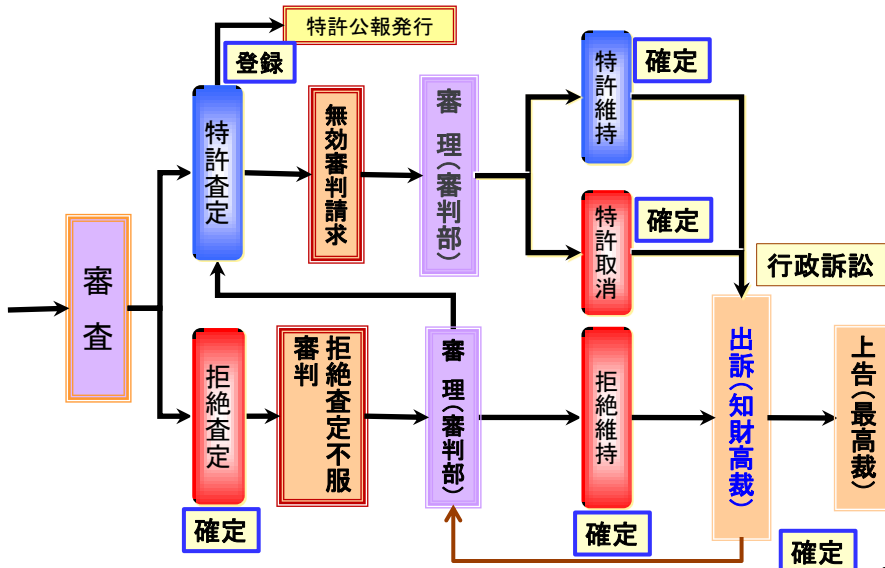


知的財産法

審判制度

特許審判の流れ



審判制度

●特許出願の**最終処分**（審査官）

→ **拒絶査定**又は**特許査定**

瑕疵がある場合

→ 出願人又は一般公衆の権利・利益を害する

特許庁において**再度審理**する手続である**審判制度**

●審判は、**準司法的な手続** → **審決**

専門的技術知識を有する機関である特許庁

審決に不服のある場合 → **知的財産高等裁判所**に提訴

（裁判における一審である地裁が省略）

審判の役割

(1) 審査の上級審 → ①拒絶の妥当性判断(拒絶査定不服審判)

②権利の信頼性向上(異議申立て)

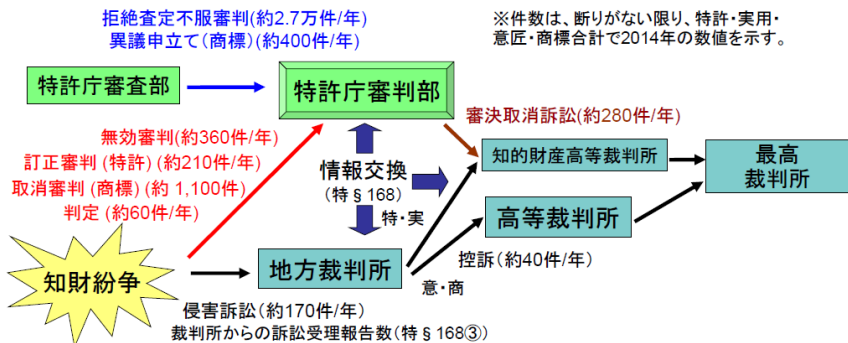
(2) 紛争の早期解決 → ①特許の有効性の判断(無効審判)

②特許請求の範囲等の訂正(訂正審判)

③不使用等の登録商標の取消し(取消審判)

④権利範囲の公的鑑定(判定)

審判の位置づけ



審判の種類

権利化前

拒絶査定不服審判

権利化後

特許無効審判

訂正審判

- 他に,
存続期間の延長登録無効の審判
除斥・忌避の決定審判
参加の許否の決定の審判

4

30年度【知的財産法】杉山 務

審判請求

- 特許庁長官宛**に、審判請求書を提出
請求の趣旨、請求の理由等所定の事項を記載(131条1項)

方式審理

方式に違反しているときは補正命令が出され、応じないときには、決定をもって請求書を却下する(決定却下)

適法性審理

審判請求の適法性を審理し不適法な場合、請求期間経過後に提出されたもの等補正することができないものは補正の機会を与えずに、補正をすることができるものについては補正命令の後に、解消しなければ却下する(審決却下)

