平成２２年度　特許庁委託　産業財産権制度各国比較調査研究等事業

諸外国における特許権利化後の
補正・訂正制度に関する調査研究

平成２３年３月

社団法人　日本国際知的財産保護協会

はじめに

特許庁委託の平成 22 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に適応させるために、一歩先を予測して制度に影響を与えると考えられる諸問題を採り上げ、これに関する世界の主要各国の現状と動向を調査する。併せて、現在の世界の制度に対して、国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とする事を目的としている。

本報告書は、本年度の上記事業の課題の一つ「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」の結果をまとめたものである。

我が国において、特許権者が特許登録後に権利の内容を見直すための制度として、訂正審判（特許法第 126 条）がある。また、特許無効審判の手続の中で特許権者が権利の内容を見直すための制度として、訂正の請求（特許法第 134 条の 2）がある。

これらの制度は、いずれも、一つの特許権の内容を見直し、瑕疵のない権利にするための制度であるが、複数の請求項からなる特許権について、訂正を請求項ごとに認めるのか、一体的に認めるのかという問題があった。現行の特許庁の運用は、平成 20 年最高裁判決を受けて、訂正請求のうち無効審判の請求に対する防御手段としての実質を有するもの（特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正）については、請求項ごとに可分な取扱いとする一方で、訂正審判については一体不可分として取り扱う従来からの運用を継続している。また、上記請求項ごとに可分な扱いをすべきとされた訂正請求については、審決が請求項ごとに部分的に確定することによって、第三者による権利状態の把握がしにくくなる等の課題も生じている。

審決の確定及び訂正の許否判断を請求項ごとに行うべきかどうかという論点は、権利を特許単位又は請求項単位のいずれで考えるのかという特許制度の本質論にも関わる問題である。また、上記論点を検討する際には、制度の国際調和についても考慮する必要がある。

本調査研究は、諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関し、その制度背景や運用実態等を理解することにより、我が国における訂正制度の運用・設計についての検討に資することを目的としてなされたものである。

本調査研究を進めるにあたってご協力頂いた海外の代理人事務所及び現地特許庁ならびに国内の特許事務所及び企業の方々に対し、心より感謝申し上げる。

平成２３年３月
社団法人　日本国際知的財産保護協会
国際法制研究室
主任研究員　植田　菜摘
研　究　員　浜野　元昭
室　　長　岩田　敬二

「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」
ワーキンググループ

名簿

メンバー（五十音順）

熊倉 禎男	中村合同特許法律事務所　弁護士・弁理士
田代 玄	中村合同特許法律事務所　弁理士
箱田 篤	中村合同特許法律事務所　弁理士
Felix R.Einsel	ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所　弁理士
山内 貴博	長島・大野・常松法律事務所　弁護士・弁理士
山崎 一夫	中村合同特許法律事務所　弁理士

事務局

清水 啓助	AIPPI・JAPAN 理事長
植田 菜摘	AIPPI・JAPAN 国際法制研究室　主任研究員
浜野 元昭	AIPPI・JAPAN 国際法制研究室　研究員

訪問先および調査にご協力頂いた方々

＜ドイツ＞

PREU BOHLIG & PARTNER

Dr. Axel Oldekop,　弁護士

Dr. Stephan Gruber,　弁護士

Mr. Andreas Haberl,　弁護士

Eisenfuhr, Speiser & Partner

Mr. Heiko Sendrowski, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trade Mark and Design Attorney

Patentship

Mr. Friedemann Horn, Patent attorney, European Patent and Trademark Attorney

ドイツ特許商標庁

Dr. Jürgen Seidl,　Patentprüfer Patentabteilung 1.35

ドイツ連邦特許裁判所

Dr. Karin Friehe,　裁判官

ドイツ連邦最高裁判所

Mr. Alfred Keukenschrijver,　裁判官

＜EPO＞

ヨーロッパ特許庁

Mr. Ulrich Joos, Principal Lawyer

＜英国＞

CARPMAELS & RANSFORD

Mr. John Brunner, Chartered Patent Attorney, European Patent Attorney, Senior Associate

Huw Hallybone, Partner, Chartered Patent Attorney, European Patent Attorney, Registered Trade Mark Attorney, European Trade Mark Attorney

Mr. Paul Bettridge, European Patent Attorney

Hogarth Chambers

Mr.Richard Davis, Barrister, European Patent Attorney

Queen Mary University

Mr.Phillip Johnson, Visiting Senior Fellow, Barrister

英国知的財産庁

Mr.James Porter, Deputy Director

＜米国＞

Morrison & Foerster LLP

Mr.Barry E Bretschneider, Partner, Attorney at Law

Mr.Takamitsu Fujiu, Attorney at Law

Mr.Adam Keser, Attorney at Law

Mr.Hideki Takashi, Attorney at Law

Georgetown University

Mr.John R. Thomas, Professeor of Law

米国連邦巡回控訴裁判所

Mr.Randall R. Rader, Chief Judge

米国特許商標庁

Mr.Kenneth Michael Schor, Senior Legal Advisor, Office of Patent Legal Administration

Kirkland & Ellis LLP

Mr.Paul R. Steadman, Attorney at Law

Mr.William A. Streff, JR., Attorney at Law

Mr.William E. Devitt, Attorney at Law

Mr.Josh M. Reed, Attorney at Law

Mr.Matthew D. Satchwell, Attorney at Law

Mr.Shira Kapplin, Attorney at Law

Mr.Ichiro Ueda, Attorney at Law

Greer, Burns & Crain, Ltd.

Mr.Patrick G. Burns

Mr.James K. Folker

Hitt Gaines, P.C.

Mr.Greg H. Parker

Foley & Lardner LLP

Mr.Matthew A. Smith, Attroney at Law

＜韓国＞

崔達龍国際特許法律事務所

崔 達龍 氏、弁理士

金・張法律事務所

朴 忠範 氏、弁理士

金 承植 氏、弁理士

韓国特許審判院

イ・クムク 氏、審判政策課長

＜中国＞
北京林達劉知識産権代理事務所
　劉 新宇 氏、所長・弁理士
中島敏法律特許事務所
　中島 敏 氏、弁護士・弁理士

目　次

はじめに
ワーキンググループ名簿
訪問先及び調査にご協力頂いた方々

第１章　調査研究の概要 ……7

第２章　諸外国の制度 ……10
Ⅰ.　総括 ……10
Ⅱ.　ドイツ ……15
Ⅲ.　欧州特許庁 ……42
Ⅳ.　英国 ……50
Ⅴ.　米国 ……60
Ⅵ.　韓国 ……66
Ⅶ.　中国 ……72

第３章　制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング ……80
Ⅰ.　国内企業等へのアンケート実施概要 ……80
Ⅱ.　国内企業等へのヒアリング実施概要 ……80
Ⅲ.　アンケート回答分析 ……81
Ⅳ.　ヒアリング結果 ……82

資料編

資料１　国内アンケート調査票 ……88
資料２　国内アンケート調査結果 ……112
資料３　各国制度概要図 ……119
資料４　参照条文 ……122

第１章　調査研究の概要

１．調査研究の背景

我が国において、特許権者が特許登録後に権利の内容を見直すための制度として、訂正審判（特許法第 126 条）がある。訂正審判は、特許無効審判が係属中には、一定の場合を除いて請求することができない（特許法第 126 条第 2 項)。

