

第五篇 無効審判請求（挙発）

第1章 専利権の無効審判請求

第一章 専利権の無効審判請求	5
1. 前書き	5
2. 無効審判の請求	6
2.1 無効審判の請求人.....	6
2.1.1 何人も	6
2.1.2 利害関係者	7
2.2 無効審判請求の期間.....	8
2.2.1 専利権存続期間内	8
2.2.2 専利権が当然消滅した後	8
2.3 無効審判請求の事由.....	9
2.3.1 法に定められた無効審判請求事由	9
2.3.2 法に定められた無効審判請求事由ではない	12
2.4 無効審判請求声明、理由及び証拠.....	13
2.4.1 無効審判請求声明	13
2.4.1.1 無効審判請求声明の態様.....	13
2.4.1.2 無効審判請求声明の処理原則.....	14
2.4.2 無効審判請求理由	16
2.4.3 無効審判請求証拠	16
3. 無効審判請求審査の処理.....	17
3.1 無効審判請求人による理由又は証拠の補充	18
3.1.1 無効審判請求人が3カ月以内に理由又は証拠を補充する場合.....	18
3.1.2 無効審判請求人が3カ月後に理由又は証拠を補充する場合.....	19
3.2 専利権者による答弁、補充答弁又は回答.....	19
3.2.1 専利権者による答弁	19
3.2.2 専利権者による補充答弁又は回答	20
3.3 面接・口頭審理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.....	20
3.3.1 面接	21
3.3.2 口頭審理	21
3.3.3 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	22

3.4	無効審判請求期間における訂正（更正）	24
3.4.1	訂正を請求する時期	24
3.4.2	訂正と無効審判請求との併合審理の処理手続き	25
3.4.3	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	27
3.4.4	訂正審理結果の処理	28
3.4.5	訂正案件と無効審判請求案件との併合審理の注意事項	30
3.5	同一専利権における複数の無効審判請求案件の併合審理	31
3.5.1	併合審理の通知	32
3.5.2	併合審理の通知後の処理及び審理	33
3.5.3	各案件の個別審理へ回復	33
3.6	審理計画	34
3.7	取り下げ	35
4.	無効審判請求の審理	35
4.1	審理の基本原則	36
4.1.1	書面審理の原則	36
4.1.2	職権原則	36
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	38
4.3	争点の審理	41
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	45
4.3.1.1.3	審理の注意事項	45
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	46
4.3.1.3	実体要件に関する争い	46
4.3.1.3.1	実用新案（新型）定義の審理	46
4.3.1.3.2	進歩性又は創作性の審理の注意事項	47
4.3.1.3.3	新規性喪失の例外の審理の注意事項	47
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	49
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	50
4.3.1.3.7	特許登録査定後又は実用新案登録処分後に提出される分割出願の審	

理について	50
4.3.2 無効審判請求証拠の審理	51
4.3.2.1 無効審判請求証拠の審理に関する基本概念	51
4.3.2.2 証拠の採用	53
4.3.2.2.1 証拠能力及び証拠力の判断	53
4.3.2.2.2 書証の採用	58
4.3.2.2.2.1 原本、正本、写し	58
4.3.2.2.2.2 外国語証拠及びその中国語訳	58
4.3.2.3 補強証拠及び新証拠	59
4.3.2.4 争点範囲内における証拠調査	59
4.3.2.5 証拠調査における注意事項	64
4.4 職権による審理	65
4.4.1 職権審理の時機及び範囲制限	66
4.4.2 専利権者に対し答弁を通知する義務	66
5. 無効審判請求審決	66
5.1 審決結果	67
5.2 審決書主文記載事項	68
5.3 審決理由記載原則	69
5.4 無効審判請求審決における注意事項	72
5.5 無効審判請求の審決の効果	73
5.5.1 一事不再理原則	74
5.5.2 一事不再理の判断時点	76
5.5.3 一事不再理の処理	77
6. 無効審判請求の行政救済	77
7. 取り消し確定及びその効果	78
8. 原処分が取り消された後に改めて行われる審理	78
9. 無効審判請求案件と専利権侵害訴訟との関係	79

第五篇 無効審判請求（挙発）の審理

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理を行う。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、専利権の侵害訴訟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を請求した後、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理を行う。手続き審査を経て、無効審判請求が受理された後、専利審判官を指定して、実体審理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。無効審判請求審理手続きは、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、直接処分とすべきであることを除き、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。本篇は、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、第一章の規定を参照する。

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権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

無効審判請求は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、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し、専利権者に対して答弁を執行するよう通知すべきとの本法規定に符合しないため、また、このほかに無効審判請求案件が無効審判請求声明、理由、添付された証拠で構成された争点により、無効審判請求の争点が審理を経て成立しない場合、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、専利権者自身を含むべきではない。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、又は裏付けとなる証拠の形式が不明瞭である場合には、期限を指定し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、無効審判請求人自らが専利権者の雇用者で、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と主張した場合は、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（会社責任者）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。専利出願案件が登録査定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に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に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に無効審判を請求し、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、専利権侵害の民事訴訟がまだ係属中の場合は、智慧財産案件審理法の規定により、専利権侵害の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

利権侵害の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が、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。なお、無効審判請求が消滅前の専利権存続期間内において、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) 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（専 71.I(2)、119.I(2)、141.I(2)）。
- (2) 共有専利出願権が共有者全員によって提出された出願ではない場合（専 71.I(3)前段、12.I、119.I(3)前、141.I(3)前段）。
- (3) 専利権者が専利出願権者ではない場合（専 71.I(3)後段、119.I(3)後段、141.I(3)後段）。
- (4) 特許、実用新案又は意匠の定義を満たさない場合（専

