

## 権利の安定性に関して更に検討すべき論点整理(案)

1. 更に検討すべき論点①（「裁判所における侵害訴訟」と「特許庁における審判」における判断基準や争点内容関連） . . . . . P. 1
2. 更に検討すべき論点②（侵害訴訟における技術的専門性関連） . . . . . P. 7
3. 更に検討すべき論点③（補正・分割・訂正の緩和・柔軟化関連） . . . . . P.15

平成27年12月15日

内閣官房 知的財産戦略推進事務局

# 1. 更に検討すべき論点① (「裁判所における侵害訴訟」と「特許庁における審判」における判断基準や争点内容関連)

## 【論点①(裁判所における侵害訴訟」と「特許庁における審判」における判断基準や争点内容関連)】

紛争プロセスを通じた**権利の安定性を向上させる具体的な方策**について、「裁判所における侵害訴訟」と「特許庁における審判」における**判断基準や争点内容**も含めて、どのように考えるべきか。

検討例①-1:「明らかな要件」の導入により、侵害訴訟と無効審判の**判断基準を異なるものとし**、再審制限(特許法第104条の4)を見直す。

検討例①-2:権利成立後の段階から侵害訴訟と無効審判において**統一した「明らかな要件」を確認的な規定**として導入する。

検討例①-3:特許法第104条の3導入の背景となったキルビー判決の紛争解決の実効性、訴訟経済等の考え方をより一層推し進め、特に**攻撃防御のバランス**の観点から、**訂正審判の請求等を伴わない訂正の再抗弁**を認める。

### ○ 知財紛争処理検討委員会第2回における主な意見の要旨(「裁判所における侵害訴訟」と「特許庁における審判」関連)

#### ➤ 侵害訴訟と無効審判の判断基準を異なるものとし、再審制限を撤廃すべき。(検討例①-1)

- ・ 特許庁で特許になった権利の行使の際に、**裁判官が初めからもう一度見るというのは違うのではないか**。特許庁の審査の信頼性は非常に高く、尊重すべき。
- ・ 職権主義が支配する行政訴訟と弁論主義が支配する民事訴訟では違いがあり、結論が異なっても全く構わない。再審制限は民訴法の原則に反している。**権利濫用が明らかな場合に権利行使を阻止する条文**とし、裁判所と特許庁の**判断基準は異なることが相当**であり、後に無効審決があった場合は**再審で覆すべき**。
- ・ 被告が公知技術を使っていれば明らかに権利濫用で権利行使を阻止できるし、そうでない場合には、**被告と無関係な点で無効事由がある場合でも、権利行使を認めて問題ない**。**訂正審判制度が機能すれば**、そのような無効事由があっても除外されて**権利が生き残るため、再審でひっくり返ることはあり得ない**。

(上記関連)

- ・ 出願人から見れば、特許庁と裁判所の**判断が異なると使い難いので、一致してもらえると有難い**。
- ・ 審決取消訴訟と侵害訴訟が**同時に知財高裁に係属する場面**が増えており、同一の部が取り扱うが、**両方の基準が違ってくる問題**がある。
- ・ 特許法第104条の4(再審制限)は、民訴法の再審の原則に反しておらず、**蒸し返しの歯止めをかける意義**はあったと思う。

#### ➤ 統一した明らかな要件や有効性推定などの規定を、確認的に明文化する。(検討例①-2)

- ・ 有効性の推定などの立法的解決はあっても良い。ただし、特許法第104条の4との整合性から、**侵害訴訟のみ手当てするのではなく、権利成立後の段階から制度を統一すべき**。
- ・ いったん成立した権利を信頼して投資をしてきた特許権者を保護する必要性があり、**無効にするには明らかな要件やより高い証明を要求する**という法改正が妥当。
- ・ **明示されるかどうかで実際上の効果**は変わる。一例として、進歩性の判断基準について明示されるようになり、**影響を与えたと思うので、精神論的な意味合いだけでなく、実際上の効果が期待できる**。

(上記関連)

- ・ 明らかな要件とかより高い証明度というのはどれくらい違いがあるのかよく分からない。**現状でも、無効にならない限り有効なので推定されている**。
- ・ 最高裁では、**通常人が疑問を差し挟まない程度の高度な蓋然性が事実認定には必要である**という理解がされており、これを更に引き上げることがどのようなことになるのか**想像できず、どのような意味があるのか分からない**。

#### ➤ 侵害訴訟において、訂正審判の請求等をしなくても、訂正の再抗弁ができるにする。(検討例①-3)

- ・ **攻撃防御のバランス**の観点から、被疑侵害者の無効の抗弁に対して、権利者が**訂正審判の請求等をしなくても、裁判所で訂正の再抗弁ができるようにすべき**。