一方、特許無効審判の手続の中で特許権者が権利の内容を見直すための制度として、訂正の請求（特許法第 134 条の 2）がある。

ところで、現行法においては、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造が採られている。一方、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている[1]が、訂正審判および訂正の請求に関し、このような明文の規定は置かれていない。

従って、複数の請求項からなる特許権において訂正審判が請求された場合、願書に添付した訂正した明細書（特許法第 131 条第 3 項）のとおりに訂正を認めるか、訂正を認めないかの判断しかなく、請求項ごとに訂正を認めたり認めなかったりすることはなかった。また、かかる判断に基づいて審決が一体的に確定するのが従前の取扱いであった。

一方、特許無効審判については、特許法上の明文の規定はないが、近時一連の知財高裁決定等[2]により、無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示された。しかし、特許無効審判において訂正の請求がなされた場合については、請求項ごとに訂正を認めるのかどうかという議論があった。

これに関し、平成 20 年最高裁判決[3]では、攻撃防御の均衡を図る観点から、特許異議の申立て（無効審判の請求も同旨と考えられている）に対する防御手段としての実質を有する「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正」については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべき旨が判示された。一方、訂正審判については、傍論ではあるものの、一体不可分として取扱うことが予定されているとの考え方が示された。

上記のように裁判例で示された解釈に基づき、現行の特許庁の運用では、訂正請求のうち無効審判の請求に対する防御手段としての実質を有するものについては、請求項ごとに

---

[1] 例えば、特許法第 123 条、第 185 条等。

[2] 知財高決平成 19 年 6 月 20 日判タ 1263 号 327 頁、知財高決平成 19 年 7 月 23 日判タ 1266 号 320 頁、知財高判平成 19 年 9 月 12 日（平成 18 年（行ケ）10421 号)、知財高判平成 20 年 2 月 12 日判タ 1265 号 311 頁

[3] 最判平成 20 年 7 月 10 日（平成 19 年（行ヒ）318 号）

可分な取扱いとする一方で、訂正審判については一体不可分として取り扱う従来からの運用を継続している。したがって、無効審判における訂正請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなっている。

２．調査研究の目的

審決の確定及び訂正の許否判断を請求項単位で行う制度の下では、権利のうち争いのない部分を迅速に確定させ、早期の権利活用を図ることができるという利点がある。一方で、かかる制度の下では、確定時期の異なる請求項が併存することとなり、権利状態の把握が難しくなる等の問題点がある。

審決の確定及び訂正の許否判断を請求項ごとに行うべきかどうかという論点は、権利を特許単位又は請求項単位のいずれで考えるのかという特許制度の本質論にも関わる問題である。また、上記論点を検討する際には、制度の国際調和についても考慮する必要がある。

本調査研究は、諸外国における特許権利化後の訂正制度に関し、その制度背景や運用実態等を理解することにより、我が国における訂正制度の運用・設計についての検討に資することを目的としてなされたものである。

３．調査研究の方法

3-1　諸外国の法制度に関する調査研究

3-1-1　概要

ドイツ、欧州特許庁、英国、米国、韓国及び中国に関して、法令調査、文献調査、現地有識者への質問状による調査、現地有識者を訪問してのインタビュー調査等を実施した。現地有識者としては、現地特許庁審判官、現地裁判所裁判官、現地の法律事務所代理人等を選定した。

これらの調査にあたっては、国内の弁理士・弁護士からなるワーキンググループを設置し、調査すべき内容の検討や調査結果の分析等を行った。

3-1-2　調査した内容

各国に関する調査において重視した主要な点は、以下のとおりである。

(1) 特許の有効性を争う手続の中で訂正を行うことができるか。また、かかる手続が係属していない時に特許権者が自発的に訂正を行うことができるか。
(2) 訂正が複数の請求項（クレーム）に亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされるかどうか。
(3) 複数の訂正案の提出が可能かどうか。また、審理の過程において訂正のやり直しや追加の訂正案の提出が可能であるかどうか。
(4) 請求項（クレーム）が訂正される場合、明細書を訂正して、その記載と訂正後のクレ

ームとを一致させることが求められるかどうか。

3-2　制度ユーザーへのヒアリング

我が国における訂正制度に関する要望を把握するために、国内の企業及び特許事務所等（計 29 者）へのヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査にあたっては、予め 212 者へのアンケート調査を実施し、回答のあった 81 者の中から、回答内容を考慮してヒアリング先を選定した。

４．報告書の構成

本報告書の構成は、第１章～第３章及び資料編からなる。

第 2 章では、諸外国の制度に関する調査結果をまとめた。このうち、「Ⅰ．総括」においては、調査対象国を、制度における共通点に基づき４つのグループに分けて総括した。法令の参照条文については、その一覧を巻末の資料編（資料 4）に掲載した。

第３章では、制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング結果の概要及び結果分析を示した。アンケート調査票及び調査結果の詳細については、巻末の資料編（資料 1、2）に掲載した。

第２章　諸外国の制度

Ⅰ．総括

中村合同特許法律事務所　弁理士
箱田 篤

日本における特許権取得後の訂正審判及び訂正請求制度に対応する 6 カ国（ドイツ、欧州特許庁（EPO）、英国、米国、韓国及び中国）の制度について調べた結果は、各論に詳細に記載されており、又、重要な点については、一覧表（表 1、2）にまとめて示されている。特に、一覧表は、(1)無効又は取消手続における特許権者の防御手段としての補正・訂正と(2)特許権者による自発的な補正・訂正の 2 つに分けて作成されている。

各論に詳細に記載された内容から理解されるように、各国の制度はそれぞれ独自性を持っており、細部などにおいてもそれぞれ異なっているものの、次の 4 つのグループに分けることができる。そして、現地での聞き取り調査の結果、このような各国における差異は、各国の特許制度の本質に根ざしているものであることが理解できた。このような事実を踏まえて、グループごとに総括した。

第一のグループ：ドイツ、欧州特許庁（EPO）及び英国
第二のグループ：米国
第三のグループ：韓国
第四のグループ：中国

一方、今回の調査の対象である訂正審判及び訂正請求における用語「訂正」についてみると、日本では、特許付与以前では、これに対応する用語として「補正」が用いられ、特許付与後に用語「訂正」が用いられている。この点について、第一のグループの英国では、特許権者が自発的に行なう場合、correction と amendment の 2 つの用語が補正できる内容に応じて使い分けられているが、correction を「過誤の訂正」と訳し、英国、EPO 及び米国における amendment 及びドイツにおける Beschraenkungsverfahren と Beschraenkungsantrag を共に「訂正」と訳して用語を統一した。又、韓国及び中国においても訂正の用語を用いた。

<u>第一のグループ（ドイツ、欧州特許庁（EPO）及び英国）について</u>

訂正が複数のクレームに亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされるかという可分／不可分について、第一のグループでは訂正の許否判断は一体的（不可分）になされており、一部の訂正のみを認めるという手続を採用していない。この点、ドイツ及び EPO では、予備的請求を含む複数の amended form の提出が可能であり、さらに審理の過程において追加の amended form の提出が可能であるため、特許権者が希望する訂正の形態については十分審理されていると思われる。

英国においては、複数の amended form の提出を容認するかどうかは、裁判所又は長官の裁量によるものであり、提出された複数の訂正案が容認されたケースもあるが、このようなケースはまれであるといわれている。従って、複数の amended form の提出は一般的