71.I(1)、21、119.I(1)、104、141.I(1)、121)。

- (5) 特許又は実用新案が産業上の利用性、新規性、進歩性または新規性喪失の例外の専利要件に違反した場合；意匠が産業上の利用性、新規性、創作性または新規性喪失の例外の専利要件に違反した場合（専 71.I(1)、22,23；141.I(1)、122、123)。
- (6) 法に定められた専利を与えない項目に属する場合（専 71.I(1)、24、141.I(1)、124)。
- (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（専 71.I(1)、26.I、119.I(1)、120 準用 26.I；141.I(1)、126.I)。
- (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（専 71.I(1)、26.II、119.I(1)、120 準用 26.II)。
- (9) 先願主義の原則に違反した場合（専 71.I(1)、31、119.I(1)、120 準用 31、141.I(1)、128.I～III）（2013年6月13日から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、出願時にそれぞれ声明せず特許及び実用新案権を取得した場合を含む）。
- (10) 2013年1月1日～2013年6月12日の期間に、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（専 71.I(1)、2013年1月1日の施行後 2013年6月13日の施行発効前の専 32.I)。
- (11) 2013年6月13日から、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（専 71.I(1)、32.I)。
- (12) 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

（専 71.I(1)、32.III）。

- （13）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（専 71.I(1)、34.IV、119.I(1)、120 準用 34.IV；141.I(1)、142.I 準用 34.IV）。
- （14）特許が登録査定された後、又は実用新案が登録査定処分となった後に分割請求をした分割案件において、原出願の登録査定又は登録査定処分の請求項と同一の創作がある場合（専 71.I(1)、34.VI 前段、119.I(1)、120 準用 34.VI 前段）。
- （15）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、または図面に開示された範囲を超えた場合、意匠の補正が出願時の明細書または図面に開示された範囲を超えた場合（専 71.I(1)、43.II、119.I(1)、120 準用 43.II、141.I(1)、142.I 準用 43.II）。
- （16）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（専 71.I(1)、44.II、119.I(1)、110II、141.I(1)、133.II）。
- （17）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（専 71.I(1)、44.III、119.I(1)、120 準 44.III、141.I(1)、142.I 準用 43.II）。
- （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（専 71.I(1)、67.II、119.I(1)、120 準用 67.II；141.I(1)、139.II）。
- （19）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（専 71.I(1)、67.III、119.I(1)、120 準用 67.III、141.I(1)、139.III）。
- （20）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（専 71.I(1)、67.IV、119.I(1)、120 準用 67.IV；141.I(1)、139.IV）。
- （21）特許又は実用新案の変更出願後の変更出願案件が、原出願の明細書、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。意匠又は関連意匠の変更出願後の変更出願案件が、原出願の明細書又は図面に開示された範囲を超えている場合（専 119.I(1)、108.III、141.I(1)、132.III ; 141.I(1)、131.III）。

（2 2）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（専 141.I(1)、127）。

専利権について無効審判を請求する事情については、登録査定又は登録査定処分時の規定に従うべきである。しかしながら、前述の、（1 3）～（2 1）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への違反及び排他的範囲の拡大又は変更に属することから、それらの事由をもって無効審判を請求する場合は、たとえ専利案件の登録査定又は登録査定処分の際に前述した規定がなくとも、依然として無効審判請求時の規定に基づいて処理しなければならない。

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、単独で係争専利がグレースピリオド（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より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の審理に影響を与えない場合は、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の項番、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。

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、減縮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）～（3）における互惠原則、専利出願権等に関する争い及び（10）～（12）の第 32 条の二重出願（一案両請）に関する争いがある場合は、いずれも全案の概念として、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、当該範囲を超えた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。逆に、当該補正における開示範囲を超えた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）～（3）、（10）～（12）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、意匠権全体の取り消しを請求できるのみで、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減縮又は無効審判請求理由の補充を行うよう通知すべきであり、期限までに減縮も補充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は一致しない場合、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番に準じて無効審

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。

- (4) 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によつて、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、又は対応し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減縮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番に準じて、最後に公告された内容に基づき、無効審判請求声明の減縮を行うか、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。補充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。

訂正において項番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つて原無効審判請求声明に記載された請求項の項番が訂正後の公告版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の項番に効力が及ぶが、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る時、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減縮し、専利権者が原無効審判請求声明について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減縮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減縮した場合

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。

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取消を主張された専利権の請求項の項番に合わせて、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する場合は、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充するよう通知しなければならない。期限までに理由を補充しなかった場合は、既存の資料に基づいて審理を行う。

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を指定して期限までに追完するよう通知することができる。

無効審判請求の審決後、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）に間違いなく一致するが検証済みの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、無効審判請求審理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決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、証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審理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の副本を送達し、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。無効審判請求審理期間において、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・証拠補充の通知、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、併合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、併合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。無効審判請求審理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。

このほかに、本法の2019年11月1日施行前にすでに請求され、施行後にまだ審決されていない無効審判請求案件について、理由、証拠の補充、補充答弁、または訂正請求の期間等の審理手続及び無効審判請求の審決については、2019年11月1日施行後の規定を適用する（本章3.1「無効審判請求人による理由又は証拠の補充」、3.2「専利権者による答弁、補充答弁又は回答」及び3.4「訂正」を参照）。例えば、2019年8月1日に請求し、まだ審決されていない無効審判請求案件について、2019年11月2日に無効審判請求の補充理由を提出した場合、無効審判請求日からすでに3カ月の法定期間を過ぎていることから、当該補充理由は斟酌されない。

3.1 無効審判請求人による理由又は証拠の補充

無効審判請求人による理由又は証拠の補充は、無効審判請求後3カ月以内に自発的に提出する、又は専利主務官庁からの通知により受動的に提出することができ、以下にそれぞれ説明する。

