

## 54—05 P

## 訂正審判の請求についての審理

## 1. 訂正審判の審理

訂正審判では、請求項が二以上あるときには、請求項ごとに請求することができる（→38—00の2.）。ただし、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項（一群の請求項）について訂正審判を請求するときには、当該一群の請求項ごとに請求しなければならない（特§126③、特施規§46の2①）（→38—00の2.）。

そのため、訂正審判が請求項（又は一群の請求項）ごとに請求されているときは、一つの訂正審判事件において、その請求が請求項（又は一群の請求項）ごとに存在するので、最終的な訂正の適否判断については、請求項（又は一群の請求項）ごとに行われ、審決も請求項（又は一群の請求項）ごとに確定する（特§167の2）（→46—00の2.）。

合議体は、審判請求書及びこれに添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載をもとに、訂正審判の請求が特§126に規定する要件を満たしているかについて判断する。

（審理の事例）

- ① 訂正の適否は、訂正事項ごとに検討する。
- ② 訂正の適否の判断は、訂正審判を特許権全体に対して請求したことが訂正審判請求書により特定できるときは特許権全体を一括して対象とし、請求項ごとに請求したことが特定できるときは訂正単位（請求項又は一群の請求項）ごととする（→38—01）。
- ③ 請求項ごと又は一群の請求項に関する訂正事項がA、B、Cの3つあり、訂正事項Aが訂正要件を満たさないときは、当該請求項ごと又は一群の請求項に係る訂正が認められないこととなる。
- ④ 明細書又は図面の訂正をする場合であって、請求項ごとに訂正の請求をする

ときは、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全てについて訂正を請求しなければならず（特 § 126④）、審判請求書の「請求の理由」の欄には、明細書又は図面の訂正と請求項との関係を記載する（特施規 § 46 の 2 ②）。この記載に基づいて明細書又は図面も訂正単位（請求項ごと又は一群の請求項）ごとに審理する。なお、審判請求書に前記関係の記載がない、あるいは、その関係が特定できないときには補正を命じる。（→38—02）

- ⑤ 訂正の一部の訂正事項が認められないときは、訂正拒絶理由通知により当該訂正事項を削除させるか、当該訂正事項を撤回させる。その際、改めて訂正した書面の全文を提出させる。

## 2. 訂正拒絶理由通知

- (1) 審判長は、審判の請求が特 § 126①ただし書各号に掲げる事項を目的とせず又は特許法 126 条第 5 項、第 6 項若しくは第 7 項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（特 § 165、旧実 § 41）。

- (2) 訂正拒絶理由の文例は、次による。

（文例 1）……。したがって、本件の訂正審判の請求は、特許法第 126 条第 1 項ただし書各号のいずれをも目的としていない。

（文例 2）……。したがって、本件の訂正審判の請求は、特許法第 126 条第 5 項（又は第 6、7 項）の規定に適合していない。

- (3) 指定期間内に意見書が提出されないか、あるいは提出されてもその意見を採用しないときには、審理の終結を通知した上で請求不成立の審決をする。

- (4) 訂正拒絶理由通知に対し、審判請求書に記載された請求の趣旨（訂正事項等）について補正（→54—04 の 4.）がされた場合、当該補正が請求書の要旨を変更するものでないとき（請求の理由については要旨を変更してもよい。）は、補正された請求の趣旨（訂正事項等）について、更に審理をする。当該補正が請求書の要旨を変更するものであるときは、当該補正を採用せず、審

理の終結を通知した上で審決をする。このときは、補正を採用しないこと及びその理由を審決の理由に記載する（請求の趣旨の記載の変更による要旨変更について→54—05. 1）。

### 3. 訂正審判と特許無効審判等の関連的な取扱い

- (1) 訂正審判と無効審判が同時係属するときの取扱い（→51—22 の 3. (1)）
- (2) 無効審判の審決取消訴訟と訂正審判請求（→51—22 の 1. (2)）
- (3) 訂正審判と特許異議の申立てが同時係属するときの取扱い（→67—09 の 1.）

### 4. 出願公告制度下における訂正の対象の特例

- (1) 平成5年12月31日以前の特許出願及び実用新案登録出願に係る訂正審判の手続についての留意事項（特附 § 2①（旧特 § 42、旧実 § 9）の規定が適用される場合）

願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと認められた場合（注1）は、特附 § 2①（旧特 § 42）によって、その補正について手続補正書を提出した時が出願日であるとみなされ、訂正審判は当該補正のされた明細書又は図面を訂正の対象として審理を進めるが、訂正によって当該要旨変更部分を要旨変更とならないよう訂正し、かつ、その訂正が特許法 126 条に規定する要件を満たしているものであるときは、その訂正を認め、当該出願は現実の出願の日に出願されたものとなる（→54—07 の 4. (2)）（注2）。

（注1）特許権の設定の登録後であっても、願書に最初に添付した明細書又は図面を基礎にして、要旨変更か否かが認定される。

（注2）特附 § 2①（旧特 § 42）は、願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正が特 § 53①の規定により却下されずに、補正後の発明につき特許権の設定の登録があった後、訂正審判などの手続において、事件を担当する審判官又は裁判所がその補正が要旨変更と認定するときは、当該特許出願の出願

日が手続補正書を提出した時に繰り下がったものとみなして事後の手続が進められることを示すに止まり、一旦要旨変更となる手続補正があれば又はそれが要旨変更と認められれば、以後の訂正審判の審決の確定による要旨変更部分の削除にもかかわらず、確定的に出願日繰り下げの法律効果が生じ、これを動かすことまでを規定したものではない。（東高判昭 54.1.30（昭 48（行ケ）50 号）

- (2) 平成 6 年 1 月 1 日以降平成 7 年 6 月 30 日以前の特許出願及び実用新案登録出願があったものに係る訂正審判の手続についての留意事項（平 6 特附 § 6①（特 § 40）の規定が適用される場合）

ア 訂正の審判において、願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が特 § 17 の 3③若しくは④又は特 § 64③若しくは④（特 § 159②及び③（特 § 174①において準用する場合を含む。）並びに特 § 163②及び③において準用する場合を含む。）の規定に違反しているものと認められたときは、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなされるので、その補正がされなかった特許出願に係る明細書又は図面を訂正の対象として審理を進める。

なお、平成 6 年 1 月 1 日以降の出願に係る特許について上記補正が特 § 17 の 3②又は特 § 64②の規定に違反（新規事項追加の補正）していても、特 § 40 は適用されない（この場合は、特許無効の理由となる（→51—01 の 2. (2)））。

イ このとき、訂正の対象となる明細書は、請求時のものとは異なることとなり、請求の趣旨及び理由がそれにつれて変わってくるので、その旨審尋を行い、応答を待って審理する。

(注) (2) において引用した特許法の条文は、平成 5 年法律第 26 号による改正後、平成 6 年法律第 116 号による改正前のものによる。

- (3) 平成 8 年 1 月 1 日において現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び平成 7 年 12 月 31 日以前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る訂正審

判の手續についての留意事項（平 6 特附 § 8①（特 § 40）の規定が適用される場合）

訂正の審判において、願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が特 § 17 の 3①ただし書若しくは③又は特 § 64 ただし書若しくは③（特 § 159②及び③（特 § 174①において準用する場合を含む。）並びに特 § 163②及び③において準用する場合を含む。）の規定に違反しているものと認められたときは、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなされるので、その補正がされなかった特許出願に係る明細書又は図面を訂正の対象として審理を進める。

（注）（3）において引用した特許法の条文は、平成 6 年法律第 116 条による改正後のものである。

（改訂 H27. 10）