ではないようであるが、訂正が許可される形態を特許権者に指示することができる（英国特許法第 63 条）など、特許権者が希望する訂正の形態については十分審理されていると思われる。

EPO では、クレームが訂正される場合、明細書を訂正して、その記載と訂正後のクレームとを一致させることが推奨されているが、強制的ではないようである。これに対して、ドイツと英国においては、クレームが訂正される場合、明細書を訂正して、その記載と訂正後のクレームとを一致させる必要がある。

第二のグループ（米国）について

米国における特許成立後のクレームなどの訂正についての制度は、第一、第三及び第四のグループとは大きく異なっており、特許権者は特許庁における再発行（Reissue）、査定系再審査（Ex Parte Reexamination）、または当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）の各手続において、クレームなどの訂正を行なうことができる。

訂正が複数のクレームに亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされない。すなわち、再発行、査定系再審査及び当事者系再審査のいずれの場合にも、請求項に関する訂正は、個々の請求項ごとにその許否が判断され、ひとつのクレームに対する訂正が認められない場合にすべてのクレームに対する訂正が一蓮托生に拒否されるような扱いはしていないからである。

尚、訂正についての審査は、審査官からクレームごとに拒絶理由が示され、これに対応して減縮などのさらなる訂正を行なうことができるので、予備的請求を含む複数の amended form の提出は認められていない。

再発行手続において訂正が認められた場合には、再発行特許公報が発行されるが、明細書を訂正して、訂正後のクレームと記載を一致させる必要はない。一方、査定系再審査において、訂正が認められた場合には、再審査証書が発行され、この再審査証書には、削除された請求項、特許性が確認できた請求項、補正・追加された請求項、明細書への変更等が記載される。

第三のグループ（韓国）について

韓国の訂正についての制度は日本と似ており、特許付与後に特許権者が特許を訂正する手段である訂正審判の制度がある。又、特許無効審判が特許庁に係属している間は、訂正審判を請求することができず、特許無効審判手続の中で、「訂正の請求」によって訂正することができる。

しかしながら、日本と異なり、訂正が複数のクレームに亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされる。この点を補完するために訂正の補正制度が運用されている。つまり、一部の訂正事項について瑕疵がある場合には、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与える。

予備的請求を含む複数のamended formの提出は認められていない。

クレームが訂正される場合、明細書を訂正して、その記載と訂正後のクレームとを一致させることについては特に要求されておらず、そのような明細書の記載の訂正をするかどうかについては、実務が分かれているようである。

第四のグループ（中国）について

中国には、日本の訂正審判に相当する制度が存在しないので、特許権者による自発的な訂正は認められていない。

しかしながら、無効又は取消手続における特許権者の防御手段としての訂正については、日本の無効審判に相当する無効宣告請求の審査過程において、特許権者は訂正をすることができる。尚、明細書・図面の訂正はできない。

訂正が複数のクレームに亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされる。つまり、中国の無効審査では、訂正を認めるか否かの判断は、請求項でもなく、訂正事項でもなく、権利要求書全体を単位としてなされている。認められない訂正事項があれば、権利要求書全体が認められない。このような場合、審理を担当する合議体が、審理の途中で、訂正の要件を満たしていない点を特許権者に指摘し、特許権者は、その指摘に合致する新たな権利要求書（さらなる訂正を含む）を提出することができる。

特許権者が複数の訂正案を提出できるか否かが明確に規定されていないが、実務としては、複数の訂正案を認めていない。

クレームが訂正される場合、明細書・図面の訂正はできないので、明細書の記載を訂正したクレームに合わせる訂正はできない。

以　上

【表1】無効又は取消手続における特許権者の防御手段としての補正・訂正

調査事項		日本	英国	EPO	ドイツ		米国（再審査）	韓国	中国
①	請求先 判断機関 認容機関	特許庁〔上級審：裁判所〕	裁判所又は特許庁〔上級審：裁判所〕	EPO異議部 不服時：EPO審判部	異議申立における手続：特許庁〔上級審：裁判所〕	無効訴訟における手続：連邦特許裁判所〔上級審：連邦最高裁判所〕	特許庁 不服時：特許審判部〔上級審：裁判所〕	特許庁〔上級審：裁判所〕	特許庁〔上級審：裁判所〕
②	【可分／不可分】 訂正が複数のクレームに亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされるか。 （不可分 ⇔ 要件を満たさない訂正事項が含まれた状態では、訂正手続が認められない）	可分	不可分	不可分	不可分		可分	不可分	不可分
③	〔不可分の場合〕 ・再訂正や予備的請求等の機会 ・再訂正回数や予備的請求数の制限の有無		予備的請求：特許庁（裁判所）の裁量による。 再訂正：制限なく可能。	複数の訂正案の提出が可能。	・再訂正、予備的請求いずれも可能。 ・再訂正や予備的請求数に制限はない。			違反した訂正を削除するための訂正明細書補正は可能。（※いわゆる再訂正・予備的請求は不可）	複数の訂正案の提出は認められていない。 再度の訂正は、所定の応答期間に限られる。但し、請求項の削除は随時可能。
④	〔再訂正の機会がある場合〕 ・再訂正を促すための通知 ・再訂正があった場合、異議申立人は当初の請求の趣旨や証拠を変更可能か。		審査官（裁判官）による通知。	口頭手続の前に、審判官からの意見が示される。	・審判官・裁判官の話に耳を傾けていれば判る程度の心証開示あり ・当初の請求の趣旨や証拠は限定的に変更可能。			訂正拒絶理由通知。	・審査意見通知書の発行。 ・請求項の削除以外の方式で訂正がなされた場合、無効宣告請求人に対し、訂正後の権利要求書について新たな無効宣告理由、証拠と意見を提出する機会を与えなければならない。
⑤	【独立特許要件】 訂正手続が認められるには、“特許要件（新規性・進歩性等）を満たすような訂正”であることが要求されるか。	要求されない。	訂正案を容認できるか否かの判断は、特許の有効性とは別に行われると言える。	要求される。	要求される。		要求される。	要求されない。	要求されない。
⑥	【部分確定】 不服の訴えをしなかった審決（一部の請求項など）の部分は、出訴期限が過ぎた時点で部分確定するか。	部分確定する。	当事者間では確定するが、我が国で言う「確定」とは意味が異なる。	部分確定しない。	部分確定に関する議論はドイツではなされていない。		部分確定しない。	部分確定する。	部分確定しない。
⑦	〔確定しない場合〕 ・上訴により前審の結果が維持された請求項 ・上訴しなかった請求項 について、再度訂正する機会が生じるか。			更なる訂正クレームセットの案を提出することが可能。			訂正できない。		訂正できない。
⑧	訂正の許否について独立して争うことは可能か。	不可	不可	不可	不可		不可	不可	できないと思料される。
⑨	無効とされた請求項を削除する必要がある場合、 ・それに従属する請求項は独立項への書き下しを要求されるか。 ・書き下しを特許権者が行う場合、書き下しの適否について判断機関で確認する手続が存在するか。	書き下しは要求されない。	・要求される。 ・適否は裁判所により判断される。	クレームセット中で書き下される。	クレームセット中で書き下される。	要求されない。	・特許権者による書き下し必要 ・特許庁が書き下しの可否を判断	要求されない。	要求されない。

