
(日本語仮訳)

日中韓における
「特許付与後の訂正(補正)要件」
及びその目的
に関する比較研究

(2023 年 12 月 12 日第 10 回日中韓審判専門家会合(JEGTA)、東京)

2025 年 1 月公開

内容

はじめに.....	- 3 -
第1章 日本、中国及び韓国における特許付与後の訂正(補正)についての特徴点 と対比	- 4 -
1.1 訂正(補正)の一般的事項	- 4 -
1.1.1 訂正(補正)の対象	- 4 -
1.1.2 訂正(補正)の機会(時期的制限)	- 4 -
1.1.3 訂正(補正)の効果	- 4 -
1.2 訂正(補正)の要件(実体的制限)	- 5 -
第2章 日本、中国及び韓国における特許付与後の訂正(補正)についての対比表	- 7 -

はじめに

2013 年に日本で開催された第 1 回日中韓審判専門家会合(JEGTA)以来、日本特許庁(JPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)、は、それぞれの実務について理解を深め、特許審判分野における比較研究を継続している。

今回の比較研究のテーマである「訂正要件」は、第 10 回 JEGTA(2023 年 12 月)において提案された。本研究は、主に特許権の付与後に当該特許権の無効を請求する審判手続において、特許権者が行う訂正(補正)の要件を対象としている。今回の比較研究が三庁における審判制度のさらなる改善と、訂正(補正)要件に関するユーザーの理解及び活用の促進に貢献することを願っている。本比較研究の目的は、各国における特許付与後の訂正(補正)についての様々な要件を、比較及び確認することである。本研究は、2023 年 11 月時点の各庁の情報に基づいて作成している。

第1章 日本、中国及び韓国における特許付与後の訂正(補正)についての特徴点と対比

本考察においては、日本及び韓国については correction in a trial for invalidation to grant of patent を、中国については amendment (corrections) in a trial for invalidation to grant of patent を対象とする。また、本考察においてはいずれも「correction」と表記することとする。

1.1 訂正(補正)の一般的事項

1.1.1 訂正(補正)の対象

JPO 及び KIPO は、Scope of claims, descriptions, drawings のいずれも訂正の対象である。これに対し、CNIPA の対象は scope of claims のみである。

1.1.2 訂正(補正)の機会(時期的制限)

三庁とも、無効請求や無効理由などに対する答弁書、意見書などの提出期間において訂正の機会が与えられる点は共通である。これに加え、JPO は、審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間と、審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間も追加される。また、CNIPA は、請求項の削除又は請求項に含まれる技術的解決手段の削除¹については、無効宣告請求に対する決定がなされる前であればいつでも可能である。

1.1.3 訂正(補正)の効果

三庁とも、訂正の効果が出願時まで遡及するという点で共通である。

¹ 技術的解決手段の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術的解決手段から1種あるいは1種以上の技術的解決手段を削除することを言う。

1.2 訂正(補正)の要件(実体的制限)

三庁とも、「請求項の削除」²及び「誤記の訂正」が認められるという点は共通である。また、いわゆる「新規事項の追加」が禁止されていることも共通である。そして、三庁とも、特許請求の範囲を限定する訂正が可能であるが、その要件には違いが認められる。

JPO と KIPO は、さらに、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を認める点で実質的に共通である。また、「特許請求の範囲の実質拡張・変更の禁止」についても実質的に共通である。

三庁の要件の詳細を、各庁ごとに示す。

(1) 日本

訂正は、特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、そのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分である。そこで、訂正は、次に示す事項を目的とするものに限ることとされている。

- 特許請求の範囲の減縮
- 誤記又は誤訳の訂正
- 明瞭でない記載の釈明
- 請求項間の引用関係の解消

また、次の要件が課される。

- 新規事項追加の禁止
- 特許請求の範囲の実質拡張・変更の禁止
- 独立特許要件

ただし、特許無効審判の請求がなされている請求項に対しては、独立特許要件は課されない。

(2) 中国

² JPO 及び KIPO における「特許請求の範囲の減縮」は、請求項の削除を含む。

訂正は、無効宣告理由又は合議体が指摘した欠陥に対して行われなければならない。専利権者が、一又は複数の技術的特徴を補充し、保護範囲を縮小することを可能にし、無効宣告請求で提起された無効理由又は合議体の指摘した欠陥をより的確かつ柔軟に克服することができる。訂正の原則は次のとおりである。

- 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- 付与された専利権の保護範囲と比較して保護範囲を拡大することはできない。
- 補正は、当初明細書及び請求項に記載された開示の範囲を超えてはならない。
- 付与された専利権の請求項に含まれない技術的特徴の追加は、一般的に認められない。