審判請求の時期

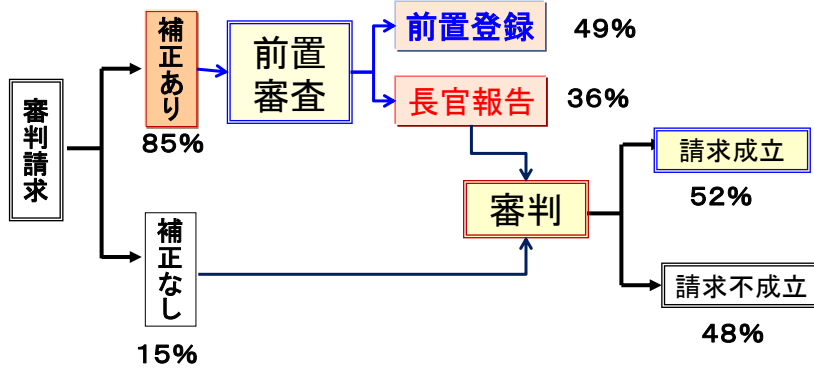
拒絶査定謄本の送達の日から3月以内(121条1項)

7

30年度【知的財産法】杉山 務

前置審査

拒絶査定不服審判の請求



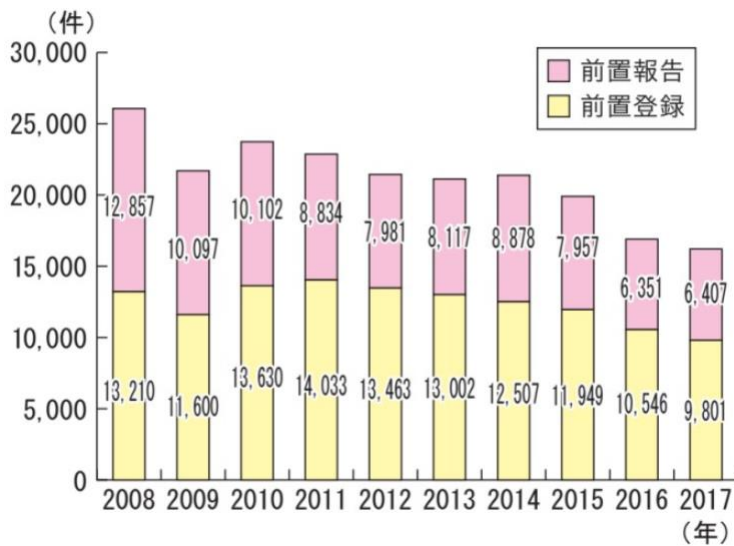
2010年データ

●前置審査の結果、原拒絶査定を維持できると判断したときは、特許庁長官への報告書を作成し、審判官の審理に移る

8

30年度【知的財産法】杉山 務

前置審査結果の推移（特許）（2008-2017）



9

30年度【知的財産法】杉山 務

拒絶査定不服審判の審理

- 審判官(通常3人の合議体)による審理
拒絶査定が理由が妥当であるか否かを中心に判断
審理の結果, 拒絶査定が理由が妥当であると判断
⇒ 「**審判の請求は成り立たない。**」という**請求棄却の審決**
- 拒絶査定が理由が不当であると判断
他に拒絶の理由があるか否かについて職権で調査
新たな拒絶の理由が発見されたときには, この拒絶の理由を審判請求人に通知し, 意見書又は補正書を提出する機会を与え, 意見書・補正書によってもなお拒絶すべきと判断されるときには, 結果として拒絶査定が維持され
「**審判の請求は成り立たない。**」という**請求棄却の審決**
- 職権による調査の結果, 拒絶の理由を発見できないときには,
「**原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものとする。**」**容認審決**
「**原査定を取り消す。本願は更に審査に付すべきものとする。**」**差戻し審決**

10

30年度【知的財産法】杉山 務

審判の手続き

- **職権進行主義**
審判においては, 審判長は, 当事者又は参加人が法定又は指定した期間内に手続をしないとき, 又は指定の期日に指定の場所に出頭しないときにも, 審判手続を**進行**することができる(152条)
- **職権探知主義**
審判においては, 当事者が申し立てない**理由**についても審理することができる(153条1項)。ただし, 請求人が申し立てない**請求の趣旨**については審理することができない(同条3項)

職権探知主義と弁論主義

職権探知主義は, 民事訴訟法の原則である弁論主義(裁判所の判決をするのに, その基礎となる事実, もっぱら当事者の弁論からだけ採用し, その真偽も当事者間に争いがある場合に限って, 確かめることとする)とは大いに異なる

これは, 審決の結論が当事者間に止まらず一般の第三者にも及ぶ**対世的な効力**を有するからである

11

30年度【知的財産法】杉山 務

審 決

- 審決は、合議体として審判官がする最終的な判断であり、裁判における終局判決に相当する
- 審決は、審決の結論及び理由等一定の事項を記載した文書でもって行われる(157条)
- 審判は審決があったときに終了する(157条1項)

審決の効力

審決が確定すると、単に審判の当事者のみならず、一般の第三者に対しても効力が及ぶ(対世的効力)

一事不再理の効力

無効審判においては、審決が確定し登録があったときには**審判参加者は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ない(167条)