【表2】特許権者による自発的な補正・訂正

調査事項		日本	英国 (amendment)	英国 (correction)	EPO	ドイツ	米国（特許再発行）	韓国
①	請求先 判断機関 認容機関	特許庁 〔上級審： 裁判所〕	特許庁 〔上級審： 裁判所〕	特許庁 〔上級審： 裁判所〕	EPO審査部 不服時： EPO審判部	特許庁 〔上級審： 裁判所〕	特許庁 不服時： 特許庁審判部 〔上級審： 裁判所〕	特許庁 〔上級審： 裁判所〕
②	【可分／不可分】 訂正が複数のクレームに亘る場合、訂正の許否判断は一体的（不可分）になされるか。 （不可分 ⇔ 要件を満たさない訂正事項が含まれた状態では、訂正手続が認められない）	不可分	不可分	可分	不可分	不可分	可分	不可分
③	〔不可分の場合〕 ・再訂正や予備的請求等の機会 ・再訂正回数や予備的請求数の制限の有無	違反した訂正を削除するための訂正明細書補正は可能。（※いわゆる再訂正・予備的請求は不可）	予備的請求：不可。 再訂正：制限なく可能。		複数の訂正案の提出が可能。	・再訂正、予備的請求のいずれも可能。 ・再訂正回数や予備的請求数に制限はない。		違反した訂正を削除するための訂正明細書補正は可能。（※いわゆる再訂正・予備的請求は不可）
④	〔再訂正の機会がある場合〕 ・再訂正を促すための通知	訂正拒絶理由通知。	審査官による拒絶理由通知。		審査部は、特許権者に対し、期間を指定して特許権者に不備の修正を求める。	・減縮が適当かについての通知がなされることがある。		訂正拒絶理由通知。
⑤	【独立特許要件】 訂正手続が認められるには、“特許要件（新規性・進歩性等）を満たすような訂正”であることが要求されるか。	要求される。	要求される。	過誤又は誤記が明白であるかどうかが審査され、新規性及び進歩性については審査されない。	要求されない。	要求されない。	要求される。	要求される。
⑥	【部分確定】 不服の訴えをしなかった審決の部分（一部の請求項など）は出訴期限が過ぎた時点で確定するか。	部分確定しない。	一部に対する不服の訴えはできない。	部分確定する。	部分確定しない。	部分確定に関する議論はドイツではなされていない。	部分確定しない。	部分確定しない。
⑦	〔確定しない場合〕 ・上訴により前審の結果が維持された請求項 ・上訴しなかった請求項 について、再度訂正する機会が生じるか。	訂正できない。			再度訂正できないという規定はない。		訂正できない。	訂正できない。

Ⅱ．ドイツ

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所　弁理士
アインゼル・フェリックス＝ラインハルト

１．概要

ドイツ法上、特許権者は、訂正審判を請求し、特許を訂正することが認められている。また、明文上の規定はないが、特許異議申立・特許無効訴訟において特許の訂正を行うことも可能である（４．参照)。

訂正審判においても、特許異議申立・特許無効訴訟における訂正においても、複数の訂正案（主位的請求・予備的請求）を併存させることができる（6-9参照)。

訂正の審理・判断においては、その請求を認めるか、認めないかの二者択一しかなく、それよりも保護を厚くすることも少なくすることも認められない。これは、複数のクレームにまたがる訂正を請求した場合も同様であり、その請求を一体として認めるか認めないかという判断しかできない（6-6参照)。

訂正審判と特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求においては、審決・判決確定後に新たな特許公報が発行されることとの関係上、特許請求の範囲についての訂正、そしてそれに対応する形で詳細な説明・図面についての訂正が審決・判決文において示される必要がある（6-2及び１４．参照)。

２．総説

ドイツの特許制度は、日本の特許制度の母法となったものであるため、先願主義（ドイツ特許法第6条第3項)、審査請求制度（ドイツ特許法第44条第1項)、特許異議申立制度（ドイツ特許法第59条)、特許無効（ドイツ特許法第81条）と特許侵害訴訟（ドイツ特許法第139条等）の完全なダブル・トラックなど、日本に馴染みのある制度が数多く存在する。また、日独双方が遅れて先進国の仲間入りを果たし、ドイツの産業構造が多くの中小企業と比較的少ない大企業からなっている点も日本のそれと酷似しており、その結果として実用新案制度を設けている点においても共通する。その意味で、ドイツの特許制度は日本の特許制度との比較が容易であり、今度日本で導入が検討されている冒認特許についての移転請求訴訟の明文化など、日本に新たな制度を設けるか否かを判断する際にも、その運用方法や問題点を事前に把握することが可能となることも多い。

他方、特許権者の保護と一般公衆の利益のバランスを図ることにより産業の発達を図るという特許法の究極目的（日本の特許法第1条）という視点で考えた場合、日独ともに採用している制度のほとんどすべてにおいて特許権者の保護を、制度の運用の面も含めドイツのほうがより厚くしているということに気づく。パテント・プロセキューションにおいては審査請求期間を出願日より7年としている点（ドイツ特許法第44条第2項第1文）や、補正や分割出願の時期的制限は日本よりも格段に緩和されているし（ドイツ特許法第38条、第39条第1項第1文)、補正においては複数の補正パターンを提出することが許され（主位的請求・予備

的請求)、また、日独で特許化のために要求されている進歩性や記載要件のレベルは筆者個人の見解ではあるがドイツのほうが低い。これは、パテント・エンフォースメントの場面においても同様であり、仮処分決定がときには請求から3時間程度でなされる点（ドイツ民事訴訟法第937条第2項は、緊急性を要件として債務者の審尋なしに仮処分決定ができると規定しており、実際に最近はそのように運用されている事例も多い）や均等論の適用範囲がドイツのほうが明らかに広いこと、弁護士費用を含めた敗訴者負担の原則の徹底（ドイツ民事訴訟法第91条；これは被告の利益となる場合もあるが）などを挙げることができる。EU主要4カ国（ドイツ、フランス、イギリス、オランダ）における特許侵害訴訟の約80パーセントがドイツで行われている点からも、ドイツの特許侵害訴訟が特許権者にとって使い勝手の良い制度であることは想像がつく[4]。

特許権者の保護に重きを置いているという意味ではドイツにおける特許の訂正制度（ドイツ特許法第64条）もその例外ではない。ここでは、ドイツにおける訂正制度を紹介することと共に、必要に応じてヨーロッパ特許条約（EPC）や日本の特許法との差異に言及し、日独両国の特許権者の利益になる範囲内において制度の国際的調和を図るための示唆をすることができればと思っている。

３．手続法上の原則（Verfahrensgrundsaetze）

ドイツ特許法やEPCを正しく理解するためには、その法律の原理原則を理解することが必要不可欠である。その法律の根底にある原理原則がそれぞれの特許法上の制度や条文解釈において大きな役割を果たすからである。

ドイツ特許庁と連邦特許裁判所、そしてEPOにおける手続は、ドイツ特許法とEPC上、以下の手続法上の原則によって支配される：**①請求主義、②処分主義、③職権探知主義**。以下、それぞれについて説明する。

① **請求主義**とは、ドイツ特許法・EPC上規定されている手続は、請求によらなければ開始されないことを意味する[5]。このため、手続を職権で開始することは許されない[6]。この原則は、ドイツ特許法第59条の特許異議申立手続のように、法律が明文で請求を要求していない場合であっても妥当する[7]。