そして、訂正は一般的に次の事項に限られる。

- 特許請求の範囲のさらなる限定
- 明白な誤記の訂正
- 請求項の削除
- 技術的解決手段の削除

(3) 韓国

次に示す事項を目的とする訂正が認められる。

- 特許請求の範囲の減縮
- 誤記の訂正
- 明瞭でない記載の釈明

また、次の要件が課される。

- 新規事項の追加を目的としたものではないこと。
- 事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと。

そして、特許無効審判における訂正には、独立特許要件は課されない。

第2章 日本、中国及び韓国における特許付与後の訂正(補正)についての対比表

「特許付与後の訂正(補正)」一般			
項目	日本	中国	韓国
訂正(補正)の種類	訂正審判 特許異議申立における訂正の請求 無効審判における訂正の請求(本研究の主な対象)	付与後無効宣告請求における補正(訂正)	訂正審判 特許異議申立における訂正の請求 無効審判における訂正の請求
訂正(補正)の対象	特許請求の範囲、明細書、図面	特許請求の範囲のみ	明細書(特許請求の範囲含む)、図面
訂正(補正)の機会(時期的制限)	訂正の請求ができる期間は、以下の指定期間に限られる(第134条の2第1項)。 なお、指定期間外に提出された訂正請求書は、不適法なものとして、却下理由を通知した後、却下する(第133条の2第1項柱書)。 (1) 無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間(第134条第1項)	I. 無効宣告請求に対する決定がなされる前に、専利権者は請求項又は請求項に含まれる技術的解決策を削除することができる。 II. 専利権者は、以下のいずれかの答弁書提出期間以内に限り、削除以外の方法で請求項を補正することができる： (1) 無効宣告請求に対する答弁； (2) 請求人が追加した無効宣告理由又は証拠に対する答弁；	無効審判における訂正請求は、以下の指定期間に限られる： (1) 答弁書提出期間(第147条第1項)； (2) 「申し立てない理由」について職権審理が行われた場合の意見書提出期間(第159条第1項)； (3) 審判官が、請求人が何らかの証拠を提出し、又は新たな無効理由を主張したため、指定期間の経過後であっても訂正請求を認める必要が

	(2) 審判長が審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正を許可したときにおいて、その審判請求書の手続補正書の副本送達後における答弁書提出期間(第134条第2項)。 (3) 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間(第134条の3)。 (4) 職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間(第153条第2項)。 (5) 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間(第164条の2第2項)。	(3) 請求人は言及しなかったが、專利復審委員会が導入した無効宣告理由又は証拠に対する答弁(專利審査指南第4部第3章第4.6.3節)。	あると認めるときは、被請求人に対し、期間を定めて訂正請求をさせることができる(第133条の2第1項)。(上記の訂正の機会(期間)は、無効審判における訂正に限る。)
訂正の効果	訂正後における明細書等により、特許出願、出願公開、特許査定等がされたものとみなされる(第128条並びに第120条の5第9項及び第134の2第9項において準用する第128条)	無効宣告された専利権は初めから存在しなかったものと見なされる。(專利法47条) 専利権が一部無効とされた場合、無効とされた部分は出願日から存在しなかったものとみなされ、同時に有効性が維持された部分(補正後の請求項を含む)は出願日から存在し	無効審判における訂正請求を認容する審決が確定したときは、その訂正後の明細書又は図面に基づいて特許出願、出願公開、維持決定又は維持審決、及び特許権の設定登録がされたものとみなす(特許法第136条第10項)。

		たものとみなされる(專利審査指南第4部第3章第5節)。	
審決の部分確定	訂正審判の請求に対する審決(訂正認容・不認容)は、請求項ごと又は一群の請求項ごとの判断ごとに可分な行政処分であり、その審決取消訴訟において、審決の一部が支持されたときや、審決の一部について審決取消訴訟が提起されなかったときは、当該一部のうち、当該請求項に関係する部分は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに確定する。 [審判便覧46-00]	補正は審決によって確定する必要がある。	二以上の請求項に係る特許については、その一部のみが無効となれば、残りの部分について訂正審判を請求することができる。