# 1. 更に検討すべき論点① 各検討例に関する期待される効果と留意点

| 各検討例   | 期待される効果  | 留意点   |
|--|--|---|
| <p>検討例①-1<br/>(二重基準となる明らかな要件)</p> <p>「明らかな要件」の導入により、侵害訴訟と無効審判において異なる基準とすることとし、再審制限(特許法第104条の4)を見直す。</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・侵害訴訟において権利無効とされるリスクを軽減できる。</li> <li>・職権探知主義の行政訴訟と弁論主義の民事訴訟で違いがあることを踏まえ、侵害訴訟と特許庁の審判の役割分担が明確化される。</li> <li>・有効無効判断が困難な場合において、専門官庁に一義的な判断を委ねることができる。</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・侵害訴訟及び無効審判における無効要件が異なることとなり、紛争の一次的解決というユーザーニーズに反する場合も出てくる。</li> <li>・無効の抗弁で認められない無効理由を主張するため、別途、無効審判請求をせざるを得なくなる。</li> <li>・審決取消訴訟と侵害訴訟が同時に知財高裁に係属する場合、裁判所が異なる判断基準に基づいて異なる結論を出さざるを得ない場合が生ずる。</li> </ul>   |
| <p>検討例①-2<br/>(確認的な明らかな要件)</p> <p>権利成立後の段階から侵害訴訟と無効審判において統一した「明らかな要件」を確認的な規定として導入する。</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許権を無効にすることについて、より慎重な判断が行われることが期待できる。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現状でも行政処分によって付与された特許権の有効性が推定されており、新たな規定を設けることの実効性が疑わしい。</li> <li>・民事訴訟一般においては、「通常人が疑問を差し挟まない程度の高度な蓋然性」が事実認定には必要とされているところ、更に高度な証明がいかなるものかが不明。</li> </ul>  |
| <p>検討例①-3<br/>(訂正の再抗弁の法定化)</p> <p>特許法第104条の3導入の背景となったキルビー判決の紛争解決の実効性、訴訟経済等の考え方をより一層推し進め、特に攻撃防御のバランスの観点から、訂正審判の請求を伴わない訂正の再抗弁を認める。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・侵害訴訟において、訂正の可否についても判断される機会が拡大し、迅速な判断と紛争の一次的解決に資する。</li> <li>・権利者の防御手段が拡張され、被疑侵害者の無効の抗弁が無効審判請求を経ないことと均衡する。</li> <li>・侵害訴訟と、訂正の可否についても併せて審理する無効審判との手続が均衡する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訂正は職権主義の手続構造を前提とした行政行為であるところ、当事者主義を前提とする民事訴訟(侵害訴訟)との整合性が問題となる。</li> <li>・訂正の再抗弁の濫用のおそれがある。</li> <li>・訂正後の特許請求の範囲が、判決によって明確にならない場合、仮に、権利者が訂正審判を請求しなければ、当事者以外の第三者にとって、訂正の範囲が分からなくなり、複雑になるおそれがある。</li> </ul> |

## (参考1-1) 無効の抗弁(特許法第104条の3等)

<逐条解説抜粋> 特許法第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)

特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、**特許権は有効に存続することを前提**(特許法第125条)としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の**抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、そのような特許権に基づく差止請求権等の行使は認めないこととしたもの**である。

※ キルビー最高裁判決(最三小判平成12・4・11)の概要

**衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の観点から、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり認められない旨**判示した。

※ ○「侵害訴訟と特許無効審判の関係等について」(平成15年12月15日知的財産訴訟検討会第15回資料1)抜粋

1 侵害訴訟における特許権に基づく請求の制限

**紛争の実効的解決の観点**から、侵害訴訟において、特許が第123条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は、**特許が無効であることが明らかである場合に限らず当該事由の有無を判断することができる**こととし、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使(差止請求・損害賠償請求等)を認めないことができるものとする。

(注1) 出願公開に伴う補償金請求権の行使についても、同様の手当てを行う。

(注2) **キルビー判決において「特段の事情」として考慮される場合としては、訂正審判の請求という事情が想定されていた。**しかし、特許法に新たに創設されることとなる抗弁において、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められることを要件として規定する場合には、そもそも訂正審判の請求という事情は、「特段の事情」として考慮すべき事情に当たらない。

(注3) **この裁判所の判断については、当事者間限りの相対効となる。**なお、**当事者以外の第三者に対する情報提供を可能とするため、裁判所又は特許庁のホームページにおいて、判決について特許番号の情報を付加し、特許番号に基づいて判例を検索できる**こととする。

○特許法(平成16年改正)

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、**特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。**

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

## (参考1-2) 再審制限（特許法104条の4）の趣旨

### < 逐条解説より >

本条は、本条各号に定める**審決が確定したことを、再審の訴えにおいて主張できないこととし、もって再審を制限することとした規定。**

特許権侵害訴訟等において、当事者は、104条の3に基づき、**特許の有効性及びその範囲につき、主張立証する機会と権能を有している。**そうであるにもかかわらず、後の特許無効審判や訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の**既判力が排除され、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは妥当とはいえず、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題があるという趣旨**で定められた。

