

54 03

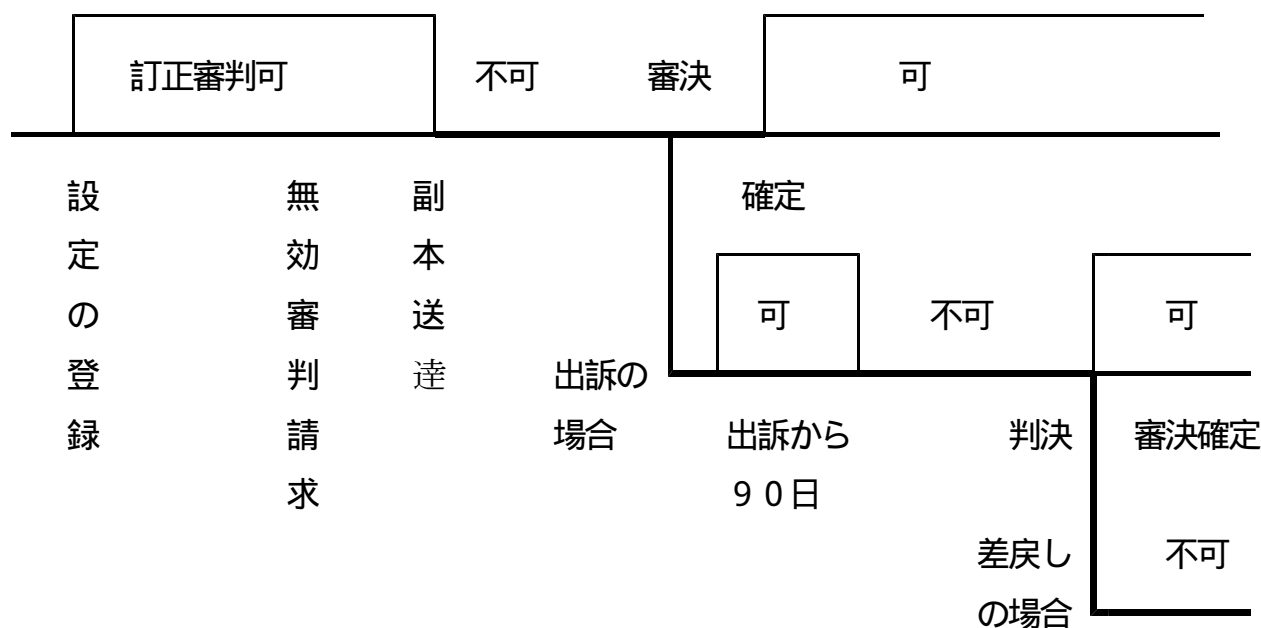
訂正審判の請求ができる時期

1. 審判請求のできる時期

(1) 特許権の設定の登録後

特許権者は、権利の設定の登録があった後において、訂正審判を請求することができるが、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、特許無効審判の審決に対する出訴後90日を除いて訂正審判を請求することはできない（特§126、平5附§4、旧実§39）。

参考図：Y審決の一例



—————：特許無効審判が特許庁に係属してから審決が確定するまで

(2) 特許無効審判の係属中

特許無効審判の提起後、その係属中は、無効審判請求人の主張する無効理由を回避するべく特許明細書等の訂正によって防御する必要があるが、この場合は無効審判の係属中において審判長の指定する期間に「訂正請求」を行うことができるので、原則として、別途訂正審判を請求することはできないこととし

た。

(3) 審決取消訴訟提起後

特許無効審判の審決に対する訴えを提起した日から起算して（訴訟提起日を算入）90日の期間内に限り、訂正審判の請求をすることができる（特§126ただし書）。また、この期間内は、別途の無効審判が特許庁に係属している場合でも訂正審判の請求ができる。

(説明)

平成15年特許法改正以前の特§126では、「無効審判が特許庁に係属している場合を除き」訂正審判が請求できる旨が規定されていたため、審決取消訴訟を提起した後は、いつでも訂正審判を請求することが認められていた。

他方で、平成11年の最高裁判決（最判平7(行ツ)204：大径角形鋼管事件）は、審決取消訴訟が裁判所に係属中に当該特許の特許請求の範囲を減縮する訂正が確定した場合には、訂正特許についての審理を裁判所が行うことは適切ではなく、まず無効審判において訂正特許についての審理を一次的に行うべきとの考え方を示して、このような場合は審決を取り消して特許庁において再度の無効審判の審理を行うべきとした。そして同判決後は、訂正審決が確定すればほぼ自動的に無効審判の審決を取り消す裁判実務が定着した。

