

2009 年度論文プラクティス・第 8 回（模試②－特実法）

【問題Ⅱ】

甲は、物質 $\alpha$ と $\beta$ とを化合した「新規化合物A」（以下「発明イ」という）、物質 $\alpha$ と $\beta$ と $\gamma$ とを化合した「新規化合物B」（以下「発明ロ」という）、新規化合物Bの製造方法（以下「発明ハ」という）について、それぞれ自ら開発した。甲は、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ、ロ及びハを記載して、特許出願Xをしたところ、何ら補正をすることなく、特許権の設定の登録がなされた。

乙は、甲の上記特許権の全範囲について設定の登録を行った専用実施権者である。

甲が上記特許権を取得した後、丙も、自ら発明イを開発し、新規化合物Aの製造販売を開始したところ、甲から、新規化合物Aの製造販売の中止を求める警告書が送付されてきた。丙は、甲の特許に対して、特許無効審判を請求した。

この設例において、以下の問いに答えよ。

ただし、各問いは、それぞれ独立しているものとする。また、特に文中に示した場合を除き、以下の問いにおいて、特許出願は、外国語書面出願でも、国際特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

- (1) 丙による特許無効審判の請求について、審判請求書の請求の理由に、特許を無効にする理由に関する事項が一切記載されていなかった。この場合に、当該審判請求はどのように取り扱われるか、根拠とする条文を示して説明せよ。
- (2) 丙による特許無効審判の請求に対して、①当該審判手続に関与するために乙が行い得る手続、及び②乙が関与した場合の制限の有無について、根拠とする条文を示して説明せよ。
- (3) 丙は、無効審判の上記請求において、出願Xの日前に頒布された刊行物Pに記載された「化合物A」（物質 $\alpha$ と $\beta$ とが化合されている。）に基づいて、発明イに係る特許は特許法第 29 条第 1 項第 3 号違反である旨を主張した。その後、請求書の副本を受け取った甲は、答弁書提出期間内に、明細書、特許請求の範囲及び図面についての訂正を請求した。甲が発明イを発明ロ又はハに訂正した場合に、丙が行い得る手続について説明せよ。

【出題の意図】

(1) (2) は、一問一答形式による無効審判手続に関する知識確認の問題である。

(3) は、本講座第 5 回（特実法②）の問題と近似した事案で、立場を逆転させて、審判請求人の立場から無効審決を導くための手続についての理解を確認するための問題である。

【論文式試験類題】

特 H19（参加）／特 H20，特 H19，特 H16，特 H8，特 H6（訂正関係）

**【解答要約】**

合格レベルの答案を目指す点で、必須の説明事項と考えられるポイントをまとめたものです。

[記号の意味] ★： 問題文との対応関係に必要な作業 (説明内容)

\*： 理由づけ等のキーワード

(1) について **配点：15 点**

1. 補正不可の不適法な審判請求 → 答弁書提出の機会付与せず審決却下 (135 条)
2. 請求の理由の記載要件 (131 条②) 違反は、原則、補正命令 (133 条①)
  - 審判請求書の副本送達前は、請求の理由について、要旨変更補正を許可できない (131 条の 2 ③)
  - 著しい瑕疵があって、要旨変更をせずに不備を治癒することが不可能な請求の理由の補正は、常に法 131 条の 2 ①違反に該当して補正が許可されない
  - 補正命令をするまでもなく、補正不可の不適法な審判請求として、審決却下 (135 条)

(2) について **配点：15 点**

1. 乙が行い得る手続  
当該審判の審理の終結に至るまで、補助参加 (148 条③) → 参加申請書提出  
∵ 専用実施権者乙は、無効審決確定の効果が自己にも及ぶという利害関係あり
2. 乙が関与した場合の制限の有無  
一切の審判手続を続行可能 (148 条④)

(3) について **配点：70 点**

1. 発明イをロに訂正した場合：審判請求書の補正
  - ★訂正の要件の検討 (あてはめ)
    - 訂正の目的 (特許請求の範囲の減縮に該当)、新規事項の追加 (出願 X の当初明細書に発明ロ記載) 等、訂正要件の違反なし
  - (1) 原則、審判請求書の補正は、要旨変更不可 (131 条の 2 ①)
    - 131 条の 2 ② 1 号に該当して要旨変更補正可
  - (2) 手続補正書の具体的な内容  
刊行物 P 以外の証拠を提出して新たな無効理由主張
2. 発明イを発明ハに訂正した場合：弁駁書
  - ★訂正の要件の検討 (あてはめ)
    - カテゴリーが相違 → 請求の範囲の減縮等に該当せず → 訂正要件を満たさず