3.1.1 無効審判請求人が3カ月以内に理由又は証拠を補充する場合

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ず、その後に理由又は証拠をさらに補充する必要がある場合は、無効審判請求後3ヶ月内に行わなければならない。期限を過ぎて提出した場合は斟酌されない。

3.1.2 無効審判請求人が3カ月後に理由又は証拠を補充する場合

無効審判請求から3カ月後に、無効審判請求人が専利主務官庁から専利権者が提出した訂正版の意見陳述の通知を受け、又は専利主務官庁が証拠調査或いは釈明権の行使のため無効審判請求人に意見陳述するよう通知する場合、無効審判請求人は通知の送達後1カ月以内に理由、証拠を補足、又は意見陳述をしなければならず、延期が許可された場合を除き、期限を過ぎたものについては斟酌されない。また、専利主務官庁が釈明権を行使し無効審判請求人に意見陳述をするよう通知する際に、無効審判請求人が補充した理由及び証拠が釈明範囲を超えた部分については、斟酌せず、審決書に理由を明記しなければならない。

前述の理由、証拠の補充又は意見陳述について、審理を遅延させる恐れがある、若しくは証拠がすでに明確である場合、専利主務官庁は専利権者に対し、補充答弁の機会を付与せず、既存の資料で直接審理することができるが、審決書において審理遅延または証拠がすでに明確であるという理由を明記しなければならない。例えば、補充した理由と以前提出済みの理由の多くが重複し、新しい理由がない、又は新しい理由又は新しい証拠はあるものの、当該理由と証拠が明らかに立証待ちの事実と無関係である若しくは無効審判請求の声明を超えている場合。又は審理計画のスケジュールに基づくことなく期限を過ぎて提出された理由又は証拠である等である。審理計画に関する説明は、本章3.6「審理計画」を参照。

3.2 専利権者による答弁、補充答弁又は回答

専利権者は、専利主務官庁からの通知後に受動的に答弁、補充答弁又は回答を提出できるのみである。以下に説明する。

3.2.1 専利権者による答弁

無効審判請求人が提出した無効審判請求の理由又は証拠、若しくは無効審判請求後3カ月以内に補充された理由又は証拠は、専利権者に対して答弁の機会を与えなければならない。専利権者は通知の送達後1カ月以内に答弁しなければならず、あらかじめ理由を述べて延長が許可された場合を除き、期限までに答

弁しなかった場合、直接審理を行い、審決前に提出された場合には依然として斟酌しなければならない。

3.2.2 専利権者による補充答弁又は回答

無効審判請求から 3 カ月後に、専利主務官庁が必要と認め、専利権者に補充答弁又は回答するよう通知した場合、専利権者は通知の送達後 1 カ月以内に提出しなければならない。延長が許可された場合をのぞき、期限を超えて提出されたものは斟酌されない。専利権者が提出した補充答弁又は回答に審理遅延のおそれがあり、又は証拠がすでに明確である場合、専利主務官庁は直接審理することができる。例えば、前述した補充答弁が、具体的な理由を添付せず、期限の延長声明又は面接の実施を請求したのみである、又は関連する実験データを追って補充することを声明したのみで、具体的な期限を明記していない、若しくは立証待ちの事実とは関係ないことが明らかである場合である。

3.3 面接・口頭審理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、申請又は職権により当事者に対して面接・口頭審理（ヒアリング）又は必要な実験の実施、模型又はサンプルの追送、検証実施を行うよう通知することができ、また、実行の理由、日付、場所及び事実等を通知書で双方当事者に通知しなければならない。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、口頭審理、実験又は検証実施等の際は、参加者の身分証明書類を照合すべきであり、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。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、心証を適宜開示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。面接又は口頭審理時には、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減縮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、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、面接記録及び関連資料を添付して、出席しなかった当事者に交付しなければならないが、専利主務官庁が必要と認めた場合、法に基づき出席しなかった当事者に対して期限までに意見を陳述するよう通知、又は補充答弁するよう通知することができる。

面接の際には、すでに提出済みの無効審判請求の争点の範囲内においてのみ意見陳述することができ、面接の場で理由、証拠、補充答弁又は応答を補充したい場合、面接申請書に併せて明記しなければならないが、専利主務官庁の同意を得て書面による通知がなされてから初めて補充することができる。面接の後に理由、証拠、補充答弁又は回答を補充したい場合も、専利主務官庁の同意並びに通知書を得てから初めて補充することができる。

無効審判請求人が面接後に理由又は証拠を補充する場合、原則的に専利権者へ補充答弁の機会を付与しなければならないが、審理の遅延のおそれがある又は証拠がすでに明確である場合に限り、専利主務官庁は専利権者に補充答弁をする機会を付与せず、既存の資料により直接審理することができる。

面接の実施は、「経済部知的財産局専利案件面接作業要点」の規定に従わなければならない。

3.3.2 口頭審理

専利主務官庁が行政手続法の規定に基づき、口頭審理を行う必要があると認めた場合、口頭審理を実施することができる。また、無効審判の当事者が、相手方の当事者と相互に質疑応答をし、又は証人又は鑑定人に質問をする必要があると認めた場合、具体的な理由を明記した申請書を添付して口頭審理を申請することができ、専利主務官庁が口頭審理を実施する必要があ

ると認めた場合、当事者に口頭審理の実施を通知することができる。

口頭審理は無効審判の当事者に争議事由、証拠及び法律見解等について意見陳述と相互の質疑応答の機会を提供し、審査官が口頭審理で調査した全ての事実と証拠及び相互の質疑応答の結果を斟酌し、論理及び経験則に基づき事実の真相を判断し、心証を形成し、審決を下す一助となる。

