

## 54—04 P

### 訂正審判の請求の手続

#### 1. 審判請求書（後述の記載例も参照）

##### (1) 一般的事項

ア 訂正審判の請求をする者は、方式要件を満たした審判請求書を提出しなければならない（特 § 131①③、特施規 § 46、様式 62、旧実施規 § 6⑭）。

イ 請求書及び添付書類については、審理用の副本を 1 通提出しなければならない（特施規 § 50 の 4）。

副本については、訂正審判に関する全書類（証拠物件を含む）について、同様である（特施規 § 50②③）。

##### (2) 請求の趣旨（特 § 131①三）（→38—04 の 1.）

##### (3) 請求の理由（特 § 131①三、特 § 131③、特施規 § 46 の 3）（→38—04 の 2.）

##### (4) 請求書の添付書類（→38—05）

なお、専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者（→54—02 の 1.）があるときは、これらの者の承諾を証明する書面を提出しなければならない（特 § 127、特施規 § 6、旧実施規 § 6①）。

承諾がないときは、その審判請求書は却下される（特 § 127、特 § 133③、旧実 § 41）（例 昭 52 審 17080 号）。

請求の趣旨を補正するときは、新たに承諾が必要となる場合がある。

##### (5) 手数料（→38—06）

#### 2. 審判請求書と添付書類の審理と方式違反の請求書の決定却下

(1) 審判長は、審判の請求が、特 § 131①③及び④の規定に違反したものである場合又は特 § 133②各号の規定に該当する場合は、補正を命じ（特 § 133①②、旧実 § 41）、これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する（特 § 133③、旧実 § 41）（→21—02、21—03、44—00）。

(例) ア 訂正した明細書、特許請求の範囲（全文）又は図面を添付してい

ないとき（→38—05の1.）。

イ 請求の趣旨及びその理由の欠如又は記載要件を満たさないとき（→38—04）（注）。

ウ 専用実施権者、質権者又は特定の通常実施権者の承諾を欠いているとき（特§127）（→1.（4）、54—02の1.）。

（注）イにおいて（請求の趣旨及びその理由の記載要件の判断が必要になるのは、平成24年4月1日以降に請求された訂正審判事件に限る。）例えば、「一群の請求項」が正確に特定されていないときや、明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項が請求の対象とされていないときには、当該記載要件を満たさないので、審判長は、請求の趣旨（及びその理由）が記載要件を満たすものとなるように補正を命じる。このうち、請求の趣旨に対する補正は、審判請求書の要旨を変更する補正に当たるが、当該補正命令に応ずるものである限り許容される（特§131の2①三）。

(2) 訂正された明細書、特許請求の範囲又は図面は、新しく明細書等となるものである（特登令§9）から、明細書、特許請求の範囲又は図面の様式については、特施規§24、§24の4及び§25に規定する様式第29、第29の2又は様式第30により作成されることが必要である。

したがって、公報の印刷物を利用して、訂正を求めようとする部分を訂正したものを、訂正明細書である旨表示して差し出したときは、訂正明細書の不備として補正を命じる。

なお、一つの事件について始めから複数の訂正明細書等を添付していずれか選択し得るように訂正審判を請求してきたときには、そのうちの一の訂正明細書等に係る請求に補正させてから、審理を進める。

### 3. その他の方式違反と請求の審決却下

審判請求書の方式等（特§131①③④、§133②）に違反していないときであっても、本質的に不適法な請求であってその補正をすることができないものについては、審決をもって請求を却下する（特§135、旧実§41）（→21—02）。

- (例) ア 請求人が特許権者でないとき（特 § 126①、旧実 § 39①）（→22—01、54—02 の 1.）。
- イ 共有に係る特許権について請求の時点における共有者の全員が共同して審判請求をしていないとき（違反ではない旨が推認できるときや誤記であるときを除く）（特 § 132③）（→22—03 の 3. (2)、22—03. 1）。
- ウ 訂正審判を請求することができる期間ではない時に審判を請求しているとき（特 § 126②、旧特 § 126①）（→54—03 の 1.）。
- エ 特許が無効となっているとき（特 § 126⑧、旧実 § 39④）（→54—03 の 4.）。ただし、特 § 123①七に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされたときには、その該当するに至った時以前のものについては、この限りでない（特 § 125 ただし書、旧実 § 41）。

#### 4. 審判請求書の補正

- (1) 訂正審判においては、審理終結の通知（特 § 156①、旧実 § 41）があるまで（審理の再開（特 § 156③、旧実 § 41）がされたときは、その後更に審理終結の通知があるまで）は、請求書の補正をすることができる（特 § 17①）が、その補正は、請求書の要旨を変更するものであってはならない。ただし、請求の理由（特 § 131 の 2①一、旧実 § 41）及び審判長の補正命令において、具体的に命じられた事項についてされる補正（ただし、平成 24 年 4 月 1 日以降に請求された訂正審判事件に限る。特 § 131 の 2①三、旧実 § 41）についてはこの限りではない（→30—01、54—05. 1）。
- (2) 補正により訂正事項が追加された場合等、当該補正が要旨を変更するものであるときは当該補正を採用することはできない。

