

訂正審判・訂正請求Q & A

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して、よくある質問とその回答を紹介しています。

《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、その特許の一部に瑕疵（無効理由等）があることや、権利範囲を示す特許請求の範囲等の記載に誤りがあることを発見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、誤りがある特許請求の範囲等の記載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に配慮し、特定の条件を満たす場合に限り、特許の一部の瑕疵を是正することができるようにした制度が訂正制度です。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、補正とは異なり、オンライン手続で行うことができません。また、訂正には、所定の手数料がかかります。

《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の条件として、訂正の目的要件の充足、新規事項の追加の禁止、特許請求の範囲の実質的な拡張・変更の禁止が挙げられます。さらに、訂正の目的が特許請求の範囲の減縮若しくは誤記又は誤訳の訂正である場合は、訂正後の特許請求の範囲等に記載された発明が、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発明であることも条件になります。（審判便覧 38—03）

《訂正単位》

Q 3. 訂正の請求単位を選択できると聞きましたが、具体的にどのような選択ができるのですか。また、その選択には、どのようなメリット、デメリットがありますか。

A 3. 訂正に当たっては、「特許権全体に対して請求」するか、「請求項ごとに

請求」するかを選択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」することになります。

特許権の請求項数が2以上のときは、以下のとおりです。

訂正審判では、特許権者が「特許権全体」又は「請求項ごと」の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では、通常、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ため、通常は、訂正請求も「請求項ごとに請求」する必要があります。

「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ません。次に説明する「請求項ごとに請求」するときと比べて、訂正の手續が容易であり、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、単一又は複数の請求項を単位とするなど、特許権全体よりも細かい単位（請求単位）で訂正を求めるものです。この場合、請求単位の範囲で訂正要件を満たせばその請求単位での訂正が認められ、請求単位の中に1つでも訂正要件を満たさないものがあれば、その請求単位全体について訂正が認められません。訂正する範囲を請求単位に限定するため、手数料が安くなる点がある点や、早く訂正の効果が得られることがある点がメリットです。一方で、明細書や図面を訂正する際に、それらに関係のある請求項を特定する必要があることや、訂正の請求単位を正しく特定しなければならないことなどにより、訂正の手續が複雑化し得る点がデメリットです。

《訂正審判の請求又は訂正の請求に係る請求項の数》

Q 4. 請求書の「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、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：訂正の請求について）。

「特許権全体に対して請求」するときは、その請求の時点で、特許登録原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に記載する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、全て独立した（引用関係がない）請求項である場合に、請求項3のみを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。

《訂正審判又は訂正請求の手数料》

Q 5 - 1. 訂正審判の請求又は訂正の請求に係る手数料はいくらになりますか。

A 5 - 1. 訂正審判の請求又は訂正の請求の手数料は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。請求項の数は、「訂正の請求に係る請求項の数」に記載する数になります（上記Q 4参照）。

特許権全体に対して訂正審判の請求又は訂正の請求をした場合は、特許登録原簿に記載された請求項の数の手数料が必要です。つまり、訂正前後で請求項の数が変わらない場合も、訂正により請求項の数が増減する場合も、同額の手数料となります。

請求項ごとに請求する場合は、請求の趣旨に記載する請求項の数（訂正を行う請求項の数）となります。したがって、訂正される請求項（引用元の訂正により実質的に訂正される従属請求項も含む）、新たに追加される請求項、削除される請求項を含めた請求項の数の手数料が必要です。

なお、同一の事件について複数の訂正請求を行う場合、その事件において先にした訂正請求は取り下げられたものとみなされます。先の訂正請求を基準として、訂正に係る請求項の数を計算しないように留意してください。

Q 5 - 2. 具体的な手数料の計算方法を教えてください。

A 5 - 2. 訂正を「請求項ごとに請求」するときは、請求の趣旨に記載する請求項の数に基づいて計算します。（上記A 5 - 1参照）

例えば、請求項1～5のうち請求項5を減縮する、あるいは、請求項5を削除する訂正では、訂正をしようとする請求項の数は1つとなり、手数料は、55,000円（49,500円+（1×5,500円））となります。