口頭審理の実施は「専利無効審判の口頭審理作業方案」の規定に従い行わなければならない。

3.3.3 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（当業者）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作業要点」の規定に従わなければならない。

検証実施時の注意事項：

- (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審決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、審判官は、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その参加しなかった当事者に対して送付し、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が行うこと。

- (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 無効審判請求期間における訂正（更正）

本節の訂正とは無効審判請求に係属中の訂正請求の審理を指し、その他の訂正審判の審理については、特許又は実用新案においては第二篇第九章「訂正」を、意匠においては第三篇第六章「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 訂正を請求する時期

専利権者が無効審判請求の審理期間において、訂正を請求する時期は以下のとおり。

- (1) 専利主務官庁が答弁、補充答弁の通知又は訂正不可の応答を通知した期間
専利権者は通知の送達後 1 カ月以内に提出しなければならない。延長が許可された場合を除き、期限を超えて提出した場合にはその訂正請求は受理せず、無効審判請求の審決書において理由を明記しなければならない（3.4.4 (1)「訂正の不受理」を参照）。
- (2) 係争専利が民事又は行政訴訟事件に係属中の期間
係争専利が民事訴訟事件に係属中であれば、専利権者は訴訟の防御手段として、専利主務官庁へ訂正請求することができ、上記（1）の期間の制限を受けない。

係争専利（例：N02）が別途行政訴訟事件（例：N01）に係属中の場合、智慧財産案件審理法第 33 条の規定により、「無効審判請求不成立（維持審決）」処分となった請求項について提起された行政訴訟において、当事者は口頭弁論終結前であれば同一の無効理由について新証拠を提出することができる。前述した行政訴訟において、専利権者に専利主務官庁へ訂正請求のチャ

ンスを与えなければ、専利権者の防御が制限されることとなり、専利権者にとっては不公平であることから、専利権者が前述した行政訴訟係属中に訴訟防御の手段とできるよう、専利主務官庁に対し訂正請求できることとし、上記（１）の期限を受けることはない。

前述した訴訟事件係属中に訂正請求する場合、裁判所からの訴訟受理証明書類を添付しなければならない。

注意すべきは、専利権者が実用新案技術評価書の受理中に訂正請求し、その後無効審判が請求された場合、当該訂正請求は無効審判と併合審理しなければならないことである。無効審判が請求された後、実用新案権者はたとえ実用新案技術評価書が受理中であることを理由に訂正請求する場合でも、依然として上記（１）、（２）の期間に限り請求でき、前述の期間に請求しない場合、通知後に前述の期間に符合するという証明を追完しないと、その訂正請求は受理されず、無効審判請求案件の審決書において理由が明記される。

3.4.2 訂正と無効審判請求との併合審理の処理手続き

専利権者が無効審判請求案件の審理期間に訂正請求した場合、又は訂正審判請求の審決前に無効審判請求案件に係属した場合、当該訂正審判請求と無効審判請求を併合して審理及び審決しなければならない。

- （１）専利権者によって訂正案件（訂正審判請求）が提出された後、訂正案件がまだ審決前に、無効審判請求が受理され合法的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併合審理するとともに、訂正案件が無効審判請求審理と併合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決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 3 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理が行われるため、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整理・併合し、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、後続の無効審判請求審理の争点範囲を確定するために、専利権者は訂正請求書においてその訂正に伴う 1 つ又は複数の無効審判請求案件の番号を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併合されるとともに、併合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併合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併合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併合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基づき審理を行う。
- (4) 訂正が無効審判請求案件と併合審理された後、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の審理に係属する無効審判請求案件に併合される。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併合された場合は、各訂正が既に同一内容として併合済みで、かつ当事者權益

- 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、併合されたと直接に見なす。
- (ii) 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、専利主務官庁は無効審判請求案件取り下げの事実を通知する際に、専利権者によるその訂正請求を引き続き審理するか取り下げるかを併せて通知しなければならない。専利権者が審理の続行すると回答した場合、当該訂正は独立訂正（訂正審判請求）案件に回復され審理が行われ、第二篇第9章「訂正」及び第三篇第6章「補正、訂正及び誤訳の訂正」を適用することとなる。専利権者が期限を過ぎても意思表示しない場合、訂正請求の取り下げに同意したものと見なす。

3.4.3 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、1月15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、前後して提出されたフルセットの訂正全体を併せて審理しなければならない。
- (2) 前後して提出された明細書、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、1月15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

たページを全て審理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 3.4.2「訂正及び無効審判請求併合審理の処理手続き」（2）に基づき処理する。複数の無効審判請求案件が併合審理を必要とする場合には、通知を経て併合審理をした後、併合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併合しなければならない。その訂正内容が併合されていない場合は、内容の異なる訂正によって併合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、最後に提出された訂正を審理しなければならない。

3.4.4 訂正審理結果の処理

（1）訂正の不受理

(i) 訂正請求に「請求項の削除」又は「専利請求の範囲の減縮」等の事項がある場合は、専利権の範囲が変動するため、被許諾者、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、その訂正請求は不受理とし、無効審判請求案件の審決書において訂正不受理の理由を明記する。

(ii) 訂正請求できる期間外に請求された訂正（3.4.1「訂正を請求する時期」を参照）は、その訂正請求を不受理とし、無効審判請求案件の審決書において訂正請求不受理の理由を明記しなければならない。