また、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償請求を目的とする訴え、並びに、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えにおいても、審決が確定したことを主張できないこととし、もって、債権者（特許権者）が損害賠償請求をされるという形での**紛争の蒸し返しも防止することとした。**

○産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月）（抜粋）

II. 紛争の効率的・適正な解決 II - (2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

#### 2. 問題の所在（略）

特許権侵害訴訟において、当事者は、上記1. のとおり、特許権の有効性及びその範囲について互いに攻撃防御を尽くす十分な機械と権能が与えられている。それにもかかわらず、以下の(1)～(3)のように、**後の無効審判や訂正審判等の結果**によって、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは**紛争の蒸し返し**であり、i) **特許権侵害訴訟の紛争解決機能**、ii) **企業経営の安定性等の観点から問題**があるのではないかと考えられる。（中略）

#### 4. 対応の方向

##### (1) 再審を制限することの適切性について

###### ① 再審を制限することの**必要性**について

上記2. に記載した**特許権侵害訴訟の紛争解決機能**等に関する指摘や、**再審の問題は実際に発生**しており、判決確定後に審決が確定して再審となることによって、**特許権者の法的安定性は非常に害されている**との指摘、特許権侵害訴訟においては抗弁として主張されなかった無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し特許権侵害訴訟の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図しているような**特許権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れない**との指摘などがあることから、**再審の制限について制度的な手当てをすべきである。**

###### ② 再審を制限することの**許容性**について

民事訴訟においては、訴訟の過程で**自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能が与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者もその結果について自己責任を負うべきとされ、判決に拘束されることとなる（既判力）。**一方で、確定判決を取消し、既判力を除去することができる再審制度が民事訴訟法に設けられている趣旨は、判決の**基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵**が認められる場合には、既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠いており、当該確定判決の効力を争う方法を認めないと、かえって**国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害することになるから、その効力を争う手段を当事者に与えることと考えると考えられる。**

そこで、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判で特許権侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定したことを再審事由としないとしても、再審制度の趣旨に反することとならないかについて検討する必要がある。

この点、特許権侵害訴訟の当事者には、**特許法第104条の3**によって、**特許権侵害訴訟の過程で無効抗弁や訂正の再抗弁といった攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられている**ことを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、**既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、また民事司法に対する国民の信頼を害することにもならないと**考えられ、**再審を制限することも許容できると**考えられる。

○特許法（平成23年改正）

（主張の制限）

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、**当該終局判決に対する再審の訴え**（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、**当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。**

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

## (参考1-3) 訂正の再抗弁に関する裁判例等

### 東京地方裁判所判決(平成19年2月27日)(平成15年(ワ)第16924号事件)判決要旨

特許法104条の3第1項における『当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき』とは、当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。

したがって、Xは、訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、

- ① 当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、
- ② 当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと、
- ③ 当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること(特許法29条の新規性、容易想到性、同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる。)、
- ④ 被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、  
主張立証すべきである。

### 東京地方裁判所判決(平成21年2月27日)(平成19年(ワ)第17762号事件)判決要旨

特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の要件として、以下のとおり判示した。

- ① 原告が適法な訂正請求を行っていること、
- ② 当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、
- ③ 被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること

### 知的財産高等裁判所判決(平成26年9月17日)(平成25年(ネ)第10090号事件)判決要旨

控訴審において控訴人らが新しい訂正に基づき再抗弁を主張した当時は、上記審決取消訴訟が知財高裁に係属しており、訂正請求等の手続を行うことができない状況にあった(特許法126条2項、134条の2第1項)。このため、被控訴人らは、新しい訂正の再抗弁の主張と共に、「訂正の再抗弁を主張するに際して訂正請求等を行っている必要性はなく、訴訟の当事者(特許権者)が訂正請求等を行いたくても行えないような場合に訂正の再抗弁を認めないとすれば、当該当事者の権利を不当に害することになる」と主張していた。

控訴審で新しく主張された訂正の再抗弁に関し、実際に訂正請求等を行っている必要があるかが問題となり、この点、「無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。」とする一方で、「特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、衡平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべきである。」と判示した。

### 知的財産高等裁判所(平成20年8月28日)(平成20年(ネ)第10019号)判決要旨

特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の時機について、以下のとおり判示した。

原告は、被告の当該無効主張を排斥し又は覆すための対抗主張として、単に平成20年3月28日の訂正請求に基づく訂正A発明及び訂正B発明における無効理由の解消等を主張するばかりでなく、当審の口頭弁論終結前に、第2次無効審決A及びBの取消訴訟を提起し、本件各特許について特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判請求をするなどして、これに基づく対抗主張を行うことが可能であったというべきである。したがって、仮に、上記のような事情変更を想定したとしても、そのことを理由とした対抗主張を、適法な主張として審理をすることは、原告と被告との間の本件各特許権の侵害に係る紛争の解決を著しく遅延させることとなると解すべきである。

