

第五編 無効審判請求（挙発）審査

第五編 無効審判請求（挙発）審査.....	4
第一章 専利権の無効審判請求.....	7
1. 前書き.....	7
2. 無効審判の請求.....	7
2. 1 無効審判の請求人.....	8
2. 1. 1 何人も.....	8
2. 1. 2 利害関係者.....	8
2. 2 無効審判請求の期間.....	10
2. 2. 1 専利権存続期間内.....	10
2. 2. 2 専利権が当然消滅した後.....	10
2. 3 無効審判請求の事由.....	11
2. 3. 1 法に定められた無効審判請求事由.....	11
2. 3. 2 法に定められた無効審判請求事由ではない.....	15
2. 4 無効審判請求声明、理由及び証拠.....	16
2. 4. 1 無効審判請求声明.....	16
2. 4. 1. 1 無効審判請求声明の態様.....	16
2. 4. 1. 2 無効審判請求声明の処理原則.....	17
2. 4. 2 無効審判請求理由.....	19
2. 4. 3 無効審判請求証拠.....	20
3. 無効審判請求審査の処理.....	21
3. 1 理由又は証拠の補足提出.....	21
3. 2 補足答弁.....	22
3. 3 面接又は必要な実験の実施、模型又はサンプルの追送、 検証実施.....	22
3. 3. 1 面接.....	23
3. 3. 2 必要な実験の実施、模型若しくはサンプルの追送又は検 証実施.....	23
3. 4 訂正（更正）.....	25
3. 4. 1 訂正と無効審判請求との合併審査の処理手続き.....	26
3. 4. 2 先に請求された訂正が取り下げられたと見なす適用状況.....	28

3. 4. 3	訂正審査結果の処理	29
3. 4. 4	訂正案件と無効審判請求案件との合併審理の注意事項	29
3. 5	同一専利権における複数の無効審判請求案件の合併審理	31
3. 5. 1	合併審理の通知	32
3. 5. 2	合併審理の通知後の処理及び審理	32
3. 5. 3	各案件審理の回復	33
3. 6	審理計画	33
3. 7	取り下げ	34
4.	無効審判請求の審理	35
4. 1	審理の基本原則	35
4. 1. 1	書面審理の原則	35
4. 1. 2	職権原則	35
4. 2	争点整理	36
4. 2. 1	争点認定の態様	37
4. 2. 2	釈明権の行使	37
4. 3	争点の審理	40
4. 3. 1	無効審判請求事由の審理	41
4. 3. 1. 1	専利出願権者に関する争い	42
4. 3. 1. 1. 1	非専利出願権者	43
4. 3. 1. 1. 2	専利出願権の共有	44
4. 3. 1. 2	専利権者所属国が中華民国国民による専利出願を受 理しない場合	45
4. 3. 1. 3	実体要件に関する争い	45
4. 3. 1. 3. 1	実用新案（新型）定義の審理	46
4. 3. 1. 3. 2	進歩性又は創作性審理の注意事項	46
4. 3. 1. 3. 3	新規性喪失の例外の審理の注意事項	46
4. 3. 1. 3. 4	先願主義原則の審理	47
4. 3. 1. 3. 5	本法第32条の2013年6月13日付けの施行・ 発効前後における、第32条の一案両請（特実併願）に関す る無効審判請求の審理	48
4. 3. 1. 3. 6	第32条の一案両請（特実併願）の無効審判請求 の審理の注意事項	49
4. 3. 2	無効審判請求証拠の審理	49
4. 3. 2. 1	無効審判請求証拠の審理に関する基本概念	50

4. 3. 2. 2	証拠の採用	51
4. 3. 2. 2. 1	証拠能力及び証拠力の判断	52
4. 3. 2. 2. 2	書証の採用	56
4. 3. 2. 2. 2. 1	原本、正本、写し	56
4. 3. 2. 2. 2. 2	外国語証拠及びその中国語訳	56
4. 3. 2. 3	補強証拠及び新証拠	57
4. 3. 2. 4	争点範囲内における証拠調査	57
4. 3. 2. 5	証拠調査における注意事項	61
4. 4	職権による審理	62
4. 4. 1	職権審理の時機及び範囲制限	63
4. 4. 2	専利権者に対し答弁を通知する義務	64
5.	無効審判請求審決	64
5. 1	審決結果	64
5. 2	審決書主文記載事項	65
5. 3	審決理由記載原則	67
5. 4	無効審判請求審決における注意事項	69
5. 5	無効審判請求の審決の効果	71
5. 5. 1	一事不再理原則	71
5. 5. 2	一事不再理の判断時点	74
5. 5. 3	一事不再理の処理	75
6.	無効審判請求の行政救済	75
7.	取り消し確定及びその効果	75
8.	原処分が取り消された後に改めて行われる審理	76
9.	無効審判請求案件と専利権侵害訴訟との関係	77

第五編 無効審判請求（挙発）審査

特許（発明専利）、実用新案（新型専利）、意匠（設計専利）出願案件は、許可され公告された結果、専利権が取得され、排他的効力が発生する。専利権者及び公衆の利益の調和を図るために、専利法（以下、本法という）において「挙発（以下、無効審判請求という）」の公衆補助審査制度が設けられており、公衆の協力により、専利主務官庁は、専利権の授与がより正確で間違いなく行われるように、公告された専利案件について再び審査を行う。また、無効審判請求の提起は、通常、専利権侵害の紛争に起因し、当事者は、無効審判請求手続きにより専利権の取り消しを請求して、専利権侵害が訴訟になることを回避することができる。

無効審判請求手続きは、無効審判請求人が提起することによって発動される。無効審判請求人が無効審判請求を提起した後、専利主務官庁は、手続きを先にして実体を後にする原則に基づき審査を行う。手続き審査を経て、無効審判請求が受理された後、専利審査官を指定して、実体審査を行うとともに審決書を作成し、専利権者及び無効審判請求人に送付しなければならない。無効審判請求審査手続きは、無効審判請求人によって無効審判請求が取り下げられない限り、不受理処分書又は無効審判審決書をもって終結としなければならない。当事者は、処分結果を不服とした場合、法により行政救済を提起することができる。又、訴願決定又は行政訴訟によって原処分取り消しの判決が下され、改めて処分するよう差し戻された時、裁判所によって（行政機関が直接処分するよう）義務付ける判決が下され、その後、上訴せずに判決が確定された場合、専利主務官庁は、直接処分する以外に、原則的に審理手続きを改めて行わなければならない。

無効審判請求手続きは、専利権の無効審判請求及び専利権期間延長の無効審判請求を含む。本編は、2つの章に分けて説明する。第一章「専利権の無効審判請求（挙発）」では、一般専利権の無効審判請求の審理に係る事項について説明する。第二章「専利権期間延長の無効審判請求」では、無効審判請求を提起可能な事由、無効審判請求声明、無効審判請求審決及び無効審判請求取り消し確定等の事項のみについて説明するが、その他は、第一章の規定を準用する。

専利制度精神の保護、無効審判請求制度目的の保障、無効審判請求人及び専利権者攻撃防御方法による権利行使のバランス及び審査実益の考慮に基づき、本法は、無効審判請求に係る規定が以下の

ように大幅に追加改正されている。

- (1) 無効審判請求を提起できる事由及び無効審判請求事由の専利法変更時における適用の追加改正。
- (2) 無効審判請求時には無効審判請求声明を明記すべきであり、無効審判請求声明は、一旦提起されると、変更又は追加してはならないが、縮減することができる。
- (3) 無効審判請求の審決は、無効審判請求声明範囲内の各請求項についてそれぞれ行わなければならない。
- (4) 無効審判請求人に審理遅延の虞がある又は証拠が明確になった場合は、直接審理を行うことができる。
- (5) 無効審判請求案件の審理期間において訂正（更正）案件がある場合は、合併審理、合併審決を行わなければならない。同一無効審判請求案件審査期間において2つ以上の訂正案件がある場合は、先に請求された訂正案件が取り下げられたものと見なす。
- (6) 同一専利権に複数の無効審判請求案件がある場合は、必要に応じて合併審理を行うことができ、合併審決を行うこともできる。
- (7) 無効審判請求審決前における無効審判請求の取り下げは、専利権者が既に答弁を提出した場合にはその同意を得なければならない。
- (8) 知的財産案件審理法第33条の規定により提出された新証拠について、審理された結果、理由がないと認められた場合は、一事不再理が適用される。
- (9) 専利主務官庁は、無効審判請求声明範囲内において無効審判請求人によって提出されていない理由及び証拠を職権により斟酌することができるが、専利権者に対して期限までに答弁するよう通知しなければならない。
- (10) 職権による訂正の通知という規定を削除し、職権審理の制度を廃止する。

専利権の許可は、査定時の規定により行われ、実体が旧に従う法理に基づき、専利権に無効審判請求提起の事由及びその審理があるか否かは、専利法の改正によって専利権が不確定状態となることを回避するために、自ずと許可査定時の規定に従わなければならない。しかしながら、専利案件に分割、変更出願、補正又は訂正が出願時に開示された範囲を超えていることがある場合、又は訂正が実質的な拡大である、又は公告時の専利権範囲を変更する事情で無効審判を請求する場合は、それらの事情がいずれも先願主義のもとでは専

利権取得の本質規定に違反し、排他的範囲の拡大又は変更に属するため、それらの事項について無効審判を請求する場合は無効審判請求時の規定に従うと規定されている。従って、本法が改正され施行された後、許可済み又は処分済みの専利案件に対して、上述本質規定に違反することがあると認めた場合は、いずれも無効審判を請求することができる。専利主務官庁がそれらの事項において請求された無効審判について行う審理には、無効審判請求時の規定が適用される。

本法改正施行前にまだ審決されていない無効審判請求案件及び訂正案件の審理関連手続きについては、改正施行後の規定を適用する。

第一章 専利権の無効審判請求

1. 前書き

特許（発明専利）、実用新案（新型専利）又は意匠（設計専利）出願案件について専利権が取得された後は、再び争うことができないわけではなく、公告された専利案件に対して、本法に定められた無効審判を請求可能な事由があると認めた場合は、利害関係者が請求すべき特定の事由を除き、原則的には、何人も専利主務官庁に対して専利権の取り消しを請求することができる。

無効審判請求案件の審理は、立場が対立する無効審判請求人及び専利権者に関係するため、その審理過程においては双方の当事者の手続き利益の保証及びバランスを特に注意する必要がある。従って、本章においては、無効審判請求の審理の要件（形式要件及び実体要件を含む）を規範すると同時に、無効審判請求の審理の手続きの進行について、関連する処理原則を規範する。

本章は、計9節からなり、第2節～第5節において無効審判請求の審理手続きの進行を規範し、無効審判の請求、無効審判請求の処理可能方法、無効審判請求実質要件の審理から無効審判請求の審決及び終結等について順次説明する。無効審判請求の審決後の救済及び関連する法律効果等の事項については、第6～9節においてそれぞれ説明する。

特許権の無効審判請求については、本法第71～82条において明文化されている。実用新案権の無効審判請求については、本法第119条に規定されており、並びに第120条にて特許権の第72～82条を準用する。意匠権の無効審判請求については、本法第141条に規定されており、並びに第142条にて特許権の第72条、第73条第1、3及び4項、第74～78条、第79条第1項及び第80～82条の規定を準用する。性質が同じであることに基づく準用条項は全て特許の関連規定から引用するため、以下の章節の記述における準用規定に関わる規定の場合、特許権の条項のみ列挙される。

2. 無効審判の請求

専利権の存続期間において、特定の事由を除き、何人も本法に定

められた無効審判を請求可能な事由があると認めた場合は、請求書を用意し、無効審判請求声明、理由を明記するとともに、証拠を添付して無効審判を請求することができる。専利権が当然消滅した後においては、利害関係者が専利権の取り消しに対して回復可能な法律上の利益がある場合に限って、無効審判を請求することができる。

無効審判請求声明は、無効審判請求時に確定すべきであり、専利請求の範囲に複数の請求項がある場合は、一部の請求項について専利件の取り消しを請求することができる。

無効審判請求理由は、法に定められた無効審判を請求可能な事由を満たさなければ主張することができず、かつ無効審判請求人が請求した無効審判請求理由は、専利権を取り消すべきであると主張する具体的な事実を無効審判請求声明範囲内において明記しなければならない。その主張を証明する証拠がある場合は、各具体的事実と添付された証拠との間の関係を明記しなければならない。

2. 1 無効審判の請求人

2. 1. 1 何人も

無効審判請求が公衆審査制度であるため、無効審判の請求は、特定の事由が利害関係者によって請求されるべきであることを除き、何人も行うことができる。しかしながら、専利権者が自ら無効審判請求を行った場合は、本法において無効審判請求手続きの進行が双方の当事者の共同参加を前提とすると規定され、専利権者に対して答弁手続きを実行するよう通知すべきであり、かつ無効審判請求案件が無効審判請求声明、理由、添付された証拠の斟酌を原則とし、無効審判請求が成立しないと審決された際に、第三者に対して一事不再理の阻止効果を生じることから、上述した「何人も」には、公衆審査の制度に合致しないことを回避するために、専利権者自身を含まない。従って、専利権者が自ら無効審判請求を行った場合は、受理すべきではない。

2. 1. 2 利害関係者

専利権の存続期間内において、専利出願権の帰属、共有専利出願権の争いの特定事由をもって無効審判を請求する場合、又は専利権が当然消滅した後に始めて無効審判請求を提起する場合は、利害関係者に限って行うことができる。

利害関係者のもっとも典型的な例は、真に専利出願権を有する者

又は専利出願権を共有する者である。無効審判請求人は、利害関係者であると主張するには、無効審判請求書において明記するとともに証明を提出しなければならない。無効審判請求人が利害関係者であると明記したが、証明書類を添付しておらず、又は補助証明の形式が不明瞭である場合には、補正を通知しなければならない。期限を越えて補正又は応答がない場合には、「無効審判請求を不受理」の処分としなければならない。例えば、無効審判請求人が専利権者の雇用者であると主張し、かつ係争専利が被雇用者によって職務上において完成された創作であり、専利出願権が雇用者に帰属すべきである場合は、それが利害関係者であることを請求書において明記するとともに、係争専利の完成時に雇用関係が存在したことを示す証明書類を提出しなければならない。証明書類が添付されておらず、補正を通知されたが期限までに補正しなかった場合は、「無効審判請求を不受理」の処分としなければならない。しかしながら、無効審判請求人が利害関係を有する証明書類を提出済みだが、当該証明書類の証拠力が不足するだけであり、若しくは専利権者が利害関係に対する認定に争いがあると主張し事実を調査した後、その利害関係を認定できない場合には、「無効審判請求却下」の審決とすべきである。

また、無効審判請求人が専利民事権利侵害訴訟の被告である場合、民事案件は、係争専利の専利権者が、無効審判請求人によってその専利権が侵害されたと主張したことによって生じたものであり、係争専利権における無効審判請求取り消し事由の存在の有無が民事権利侵害責任の成立の是非に関係するため、専利民事権利侵害訴訟の被告が無効審判請求人であり、係争専利に対して無効審判を請求した場合は、それが利害関係を有すると認めるべきであり、無効審判請求人は、民事権利侵害訴訟関連起訴又は判決等の書類を添付してそれが適格な利害関係者であることを証明しなければならない。しかしながら、ここで注意しておきたいことは、専利民事権利侵害訴訟の被告が会社の責任者に過ぎない場合には、無効審判請求の提起は依然として被告が行うべきであり、当該会社が被告ではない以上、これに基づいて法律上の利害関係を有するとは主張しがたく、会社の名義で直接無効審判請求を提起することができないことである。

2. 2 無効審判請求の期間

2. 2. 1 専利権存続期間内

無効審判請求の目的は、専利権の取り消しを請求することであり、審理された結果、無効審決が成立した場合は、専利権取り消しの法律効果が発生するため、無効審判の請求は、原則的に専利権存続期間内において行わなければならない。専利出願案件が許可公告日から専利権を授与されるため、無効審判の請求は、公告日から初めて行うことができる。公告日の前に無効審判を請求する場合は、無効審判請求の対象がないため、その無効審判請求を受理しない。

2. 2. 2 専利権が当然消滅した後

専利権が当然消滅した場合は、原則的に無効審判請求の対象とすることができない。しかしながら、専利権の取り消しに対して利害関係者が回復可能な法律上の利益を有する場合は、専利権が当然消滅した後依然として無効審判を請求することができる。専利権が当然消滅した後利害関係者が無効審判を請求する場合は、専利権の取り消しに対して回復可能な法律上の利益を有する関連証明書類を証拠として提出しなければならない。例えば、専利権が当然消滅した後無効審判を請求し、無効審判請求人が、それが専利権侵害民事訴訟における判決に不利である被告であり、利害関係者であって回復可能な法律上の利益を有すると主張した場合は、民事権利侵害訴訟関連判決等の書類を添付して証明しなければならない。

回復可能な法律上の利益のもっとも典型的な例は、専利権存続期間内において権利侵害訴訟で不利な判決を受け、専利権の取り消しが無効審判請求人に対して回復可能な法律上の利益を有することである。専利権が当然消滅した後、専利権侵害民事訴訟がまだ進行中の者については、智慧財産案件審理法の規定により、専利権侵害民事訴訟の被告は訴訟において無効の抗弁を行い、専利権の有効性について争うことができることから、専利権侵害民事訴訟の被告は専利権が当然消滅した後、係争専利に対し無効審判を請求することもまた、回復可能な法律上の利益を有するものと認めるべきである。回復可能な法律上の利益があるか否かに対する認定は、無効審判請求人によって提出された証明書類の形式上の主張に基づいて認定し、その訴訟の結果がそれに有利であるか否かを問わない。

無効審判請求人によってそれが利害関係者でありかつ回復可能な法律上の利益を有することを示す証明書類が添付されておらず、

補正を通知されたものの期限までに補正しなかった場合は、「無効審判請求を不受理」の処分とすべきである。無効審判請求人が提出した証明書類により無効審判請求人が利害関係者であり若しくは回復可能な法律上の利益を有することを認定することができない場合、「無効審判請求却下」の査定を下すべきである。

ここで注意しておきたいことは、無効審判請求提起時に専利権が当然消滅した場合は、無効審判請求人が利害関係者でありかつ回復可能な法律上の利益を有しなければならないという制限があることである。無効審判を請求した後に始めて専利権が消滅した場合は、この制限がない。無効審判請求が消滅前の専利権存続期間内に行われ、依然として有効である専利権に対して合法的に提出されたものであるため、当該無効審判請求案件は、依然として審理を続行すべきであり、専利権が消滅した事実を審決書において明記しなければならない。

2. 3 無効審判請求の事由

2. 3. 1 法に定められた無効審判請求事由

係争専利が下記のいずれかに該当する場合は、専利主務官庁に対して無効審判を請求することができる。

- (1) 共有専利出願権が全体共有人によって提出された出願ではない場合。
- (2) 専利権者が専利出願権者ではない場合。
- (3) 専利権者の所属国が、中華民国国民の専利出願を受理しない場合。
- (4) 特許、実用新案又は意匠の定義を満たさない場合。
- (5) 産業利用性、新規性、新規性喪失の例外又は進歩性（意匠においては創作性）の要件に違反した場合。
- (6) 法に定められた専利を与えない項目に属する場合。
- (7) 特許又は実用新案の明細書の記載が、明確かつ十分に開示され、所属する技術分野において通常知識を有する者がその内容を理解できるとともにそれに基づいて実現することができるという要件に違反した場合。意匠の明細書及び図面の記載が、明確かつ十分に開示され、所属する技術分野において通常知識を有する者がその内容を理解できるとともにそれに基づいて実現することができるという要件に違反した場合。
- (8) 特許又は実用新案の専利請求の範囲が、明確かつ簡潔に記