(iii) 特許又は実用新案の一部請求項が、無効審判請求案件の無効審決となった場合、専利権者が請求した訂正は原処分において「維持審決」とされた請求項についてのみ請求することができる。訂正内容にすでに「無効審決」とされた請求項が含まれる場合、原処分はそれらの請求項に対し専利権無効の拘束力を有することから、専利権者へ期限内に当該一部の訂正内容を削除するよう通知しなければならない。期限を過ぎても補正しない場合、その訂正請求は受理してはならず、また、無効審判請求案件の審決書において訂正不受理の理由を明記しなければならない。意匠については、全案審決であることから原

処分が「無効審決」の場合、その訂正請求は不受理とし、無効審判請求案件の審決書において訂正不受理の理由を明記する。

（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。しかし、訂正が請求項の削除のみの場合、すでに無効審判請求に対応する対象がないことから、無効審判請求人に意見表示の機会を付与する必要はない。無効審判請求人が訂正版について補充した無効理由又は証拠について、審理の遅延のおそれがある状況を除き、専利権者に送付して補充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後の内容について行うとともに審決書主文に許可された訂正の内容を記載し、理由の欄に訂正許可の理由を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、訂正不許可の理由を明記し、専利権者に対して 1 カ月以内に応答するよう通知し、期間延長が許可された場合を除き、期限を過ぎての応答は斟酌しない。専利権者が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訂正の不許可の理由を有する場合は、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。専利権者が訂正不許可を通知する応答期間内に、複数回訂正請求をする又は訂正を取り下げる等の方法で手続の遅延をもたらすことのないよう、前述した通知は 1 回に限るが、審決書に審理遅延のおそれがある状況があると明記しなければならない。

注意すべきは、上記（2）、（3）の審決結果は全案として行うものであり、一部について行ってはならず、すなわち全ての訂正内容（明細書、専利請求の範囲または図面）に対し「訂正許可」若しくは「訂正不許可」の審決を行うもので、一部訂正内容を「訂正許可」及び「訂正不許可」としてはならない（例えば請求項 1 を訂正許可、請求項 3 を訂正不許可）。

3.4.5 訂正案件と無効審判請求案件との併合審理の注意事項

- (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、出願人がなおも当該訂正を伴うその他の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、訂正が許可された場合、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) 同一専利権に異なる訂正を伴う複数の無効審判請求案件がある場合、併合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同じになる場合は、訂正内容に対する各無効審判請求人の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充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併合された後、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。併合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。その他の無効審判請求案件の審決書においては、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を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は、それに伴う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が公告された場合、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、誤訳の訂正が訂正事項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、訂正内容が出願時の外国語版を超えていないか、公告時の専利請求の範囲を実質的に変更又は拡大していないかを判断する。規定を満たさない状況がある場合は、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併合審理

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併合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、併合審理を例外的に採用することができる。しかしながら、併合前には関連当事者に対して併合を行う旨を通知しなければならない。

併合審理可能な状況を、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～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～証拠 6 であり、2 つの無効審判請求案件の証拠 1～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併合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 では係争専利が訂正事項の規定 に違反すると主張され、訂正要件の審理結果が進歩性の審理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併合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併合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。

併合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おそれがある場合には、併合審理は妥当でない。

3.5.1 併合審理の通知

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、併合審理の際は、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併合審理を行うことを通知しなければならない。併合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併合

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。

併合審理の通知は、併合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、審理案件の実体審理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併合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 併合審理の通知後の処理及び審理

無効審判請求案件の各案件審理においては、無効審判請求人はもともと期限内に理由及び証拠を追加提出することができるため、併合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、理由又は証拠の補充は、各無効審判請求案件の無効審判請求声明の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。

併合審理は、手続き併合のみであり、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、併合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、併合審理と本章 4.4 節の職権審理の両者には必然関係はなく、併合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、併合審理手続を発動中に、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。

併合審理された複数の無効審判請求案件は、併合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。併合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。併合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 各案件の個別審理へ回復

併合審理の通知が発行された後、併合審理された 1 つ又は複数の無効審判請求案件が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減縮、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の個別審理へ回復する旨を通知し、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、併合審理時に既に行われた攻撃・防御、例えば面接、訂正、理由又は証拠の補充、答弁の補充等は、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り、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り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おそれがある場合は、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こと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初めて行う。考慮要素は、無効審判請求案件の技術の困難度、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場合を含む。審理計画を制定する時、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。適切な理由がなければ、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かず期限を過ぎて答弁を提出した場合は、審判官が審理計画に基づいて審理を遅延するおそれがあると認定し、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。無効審判請求人による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、併合審理されていた訂正案件がある場合は、本章3.4.2「訂正と無効審判請求との併合審理の処理手続き」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。審理の際、まず争点を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ないため、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、無効審判請求声明の範囲内において、審判官が、係争専利について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しなければならないが、専利権者は、書面で答弁しなければならないが、必要に応じて双方当事者による面接、実験又は検証実施等の説明の補充又は証拠の補強等の書面記録を参照することができる。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、また、面接、実験又は検証実施等の結果を斟酌でき、審決書を作成し双方当事者に送達しなければならない。

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、無効審判請求声明の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」を参照されたい。

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、無効審判請求声明の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確定する。併合審

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様である。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は職権によって証拠を調査することができ、また、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。審理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、発票（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。

4.2.2 釈明権の行使

無効審判請求声明の範囲内において、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、不適當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の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権を行使して意見表明を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な釈明、若しくは不適切な主張を除去する釈明は、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、単なる法条の遺漏又は明らかな誤りである場合は、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、係争専利の審決時は、本法の 2013 年に施行された後の規定に基づいており、無効審判請求人が、2004 年 7 月 1 日に施行された第 22 条第 4 項を引用して無効審判を請求した場合、本法が 2013 年に施行された後改正され、当該法条の条番号が第 22 条第 2 項と改正されたため、無効審判請求人が引用した法条

