



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪府中央区北浜3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2012 MARCH / 131号

## ★ 2011年改正特許法解説(5) — 特許無効審判 ★

特許無効審判に関連して、昔(平成5年特許法)は「キャッチボール現象」が問題となっていました。「キャッチボール現象」とは、「無効審判(特許庁) → 審決取消訴訟(裁判所) → 訂正審決 → 無効審判(特許庁) → 審決取消訴訟(裁判所)」と、特許庁と裁判所との間で事件が往復する様子を野球のボールにたとえたものです。

これを何とかしようというわけで、平成15年改正によって、無効審判が請求された後は「審決取消訴訟提起後90日以内」に限り訂正審判請求可能とされました(126②ただし書)。しかし、それでも「キャッチボール現象」は解消するに至らず、現在でも非効率な手続が続いています。その期間内に訂正審判を請求すれば事件は特許庁に差し戻されるからです。

そこで今回平成23年改正法の下では上記ただし書を廃止し、訂正審判は、無効審判係属後確定まで請求できないこととしました。したがって、無効審判においては一定の場合訂正の請求が可能ですが、審決取消訴訟に係属すると訂正の機会がなくなるということになります。これでキャッチボール現象が発生しなくなります。

### 第126条 平成24年4月1日ただし書廃止

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。〈ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して九十日の期間内(中略)は、この限りではない。〉

これに伴い、上記ただし書の手続を定めた現行法の「134条の3の第2項以下」と「181条第2項～第4項」も削除されます。

しかし、それでは特許権者に不利な場合があるということで、無効審判において審決をするに熟したときに審判長は特許権者に「審決の予告」を通知し、所定期間内に訂正の請求する機会を与えることになりました(164条の2)。

### 第164条の2 平成24年4月1日施行

- 1 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
- 2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、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請求するための相当の期間を指定しなければならない。

審決の予告は必ずしなければならないというものではありません。次の場合には被請求人に訂正の機会を与える必要がないので、審決の予告は行われません。

- ・被請求人が、審決の予告を希望しない旨を申し出たとき
- ・訂正の請求がされておらず、審判請求された請求項がすべて有効と判断されるとき
- ・審判請求された請求項に係る訂正がすべて認められ、かつ、審判請求された請求項がすべて有効と判断されたとき

なお、実用新案では、訂正審判はなく、キャッチボール現象は制度上発生しませんから、特許法のような法改正はありません。