また、請求項1～5のうち、請求項5が請求項4を引用している場合であって、請求項4を減縮する訂正をするときは、訂正しようとする請求項の数は、請求項4及び5（請求項4を引用しているため実質的に減縮）となるため2つとなり、手数料は、60,500円（49,500円+（2×5,500円））となります。

一方、訂正を「特許権全体に対して請求」するときは、特許登録原簿に記載されている請求項数となります。例えば、特許登録原簿に記載されている請求項数が「5」である場合、請求項を2つ削除するのみの訂正、又は請求項1～3のみを訂正するような特許請求の範囲の一部の訂正であっても、請求項数「5」に応じた手数料が必要となります。よって、手数料は、77,000円（49,500円+（5×5,500円））となります。

なお、無効審判や特許異議の申立てが請求項ごとに請求されていると

きは、訂正請求も「請求項ごとに請求」することになります（審判便覧 38—06）。

《一群の請求項：本紙末尾に具体例を紹介》

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の請求単位です。

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 を備える〇〇装置。

請求項 2. C をさらに備える請求項 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 の内容は、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 を備える〇〇装置。

請求項 2. C + E をさらに備える請求項 1 の〇〇装置。」

このとき、請求項 1 と 2 のいずれか一方の訂正のみが認められ、他方の訂正が認められないときは、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、請求項の記載は次のようになります。

「請求項 1. A + B を備える〇〇装置。

請求項 2. C + E をさらに備える請求項 1 の〇〇装置。」

この場合、請求項 2 に係る発明は、D を備えておらず、D を備える請求項 1 を引用させようとした訂正を請求した者の意図とは異なる発明になっています。

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」として一つの訂正の請求単位で請求する必要があります（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」を訂正の請求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、一体的に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. 引用元の他の請求項の訂正が影響しないよう、他の請求項を引用していた従属請求項を、他の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。特許権者は、従属請求項に係る訂正が訂正要件を満たす

ときは、引用元の請求項に係る訂正が訂正要件を満たすか否かに関わらず、従属請求項に係る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、その旨を訂正審判の請求書又は訂正請求書の「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を前提に書き下したとします。

<訂正前>

「請求項1. A+Bを備える〇〇装置。

請求項2. Cをさらに備える請求項1に記載の〇〇装置。」

<訂正後>

「請求項1. A+B+Dを備える〇〇装置。

請求項2. A+B+Cを備える〇〇装置。」(書き下し)

ここで、引用元の請求項1の訂正が訂正要件を満たさず、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、原則として、訂正審判請求書、訂正請求書の「請求の理由」に記載するものです。訂正審判請求書又は訂正請求書の補正により、「別の訂正単位とする求め」をすることを検討してください。

《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」する場合、明細書の訂正が、どの請求項についての訂正であるのかを明らかにする必要があります。

したがって、たとえ請求項の記載自体には何ら訂正を行わなくとも、その明細書の訂正がどの請求項に関係するかを「訂正の理由」において説明してください(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旨の説明が必要です。また、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. 請求項を削除する訂正を行うときに、その請求項の分も手数料が必要ですか。また、訂正請求書の請求の趣旨の欄や同請求書に添付する特許請求の範囲について、どのように記載すればよいですか。

A 1 1. 請求項を削除することも訂正ですので、削除する請求項の数に応じた手数料が必要です（上記Q 5 参照）。

請求書の「請求の趣旨」において訂正する請求項は、**訂正後**の請求項の番号で特定する必要があります。削除する請求項（削除請求項）については、次のように記載してください（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、削除する請求項以降の請求項を繰り上げることはせず、削除する請求項を「【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、削除する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、削除する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（書き下す）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。）。

《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、請求項を増加させる訂正（増項訂正）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に限り、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、請求項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、「請求項間の引用関係の解消」（４号）を目的として、二つ以上の請求項に書き下したものとするととき等には、増項訂正は可能です。例えば、請求項３が、請求項１又は請求項２を引用する場合、請求項間の引用関係を解消する訂正を行う際に、請求項１を引用する請求項３を新たな請求項３として書き下し、請求項４として、請求項２を引用する請求項３を書き下し、請求項を増加させる場合が考えられます。