さらに**請求主義**からは、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所・EPOが、その判断において、特許出願人・特許権者の請求した内容から離れることは許されないという点が導かれる[8]。従って、判断においては、その請求を認めるか、認めないかの二者択一しか

---

[4] PATENT LITIGATION INSURANCE (APPENDICES TO FINAL REPORT June 2006, CJA Consultants Ltd.) ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル(第１版)　2010 年 6 月　国際第 2 委員会、日本知的財産協会

[5] Schulte R.「Patentgesetz mit EPUE」S.4 (Carl Heymanns Verlag, 8. Auflage)

[6] Schulte・前掲注 5 S.4

[7] Schulte・前掲注 5 S.4

[8] BGH（＝Bundesgerichtshof, ドイツ連邦最高裁の略であり、以降 BGH と省略する。） BIPMZ 62,141 Atomschutzvorrichtung

なく、それよりも保護を厚くすることも少なくすることも認められない[9]。

特許出願の補正を例にとって**請求主義**を説明すると、特許庁は、特許出願人が提出した補正書の内容によって当然拘束されるため、その補正を全体として認めるか、全体として認めないかの選択肢しかない。

EPC第113条(2)も、明文で、EPOが特許出願人または特許権者によって承認された出願ないしは特許の内容に拘束される旨規定している。

なお、**請求主義**と訂正の手続との関係については、後に詳細に説明する。

② **処分主義**[10]とは、手続当事者が、手続の開始、範囲、終了について自由に決定することができることを意味する[11]。手続の開始は、出願、特許異議申立、訴訟の提起などによって行われ、手続の範囲は、特許異議申立や特許無効訴訟を特許の一部について請求することや特許請求の範囲を減縮訂正することなどにより決定され、手続の終了は出願・審判・訴訟の取り下げなどによって行われる[12]。手続の範囲について若干の説明を加えると、例えば特許異議申立や特許無効訴訟を一部のクレームのみについて請求することにより、その一部のクレームのみを審理範囲とすることができるし、特許権者がこれらの手続において特許請求の範囲を減縮訂正すれば減縮により失われた範囲は審理の対象からはずれることになる。

取り下げられたにもかかわらず手続が存続するのは法律によって規定されている例外的場合のみであり、出願審査請求や異議申立が取下げられた場合でも特許出願が審査され、異議申立手続が続行される（ドイツ特許法第44条第5項、第61条第1項第2文；EPC施行規則70(1)、規則84 (2)第2文）。

③ **職権探知主義**（ドイツ特許法第46条第1項第１文、第87条第1項；EPC第114条 (1)）とは、請求に基づき開始された手続において、判断に必要な事項の調査を職権にて行うことをいう[13]。最終判断に公的な利害が及ぶ事項については、真実が十分調査され、それに基づいて判断がなされることが最も重要である。特許においては、特許権の付与や維持によって、特許権者は、その特許権を侵害する第三者に対して、特許発明の実施を阻止することが可能であるため、特許権の存否については公的な利害が十分及ぶと考えられる[14]。

職権探知主義は、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所・EPOにおける特許付与手続、特許異議申立手続、抗告手続、特許無効訴訟手続のすべてについて適用される[15]。

これらの手続法上の原則は当然特許の訂正制度にも適用され、以下それを考慮しつつ、ド

---

9 BPatG（＝Bundespatentgericht, ドイツ連邦特許裁判所の略であり、以降 BPatG と省略する。）45,149,153 Valaciclovir

10 EPA GrBK G0002/91 ABI92,206(Nr.6.1) Beschwerdegebuehren / KROHNE；G0007/91 ABI93,346(Nr.5) Ruecknahme der Beschwerde / BASF；G0008/91 ABI93,346 Ruecknahme der Beschwerde / BELL

11 Schulte・前掲注 5 S.6

12 Schulte・前掲注 5 S.6

13 Schulte・前掲注 5 S.6

14 Schulte・前掲注 5 S.6

15 Schulte・前掲注 5 S.7

イツにおける訂正制度について考えてみたい。

４．ドイツ法上認められる訂正

ドイツ特許法第64条第1項は訂正審判について、「特許は、特許権者の請求に基づき、遡及的に取り消し、または減縮することができる」と規定している。

この条文の特徴は、特許の減縮だけでなく、特許の遡及消滅についても規定している点にある。特許権者が自主的に特許の遡及消滅を請求できるため、ドイツ特許法第20条第1項において規定されている将来効を有する特許権の放棄を補うための規定と理解されている[16]。特許消滅前の侵害行為についての不確定な法律状態を特許権者自らが解消できる法的手段が設けられたからである。

これ以外に明文で特許の訂正を認める規定はドイツ特許法上存在しない。しかし判例は、特許異議申立・特許無効訴訟における訂正について、**処分主義**を根拠として訂正を認めてきた[17] [18]。なお、特許無効訴訟についての判例には、ドイツ特許法第64条において規定されている自由意思に基づく訂正の機会があることを根拠として特許無効訴訟における訂正を認めたものもあるが[19]、**処分主義**のみをもってその理由とすることで十分と考える[20]。

５．訂正の請求先

5-1　訂正審判

訂正審判の請求先は特許庁であり、判断機関は特許庁の特許部（Patentabteilung）である（ドイツ特許法第64条第3項第1文)。ドイツ特許庁の特許部は、少なくとも3人の合議体を形成しなければ審決（Beschluss）をすることができない（ドイツ特許法第27条第3項)。訂正審判の審決に対しての特許権者による不服申立は抗告（Beschwerde）という形をとり、その判断機関は連邦特許裁判所である（ドイツ特許法第73条第1項)。日本の審決取消訴訟と異なり、連邦特許裁判所は、行政処分である審決を取消すだけでなく、自ら行政処分を行うことができる[21] [22]。従って、連邦特許裁判所は、訂正の許否についても判決することができる。

5-2　特許異議申立における訂正請求

---

16 Krasser R.「Patentrecht,6. Auflage」S.621

17 特許無効訴訟について BGH 30.5.1956(FN250)11

18 特許異議申立について BGH GRUR 98,901(BIII2b) Polymermasse ; 95,113(III3a) Datentraeger ; 90,432 Spleisskammer ; 90,508(II2b) Spreizduebel

19 BGH 14.1.1964(FN251)15f

20 Krasser・前掲注 16 S.616

21 Schulte・前掲注 5 S.996

22 BGH GRUR 69,562(III1b) Appreturmittel ; BPatG1,1;5,224

特許異議申立についての請求先は原則として特許庁であり、訂正を含む特許異議申立についての判断をする機関は特許庁の特許部（Patentabteilung）である（ドイツ特許法第61条第1項第1文)。特許部は、少なくとも3人の合議体を形成しなければ審決（Beschluss）をすることができない（ドイツ特許法第27条第3項)。審決には取消審決・維持審決、そして一部取消審決がある。ここでも不服申立は特許権者・特許異議申立人などによる抗告（Beschwerde）という形をとり、判断機関は連邦特許裁判所である（ドイツ特許法第73条第1項)。連邦特許裁判所はここでも自ら行政処分を行うことができる。維持審決に対して特許異議申立人が抗告できる点が日本とは大きく異なる（ドイツ特許法第74条第1項)。