は明らかな誤りであり、審理の際、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、本法が 2013 年に施行された後、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、無効審判請求時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無効審判請求時の条文を引用せず、登録査定又は登録処分時の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、専利権者が無効審判請求時の規定に基づいて答弁を行った場合は、無効審判請求時の法条を直接適用し後続の審理を行うこともできる。

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いにも関わらず、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 4.3.4.3.4「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 日付けで施行・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 の進歩性不備を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、釈明権を行使して、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、又は特許の中に審決前に実用新案がすでに当然消滅或は取消し確定の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 条に基づくと主張した場合には、法条文の誤用となり、釈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) 2013 年 1 月 1 日から 2013 年 6 月 12 日の期間において、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出願をし、当該発明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証拠として係争実用新案は専利権の重複付与規定に違反していると主張する場合、前述の期間において本法第 32 第 1 項は係争実用新案の法が定める無効審判請求事由ではないことから、無効審判請求人は、本法第 120 条が準用する第 31 条第 2 項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。無効審判請求人が本法第 32 条を誤って引用した場合、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。

釈明権の行使と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だけで、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も認めたととしても、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、無効審判請求人は通知送達後 1 カ月以内に応答又は補正を行わなければならない。期限延長が許可された場合を除き、期限までに応答又は補正が行われなかった場合、すでに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、無効審判請求人の補充理由又は証拠に審理遅延の恐れがない場合、専利権者に補充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に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を受理しないことの争いは、専利権の主体の争いである。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、専利権の客体

の争いに属する。専利権の主体に関する争いは、項に分けて争ってはならず、専利権の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。

無効審判請求声明の範囲内において、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、無効審判請求の証拠が請求項の新規性不備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

専利出願権者の争いとは、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、意匠の創作者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の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の証拠の創作思想、技術手段及び効果から逸脱するものでなければよく、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の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ついて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「無効審判請求成立」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、真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、真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、真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、真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た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場合、これは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調停、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務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。職務上の創作の審理事項には、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、当該創作の完成時点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、係争専利の合法的な専利出願権者の一人である、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、係争専利の出願権は共有するものであり、全体共有者による出願ではないこと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）ルートで既に私権の争議を確認してい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

専利権者の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。専利権者の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）から（22）を含む。

特許又は意匠の実体要件に関する争いは、第二篇「特許（発明専利）実体審査」又は第三篇「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、4.3.1.3.1「実用新案（新型）定義の審理」を除き、第二篇「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参照する。

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）具体的に形状、構造又は組合せに表現されるものでなければならない。

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、第二篇第2章1「発明の定義」における規定を参照し、コンピュータソフトウェアに関する創作である場合、第二篇第12章2「コンピュータソフトに関する発明の定義」の規定を参照する。

専利出願する実用新案は、物品の範疇で、且つ具体的に形状、構造又は組み合わせで表現されなければならないことから、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少なくとも一つの構造的特徴を有する必要がある。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 進歩性又は創作性の審理の注意事項

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は関係しない。

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。意匠に適用される証拠は、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。当該専利の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、取り下げ又は専利を付与しないと審決されたか否かを問わず、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の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の範囲内における各請求項及び証拠に添付された明細書、専利請求の範囲又は図面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に違反していることで無効審判を請求する場合、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。

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

先願主義原則に係る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」及び 4.3.1.3.7「特許登録査定後又は実用新案登録処分後に提出する分割出願の審理について」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の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の証拠、又は係争意匠及び無効審判請求の証拠が、同一人又は異なる者に関わらず、同日出願（又は同一優先日）の同一創作である場合は、専利権者に対して協議又は択一するよう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付与禁止の原則に違反するからである。従って、原則的に無効審判請求人が取消しを請求した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（請求成立/無効審決）」とし、係争意匠については無効審判請求成立との無効審決を下すべきである。
- (2) 同一人が同日に同一創作についてそれぞれ特許及び実用新案を出願し、出願時に声明をせず又はその一つだけ声明し専利権を取得した場合、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）における権利の接続の利益は、出願時にそれぞれ声明があった場合に限り、享受することができること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、無効審判請求人が取消しを請求した係争

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

本節は本章 2.3.1「法に定められた無効審判請求事由」に記載された（10）から（12）までの無効審判請求事由について、その処理原則を説明する。

- （1）2013 年 1 月 1 日から 2013 年 6 月 12 日の期間に提出された一案両請（特実併願）において、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全案成立するとの無効審決を下し、その特許権を取消さなければならない。
- （2）2013 年 6 月 13 日より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。また別途注意すべきは、前述の「同時に共存」とは「かつて」同時に共存していた状況を含むことであり、言い換えれば、前述の特許及び実用新案権はかつて同時に共存していた状態でありさえすれば、無効審判請求人は依然として前述の規定に基づき無効審判請求を提起することができるのである。
- （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、係争特許の全案の「無効審判請求が成立する」

との無効審決を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

- (1) 2013年1月1日から2013年6月12日の期間において、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出願をし、その特許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証拠として、係争実用新案が専利権の重複付与禁止の規定に違反し、先願主義原則の規定を適用すると主張する場合、係争実用新案の無効審判が成立するとの無効審決を下さなければならない（詳細は4.3.1.3.4「先願主義原則の審理」（1）参照）。
- (2) 2013年6月13日より、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。