### 平成20年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 泉徳治裁判官の意見

泉徳治裁判官は、「原告は、訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができることを主張立証することにより、訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができる。」と述べ、訂正審判の請求は不要であるとしている。

## (参考1-4) 訂正制度の概要

<逐条解説より>

訂正審判は、主として当該特許について**一部に瑕疵**がある場合に、その瑕疵のあることを理由に**全部について無効審判を請求されるおそれがある**ので、そうした攻撃に対して備える意味において**瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いて**おこうとする者のための制度である。(そのほか明瞭でない記載があると、とかく侵害事件などを起こしやすいので記載を明瞭にして争いを事前に防ぐため訂正審判を請求する場合などもある)。

1項ただし書は、訂正審判において訂正が認められるための訂正の目的を示したものである。前述したように、訂正審判は特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、**訂正はそのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分**であり、その最小限の範囲が1項ただし書に規定する**特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明**、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする(請求項間の引用関係の解消)である。

2項は、**特許無効審判が請求されてからその審決が確定するまでは、原則として訂正審判を請求することができない**ことを規定したものである。これは、平成5年の一部改正において、特許無効審判が請求されている場合には、その**審判手続中に訂正請求という形で訂正審判と同内容の訂正を認めることにより、訂正の可否についても特許無効審判の審理と併せて審理する**審理構造を踏襲したものである。

また、平成23年の一部改正で、括弧書きを加えたが、これは、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合に、一部の審決が確定しても、**全ての請求項に係る審決が確定するまでは、訂正審判の請求ができない**ことを規定したものである。

○特許法  
(訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

2 訂正審判は、**特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(中略)が確定するまでの間は、請求することができない。**

3～4 (略)

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した**明細書、特許請求の範囲又は図面(中略)に記載した事項の範囲内**においてしなければならない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、**実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。**

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

## 2. 更に検討すべき論点②（侵害訴訟における技術的専門性関連）

### 【論点②（侵害訴訟における技術的専門性関連）】

紛争プロセスを通じた**権利の安定性の向上させる具体的な方策**について、侵害訴訟における技術的専門性との関連で、**専門官庁(特許庁)との連携**も含めて、どのように考えるべきか。

検討例②-1: 裁判所**調査官、専門委員の権限や体制を拡充**するなど、**技術専門性を高める取組を更に充実させる**。

検討例②-2: 裁判所と特許庁**審査官・審判官の人事交流や意見交換を綿密にする**。

検討例②-3: 侵害訴訟において、特許庁に対する**求意見制度や有効性を確認するための手続**を導入する。

### ○ 知財紛争処理検討委員会第2回における主な意見の要旨(侵害訴訟における技術的専門性関連)

#### ➤ 裁判所における更なる技術的専門性の向上。(検討例②-1)

- ・ 技術専門性に関する特許庁と裁判所の基準のずれの解消には、**技術専門性を高める取組を充実させていく**という地道なやり方しかない。  
(上記関連)
  - ・ 裁判における技術的なサポートとしては、**調査官や専門委員に助力**いただいている。
  - ・ 専門委員については、多くは技術説明会に来ていただくという活用をしている。

#### ➤ 裁判所と専門官庁(特許庁)の連携の強化関係。(検討例②-2)

- ・ **審査官・審判官と裁判官の人事交流や意見調整をもっと綿密にする**ことで、出願人・権利者側から見て違和感のないものになる。  
(上記関連)
  - ・ 特許庁と裁判所での人事交流については、査定系の審決取消訴訟で特許庁長官が被告となっている事情があるため、**慎重に検討すべき**。

#### ➤ 侵害訴訟における専門官庁(特許庁)によるレビュー機会の拡大として、求意見制度や有効性確認手続(検討例②-3)

- ・ 専門官庁によるレビュー機会の拡大において、**求意見はあり得る**。
- ・ 進歩性判断については短期的に**特許庁に判断を委ねるなどのシステム**が構築されると、**利用者としてもより納得**できる。
- ・ 自分の権利の**有効性を権利者が確認できる制度**を検討いただきたい。権利の逐次安定化を図る制度が少ないのではないか。  
(上記関連)
  - ・ **専門委員、調査官制度との関係**で屋上屋を架すことにならないか、**訴訟が遅延しないか**は検討すべき。