この最高裁判決の結果、特許無効審決を受けた特許権者が、審決の自動的な取消を目的として、出訴とともに訂正審判を請求する事態が急増したばかりでなく、東京高裁での審決取消訴訟の終了間際や最高裁への上告受理申立てという極めて遅い時期に至ってから訂正審判を請求する事態も急増した。

そこで、平成15年法では、無効審判の審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる時期に関して制限を加えて、出訴後は原則として訂正審判を請求できないこととしつつ、出訴後90日に限って例外的に訂正審判を請求できることとした。

このように出訴後の訂正審判の請求時期を制限したことにより、長期間の訴訟を経て特許庁に無効審判が再係属し、無効審判の審理の最終決着までの期間が極めて長期化するという問題が解消される。他方、出訴後の訂正審判の請求を全く遮断するのではなく、一定期間に限り認めることとしたのは、審判官の判断を経由した後に、それに対応した訂正をすることができることになる。

(注)

特許無効審判が「特許庁に係属した時」に関しては、以下のように取り扱う。

特許無効審判が請求されてから審判請求書副本が被請求人に送達されたときまでに請求された訂正審判は、適法な審判請求として取り扱う。

(説明)

イ 特許無効審判が特許庁に係属するときは訂正審判の請求ができない(特§126)と規定した趣旨は、特許無効審判が係属するときは特許無効審判の手続の中でのみ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が行えるようにすることにより、特許無効審判の審理の中で即時・的確な攻撃・防禦が行われ、特許無効審判と別個に訂正審判を審理する場合に比して、特許無効審判の審理が迅速・的確に行われることを期待するところにある。

ロ 一方、特許明細書等を訂正することは特許権者の権利であるから、その訂正する権利について制限を課すにあたっては、その制限は前記イの趣旨を実現するのに必要最小限のものであるべきである。

ハ イ、ロの観点から整理すると、制限を課すべき期間の始期は請求人、被請求人の双方が攻撃・防禦に参加するとき、すなわち、請求書副本の被請求人への送達時である。

ニ したがって、特許権者が特許無効審判が請求されたことを知りえない期間である特許無効審判の請求から請求書の副本の送達までの間になされた訂正審判の請求は、適法なものとして取り扱う。

(参考)

このような扱いは、民事訴訟の訴訟係属の考え方においても、訴訟の係属の始期は訴状の送達時点とすることがある()から、上記のとおり、合目的的に定めることに問題はない。

()

裁判所書記官研修所のテキスト(平成元年6月「民事訴訟法改訂5版」裁判所書記官研修所編集 121頁)

(訂正審判と無効審判の関連した取扱いについては、 51 09)

(4) 特許権の消滅後

訂正審判は、特許権の消滅(注)後においても請求することができるが、特許無効審判(特§123)によりすべての請求項について無効にされた後は、請求することができない(特§126、旧実§39)。

(注) 消滅の例 存続期間の満了(特§67、実§15)

相続人がない場合(特§76、実§26)

放棄(特§97、実§26)

料金不納(特§112、実§33)

独禁法による取消(独§100、§23)

- a 特§123 七に規定する「特許がされた後において、その特許権者が特§25(外国人の権利の享有)の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき」に該当する場合においては、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときでも、特§125ただし書きの規定により無効になるまでのものは有効である(特§125、実§41)ので、特許権が同号に該当するに至った時以前のものについては請求することができる(特§126、旧実§39)。
- b 特許請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る特許について、その一部が無効となったもの(特§123 ただし書き)については、その他の請求項について訂正審判を請求することができる(特§126、特§185)。
- c 訂正審判は、権利が無効とならない限り、請求回数に制限はなく、また、特許権の消滅後でも請求することができる(特§126)。(54 07の4(5))
- d 外国語国際特許出願に係る訂正審判(54 11)

(5) 平成7年6月30日以前に出願された外国語国際特許出願に係る訂正審判については、特許無効審判(特§123)又は外国語国際特許出願固有の理由に基づく特許無効審判(旧特§184の15)が特許庁に係属しているときは、請求することができない(旧特§184の15、実§48の12)。

(改訂 ~~中~~ ~~H19-12~~)