5-3　特許無効訴訟における訂正請求

特許無効訴訟の請求先は連邦特許裁判所であり（ドイツ特許法第81条第4項)、訂正を含む特許無効訴訟についての判断をする機関は5人の裁判官の合議体である[23]。5人の裁判官の構成は、法律系の裁判長と裁判官がそれぞれ１人、そして、技術系の裁判官が3人である（ドイツ特許法第67条第2項)。判決には、全部無効・請求棄却・そして一部無効の判決がある[24]。

連邦特許裁判所の判決に対しては、特許権者・無効訴訟請求人が連邦最高裁判所に対して控訴することができる（ドイツ特許法第110条第1項)。連邦最高裁判所も自ら行政処分を行うことができる[25]。ドイツの特色として、特許無効訴訟における連邦最高裁判所が第2審であるため事実審となることを挙げることができる[26]。ドイツの連邦最高裁判所が事実審として機能する唯一の場合である。

６．訂正の内容

訂正の内容については、訂正審判、特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求を問わず、①訂正後の特許の対象が、特許付与時の特許の対象と対比した場合に拡大とならず、②さらに、特許付与時の特許明細書において開示された事項でなければならない[27] [28]。

ここで、①訂正後の特許の対象が、特許付与時の特許の対象と対比した場合に拡大とならないとは、認められる訂正が、特許請求の範囲の減縮、そして特許請求の範囲の不明瞭な記載の明確化のみであることを意味する[29]。訂正審判に限っては、特許請求の範囲の不明瞭な記載の明確化を目的とする訂正も認められないとする立場もある[30]。ドイツ特許法第64条第1

---

[23] Schulte・前掲注 5 S.1191
[24] Schulte・前掲注 5 S.1190
[25] Krasser・前掲注 16 S.460
[26] Krasser・前掲注 16 S.458,459
[27] BGH GRUR 60,542,543 ; 62,294,296 ; 02,49,51
[28] Krasser・前掲注 16 S.621
[29] Benkard,G., Patentgesetz-Gebrauchsmustergesetz, 10.Aufl. von C.D.Asendorf, K.Bacher, F.P.Goebel, K.Grabinski, K.-J. Mellulis, R.Rogge, A.Schaefers, U.Scharen, Ch.Schmidt und E.Ullmann,2006, S.708
[30] Schulte・前掲注 5 S.974

項が訂正審判の目的を特許請求の範囲の減縮と明文で定めているからである[31]。

また、②特許付与時の特許明細書において開示された事項でなければならないとは、出願当初明細書には記載されていたが特許付与時に削除されていた事項については訂正のために利用することはできないことを意味する[32]。

6-1　訂正は特許請求の範囲について行われることが必要か

訂正審判においては、特許請求の範囲それ自体についての訂正が必要である[33]。従って、図面または発明の詳細な説明のみの訂正は認められない[34]。なお、ドイツ特許法第64条第1項は特許権者の請求による特許権の遡及消滅についても規定しているが、複数のクレームを含む特許権のクレームごとの遡及消滅を請求することも認められると考える[35]。

特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求においては、訂正審判の場合と異なり、図面または詳細な説明のみの訂正も原則として認められる[36]。例えば、特許請求の範囲自体は特許要件を満たすものとなっているが、発明の詳細な説明が出願当初明細書に記載がなかった新規事項を含むものとなっていた場合にそれを削除する訂正や、特許請求の範囲が多義的に解釈できる場合にこれを一つの解釈に特定する文言を発明の詳細な説明に追加する記載などは認められて然るべきである[37]。

6-2　訂正は特許請求の範囲に対応して詳細な説明・図面についても行うことが必要か

訂正審判と特許異議申立における訂正請求においては、審決・判決確定後に新たな特許公報が公開されることとの関係上、特許請求の範囲についての訂正に対応する形で詳細な説明・図面についての訂正が必要となる（ドイツ特許法第64条第3項第4文；ドイツ特許法第61条第3項)。一般公衆の利益を保護するためである[38]。この場合、詳細な説明・図面についての訂正は、特許権者が主体となって行うことが多いが、特許庁や裁判所が一定の訂正を促す場合もある（ドイツ特許庁、Dr.Seidl氏の見解、ドイツ連邦特許裁判所Dr.Friehe裁判官の見解)。例えば、訂正の結果、ある実施例が特許の保護範囲に入らなくなった場合は、“特許権の保護対象とはならない”旨の記載を追加させる（ドイツ連邦特許裁判所Friehe裁判官の見解)。

特許無効訴訟における訂正請求においては、判決確定後に新たな特許公報が公開されないことから、特許請求の範囲についての訂正に対応する形で詳細な説明・図面についての訂正

---

31 Schulte・前掲注 5 S.974
32 Benkard・前掲注 29 S.1077
33 Schulte・前掲注 5 S.974
34 Schulte・前掲注 5 S.974
35 Schulte・前掲注 5 S.974
36 Schulte・前掲注 5 S.481
37 Schulte・前掲注 5 S.481
38 Schulte・前掲注 5 S.482

は必要とならない[39]。特許公報で該当しなくなった部分については、判決の理由が取って代わることになる[40]。しかし、一般公衆の利益を保護するという意味では特許異議申立における訂正請求と変わるところはなく、立法論としては新たに特許公報を発行すべきである[41]。

なお、現在の実務では、規定は存在しないものの、特許無効訴訟における特許の一部無効の際に新たな特許公報が公開されており[42]、また、約半分の事例において詳細な説明・図面の訂正が行われているようである（ドイツ連邦特許裁判所Friehe裁判官の見解）。

6-3　訂正の具体例

ドイツにおいて訂正制度が実務上どのように運用されているかについて以下いくつかの具体例を紹介したい。発明の詳細な説明のみに記載されている事項を特許請求の範囲に追加する訂正は、当該事項を追加することにより広く記載されていた発明がより狭い範囲に減縮され、且つクレームに追加される事項がクレームに記載されていた発明に属していると認識できる場合に認められる[43]。一つの実施例の特徴をすべて一まとめにしてクレームに追加することも可能であるし、それを部分的にクレームに追加することも可能である[44]。特許請求の範囲が複数の解決手段を含む形で広く記載され、そのうちの一つの解決手段が出願当初より可能な解決手段として詳細な説明にはっきりと記載されていた場合には、特許請求の範囲に含まれるものとして出願当初より記載されていた他の解決手段がすでに公知であると判明した後に上記一つの解決手段に減縮する訂正は可能である[45]。図面においてのみ開示され、詳細な説明・請求の範囲によってサポートされていない事項は、訂正によってクレームに含めることはできない。図面によって開示されている実施例が一つだけの場合であっても同様である[46]。化学分野における範囲指定を広いものから狭いものに減縮するためには、減縮後の範囲が訂正前のそれと比べて特に有利である必要はないし[47]、減縮後の限界値（Grenzwert）が出願当初明細書に限界値として開示されている必要はない[48]。カテゴリーの変更は原則として認められないが、物そのものの保護から出願当初明細書においてすでに開示されていたその物の用途への変更は認められる[49]。

