請求件数の推移

#### (2) 訂正できる期間

訂正審判を請求できる期間は、特許無効審判

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が請求されてからその審決が確定するまでは、原則として請求することができず、無効審判の審決取消訴訟の出訴後90日以内は認められている（特126条2項）。

無効審判が請求された場合は訂正請求することが認められ、訂正請求できる期間は、答弁書提出期間のほか、職権探知した無効理由通知に対する意見書提出期間等である。訂正が必要と判断した場合は、請求できる期間が限定されているので、最初の答弁書提出期間に訂正請求しておくことが好ましいが、審決取消訴訟を覚悟するのであれば、出訴後90日以内に訂正審判を請求することが認められているので、審判段階では訂正請求をしないで判断を待つこともできる。

### (3) 無効審判の審決取消訴訟中の訂正審判

平成15年法改正により、無効審判の審決取消訴訟中の訂正審判については、特許法181条2項の規定による差し戻し決定が可能となり、差し戻し後に無効審判中の訂正請求に移行させることが多くなっている。この差し戻しは、特許法181条2項に「裁判所は、特許権者が審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求又は訂正しようとしていることにより、無効審判において審理させるの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」と規定されている通り、裁判所の裁量で行われている。2006年3月の特許庁調べでは、差し戻し決定されたものが56件であったのに対して、差し戻しがなかったものが14件となっている。

裁判所において差し戻しされずに審決取消訴訟の審理を継続したところ、特許庁において訂正を認める審決が確定したという場合は、依然として、審決取消訴訟での手続きが無駄に終わる可能性が残されている。

なお、審決取消訴訟中の訂正審判の場合、差し戻しの可能性を考慮して審理が一旦中止され

ていた。その結果、差し戻しされなかった案件の審理が遅れてしまう可能性があったが、侵害事件と同時係属する場合等は、手続を中止せず、速やかに審理が行われるように2006年7月に運用変更がされている。

### (4) 諸外国との比較

表4に示すように、多くの国が訂正審判制度（権利付与後に補正できる制度）を有している中で、中国には訂正のみを取扱う制度がなく、権利付与後の補正は無効審判の手続きの中でのしか行うことができない。また、権利付与後の補正では、米国の再発行特許（Reissue Patent）を除き、クレームの拡張や変更は認められていない。

米国の再発行特許においても新規事項の追加は認められていないが、原特許の付与日から2年以内に再発行特許出願を行う場合に限り、クレームの拡張が認められている。これに対し、日本の訂正審判制度は、その他の多くの国と同じように権利付与後にクレームの拡張や変更は認められていない。国際的にも、権利範囲が権利付与後に拡大・変更されるのは権利の安定性の面から好ましくないと考えられているものと思われる。

## 4. 2 訂正の補正の要件について

訂正審判における補正は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記又は誤訳の訂正、③明りょうでない記載の釈明、のいずれかを目的とするものに限られている。審判官が、この目的以外での請求や、新規事項の追加、特許請求の範囲の拡張又は変更、独立特許要件違反と判断した場合は、訂正拒絶理由通知が発行される。

訂正拒絶理由通知を受けた場合、東京高裁の判決（平成8年（行ケ）第222号）に基づいた平成12年3月の運用変更により、訂正請求書の要旨の変更は認められていない。つまり、2つの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

訂正事項A（特許請求の範囲の減縮）、B（誤記の訂正）であったものを、AまたはBのいずれか一方のみにすることは認められているが、C（明りょうでない記載の釈明）の追加や、訂正事項Aの特許請求の範囲をより減縮してA'とするための補正は認められない。

従って、審判官の職権により、独立特許要件違反として文献を提示されて訂正拒絶理由通知を受けると、特許請求の範囲をより減縮することで拒絶理由を解消できる場合でも、その減縮補正は要旨変更となるため、新たに訂正審判をやり直す必要がある。このようなケースでは、実質的な審理期間が長くなり、審判官及び権利者の双方の負担が増えてしまう可能性がある。従って、元の訂正審判において実質的な対応ができることが望まれる。

