

67—10 P

特許異議の申立てと訂正審判の関係**1. 特許異議の申立てが係属した場合における訂正審判の取扱い**

特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定（請求項ごとに申立てがされた場合にあっては、その全ての請求項に係る決定）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 § 126②）。また、取消決定に対して、決定の取消しを求めて裁判所に訴えが提起されたときは、当該取消決定が確定するまで、訂正審判を請求することができない。

2. 訂正審判を請求し得る期間（→54—03）

- (1) 特許異議の申立てがあった時から特許異議申立書の副本の送付（到達）時までに請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱う。
- (2) 維持決定の謄本の送達後に請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱う。
- (3) 取消決定の場合は、出訴期間（決定の謄本の送達があった日から 30 日（在外者には 90 日付加）→25—01.5）（→67—06 の 7. (3)）（特 § 178③⑤）が経過し決定が確定した後、または訴えが提起されたときは当該決定（請求項ごとに申立てがされた場合にあっては、その全ての請求項に係る決定）が確定した後に、取り消されていない請求項について請求された訂正審判は、適法な訂正審判として取り扱う。

3. 特許異議の申立てと訂正審判が同時係属した場合の審理

- (1) 特許異議の申立てと訂正審判とは種類の異なる手続であることから、審理を併合することはできない。
- (2) 両事件が同時に係属したときは、両事件を並行して審理することもあり得るが、並行審理には次のような問題があるため、一方を優先して審理すべきである。

ア 両事件の手續構造と当事者構造が相違するため、並行して審理すると、手續の時期及び内容が整合せず、手續が複雑化し、両者の間で整合しない結果が生じ得ること。

イ 両事件の一方において訂正が確定すると、他方において審理対象が変更されるため再度の審理が必要となり、それまでの特許庁及び当事者等による手續が無駄なものとなること。

ウ 特許異議申立事件において、特許取消となるときは、訂正審判については本案審理する必要がないにもかかわらず、両事件を並行して審理することで、特許庁及び当事者に無用な負担が生じ得ること。

- (3) 特許異議の申立てと訂正審判が同時係属したときは、特許異議の申立てについての審理に際し、すでに訂正審判が請求されている場合であっても、特許異議の申立てにおける取消理由通知に対して、改めて訂正の請求をすることができることから、原則、特許異議の申立てを優先する。

訂正審判における訂正が訂正要件を満たしていないことが明らかなきときは、特許異議の申立ての審理において、取消理由通知の理由に、上記訂正審判における訂正が訂正要件を満たしていない旨を付記することができる。

ただし、すでに訂正審判の審理が相当程度進行していて、早期に審決ができるときは、例外的に訂正審判の審理を優先して審理する。

4. 手續の中止

特許異議の申立てまたは訂正審判のいずれか一方の審理を優先したときは、他方の審理を中止し（特 § 168①）、手續中止通知書を特許権者、特許異議申立人、訂正審判請求人及び参加人に通知する（→51—09 の 1.）。

5. 優先して審理した場合の留意点

- (1) 特許異議の申立てを優先して審理した場合

優先して審理した特許異議の申立てにより全ての請求項が取り消されて確定した場合、他方の訂正審判は不適法な請求となるため、審決をもって請求を却下する（特 § 126⑧、特 § 135）（→54—04 の 3.）。

また、優先して審理した特許異議の申立てにおいて訂正の請求を認容して

維持決定が確定したときは、訂正前の特許を前提とする訂正審判の請求の内容が訂正確定後の特許と整合せず、訂正要件を満たさないこととなる場合がある点に留意する。

(2) 訂正審判を優先して審理した場合

優先して審理した訂正審判による訂正が認められた場合、中止が解除された後の特許異議の申立ての審理において、訂正の請求がなされた場合に準じて特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える（→67—09 の4.(2)）。具体的には、当該訂正の内容（確定した訂正審判の審決書）を特許異議申立人に通知し、訂正後の特許について、特許異議申立人に相当の期間（標準 30 日（在外者 50 日）→25—01.4）を指定して意見書を提出するための機会を与える。

（改訂 H30.9）