6-4　特許請求の範囲の明確化

---

[39] Schulte・前掲注 5 S.482
[40] BGH GRUR 79,308(I2a) Auspuffkanal fuer Schaltgase ; 64,196(I3a) MischmaschineI ; 55,573 Kabelschelle ; BPatGE32,225,226
[41] Schulte・前掲注 5 S.482
[42] MittDPMA Nr.13/03 BIPMZ 03,353
[43] BGH GRUR 91,307-Bodenwalze ; 04,583,587-Tintenstandsdetektor
[44] BGHZ 110,123,126-Spleisskammer ; BGH GRUR 02,49,51
[45] BGH GRUR 67,241,243/44 ; 67,585,586 他
[46] BGHZ 83,83,84
[47] BGHZ 111,21-Crackkatalysator
[48] BGH GRUR 92,842-Chrom-Nickel Legierung
[49] BGH GRUR 88,287

特許異議申立・特許無効訴訟における審決・判決は①請求棄却、②一部取り消し・無効、③全部取消・無効の三つしか本来ないはずである。しかし、ドイツにおいては、特許無効訴訟において不明瞭な特許請求の範囲の明確化を主文とする判決が連邦最高裁によって認められてきた[50]。これに対応して、特許無効訴訟の請求人が“特許の一部無効または明確化”を求めることも可能とされてきた[51]。通常、特許無効訴訟において、請求人は、“特許の全部無効又は一部無効”を求めるであろうから、判決主文はこの場合、形の上では請求を棄却した上で特許請求の範囲の明確化のため、特許請求の範囲を以下のように変更するというような文言になる。

特許無効訴訟における特許請求の範囲の明確化の判決は、特許無効訴訟を判断する裁判所の特許請求の範囲の解釈によってはいかなる無効理由も見つからないものの、将来特許侵害訴訟において異なる解釈（従来技術を含む広い解釈）がなされる危険性を察知し、このような混乱を事前に回避するという実務上の意義を有する[52]。

しかし、連邦最高裁は、特許無効訴訟の役割は、特許の保護範囲の特定及び解釈ではないとして、特許請求の範囲の明確化のみを内容とする判決は認められないと後に判例変更を行っている[53)]。

確かに、特許請求の範囲の明確化を内容とする判決は、当業者が、変更前後の記載を同じものとして正しく理解できる場合には不必要であるし、また変更前後の記載が当業者にとって異なって理解される性質のものであれば、変更によって特許の保護範囲が減縮または拡大されるおそれが強いため、認められるべきではない[54]。

6-5　特許権者は自身の請求した訂正内容を変更できるか

特許権者は、訂正審判、特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求において自身が一旦請求した訂正を後に覆すこと、変更することは可能なのだろうか。

訂正審判は、特許権者の請求に基づいて開始されるが、訂正を請求しただけでは、特許権の放棄の場合と異なり、何ら法的な効力を生ずるものではない（まずは訂正の要件を満たすかどうかの判断をしなければならない）から、特許権者が請求した訂正の内容は、審決がでるまでいつでも変更ないしは取り下げることができる[55]。なお、訂正審判の抗告審である連邦特許裁判所に係属した段階で請求を取り下げることも可能である[56]。この場合、ドイツ民事訴訟法第269条第3項第1号により、第1審における訂正審決は効力を失う[57]。

特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求においても、特許権者が自身の請求した訂正内容に拘束されることはなく、原則として審決・判決がでるまでは、訂正内容の変更または訂正の請求を取り下げて元のクレームに戻すことができる[58] [59]。

---

[50] RGZ 170,346,350,357 ; BGH GRUR 68,33,37
[51] BGH GRUR 67,194,195
[52] Benkard・前掲注 29 S.717
[53] BGH GRUR 88,757, Duengersteuer
[54] Schulte・前掲注 5 S.482
[55] BGH GRUR 61,529,531 Strahlapparat
[56] Schulte・前掲注 5 S.972
[57] BPatG BIPMZ 02,229 Lagerregal
[58] Schulte・前掲注 5 S.917

特許異議申立の抗告審においても、①特許権者が、特許異議申立に基づく取消審決に対して抗告した場合、②特許異議申立人が、特許異議申立に基づく維持審決に対して抗告した場合、そして③特許異議申立人が、特許請求の範囲の減縮を認めた上で特許が維持された場合の審決に対して抗告し、特許権者が附帯抗告をした場合には、特許権者が第1審の特許異議申立手続において請求した訂正内容に拘束されず、元のクレームに戻すことも可能である[60]。なお、EPOにおいては、附帯抗告制度それ自体が存在しないことから、特許異議申立の第1審において特許請求の範囲の減縮を認めた上で特許を維持する判断に対し特許異議申立人のみが抗告をし、特許権者が抗告をしなかった場合には、特許権者が抗告審において元のクレームに戻して特許の維持を主張することは認められない（**不利益変更禁止の原則**（reformatio in peius））[61] [62]。

特許無効訴訟の控訴審においても、①特許権者が控訴した場合[63]と②無効訴訟請求人が控訴し、これに対して特許権者が附帯控訴した場合[64]に訂正内容の変更または訂正の請求を取り下げて元のクレームに戻すことが可能である[65]。

しかし、特許権者が控訴審の審理中に、より減縮した特許請求の範囲に基づく防御に専念した場合には、減縮以前の範囲については控訴を取り下げたものとみなす場合がある[66]。このような控訴のみなし取り下げにより、減縮以前の範囲に基づく主張は認められなくなる[67]。

従って、特許権者は、控訴審においてむやみに特許請求の範囲を減縮することのないよう、特に気を配る必要がある[68]。また、ドイツ法上、抗告・控訴の不文の要件としてBeschwer（adverse effect；不利益の存在）が要求されており[69]、仮に第1審において主位的請求を放棄し、予備的請求に基づき特許が維持された場合には、特許権者の請求通りの審決・判決がなされているため、Beschwer の存在は否定された結果、抗告・控訴は認められない[70]。

以上のように、特許権者が一定の請求をすることができなくなることはあるが、日本で最近特に議論されている訂正審判や訂正の請求の一部取下を観念することは困難である。

6-6　ドイツ特許庁・連邦特許裁判所・EPOは、特許権者の請求した訂正内容に拘束されるか

手続法上の原則である**請求主義**から、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所（連邦最高裁判所も

---

59 無効訴訟について BGH GRUR 65,480,483 Harnstoff;T（=Technische Beschwerdekammer des EPA, 技術審判合議体審決の略であり、以降 T と省略する。）0711/04 ABI06 SonderA 103

60 Schulte・前掲注 5 S.917

61 EPA GrBK G 0009/92, G 0004/93 ABl 94,875 Nicht-Beschwerdefuehrender Beteiligter / BMW u MOTOROLA (Minderheitsmeinung unterNr.17)

62 Schulte・前掲注 5 S.917

63 BGH GRUR 65,480 Harnstoff ; 95 210(II2c)Luefterkappe ; 96,757(II) Zahnkranzfraeser ; 04,583Tintenstandsdetektor ; 05,145,146 elektronisches Modul

64 BGH BIPMZ 53,14(II)Schreibhefte

65 BGH GRUR 65,480,483 Harnstoff

66 BGH GRUR 56,317 ; 62,294

67 BGHZ 128,149,154 ; BGH GRUR 04,583,584

68 Keukenschrijver A. 「Patentnichtigkeitsverfahren」 S.203 (Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage)

69 BGH GRUR 72,535 Aufhebung der Geheimhaltung

70 Schulte・前掲注 5 S.1004

同様である）・EPOは、特許権者の請求した訂正内容に拘束される[71]。従って、判断においては、その請求を認めるか、認めないかの二者択一しかなく、それよりも保護を厚くすることも少なくすることも認められない[72]。これは、複数のクレームにまたがる訂正を請求した場合においても同様であり、その請求も一体として認められるか認められないかという判断しかできない。特許異議申立・特許無効訴訟においては、請求した訂正の内容と異なる特許が維持されることもない[73]。訂正の請求の内容に拘束されるわけだから、特許権者の同意なく特許権の内容が変更されることもない[74]。訂正後の特許の一部にでも取消・無効理由が残っていれば、取消・無効の求められたすべてのクレームが取消・無効とされる[75]。