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、請求項の合計数は変わっていない）。

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を２つの請求項に分ける訂正は、請求項を増加させる訂正になるため、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であるため、当該訂正は許容されません。

《訂正請求書の作成時の留意点》

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

A 1 4 : 散見される不備は、次のとおりです。訂正請求書を作成する際は、これらの不備がないか、注意してください。

- ◇ 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、訂正請求書に添付された特許請求の範囲に記載されたとおりに特定されていない。
- ◇ 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。
- ◇ 請求項ごとに訂正するときに、請求の理由を請求項ごと又は一群の請求項ごとに分けていない。
- ◇ 訂正請求書の内容と添付された訂正明細書等の内容とに齟齬がある。（特に、訂正明細書等において、設定登録時までの審査段階での補正を反映した上で、訂正の箇所を下線を引く点に留意する必要がある。）

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 : 訂正審判において、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、「物の製造方法の記載」を構造や特性といった物としての記載にする訂正や、物の発明からその物の製造方法の発明に変更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）とされているので、この点も考慮する必要があります。

《通常実施権者の承諾無しにされた訂正審判又は訂正請求》

Q 1 6 : 訂正審判又は訂正請求において、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た上で請求する必要がありますが、通常実施権者の承諾がない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 1 3 3 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て承諾書が提出されないときは、同法 1 3 3 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。

また、無効審判又は特許異議の申立てにおける訂正請求についても同様です。

《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、訂正事項を削除又は追加する補正ができますか。

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ます（特許法第 1 6 5 条）。請求人は、これに対して、意見書を提出することができます。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（特許法第17条1項）又は訂正明細書等の補正（特許法第17条の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、審判請求書の要旨を変更する補正であるため、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こともできます（審判便覧54—05.1）。

また、無効審判又は特許異議の申立てにおける訂正請求に対して、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。

《訂正審判の請求書又は訂正請求書の補正》

Q18：訂正審判の請求書や訂正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、訂正審判の請求書等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。

A18：訂正審判の請求書等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が異なるものとなるときには、審判請求書の要旨が変更されたこととなります。

《訂正要件違反に対する審判》

Q19：訂正審判において訂正が認められたとき、その訂正が認められたことに対して不服がある者は、無効審判で争えばよいのですか。

A19：不適法な訂正がなされたときは、特許法第123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。ただし、無効審判は、利害関係人に限り請求することができます。

《全請求項を削除する訂正》

Q20.すでに登録されている自分の特許権により、特許法第39条違反が発生しました。特許権を放棄しても先願の地位は残るためその違反を回避できません。そこで、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。

A20. 認められます。

《訂正の効果発生時期》

Q21. 訂正はいつから効果が発生しますか。

A21. 訂正を認める旨が記載された審決等の確定により、訂正は確定します。

当該審決が確定すると、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みなされます。

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。訂正が「請求項ごとに請求」されている場合、一部の訂正の請求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、訂正の請求単位ごとに確定することがあります（審判便覧 46—00）。

《一群の請求項の具体例》

図1のような請求項の構造を有するときで、請求項3、6、8、9の記載を訂正する場合を例とします。ここで、請求項間を繋ぐ線は、請求項の引用関係を示します。

訂正する請求項を引用している請求項（従属項）は、従属項自体の文言を訂正するか否かによらず、当該訂正する請求項とともに訂正するものとして扱われるため、図1において請求項3、8、9が訂正されると、従属項である請求項4、5、10、11も訂正するものとして扱われます。

「一群の請求項」は、訂正する請求項が引用関係を有する時に一体として扱う単位であるため、図2において実線により接続されている請求項の群（請求項3—5、請求項8—11）が、それぞれ「一群の請求項」となります。