## 2. 更に検討すべき論点② 各検討例に関する期待される効果と留意点

| 各検討例   | 期待される効果   | 留意点  |
|--|---|--|
| <p>検討例②-1<br/>(裁判所における<b>更なる技術的専門性</b>の向上)</p> <p>裁判所<b>調査官、専門委員の権限や体制を拡充</b>するなど、<b>技術専門性を高める取組みを更に充実</b>させる。</p> | <p>・裁判所における<b>技術的専門性が更に高まり、ユーザーの納得感が高い、技術的専門性をより重視した判断が期待される。</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>専門的な主張や証拠の提出を当事者の責任とする当事者主義の審理構造との関係。</b></li> <li>・<b>専門委員、調査官、専門官庁のいずれが関与する場合でも関与の公平・中立・透明性、質・量の確保が問題となる。</b></li> <li>・<b>無効審判との役割分担があいまいになるおそれがある。</b></li> </ul> |
| <p>検討例②-2<br/>(裁判所と特許庁の<b>連携</b>の強化)</p> <p>裁判所と特許庁<b>審査官・審判官の人事交流や意見交換を綿密にする。</b></p>                             |   |  |
| <p>検討例②-3<br/>(侵害訴訟における<b>求意見等</b>の導入)</p> <p>侵害訴訟において、特許庁に対する<b>求意見制度や有効性を確認するための手続</b>を導入する。</p>                 | <p>・<b>有効性判断、特に技術的専門性を求められる進歩性判断について、専門官庁によるレビューが得られるため、ユーザーの納得感が高まる。</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>侵害訴訟の審理の遅延を招くおそれがある。</b></li> <li>・<b>制度が複雑化する可能性がある。</b></li> <li>・<b>調査官・専門委員制度との役割分担があいまいになるおそれがある。</b></li> </ul>   |

## (参考2-1) 裁判所調査官の概要

- 知的財産高等裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権部に配置。
- 裁判所に所属する**常勤の職員**。機械、化学、電気等の技術分野についての**専門的知識及び特許法等に関する知識を有する特許庁の審判官等の経験者や弁理士出身者**より構成。
- 裁判所の命を受けて、原則として、特許・実用新案等の技術型の知的財産権関係訴訟の全件に關与し、**当該事件の審理、裁判に関して必要な技術的事項を調査**。
- 裁判長の命を受けて、口頭弁論期日等において、訴訟関係を明瞭にするため、**当事者に対して問いを発することなどが可能**。

(出典:知的財産高等裁判所 最高裁判所事務総局2015. 10)

### ○裁判所法

第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。

2 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、**知的財産**又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して**必要な調査その他の法律において定める事務をつかさどる**。

### ○ 民事訴訟法(平成16年改正)

(**知的財産に関する事件**における裁判所調査官の事務)

第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において**知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる**。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に關し、**当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと**。

イ 口頭弁論又は審尋の期日

ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続

ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続

ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に關し必要な事項についての協議を行うための手続

二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを發すること。

三 和解を試みる期日において、**専門的な知見に基づく説明をすること**。

四 **裁判官に対し、事件につき意見を述べること**。

## (参考2-2) 専門委員、技術説明会の概要

### ➤ 専門委員

- 最高裁判所が任命する**非常勤の国家公務員**。電気、機械、化学、情報通信、バイオテクノロジーなど多岐にわたる各専門分野において、最先端の科学技術の研究に従事している**大学教授、公的機関の研究者**を始めとして、**全国の各専門分野の第一人者により構成され、約200名が任命**。
- 訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図る必要があるなどの理由により、**裁判所の決定により、指定を受けた事件について関与し、その専門的な知見に基づき、公平・中立な立場から、争点となる高度な専門的、技術的事項について説明等を実施**。

### ➤ 技術説明会

- **当事者から期日において技術的事項について口頭で説明を受ける**ために実施。
- 最先端の技術分野や特殊技術分野が問題になる事件で実施されるだけでなく、当該分野の当業者の認識一般を審理に反映させるのが相当と思われる事件や技術常識が問題になる事件など、幅広い事件で実施。

(出典:知的財産高等裁判所 最高裁判所事務総局2015. 10 )

○民事訴訟法(平成15年改正)

(専門委員の関与)

第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、**専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる**。この場合において、**専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない**。

2 裁判所は、**証拠調べ**をするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において**専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる**。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

3 裁判所は、**和解を試みるに当たり**、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

(専門委員の指定及び任免等)

第九十二条の五 専門委員の員数は、**各事件について一人以上とする**。

2 第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

## (参考2-3) 人事交流の現状

### 特許庁から裁判所への派遣

#### ○ 派遣調査官の規模等

- (1) 知的財産訴訟を担当する調査官21名の配属先  
知的財産高等裁判所 11名 東京地方裁判所 7名  
大阪地方裁判所 3名

(注)大阪地方裁判所の調査官は大阪高等裁判所と兼務。

- (2) このうち、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所にそれぞれ1名ずつ弁理士出身の調査官が配属されているが、その余の19名の調査官はいずれも特許庁からの派遣者。

(特許庁からの派遣者19名は、特許庁の特許・実用新案分野を担当する審判官数334名の約6%に相当)。

#### ○ 対象者の選定と派遣方法

##### (1)選定方法

- ①**特許庁での審査及び審判業務の経験を有し、「技術」に精通した者**から対象者を選抜。したがって、通常は特許・実用新案分野の経験者。
- ②現行運用では、**入庁18年目～32年目の審判官経験者**を派遣。
- ③機械・電気・化学等の全技術分野に対応できるように全分野から人材を選定。

