

訂正審判・訂正請求Q & A

特許法施行規則の改正に伴い、平成27年11月1日から、訂正審判の書類の様式、運用が変更されています。詳細は特許庁HPの「[訂正審判・訂正請求の手続き](#)」を参照してください。

ここでは、訂正審判並びに無効審判及び特許異議の申立てにおける訂正請求に関するよくある質問を記載しています。

《訂正とは》

Q 1. 訂正とは何ですか。何のために必要ですか。

A 1. 発明が特許権として登録された後に、その特許に無効理由を含んでいることを発見したり、記載に誤りがあったりすることがあります。特許の一部にのみ瑕疵があるためにその特許全体を無効とするのは特許権者にとって酷であり、また、記載が不明確であることを放置することは第三者にとっても好ましくありません。

一方で、特許権は登録によりその権利範囲が確定し、その権利範囲は第三者に影響を与えるものですから、みだりにその内容を変更するべきではありません。

そこで、特許権者と第三者とのバランスを考え、特定の条件で特許の一部の瑕疵を是正することができるのが訂正制度です。訂正を認める旨が記載された審決・決定が確定すると、その訂正後の内容でさかのぼって特許出願、出願公開、特許権の設定登録がされたものとなります。

なお、訂正は補正と異なりオンライン手続きができず、また、手数料が必要です。

《訂正要件》

Q 2. 訂正が認められるために必要な条件とは何ですか。

A 2. 訂正が認められるためには、訂正の目的要件、新規事項の追加の禁止、特許請求の範囲の実質的な拡張・変更の禁止が条件となっております。さらに、訂正の目的の種類によっては、訂正後の特許が仮に再度出願されたとしたら特許を受けることができることも条件になります。(審判便覧 38—03)

《訂正単位》

Q 3. 訂正の請求単位が選択できると聞きましたが、何を選擇できるのですか。また、それぞれのメリット、デメリットは何ですか。

A 3. 訂正の請求の仕方として、「特許権全体に対して請求」することと、「請

求項ごとに請求」することができます（審判便覧 38—00）。

特許権の請求項数が1つのときは「請求項ごとに請求」することはできず、必ず「特許権全体に対して請求」となります。

特許権の請求項数が2以上のときは、以下のとおりです。

訂正審判については、特許権者はいずれも選択することができます。しかしながら、無効審判や特許異議の申立てにおける訂正請求は、無効審判の請求や特許異議の申立てが請求項ごとにされるのが通常であるため、訂正請求も通常「請求項ごとに請求」することしかできません。

「特許権全体に対して請求」するとは、訂正について、特許権について一括で訂正を求めるもので、1つでも訂正要件を満たさなければ、全ての訂正は認められずに訂正前に戻ります。次に説明する「請求項ごとに請求」するときに比べて、訂正の手続が容易であり、権利の管理などが行いやすいなどのメリットがあります。

「請求項ごとに請求」するとは、訂正について、請求項など、特許権全体よりも細かい単位（訂正単位）で訂正を求めるもので、訂正単位で訂正要件を満たせばその訂正単位での訂正が認められ、訂正単位のなかで1つでも訂正要件を満たさないものがあれば、その訂正単位については訂正前に戻ります。訂正範囲を訂正単位に限定するため手数料が安くなる点や、部分的に訂正が認められていくため早く訂正の効果が得られる点がある点がメリットです。一方で、明細書や図面の訂正の際に関係のある請求項を特定する必要があることや、訂正単位を正しく特定しなければならないことなどにより訂正の手続が複雑な点がデメリットです。

《訂正（審判）の請求に係る請求項の数》

Q 4. 「訂正の請求に係る請求項の数」には、訂正したい請求項の数を書けばよいですか。

A 4. 「特許権全体に対して請求」するか「請求項ごとに請求」するかによって異なります（審判便覧 38—06）。

「特許権全体に対して請求」するときは、その請求の際、特許登録簿に記録されている請求項の数を記載します。一方、「請求項ごとに訂正」するときは、訂正審判請求書又は訂正請求書の「請求の趣旨」欄に記載した請求項の数を記載します。

例えば、特許請求の範囲が請求項1～3であり、全て独立項の場合に、請求項3のみの訂正しようとするときは、「特許権全体に対して請求」するときの請求項の数は「3」であり、「請求項ごとに請求」するときの請求項の数は「1」となります。

なお、訂正審判における「審判の請求に係る請求項の数」も同様です。

《訂正（審判）の手数料》

Q 5. 訂正（審判）の請求に係る手数料はいくらになりますか。

A 5. 訂正（審判）請求の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。特許権全体に対して訂正（審判）を請求した場合は、特許登録簿に記載された請求項の数の手数料が必要となります。請求項ごとに請求する場合は、請求の趣旨に記載された請求項の数（訂正後の請求項の数）となり、削除された請求項、実質的に訂正される請求項、新たに追加された請求項を含む数の手数料が必要となります。