- 載され、かつ明細書によって支持されなければならないという要件に違反した場合。
- (9) 先願主義の原則に違反した場合。
- (10) 特許又は実用新案の補正が出願時の明細書、権利請求の範囲、又は図面で開示した範囲を超えた場合。意匠の補正が出願時の明細書又は図面で開示した範囲を超えた場合。
- (11) 本法第32条が2013年6月13日付けで施行発効される前に、同一人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、その後、特許及び実用新案権を取得した場合。
- (11-1) 本法第32条が2013年6月13日付けで施行発効された後に、同一人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、出願時に声明せずに特許及び実用新案権を取得した場合。
- (11-2) 本法第32条が2013年6月13日付けで施行発効された後に、同一人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、出願時にそれぞれ声明しており、その特許及び実用新案権が共存する場合。
- (11-3) 同一人が同一創作について、同日にそれぞれ特許及び実用新案を出願し、その特許が特許査定される前に実用新案権が当然消滅又は取り消しが確定された場合。
- (12) 関連意匠（衍生設計）出願日の制限に違反し、若しくは原意匠に類似しなければならないという要件に違反した場合。
- (13) 補正された中国語書面が、出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている場合。
- (14) 出願段階における誤訳の訂正が、出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている場合。
- (15) 公告後の誤訳訂正が、出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている場合。
- (16) 特許又は実用新案の分割が、出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えている場合。意匠の分割が、出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えている場合。
- (17) 特許又は実用新案の変更出願が、出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えている場合。意匠の変更出願が、出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えている場合。

（18）特許又は実用新案の訂正が、出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えている場合。意匠の訂正が、出願時の明細書又は図面に開示された範囲を超えている場合。

（19）特許又は実用新案の訂正によって、公告時の専利請求の範囲が実質的に拡大又は変更された場合。意匠の訂正によって、公告時の図面が実質的に拡大又は変更された場合。

前述の法に定められた無効審判請求事由（11）、（11-1）～（11-13）は、本法第32条が2013年6月13日付けで施行発効された規定に合わせて新設・修正したものである。本法第32条の同一人が同日に同一創作について、それぞれ特許と実用新案を出願すること（以下、「第32条の一案両請（特実併願）」と略称する。）に関する規定は、2013年6月13日の施行・発効の前後において、声明義務が異なっていることから、後続する法律効果も自ずと異なる。故に無効審判に関する処理について、法改正前後の規定が異なることから、それぞれ異なる適用状況があるため、以下にそれぞれ説明する。

(i)無効審判請求事由（11）は、本法第159条第2項の規定「～改正条文は、公布日より施行する」に基づいたものである。このため、第32条の一案両請（特実併願）の声明義務を負担して初めて権利を継続して享受できるとする規定であることから、第32条は2013年6月13日の発効日以後に提出された出願に適用が限られる。施行・発効日前に提出された出願については、依然として改正前の規定が適用されるべきであり、例えば係争専利が2013年2月1日出願され、2013年6月30日に登録査定とされた場合、一案両請（特実併願）の無効審判請求の審理については、やはり2013年1月1日に施行された専利法規を適用すべきであることから、無効審判を請求できる事由として独立して新設した。

(ii)無効審判請求事由（11-1）及び（11-2）は、本法第32条が2013年6月13日に施行・発効し、権利の継続ができるように改められ、並びに出願人に出願時の声明義務の負担が必須となったことに基づいている。このため、施行・発効日から提出された第32条の一案両請（特実併願）は、その出願時における声明の有無により、後に取得した権利の法律効果が異なるため、その無効審判請求は声明義務の有無に

よりこれを分ける必要がある。同一人が同日に同一創作について、それぞれ特許と実用新案を出願し、出願時にそれぞれ一案両請（特実併願）をしなかった場合（声明をしなかった、又はその中の一つだけ声明した場合を含む）、上述の（11-1）に記載した事由をもって無効審判を請求しなければならない。反対に、規定によりそれぞれ声明したにも関わらず、特許及び実用新案権が併存する状況が発生した場合には、上述の（11-2）に記載した事由をもって無効審判を請求しなければならない。且つ第32条の2013年6月13日に施行・発効された条文規定に基づき、特許権の接続であろうと、実用新案権の消滅であろうと、いずれも全案概念とするため、無効審判請求も全案をもってこれを請求しなければならない。また、注意すべきは、第32条の一案両請（特実併願）ですでに声明義務を果たし場合に、権利の継続という利益を享受することができるということで、その特許及び実用新案権は同時に並存する状態であるべきではないため、いわゆる「同時並存」は「かつて」同時に並存していた状況が含まれる。言い換えれば、特許及び実用新案権はかつて同時並存していた状態があれば、たとえそのうちの一つの専利権がその後当然消滅しても、無効審判請求事由（11-2）を適用して尚も存在している専利権に対し無効審判を請求することができるのである。

- (iii)無効審判請求事由（11-3）は、本法第32条第3項の「特許が査定される前に、実用新案登録が既に当然消滅又は取り消されることが確定したものは、特許を受けることができない。」違反について、無効審判を請求することができる規定であり、その法理はすでに公共財に帰属する権利の回復を避けることにある。なぜなら実用新案権が当然消滅或いは取消しが確定された場合、当該実用新案権が保護する創作はすでに公用の領域に属することとなり、何人も自由に実施・応用することができ、専利権者が後に当該創作について特許権を取得した場合、本来自由に実施・創作できた公衆に対し不利な影響をもたらすことになるからである。しかしながらこの法理と係争の特許及び実用新案が第32条の一案両請（特実併願）の出願時にそれぞれ声明したか否かは関連がない。さらに、前述の規定の立法趣旨によると、特許権者は実用新案権の全ての請求項を特許の公告日まで持続させる義務を負うべきであるため、無効審判請求についても全案をもってこれを

請求すべきとする。

専利権について無効審判を請求可能な事情は、許可査定又は処分時の規定に従うべきである。しかしながら、前述の（１０）、（１６）～（１９）は、いずれも先願主義の原則のもとで専利権を取得するという本質規定及び排他的範囲の拡大又は変更に違反することに属することから、本法が施行された後、それらの事由をもって無効審判を請求する場合は、無効審判請求時の規定に基づいて行い、かつ施行前又は施行後を問わず許可査定又は処分された専利案件のいずれにも適用される。又、前述の（１３）～（１５）もまた、先願主義の原則のもとで専利権を取得するという本質規定に違反することに属するが、新法は誤訳の訂正制度の導入に合わせて無効審判請求事由を追加規定したものであるため、もとより新法の規定を適用する。

本法施行前にまだ審決されていない無効審判請求案件については、無効審判請求理由において前述の（１６）～（１９）が予め主張されている場合は、無効審判請求を直接却下してはならず、釈明権を行使し、無効審判請求人に対して期限までに新法に基づいて主張するか否かを表明するよう要求すべきであり、期限を過ぎても表明されなかった場合は、「無効審判請求却下」として審決を下すべきである。無効審判請求理由において新法施行前に前記（１０）が主張されている場合は、本法改正前の第４９条第４項の規定であるため、釈明権を行使する必要はなく、新法第４３条第２項の規定を直接適用することができる。

２．３．２ 法に定められた無効審判請求事由ではない

無効審判請求事由が前記本法に列挙されたものに属せず、例えば無効審判請求人が、単独で係争専利が猶予期間（新規性、進歩性の例外）、国際優先権、国内優先権、単一性又は一意匠（組物意匠を含む）一出願の規定等に違反すると主張したに過ぎない場合は、無効審判請求却下とすべきである。

無効審判請求事由に法に定められたものでない事由を含むが、法に定められた事由とは審理上に不可分の関係を有する場合は、併せて主張することができる。例えば、無効審判請求人は、係争専利が進歩性を具えないと主張するとともに、その優先権の認定に誤りがあることを争う。優先権の認定が進歩性判断の前提であることに鑑みて、優先権の争いのみについて直接無効審判請求却下とすることは適切ではなく、優先権の争いをまず斟酌して、それに基づいて係

争専利が専利要件を満たすか否かを審理し、無効審決又は維持審決を下すべきである。

無効審判請求理由は、法定事由及び非法定事由を含み、非法定事由が法定事由に影響を与えない審理の場合は、当該非法定事由を審理する必要はないが、審理しない理由を審決書において説明しなければならない。

2. 4 無効審判請求声明、理由及び証拠

2. 4. 1 無効審判請求声明

無効審判請求を行う場合は、無効審判請求声明を無効審判請求書において明記しなければならない。無効審判請求声明は、無効審判請求人が特許又は実用新案権の請求項項目、若しくは意匠権全案件の取り消しを請求することを表明するものである。無効審判請求声明の目的は、手続きの進行が円滑に行われるようにするために、無効審判請求範囲を明確に限定し、双方当事者の攻撃・防御を集中させることにある。

特許又は実用新案の専利請求の範囲において2つ以上の請求項がある場合は、全部又は一部の請求項の取り消しを請求することができるが、無効審判請求事由が本章2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された(1)ないし(3)である場合は、専利権全体を争うため、一部の請求項について専利権の取り消しを請求することができない。また、第32条の改正条文に基づき、同一人が同日に同一創作について、それぞれ特許と実用新案権を出願し権利を接続することができることと明文規定されており、やはり全案概念を持って行うものであることから、本章2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された(11-2)及び(11-3)をもって無効審判を請求する場合、全ての請求項について専利権の無効を請求しなければならない。意匠は、請求項をもってその専利権範囲を限定するものではないため、意匠権全体の取り消しのみ請求することができる。

無効審判請求声明は、無効審判請求範囲を明確に限定するためのものであるため、提起された後に変更又は追加してはならず、縮減のみすることができる。

2. 4. 1. 1 無効審判請求声明の態様

特許又は実用新案の無効審判請求事由が本章2. 3. 1「法に定

められた無効審判請求事由」に記載された（１）ないし（３）における専利出願権、互恵原則等に関する争いである、及び（１１－２）、（１１－３）の同一人が同日に同一創作について、それぞれ特許及び実用新案を出願し、権利の接続に違反するとの争いがある場合は、全部の請求項の取り消しを請求することを無効審判請求声明において明記しなければならない。その他の法に定められた無効審判請求事由が各々の請求項に対応し得る場合は、専利権の取り消しを請求しようとする全体又は一部の請求項を無効審判請求声明において記載しなければならない。例えば、補正が出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えていることを無効審判請求事由とする場合、当該補正部分が一部の請求項に対応し得るときは、無効審判請求声明において当該一部の請求項について専利権の取り消しを請求しなければならない。これに対して、当該補正部分が一部の請求項に対応し得ず、専利権全体（即ち全部の請求項）に関係する場合は、無効審判請求声明において全部の請求項の取り消しを請求しなければならない。設計専利（意匠）権の無効審判請求は、設計専利（意匠）権の取り消しを請求することを無効審判請求声明において記載しなければならない。

本章 2. 3. 1 「法に定められた無効審判請求事由」に記載された（１）ないし（３）、（１１－２）及び（１１－３）をもって無効審判を請求するが、無効審判請求声明において一部の請求項の取り消しと誤記された場合は、明らかな誤りであるため、無効審判請求人に対して無効審判請求声明を追完するよう通知しなければならない。

特許又は実用新案の無効審判請求声明の態様については、例えば係争専利の請求項が５項で、全ての請求項の取消を請求する場合、その書き方は「全ての請求項（計５項）の取消を請求する」となり、請求項１、２及び３のみの取消を請求する場合、その書き方は、「請求項１、２及び３の取消を請求する」となる。

意匠には請求項がなく、専利権全体の取り消しのみを請求し、無効審判請求声明には意匠権の取り消しを請求することを記載しなければならない、その書き方は「意匠権の取消を請求する」となる。

2. 4. 1. 2 無効審判請求声明の処理原則

無効審判請求声明範囲は、無効審判請求理由と一致すべきであり、両者が一致していない場合は、以下の原則に基づいて処理する。

- （１）無効審判請求理由よりも無効審判請求声明範囲が大きい場合：無効審判請求声明に記載された一部の請求項には対応

する無効審判請求理由がない場合には、無効審判請求人に対して無効審判請求声明範囲の縮減又は無効審判請求理由の補足を行うよう通知すべきであり、期限までに縮減も補足も行われなかった場合には、当該一部の請求項の無効審判請求却下の審決を下すべきであり、並びに上述過程を明記しなければならない。

- (2) 無効審判請求理由よりも無効審判請求声明範囲が小さい場合：無効審判請求声明範囲は、変更又は追加してはならず、無効審判請求声明範囲のみについて審理及び審決を行わなければならないため、無効審判請求声明範囲以外の無効審判請求理由について審理及び審決を行ってはならないが、審決書にこれを明記しなければならない。例えば、無効審判請求声明は、請求項 1～3 の取り消しを主張し、無効審判請求理由は、請求項 1～5 が専利要件に符合しない理由を含んでいる場合、請求項 4～5 は無効審判請求声明の範囲内には属さないことから、審理及び審決をしてはならない。
- (3) 無効審判請求声明が無効審判請求理由に述べられた請求項と完全に対応しない場合、無効審判請求人に無効審判請求声明記載した請求項の項数に準じるよう無効審判請求理由及び証拠を補充するよう通知しなければならない。例えば、無効審判請求声明が請求項 1～3 の取消を請求するもので、無効審判請求理由に請求項 1、2 及び 4 が記載されている場合、無効審判請求人に無効審判請求声明に記載した請求項 1～3 の理由及び証拠を補充するよう通知し、無効審判請求声明を超えた請求項 4 は審理及び審決してはならない。

請求された無効審判が、係争専利の最後の公告の専利権請求の範囲を対象としたものではないことから、無効審判請求声明、理由及び証拠が最後に公告された請求項の内容と一致せず、又は対応できなくなった場合には、無効審判請求声明が一旦出されたら縮減する以外に変更又は追加してはならないものであることから、無効審判請求人に無効審判請求声明に記載した請求項の項数に準じて、最後に公告された内容に基づき、無効審判請求声明の縮減を行うか、無効審判請求理由及び証拠の補充を行うよう通知できるのみである。補足内容が専利請求の範囲を超えている場合は、審理及び審決を行ってはならない。

訂正において項目の増加を例外的に許可した請求項、例えば多項

従属項が独立項として書き換えられることによって原無効審判請求声明に記載された請求項項目が訂正後の公告書に対応することができない場合は、原無効審判請求声明に当該多項従属項が含まれており、原則的に書き換えられた後に増加された請求項項目に及ぶが、審決書において明記しなければならない。

無効審判請求人が無効審判請求を取り下げ、専利権者が既に答弁を提出した場合は、専利権者の同意を得なければならない。無効審判請求人が無効審判請求声明を縮減し、専利権者が原無効審判請求声明でまだ答弁を提出していない場合は、当事者の不必要な攻防を避けるため、専利権者に無効審判請求声明の縮減の事実を通知しなければならない。しかしながら、専利権者が原無効審判請求声明について答弁を提出した場合は、専利権者の利益に損害を与えていないため、手続きが円滑に行われるように、原則的には専利権者に対して意見を表明するよう通知する必要はないが、前記事実を審決書において明記しなければならない。無効審判請求人が無効審判請求声明をいかなる請求項の取り消しも請求しない状態まで縮減した場合は、無効審判請求の取り下げと見なし、専利権者の同意を得なければならない。

本法改正施行前に請求されたが、改正施行後にまだ審決されていない無効審判請求案件は、その審理手続き及び審決には改正施行後の規定を適用する。しかしながら、本法改正施行前にその取り消し請求範囲を明確にする無効審判請求声明が導入されていなかったため、本法改正施行前に請求済みだが改正施行後にまだ審決されていない無効審判請求案件は、原則的に全部の請求項について請求項ごとに審理及び審決を行い、各請求項に対応して無効審判請求理由及び証拠を具えていない場合は、無効審判請求人が補足理由及び証拠を提出していない状況下において、無効審判請求却下の審決を下すべきである。

2. 4. 2 無効審判請求理由

無効審判請求理由は、無効審判請求人によって主張される法条及び具体的事実を明記するとともに各具体的事実と証拠との間の関係を明記しなければならない。係争専利が新規性又は進歩性を具えないとの主張を例にすると、無効審判請求理由は、無効審判請求声明における専利権の請求項項目の取り消しとの主張に合わせて、請求項に記載された技術的特徴と各証拠に記載された技術内容との対応関係及び比較対照結果を請求項毎に論述するとともに、根拠とする法条及びその内容を明記すべきである。進歩性を具えないと主

張る場合は、個別証拠又はその組み合わせと当該請求項の解決しようとする課題、採用する技術手段及びその達成する効果について容易に完成しうる理由を具体的に説明しなければならない。無効審判請求理由は、具体的な理由がないまま、係争専利が専利要件を有していないと大まかに指摘してはならない。例えば、どの証拠又はいずれの証拠の組み合わせであるかを具体的に指定する、若しくは各証拠に記載された技術内容と請求項に記載された技術的特徴との対応関係を具体的に説明する、若しくは証拠によって当該請求項が専利要件を満たしていない理由が如何にして証明されるかを具体的に論述する等のこともせず、単に各証拠又はその任意に組み合わせられた技術内容が、係争専利の全部の請求項が進歩性を具えないことを証明するに足ると大まかに指摘することがそれに該当する。無効審判請求理由と添付された証拠とが完全に対応付けされていない場合は、釈明権を行使し、無効審判請求人に対して元無効審判請求声明範囲内において説明を補足するよう通知しなければならない。期限までに理由を釈明又は補足されなかった場合は、既存の資料に基づいて直接審理を行う。

2. 4. 3 無効審判請求証拠

無効審判請求の証拠は、無効審判請求人によって提出され、主張された事実を証明するためのすべての証拠資料の総称であり、一般に、書証及び物証を含む。

書証は、文書記載内容の意味を証拠とする。文字又はその他の符号で意思又は思想を表現する物体は、文書という。物証は、物の物理性質又は状態を証拠とする。

無効審判請求の証拠が書証である場合は、原本又は正本を添付しなければならない。無効審判請求証拠が書証の写しである場合は、原本又は正本と同一であることを証明しなければならない。しかしながら、無効審判請求人によって添付された書証が専利公報の写しである場合は、専利公報が既に各国特許庁のウェブサイトからダウンロードすることができ、専利主務官庁が調査確認することができるため、この限りではない。無効審判請求書証及び証明書類は、原則的に中国語版を提出しなければならない。その原本が外国語である場合は、必要に応じて無効審判請求人に対して中国語訳又は抄訳を添付するよう通知することができる。原則的には、翻訳範囲が無効審判請求人によって主張された事実、理由に合致すればよい。翻訳内容に対して争いがある場合は、必要に応じて無効審判請求人に対して期限までに追完するよう通知することができる。

無効審判請求が審理された結果、無効審判請求人がその提出した書証原本（正本）又は証拠物の返還を要求した場合は、当該原本（正本）が検証された結果、誤りのない写しをファイルに保存して初めて返還することができる。書証又は物証の返還は、無効審判請求審査又は行政救済審理の参考として、無効審判請求人に対して案件審査が確定される前に当該書証又は物証を保管するよう告知しなければならない。

ここで説明しておきたいことは、無効審判請求理由は、固より審理の根拠として、主張された各具体的事実と証拠との間の関係を明記すべきことである。ただし、根拠がなければ審理を行うことができないわけではなく、依然として無効審判請求事由に応じて決められる必要がある。例えば、実用新案権が法に定められた実用新案の定義を満たさないとのみ主張し、若しくは係争専利が産業利用性を具えず又は記載要件を満たさないとのみ主張する場合、無効審判請求事由について理由を具体的に説明していれば、たとえ証拠を添付していなかったとしても、証拠が添付されていないことを理由に斟酌を行わないということはしてはならない。

3. 無効審判請求審査の処理

無効審判請求が受理された後、専利権者に対して無効審判請求書副本を送達し、副本送達後1ヶ月の期限内に答弁するよう要求すべきであり、理由が予め説明され、期限延長を許可するものを除き、期限までに答弁を行わなかった場合は、直接審理を行う。無効審判請求審査期間において、争点の明確化、手続きの簡略化又は手続きの実行のために、通常、面接、理由・証拠補足提出の通知、及び答弁の通知等の手続きを行う。訂正案件がある場合は、合併して処理及び審理を行わなければならない。同一専利権に複数の無効審判請求案件がある場合は、原則的に各案件を独立に審理し、審査官が必要であると認めた場合は、合併して審理を行うこともできる。又、案件状況が複雑である場合は、無効審判請求人及び専利権者に対して審理計画を制定するよう協議することができる。無効審判請求審査期間において行われた上記処理事項については、その過程及び処理結果を審決書に明記しなければならない。