#### 4. 3 訂正の機会について

わが国の制度では、訂正ができる時期に関して欧米諸国にはみられない制限が設けられており、上述した訂正審判のやり直しができないことがある。

例えば、侵害訴訟へのカウンターとして請求された無効審判で無効審決を受けた場合、この審決を不服として審決取消訴訟を提起して90日が経過した後に、侵害訴訟において特104条の3に基づいて新たな無効主張をされたときは、この侵害訴訟中に新たな訂正審判を請求することができない。また、審決取消訴訟後に請求した訂正審判の審理が行われて、訴訟の提起から90日を経過した後に訂正拒絶理由通知を受けた場合も新たな訂正審判を行うことができない。

後のケースでは、必要に応じて再度訂正審判を請求できるように、出訴後にできるだけ早く訂正審判を請求することで回避できる場合もあるが、先のケースでは打つ手がない。

訂正審判が繰り返し行われることにより手続きが長期化することは好ましくないが、権利者

が適切な訂正の機会を得ることで、本来、保護されうる特許権が救済されるような柔軟な運用が望まれる。

#### 4. 4 訂正の承諾義務

既に様々な論文で論じられているが、訂正審判を請求しようとする特許権に専用・通常実施権者がいる場合は、契約等で特別な定めが無ければ専用・通常実施権者が訂正を承諾すべき義務はないと判示されている（東京高裁 平成16年（ネ）第2995号）。契約で特段の定めが無い場合は、訂正後の権利範囲に実施権者の実施態様が含まれているか否かに関係なく実施権者の承諾が必要になる。従って、特許権者としては、訂正審判請求時に専用・通常実施権者の協力が得られない場合は契約を解除できる等、契約締結時に取り決めをしておく必要がある。

### 5. まとめ

#### 5. 1 拒絶査定不服審判制度について

日本の不服審判の請求件数が多い問題については、制度そのものの問題だけでなく、拒絶理由通知や拒絶査定など、審査段階における最終的に特許になり得るか否かの予見性が低いことに起因するものであるように思われた。特に米国、欧州と比較すると、その傾向がわかりやすい。

したがって、審査官は誤解が生じないように、より具体的でわかりやすい拒絶理由を記載するよう心がける一方で、出願人においても面接審査を活用するなど意思疎通を図るよう心がけることで出願の最終的な処分に対する予見性が高まり、無用な審判請求が減るのではないかと考えられる。

現在、審判部門では権利化が可能と思われる案件については極力審査段階（前置審査含む）で権利化を図ることを呼びかけているが、それ

表4 諸外国の審判制度3（訂正審判）

	日本	韓国	中国	米国		ドイツ	英国
登録以降の補正制度	訂正審判	訂正審判	なし	再発行特許 (Reissue Patent)	Re-Examination	自発補正	自発補正
補正可能な時期	① 無効審判の審決取消訴訟の出訴後は、出訴後90日以内。 ② 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を除く期間。	特許無効審判に係属していない期間。 (係属中は無効審判内で処理)		制限なし。	制限なし。	制限なし。	制限なし。
請求の範囲の拡張又は変更、新規事項の追加	できない。	できない。		できる。 (特許付与から2年以内のみ)	できない。	できない。	できない。
補正可能な範囲	① 特許請求の範囲の減縮。 ② 誤記又は誤訳の訂正。 ③ 明りようでない記載の釈明。	明細書又は図面に記載された範囲内に限る。		2年経過後は、New Matterを含まない範囲での訂正が可能。	Claimの範囲を拡張することはできないが、新たなClaimの提出が可能。	実質的にClaimの減縮のみで、明細書・図面のみの訂正は別の手続きが必要。	明細書の内容から明確かつ疑義なく開示されている情報のみ。
備考	専用実施権者または通常実施権者がいる場合は、それらの者の承諾が必要。	専用実施権者または通常実施権者がいる場合は、それらの者の承諾が必要。	独立した訂正審判制度なく、審決取消訴訟での訂正は認められない。	現行の特許に何らかの瑕疵があることを認める必要がある。	先行技術文献の提示が必要。査定系と当事者系の2種類あり。	別途、異議申立、無効確認訴訟でも訂正可能。	自発的に特許庁に申請するものと、訴訟中に裁判所または特許庁に申請するものがある。

を実現するためには上記のような審査段階における運用もあわせて検討することが必要と思われる。また前置審査については、現状出願人からはほとんど関与しようがないため、前置段階も含めた段階までの権利化を強く要請するのであれば、前置段階においてももう少し審査官と出願人がやりとりできる可能性について検討が望まれる。