##### (2)派遣方法

- ①**派遣時には特許庁を辞職する。**
- ②**任期は3年**であり、任期終了後は、通常は**特許庁に復帰。**

※ なお、裁判官の特許庁への派遣は行われていない。

## (参考2-4) 侵害訴訟と無効審判の連携の現状

<逐条解説より>

168条は、**審判と訴訟との間の進行調整**について規定したものである。審査の章においても54条に本条と同趣旨の規定がある。

たとえば、**1項**は、特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人として無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の譲渡の有効無効が争われているときは、その訴訟で甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかという問題が判断されるまで、**審判官は審判手続を中止**することが便宜であるという趣旨から規定されている。

また、特許権者甲が第三者乙に対し特許権侵害を理由とする損害賠償を請求して訴えを提起した場合、特許庁に甲の特許権についての無効審判が係属しているときには、無効審判の審決が確定してから審理を進める方が訴訟経済に合致することにもなり、裁判所にとって便宜である。このような場合は**2項**によって**訴訟手続を中止**することができる。

平成11年の一部改正により、**侵害訴訟提起の情報を特許庁が把握**することにより、対応する無効審判事件等についての早期の審理終結を図ることを目的として、裁判所と特許庁との**侵害事件関連情報の交換**についての規定である**3項及び4項**を追加した。

**5項及び6項**は、平成16年の裁判所法等の一部改正において、104条の3(特許権者等の権利行使の制限)の規定が新設されたことに伴って、**裁判所と特許庁との間の進行調整を図るため**に新設された。

○特許法(平成11年改正、平成16年改正)

(訴訟との関係)

第百六十八条 **審判**において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは**他の審判の審決が確定**し、又は訴訟手続が完結するまで**その手続を中止**することができる。

2 **訴えの提起**又は**仮差押命令**若しくは**仮処分命令**の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、**裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止**することができる。

3 **裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。**その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 **特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。**その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 **裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。**

6 **特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求め**ることができる。

(訴訟との関係)

第五十四条 **審査**において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは**審決が確定**し、又は訴訟手続が完結するまで**その手続を中止**することができる。

2 **訴えの提起**又は**仮差押命令**若しくは**仮処分命令**の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、**裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止**することができる。

## (参考2-5) 審決取消訴訟における求意見制度について

<逐条解説より>

第180条の2は、平成15年の一部改正において新たに導入された、**特許庁長官が裁判所に意見を述べる**制度について規定したものである。

当事者系審判について**審決取消訴訟**が提起された場合において、特許庁による**法令解釈**や**運用基準**が争点となると、又は、特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となる時に、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官が裁判所に意見を述べることを可能とすることにより、**専門行政機関**たる特許庁の**考え方**が訴訟審理に**反映**され、それを**踏まえた判断**がなされることが期待できる。

**1項**は、裁判所が特許庁長官に対して意見を求める(**求意見**)ことを規定するものである。

また、**2項**は、1項とは逆に、特許庁長官が裁判所に対して意見を述べる(**意見陳述**)ことができることを規定するものである。

求意見及び意見陳述を行うことができるのは、**当事者系の特許無効審判**(123条)及び**延長登録無効審判**(第125条の2)の**審決取消訴訟**に限られる。

また、訴訟中に提示する意見としては、主として、審決において問題となった**法令解釈、運用基準の扱い等、法律の適用**について行うことが想定されるが、他にも裁判所の求めに応じ、又は許可の内容に応じ、**必要な意見を述べる**ことが可能である。

更に、求意見又は意見陳述については、裁判所又は特許庁長官の**義務ではなく裁量**である。

特に、特許庁が裁判所の求めによらずに意見を述べる場合には、特許庁が意見を述べることによって**訴訟が遅延する等の弊害**が生じる可能性があることから、訴訟審理の**迅速性、公平性**あるいは**充実性**の観点から**裁判所**がその適否を判断し、適切であると認めるときに**許可**をすることとした。

○ 特許法(平成15年改正)

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)

第一百八十条の二 裁判所は、第一百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、**特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。**

2 **特許庁長官は、第一百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べる**ことができる。

3 特許庁長官は、**特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。** (略)

(被告適格)

第一百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、**特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。**

(参考)行政事件訴訟法

(行政庁の訴訟参加)

第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の**行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。**

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

## (参考2-6) 独占禁止法上の求意見制度 (第79条等) について

<逐条解説より>

【79条について】

差止請求訴訟において、裁判所が、差止請求の対象となっている行為が**独占禁止法に違反するかどうかを判断**するに当たって、**当該事件に関する同法の適用その他必要な事項**について、**公正取引委員会に意見を求める**ことができることとし、また、公正取引委員会は、**裁判所の許可を得て、意見を述べる**ことができるようにされたものである。