4.3.1.3.7 特許登録査定後又は実用新案登録処分後に提出される分割出願の審理について

- (1) 特許登録査定後又は実用新案登録処分後に提出された分割出願で公告された請求項について、無効審判請求人が公告された当該分割出願の請求項と原出願で登録された請求項は同じ創作であると主張する場合、たとえ原出願が公告されていなくても「登録後の分割出願」の規定に基づき審理ができる（即ち本章2.3.1「法に定められた無効審判請求事由」（14）。もし、原出願が公告されている場合、無効審判請求人が当該分割出願に対し前述の「登録後分割」の規定に違反しているとして、或いは先願主義原則の規定に違反しているとして無効審判を請求したかを問わず、いずれも無効審判請求理由に基づき審理を行うことができる。
- (2) 無効審判請求人は公告された分割出願を証拠として、原

出願には専利権の重複付与の違反に該当するとして無効審判請求を行う場合、先願主義原則の規定に基づいて審理できるのみである（その審理は先願主義原則に基づくのみである）。

- (3) 特許登録査定又は実用新案登録処分後に提出された分割出願（子出願）と原出願（親出願）は専利権重複付与の違反があり、無効審判請求人が「登録後分割」の規定に違反するとして、当該子出願に対し無効審判請求を提起する場合、親出願を無効審判請求の証拠としなければならない。更なる分割出願（孫出願）と親出願の公告された請求項が同一創作である、又は子出願と別の子出願（複数子出願）の間に公告された請求項が同一創作である場合、先願主義原則の規定に基づき審理されなければならない（本章 4.3.1.3.4「先願主義原則の審理」（1）参照）、「登録後分割」の規定を適用しない。

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は行政手続法の規定を直接適用し、挙証責任、証拠資料、証拠方法、証拠採用等に関しても、性質が相容れるものである状況の下、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りない場合は、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と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のに、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してしまう場合、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認定された事実と合致しない証拠を、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、尚も職権により調査を行うべきである。

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、原則的に文書証拠が形式上で法定様式を欠くもの、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、尚も関連する無効審判請求事由に照らし証拠能力を具える

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に出願されて、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場合、上述の法定事由に該当する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、補充説明すべき点は、係争専利の出願日（又は優先日）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してはならない。

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篇第3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し難い。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、若しくは相手方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充の証明資料を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（元挙証側）が証拠を補充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証明する方法は、以下の通り例示する。

- (1) インターネットアーカイブサービス (internet archive service) : 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 (Wayback machine) (www.archive.org)。
- (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 (timestamp)、例えばウィキペディア (Wikipedia) 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 (file directory) 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 (blog) 文章又はインターネットのフォーラムメッセージ (forum message) 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 (indexing date)、例えばグーグル (Google) のページキャッシュ (cached) 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証明資料を補充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、その他の証明がなければ、当該検証の日付だけをもって商品の公開日として直接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認証許可された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がその開示した事実に関与したこと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、たとえその他の参考証拠がなくても、その形式が本物であると推定することができる。その契約書の内容が証拠力を有するか否かについては、さらなる審理を行う必要がある。

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、それをそのまま採用して信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・斟酌してはならない。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、商品の統一發票（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・斟酌してはならない。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〕 統一發票（領収書）とカタログ

証拠 1 の統一發票（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、カタログに開示された製品型番が統一發票（領収書）に記載されたものと同様である場合は、経験則に基づき、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〕 統一發票（領収書）と型番表示ラベル

証拠 1 の統一發票（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 の実物には製造日が記されず、型番が製品上のラベルに標示されており、商習慣に基づき、製品に型番を表示するラベルを貼り付けること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、その他の参考証拠がなければ、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 の製品価格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。当該製品の外観図形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 月に市販して以来、・・・」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）でなければならない。

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ない。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ない。証明書類が外国語である場合は、審理時に、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はオリジナル証拠と同一型番の商品に対する同一基礎事実を有するものである場合は、オリジナル証拠の証拠力を強化する補強証拠として認定すべきである。

〔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、前者をオリジナル証拠の証拠能力を強化する補強証拠として認定すべきである。

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ができる。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照することもできる。

(ii) 同一特許の公開日及び査定日は異なり、かつ出願公開書面と特許公告書面の内容も差異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ほか、職権により証拠調査もしなければならず、そのまま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、無効審判請求の証拠が米国特許公告の書面であり、その公告日は係争特許出願日より遅いが、当該米国特許公告書面の最初の頁には当該公告書面の出願公開日が係争特許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出願公開の事実を主張していなくても、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特許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充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、審決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の対応関係が明確でなく、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充するよう通知しなければならない。

（４）証拠に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充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、すべて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は時々更新又は変動があるもので、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、又は中国語翻訳が当該技術分野における通常知識と合致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る場合、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確認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、証拠を添付して証明する必要がある、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) 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。
- (4) 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。
- (5) 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、必ずしも当該ウェイバックマシンでキャプチャーした特定の時間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。例えば日時を得ることのできるその他の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、又は書簡にて関連機構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、2013年の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、単なる個人私益の争いを解決するわけではない。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と、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、無効審判請求人による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、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時、それを参照することができる。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。

無効審判請求は、双方の争いに起因するもので、請求人が元々挙証責任を負う。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ず、必ずしも全面的に審理の義務を負担する必要はない。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、慎重にしなければならず、また、発動の時機及び範囲には制限がある。

職権審理は、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。無効審判請求が取下げられた場合、職権審理を発動してはならない。

職権審理は、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、職権審理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が提出していない証拠又は理由を引用する場合、不意打ちとな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なければならない。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請求事由に該当する事由及び具体的な理由を説明し、並びに判決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、既存資料をもって直接審理を行う。

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。併合審理については、併合審決をすることができるが、併合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請求項ごとに審理し、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（無効事由に該当）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）という状況になった場合、無効審判の審理は請求項ごとに行うことから、同一請求項の一部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。