3. 1 理由又は証拠の補足提出

無効審判請求人が無効審判を請求する場合は、理由及び証拠を用意しなければならない、その後理由又は証拠をさらに補足する必要

がある場合は、無効審判請求後1ヶ月内に行わなければならないが、無効審判請求人が意見を十分に陳述できるように、無効審判請求審決前に理由又は証拠を補足した場合は、依然として斟酌を行わなければならない。

3. 2 補足答弁

無効審判請求審決前に無効審判請求人が提出した理由又は証拠は、双方の攻撃・防御に資するべく、原則的に専利権者に対して答弁の機会を与えなければならないが、専利権者の答弁理由は無効審判請求人へ通知することもできる。ただし、手続き遅延を回避するために、証拠が既に明確になっている若しくは無効審判請求人が審理を遅延させる虞がある場合は、無効審判請求人の理由又は証拠の補足に対し、専利権者答弁するよう通知せず、直接審査を行うことができるが、審査遅延の虞があることを審決書において明記しなければならない。例えば、補足提出された理由とそれ以前に提出された理由との間に多くの重複があり新理由を具えない、又は新理由若しくは新証拠を有するが当該理由及び証拠が証明すべき事実と関連がなく又は無効審判請求声明を超えている、又は審査計画スケジュールに基づくことなく期限を過ぎても理由又は証拠を提出していないこと、等が挙げられる。審査計画の説明については、本章3. 6「審査計画」を参照されたい。

3. 3 面接又は必要な実験の実施、模型又はサンプルの追送、検証実施

無効審判の請求及び審理は、書面によるものを原則とする。しかしながら、案件状況の理解及び審理の加速化のために、当事者に対して面接又は必要な実験の実施、模型又はサンプルの追送、又は検証実施を行うよう申請又は職権により通知するとともに、実行の理由、日付、場所及び事実等を審決書に明記しなければならない。通知された結果、当事者が期限を過ぎても実行せず若しくは通知内容に基づいて実行していない場合は、既存の資料に基づいて審理を続行することができる。

面接、実験又は検証実施等の実行は、参加者の身分証明書類を予め検証すべきであり、当事者が代理人又はその他の者に実行を依頼した場合は、合法的に委任しなければならない。その後双方当事者に対して十分説明する機会を与えなければならない。審判官は、案件状況内容を問い合わせ心証を適宜公開することができるが、最後

の審理結果又は意見を表明することは適切ではない。面接時には、審判官の問い合わせ及び双方当事者の返答、提出された理由又は証拠、整理された争点、無効審判請求声明の縮減等の内容及び結果を記録するとともに、双方当事者によって署名確認がなされなければならない。

3. 3. 1 面接

面接は、申請又は職権によって行うことができる。面接時に無効審判請求人がサンプルを証拠とした場合は、後続の審理内容を確立するために、当該サンプルをその場で確認、検視、撮影するとともに、面接記録に記入しなければならない。面接時に一方の当事者が出席しなかった場合は、出席した他方の同意を得たうえで、依然として片方の面接を行うことができる。片方の面接が実施された後、面接記録及び資料を添付して出席しなかった当事者に対して期限までに意見を表明するよう通知しなければならない。面接の後、無効審判請求人が理由又は証拠を補足する場合は、依然として答弁通知の手続きを実行しなければならない。

面接の実施は、「経済部知的財産局専利案件面接ガイドライン」の規定に従わなければならない。

3. 3. 2 必要な実験の実施、模型若しくはサンプルの追送又は検証実施

当事者が実験の実施、模型若しくはサンプルの追送、又は検証実施を申請した場合は、実行する必要があるか否かを考慮しなければならない。例えば、申請事項が、新証拠である場合、又は無効審判請求人によって主張された事実若しくは証拠と関連性を有する場合は、原則的に実行する必要がある。しかしながら、当該申請事項が無効審判請求人によって主張された事実又は証拠とは関連性を有しない場合は、当該申請に同意する必要はないが、当事者に対して実行に同意しない理由を通知しなければならない。

実験又は検証申請に同意することのできる事例は、以下の通りである。

- (1) 実験器材、模型、サンプル、証拠物等の運搬の難易度、場所及びその他の客観条件等を考慮して、現場又は指定場所まで行って実験又は検証実施を行うことが適切であると認めた場合。
- (2) 無効審判請求理由において具体的な理由を添付して指摘し、

係争専利がそれに基づいて実施（明細書に記載された効果を達成することを含む）することができない旨疑義を提起し、若しくは無効審判請求に添付された実験データに基づき、通常知識を有する者が、無効審判請求証拠と係争専利との間における効果上の差異程度を確認することができず、若しくは実験データの真実性に争いがあり、さらに実験を行う必要がある場合。

- (3) 写真又は図面証拠に示された先行技術に基づいてもその開示内容を確認することができず、当該証拠に対応する実物の検証又は送付の通知を行う必要がある場合。
- (4) 実物証拠を書類に添付することができないが、当該実物が先行技術であることを関連証拠が十分に証明することができ、検証する必要がある場合。

検証の実施は、「経済部知的財産局専利案件検証ガイドライン」の規定に従わなければならない。

検証実施の注意事項は、以下の通りである。

- (1) 検証時には、当事者に対して意見を表明する機会を与えるべきであり、当事者以外の者の発言については、記録しなくてもよい。
- (2) 検証対象の証拠能力、証拠力、その他の証拠との関連性又はその他の事項に争いがある場合、例えば検証場所が統一発票（領収書）の買取人の住所と一致していないこと等がある場合は、検証記録に記載するとともに査定書において明記又は明らかにしなければならない。
- (3) 当事者が、実物証拠が既に部品、構造、ラベル又は名札の変造が行われたものであることを争った場合は、調査、比較対照を慎重に行うとともに当事者の説明及び答弁を記録しなければならない。
- (4) 検証対象がそれぞれ異なる場所に置かれ、若しくは同一場所に複数の検証対象がある場合は、当該対象がいずれも同一（例えば同一の型番、構造、製造日）であり、証拠物を提供した当事者が確認するとともにそのうちの1つの場所又はそのうちの1つの証拠物のみを検証することに同意しない限り、逐一検証を行わなければならない。
- (5) 検証過程において、審査官は、撮影、録音、録画又はその他の必要な方法により証拠として保存することができる。
- (6) 審判官は、双方当事者と共同して検証を実施すべきであり、一方の当事者が出席せず若しくは検証現場に入ることを

拒絶された場合は、依然として一方の当事者と共同して検証を実施することができるが、検証実施記録及び資料を添付してその参加しなかった当事者に対して期限までに意見を表明するよう通知しなければならない。

- (7) 証拠物に損害を与えること又は危険が生じることを回避するために、操作、解体等証拠物に損害を与える可能性がある行為は、証拠物を提供する当事者又は当該証拠物の所有者に対してその行為を行うよう依頼しなければならない。
- (8) 検証の実施においては、人員の安全に注意しなければならない。例えば高所へ上ること、機器の操作、危険物品の解体等の際には、必要に応じて当事者に対して防護措置を提供するよう要求しなければならない。
- (9) 事情のため検証を完了することができない場合は、事実及び理由を検証記録に記載しなければならない。

3. 4 訂正（更正）

専利権を取得した後、専利権者は、訂正を自発的に請求することができ、無効審判請求の証拠である先行技術に応じて専利明細書、専利請求の範囲又は図面の訂正を請求することもできる。

本法改正施行前においては、専利権者が既に無効審判請求案件提出前に訂正を予め請求しておいた場合は、通常、訂正案件の審査結果を待って始めて無効審判請求案件の審理を行うことができた。専利権者が訂正の審査結果を不服として行政救済を提起した場合は、無効審判請求案件の審理の対象が確定できないことになり、紛争の解決に寄与するところがなかった。このような状況は、新法において請求項毎の無効審判請求、請求項毎の審理が導入されると、さらに複雑となる。従って、本法が改正された後、無効審判請求案件の審理期間において訂正案件がある場合には合併審理及び合併審決を行うべきであると規定された。従って、特許、意匠の訂正案件がまだ査定されていない又は実用新案の訂正案件が処分される前に無効審判請求案件に係属するか、又は無効審判請求審理において攻撃・防御に応じて訂正案件が提出されるかを問わず、いずれも訂正案件と無効審判請求案件とを合併審理及び合併審決しなければならない。

専利権者によって訂正請求が提出された後、訂正の審査は、専利案件全体について行われ、一部の訂正事項について訂正を許可してはならない。訂正の審査について、専利請求の範囲の実質拡大又は変更であるか否かを判定する場合は、最終的に公告された専利請求

の範囲を比較対照の基礎としなければならない。訂正の審査については、特許又は実用新案においては専利審査基準第二編第九章「訂正」を、意匠においては専利審査基準第三編第六章「補正、誤訳の訂正及び訂正」を、それぞれ適用しなければならない。

3. 4. 1 訂正と無効審判請求との合併審査の処理手続き

- (1) 専利権者によって訂正案件が提出された後、訂正案件がまだ審決又は処分される前に、無効審判請求が受理され合法的にに係属している場合は、訂正案件と無効審判請求案件とを合併審理するとともに、訂正案件が無効審判請求審理と合併された旨を専利権者に対して通知しなければならない。もし当該無効審判請求案件の審理前に他の無効審判請求案件がさらに提起された場合は、専利権者に対して同一の訂正を他の無効審判請求案件に盛り込むか否かについて意見を表明するよう通知することができる。
- (2) 同一の無効審判請求案件に2回以上の訂正がある場合は、請求が先である訂正が取り下げられたものと見なす。しかしながら、複数の無効審判請求案件のそれぞれに訂正を伴う場合、各訂正は、各案件について異なる防御方法を行行使し、同一の無効審判請求案件におけるものではないため、本法第77条第2項における取り下げられたものと見なすとの規定は適用されない。訂正は、専利案件全体について審査が行われるため、各無効審判請求案件の訂正内容が異なる場合は、専利権者に対して各訂正内容を合併し、訂正内容が同一となるように調整するよう通知しなければならない。
- (3) 専利権者が無効審判請求期間において訂正を提出する際に、訂正請求が無効審判請求の攻撃に対抗する防御方法であるため、専利権者は、後続の無効審判請求審査の争点範囲を確定するために、1つ又は複数の無効審判請求案件番号を伴うことを訂正請求書において明記しなければならない。専利権者が訂正に伴う無効審判請求案件番号を明記せず、通知された結果、依然として明記していない場合は、当該訂正は最初に請求されかつ合法的に専利主務官庁の審理に係属する無効審判請求案件に合併されるとともに、合併の事実を専利権者に対して通知する。もし当該最初に請求された無効審判請求案件に訂正がある場合は、訂正が当該無効審判請求案件に合併される事実が通知された際

に、専利権者に対して当該無効審判請求案件の攻撃・防御について訂正内容を合併又は調整するよう併せて通知しなければならない。しかしながら、通知されてもなお訂正内容を合併又は調整していない場合は、当該無効審判請求案件に係る最後に提出された訂正について審理を行う。

- (4) 訂正が無効審判請求案件と合併審査された後、無効審判請求人が無効審判請求案件を取り下げることによってそれに伴う訂正が根拠を失った場合、その処理原則は以下の通りである。
- (i) 同一専利権に専利主務官庁に係属するその他の無効審判請求案件がある場合は、伴おうとするその他の無効審判請求案件を別途指定するよう専利権者に対して通知しなければならない。通知された結果、依然として指定されなかった場合、上述(3)の原則に基づき、当該訂正は最初に提出されかつ合法的に専利主務官庁審査に係属する無効審判請求案件に合併される。しかしながら、各無効審判請求案件に伴う訂正が既に通知を経て合併された場合は、各訂正が既に同一内容として合併済みで、かつ当事者権益に害を与えることはないため、上記手続きに基づき処理を行う必要はなく、合併されたと直接に見なす。
- (i i) 同一専利権に専利主務官庁に係属するその他の無効審判請求案件がない場合、当該訂正は独立訂正案件に回復され審理が行われることとなる。係争専利が実用新案である場合、その訂正案件は形式審査によって行い、専利審査基準第四篇第2章「訂正」を適用すべきである。

(5) 無効審判請求案件は行政救済期間において、原処分
の審決結果は無効審決の請求項に対し専利権を取り消す
拘束力があることから、専利権者が提出した訂正は、原処
分において維持審決とされた請求項にのみこれを行うこ
とができる。訂正は専利権請求の範囲の全体に対してこれ
を行わなければならないため、訂正内容が原処分において
無効審決となった請求項に係る場合、その訂正請求は受理
してはならない。意匠においては、全案審決であることか
ら、原処分が無効審決の場合、その訂正請求を受理しない。

3. 4. 2 先に請求された訂正が取り下げられたと見なす適用 状況

訂正を伴う無効審判請求案件を審理する場合は、無効審判請求案件の対象を確認するために、まず訂正を審理しなければならない。同一の無効審判請求案件において何回もの訂正が提出された場合は、各訂正内容の相互矛盾を回避するために、各訂正内容の相違の有無を問わず、最後に提出された訂正のみを審理し、その他の訂正はいずれも取り下げられたと見なす。ただし、次のことに注意しなければならない。

- (1) 前後して請求された明細書、専利請求の範囲又は図面が、フルセット差し替えの場合、例えば1月1日に明細書を訂正し、3月1日に専利請求の範囲を訂正し、前後して請求したフルセットの訂正内容が重複せず、且つ衝突又は不明瞭でもない場合、原則的に専利権者の意向を求めるべきで、意見が表示されない場合、前後して請求されたフルセットの訂正全体を併せて審査しなければならない。
- (2) 前後して請求された明細書、専利請求の範囲又は図面が、フルセット差し替えでなく、ページ差し替えによる訂正の場合、例えば1月1日に明細書の1～5ページを訂正し、3月1日に明細書の6～10ページを訂正し、前後して請求した訂正差し替えページが重複せず、且つ衝突又は不明瞭でもない場合、原則的に専利権者の意向を求めるべきで、意見が表示されない場合、明細書の訂正差し替えページを対比し、前後して訂正されたページを全て審査しなければならない。

複数の無効審判請求案件がそれぞれ内容の異なる訂正を伴う場合は、原則的に本章3. 4. 1「訂正及び無効審判請求合併審査の処理手続き」(2)に基づき処理する。複数の無効審判請求案件が合併審理を必要とする場合には、通知を経て合併審理をした後、合併により同一の無効審判請求手続きとなっていることから、専利権者は各無効審判請求案件に伴う異なる内容の訂正を同一内容に合併しなければならない。その訂正内容が合併されていない場合は、内容の異なる訂正によって合併審理の基礎に不一致又は相互に矛盾する状況が生まれることを回避するために、本法第77条第2項の規定が適用され、最後に提出された訂正のみを審理しなければならない。

3. 4. 3 訂正審査結果の処理

(1) 訂正の不受理

訂正請求に「請求項の削除」又は「専利請求の範囲の縮減」等の事項がある場合は、専利請求の範囲が変動するため、被授權者、質権者又は全体共有者の同意を得て初めて受理することができる。同意に関する証明書類を訂正請求において添付していない場合は、専利権者に対して期限までに追完するよう通知すべきであり、期限までに追完されなかった場合は、当該訂正請求について不受理処分を下さなければならない。

(2) 訂正の許可

無効審判請求案件に伴う訂正が審理された結果、訂正許可となった場合は、訂正内容の副本を無効審判請求人に交付して意見を表明させなければならない。無効審判請求人によって表明されたいかなる理由又は証拠についても専利権者に送付して答弁させなければならない。訂正内容が審理された結果、訂正許可となった場合、当該無効審判請求案件の後続審理は訂正内容について行うとともに審理時に訂正許可となった事項を審決書主文に記載しなければならない。

(3) 訂正の不許可

無効審判請求案件に伴う訂正が審理された結果、訂正不許可となった場合は、訂正要件を満たさない理由を明記し、専利権者に対して応答するよう通知しなければならない。期限までに応答せず、応答した理由又は提出した訂正が尚も前記理由を完全には解消できていない場合は、既存資料に基づき直接審理を行うとともに、訂正を許可しない理由を無効審判審決書において明記しなければならない。手続きの遅延を回避するために、前記通知は、原則として1回に限られる。

3. 4. 4 訂正案件と無効審判請求案件との合併審理の注意事項

(1) 同一専利権に専利主務官庁に係属する複数の無効審判請求案件がある場合は、原則的には無効審判請求提起の時間順序に基づいてそれぞれ審理を行う。

(2) 同一専利権に複数の無効審判請求案件があり、そのうちの一つの無効審判請求案件のみが訂正を伴う時、通知をした後、出願人がなおもその他の訂正を伴う無効審判請求案件を指定せず、又は期限をすぎても応答しない場合、専利権

- 者はすでに攻撃・防御を行使しているため、当該無効審判請求案件に伴う訂正を先に審理し、その他無効審判請求案件は当該訂正の公告版に基づき審理しなければならない。
- (3) 同一専利権に訂正を伴う複数の無効審判請求案件があり、合併整理が通知された結果、各無効審判請求案件の審理の対象が一致しなくなる場合は、各無効審判請求人の訂正内容に対する意見をまとめやすくすることで訂正を許可するか否かを審理するために、原則的に当該複数の無効審判請求案件について同時に審理手続きを行わなければならない。ただし、無効審判請求理由又は証拠の補足によって審理時間が不一致となる場合はこの限りではない。
- (4) 複数の無効審判請求案件に伴う訂正が同一内容として合併された後、審理時に訂正許可とされた場合は、訂正許可の結果及び訂正許可の理由を各無効審判請求案件審決書に記載するとともに、訂正許可の事由を公告しなければならない。合併された各訂正内容は同一であり、一度公告されると効力が発生するため、そのうちのいずれか1つの無効審判請求案件を選択して公告される訂正許可の事由を明記し、並びに原専利案において訂正内容の公告を実行することができる。同一の訂正内容が既にどの無効審判の審理手続きにおいて公告が実行されているかについては、その他の無効審判請求案件の審決書において明記しなければならない。
- (5) 無効審判請求案件の審理時には、係争専利に新たに公告された訂正版の存在があるか否かに留意すべきであり、無効審判請求についての審決の作成は、当該新公告内容に基づき行わなければならない。先に審理された無効審判請求案件についてそれに伴う更訂正に基づいて無効審判請求の審決を下すとともに当該訂正内容を公告した上で、未審理の無効審判請求案件を後続的に審理する場合は、上記公告した訂正内容を無効審判請求案件が審決されていない無効審判請求人に対して通知しなければならない。無効審判請求人は、原無効審判請求声明範囲において当該新公告内容に基づいて無効審判請求理由及び証拠を改めて調整することができる。
- (6) 無効審判案件を審理する際、無効審判請求人が専利権者により請求された訂正の内容は、出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えている、或は公告

時の専利請求の範囲（意匠においては図面）を実質的に拡大、変更していると主張した場合、訂正請求は専利権者の防御方法であり、且つ当該訂正の内容は許可されて公告されていないことから、無効審判を請求できる事由には属さず、当該無効審判案件の審理の争点として挙げてはならず、訂正可否の審理の参考にのみできるにすぎない。

- (7) 専利権者が誤訳の訂正を訂正請求の事項とする場合は、誤訳の訂正が訂正の一種に属するため、無効審判請求案件と同時に審決を下すべきである。審理時には、誤訳の訂正の要件を満たすか否かを予め判断した上で、訂正の規定を満たすか否かを判断する。規定を満たさない事項がある場合は、同時に理由を明記し、専利権者に対して応答するよう通知しなければならない。

3. 5 同一専利権における複数の無効審判請求案件の合併審理

同一専利権に複数の無効審判請求案件が係属している場合は、それぞれに審理を原則とする。無効審判請求案件のそれぞれは通常、無効審判請求事由が異なっており、若しくは訂正案件の従属が異なっており、後続の行政救済手続きの複雑化を回避するために、各無効審判請求案件について、それぞれの無効審判請求声明内における争点及び手続きに基づいて審理を行わなければならない。もし各無効審判請求案件の間で無効審判請求の争点が同一又は関連する場合、関連する無効審判請求案件を合併審理することで審理手続きの重複、前後審理の矛盾を回避し、審理の時間的効果を向上することができれば、合併審理を例外的に採用することができる。しかしながら、合併前には関連当事者に対して合併を行う旨を通知しなければならない。