・趣旨

- ① 独占禁止法違反行為は、被害者の私益を侵害するだけでなく、公正かつ自由な競争秩序という公益を侵害するものであり、また、同法違反行為の差止めは結果的に公益を侵害するものであり、また、同法違反行為の差止めは結果的に公益の実現にも資するものであることから、**公益の実現を任務としている公正取引委員会が、何らかの形で関与することが適当である**と考えられること
- ② 裁判所が被告の行為について独占禁止法に違反するかどうかを判断するに際しては、当該行為の市場における競争に対する影響について判断する必要があるが、その判断については、**専門の行政機関である公正取引委員会が最も経験**を有していることから、裁判所が**公正取引委員会の意見を参酌**することができるようにすることが、**訴訟経済上も有益**であると考えられること
- ③ 各裁判所の間、裁判所と公正取引委員会の間で、**違法性の判断基準に齟齬**が生じれば、独占禁止法の解釈・運用について混乱が生じ、事業者の**事業活動を過度に萎縮させるおそれ**があること

なお、「求めなければならない」ではなく、裁判所が必要に応じて、「**求めることができる**」とされている趣旨は、差止請求訴訟は、独占禁止法違反行為に該当すると原告が主張する事実の立証が不十分である場合など、**公正取引委員会の意見を求めるまでもなく理由がないと判断することができるものがあり得る**ので、「求めなければならない」とした場合、**訴訟手続を遅延させ、訴訟当事者に無用の負担を負わせること**となるおそれがある。また、公正取引委員会は、差止めが請求されている独占禁止法違反行為について、必ずしも事実関係等を把握しているとは限らないことがある。

### ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第三条 事業者は、**私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。**(略)

第六条 事業者は、**不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。**(略)

第十九条 事業者は、**不公正な取引方法を用いてはならない。**(略)

第二十四条 第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その**侵害の停止又は予防を請求**することができる。

第二十五条 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、**損害賠償の責めに任ずる。**

2 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。(略)

第七十九条 裁判所は、**第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。**

2 **裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。**

3 公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べる**ことができる。**(略)

第八十四条 第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、**裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる。**

2 前項の規定は、第二十五条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。

### 3. 更に検討すべき論点③（補正・分割・訂正の緩和・柔軟化関連）

#### 【論点③（補正・分割・訂正の緩和・柔軟化関連）】

特許発明の補正・分割・訂正の緩和・柔軟化について、どのように考えるべきか。

検討例③－1： 段階的訂正を認められるようにする。

検討例③－2： 補正・分割・訂正についての要件を緩和・柔軟化する。

#### ○ 知財紛争処理検討委員会第2回における主な意見の要旨（特許権の補正・分割・訂正の緩和・柔軟化関連）

##### ➤ 段階的な訂正（検討例③－1）

確実に無効理由を回避して訂正するには思い切った減縮が必要になるが、一度減縮すると拡大はできない。予備的な修正や段階的な修正ができるようにすべき。

##### ➤ 補正・分割・訂正についての要件を緩和・柔軟化する（検討例③－2）

補正・訂正・分割について、内容的・時期的な面から緩和を検討いただきたい。

無効理由を提示された場合の対抗手段としての訂正審判が使いづらい部分があり、攻撃防御のバランスという観点で不均衡があるのではないか。

### 3. 更に検討すべき論点③ 各検討例に関する期待される効果と留意点

| 各検討例   | 期待される効果   | 留意点  |
|--|---|--|
| <p>検討例③-1</p> <p>段階的訂正を認められるようにする。</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許権者にとって<b>防御の機会を増やす</b>ことができる。</li> <li>・無効理由がある特許について、<b>なるべく広い権利で存続する</b>よう複数の訂正で挑戦できる。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・明細書に開示された範囲と権利化された範囲の差分は従来パブリックドメインとされていたところ、その範囲へ権利が拡張変更され得ることで、<b>第三者の監視負担が権利化後も継続</b>することとなる。</li> </ul>  |
| <p>検討例③-2</p> <p>補正・分割・訂正についての要件を緩和・柔軟化する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・出願人又は特許権者が<b>出願時又は権利化の段階で想定していなかった状態に対応</b>することができ、権利を活用することができる。</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在の制度においても、同一の特許権に対して<b>訂正範囲を異ならせる複数の訂正審判を請求することは可能</b>である。</li> <li>・複数の訂正案について審理するため、<b>紛争解決に要する期間が長期化</b>するおそれがある。特に無効審判での訂正請求においては、相手方の反論に要する負担も増加する。</li> </ul> |

## (参考3-1) 補正制度の概要

<逐条解説より>

**第17条の2**は、明細書、特許請求の範囲又は図面について**補正をすることができる時期及び範囲について定めたもの**である。

平成6年の一部改正において、補正についての出願日から1年3月の時期的制限を廃止し、また、出願公告制度も廃止することとした。一項本文は、これに伴い改正された規定であり、**特許査定の際の送達があるまでは原則として補正ができる**旨を規定するものである。ただし、審査において拒絶理由通知があった後は、従来と同様の理由から、一項ただし書各号に規定する場合に限り補正を認めることとした。