《一群の請求項》

Q 6. 「一群の請求項」とはどのようなものですか。

A 6. 訂正を請求項ごとに請求する場合であって、訂正する請求項の間に引用関係があるときの訂正単位です。

次のように、特許請求の範囲において、重複記載を避けるため他の請求項の記載を引用する引用形式請求項での記載が認められています。

「請求項1. A+Bからなる〇〇装置。

請求項2. Cを特徴とする請求項1に記載の〇〇装置。」

引用される請求項1の記載が訂正されると、これを引用する請求項2の内容も、記載が訂正されてなくても実質的に訂正されることとなります。ここで、次のように請求項1と2の両方を訂正しようとしたとします。

「請求項1. A+B+Dからなる〇〇装置。

請求項2. C+Eを特徴とする請求項1の〇〇装置。」

このとき、請求項1と2の一方の訂正が認められ、他方の訂正が認められないときに、訂正を請求した者の意図とは異なる発明になってしまうことがあります。例えば、請求項1の訂正が認められず、請求項2の訂正が認められたとき、請求項は次のようになってしまいます。

「請求項1. A+Bからなる〇〇装置。

請求項2. C+Eを特徴とする請求項1の〇〇装置。」

そこで、引用関係を有する請求項であって、記載が訂正されなくても訂正により影響のある請求項を含むときは、それらを「一群の請求項」として一つの訂正単位で請求することが必要です（審判便覧38—01）。

なお、「特許権全体に対して請求」するときは「一群の請求項」を訂正単位とする必要はありません。

Q 7. 「一群の請求項」であっても、一体で審理して欲しくない請求項がありますが、何か対策はありますか。

A 7. 引用される請求項の訂正が仮に認められないとしても、引用する請求項の訂正が認められるように、引用される請求項の訂正が影響しないよう、引用する請求項が引用される請求項を引用しない形へ訂正（書き下し）することができます。このとき、特許権者は引用する請求項の訂正が認められるときは、引用される請求項の訂正要件の適否にかかわらず、引用する請求項の訂正を認めるように求めることができます。これを「別の訂正単位とする求め」と言います。「別の訂正単位とする求め」をする場合は、その旨を訂正（審判）請求書の「請求の理由」に記載します。具体的な記載方法については、「[訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例](#)」をご覧ください。

次のように、請求項1についての、特許法29条1項3号の無効理由を解消するため、請求項1を減縮し、請求項2を訂正前の請求項1を前提に減縮しようとしたとします。

<訂正前>

「請求項1. A+Bからなる〇〇装置。

請求項2. Cを特徴とする請求項1に記載の〇〇装置。」

<訂正後>

「請求項1. A+B+Dからなる〇〇装置。

請求項2. C+Eを特徴とするA+Bからなる〇〇装置。」（書き下し）

ここで、引用される請求項1が訂正要件を満たさなくても、引用する請求項2の訂正が訂正要件を満たす場合であって、「別の訂正単位とする求め」があるときは、請求項2の訂正は認められます（審判便覧38—01）。

Q 8. 一群の請求項があり、引用関係を解消することを目的とする訂正をしましたが、引用される請求項に対する訂正が訂正要件を満たさないとして、訂正拒絶理由を受けました。今から「別の訂正単位とする求め」をすることはできますか。

A 8. 「別の訂正単位とする求め」は、訂正拒絶理由に対する意見書においても、その旨を記載することができます。

《明細書の訂正》

Q 9. 訂正を「請求項ごとに請求」することを選択したときに、明細書を訂正するときはどうすればよいですか。

A 9. 訂正を「請求項ごとに請求」するには、たとえ請求項の記載自体を訂正しなくとも、どの請求項に関して訂正するかを特定する必要があります。明細書を訂正するときは、その明細書の訂正がどの請求項を理解する上

で関係するかを「訂正の理由」において説明します（審判便覧 38—02）。

具体的な記載方法については、「[訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例](#)」をご覧ください。

Q 1 0. 訂正を「請求項ごとに請求」することを選択したときに、明細書中の「発明の名称」を訂正するときはどうすればよいですか。

A 1 0. 「発明の名称」の訂正は、全ての請求項に関する明細書の訂正ですので、請求書において全ての請求項に関することの説明が必要です。よって、手数料も全請求項の数に相当する額となります。