12

30年度【知的財産法】杉山 務

特許無効の審判

趣 旨

- 特許になったものの中には、審査官・審判官の**拒絶理由の見逃しや判断の誤り**があり、本来、特許されるべきでなかったものも含まれている
 - このように**瑕疵ある**特許の存在は、権利者に不当な権利を与えることになるとともに、他の人の自由な実施を妨げることになり、産業の発達を**阻害する要因**となる
 - 本来、特許されるべきでなかったものについては、その特許を無効とし、初めからなかったものとして**溯及的に消滅**させる道を設けておく必要がある。
このために設けられたのが無効審判の制度である
- **特許権侵害訴訟の対抗措置として、無効審判が請求されることが多い**

13

30年度【知的財産法】杉山 務

特許無効の理由

- 無効理由は, 制限列举 (123条1項)
- 拒絶の理由 (49条) とほぼ同じであるが
 - 1 特許請求の範囲の記載形式 (36条6項4号) 違反
 - 2 出願の単一性の要件 (37条) 違反

は, 特許権の内容である発明の実体的な瑕疵ではないので除外

- 訂正審判による訂正及び無効審判の手續における訂正が不適法であった場合には, 当該訂正が特許の無効理由となる

請求項ごとの請求

- 特許請求の範囲に記載された請求項が2以上あるときは,
請求項ごとに審判請求が可能

14

30年度【知的財産法】杉山 務

請求できる期間

- 特許権設定の登録後であれば,
特許権消滅の後でも請求可能 (123条3項)

無効審判を請求できる者, 請求される者

- 何人も請求することができる。ただし, 権利の帰属については, 利害関係人のみ (共同出願 (38条) と冒認出願; 123条2項)
- 無効審判を請求される者 (被請求人) は,
特許原簿に登録されている特許権者

15

30年度【知的財産法】杉山 務

審理の方式

- 当事者(請求人と被請求人)対立の構造を採り,当事者の双方に平等に言い分を述べる機会を与える(双方審尋主義)
- 実務においては,特許庁の審判廷において,当事者双方が出席し,公開の場での□頭審理が原則

審決の効果

- 特許無効の審決が確定したときには,その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(遡及的消滅)

16

30年度【知的財産法】杉山 務

参加

- 審判の係属中に利害関係のある第三者がその審判の一方の当事者に加わってその審判手続を進行すること
 - 当事者参加(148条1, 2項)
共同して審判を請求できる者が,請求人として参加
 - 補助参加(148条3, 4項)
審決の結果について利害関係を有する者が,当事者の一方を補助するために参加
- この参加は,当事者系の審判に適用され,査定系審判には適用されない

取下げ

- 審判の請求は,審決が確定するまでは,取下げ可能(155条1項)
- 無効審判については,答弁書の提出があった後は,相手方の承諾を得なければ,取り下げることができない(155条2項)

17

30年度【知的財産法】杉山 務

訂正の審判

●訂正の審判は、特許権設定の登録後に特許権者が明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項を訂正することを目的として請求する審判(126条)

→無効審判請求の対抗手段として利用されることが多い

特許権が設定登録をされた後は、明細書、特許請求の範囲は一種の権利書となるから、その内容はみだりに変更されるべきではない

しかしながら、特許請求の範囲の記載が広すぎたために、有効な特許である部分を有しながら、全体が無効であると主張される場合や、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載に誤りがあるか不明りような記載があるため、権利範囲の解釈に無用な紛争を生じることがある

これをそのまま放置すると特許権者に酷であり、第三者も不明確な権利の存在により煩わされることになる等、公益に反することとなる

このため、第三者に不測の損害を与えない範囲で特許権設定の登録後において特許権者に訂正の機会を与えることとした

18

30年度【知的財産法】杉山 務

訂正審判

●訂正は、次に掲げる事項を目的とするもの

- 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

●特許明細書、特許請求の範囲
又は図面に記載の範囲内

●実質上拡張又は変更不可

●出願の際独立して特許可能:独立要件

<実質上拡張の例>

特許請求の範囲において「加熱下において」を「100°C以下の温度において」とする訂正は、実質上の拡張となる

<実質上変更の例>

温度を「3乃至5° F」を「3乃至5°C」とする訂正

$$C=(F-32) \times 5/9$$

F:Fahrenheit

19

30年度【知的財産法】杉山 務

請求できる期間

- 特許無効審判と同様に**特許権消滅の後**でも請求することができる(126条6項)
- 無効審判が特許庁に係属している間は**訂正の審判**をすることができない(126条2項) < **訂正請求**の機会に訂正可能 >

審決の効果

- 訂正を認容する審決が確定したときには、その**訂正の効果**は出願時までに**遡及**し、訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる(128条)