**1号及び3号**は、拒絶理由通知があった場合に、拒絶理由通知において指定された意見を申し立てる期間内(通常我が国の出願人の場合**60日以内**)に**補正をすることができる**ことを規定したものであり、平成5年の一部改正において改正されたものである。

**平成5年の一部改正前**は、出願公告をすべき旨の決定の際の送達前は、**拒絶理由通知の回数に関わらず、その応答期間内であれば**、明細書又は図面の要旨を変更しない範囲で**特許請求の範囲についても自由に補正することが認められていた**(旧41条)が、

**平成5年の一部改正**において、

- (1) **第一回目**の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正についても**新規事項を追加する補正を認めないこととするのみで、自由な補正を認めること**とすること
- (2) **第二回目以降**の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、**既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲のもの**とすることにより、制度の国際的調和、**迅速な権利付与**及び出願の公平な取扱いが図られることとなった。

○特許法(平成5年改正、平成6年改正ほか)

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の**査定の際の送達前**においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

- 一 第五十条(中略)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を**最初に受けた場合**において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  - 二 (略)
  - 三 拒絶理由通知を受けた**後更に拒絶理由通知を受けた場合**において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  - 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
- 2 (略)
  - 3 **第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは**、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(中略)に**記載した事項の範囲内においてしなければならない**。
  - 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
  - 5 前二項に規定するもののほか、**第一項第一号、第三号及び第四号**に掲げる場合(中略)において**特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る**。
    - 一 第三十六条第五項に規定する**請求項の削除**
    - 二 **特許請求の範囲の減縮**(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の**産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る**。)
    - 三 **誤記の訂正**
    - 四 **明りようでない記載の釈明**(拒絶理由通知に係る**拒絶の理由に示す事項**についてするものに限る。)
  - 6 第二百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

## (参考3-2) 分割制度の概要

<逐条解説より>

第44条は、特許出願の分割について規定したものである。特許出願の分割に関してはパリ条約においても「**審査によつて特許出願が二以上の発明を包含することが明らかとなつたときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる……**」(同条約四条G(1)(2))と規定されているが、本条はこの条約の規定と同趣旨である。

1項は、以上の発明を包含する**特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願にすることができる**旨を規定するものであるが、二以上の発明を包含するものの中には37条の規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく**37条の規定に該当して必ずしも拒絶にならないものも含む**。1項1号から3号までは、特許出願を分割することができる時期を列挙している。

2項は、1項の規定により特許出願の分割をした場合におけるその時点についての特例を定めた規定であり、特許出願の**分割にもとづいて新たな特許出願をしたときは、その特許出願はもとの特許出願の時に**おいてしたもの**とみなされる**、という内容のもので、特許出願の分割についてこのような効果を認めることによつてのみ特許出願の分割を認めた意義が生ずる。

○特許法

(特許出願の分割)

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、**二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる**。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について**補正をすることができる時又は期間内**にするとき。

二 **特許**をすべき旨の**査定**(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から**三十日以内**にするとき。

三 **拒絶**をすべき旨の**最初の査定**の謄本の送達があつた日から**三月以内**にするとき

2 前項の場合は、**新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたもの**とみなす。(以下略)

3～7 (略)

(特許出願)

第三十七条 **二以上の発明**については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより**発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる**。

## (参考3-3) 訂正制度の概要 (再掲)

<逐条解説より>

訂正審判は、主として**当該特許について一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判を請求されるおそれがある**ので、そうした攻撃に対して備える意味において**瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておこうとする者のための制度**である。(そのほか明瞭でない記載があると、とかく侵害事件などを起こしやすいので記載を明瞭にして争いを事前に防ぐため訂正審判を請求する場合などもある)。

1項ただし書は、訂正審判において訂正が認められるための訂正の目的を示したものである。前述したように、訂正審判は特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、**訂正はそのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分**であり、その最小限の範囲が1項ただし書に規定する特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする(請求項間の引用関係の解消)である。

2項は、**特許無効審判が請求されてからその審決が確定するまでは、原則として訂正審判を請求することができない**ことを規定したものである。これは、平成5年の一部改正において、特許無効審判が請求されている場合には、その**審判手続中に訂正請求という形で訂正審判と同内容の訂正を認めることにより、訂正の可否についても特許無効審判の審理と併せて審理する**審理構造を踏襲したものである。

また、平成23年の一部改正で、括弧書きを加えたが、これは、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合に、一部の審決が確定しても、**全ての請求項に係る審決が確定するまでは、訂正審判の請求ができない**ことを規定したものである。

○特許法  
(訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

2 訂正審判は、**特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(中略)が確定するまでの間は、請求することができない。**

3～4 (略)

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した**明細書、特許請求の範囲又は図面(中略)に記載した事項の範囲内**においてしなければならない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、**実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。**

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。