#### 5. 審判請求の放棄・取下げ（→43—01～05）

様式 特許請求の範囲の減縮と、一群の請求項間の引用関係を解消する訂正の例

特許 印紙 50,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 500
--------------------	--------------------	-----------------

(60,500円)

## 審判請求書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 審判事件の表示 特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件

2 審判の請求に係る請求項の数 2

3 請求人

住所（居所） 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

氏名（名称） 特許株式会社

代表者 審判 太郎 印

4 代理人

（識別番号 100XXXXXX）

住所（居所） 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号

電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

氏名（名称） 特許業務法人 〇〇〇〇事務所

代表者 代理 花子 印

連絡先 担当は(弁理士) 代理 二郎

## 5 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める、との審決を求める。

## 6 請求の理由

## (1) 請求項1に係る訂正

## ア 設定登録の経緯

出願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張)	平成〇〇年〇〇月〇〇日)
出願公開	平成〇〇年〇〇月〇〇日
・・・	・・・
特許査定	平成〇〇年〇〇月〇〇日
登録	平成〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	平成〇〇年〇〇月〇〇日 (特許第……号公報)

## イ 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に「通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」とあるのを、「メッシュ状の多数の開口部が設けられた通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」に訂正する。

## ウ 訂正の理由

(訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明)

## (ア) 訂正の目的について

上記訂正事項1は、請求項1の「通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」を、「メッシュ状の多数の開口部が設けられた通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」へと訂正するものである。

訂正前の請求項1記載の特許発明では、「通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」として、滑り止め部材のチューブが、通気性を有することのみを特定していたが、その通気性が如何なる構成によ

るものかについては何ら特定されていない。

これに対して、訂正後の請求項 1 記載の特許発明では、メッシュ状の多数の開口部が設けられたチューブによって、その通気性が実現されるという具体的な構成を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項 1 は、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 1 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(イ) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

上記 (ア) の理由から明らかなように、上記訂正事項 1 は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第 126 条第 6 項に適合するものである。

(ウ) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

上記訂正事項 1 は、特許掲載公報の明細書の第 1 実施例に基づいて導き出される構成である。この第 1 実施例に係る説明として、段落【0018】には、「・・・(略)・・・把持部分のチューブの構造を、メッシュ状の多数の開口部が設けられた構造とすることで、筆記具の把持部の内側に設けられているメッシュ状の開口部間の間隙に通気性を有するように構成することができ、良好な通気性を持たせたチューブを実現することができる。このようなチューブを軸筒の先端側の把持部分に嵌設することで、筆記具を把持した際にも、滑り止めの機能を維持しながらも、汗によるベタつきを抑え、快適な把持感覚を継続させることができる。・・・(略)・・・」との記載がなされていることから、当該訂正事項 1 は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第 126 条第 5 項に適合するものである。

(エ) 特許出願の際に独立して特許を受けることができること

訂正後の請求項 1 記載の発明（以下、「本件訂正発明 1」という。）は、以下の理由により、先の・・・において提出された甲第 1 号証（特

開平〇〇—〇〇〇〇〇〇号公報)に記載された発明、甲第2号証(特開平〇〇—〇〇〇〇〇〇号公報)に記載された発明及び周知技術からは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であっても、本件特許出願前に、本件訂正発明1に係る発明を容易にすることができたものではなく、特許法第29条第2項には該当せず、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。

・・・(略)・・・

以上のように、本件訂正発明1は、甲第1号証、甲第2号証に記載された発明及び周知技術からは、容易に発明をすることができたものではなく、特許法第29条第2項には該当しないことは明らかであるから、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項に適合するものである。

## (2) 請求項2に係る訂正

### ア 設定登録の経緯

出 願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	平成〇〇年〇〇月〇〇日)
出願公開	平成〇〇年〇〇月〇〇日
・・・	・・・
特許査定	平成〇〇年〇〇月〇〇日
登 録	平成〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	平成〇〇年〇〇月〇〇日
	(特許第……号公報)

### イ 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項2に「通気性を有するチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項1記載のボールペン。」とあるのを、  
「軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を有する

チューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」に訂正する。

#### ウ 訂正の理由

(訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明)

上記訂正事項 2 は、請求項 2 の「通気性を有するチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項 1 記載のボールペン。」を、「軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」へと訂正するものである。

この訂正は、請求項 2 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項 1 を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事」を目的とする訂正である。

この訂正は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第 126 条第 5 項及び第 6 項に適合するものである。

#### 7 添付書類又は添付物件の目録

(ア) 訂正特許請求の範囲	正副	各 1 通
(イ) 承諾書		1 通
(ウ) 審判請求書副本		1 通

(改訂 H27.10)