併合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「無効審判請求棄却（維持審決）」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は共有であるものが共有者全員による出願でないと主張され、利害関係者欠如の場合。
- （2）係争専利が当然消滅した後に提起された無効審判請求で、利害関係を有しない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、例えば優先権を認可すべきでない、単一性違反、又は請求できる訂正ではない事項を理由とした無

効審判請求の場合。

- (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（無効審決）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明記しなければならない。意匠においては全件（意匠権全体）について審理結果を明記しなければならない。

併合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、審決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併合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1～5（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棄却することとなった。

審決主文：

請求項1～2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3～4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棄却する。

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）

(ii) 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 1～3（専利請求の範囲は全部で 5 項）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棄却することとなった。

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棄却する。

例 4：全部の請求項 1～5 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 1～5 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 1～2 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 1～3 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、補充理由、補充答弁、面接、検証、専利権の当然消滅、審理計画、減縮声明、上層機関による元処分を取り消し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。併合審理の後に各案件の審理を回復する場合は、併合審理の通知、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、並びに係争専利の請求項総数、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) 無効審判請求の争点：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。双方当事者の争っている重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の順次に沿って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併合審決、複数の無効審判請求案件の併合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 併合審決：案件状況の説明の段落には、訂正請求、答弁、先の訂正請求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整合及び訂正版に対

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。複数の無効審判案件に伴う訂正が整理併合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併合審決は、次の 2 種類に分けられる。

(i) : 併合審理後に併合審決する場合、案件状況の説明の段落には併合審理通知、意見陳述及び答弁過程を記載すべきである。無効審判請求の争点の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請求項ごとに順次審決結果を記載するとともに審決の根拠法令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、並びに審決の根拠法令を記載しなければならない。

(ii) 併合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、併合審理通知、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の通知、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能力を記載すべきである。無効審判請求の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、まず以前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の有効性の抗弁に関する理由、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と主張するほか、さらに新規性又は進歩性を具えない等の専利要件に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、もし専利請求の範囲が明確でありその内容を理解することができるものに属す場合は、さらに新規性又は進歩性を審理すべきである。但し、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審理しないことができる。
- (5) 無効審判請求における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 1～5 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は数十種のロジックの組み合わせ関係になり、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、審決前に専利権者に答弁させなければならない。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をもって、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先に公開された証拠が他に存在する場合は、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の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、無効審判を再び請求してはならない。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、手続きの不適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、証拠が実質の審理・斟酌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、さらに審理する必要はない。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（維持審決）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消さ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、同一請求項に対するものであるか否かを論究しなければならないため、争点が同一であるか否かをみてこれを判断しなければならない。（同一請求項に対する

ものでなければならぬので、争点が同一であるか否かで判断すること）。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により実体審査さ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。

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

前後する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。逆に、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た場合、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収書のほか、カタログが追加された場合、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〕国際優先権の出願と基礎出願

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出願であり、もし 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、同一の証拠に属さな

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質的審理がなされていない

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質的審理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、A に公開日の開示があり、採用及び実質的審理がなされた場合は、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、係争専利の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。

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で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、その後初めて無効審判請求が成立しないと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

審理の際には、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内包し（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）、且つ当該前の無効審判請求案件が審決された結果、当該請求項について無効請求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審決書の写しを添付し、同一請求項について一事不再理の適用を理由に「無効審判請求棄却」の審決を下すべきである。

同一専利権が審決された結果、無効請求が成立しないとされたが、行政救済手続きによって原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、依然として棄却判決が下されたときは、最高行政法院に対して直接上訴することができる。

無効審判請求の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、双方当事者は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併合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棄却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、その専利権の効力は最初から存在しなかったものと見なす。

専利出願権者又は専利出願権共有者が専利権の公告日から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を請求し、また請求成立により専利権取消しの確定後2ヶ月内に同一創作をもって同専利を出願した場合は、新規性喪失により権利付与できないことでその（真の権利者の）権益が保障されないことのないよう、当該取り消し確定となった専利権の出願日を出願日とすることができる。当該2ヶ月の法定期間は、法律関係が不確定にあ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、前述の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、無効審判請求成立の専利権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、出願に基づいて直接専利証書の名義変更手続きを行うべきである。但し、（専利出願権が共有であるもので）一部の専利出願権者が自分の名義で当該取り消し専利権の専利権者として出願する場合は、当該新たな出願の適格出願権者は「専利出願権が共有である場合、全体共有者により出願を提出すべきである」との規定に合致しないため、受理しないと処分すべきである。

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る。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。

原処分取り消しの判決には、義務を課すものと義務を課さないものの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し、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、事実だけを明記し、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、あらためて専利権者に答弁させる手続きを行う必要がなく、かつ専利権者が係争専利について行った訂正も、受理してはならない。

原処分取り消しの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る。無効審判請求人が無効審判請求の審理段階において提出しなかったが、その後の行政救済段階においてはじめて追加した新理由又は新証拠については、双方の当事者が行政訴訟においてすでに十分な攻防をしていることから、審理を再開する際、再度答弁通知を行う必要はない。

原処分取り消しの判決主旨において、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じられただけである場合、当該判決見解に基づいて改めて審理を行うべきである。当該判決見解とかわりのない事項については、原則的に再調査の必要はないが、裁判所の判決主旨により関連する物証がまだ明確ではない又は再調査の必要がある場合、専利主務官庁が必要と認めた時は期限を決めて無効審判請求人に意見陳述をするよう通知し、専利権者に補充答弁又は応答するよう通知することができ、期限までに補正しなかった場合、直接審決する。

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ものは、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、知的財産権に取り消すべ

き事由がある旨の当事者による主張又は抗弁を判断するために、専利主務官庁が必要に応じて適時、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、裁定をもって専利主務官庁に訴訟参加を命じることができる。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ることが妥当でない」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、後続の補充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。