

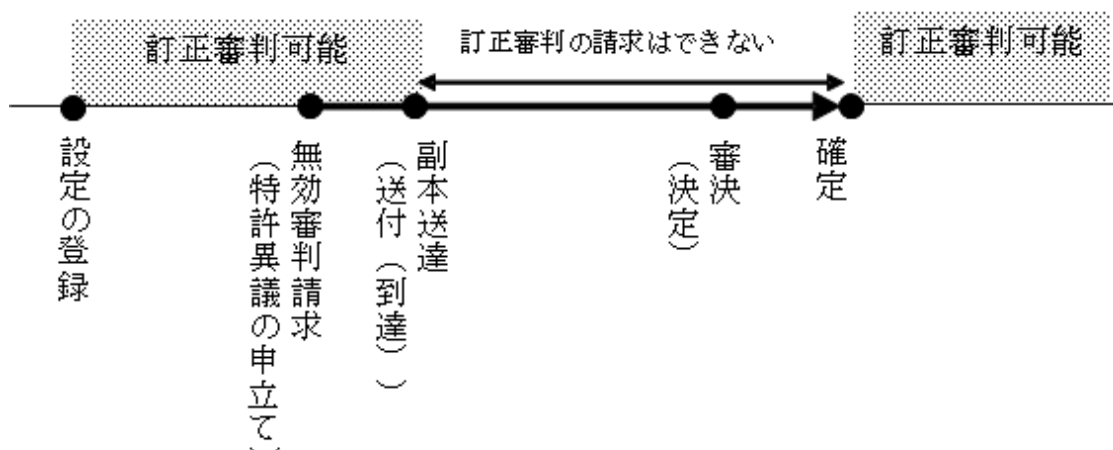
## 54—03 P

## 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）。一部の請求項のみ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であっても、同様に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係属中は、訂正審判により特許異議の申立て又は無効審判の請求があった特許発明の内容が変更されると、それらの審理に不都合が生じるおそれがあるため、特許異議の申立て又は無効審判の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行うことが認められる。よって、別途訂正審判を請求することはできないとされている。

### 3. 「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」について

訂正審判の請求ができる時期の判断における「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」は、次の(1)～(3)の理由により、特許異議申立書の副本が権利者に送付（到達）又は審判請求書の副本が被請求人に送達された時とする。

- (1) 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訂正審判の請求ができない（特 § 126②）と規定された趣旨は、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を可能とすることにより、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、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課される制限は、前記(1)の趣旨を実現するため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、申立書の副本が特許権者へ送付（到達）又は請求書の副本が被請求人に送達した時とすることが適切である。

### 4. 特許権の消滅後の取扱い

(1) 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、又は審決により無効にされた後は、請求することができない（特 § 126⑧）。また、次の(2)～(4)に記載される点について留意する必要がある。

- （注）消滅の例
- 存続期間の満了（特 § 67）
  - 相続人がない場合（特 § 76）
  - 放棄（特 § 97）
  - 料金不納（特 § 112④）
  - 独占禁止法による取消（独 § 100）

- (2) 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（特 § 123①七）に該当する場合は、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときでも、同号に該当するに至るまでの特許は有効である（特 § 125 ただし書）。よって、同号に該当するに至る前の特許については、訂正審判を請求することができる。
- (3) 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 § 185）。
- (4) 訂正審判は、無効審判により権利が無効となった場合や、特許異議の申立てにより権利が取り消された場合を除き、何度でも請求することができる。

（改訂 R1.6）