## 5.2 無効審判制度について

過去の論文や本稿でも述べた通りであるが、

一見すると異議申立制度が無くなったものの大きな問題はないという見方もできるが、潜在的な無効理由を有する特許が年々増加していくことは明らかであり、その結果、確実に管理負担、訴訟リスクは増大することになり、潜在的なリスクは今後も増加し続けることとなる。

特許法104条の3により裁判所で特許の有効性も判断される現状においては、特許庁には単なる無効理由の有無というだけでなく特許付与の見直しの観点についても改めて検討されることを期待する。当面は現状の無効審判制度や

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

付与前／付与後情報提供制度を見直し、より使いやすくするような検討が望まれる。

編＞, p.18 (2006) 特許庁

### 5. 3 訂正審判制度について

平成15年法改正により、訴訟との関係で請求期限が発生することとなったが、訂正の補正の制限が厳しい現状においては、ほぼ一回勝負となってしまう。

意図的に遅延させる目的があるものとはともかく、侵害訴訟の場で新たな無効資料が提示されたような場合にまで訂正が全く認められなくなるというのは、厳しすぎるようにも思われる。その一方で別途無効審判が請求されれば訂正の機会ができるというのも制度的にバランスに欠けるものと思われる。

したがって、侵害訴訟で無効理由が判断される関係も考慮しつつ、適正に訂正ができるような制度・運用について検討いただきたい。

## 6. 終わりに

各審判制度が、今後ますますユーザーにとって使いやすい制度となり、またその結果特許庁の審査／審理負担も軽減されるような施策・運用がされることにより、ユーザーと特許庁双方の負担が軽減され、それによりわが国の産業が今後ますます発展していくことを期待する。

### 注 記

- 1) 特許庁行政年次報告書2006年版＜統計・資料編＞, p.13 (2006) 特許庁
- 2) 特許庁ホームページ, “前置報告を利用した審尋について”
- 3) 特許庁審判部, “審判の現状と課題”, p.25 (2006)
- 4) 特許第1委員会 第5小委員会, “出願人から見た望ましい拒絶理由通知の在り方”, 知財管理 Vol.56, No.12, p.1875 (2006)
- 5) 特許庁行政年次報告書2006年版＜統計・資料

### 参考文献

- ・特許庁審判部, “審判の現状と課題” (2006)
- ・特許庁ホームページ, “平成15年改正法における訂正審判の運用の変更について”  
[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/15kaisei\\_teisei\\_unyou.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/15kaisei_teisei_unyou.htm)
- ・特許庁ホームページ, “前置報告を利用した審尋について”  
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm>
- ・特許庁ホームページ, “無効審判及び訂正審判における応答期間についての運用指針”  
[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/outou\\_kikan.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/outou_kikan.htm)
- ・特許庁ホームページ “訂正の補正に関する運用変更のお知らせ”  
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/jouteikyou0328.htm>
- ・特許庁, “特許行政年次報告書” (2006)
- ・篠原 勝美著, “知財高裁から見た特許審査・審判”, 特技懇2005.11.14 no.239
- ・特許第2委員会 第2小委員会, “新無効審判と付与後情報提供の問題点と活用について”, 知財管理 Vol.55, No.12, pp.1733-1744 (2005)
- ・特許第1委員会 第5小委員会, “権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討—特許異議申立制度の廃止を補う施策の提言—”, 知財管理 Vol.56, No.11, pp.1697-1709 (2006)
- ・特許第1委員会 第3小委員会, “侵害訴訟中の権利の訂正に係わる判決例の研究”, 知財管理 Vol.54, No.11 pp.1639-1651 (2004)
- ・福井 宏司著, “権利濫用の抗弁と訂正審決の確定—権利濫用の抗弁に対する再抗弁について—”, 知財管理 Vol.55, No.2 pp.221-231 (2005)
- ・平野 和宏著, “通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無”, 知財管理 Vol.55, No.6 pp.747-756 (2005)
- ・特許第1委員会 第5小委員会, “出願人から見た望ましい拒絶理由通知の在り方”, 知財管理 Vol.56, No.12 pp.1873-1880 (2006)

(原稿受領日 2007年4月5日)