以上

【解答例】

(1) について

1. 丙の当該審判請求は、不適法な審判請求であって、補正をすることができないとして、甲に答弁書提出の機会を与えることなく、審決却下される（135 条）。
2. 丙による当該審判請求は、請求の理由に、特許を無効にする理由に関する事項が一切記載されておらず、請求の理由の記載要件を定めた法 131 条 2 項に違反するため、原則としては、丙に対して、補正命令がなされる（133 条 1 項）。しかし、審判請求書の副本送達前の段階では、無効審判の請求の理由について、要旨を変更する補正をしても許可することができない（131 条の 2 第 3 項）。従って、当該審判請求のように著しい瑕疵があつて、要旨変更をせず不備を治癒することが不可能な請求の理由の補正は、常に法 131 条の 2 第 1 項違反に該当して補正が許可されないため、補正命令をするまでもなく、補正をすることができない不適法な審判請求として、審決却下される（135 条）。

(2) について

1. 乙が行い得る手続

乙は、当該審判の審理の終結に至るまで、甲を補助するためその審判に参加すべく（148 条 3 項）、審判長に参加申請書を提出することができる（149 条 1 項）。専用実施権者である乙は、当事者としての適格は有しないが、丙による当該特許無効審判の無効審決確定の効果が自己にも及ぶという利害関係を有するからである。

2. 乙が関与した場合の制限の有無

乙は、一切の審判手続をすることができる（148 条 4 項）。上述の通り、乙にも審決の効力が及ぶからである。

(3) について

1. 甲が発明イを発明ロに訂正した場合

(1) 丙は、審判請求書の副本送達後であるため、審判請求書の「請求の理由」について、その要旨を変更する手続補正書を提出することができる（17 条 1 項、131 条の 2）。

① 原則として、審判請求書の補正は、要旨変更が認められない（131 条の 2 第 1 項）。請求対象の変更や、無効理由・証拠の追加により、審理が遅延するからである。

但し、甲が訂正の請求をしているため、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれのないことが明らかであり、かつ、訂正の請求により請求の理由を補正する必要性が生じた場合には、丙が「請求の理由」の要旨を変更する補正をしても、審判長が補正を許可する可能性がある（131 条の 2 第 2 項）。要旨変更となる補正の禁止により、一回的に解決されるべき事案でも、再度の無効審判請求による両当事者の対応負担が不当に増加するため、事案の迅速な解決の要請との調整を図る趣旨である。

② 具体的には、丙は、以下のような手続補正書を提出することが考えられる。

i) 甲が発明イを発明ロに訂正していた場合には、発明イに発明特定事項として物質 $\gamma$ を付加することになり、特許請求の範囲の減縮に該当し(134条の2第1項1号)、特許請求の範囲の拡張変更にも該当しない(準126条4項)。従って、甲のした訂正には要件違反がないため、刊行物P以外の証拠も提出し、訂正後の発明ロが新たな無効理由を有する旨を主張した請求の理由に補正をすることができる。具体的には、刊行物P以外に、物質 $\gamma$ が記載された出願Xの日前に頒布された文献を提出し、化合物Aに物質 $\gamma$ を組み合わせることに動機づけがなく、有利な効果も認められないため、当該技術分野における技術水準を的確に把握した上で、当業者が発明ロに容易に想到できたことの論理づけができる旨を主張する。

特に、審判を請求している請求項についての訂正には、独立特許要件が適用されず(準126条5項)、新たな無効理由は、訂正の要件違反ではなく、訂正後の特許の無効理由として主張することが必要である。

ii) 丙は、審判請求書の「請求の理由」に、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載することが必要である(131条1項3号、2項)。被請求人の適切な防御の機会を確保するとともに、被請求人の不必要な対応負担及び審理の遅延を回避するためである。

また、丙は、審判請求書の補正が要旨変更にも該当しても補正許可の要件(131条の2第2項)を満たす旨も請求の理由に記載すべきである。

(2) 甲のした訂正により、無効理由が発見されなくなった場合には、審決が確定するまで、特許権者甲の承諾を得て、審判請求を取下げることができる(155条1項、2項)。

## 2. 甲が発明イを発明ハに訂正した場合

甲の答弁及び訂正の内容に応じて、審判長が相当の期間を指定して弁駁書の提出を認める場合には、丙は、弁駁書を提出することができる(施規47条の2、同47条の3)。特許権者の答弁に対する反論について、上記審判請求書の補正によらなければならないとするのは、必ずしも審判請求人にとって便宜とはならないからである。

従って、甲が発明イを発明ハに訂正していた場合には、新規化合物と製造方法とはカテゴリーが異なり、特許請求の範囲の減縮等の目的に該当せず(134条の2第1項各号)、特許請求の範囲の変更にも該当して(準126条4項)、訂正の要件に違反しているため(134条の2第1項各号、準126条4項)、訂正前の特許について当初の請求書に記載した無効理由を解消していない旨を主張することができる。

以上

[参考文献等] 1. 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版」(該当条文)  
2. 「平成15年改正法における無効審判等の運用指針について」