合併審理可能な状況を、例を挙げて以下のように説明する。

- (1) 無効審判請求案件1の無効審判請求の証拠が証拠1ないし証拠3であり、無効審判請求案件2の無効審判請求の証拠が証拠1ないし証拠6であり、2つの無効審判請求案件の証拠1ないし証拠3が同一証拠であり、2つの無効審判請求が取り消しを声明した請求項が同一でありかつ違反であると主張する専利法の事由とが同一である場合、2つの無効審判請求案件を合併審理することで審理手続きの重複を回避することができる。
- (2) 無効審判請求案件1では係争専利が進歩性を具えないと主張され、無効審判請求案件2では係争専利が更正事項の規

定に違反すると主張され、構成要件の審査結果が進歩性審査基礎の変動に影響を及ぼす場合、2つの無効審判請求案件を合併審理することで前後審理の矛盾を回避することができる。

- (3) 無効審判請求案件1では係争専利の明細書が明確に開示していないと主張され、無効審判請求案件2では係争専利の明細書が明確に開示しておらずかつ産業利用性を具えないと主張され、2つの無効審判請求案件の一部の理由主張が同一である場合、2つの無効審判請求案件を合併審理することで審理手続きの重複を回避することができる。

合併審理は手続きの簡素化を主要目的の一つとするもので、複数の無効審判請求案件の争点が同一又は関連していても、上述の目的を達成することができない虞がある場合には、合併審理をしないほうがよい。

3. 5. 1 合併審理の通知

審理手続きの透明化を図り、当事者に対して不意打ちを与えることを回避するために、合併審理の際は、当事者がその他の無効審判請求案件のすべての書証資料及び後続の審理手続きを知ることができるように、各無効審判請求案件の理由及び証拠を添付して、専利権者及び関連する各無効審判請求人に対して合併審理を行うことを通知しなければならない。合併審理を通知書にて通知した後、その他の無効審判請求案件をさらに合併審理する場合においても、前記手続きを再び実行しなければならない。

合併審理の通知は、合併審理手続きの事実通知に属し、無効審判請求の実体争点の変更とは関係がなく、審理案件の実体審査及び当事者の権利義務に影響を及ぼすことはなく、専利主務官庁が発行した法に基づいて合併審理する旨の通知を不服として行政救済を提起してはならない。

3. 5. 2 合併審理の通知後の処理及び審理

無効審判請求案件が各案件審理においては、無効審判請求人がもともと理由及び証拠を追加提出することができるため、合併審理を行うことが通知された後、各無効審判請求人は所定の期間において理由又は証拠を追加提出することもできる。しかしながら、理由又は証拠の補足は、各無効審判請求案件の無効審判請求声明範囲内において行わなければならない。各無効審判請求人によって追加提出

された理由及び証拠は、専利権者に交付して答弁させなければならない。

合併審理は、手続き合併のみであり、原則的には各無効審判請求案件の争点についてそれぞれ審理を行うため、審判官は、合併を理由に各無効審判請求案件の証拠同士を直接組み合わせ又は援用してはならない。

ここで注意すべきことは、合併審理と本章4.4節の職権審理の両者には必然関係はなく、合併審理であるからといって職権審理が当然発動されるものではないことである。しかしながら、合併審理手続きを発動中に、公益に基づいた明らかに知悉した証拠がある場合には、無効審判請求声明の範囲内において職権審理を発動することができる。

合併審理された複数の無効審判請求案件は、合併審決することができ、それぞれ別に審決することもできる。合併審決が行政救済を複雑にさせる場合には、依然としてそれぞれに審決したほうがよい。合併審決書の記載形式については、本章5.2「審決書主文記載事項」及び5.3「審決理由記載原則」の規定を参照されたい。

3.5.3 各案件審理の回復

合併審理の通知が発行された後、合併審理される1つ又は複数の無効審判請求案件が再度同一審理手続きをもって審理される必要がない場合、例えば無効審判請求声明の縮減、無効審判請求の取り下げ、専利権訂正等は、関連する無効審判請求案件について各関連当事者に対して各案件審理の回復を通知し、それぞれの審理手続きを回復することができる。同一手続きの重複によって審理が遅延することを回避するために、合併審理時に既に行われた攻撃・防御、例えば面接、訂正、理由又は証拠の補足、答弁の補足等は、無効審判請求がそれぞれの審理手続きを回復した場合にも有効であるため、手続きを続行しなければならない。

3.6 審理計画

訴訟が早めに確定されるよう促進し、審理手続きの遅延を回避するために、無効審判請求案件の無効審判請求の証拠が複雑であり又は無効審判請求の理由が不明確であることによって案件状況の明確化が困難である場合、又は裁判所が専利権侵害訴訟に関する無効審判請求案件及びその訂正案件を早急に審決したい場合、又は当事者が審理手続きを遅延させる虞がある場合は、本法細則においては、

無効審判請求案件審理期間において専利主務官庁は必要であると認めた場合、無効審判請求案件審理手続きの進行に資するべく、無効審判請求人及び専利権者と協議して審理計画を制定することができる」と明文化されている。

審理計画の発動は、審判官が、まず既存の書証資料に基づいて初歩的な争点を整理した後、必要であると認めた場合にのみ行う。考慮要因は、無効審判請求案件技術の困難性、証拠の複雑性、争点若しくは証明すべき事実の明確性、又は専利権侵害訴訟に関する無効審判請求案件に属し、双方当事者と協議して明確な審理スケジュールを制定し、案件状況を共同で整理又は明確化する必要があることを含む。審理計画を制定する場合は、審理計画が無効審判請求人、専利権者及び審判官の三者によってコンセンサスが得られた基礎のもとで制約の作用が発生し、計画によって定められたフローが第三者の相互協力の状況下で円滑に推進されるように、スケジュールの合理性及び手続きの必要性、例えば双方が資料を準備する時間、専利主務官庁の作業時間又は現場検証等の証拠調査の必要性等を考慮しなければならない。

審理計画が一旦制定されると、審判官は、案件全体の審理の進行を掌握しなければならない。適当な理由がなければ、双方当事者が審理計画に基づき攻撃・防御方法を適時に提出していない場合、審判官が審理計画に基づいて直接審理を行うことができる。例えば、無効審判請求人が所定のスケジュールに基づいて期限までに理由又は証拠を提出することをせず、若しくは専利権者が所定のスケジュールに基づいて期限までに答弁を提出することをせず、又は訂正を再三にわたって請求する場合は、審判官が審理計画に基づいて審理を遅延する虞があると認定し、直接審理を行うことができる。

審理計画に関する適用範囲、発動及び実行方法等の詳細は、「専利無効審判請求案件審理計画」の規範を参照されたい。

3. 7 取り下げ

無効審判請求人は、審決前に無効審判請求を取り下げることができる。しかしながら、専利権者が既に答弁を提出した場合は、専利権者の手続き利益を保護するために、専利権者の同意を得なければならない。無効審判請求人は無効審判請求を取り下げる事実を専利権者に対して通知すべきであり、通知送達後の10日以内に、専利権者が反対の意を表明しなかった場合は、取り下げに同意したと見なす。

取り下げを申請した無効審判請求案件について、訂正案件と合併

審理する場合は、本章3. 4. 1「訂正と無効審判請求との合併審理の処理手続き」の処理を参照されたい。

4. 無効審判請求の審理

無効審判請求の審理は、原則的には無効審判請求人及び専利権者の双方の攻撃防御の争点について審理を行う。審理の場合は、争点を予め整理する必要がある、無効審判請求人が無効審判請求理由において主張した法条、具体的事実及び各具体的事実と証拠との間の関係の記載が不明確であれば、当該争点の内容を十分理解することができず、争点がより明確になるように釈明権を行使しなければならない。審判官が無効審判請求声明範囲内において双方の攻撃防御の書面理由及び証拠に基づいて審理を行い、審査過程において、真実を発見するために必要があると認めた場合は、争点範囲内において職権により証拠を調査しなければならない。

又、無効審判請求声明範囲内において、審判官が、係争専利が本法規定に違反した証拠が明らかであり若しくは裁判所によって審理された既知証拠を知った場合は、職権審理を発動し、無効審判請求人によって提出されていない理由及び証拠について斟酌を行うことができる。

4. 1 審理の基本原則

4. 1. 1 書面審理の原則

無効審判請求手続きの進行は、無効審判請求の提起、答弁及び審決を含み、いずれも書面によるものを原則とする。無効審判請求人は、書面で理由を明記するとともに証拠を添付すべきであり、専利権者は、書面で答弁すべきであり、必要に応じて双方当事者は、面接、実験又は検証実施等により説明の補足又は証拠の補強を行うとともに書面記録を作成しなければならない。無効審判請求案件の審理は、原則的には双方当事者によって添付された書面資料に基づいて審理するとともに、面接、実験又は検証実施等の結果を斟酌して審決書を作成し双方当事者に送達することができる。

4. 1. 2 職権原則

無効審判請求制度は公衆審理に属するが、専利制度が公益精神を兼ね備えており、訴訟源及び行政資源の浪費を低減するために、本法においては、無効審判請求審理は職権原則を採用し、専利主務官

庁に対して職権によって無効審判請求審理手続きを主導して進行する権限を付与するほか、専利要件の実体審査時に職権によって証拠を探知・調査する権限を適宜強化し、審判官が職権によって明らかに知った証拠を有する又は裁判所によって審理された既知証拠を知っている場合、無効審判請求声明範囲内に無効審判請求人によって提出されていない理由及び証拠を斟酌することができ、当事者の主張に制約されない。職権審理の発動及び実行は、別途本章4.4「職権による審理」を参照されたし。

4. 2 争点整理

無効審判請求の審理は職権原則を採用するため、双方当事者の攻防手続きの進行及び証拠調査範囲の確立が容易に行われるように、予め当事者の争いについて争点整理を行うべきである。争点整理は、無効審判請求声明範囲内において無効審判請求理由及び無効審判請求証拠に基づいて争点を決定する。合併審理がある場合は、各無効審判請求案件の無効審判請求声明、理由及び証拠に基づいてそれぞれ争点整理を行うため、一般の各案件の争点整理と同一である。争点整理は、後続の審理事項及び証拠調査の範囲を確立することができる。争点範囲を超える審決理由は、訴訟外審理の違法と見なされ、未斟酌の争点は未斟酌の違法となり、争点範囲内において職権によって証拠を調査すべきであり、審決後に同一争点に一事不再理の適用等がある。

無効審判請求理由に記載された法条、具体的事実及び各具体的事実と証拠との間の関係が乱雑又は曖昧模糊としている場合は、無効審判請求人に対して争点を整理するよう通知することができる。審査効率を高めるために、必要に応じて無効審判請求人及び専利権者と協調して争点を共同で簡素化することもできる。例えば、無効審判請求理由において、証拠1、2、3を個別で、又は任意の2つの証拠を組み合わせで、又は3つの証拠の組合せで、係争専利が進歩性を具えないことを証明できると主張するが、大まかにある技術的特徴が証拠1に見受けられ、ある技術的特徴が証拠2に見受けられ、その他の技術的特徴が証拠3に見受けられると言うだけで、各争点の具体的理由が説明されていない場合、無効審判請求理由で主張する争点が煩雑で多数であることから、証拠1、2及び3の相互の組合せをもって係争専利が進歩性を具えないことを証明するとして争点を簡素化し、当事者の利益を損なうことなく、当事者の攻防を凝集することで争点を簡素化することができる。

4. 2. 1 争点認定の態様

争点は、請求項、無効審判請求理由（無効審判請求事由を含む）及び証拠からなり、そのうちのいずれかが同一でなければ、異なる争点に属する。以下、争点態様の例を挙げる。

- (1) 無効審判請求声明に記載された請求項が異なれば、異なる争点となる。例えば、証拠Aをもって請求項1及び請求項2が新規性を具えないとそれぞれ主張した場合。
- (2) 無効審判請求理由に記載された事由が異なれば、異なる争点となる。例えば、証拠Aをもって係争専利が新規性及び進歩性を具えないと主張した場合。
- (3) 証拠が異なれば、異なる争点となる。例えば、証拠A、Bをもって請求項1が進歩性を具えないとそれぞれ主張した場合。
- (4) 証拠の異なる組み合わせは、異なる争点となる。例えば、証拠1、2の組み合わせをもって請求項1が進歩性を具えないと主張し、証拠1、3の組み合わせをもって請求項1が進歩性を具えないと主張し、証拠1、2、3の組み合わせをもって請求項1が進歩性を具えないと主張し、3つの異なる争点となる場合。
- (5) 同一の証明すべき事実を証明する複数の証拠は、1つの争点となる。例えば、型番関連を有するカタログ、実物、發票（領収書）をもって請求項1が出願前に公開され新規性を具えないと主張することが、一組の関連証拠であり、1つの争点となる場合。

ここで注意しておきたいことは、本章2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された(1)～(3)、(11-2)及び(11-3)を無効審判請求事由とするのは、権利全体の帰属、互惠原則を満たさない、又は同一人が同日に同一創作についてそれぞれ特許と実用新案を出願し、権利の接続違反の争いがある場合で、無効審判請求理由及び全部の請求項が1つの争点となる。

4. 2. 2 釈明権の行使

無効審判請求声明の請求項、無効審判請求理由及び証拠に基づいて無効審判請求人の争点を整理し、争点が不明確であることによって、争点の内容を十分理解することができない場合は、それに基づいて正確に判断することができない。従って、争点が不明確である場合は、釈明権を行使し、無効審判請求人の真意を確認することが

できる。しかしながら、無効審判請求声明部分については、取り消しを請求する請求項項目数が表明され、範囲が極めて明確であり、無効審判請求声明が提起された後、縮減を除いては変更又は追加してはならないため、釈明権の適用はない。

無効審判請求声明範囲内において、無効審判請求人によって提出された無効審判請求理由及び無効審判請求証拠によって争点が不明確になる場合、例えば、無効審判請求理由に記載された法条、具体的事実及び各具体的事実と証拠との間の関係が不明確、不十分又は不適切であることによって当該争点を十分理解することができない場合、無効審判請求証拠の組み合わせ関係が不明確、不相当であることによって争点を確定することができない場合、若しくは無効審判請求声明範囲内において無効審判請求理由が明確に主張されていない場合は、争点を確定するために、無効審判請求人に対して釈明するよう通知することができる。

不明確、不十分である内容について適切に釈明し若しくは不適切な主張の釈明を除去することは、いずれも合理程度の釈明に属する。例えば、無効審判請求理由を述べたが法条を主張せず若しくは主張された事由が法条と一致しない場合は、釈明権を行使し、無効審判請求人に対して確認するよう通知することができる。しかしながら、法条の遺漏又は明らかな誤りがある場合は、釈明権を行使せず、正しい法条を適用し後続の審理を直接行うとともに、審決書に上記状況を明記することができる。例えば、係争専利は、2001年10月26日に施行された本法に基づいて査定し、無効審判請求人は、1994年1月23日に施行された本法第98条第1項第2号を引用して無効審判を請求した。2001年10月26日に施行された本法は、当該法条の条番号が第98条の1と改正されたため、無効審判請求人が引用した法条は明らかな誤りであり、審理の場合は、審決理由に正しい法条を直接適用することができ、釈明権を行使する必要がない。又、新法が施行された後、無効審判請求人が、分割、変更出願、補正又は訂正が出願時に開示された範囲を超えていること、若しくは訂正によって公告時の範囲が実質拡大又は変更されたことを無効審判請求事由として無効審判請求を提起した場合は、新法の規定に従うべきである。しかしながら、無効審判請求理由が新法条文を引用せず、旧法条文を引用した場合は、理由を明記し無効審判請求人に対して確認するよう通知することができるが、専利権者が新法の規定に基づいて答弁を行った場合は、新法の法条を適用し後続の審理を行うことができる。

また、注意すべきことは、同一人が同一創作について、同日にそ

れぞれ特許及び実用新案を出願し、出願時にそれぞれ声明していなくても関わらず、それぞれ特許権及び実用新案権を取得した場合、特許又は実用新案のいずれに対する無効審判請求について、本法第31条の規定（本章4. 3. 1. 3. 4「先願主義原則の審理」）を適用すべきであり、無効審判請求人が2013年6月13日付で施行・発効した本法第32条の規定を誤って引用して特許に対し無効審判を請求した場合、釈明権を行使せず、直接正確な法条文を適用することができる。

以下、釈明権の行使態様を、例を挙げて説明する。

- (1) 無効審判請求事由が、証拠1、2及び3で係争専利の請求項1が進歩性を具えないと主張するものであり、証拠1、2及び3がそれぞれ又は組み合わせて係争専利が進歩性を具えないことを証明できるのかどうかを理解することができず、争点が不明確である場合、釈明権を行使しなければならない。
- (2) 無効審判請求事由が、係争専利が新規性及び進歩性の要件に違反すると主張するのみであるが、無効審判請求理由に係争専利が新規性及び進歩性を具えない理由を明記するだけでなく、明細書の開示が明確でない又は請求項の記載が不明瞭等についても言及している場合には、無効審判請求人は係争専利が明細書に十分に開示しなければならないとする実施可能要件に違反すると主張するのか否かを確認するために、釈明権を行使しなければならない。
- (3) 無効審判請求の理由が、証拠1に基づき請求項1が進歩性を備えないことを主張し、証拠2に基づき請求項2（請求項1に従属）が進歩性を具えないことを主張するものは、請求項2には請求項1の全ての技術的特徴が含まれているため、闡明権を行使して、無効審判請求人が証拠1、2の組み合わせにより係争専利の請求項2が進歩性を有しないことを証明できると主張しているか否かを確認することができる。
- (4) 本法第32条が2013年6月13日に発効・施行された後、同一人が同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を同日出願し、出願時にそれぞれ声明していたが、その特許権及び実用新案権が同時に並存している場合、又は特許の中に実用新案ですでに当然消滅或は取消しが確定した請求項がある等の状況においては、無効審判請求人が同一創

作の実用新案を無効審判の証拠として係争特許に対し請求した無効審判は、特許が本法第 32 条の規定に違反すると主張すべきで、無効審判請求人が第 31 条の法条文として主張した場合には、法条文の誤用となり、闡明権を行使して無効審判請求人に正確な法条文の適用を通知することができる。

- (5) 無効審判請求人は、係争実用新案が本法第 32 条の規定に（一案件二出願）違反することをもって無効審判を請求しており、実用新案が本法第 32 条の規定を準用していないため、実用新案に専利権を繰り返し授与する違法があると主張した場合は、本法第 120 条が準用する 31 条の規定に違反することをもってのみ無効審判を請求することができる。無効審判請求人が前記法条を誤って使用した場合は、釈明権を行使し無効審判請求人に対して正しい法条を適用するよう通知することができる。

釈明権の公司与職権審理は異なる処理手続きであり、釈明権の行使は、争議の発生を回避するために、無効審判請求人に対して新理由又は新証拠を追加するよう通知してはならないことに注意しなければならない。例えば、無効審判請求理由及び証拠が新規性を主張するに過ぎず、進歩性に言及しておらず、たとえ進歩性を具えない可能性があるとしても、無効審判請求人が進歩性を具えないことを主張していない事実に基づき、釈明権を行使し無効審判請求人に対して進歩性を具えない新理由及び証拠を追加提出するよう通知してはならない。職権審理の必要がある場合には、別途本章 4. 4 「職権審理」の規定により処理しなければならない。

釈明権の行使は書面又は面接の方法で行い無効審判請求人の真意を探求することができる。書面をもって行う場合、無効審判請求人に対して期限までに応答又は補正を行うよう通知しなければならない。期限までに応答又は補正が行われなかった場合、確認できる争点に対して審理を進めなければならない。面接をもって行う場合、記録を作成し審決書において明記しなければならない。釈明権の行使後、無効審判請求人が応答、補正又は補足理由及び証拠を提出した場合は、専利権者に補足答弁を行うよう通知しなければならない。