《請求項を削除する訂正》

Q 1 1. 請求項を削除したときに、その請求項の分も手数料が必要ですか。

A 1 1. 請求項を削除することも訂正ですので手数料は必要です。請求書の「請求の趣旨」において訂正する請求項を「訂正後」の請求項の番号で特定する必要がありますが、次のように、削除する請求項（削除請求項）についても記載してください（審判便覧 38—04）。

例：請求項 8 を削除する訂正のみをするときの訂正請求の「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請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、「訂正後」の請求項 8 について訂正することを求める。」

なお、請求項を削除する訂正をするときは、以降の請求項を繰り上げることはせず、削除請求項を「【請求項 8】（削除）」と記載し、削除された請求項番号を特許請求の範囲に残します。

また、削除請求項を引用する請求項があるときは、その削除は特許出願までさかのぼって適用され、削除請求項はなくなりますので、引用する請求項が削除請求項を引用しないように訂正する（書き下し）必要があります（一方、無効審判で引用される請求項が無効になったときは、その請求項についての特許権は無くなりますが、請求項の記載自体は無くなりませんので訂正は必要ありません。）。

手数料は、「請求項ごとに請求」するときは訂正後の請求項の数で、「特許権全体に対して請求」するときは特許登録簿に記載された請求項の数で計算します。

《請求項の数を増やす訂正》

Q 1 2 : 実質上、特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正に該当しなければ増項訂正（請求項を増加する訂正）はできますか。

A 1 2 : 訂正審判では、特許法第 1 2 6 条の規定により、一定の事項を目的とするもの限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が認められます。

しかしながら、通常、増項訂正は、特許法第 1 2 6 条第 1 項ただし書きで訂正の目的として規定する「特許請求の範囲の減縮」(1号)、「誤記又は誤訳の訂正」(2号)又は「明瞭でない記載の釈明」(3号)、「請求項間の引用関係の解消」(4号)のいずれにも該当しないので、原則として、特許請求の範囲の請求項数を増加させる訂正は許されません。

ただし、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させた請求項とするとき等には、増項訂正は可能です。例えば、請求項 1 に 3 つの発明 a, b, c が選択的に記載されているときに、その 3 つの発明のうち 2 つを独立請求項 1, 2 にそれぞれ記載したものと改める特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正をしたときなどがあります。

Q 1 3 : 特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正について、例えば 2 つの請求項 A, B があり、そのうち請求項 A を削除し、請求項 B を請求項 B' と請求項 B'' の 2 つの請求項に分ける訂正はできますか(訂正前と後では、請求項の合計数では増項になっていない)。

A 1 3 : 訂正の目的が特許請求の範囲の減縮に当たるか否かについては、基本的には請求項ごとに判断されます。請求項 A の削除は、特許請求の範囲の減縮に当たりますが、請求項 B は増項訂正になっているため、特許請求の範囲の減縮に当たるとは認められません。

したがって、訂正の前後で請求項の合計数が同じであったとしても、訂正要件に違反するものとして当該訂正は許容されません。

《その他》

Q 1 4 : その他、訂正請求書を作成する際に、気をつけるべき点がありますか。

A 1 4 : これまでに多く発生している不備としては以下の事例がありますので、注意してください。

- ◇ 「2.」の部分が旧様式の「2. 請求項の数」という記載のままであり、新様式の「2. 訂正の請求に係る請求項の数」と記載されていない
- ◇ 「5. 請求の趣旨」における訂正した請求項の数と、「2. 訂正の請求に係る請求項の数」が一致していない
- ◇ 請求項ごとに訂正するときに、「5. 請求の趣旨」において、訂正の対象となる請求項が訂正後の請求項の番号で特定されていない
- ◇ 請求項ごとに訂正するときに、併せて明細書を訂正しているにもかかわらず、それに関係する請求項の説明がされていない

また、訂正審判請求書においても同様の不備事例がありますので、注意してください。

《プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する訂正》

Q 1 5：プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているとき）について、平成 27 年 6 月の最高裁判決を受け、平成 27 年 7 月 6 日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」がホームページで公表されました。

これによると、『最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は特許法第 50 条の 2 の通知を受けた後に、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正又は物の発明においてその物の製造方法が記載されているときに、単に、その物の製造方法の発明にする補正は、通常、明りょうでない記載の釈明（特許法第 17 条の 2 第 5 項第 4 号）に該当する補正であると認めることとします。』とされています。

訂正審判において、物の構造又は特性により特定する訂正や、物の製造方法にする訂正を請求する際は、明瞭でない記載の釈明に該当しますか。

A 1 5：訂正審判における、特許法第 126 条第 1 項ただし書き第 3 号に規定する「明瞭でない記載の釈明」については、補正に関し特許法第 17 条の 2 第 5 項の適用において考慮される「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」といった要件は存在しません。したがって、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているときに、物の構造又は特性により特定する訂正や、物の製造方法にする訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であると認められます。