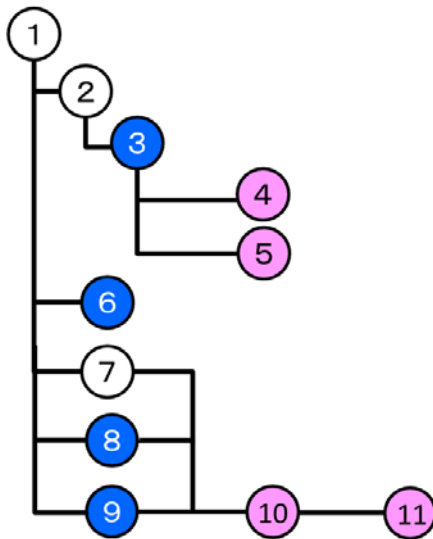


図1 引用関係と訂正

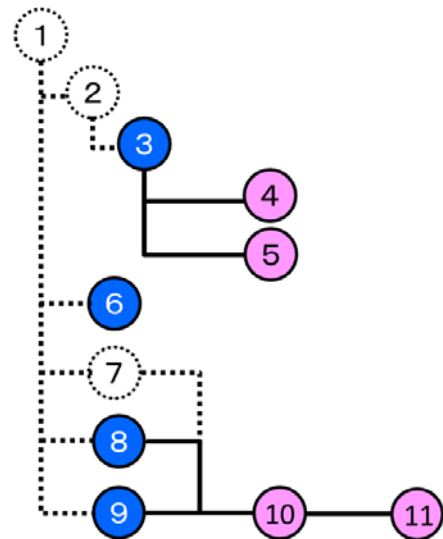


図2 一群の請求項

※ 引用関係を解消する訂正、請求項を削除する訂正

図3は、請求項3、6の削除と、請求項10における引用関係の解消（請求項8を引用するものを書き下して訂正後の請求項11、請求項9を引用する請求項10を書き下して訂正後の請求項12とする）を含む訂正の例です。請求項3を削除すると、請求項4、5は請求項3を引用し続けることができないの

で、それぞれ請求項3の記載を含む形で書き下す必要があります。

このような場合、請求項を引用する請求項ではなくなる請求項（訂正後の請求項4，5，11，12：図4参照）が発生しますが、請求項の削除又は引用関係の解消に係る訂正が認められるときのみ、別の訂正単位として扱われるよう求めることができます。（審判便覧38—01）

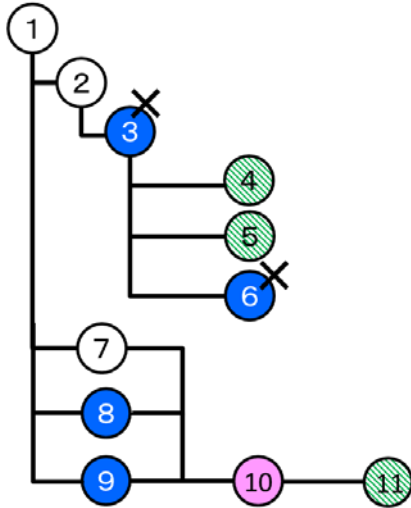


図3 訂正前の関係

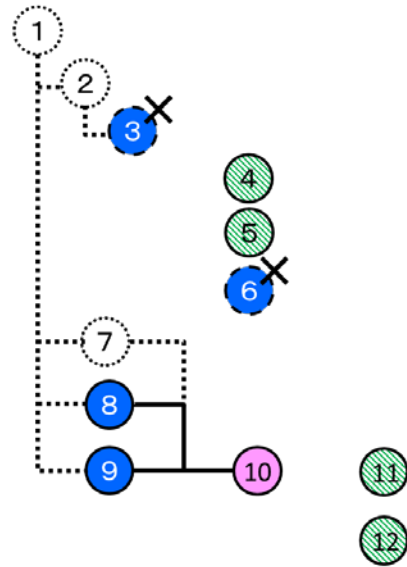
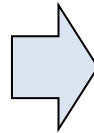


図4 訂正後の関係と一群の請求項

2018年10月 更新