4. 3 争点の審理

争点が整理された後、争点について逐一審理を行うべきである。争点の審理は、無効審判請求声明範囲内における請求項について、

無効審判請求人の無効審判請求理由及び証拠、専利権者の答弁意見、面接又は検証実施の結果等を斟酌することにより、争点が成立するか否かを判断する。当事者の争点以外、本章4. 4「職権による審理」の規定に基づいて職権審理が発動され、専利権者が答弁した後、依然として違法の状況で形成された争点があると認められる場合、その判断標準も同一でなければならない。以下、無効審判請求事由の審理及び証拠の審理等の事項についてのみさらに説明する。

4. 3. 1 無効審判請求事由の審理

法に定められた無効審判請求を提起可能な事由のうち、専利権者が専利出願権者ではないこと、共有専利出願権者又はその所属する国がわが国国民の専利出願者を受領しないことを争うことは、専利権主体の争いである。その他の事由、例えば専利権が新規性、進歩性等の専利要件を満たさないことは、専利権客体の争いに属する。専利権主体に関する争いは、項に分けて争ってはならず、専利権客体に属する争いは、項に分けて争うことができるため、ロジック上の矛盾を回避するために、無効審判の請求においては、両者を同時に主張することができない。

無効審判請求声明範囲内において、無効審判請求人が提出した争点には、複数の専利要件又はその他の専利権客体の争いに関係する可能性がある。例えば、同一請求項について新規性及び進歩性を具えないと同時に主張し、又は当該請求項が出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えている事情を有すると主張するほか、請求項が進歩性を具えないと主張する場合である。無効審判請求人が主張するいかなる争点も、たとえ判断上に前後順序又はロジック関係があるとしても、原則的には論究する必要があり、さもなければ斟酌遺漏の問題が発生しやすくなる。例えば、無効審判請求理由において請求項が新規性を具えずかつ進歩性を具えないと同時に主張し、審理された結果、無効審判請求証拠が請求項が新規性を具えないことを証明するに足ると認めた場合は、進歩性を具えない理由をさらに論究すべきである。その審決理由は次ぎのように記述する。「上述したように、証拠1は、係争専利請求項1が新規性を備えないことを証明するに足り、証拠1には係争専利請求項1の全体の技術特徴が開示されているため、もちろん係争専利明細書に記載された効果を有し、係争専利請求項1は所属する技術分野において通常知識を有する者が証拠1の技術内容に基づいて容易に完成しうるものであるため、証拠1は、係争専利請求項1が進歩性を具えないことを証明するに足る。」

4. 3. 1. 1 専利出願権者に関する争い

専利出願権の争いは、係争専利の出願権者が本当の専利出願権者ではなく、若しくは専利出願権が共有であり全体共有者によって出願が提出されたものではないと主張するものである。専利出願権の争いについては、利害関係者に限って無効審判請求を提起することができる。ここでいう利害関係者とは、法により専利出願権を有する者を指し、通常、実際の発明者、実用新案の考案者、意匠の創作人又はその譲受人又は相続人、雇用又は委託研究開発関係の当事者である。専利出願権の争いの審理は、まず無効審判請求人が利害関係者であるか否かを確認すべきであり、無効審判請求人が形式上、利害関係者の証明書類を提出しておらず、追完を通知された後、期限までに追完又は応答しなかった場合は、その無効審判請求を受理しない。

専利出願権に関する争いの審理は、無効審判請求人によって提出された理由及び証拠の形式のみについて行う。又、それらの証拠に示された創作が係争専利権範囲と実質的に同一であるか否かを審理する場合は、詳しく調査して斟酌するとともに、各証拠間が相互に関連するか否かに注意しなければならない。実質的に同一であることとは、特許又は実用新案については、係争専利の専利請求の範囲に記載された技術が無効審判請求証拠に開示された技術とは実質的な差異がなく、係争専利の専利請求の範囲に記載された技術が無効審判請求証拠の創作思想、技術手段及び効果から逸脱するものではなく、両者の文字及び図面形式が同一である必要はない。意匠については、係争専利が無効審判請求証拠に開示された設計構成と同一又は類似であればよく、両者の文字及び図面形式が必ずしも完全に同一である必要はない。

専利出願権の争いは、専利権全体について行われるものであり、いずれかの請求項に無効審判請求人が主張した事由がある場合は、全案件について「無効審判請求が成立する」とすべきである。しかしながら、専利出願権の私権帰属は、専利主務官庁が管轄可能なものではなくかつ事実認定に属するため、利害関係者は、疑義があり又はその権益を侵害していると認めた場合、司法救済手続きに従って解決しなければならない。

無効審判請求が成立し専利権の取り消しが確定された後、当該専利権は最初から存在しなかったものとなるが、本当の専利出願権者又は専利権共有者の権益を保護するために、本当の専利出願権者又は専利権共有者に対して専利取得の機会を与えなければならない。専利出願権に関する争いの審決の効果については本章の第7節「取

消確定及びその効果」を参照されたい。ここで注意しておきたいことは、本当の専利出願権者又は専利権共有者がその専利権の回復を申請する場合、原専利案件公告後の2年以内に無効審判を請求すべきであり、2年を超えている場合、無効審判を請求することはできるが、専利権取り消しの目的のみを達成することができ、本当の専利出願権者又は専利権共有者の資格をもって同一創作について専利権の回復を申請することができないことである。

4. 3. 1. 1. 1 非専利出願権者

専利出願権は、本法により専利を出願する権利を指す。専利出願権者は、本法に別途規定され又は契約に別途規定されている場合を除き、発明者、実用新案の考案者、意匠の創作者若しくはその譲受人又は相続人を指す。専利出願者が専利出願権を有しない場合は、利害関係者が証拠を添付して無効審判を請求することができる。

専利権者が真の専利出願権者に属しない状況について、よく見かけられる状況は以下の通りである。他人の創作を剽窃し専利出願を提出すること、被雇用者が、勝手に又は雇用者との約定を守らず、職務上完成させた創作をもって専利を出願すること、雇用者が、被雇用者によって非職務上完成された創作をもって専利を出願すること、出資者が、受託者との約定を守らず、受託者の依頼された研究開発成果をもって専利を出願すること、若しくは受託者が、出資者との約定を守らず、その研究開発成果をもって専利を出願することが挙げられる。「専利権者が真の専利出願権者に属しない」ことに係る争いが、形式による認定にのみ関係する場合、例えば、当事者が雇用関係の職務発明で生じた争いについて、添付した証明書類を検査したところ当事者間に雇用関係があるか又は係争専利が職務と関係があるかとのことを確認できていない場合は、利害関係を有しないことをもって「無効審判請求却下」とすべきであり、これと上述した利害関係者証明書類を添付しておらず無効審判請求申請を受理しない場合とは異なる。実体の認定に関する場合、例えば、証拠に開示された創作が係争専利とは実質的に同一であり又は係争専利技術が雇用関係期間において完成されているか否かに関する場合は、その審決を、「無効審判請求が成立し、専利権を取り消すべきである（無効審決）」又は「無効審判請求不成立（維持審決）」としなければならない。

無効審判請求人は、専利権者がその創作を剽窃したと主張するが、専利主務官庁が管轄可能なものではなくかつ事実の認定に属するため、その他の法令に基づいて取得された和解、仲裁又は判決書類

等の証拠をもって証明しなければならない。

職務上の創作とは、被雇用者が担当職務の雇用関係存続中に完成させた創作を指す。即ち、被雇用者の創作は、必ず被雇用期間において完成されたものでなければならず、かつ創作の成果が必ずその職に関係してこそ初めて職務上の創作であると認定することができる。職務上の創作の審査事項は、当事者の間に雇用関係があるか否か、被雇用者の職務がその創作と関係があるか否か、当該創作の完成時間が雇用の期間内であるか否か、被雇用者の創作が係争専利と実質的に同一であるか否かを含む。そのうちのいずれか1つが該当しない場合は、「専利権者が非専利出願権者である」との規定に違反していないと認定すべきである。

職務上ではない創作は、通常、被雇用者の職務がその創作と関係があるか否かのみについて争う。被雇用者が雇用関係存続期間において創作を完成させたが、自身が行う職務とは直接又は間接関係を有しない場合は、当該創作は被雇用者自身の知恵努力による成果に属し、職務とも関係がなく、雇用俸給対価範囲内のものではないため、被雇用者が専利出願権を取得すべきである。

委託創作とは、一方が、他方に対して研究開発の仕事に従事するよう出資招聘することを指し、通常、案件毎に報酬を計算し、その法律関係は、請け負いであるか又はその他の契約関係であるが、雇用関係を含まない。委託創作関連の技術、設備及び研究成果は、通常、受託者によって主導され、委託者は、必要な資金のみを提供し、研究開発を主導する地位はない。委託と雇用とは法律関係が異なっており、当事者の権利義務も異なっているため、私法自治原則に基づいて、その研究成果権利の帰属は、原則的には当事者の約定に従うべきである。約定がない場合は、創作者に帰属する。

4. 3. 1. 1. 2 専利出願権の共有

無効審判請求人が、それが係争専利合法専利出願権者の一人であり又は係争専利の一部の創作がそれに帰属すべきであると主張した場合は、全体共有者による出願提出を理由とするのではなく、係争専利の申請権共有を理由として無効審判請求を提起すべきであり、専利権者が非専利出願権者であることを理由に無効審判請求を提起してはならない。無効審判請求人は、共有者全体に限らず、各共有者が単独でなることができる。

4. 3. 1. 1. 3 審理の注意事項

真の専利出願権者又は専利権共有者が復権資格を取得するには、

原専利案件が公告されてから2年以内に無効審判を請求する。当事者が私法（調停、仲裁又は判決）の方法で既に私権の争議を確認済みであると主張する場合は、関連の証明を添付し、無効審判の審理の見合わせを申請することができる。

4. 3. 1. 2 専利権者所属国が中華民国国民による専利出願を受理しない場合

専利権者所属国が中華民国国民による専利出願を受理しない場合は、当該国の国民によって提出された専利出願に対しても当然ながら受理せず、専利権を取得した場合はその専利権を取り消すべきである。専利権者所属国が中華民国国民による専利出願を受理しないと主張した場合は、理由を詳しく説明するとともに証拠を添付すべきである。

4. 3. 1. 3 実体要件に関する争い

本節における実体要件は、本章2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された（4）ないし（19）を含む。

特許又は意匠の実体要件に関する争いは、専利審査基準第二編「特許（発明専利）実体審査」又は第三編「意匠（設計専利）実体審査」における各実体要件に関する規定をそれぞれ適用すべきである。

実用新案の実体要件に関する争いは、下記実用新案の定義を除き、専利審査基準第二編「特許（発明専利）実体審査」における各実体要件に関する規定を準用する。

実用新案は、自然法則を利用した技術思想を物品の形状、構造又は組み合わせに具体的に表現した創作を保護するものであるが、実用新案の実体要件に関する審理は、依然として請求項に記載された全部の技術的特徴について行うべきである。実用新案の請求項の新規性についての審理は、単一の先行技術が、請求項に記載されている構造的特徴（形状、構造又は組み合わせ）及び非構造的特徴（例えば材質、方法）などを含む全ての技術的特徴を開示している必要があり、そうして初めて新規性を具えないと認定できる。しかし、実用新案の請求項の進歩性の審理については、請求項に記載された非構造的特徴が改変するか否か又は構造的特徴に影響するか否かにより定めなければならない。非構造的特徴は構造的特徴への改変又は影響がある場合、先行技術は当該非構造的特徴及び全ての構造的特徴を開示している必要があり、そうして初めて進歩性を具えない

いと認定できる。非構造的特徴は構造的特徴への改変又は影響がない場合、当該非構造的特徴は従来技術の運用と見なされ、先行技術が全ての構造的特徴が開示すれば、進歩性を備えないと認定することができる。

4. 3. 1. 3. 1 実用新案（新型）定義の審理

実用新案とは、自然法則を利用した技術思想で、物品の形状、構造又は組合せに対する創作を指す。専利出願する実用新案は（１）自然法則を利用した技術思想で、（２）物品を範疇とし（３）形状、構造又は組合せで具体的に表現されなければならない。

前述（１）の専利出願する実用新案が自然法則を利用した技術思想であるか否かの審理は、専利審査基準第二編第二章「１、発明の定義」における規定を準用する。

専利出願する実用新案が、前述（２）及び（３）の物品の形状、構造又は組み合わせに符合するか否かの判断について、請求項の前書き部分には物品を記載すべきであり、主体部分に記載された技術的特徴には構造的特徴を有する必要がある。即ち、一つの構造的特徴があれば、物品の形状、構造又は組合せに符合する。しかしながら、請求項に記載された技術的特徴の全てが非構造的特徴である場合、例えば全ての技術的特徴が方法又は材質に属する場合は、たとえ当該請求項の出願対象が物品であるとしても、依然として専利出願する実用新案は形状、構造又は組合せに属しないと認定しなければならない。

4. 3. 1. 3. 2 進歩性又は創作性審理の注意事項

特許、実用新案の進歩性又は意匠の創作性に関する審理は、複数の引用文献に記載された複数の技術又は先行意匠を組み合わせることができる。しかしながら、技術又は先行意匠の公開日を証明する関連証拠、若しくは係争専利出願時の通常の知識水準を証明する証拠は、技術の組み合わせに関係しない。

4. 3. 1. 3. 3 新規性喪失の例外の審理の注意事項

- （１）新規性喪失の例外としての証拠は、台湾の専利先願案件のみに限る。特許又は実用新案に適用される証拠は、係争専利出願日の後に初めて公開された又は公告された特許又は実用新案の先願案件にのみ限られる。意匠への適用の証拠は、係争専利出願日の後に初めて公告された意匠の先願

案件にのみ限られる。当該専利先願案件は公開された又は公告された後、先行技術と見なされるため、当該出願案件が公開された後、取り下げ又は専利不許可と査定されるか否かを問わず、又は当該専利案件がその後放棄又は取り消しされたか否かを問わず、いずれも新規性喪失の例外の無効審判請求証拠とすることができる。

- (2) 新規性喪失の例外の審理は、特許又は実用新案においては無効審判請求声明範囲内における各請求項及び証拠に添付された明細書全文に記載された技術について対比を行い、意匠においては図面及び証拠に添付された明細書の内容について比較対照を行い、同一創作であるか否かを判断する。

4. 3. 1. 3. 4 先願主義原則の審理

係争専利が先願主義原則を満たさないことを無効審判請求する場合、適用される証拠は台湾の専利先願案件にのみ限られる。特許又は実用新案への適用の証拠は、特許又は実用新案の先願案件にのみ限られる。意匠への適用の証拠は、意匠の先願案件にのみ限られる。原則的には、上述先願案件とは、許可され公告された専利案件である。

先願主義原則である無効審判請求の審理には、専利審査基準第二篇「特許の実体審査」又は第三篇「意匠の実体審査」の中の先願主義原則に関する判断基準が適用される。

先願主義原則の無効審判請求の処理に関しては、次の4. 3. 1. 3. 5「本法第32条の2013年6月13日付けの施行・発効前後における、第32条一案両請（特実併願）に関する無効審判請求の審理」に記載された状況以外のその他の状況に対する処理は次のとおり。

- (1) 係争特許又は実用新案が無効審判請求声明範囲内におけるいずれか1つの請求項及び無効審判請求証拠が、同一人又は異なる者に関わらず、同日出願（又は同一優先権日）の同一創作である場合は、2つの専利権者に対して協議を通知する必要はない。なぜなら、たとえ協議を達成し又は択一して、いずれか一方が専利権を放棄したとしても、その専利権効力が最初から存在しなかったものではないため、依然として専利権重複授与禁止の原則に違反するからである。従って、原則的に係争特許又は実用新案の請求項についていずれも「無効審判請求が成立」との無効審決を直

接下すべきである。

- (2) 同一人が同日に同一創作についてそれぞれ出願し、出願時に声明をせず特許権及び実用新案権を取得した場合、本法第32条の2013年6月13日付けで施行・発効された条文に、一案両請（特実併願）は権利の接続の利益は、出願時に声明があった場合に限り、享受することができること明らかに定めてあることから、無効審判請求人が特許を無効審判の証拠として、係争実用新案に無効審判を請求しても、又は実用新案を証拠として係争特許に無効審判を請求しても、いずれも前述（1）の原則に基づき、係争特許又は係争実用新案の請求項について、「無効審判請求が成立」との無効審決を直接下すべきである。

4. 3. 1. 3. 5 本法第32条の2013年6月13日付けの施行・発効前後における、第32条の一案両請（特実併願）に関する無効審判請求の審理

本法第32条が2013年6月13日に施行・発効される前に出願された一案両請（特実併願）は、その無効審判請求の審理には改正前の規定が適用される。施行・発効後に出願された一案両請（特実併願）の無効審判請求の審理については、声明がない状況には先願主義原則（詳しくは4. 3. 1. 3. 4「先願主義原則の審理」を参照。）が適用され、それ以外の状況、すなわち本章2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された（11-2）又は（11-3）については、全案概念であることから、全案をもって審理しなければならない（理由については2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」及び2. 4. 1「無効審判請求声明」を参照）。以下に、本章2. 3. 1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された無効審判請求事由（11）、（11-2）及び（11-3）の処理原則についてそれぞれ説明する。

- (1) 本法第32条が2013年6月13日に施行・発効される前の規定を適用する場合、無効審判請求人は同一創作の実用新案を無効審判請求の証拠として、係争特許に対し無効審判を請求し、特許権者は無効審判答弁時に特許を選択すると表明した場合、係争特許の無効審判請求は不成立（維持審決）とし、並びに無効審判の証拠である実用新案の取消しを公告しなければならない。特許権者が特許を選択しない場合、又は重複する専利権の請求項を削除する訂正を請求しない場合、係争特許の無効審判請求は成立すると無効審決を直接下し、

その特許権を取消す。

- (2) 本法第32条が2013年6月13日に施行・発効された後に提出された一案両請（特実併願）において、それぞれ声明し、その特許権及び実用新案権が同時に共存している場合、無効審判請求人は実用新案を証拠として特許に対し無効審判を請求する時、その審理は前述（1）と同じ処理とするが、無効審判請求の証拠である実用新案が特許の公告日から消滅することを公告しなければならない。
- (3) 同一人が同一の創作について、同日にそれぞれ特許及び実用新案を出願し、その特許の査定の前に、実用新案権がすでに当然消滅又は取消しが確定となった場合において、係争特許の特許権者がその実用新案ですでに消滅又は取消しが確定した請求項を削除する訂正を請求していない場合、係争特許の全ての請求項の「無効審判請求が成立する」との無効審決を直接下さなければならない。

4. 3. 1. 3. 6 第32条一案両請（特実併願）の無効審判請求の審理の注意事項

本法第32条が2013年6月13日に施行・発効された後、同一人が同日に同一創作についてそれぞれ出願し、出願時にすでに声明し、その特許権及び実用新案権が同時に共存する場合、無効審判請求人が同一創作の特許を無効審判請求の証拠として係争実用新案に対して請求した無効審判について、係争実用新案の無効審判請求は棄却（維持審決）との審決を下し、また、実用新案権は特許の公告日から消滅することを公告しなければならない。

4. 3. 2 無効審判請求証拠の審理

無効審判請求の証拠は、無効審判請求の審理時に、審判官が無効審判請求人によって主張された事実の真偽を認定するための一切の資料である。無効審判請求の証拠の審理については、本法で規定済みである適用すべき者の事項以外に、その他の例えば挙証責任、証拠能力、証拠力、証拠調査、証拠の採用認定原則等の概念については、民事訴訟法、行政訴訟法、行政手続法等のいずれにおいても関連規定がある。うち、争点範囲内における証拠の職権調査など直接行政手続法の規定を適用して挙証責任、証拠資料、証拠方法、証拠採取等に関しても、性質が同様である状況の下、民事訴訟法、行

