51—20　P

訂正請求についての一事不再理の取扱い

無効審判の手続中に請求された訂正（特§134②）を認める審決が確定したとき（確定審決の登録が平成24年3月31日以前のときは「無効審判の確定審決の登録があったとき」）、当該訂正の適否の判断についても一事不再理（特§167、実§41）を適用し、先の無効審判の当事者及び参加人は（確定審決の登録が平成24年3月31日以前の場合は「何人も」）、同一事実・同一証拠を根拠として訂正が不適法である旨主張する無効審判（特§123①八）は請求できないこととし、当該請求があったときは審決をもって却下する。

(1) 特許法第167条によれば、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決について一事不再理が適用される。

(2) そして、特許無効審判手続中に請求された訂正を認めて権利を維持する審決が確定したとき、訂正に関しては、不適法な訂正であることを理由とする無効審判が審理された場合と実質的に同等の審理が行われているから、上記審決中に記載されている、訂正を認める根拠として採用された事実・証拠に対しては、一事不再理の法理が適用されると考えるのが合理的である。したがって、当該事実・証拠を持ち出しては、不適法な訂正を理由とする無効審判を請求することはできないこととし、当該請求があったときは審決をもって却下する。

(3) なお、一事不再理（特§167）の適用により禁止されるのは、特許無効審判又は延長登録無効審判であるから、訂正を認めないで権利を維持する審決が確定したとき、後の訂正審判において、当該審決で採用された事実・証拠と同じものに反駁する形で同じ内容の訂正を請求することに対しては、一事不再理の適用はない。

(4) また、一事不再理の適用により禁止されるのは、審判の請求であり、訂正の請求ではないから、訂正を認めないで権利を維持する審決が確定したとき、後

の他の無効審判手続中での訂正において、当該審決で採用された事実・証拠と同じものに反駁する形で同じ内容の訂正を請求することに対しても、一事不再理の適用はない。

（改訂 R1.6）