

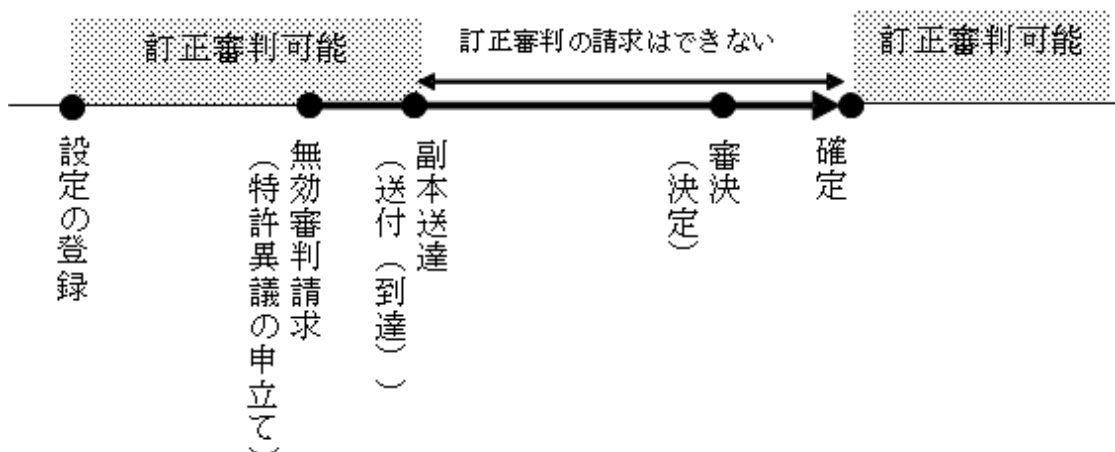
## 54—03 P

## 訂正審判の請求ができる時期

## 1. 訂正審判の請求ができる時期

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、特許異議の申立て又は無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない（特§ 126①②、平23附§ 19②旧実§ 39①②）。なお、一部の請求項について特許異議の申立て又は無効審判がされているときは、当該特許異議の申立て又は無効審判がされていない請求項についても、当該特許異議の申立て又は無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない。

参考図：訂正審判を請求することができる時期



## 2. 特許異議の申立て又は特許無効審判の係属中に請求できないとする趣旨

特許異議の申立て又は特許無効審判の請求後、その係属中は、取消理由通知における取消理由又は無効審判請求人の主張する無効理由を回避するべく明細書等の訂正によって防御する必要があるが、この場合は特許異議の申立て又は無効審判の手続中において審判長の指定する期間に「訂正の請求」をすること

ができるので、別途訂正審判を請求することはできない。

### 3. 「特許庁に係属した時」について

特許異議の申立て又は特許無効審判は、その特許異議の申立てがされた時又は特許無効審判が請求された時、特許庁に係属し、申立人又は請求人は補正（特 § 17）が可能となるが、訂正審判の訂正ができる時期の判断における「特許庁に係属した時」に関しては、例外的に以下のように扱う。

特許異議の申立てがされてから又は特許無効審判が請求されてから特許異議申立書副本が権利者に送付（到達）又は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扱う。

（説明）

- (1) 特許異議の申立て又は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 § 126①）と規定した趣旨は、特許異議の申立て又は特許無効審判に係属するときは特許異議の申立て又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を請求することができることにより、特許異議の申立て又は特許無効審判の審理の中で即時・的確な攻撃・防御が行われ、特許異議の申立て又は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、特許異議の申立て又は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。
- (2) 一方、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(1)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。
- (3) (1)、(2)の観点から整理すると、制限を課すべき期間の始期は申立人又は請求人、特許権者又は被請求人の双方が攻撃・防御に参加するとき、すなわち、申立書副本の特許権者への送付（到達）又は請求書副本の被請求人への送達時とすることが適切である。

（訂正審判と無効審判の関連した取扱いについては、→51—22）

### 4. 特許権の消滅後の取扱い

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

許異議の申立て（特 § 113）又は特許無効審判（特 § 123①）により、全ての請求項に係る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、請求することができない（特 § 126⑧）（平23附 § 19②、旧実 § 39⑧）。

- （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 § 112④、実 § 33④）
  - 独占禁止法による取消（独 § 100）

- (1) 特 § 123①七に規定する「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訂正審判を請求することができる（特 § 126⑧）。
- (2) 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 § 123①柱書後段）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 § 126⑧、特 § 185）。
- (3) 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 § 126⑧）。

#### 5. 外国語国際特許出願に係る訂正審判（→54—11）

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 § 123①）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15①）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15④、実 § 48の12②）。

（改訂H27.2）