政訴訟法の関連規定を類推適用することができる。以下、無効審判請求の証拠の基本概念、証拠の審理の実務部分のみについて説明を加える。

4. 3. 2. 1 無効審判請求証拠の審理に関する基本概念

- (1) 証拠方法：審判官が無効審判請求人の主張が真実であると確信するようにするための、証明可能な手段である。
- (2) 証拠調査：心証を獲得し、証明すべき事実についてなされる証拠検証の行為である。
- (3) 証拠資料：証拠方法を調査した後に得られた結果であり、書証内容、検証結果、証言等を含む。
- (4) 証拠能力：証拠方法としての資格、即ち証拠資料が形式上引例としての証拠資格を有するか否かを指す。証拠の適格性ともいう。
- (5) 証拠力：証拠資料に基づいて事実の真偽を認定する効果を十分発生させるものであり、証拠価値又は証明力ともいう。証拠力は、証拠に記載された事項が当事者によって主張された事実を認定するに足るか否かを判断するものである。証拠力の認定は、審判官が自由心証に基づいて判断する。
- (6) 挙証責任：当事者がその主張に対して挙証責任がある場合、一方に争いがあるとき、他方はその主張を十分に支持しうる証拠を提供すべきである。同一事実について言えば、主張を提出した当事者は、挙証責任を負うべきであり、証拠によって主張される事実を確認することができる場合は、挙証責任が他方の当事者に転移される。他方の当事者によって提供された証拠が当該事実を覆すに足らない場合は、当該事実を認定することができる。しかしながら、当該事実を覆すに足る場合は、挙証責任が主張提出者に転移される。挙証責任を負う当事者がその主張を十分に支持しうる証拠を提供することができない場合は、その主張が成立不可となる結果を受け入れるべきである。
- (7) 自由心証：証拠に対する証明力であり、法律の規定により拘束又は制限されず、審判官が自由に判断することを指すが、論理法則と経験法則に符合しなければならず、恣意的にこれを判断することができるものではない。
- (8) 論理法則：推理、演繹のロジック規則を指し、即ちロジック分析方法である。事実の真偽の判断は、ロジック上推論又は推理の論理法則に違反してはならず、証拠から推理された結

果、客観的にはその確定された事実に合致しなければならない。

- (9) 経験法則：日常経験から帰納的に得られた物事の因果関係又は性質状態等の知識又は法則を指す。経験法則は、証拠の証明力を判断する基礎であり、もともと生活経験において客観的に確実と認められる定則に基づいて行うべきである。真実の真偽の判断は、経験法則に違反してはならず、即ち日常の経験によって得られた、一般人によって知られた通常事理又は普通法則に違反してはならないし、各種の専門職業、科学上又は技術上の客観的定則又は特殊法則にも違反してはならない。例えば、証拠1は、各種の型番及びその構造が記載されたデジタルカメラカタログ正本であるが、当該カタログには印刷日が標示されていない。証拠2は、統一発票（領収書）であり、その品名欄に「デジタルカメラ」と記載されているが、型番が注記されていない。もし両者間の関連性を証明するその他の資料がなく、さらにロジック上又は取引習慣上の必然性も有しない場合は、証拠1のカタログに示されたデジタルカメラが証拠2の統一発票（領収書）に示された日に公開販売されたと推定されるため、その自由心証の判断は、論理法則及び経験法則を満たすとは言い難い。
- (10) 自由心証は、論理法則及び経験法則に違反してはならず、証拠能力がなく、合法的に調査されず、明らかに事理に違反し若しくは事実に合わないとは認定された証拠を、審理の依拠としてはならない。
- (11) 無効審判請求案件の審理は、憶測又は軽率な判断を回避するために、無効審判請求理由、答弁意見、証拠資料等の全部陳述、調査事実及び証拠の結果を斟酌すべきであり、当事者によって主張された事由、証拠能力の有無、証明力の強弱及び証拠の取捨等を含め、論理法則及び経験法則に基づいて事実真偽を判断するとともに、判断された結果及び心証を得た理由を審決書において記載すべきである。

4. 3. 2. 2 証拠の採用

無効審判請求証拠採用の可否は、まずその証拠能力を判断した上で、その証拠力を判断すべきである。証拠能力がなければ、もちろんその証拠力を論究するまでもない。無効審判請求人が提出した証拠に証拠能力があるか否かについては、証拠資料の形式に限らず、真実を発見するため、さらに職権により調査を進行しなければなら

ない。

4. 3. 2. 2. 1 証拠能力及び証拠力の判断

無効審判請求の証拠が証拠能力を具えるか否かの判断は、原則的に文書証拠は形式の上で法定格式を欠くもの、又は偽造であると認定された場合には、当然にして証拠能力を具えない。しかしながら、上述の状況がなくとも、証拠能力を斟酌する際には、関連する無効審判請求事由に対応して証拠能力を具えるか否かを判断しなければならない。例えば、無効審判請求事由で係争専利が新規性又は進歩性に違反すると主張している時、無効審判請求の証拠は出願日（優先権を主張している場合には、優先権日）の前に公開済みで公知された情報である必要があり、もし無効審判請求の証拠が先願で、係争専利の出願日後に初めて公開または公告された本国の専利出願案件であるのみの場合、上述の法定事由を証拠としてはならず、証拠能力を具えない。しかしながら、当該証拠が、係争専利が新規性喪失の例外適用に違反するという無効審判請求事由を主張するのに用いられるのであれば、それは証拠能力を具えると認定される。又、係争専利の出願日（又は優先権日）の当日に公開された技術は、係争専利の出願日（又は優先権日）の前に既に公開された先行技術ではないことから、係争専利が新規性又は進歩性を具えないと主張する証拠にはしてはならないと補足説明しなければならない。

一般カタログについて、既に印刷日、会社名称、住所、電話及び商品紹介等が記載されている一つの完全なカタログである場合、原則的にその公開事実を推定できるが、当事者が関連事実を援用して争う場合、依然としてその他の証明を参酌しなければならない。ルーズリーフ式カタログについては、その巻頭頁又は最終頁に印刷日が標示されているものの、その内頁には印刷日が標示されていなければ、当該内頁が本当に当該カタログの一部又は同日に印刷されたものであるか否かについて、さらに調査証明しなければならない。

刊行物について、印字印刷書類、マイクロフィルム、電子データキャリア、コンピュータデータベース、インターネット資料等を含む。刊行物内容は、専利公報、定期刊行物雑誌、研究報告、学術論著、書籍、学生論文、談話記録、カリキュラム内容、講演原稿、放送内容、テレビ放送内容等であってもよい。刊行物公開発行の日付がすでに明確に記載されている場合は、当該刊行物に記載された日付を公開日として認定しなければならない。しかし、一部に記載されているものの、記載方法が公開日と確認するに足りず、且つその他の関連証拠で証明することができない場合には、その記載形式が

特許審査基準第二編第三章2. 2. 1. 1. 2「刊行物の公開日の認定」に関する規定に符合するか否かにより、推定方式をもってその公開日を認定することができる。例えば、証拠Aが月刊で、発行の年月のみ記載されている場合、当該年月の末日を公開日と推定する。

当事者によって提出された証拠がインターネット上の情報である場合は、ウェブサイトの信頼性に注意すべきである。ウェブページの内容は、通常その公開日を証明することができる日付が欠けており、たとえ日付があったとしても、インターネット情報がいつでも更新変動可能なものであるため、当該日付が公開日であることを推定することは困難である。審理時にインターネット情報の内容又は公開された時点に対して疑義があり、若しくは相手が当該証拠の真実性に疑義を呈した場合は、調査し又は当事者に対して補助証明資料を追加提出するよう通知すべきであり、相手方がインターネットの証拠が偽造、変造であることを証明する相当な反証を提出することができる場合、立証する者が証拠を補助してから総合的に判断しなければならない。証拠の調査は、例えば関連機関からの意見を求める、異なるネットワーク器材を用いてクロス対比する等、多方面から調査することができる。インターネット情報公開時点を補助証明する方法は、以下の通りである。

- (1) インターネットアーカイブサービス (i n t e r n e t a r c h i v e s e r v i c e) : 提供されるウェブページ情報、例えばウェブサイトウェーバックマシン (W a y b a c k M a c h i n e) (w w w . a r c h i v e . o r g)。
- (2) ウェブページ又はファイル変更履歴のタイムスタンプ (t i m e s t a m p)、例えばウィキペディア (W i k i p e d i a) の編集履歴である。
- (3) インターネットのファイルディレクトリ (f i l e d i r e c t o r y) 又は自動注記情報等のコンピュータが生成するタイムスタンプ、例えばブログ (b l o g) 文章又はインターネットのフォーラムメッセージ (f o r u m m e s s a g e) の公表時間である。
- (4) インターネットサーチエンジンが提供する索引日付 (i n d e x i n g d a t e)、例えばグーグル (G o o g l e) のページキャッシュ (c a s h e d) である。

写真、ビデオテープ、光ディスク等の証拠自体に撮影日が表示されているが、その公開日を補助証明するためのその他の証拠がない

場合は、当該証拠の日付が事後に製作されたものに属しないことを確認するために、無効審判請求人に対して補助証明資料を追加提出するよう通知すべきである。

商品検証資料は、原則的には当該商品の検証の日付を証明することができるが、その他の補助証明がない場合には、当該検証の日付を直接商品の公開日と認定することはできない。しかしながら、証拠が、商品検証規範において検証する商品が許可認証時に公開済みでなければならないと規定されていることを示す場合は、当該規範に合致した検証すべき商品の公開日を認定することができる。又、検証機関が台湾の商品検証局又は委託を受けた検証機関ではない場合は、その発行される商品検証書類を私文書と認定すべきである。

個人が出した証明書、実物写真、会社内部設計図、録画テープ等の証拠について、その公開日を証明するに足るその他の関連証拠がない場合は、それが証拠能力を有しないと認定すべきである。

特許、実用新案の無効審判請求の証拠が単に物品外観を開示するに過ぎず、その製造方法、構造又は装置等を知ることができず、かつ補助証明となりうるその他の関連証拠、例えば製品明細書、実物等がない場合は、それが証拠力を有しないと認定すべきである。

無効審判請求人によって添付された書面証拠が相手所有のものであり又は当該証拠によって相手はその開示に関与した事実を証明することができ、かつ相手が当該証拠を争っておらず又は当該証拠に対して答弁していない場合は、十分な理由を有する場合を除き、経験法則により、当該証拠は、採用してはならないものではない。例えば証拠が双方当事者によって調印された契約書である場合、相手が当該契約書を争っていないときは、たとえその他の補助証明がないとしても、その形式が本物であると推定することができ、その契約書の内容が証拠力を有するか否かについては、さらなる審理が行なわれる必要がある。

一般的に言えば、公文書、専利公報及び刊行物等の証拠力は強く、私文書及び商業書類等の証拠力は弱い。無効審判請求人自身が作成した証拠又は無効審判請求人と利害関係を有する者の誓約書又は声明書は、客観公正と認めることが困難であり、真実であることを証明するに足るその他の証拠を提供することができない限り、通常、それに基づいて採用することは難しい。

無効審判請求人が、複数の関連証拠をもって同一の事実を主張する場合、まず、各証拠間の関連性を判断し、それから無効審判請求人が主張する事実を証拠全体が証明できるか否かを審理しなければならない。証拠間に関連性があると判断した場合、すなわちそれ

らを分割してそれぞれ証拠別にその証拠能力又は証拠力を審理追及してはならない。例えば、係争専利が出願前に既に公開されていたとする事実の存在を主張する場合、無効審判請求の証拠に、商品の統一発票（領収書）、刊行物、写真、カタログ又は実物などが含まれ、また、それぞれの発行日、撮影日、印刷日又は製造日等があるが、審理の際に、先ずは各証拠の関連性について公開事実を証明する関連証拠であるか否かを判断し、それから全体証拠について係争専利が出願前にすでに公開された事実があるか否かを判断しなければならず、各証拠についてそれぞれ個別にその証拠能力又は証拠力を審理追及してはならない。同一事実の複数の証拠の関連性の判断について、下記のように例を挙げて説明する。

〔例1〕統一発票（領収書）とカタログ

証拠1の統一発票（領収書）には商品型番が印字され、かつその発行日が係争専利の出願日より早い。証拠2のカタログには当該商品の詳しい内部構造が開示されているが日付が印刷されておらず、カタログが開示された製品型番が統一発票（領収書）に記載されたものと同様である場合は、経験法則に基づき、当該2つの証拠間に関連性を有すると合理的に推定することができる。

〔例2〕統一発票（領収書）と型番表示ラベル

証拠1の統一発票（領収書）には商品型番が印字され、かつその発行日が係争専利の出願日より早い。証拠2の実品には製造日が記されず、型番標示が製品上のラベルに接着されており、商習慣に基づき、型番を接着する方法はよく見られるものであるが、ラベルはいつでも取り替えられるものであるため、その他の補助証明がなければ、たとえ2つの証拠に示される型番が同一であるとしても、依然として証拠1と証拠2との間に関連性があるとは認定することができない。

〔例3〕カタログと価格表

証拠1のカタログには製品コード番号及びその外観図形が掲載されているが、日付が印刷されていない。証拠2の製品値段表には前記コード番号が記載され日付が印刷されており、印刷された日付は係争専利の出願日より早い。当該製品の製品コード番号は掲載されていない。2つの証拠に示される製品コード番号が同一であり関連性を有するため、証拠1のカタログに示される製品の公開日が証拠2の印刷された日付であると合理的に推定することができる。しかしながら、上述証拠に詳しい内部構造が開示されておらず、係争専利の技術内容と比較対照することができない場合は、証拠力にはまだ不足があり、証拠の調査を行い、無効審判請求人に対して当該証

拠に対応する実物サンプルを提出するよう通知すべきである。

〔例4〕カタログと包装ケース

証拠1は無効審判請求人の自社の製品であり、その包装ケース外には製造日及び商品バーコードが印刷されており、印刷された日付が係争専利の出願日より早い。証拠2は当該会社の製品カタログであり、それにも同一番号の商品バーコードが記載されており、かつカタログ裏面には「本製品は1992年10月に登場して以来、・・・」及び「SRT（1995年2～3月）市場調査に基づき、・・・」等の語句が記載されている。証拠1の包装ケースに示される製品外観が証拠2のカタログに開示された図形とはやや異なっているが、2つの証拠に開示された商品バーコード番号が同一であり、商品バーコード設定原則（前の3つのコードが国番号であり、次の4つのコードがメーカ番号であり、さらに次の5つのコードが商品番号であり、最後のコードがチェックデジットである）から見れば、包装ケース外及びカタログにおけるバーコードに代表される商品は同一であり、2つの証拠が関連性を有すると認定することができる。

4. 3. 2. 2. 2 書証の採用

4. 3. 2. 2. 2. 1 原本、正本、写し

無効審判請求の証拠が書証（例えば刊行物、統一発票（領収書）、契約書、輸出入書類等）である場合は、原本（又は正本）でなければならぬ。

書証が写しである場合、無効審判請求人は原本又は正本と同一であることを証明しなければならず、例えば裁判所又は公証人の認証又はその他の機構によって証明されたものでなければならぬ。しかしながら、書証が専利公報の写しである場合は、専利公報資料が各国特許庁ウェブサイトからダウンロードすることができ、調査証明することができるため、当該写しの形式が本物であると認定することができる。

4. 3. 2. 2. 2. 2 外国語証拠及びその中国語訳

専利出願及び専利事項に関する手続きに用いる書類は、原則的に中国語によるものでなければならぬ。証明書類が外国語である場合は、審査時に、必要に応じて出願人に対して中国語訳又は抄訳を添付するよう通知することができる。証拠が外国語書証である場合

は、無効審判請求人に対して当該証拠の事実に関する部分の中国語訳又は抄訳を添付するよう通知することができる。外国語書証において比較対照するに足る図面が明確に開示されている場合は、中国語訳の添付は必要としない。中国語訳が外国語と一致せず又は無効審判請求人が中国語訳を追送していない場合は、依然として証拠に基づいて斟酌しなければならない。

4. 3. 2. 3 補強証拠及び新証拠

補強証拠は、同一基礎事実に基づく関連性証拠であり、その目的はオリジナル証拠の証拠能力と証拠力を強めるためにある。新証拠は、元争点範囲を超えオリジナル証拠とは同一基礎事実に属しない証拠を指す。

〔例1〕

当事者が証拠能力を有する光ディスクを追加提出し、その内容にはオリジナル証拠に開示された形状、構造又は装置がさらに詳しく開示されており、当該光ディスク内容及びオリジナル証拠が同一型番の商品に対するもので、同一基礎事実を有するものある場合は、補強証拠として認定し、オリジナル証拠の証拠力を強化すべきである。

〔例2〕

当事者が追加提出した証拠の2004年9月版の放送技術雑誌について、その公開日が2005年9月版のオリジナル証拠の公開日より早く、2つの証拠に開示された補償型アンテナ型番、技術及び組み合わせ図形はいずれも同一である場合、前者を補強証拠として認定し、オリジナル証拠の証拠能力を強化すべきである。

4. 3. 2. 4 争点範囲内における証拠調査

無効審判請求人は原則的にその主張した事実について挙証責任を負うため、証明すべき事実の真偽を認定するに足る証拠を提供すべきである。無効審判請求の審理は、無効審判請求人によって提出された理由及び証拠に基づいて斟酌し、真実を見出すために、原則的に無効審判請求人の争点範囲内において職権により証拠を調査することもできる。しかし既存の資料で事実を判断できる又は例え証拠調査を進めても無効審判の審理結果に変更をもたらさない場合には、審理資源の無益な投入を避けるため、調査しなくてもよいが、審決書において理由を明記しなければならない。証拠調査の方法は、面接、実験の実施、模型又はサンプルの追送、現場検証、無

効審判請求人又は第三者への問い合わせ等を含む。必要に応じて関係者に対して書面資料を提供するよう要求しなければならない。上述の各種の証拠調査の方法を進めるにあたり、関連規定により別途書面記録を作成する必要がある場合、書面記録を作成しなければならない。

以下、実務上よく見られる証拠調査について例を挙げて説明する。

（１）専利公報資料

（i）無効審判請求証拠として最もよく見られるものは専利公報資料であり、いずれの国の専利公報資料を引用したとしても、通常、インターネットから直接ダウンロードされており、資料の取得が容易であるため、それが本物であることを確認するためにまず調査証明しなければならない。無効審判請求人がわが国の専利公報の写しのみを提出し当該専利案件の明細書を併せて添付していない場合は、当該証拠の技術内容を明確に理解するために、専利主務官庁に保存された当該案件明細書内容を参酌することもできる。

（i i）同一発明の公開及び許可日付が異なっており、かつ公開書面が公告書面の内容とは差異がある可能性があるため、無効審判請求人によって提供された専利公報の証拠が形式上のみ証拠能力を有しない場合は、釈明権を行使することができる場合を除き、職権により証拠を調査しなければならない。当該証拠が適格証拠に属しないことを理由に斟酌を行わないことはできない。例えば、無効審判請求証拠が米国特許公告の書面であり、その公告日は係争専利出願日より遅く、当該米国特許公告書面の最初の頁には当該公告書面の早期公開日が係争専利出願日より早いことが明確に記載されている場合、無効審判請求人に釈明するよう通知しなければならない。たとえ無効審判請求人が当該米国特許の早期公開の事実を主張していても、審判官は、依然として職権により証拠を調査すべきであり、米国特許公告日が係争専利出願日より遅いことを理由に、当該証拠が適格証拠に属しないと直接認定してはならない。

（２）書証写し

書証が写し（専利公報の写しを除く）である場合は、無効審判請求人に対して原本又は正本を提出し、又は原本若しくは正本と同一であることを証明するよう要求しなければならない。例えば、証拠がカタログの写しである場合は、無効審判請求人に対してカタログ原本又は正本を補足する又はカタログの写しと原本又は正本が同一であることを証明するよう要求しなければならない。しかしながら、カタログの写しに開示された技術が無効審判請求人によって主張された事由を証明するに足りない場合は、調査の必要はないが、

査定書に証拠を調査しない理由を明記しなければならない。

（３）書証全体

無効審判請求人が書証 1 冊丸ごとを証拠として提出したが、無効審判請求理由において具体的に関連頁数が明らかに示されており、当該関連頁数の内容が主張する事実に対応することが相当明確である場合、原則的にはその他の頁を調査する必要はない。しかしながら、当該関連頁の内容が主張する事実と対応するか明確でない場合には、その他の頁が同一技術に関係しかつ明らかに事実を証明するに足る内容である場合は、釈明権を行使して、無効審判請求人に対して意見を表明するよう求めなければならない。この他に、無効審判請求の書証が単に刊行物の表紙及び一部の内頁だけであり、内頁及び表紙が同一刊行物であることを確認することができない場合は、無効審判請求人に対して関連資料を補足するよう通知しなければならない。