訂正(補正)の要件(実体的制限)				
訂正(補正)の要件(実体的制限)	要件1 (実体的制限)	特許請求の範囲の減縮 (第134条の2第1項第1号)	特許請求の範囲のさらなる限定 (2017年改正、専利審査指南第4部第3章第4.6.2節)	特許請求の範囲の減縮(特許法第133条の2第1項において準用する第136条第1項第1号)
	要件1の趣旨	訂正は、特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、そのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分である。そこで、訂正は、要件1-4に掲げる事項を目的とするものに限ることとされている。	専利権者が、一又は複数の技術的特徴を補充し、保護範囲を縮小することを可能にし、無効宣告請求で提起された無効理由又は合議体の指摘した欠陥をよりの確かつ柔軟に克服することができる。 無効手続きにおける補正の方法は、要件1-4に記載されている。	特許請求の範囲の記載が周知技術を含むと解釈されるため、特許が無効又は取消しとなる可能性がある場合、請求項の記載を限定することにより、特許請求の範囲を減縮することを目的とする。
	要件2	誤記又は誤訳の訂正 (第134条の2第1項第2号)	明白な誤記の訂正(専利審査指南第4部第3章第4.6.2節)	誤記の訂正 (特許法第133条の2第1項において準用する第136条第1項第2号)
	要件2の趣旨	外国語書面出願について特許後に誤訳が発見される場合もあり得ることから、平成6年の一部改正において追加されたものである。		誤記の訂正とは、ミスによって本来の意味を表現し損なった記載を訂正し、本来意図した意味を伝えることができるようにすることである。 訂正前の記載と訂正後の記載は、同一の意味を表示しているものと客

				観的に解されるべきである。
	要件3	明瞭でない記載の釈明 (第134条の2第1項第3号)	請求項の削除(専利審査指南第4部 第3章第4.6.2節)	明瞭でない記載の釈明 (特許法第133条の2第1項において 準用する第136条第1項第3号)
	要件3の趣旨	要件1の立法趣旨を参照		明瞭でない記載の釈明とは、明細 書又は図面それ自体の記載が明確 でない場合や、明細書又は図面の 他の記載との関係で不合理を生じ る等により記載が明確でない場合な ど、不十分な記載を訂正すること により、その本来の意味を明らかに することである。
	要件4	請求項間の引用関係解消 (第134条の2第1項第4号)	技術的解決策の削除(専利審査指 南第4部第3章第4.6.2節)	該当する要件なし
	要件4の趣旨	要件1の立法趣旨を参照		
	要件5	新規事項追加の禁止(第134 条の2第9項において準用され る第126条第5項)	(1) 原請求項の主題の名称を変更 してはならない; (2) 付与された専利権の保護範囲と 比較して保護範囲を拡大することは できない(専利法実施細則第69条); (3) 補正は、当初明細書及び請求 項に記載された開示の範囲を超え てはならない(専利法第33条); (4) 付与された専利権の請求項に 含まれない技術的特徴の追加は、 一般的に認められない(専利審査指	訂正は、新規事項の追加を目的と したものではないこと (特許法第133条の2第4項において 準用する第136条第3項)

			南第4部第3章第4.6.1節)	
	要件5の趣旨	訂正をすることができる範囲を示したものである。特許後の訂正は、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない、いわゆる新規事項を追加するような訂正は認められない。		第三者への不測の損害を防止するため、明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載した範囲内で行なければならない。ただし、誤記を訂正する場合は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において訂正することができる。
	要件6	請求の範囲の実質拡張・変更の禁止(第134条の2第9項において準用する第126条第6項)		訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。 (特許法第133条の2第4項において準用する第136条第4項)
	要件6の趣旨	訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであってはならない旨を規定したものである。 訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不足の不利益が生じるおそれがあるため、本項はそうした事態が生じないこと		特許請求の範囲を減縮する場合、第三者への不測の損害を防止するため、特許請求の範囲に記載された発明の特定の目的の範囲内においてなされた訂正と認められる場合には、特許請求の範囲の変更とはみなさないものとする。 すなわち、減縮後の特許請求の範囲に記載された発明の目的及び／又は効果が、減縮前の特許請求の範囲に記載された発明に内在する

		を担保したものである。		ものであったり、その前提として含まれるものであった場合、又は、特定の目的の範囲内での拡張であった場合には、特許請求の範囲の変更とはみなされない。訂正が実質上変更に該当するか否かを判断する際には、請求項ごとではなく、請求項全体に基づいて判断するものとする。
	要件7	独立特許要件（第134条の2第9項において準用する第126条第7項） ただし、特許無効審判の請求がなされている請求項には独立特許要件は課されない（第134条の2第9項）		－ 無効審判における訂正には、独立特許要件は課されない。（特許法第133条の2第6項） － 特許異議申立における訂正には、独立特許要件は課されない。（特許法第132条の3第3項） － 訂正審判にのみ、独立特許要件は課される（特許法第136条第5項）。 無効審判の手続中の訂正請求の審理を迅速に行うためである。
	要件7の趣旨	特許請求の範囲を減縮した発明又は誤記若しくは誤訳の訂正をした発明が、特許出願の際に独立して特許を受けるこ		

		とができるものでなければなら ない旨を規定したものである。 仮に独立して特許を受けるこ とができない部分のみが訂正 後に残ったとしても、それは 128条の規定により訂正後 における明細書又は図面によ り特許出願がなされたものと みなされ、その特許出願の 内容は瑕疵があるということ で無効審判を請求されること になる。		
--	--	--	--	--