20

30年度【知的財産法】杉山 務

再 審

- 審判手続きに**重大な瑕疵**があるときなどは、確定した決定や審決に対して再度審判を請求することができる(171条)
 - 再審の理由は、民事訴訟法338条を準用(171条)
(例. 証拠となった文書が偽造されたものであった)
 - 再審により回復した特許権については効力が制限される(175条)
→取り消されていた期間の善意の実施には及ばない
- Q:無効審判で特許権が有効と判断されて、権利行使により損害賠償金を得た後に、再審で権利が無効となった場合に賠償金の返還は必要か？

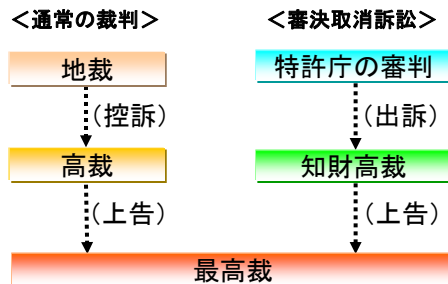
21

30年度【知的財産法】杉山 務

審決取消訴訟

- 審決に不服があれば、裁判所に訴えを提起
管轄裁判所は、**知的財産高等裁判所**（専属管轄）（178条）

裁判における三審制度の例外で一審省略



<参考>

- ・行政庁において、一審に相当する上級審の組織を備えているところには、特許庁の他に、国税不服審判所 海難審判庁などがある（行政審判制度）
- ・査定系については、特許庁長官を被告として、当事者系は審判における相手方を被告として、訴えを提起する

22

30年度【知的財産法】杉山 務

固有必要的共同訴訟

拒絶審決取消の訴えは共有者全員

実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる**固有必要的共同訴訟**と解すべきである（最高裁55年1月18日）。

けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は**共有者全員の有する一つの権利**の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき**合一に確定**する必要があるからである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしているのも、右と同様の趣旨に出たものというべきである。

1 審判制度

(1) 拒絶査定不服審判（121条）¹ 査定系

- ・ 請求人は、拒絶査定を受けた者
- ・ 拒絶査定謄本送達日から3月以内に請求可
- ・ 審判請求と同時に明細書の補正可能
- ・ 補正があると審査官が前置審査を行う。

★ 原査定をした審査官に限定されない。

(2) 無効審判（123条）² 当事者系

- ・ 請求人は、利害関係人
- ・ 特許権設定から、権利消滅後も訴えの利益があれば請求可 時効に掛かれば不可
- ・ 無効が確定すると遡及的に権利が消滅

(3) 訂正審判（126条） 査定系

明細書又は特許請求の範囲の記載不備による争いを避けるため、又は無効審判により無効とされるのを避けるため

- ・ 特許権設定後に特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正
- ・ 無効審判が係属中は、訂正審判の請求はできず、訂正請求で対応

(4) 存続期間延長登録無効（125条の2） 当事者系

- ・ 医薬品又は農薬の特許権
他の法律により実施できなかった場合の不適切な延長登録に対して請求

2 特許異議申立

- ① 特許公報発行から6か月間に限り、何人も申立てができる³（113①）
- ② 申立理由は公益的事由（新規性、進歩性、記載要件、補正要件等）のみ（113①）
- ③ 書面審理のみ（118①）
- ④ 申立書の理由及び証拠の要旨変更が可能な期間を、申立期間満了する時又は取消理由が通知される時の何れか早い時までには制限（115②）
- ⑤ 複数の申立てがなされた場合、審判合議体が全ての申立理由を整理し、まとめて審理することを原則とする（120の3）。また、特許権者が希望すれば、申立期間の経過を待つことなく速やかに審理を開始する運用とする
- ⑤ 申立ての内容について、審判合議体で審理し、特許の取消理由があると判断した場合にのみ、特許権者に取消理由を通知し、意見の提出及び訂正の機会を付与（120の5①）
- ⑥ 手続の中で特許の訂正がなされた際に、申立人が意見を提出できるようにする（希望しない場合等を除く）（120の5⑤）
- ⑦ 特許の取消審決に対して、権利者のみ、不服の場合に知財高裁に出訴可（114⑤、178①）

3 無効審判・訂正審判との関係

- ① 特許異議の申立てを創設することに併せて、無効審判の請求人を利害関係人に限定（123②）
- ② 無効審判と同様に特許異議申立てが特許庁に係属した時から決定が確定するまでは、訂正審判の請求を制限（126②）
 - ★ キャッチボール現象を避けるために訂正を制限
 - ★ 知財高裁への出訴の際の被告は、査定系は特許庁長官、当事者系は相手方。異議は長官（179）

¹（拒絶査定不服審判）**第二百一十一条** 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

²（特許無効審判）**第二百三十三条** 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

³（特許異議の申立て）**第一百三十三条** 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。