（４）証拠には内部技術が開示されていない

カタログには製品外観又は一部の内部技術のみが開示され、製品の内部技術が完全に開示されていない場合は、もし外観が係争専利と同一であり、職権により証拠を調査する合理的な動機があれば、無効審判請求人に対して実物又は設計図等の資料を補足するよう通知することができる。しかしながら、当該外観又は一部の内部技術から無効審判請求人の主張を証明できないことを判断することができる場合は、証拠調査を行う必要はないが、証拠を調査しない理由を審決書において明記しなければならない。

（５）検証

検証は、証拠調査の一環であり、検証対象は通常実物証拠の内部構造及び当該実物の製造又は存在に係る日付であるため、内部構造及び型番標示等はいずれも検証重点である。検証の際は、当該実物の出所、購買日、改装が行われているか否かを問い合わせることができるとともに、関連書類を検証することができる。記録を保存するために、検証過程及び対象を証拠として撮影保存するとともに、検証記録を記載しなければならない。検証対象が複数である場合は、いずれも同一である場合を除き、検証を行わなければならない。検証実施の注意事項は、本章 3. 3. 2 「必要な実験、模型又はサンプルの追送若しくは検証実施」を参照されたい。

（６）インターネット情報

インターネット情報について、公衆が知り得るものであるか否か、又はその公開日、真実性に疑義がある時、当事者に補助証拠の提出を通知し、又は職権により調査を進めなければならない。

(i) 公衆が知り得るか否か

ウェブサイトが特別にユーザー制限をしておらず、任意の第三者が直接又は申請手続きをとおして当該ウェブサイトに入りデータを取得することができるものであれば、それが費用の支払い又はアカウントとパスワードが必要か否かは問わず、公衆が知りえるものに属する。反対に、インターネット情報が特定の団体又は企業の構成員のみが内部ネットワークを通して取得できる機密情報である、パスワードが設定されており費用支払い又は無料などの通常の方法で解除ツールを取得して知ることができない内容の情報である、正式に公開されていないウェブサイトで偶然知り得るしかできない情報である、等の状況の一つに該当する場合、当該インターネット情報は公衆が知り得るものに属しないと認定すべきである。当該インターネット情報について公衆が知り得るものであるか否かの疑義がある場合、当事者に補助証拠の提出を通知する以外に、職権により当該ウェブサイトの情報の発信、修正又は削除の管理システムを調査、及び関連する秘密保持措置の有無を調査して確認することができる。

(ii) 公開日及び真実性

当事者が添付するインターネット情報は明確な公開日が記載されているべきであり、又は当該情報の公開或はメンテナンスに関するウェブサイトが発行した証明等の文書を公開日の補助証拠としなければならない。ブログのテキスト発行時間又はウィキペディアの編集履歴のように、コンピュータにより自動的に作成又は注記される時間表記は、公開日として推定できるはずである。インターネット情報に更新又は変動があったことで、公開日又は真実性に疑義が生じた時は、当事者に補助証拠の提出を通知する以外に、職権により調査することができ、例えば関連機関へ書簡により意見表示を求める、又はウェイバックマシン (Wayback Machine)、検索エンジン或はその他のネットツール/ソフトウェアを利用し、当該情報のアドレス、キーワード、履歴等を検索する、又はインターネット上における当該情報の異なるバージョンの内容、引用されている状況、その他のサイトに保存されている同一又は類似する情報内容とクロス対比し、情報の出所の信頼度を考慮して具体的状況を総合的に判断すべきである。インターネット情報が、例えば国内外の政府官庁、国際組織、学術機関、新聞メディア等の信頼度の高いサイトから取られたものであ

る場合には、真正であると推定できる。

（7）外国語による証拠

無効審判の証拠が外国語によるものである場合、言語上の齟齬による意味の誤解を避けるために、原則的に無効審判請求人はその中国語翻訳、又は一部翻訳を添付しなければならない。中国語翻訳、又は、一部翻訳を添付されていない場合、無効審判請求人にこれを添付するよう通知することができる。審判官又は相手方が、外国語による証拠或はその中国語翻訳又は一部翻訳の内容に疑義が生じた場合、当事者に補助証拠資料の補充を通知、又は職権により調査を進めることができる。

外国語による証拠とその中国語翻訳に記載された内容とが、当事者が主張する事実を認定するに足るか否かを判断する時、外国語による証拠と中国語翻訳の内容の両者の対応関係が不明確である、又は両者に語句の意味が不明又は不合理なところがある、又は中国語翻訳と当該技術分野における通常知識が符合しない等の状況があることが分かった場合、真実発見のため、誤った中国語翻訳に基づき憶測又は軽率な判断をすることのないよう、当事者に補助証拠の資料の補充を通知し、又は職権により調査することができる。

無効審判の審理で外国語による証拠の全ての内容を全体的に考慮する必要がある時、例えば進歩性の審査に関し、解決しようとする課題、技術分野が同一か類似するか否か、動機付けの教示又は示唆の有無等の状況を考慮する必要があり、無効審判の審理時に木を見て森を見ずになり、誤解を生じることのないよう、無効審判請求人に当該外国語による証拠の全文翻訳の中国語翻訳の提出を通知すべきである。

4. 3. 2. 5 証拠調査における注意事項

- （1）無効審判請求人によって主張された実物証拠がある関係者から購入されたものである場合は、統一発票（領収書）、送り状等の証拠を提出して補助証明すべきであり、必要に応じて、当該関係者に対して調査証明を行うことができる。
- （2）検証実施にあたっては、当該実物証拠が無効審判請求人によって主張された検証対象であることをまず確定しなければならない。他方の当事者が、当該実物の部材が加工又は交換されている可能性があるとして主張した場合は、証拠を添付して補助証明する必要があり、当該対象が本物であることを根拠もなしに否定してはならない。
- （3）検証対象が無効審判請求証拠と一致しない場合は、不受理

又は検証の取り消しを直接行ってはならず、当事者の真意が検証対象を新証拠と主張することか否かを確認することができる。新証拠である場合は、予め検証することができ、双方当事者に対して理由、証拠及び答弁の補足手続きを実行するよう通知することができる。

- (4) 当事者が他の案件の専利査定書、訴願決定、行政訴訟判決、民事訴訟判決又は専利審査基準を証拠とする場合、それが本質的に参考資料に過ぎないときは、証拠調査の問題は生じない。
- (5) 専利侵害鑑定報告は、鑑定すべき物（方法）を係争専利と比較対照することにより前者が専利権範囲に入るか否かを判断する。無効審判請求審査は、無効審判請求証拠について係争専利と比較対照することにより、係争専利が専利要件を満たすか否かを判断する。両者の審査対象及び方法は、異なっているため、比較引用を行ってはならない。
- (6) ウェイバックマシン (Wayback Machine)を利用してインターネット情報を検索する時、ウェブページのデータにプラグイン（例えば Flash）が含まれている場合、ウェイバックマシンで照会したウェブページ情報とオリジナルのウェブページ情報が一致しない可能性があるため、当該ウェイバックマシンで照会した時点を当該ウェブページ情報の公開日として推定できるとは限らないため、この場合にはその他の証拠調査の方法を採用することができる。例えばその他の時点を得ることのできるインターネット情報と対比する、その他のネットツールを用いてクロス対比する、当事者に説明の補充を求める、又は関連部署に意見表示を求める等をして、総合的に判断することができる。

4. 4 職権による審理

専利権は、専利主務官庁がその権力と責任に基づいて授与するものであり、本質的に私権の一種に属し、公衆審査制度の設計に基づき、何人であれそれが本法の規定に違反することがあると認めた場合は、無効審判を自発的に請求すべきであり、双方当事者による攻撃防御を経て初めて、専利主務官庁は、中立の立場に基づき専利有効性の審理を行う。従って、本法改正前に専利主務官庁が一方的に提起可能であった「職権による取り消し」制度を削除した。しかしながら、専利権が有効であるか否かは、第3者の利益に関係し、各人私益の争いを単純に解決するわけではなく、無効審判が請求され

ると、紛争を一度に解決し、権利が不安定となる又は公益に影響を与えることを回避することを目的として、専利主務官庁は、職権により介入する必要がある、適切な範囲内において専利の有効性を探知又は調査し、無効審判請求人によって提出されていない理由又は証拠を斟酌することができ、無効審判請求人の主張の拘束を受けない。よって、無効審判請求の審理の際には、審判官が明らかに関連の証拠又は理由を知悉している場合、無効審判請求の声明範囲内において職権審理を発動することができる、例えば、民事の確定判決があれば参酌することができ、即ち関連する権利侵害民事訴訟の判決内容に係争専利の請求項が無効である理由又は証拠があることとなる。例を挙げると、無効審判請求案件で、証拠1により係争専利の請求項1が進歩性を具えないと主張していたが、民事判決で証拠1、2の組み合わせにより同一専利の請求項1が進歩性を具えないことを証明するに足ると示されており、証拠1ではなおも請求項1が進歩性を備えないことを証明することができない場合、証拠1、2の組み合わせが請求項1の進歩性を具えないことを証明することができるか否かについて職権により審理することができる。

無効審判請求の審理は、双方の争いにおいて無効審判請求人が元々挙証責任を負うことにある。本法は、専利主務官庁に対して、職権による審理義務を課すのではなく、職権による審理権限を付与するものである。言い換えれば、専利主務官庁は、職権審理に対して裁量権を有しており、職権審理を発動するか否か、職権審理の項目が何であるかは、審判官が無効審判請求証拠、公益に対する影響、審理効率と事実発見の可能性等の要素を総合的に考慮して決定しなければならない。よって、たとえ無効審判請求人によって専利主務官庁が職権審理を発動すべき又は発動すべきではないとの主張がなされたとしても、いずれも専利主務官庁を拘束するものではない。

4. 4. 1 職権審理の時機及び範囲制限

専 75

職権審理とは、審判官が無効審判請求人の争点以外に、公益の目的に基づいて例外的に発動する審理措置のことであり、慎重に審理しなければならない、且つ発動の時機及び範囲には制限があるものである。

職権審査は、無効審判請求案件が依然として専利主務官庁に係属して初めて行うことができる。

職権審査は、無効審判請求声明範囲内の請求項のみに限って、無効審判請求人によって提出されていない理由及び証拠を斟酌する。

例えば無効審判請求声明範囲が係争専利請求項1～3のみの取り消しを請求する場合は、たとえその他の請求項にも取り消すべきである事由があったとしても、職権審査を発動してはならない。

4. 4. 2 専利権者に対し答弁を通知する義務

審判官は、職権審理を発動し、さらに無効審判請求人によって提出されていない証拠又は理由を引用し、不意打ちを与えることを回避するために、関連証拠を添付するとともに職権審理部分について理由を明記して、専利権者に対して答弁の機会を与えるべきであり、例えば民事の確定判決をもって職権審理を発動した場合、請求項が本法に規定された無効審判の請求事由及び具体的な理由に違反する旨を説明し、並びに判決文書の全文を添付して専利権者に答弁を求める。期限までに答弁しなかった場合は、既存資料について直接審理を行う。

5. 無効審判請求審決

無効審判請求の審決は、行政処分であり、無効審判請求の審理関連手続きが完了した後、審決書を作成し無効審判請求人及び専利権者に送達すると共に専利公報において公告しなければならない。一般事項を記載するほか、審決書内容には主文及び理由を記載すべきであり、主文には無効審判請求声明範囲内における各請求項について審理結果をそれぞれ明記しなければならない。訂正を許可した場合は、主文にその結果を明記しなければならない。訂正を許可しない場合は、理由のみに明記すればよい。合併審理については、合併審決をすることができるが、合併審決が後続する行政訴訟関係を更に複雑にしてしまうときには、依然としてそれぞれ審決することを原則とする。

5. 1 審決結果

専利主務官庁は、無効審判請求声明範囲内における全部又は一部の請求項について逐一審理するとともに、各請求項について審理結果をそれぞれ記載する。審理の結果、当該請求項が無効審判請求人によって主張された無効審判請求理由に違反した場合は、「無効審判請求が成立し、専利権を取り消すべきである」との無効審決を下すべきである。その反対の場合は、「無効審判請求が成立しない」との維持審決を下すべきである。

請求項がマルチのマルチクレーム又は択一式で記載されており、

同一請求項が複数の出願対象を含み、一部の無効審判請求が成立（無効審決）し、一部の無効審判請求が不成立（維持審決）という状況が引き起こされた場合、無効審判の審理はそれぞれ請求項ごとに行うことから、同一の請求項の一部の対象が無効審判請求成立（無効審決）となった場合、無効審判請求成立（無効審決）としなければならない。

合併審理の複数の無効審判請求案件について、無効審判の審決書の主文には、それぞれの無効審判請求案件で声明した請求項を統合し、請求項ごとに審決結果を明記しなければならない。

以下に該当する場合は、無効審判請求声明範囲内における全部又は一部の請求項について「無効審判請求却下」の審決を下すべきである。

- (1) 無効審判請求理由で、係争専利の出願権者が真の専利出願権者ではない、若しくは専利出願権が共有され全体共有者によって出願が提出されたものではなく、利害関係者が欠けていると主張された場合。
- (2) 係争専利が当然消滅した後に初めて無効審判請求が提起される場合、利害関係者又は回復可能な法律上の利益を有する者でない場合。
- (3) 本法に規定される無効審判を請求可能な事由に属さない場合、例えば優先権、単一性、本法第67条第1項各号の訂正事項規定に違反する場合。
- (4) 無効審判請求声明範囲内における請求項に一事不再理の事情がある場合。
- (5) 無効審判請求声明範囲内における請求項について、無効審判請求の成立が確定した場合。
- (6) 無効審判請求声明範囲内における請求項が、訂正によって削除された場合。
- (7) 無効審判請求声明範囲内における請求項について、無効審判請求理由を具えない場合。

5. 2 審決書主文記載事項

無効審判請求審決書主文には審理結果を明記すべきであり、特許、実用新案においては無効審判請求声明範囲において取り消しを請求する請求項についてその審理結果をそれぞれ明記しなければならない。意匠においては全案件について審理結果を明記しなければならない。

合併審理された訂正案件及び無効審判請求案件は、無効審判請求

審決書主文に訂正案件及び無効審判請求案件の審理結果をそれぞれ明記しなければならないが、訂正を許可しない場合は、審理理由にのみ明記する。複数の無効審判請求案件が伴う訂正が整理合併により同一の内容となった後、訂正が許可された場合、各無効審判請求案件の審決書主文においてこれを記載しなければならない。

例1：全部の請求項1ないし5（専利請求の範囲は全部で5項である）の取り消しが声明において請求され、審理の結果、一部の請求項については無効審判請求が成立し、一部の請求項については無効審判請求が成立せず、一部の請求項については無効審判請求を却下することとなった。

審決主文：

請求項1ないし2について無効審判請求が成立し、取り消すべきである。

請求項3ないし4について無効審判請求は成立しない。

請求項5について無効審判請求を却下する。

例2：意匠権の取り消しが声明において請求された。

（i）意匠権について無効審判請求が審理された結果、無効審判請求が成立した。

審決主文：無効審判請求が成立し、取り消すべきである。（無効審決）

（i i）意匠権が審理された結果、無効審判請求が成立しなかった。

審決主文：無効審判請求は成立しない。（維持審決）

例3：一部の請求項1ないし3（専利請求の範囲は全部で5項である）の取り消しが声明において請求され、審理の結果、一部の請求項については無効審判請求が成立し、一部の請求項については無効審判請求が成立せず、一部の請求項については無効審判請求を却下することとなった。

審決主文：

請求項1について無効審判請求が成立し、取り消すべきである。（無効審決）

請求項2について無効審判請求は成立しない。（維持審決）

請求項3について無効審判請求を却下する。

例4：全部の請求項1ないし5の取り消しが声明において請求され、審理の結果、全部の請求項について無効審判請求が成立し、訂正事項について訂正を許可する。

審決主文：

○年○月○日の訂正事項について訂正を許可する。

請求項1ないし5について無効審判請求が成立し、取り消すべき

である。（無効審決）

例5：無効審判請求案件1について請求項1ないし2の取り消しが声明において請求され、審理の結果、請求項1のみについては無効審判請求が成立し、請求項2については無効審判請求が成立しないこととなった。無効審判請求案件2について請求項1ないし3の取り消しが声明において請求され、審理の結果、請求項1及び請求項3について無効審判請求が成立し、請求項2について無効審判請求が成立しないこととなった。

審決主文：

請求項1、3について無効審判請求が成立し、取り消すべきである。（無効審決）

請求項2について無効審判請求は成立しない。（維持審決）

5. 3 審決理由記載原則

審決理由において記載すべき事項は、以下の通りである。

- (1) 案件状況の説明：適用する専利法と事実経過について記載すべきである。
 - (i) 適用する専利法：登録査定時に適用した専利法を記載すべきであるが、無効審判請求事由が本質事項に属する場合は、無効審判請求時の専利法を適用する。
 - (ii) 事実経過：過程において提出された無効審判請求理由、答弁、補足理由、補足答弁、面接、検証、専利権の当然消滅、審理計画、縮減声明、上層機関による元処分を取り下げ及びその他の重要事項等の時間及び順序を記載すべきである。合併審理の後に各案件の審理を回復する場合は、合併審理の通知、意見陳述、答弁及び各案件の回復の通知の過程を明記しなければならない。
- (2) 審理の基礎：公告版又は訂正版をもって審理したかを明記し、並びに係争専利請求項総数、独立クレーム項番号とその内容を明記すべきである。請求項の権利がすでに取り消し確定又は訂正による削除に係る項番号も記載すべきである。
- (3) 無効審判請求の証拠：無効審判請求人が提出した証拠及びその証拠力を列記すべきである。
- (4) 無効審判請求争点：無効審判請求声明範囲において取り消しを請求する全部又は一部の請求項については無効審判請求理由で主張された事由（又は法条）及び関連する証拠を記載すべきである。

- (5) 争点の判断: 無効審判請求人によって主張された声明範囲、事由（又は法条）及び証拠に基づいて判断内容、心証できる理由及び各請求項の審理結果を具体的に記載しなければならない。双方当事者の争点についても記載すべきである。
- (6) 結論: 声明された請求項の項番号について順次争点判断の結果を記載するとともに根拠となった法条文を記載すべきである。

前述記載事項のほか、無効審判請求案件と訂正案件との合併審決、複数の無効審判請求案件の合併審決又は職権審理等は、以下の事項を記載すべきである。

- (1) 無効審判請求案件と訂正案件との合併審決: 案件状況の説明の段落には、訂正請求、答弁、先願訂正が取り下げられたと見なすこと、複数の無効審判請求案件において提出された訂正内容の合併及び訂正書面に対する意見表明等の過程を記載すべきである。審理の基礎の段落には、審理において根拠とする公告版又は訂正版、係争専利の公告又は訂正後の請求項総数、独立クレーム項番号、訂正許可可否の理由及び法条依拠を記載すべきである。訂正許可の場合は、訂正許可の内容を記載すべきである。多数の無効審判案件に伴う訂正が整理合併を経て同一の内容となった後、訂正が許可された場合には、そのうちの1件の無効審判請求案件を選択して、公告された訂正許可の理由を明記することができ、その他の無効審判請求案件には同一の訂正内容がすでにどの無効審判請求案件の審理手続きにおいて処理され公告されたか明記することができる。
- (2) 複数の無効審判請求案件の合併審決は、次の2種類に分けられる。
 - (i): 合併審理後に合併審決する場合、案件状況の説明の段落には合併審理通知、意見陳述及び答弁過程を記載すべきである。無効審判請求争点段落には各無効審判請求案件声明範囲において取り消しを請求する請求項、無効審判請求事由（又は法条）、証拠を記載すべきである。争点の判断の段落には案件毎に各無効審判請求案件においてそれぞれ声明された請求項範囲について順次審決結果を記載するとともに審決の法条依拠を記載すべきである。結論段落において、各無効審判請求案件がそれぞれ声明した請求項について審決結果を記載し、並びに審決の法律根拠を記載しな