しかしながら、訂正の要件は、補正の要件と異なり「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」（特許法第 126 条第 6 項）とされ、この点も考慮する必要があります。

訂正審判におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱いについては、法令に基づき、事案に応じて審判合議体としての判断を審決の中で示していきます。

《通常実施権者の承諾無しにされた訂正審判請求》

Q 1 6：訂正審判を請求するときに、権利者は、通常実施権を許諾されている者に対しても承諾を得る必要がありますが、通常実施権者の承諾がない訂正審判請求であることが明らかとなったとき、特許庁ではどのような対応がなされますか。

A 1 6：訂正審判を請求するときは、添付書類として、専用実施権者、質権者、通常実施権者（職務発明に基づく通常実施権者、許諾による通常実施権者）の承諾を証明する書類の提出が必要です。審理中に、承諾書が提出されていない通常実施権者の存在が認められたときは、方式上の瑕疵とされ、特許法第 133 条第 2 項第 2 号の規定により審判長による補正命令がなされます。この補正命令に対し承諾書が提出されないときは、同法 133 条第 3 項の規定により決定をもって審判請求書が却下されます。

《訂正拒絶理由通知》

Q 1 7 : 訂正審判において、訂正拒絶理由が通知されたとき、訂正明細書等を補正することができますか。またその際に、訂正事項の削除若しくは追加の補正ができますか。

A 1 7 : 審判長は、訂正審判の請求が特許法第 1 2 6 条の規定に適合しないときは、請求人に訂正拒絶理由を通知し、請求人はこれに対し意見書を提出することができます(特 § 165)。また、請求人は、請求書の要旨を変更しない範囲で、審判請求書の補正(特 § 17①)あるいは訂正明細書等の補正(特 § 17 の 5)を行うことができます。

ただし、訂正明細書等の補正ができる範囲は限られており、訂正事項の削除や、軽微な瑕疵の補正等の微修正にとどまります(審判便覧 54—05. 1)。訂正事項を新たに追加する補正は、要旨を変更する補正のため、認められないことが多いです。

なお、訂正審判の請求ができる期間であれば、訂正拒絶理由が通知された時点でその審判請求を取り下げ、再度新たな訂正審判を請求する方法もあります(審判便覧 54—05. 1)。

また、特許異議の申立て又は無効審判においてした訂正請求に対して、訂正拒絶理由が通知されたときの補正についても同様です。

《訂正審判請求書の補正》

Q 1 8 : 訂正審判の請求書の要旨を変更する補正は認められないとのことですが、訂正審判請求書に添付した明細書等も、その要旨を変更する補正は認められませんか。

A 1 8 : 訂正審判請求書に添付した明細書等の内容の変更により、請求の趣旨である訂正事項が変わり、請求の基礎である審判を申し立てている事項の範囲や同一性も異なるものとなるときには、審判請求書の要旨を変更することとなります。

《訂正要件違反に対する審判》

Q 1 9 : 訂正審判において訂正が認められたとき、第三者が、その訂正が認められたことに対して不服があれば、無効審判で争えばよいのですか。

A 1 9 : 不適法な訂正がなされたときは、特許法第 1 2 3 条第 1 項第 8 号の規定に該当するため、それを無効理由として無効審判を請求することができます。

《全請求項を削除する訂正》

Q 2 0 . すでに登録されている自分の特許権により、特許法第 3 9 条違反が発生しました。その自分の特許権を削除することで回避したいのですが、全請求項を削除する訂正は認められますか。

A 2 0. 認められます。

《訂正の効果発生時期》

Q 2 1. 訂正はいつから効果が発生しますか。

A 2 1. 訂正を認める旨が記載された審決が確定すると、その訂正後の内容でさかのぼって特許出願、出願公開、特許権の設定登録がされたものとなります。

訂正が「特許権全体に対して請求」されているときは、全ての訂正が同時に確定しますが、訂正が「請求項ごとに請求」されているときは、一部の訂正単位が訂正要件を満たさないときや無効審判等の審決に対して出訴されたときなどは、訂正単位ごとに確定することがあります（審判便覧 46—00）。

《平成 5 年改正前にされた出願における新規事項の追加》

Q 2 2: 平成 5 年改正前にされた特許出願に基づく特許権の訂正審判について、当時の特許法 1 2 6 条では訂正において新規事項の追加は禁止されていないので、新規事項を追加する訂正は認められますか。

A 2 2: 平成 6 年 1 月 1 日以降に請求する訂正審判においては、出願日の如何にかかわらず新規事項を追加する訂正は認められません。

2 0 1 6 年 3 月 更新（2 0 1 7 年 8 月形式的修正）