なければならない。

- (ii) 合併審理後にそれぞれ審決する場合、案件状況の説明の段落に、合併審理通知、意見陳述及び答弁過程を記載すべきである。

職権審理：案件状況の説明の段落には職権審理通知、意見陳述及び答弁の過程を記載すべきである。無効審判請求の証拠の段落には、職権審理の証拠及びその証拠力を記載すべきである。無効審判請求争点の段落には職権審理に係る請求項、事由（又は法条）及び関連する証拠を記載すべきである。争点の判断の段落には職権審理の争点の審決理由を記載する。

5. 4 無効審判請求審決における注意事項

- (1) 審理の際は、まずその前に審決された無効審判請求案件、実用新案技術報告関連証拠及びその結果を確認し又は係争専利民事訴訟案件における専利有効性抗弁に関する理由、証拠及び判決結果を斟酌し、審理見解の一致をなるべく求めるべきであり、見解が異なっている場合は、審決理由における理由の説明を強化すべきである。この他に、一事不再理の適用があるか否かも注意する必要がある。
- (2) 専利出願の創作が進歩性又は創作性を具えるか否かの審理は、新規性を有することを前提とする。無効審判請求人によって係争専利が新規性、進歩性を具えないと主張された場合は、審決理由において新規性を具えるか否かをまず記載し、新規性を具えている場合は、さらに進歩性を具えるか否かを記載すべきである。
- (3) 無効審判請求事由において産業上の利用性、新規性、進歩性、新規性喪失の例外又は先願主義原則等をもって専利要件を具えないと主張された場合、審決理由の記載は「専利要件を満たす」又は「専利要件を満たさない」、「証拠力を有しない」又は「証拠力を有する」等の空疎な理由をもって審決書を作成してはならない。
- (4) 無効審判請求理由で本法第26条に規定されている専利要件に符合せず、新規性又は進歩性を具えない等の専利要件にも符合しないと主張された場合、たとえ審理の結果が本法第26条に規定されている専利要件を満たさずとも、専利請求の範囲が依然として明確でありその内容を理解することができる場合は、新規性又は進歩性を再び審理する

べきであるが、専利請求の範囲が不明確でありその内容を理解することができない場合は、例外的に新規性又は進歩性を再び審理しなくてもよい。

- (5) 無効審判請求証拠の各証拠の組み合わせ関係が不明確である場合は、争点を明確にするために、まず釈明権を行使しその証拠の組み合わせを確認しなければならない。例えば無効審判請求理由においては証拠 1 ないし 5 の任意の組み合わせが進歩性を具えないと大まかに主張された場合、5 つの証拠の任意の組み合わせが数十種のロジックの組み合わせ関係に達し、争点が不明確であるため、その証拠の組み合わせを確認するために、まず釈明権を行使すべきである。
- (6) 組合せの証拠に不適格な証拠が含まれるときはまず釈明権を行使すべきである。釈明により確認された証拠の組み合わせ又は争点は、審決前に専利権者が答弁しなければならない。釈明後に証拠の組合せが依然として不適格な証拠を含んでいる場合、無効審判請求理由及びその他の適格証拠の内容により、専利要件と実質的に対比しなければならない。ここで注意すべきことは、証拠の組み合わせに形式上不適格な証拠がある場合は、まずは証拠調査を行うべきであり、調査の結果、補強又は関連性質の証拠が存在する場合、例えば公告日が出願日後の証拠において別途先に公開された証拠が存在する場合は、争点認定範囲を超えていないため、当該争点を直接斟酌することができる。
- (7) 無効審判請求人が本章 2. 3. 1 「法に定められた無効審判請求事由」に記載された (10)、(13) ないし (19) の無効審判請求事由で争う係争専利について最新の公告版の専利権に瑕疵があった場合、当該公告版は出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面で開示した範囲を超えていると判断され、又は公告時の専利請求の範囲（意匠では図面）を実質的に拡大又は変更していると判断された時、無効審判成立として無効審決とすべきである。しかし専利権益の考慮に基づき、例外的に専利権者は訂正により上述した瑕疵を是正することで、無効審判請求不成立の維持審決結果を獲得することができる。例えば、本来専利請求の範囲に記載していたある反応温度の範囲が 20℃～90 度で、出願時の明細書には別に 20℃～90℃の範囲内の特定値 40℃、60℃、80℃の記載があり、審査時に専利請求の範囲

の当該反応温度の範囲を 20℃～85℃に補正し、審査後登録査定となった。公告後に第三者が、公告された専利請求の範囲の反応温度の範囲の上限を 85℃にしたことは新規事項の追加であり、出願時の明細書、専利請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えており、専利法第 43 条第 2 項に違反するとして無効審判を請求し、専利権者は公告された専利請求の範囲の当該反応温度の範囲を 20℃～80℃に訂正請求し、訂正後の反応温度の範囲の上限 80℃は出願時の明細書にすでに記載されているものであるとした。訂正が許可されれば、無効審判請求事由で争う最新の公告版の瑕疵は訂正により是正することができる。

- (8) 無効審判請求の審決後、当事者が行政救済を提起し、本来許可されていた訂正の処分が確定した後は、先ず、本来の訂正許可の公告を取り消し、並びに再度審理時に前述した公告が取り消された事実を明記すべきである。

5. 5 無効審判請求の審決の効果

無効審判請求の審決は、無効審判請求声明範囲内における各請求項についてそれぞれ作成されるものである。従って、無効審判請求案件を審理した結果、全部の請求項について無効審判請求が成立しない又は一部の請求項について成立しない場合は、当該全部の専利権又は一部の請求項の専利権は維持されるべきであり、依然として最初から有効である。

何人も、同一専利権について無効審判を請求し、無効審判請求が成立しないと維持審決が下された場合、同一事実同一証拠について一事不再理の効果を有するため、無効審判請求を再び行ってはならない。同一専利権とは、同一請求項の専利権のことを指す。

一事不再理の適用は、手続きの違法によって不受理とされ無効審判請求却下とされる状況を含まない。無効審判請求却下の審決が下される場合は、専利権が処分前の状態に維持されているため、無効審判請求理由、証拠が実体論究及び双方当事者による十分な攻防を経ていないため、一事不再理の適用はない。

5. 5. 1 一事不再理原則

無効審判請求声明に記載された請求項、無効審判請求事由及び証拠から構成された争点を審理した結果、成立しないとされた場合は、審理が確定しているか否かを問わず、何人もさらに同一事実同一証

拠をもって無効審判請求を行う場合は、さらに審査する必要がない。その目的は、無効審判請求、審理が重複して行われることを防止するためであり、争点の認定結果が前後で一致しない矛盾を回避するためでもある。

また、知的財産案件審理法第33条の規定により、当事者が、行政訴訟における口頭弁論終了前に同一の取り消し又は廃止理由について提出した新証拠について、智慧財産法院は依然として斟酌しなければならない。従って、無効審判請求人によって行政訴訟において知的財産案件審理法第33条規定に基づいて新証拠が提出され、智慧財産法院によって当該新証拠が係争専利権を取り消すに足らないとの判決が下された場合は、当事者が当該証拠について意見を十分に表明し、智慧財産法院によって審理されたため、当該新証拠及び同一事実にも一事不再理の適用がある。例えば、前の無効審判請求案件において証拠Aをもって係争専利が新規性を具えないことが主張され、無効審判請求が成立しないと審決が下された後、行政訴訟段階においてさらに新証拠Bが提出され、智慧財産法院によって審理された結果、当該新証拠Bが依然として係争専利権を取り消すに足らないと判決された。この場合、後の無効審判請求案件で、証拠B、Cをもってそれぞれ係争専利が新規性を具えないことが主張されるときは、証拠Bについて一事不再理の適用がある。

上述「同一の証拠」とは、その形式が同一であるか否かを問わず、証拠の実質的内容が同一であることを指す。「同一の事実」とは、その形式が同一であるか否かを問わず、証明すべき事実の実質的内容が同一であることを指す。「事実」とは、無効審判請求理由において主張された係争専利に専利権が取り下げられるべき無効審判請求事由があることを指し、例えば係争専利が新規性、進歩性等に違反すると主張することがそれである。

同一事実同一証拠の判断は、同一請求項に対して下されるか否かについて論究しなければならないため、争点が同一であるか否かについて行わなければならない。しかしながら、係争無効審判請求事由が既に他の無効審判請求案件又は行政訴訟案件の実体審査によって行われているか否かを考慮しなければならない。

証明すべき事実が同一でない場合、たとえ証拠が同一であったとしても、一事不再理の適用はない。同様に、証拠が同一でない場合、たとえ証明すべき事実が同一であったとしても、一事不再理の適用はない。例えば、前の無効審判請求案件においてある証拠をもって係争専利が新規性を具えないことが主張され、後の無効審判請求案件において同一証拠をもって進歩性を具えないことが主張された

場合は、異なる事実に基づいて請求された無効審判と認定すべきであり、一事不再理の適用はない。しかしながら、前の無効審判請求案件においてある証拠をもって係争専利が進歩性を具えないことが主張された場合は、進歩性が新規性を前提とするため、後の無効審判請求案件において同一証拠をもって新規性を具えないことが主張された場合は一事不再理の適用がある。

以下、一事不再理を適用するか否かについての判断について、例を挙げて説明する。

〔例1〕異なる時点で発行された刊行物

前後の無効審判請求案件の証拠である刊行物は、異なる時点で発行されたバージョンであるが、2つの無効審判請求案件において引用された技術内容が同一であるため、同一の証拠として認定すべきである。それに対して、たとえ同一刊行物であったとしても、引用された技術内容が異なる場合は、同一の証拠に属しないと認定すべきである。

〔例2〕雑誌、カタログと関連証拠

前の無効審判請求案件の証拠は、雑誌又はカタログであり、如何なる技術内容も開示されておらず、後の無効審判請求案件の証拠は、当該雑誌又はカタログのほか、技術内容が開示された実物サンプルが追加されているため、同一の証拠に属しないと認定すべきであり、一事不再理の適用はない。しかしながら、前の無効審判請求案件の証拠は、実物及び公開日を証明可能な領収書であり、後の無効審判請求案件の証拠は当該実物及び領主書のほか、カタログが追加されているため、同一証拠であると認定すべきであり、一事不再理が適用される。

〔例3〕国際優先権の出願案と基礎案

前の無効審判請求案件の証拠は、国際優先権を主張した出願案件であり、後の無効審判請求案件の証拠は、当該国際優先権の基礎案件であり、2つの無効審判請求案件において主張された部分に対応する技術内容である場合は、同一の証拠であると認定すべきである。2つの無効審判請求案件において主張された部分に対応する技術内容ではない場合は、同一の証拠に属しないと認定すべきである。

〔例4〕同一の証拠が前の無効審判請求案件において採用及び実体審査がなされない

前の無効審判請求案件の証拠はAであり、後の無効審判請求案件の証拠はA及び関連性を証明する証拠Bであり、Aに公開日の開示がないことによって採用及び実体審査がなされていない場合は、BがAの公開日を証明する関連証拠であるため、同一の証拠に属さな

いと認定すべきであり、一事不再理の適用はない。しかしながら、Aに公開日の開示があり、採用及び実体審査がなされた場合は、たとえBがAの公開日を証明する関連証拠であったとしても、同一の証拠であると認定すべきであり、一事不再理が適用される。

〔例5〕無効審判請求の事実が異なる

前の無効審判請求案件においては、係争専利出願日前に公開又は公告された専利案件をもって新規性喪失の例外及び進歩性要件に違反することが主張され、審理の結果、無効審判請求が成立しないとされた後、さらに同一証拠をもって再び無効審判請求が提起され、新規性及び進歩性要件に違反することが主張された。前後の無効審判請求案件においては、いずれも同一証拠をもって係争専利が進歩性を具えないことが主張されたため、進歩性の部分については一事不再理が適用される。後の無効審判請求案件について新規性に違反することが主張された部分については、無効審判請求の事実が異なっているため、一事不再理の適用はない。

〔例6〕同一の無効審判請求の事実が前の無効審判請求案件で論究されていない

前の無効審判請求案件においては、先に出願されたが後に公開又は公告された台湾専利案件をもって係争専利が新規性及び進歩性要件に違反することが主張され、審理の結果、無効審判請求が成立しないとされた後、さらに同一証拠をもって再び無効審判が請求され、新規性喪失の例外及び進歩性要件に違反することが主張された。しかしながら、前の無効審判請求案件において提出された証拠が係争専利出願前に公開された証拠に属さず、係争専利の新規性及び進歩性について論究することができないため、後の無効審判請求案件には一事不再理の適用はない。

5. 5. 2 一事不再理の判断時点

一事不再理の適用があるか否かは、後の無効審判請求案件が提起された時に前の無効審判請求案件が審決されているか否かに応じて決められ、即ち、後の無効審判請求案件の無効審判請求日を基準とする。例えば、後の無効審判請求案件が提起される際に、前の無効審判請求案件が同一請求項について無効審判請求が成立しないとされた場合は、後の無効審判請求案件に一事不再理が適用される。しかしながら、後の無効審判請求案件が提起された際に、前の無効審判請求案件が審決されておらず、その後に初めて無効審判請求が成立しないとの審決が下された場合は、一事不再理の適用はない。一事不再理の適用はないが、依然として同一争点について審決の不

一致があってはならないことに注意しなければならない。

5. 5. 3 一事不再理の処理

審理の際は、まずこれまでに審決された無効審判請求案件を確認し、無効審判請求声明範囲内における請求項について一事不再理の適用があるか否かを逐一判断しなければならない。もし前の無効審判請求案件において同一請求項について主張された事実、証拠が後の無効審判請求案件と同一であり、若しくは後の無効審判請求案件を包括し（例えば、前の無効審判請求案件においては、証拠1、2及びその組み合わせをもって係争専利請求項1が新規性及び進歩性を具えないことが主張され、後の無効審判請求案件においては、さらに証拠2をもって係争専利請求項1が進歩性を具えないことが主張される）、当該前の無効審判請求案件が査定された結果、当該請求項が成立しないとされた場合は、当該前の無効審判請求案件の査定書写しを添付し、同一請求項について一事不再理の適用を理由に「無効審判請求却下」の審決を下すべきである。

専 82

同一専利権が審決された結果、成立しないとされたが、行政救済手続きによって元処分が取り消され再度審理が行われる場合は、一事不再理の適用はない。

6. 無効審判請求の行政救済

専利無効審判請求事件の審決は、行政処分であり、当事者は、権利又は利益が損害を受けたと認めた場合、訴願法に基づき訴願主務官庁に対して訴願を提起することができる。訴願決定に不服の場合は、智慧財産法院に対して行政訴訟を提起することができ、依然として却下判決が下されたときは、最高行政法院に対して直接上訴を提出することができる。

無効審判請求審決主文に記載された訂正許可及び各請求項の審決結果に対して不服がある場合は、双方当事者がその不服とする部分について訴願を提起することができる。複数の無効審判請求案件の合併審理の審決主文を不服として訴願を提起する場合は、各当事者がそれぞれの無効審判請求案件において声明された請求項の審決結果に基づいて訴願を行うべきである。

7. 取り消し確定及びその効果

無効審判請求成立の審決が下された結果、特許、実用新案の全部

又は一部の請求項の専利権が取り消され、又は意匠権が取り消された場合、法により行政救済を提起せず又は行政救済を提起したが却下確定となったときは、取り消し確定となる。専利権が取り消し確定となった場合は、専利権取り消しの事由を公告して取り消すべきであり、その専利権の効力を最初から存在しなかったものと見なす。

専利権が専利出願権者又は専利出願権共有者によって当該専利案件公告の日から2年以内において本法第12条第1項の規定に対する違反をもって又は専利権者が非専利出願権者である事由をもって無効審判請求が提起され、無効審判請求取り消し確定後の2ヶ月内に同一創作について専利を出願した場合は、当該専利が新規性を喪失したことによってその権利が維持できなくなることを回避するために、当該取り消し確定となった専利権出願日を出願日として援用することができる。当該2ヶ月の法定期間は、法律関係が不確定状態となることを回避するためのものであり、真の専利出願権者又は専利権共有者は、なるべく早く出願を提出すべきであり、前述法定期間を過ぎて出願を提出した場合は、その出願を受理しない。法定期間内において本法施行細則の規定により願書を用意し、無効審判請求取り消し確定の証明書類を添付して出願を提出した場合は、出願に基づいて専利証書更新関連手続きを直接行うべきである。しかしながら、一部の専利出願権者が自分の名義を当該取り消し案件の専利権者とする場合は、当該新出願案件の専利出願権者が「専利出願権が共有者である場合は、全体共有者が出願を提出すべきである」との規定を満たさなければならないため、受理しないとの処分をすべきである。

8. 原処分が取り消された後に改めて行われる審理

無効審判請求案件が審決された後、当事者によって行政救済が提起され原処分が取り消され審理が改めて行われる場合は、原処分取り消しの決定又は判決自体が確定されたことを確認した後に初めて行うことができ、当事者が原処分取り消しとなった訴願決定について行政訴訟を提起した又は智慧財産法院の判決について上訴を提起した場合は、行政訴訟又は上訴の結果を待ってから行うべきである。

原処分取り消しとなった判決には、義務を課すものと義務を課さないものとの2つの形態がある。智慧財産法院が係争専利の無効審判請求事件について専利権の取消し処分を作成すべきとの判決で差戻され、その後、上訴せずに確定判決となった場合、専利主務官庁は確定判決の拘束を受けるべきであり、改めて審理を行う場合は、

事実のみを明記することができ、判決主文に基づいて直接審決を行うことができる。この場合、再度専利権者に対して答弁手続きの交付を行う必要がなく、かつ専利権者が係争専利について行った訂正は、受理してはならない。

原処分取り消しとなった判決が専利主務官庁に対して行うべき義務が課されない場合は、無効審判請求案件が未審決状態に回復され、無効審判請求人が無効審判請求審査段階において提出せず、その後に行行政救済段階にのみ追加した新理由又は新証拠が改めて審理された場合は、専利権者が答弁手続きを実行できるように、原則的に無効審判請求人に対して当該新理由又は新証拠について理由を改めて補足するよう通知しなければならない。しかしながら、当該新理由又は新証拠が行政訴訟手続きにおいて双方当事人による十分な攻防を経た場合は、時間の浪費によって手続きが遅延することを回避するために、前記答弁手続きを行う必要はない。又、この場合、専利権者が訂正を請求した場合は、当該訂正案件を受理するとともに無効審判請求案件と合併審理すべきである。

原処分取り消しとなった判決は、専利主務官庁に対して裁判所の見解に基づいて改めて審理を行うよう命令するためのものに過ぎず、当該見解に基づいて改めて審理を行うべきである。当該見解が関係していない事項は、依然として審判官がその心証に基づいて審理する。

9. 無効審判請求案件と専利権侵害訴訟との関係

訴訟案件を効率的に処理し遅延を回避するために、無効審判請求案件が権利侵害訴訟案件に関わる審理は、優先的に審理を行うことができる。

又、民事訴訟において、裁判所は、当事者が知的財産権に関して取り消すべき原因の主張又は抗弁があることを判断するために、必要に応じて専利主務官庁が適時、知的財産の訴訟について専門的意見を表示することができるよう、専利主務官庁に対して訴訟に参加するよう命令する裁定を行うことができる。しかし、智慧財産案件審理法第17条の立法主旨は「知的財産権に関する民事訴訟は、私権の争いに属するものであり、且つ弁論主義に基づき、その認定は当事者の訴訟行為の制限を受けることが常であることから、裁判所はこれらの民事訴訟の判断について、訴訟参加の拘束力を生じさせないほうがよい」であるため、審判官が主務官庁を代表して訴訟参加する場合、自ずといかなる一方を補助する立場に立たず、公正、客観的に専門的意見を提供しなければならない。当事者が既に係争

専利について無効審判を請求しかつ審決された場合は、審決書の内容に基づいて意見を表明しなければならない。もし当該無効審判請求案件が既に審理可能な状態に達するが審決書が発行されていない場合は、審理の進捗状況についてのみ裁判所に対して説明し、後続の補足理由又は答弁がない前提においてなるべく早く審決することを承諾することができる。