日本では、最高裁により、特許権者のした訂正請求においてクレームごとにその許否が判断できることとなったが[76]、ドイツにおいては**請求主義**の原則から不可能である。

また、日本では特許法第185条において法第125条を掲げられていることにより、特許の無効の判断も、無効審判が同一特許権の複数のクレームに対して提起された場合、クレームごとになされることになるが、ドイツではここでも**請求主義**の原則から、特許権者の訂正の請求の結果、一つのクレームでも無効理由が残存している限りすべてのクレームが無効と判断されることになる。

このように、**請求主義**という概念は、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所を、①一連の訂正事項が、訂正要件を満たすか否かについて一体的に判断することを要求しているのみでなく、②取消・無効理由の判断においても一体的に判断することを要求していると考える。

一見、特許権者にとって厳しい考え方のようにも思えるが、後に説明する主位的請求・予備的請求や特許庁・裁判所の心証開示とのつながりを考慮すると、特許権者の保護により資する制度と言える。

なお、**請求主義**の原則は、特許無効訴訟における一定の裁判例において弱められており、特許権者の同意がない訂正内容への減縮（一部無効）も可能とするものがある[77]。しかし、ドイツの特許異議申立における訂正が必ず特許権者の同意を求めているのに、特許無効訴訟において異なる取り扱いをすることについて合理的な理由を見出すことは困難である[78]。また、特許権者が維持する興味さえも持っていない訂正内容で特許を存続させる意義も見当らないと言わなければならない[79]。

6-7　特許異議申立人・特許無効訴訟請求人は自己の主張を変更できるか

①特許無効訴訟について

ドイツ民事訴訟法第263条は、訴訟における請求の変更について、被告が同意した場合と

---

71 Schulte・前掲注 5 S.5
72 BPatG 45,149,153 Valaciclovir
73 BGH GRUR 82,162(II3c)Zahnpasta；66,488(II1)Ferrit；BGH Mitt 67,16 Naehmaschinenantrieb
74 BGH GRUR 89,103 Verschlussvorrichtung fuer Giesspfannen
75 BGH GRUR 89,103 Verschlussvorrichtung fuer Giesspfannen
76 平成 19(行ヒ)318；民集第 62 巻 7 号 1905 頁
77 BPatGv.14.09.95-2Ni29/94(EU),Schulte-KarteiPatG81-85Nr.255unter Berufung auf BGHv31.05.94-X ZR64/92 Eindrehen von Schrauben
78 Schulte・前掲注 5 S.1171
79 Schulte・前掲注 5 S.1171

裁判所がその変更が事の解決に寄与すると判断した場合（sachdienlich）を挙げている。そこで、まず訴訟における請求の変更がなにを意味するかが問題となるが、新たな無効理由の主張[80]、今まで請求の対象となっていなかった独立クレームや従属クレームを無効の請求の対象に新たに加えること[81]は請求の変更に該当すると判断されている。なお、ドイツ特許法には、全部で5つの無効理由が規定されているが（ドイツ特許法第22条第1項）、新規性・進歩性・産業上利用性を含むいわゆる特許要件は一つの無効理由を形成するため[82]、これらの間での主張の変更は、訴訟における請求の変更には該当しない。

次に、“裁判所がその変更が事の解決に寄与する”の解釈が問題となるが、原則として、請求の変更により、当事者間で新たな紛争を防止できる場合には、これに該当すると考えられる[83]。Keukenschrijver連邦最高裁裁判官も、前記文言を、すべての場面において限定的に解釈することは妥当ではないとしている[84]。訂正の請求の結果、unzulaessige Erweiterung（新規事項の追加・特許請求の範囲の拡大にほぼ該当する概念）を新たな無効理由として追加することに関しては、連邦特許裁判所の判決において、新たな無効訴訟の請求の防止につながり、一貫して認める判断がなされている[85]。

一方、ドイツ民事訴訟法第264条は、訴訟における請求の変更に該当しない場合についても規定しており、同条第2号は、同じ請求（無効）理由内での請求の拡大を挙げている。これには、例えば、新たな引例の追加[86]や同じクレームの部分無効の主張から完全無効への主張の変更[87]が該当する。従って、このような変更について、ドイツ民事訴訟法第263条の要件（被告の同意または裁判所がその変更が事の解決に寄与すると判断した場合）が満たされていなくても可能となる。

そこで、特許権者が、当初とは異なる訂正を行った場合に、特許無効訴訟請求人にいかなる主張の変更が許されるかが問題となるが、訴訟における請求の変更に該当しない場合、例えば同一クレームについて新たな引例に基づいて無効を主張することは許されることになる。訂正の結果として新たな無効理由を主張することは原則としてできないが、“裁判所がその変更が事の解決に寄与する”と判断した場合、典型的には、unzulaessige Erweiterung（新規事項の追加・特許請求の範囲の拡大にほぼ該当する概念）を新たな無効理由として追加することは認められる。さらに、特許権者が同意した場合には、新たな無効理由の主張や請求の対象となっていなかったクレームも判断の対象となる。

②特許異議申立について

これに対して、特許異議申立が、特許付与の公示から3ヶ月以内に提起されなければならない（ドイツ特許法第59条第1項第1文）こととも関連して、考え方が特許無効訴訟の場合とは異なる。

まず、特許異議申立期間経過後は、特許異議申立の対象となるクレームを追加することは認められない。これは、ある特定のクレームの一定部分の取消の申立を全部取消の申立に変

---

80 BGH GRUR 2009,933,935 Druckmaschinentemperierungssytem

81 独立クレームについて BPatG17.7.2002 4 Ni38/00；従属クレームについて BPatG 22.11. 2006 4 Ni 15/05）

82 BGH GRUR 64,18 Konditioniereinrichtung

83 Schulte・前掲注 5 S.1163

84 Keukenschrijver・前掲注 68 S.112

85 BPatG 29.4.2003 1 Ni 2/02(EU)；BPatG 13.5.2003 1Ni 1/02(EU)；BPatG9.6.2005 2 Ni 54/03 (EU))

86 BGH GRUR 55, 531 Schlafwagen

87 BGH GRUR 55, 531 Schlafwagen

更する場合も該当するであろう。新たに特許異議申立をするのと同様に評価することができるからである[88]。なお、特許権者が同意した場合と特許庁がその変更が事の解決に寄与すると判断した場合はこの限りでない（ドイツ民事訴訟法第263条の類推適用）[89]。

さらに、特許異議申立期間経過後は、特許異議申立の理由を追加することは認められないが、特許無効訴訟におけるのと同様、訂正の請求の結果、unzulaessige Erweiterung（新規事項の追加・特許請求の範囲の拡大にほぼ該当する概念）を新たな異議理由として追加することに関しては、認められると考える[90]。

特許異議申立期間経過後に新たな引例に基づく新規性・進歩性欠如の主張をした場合は、すでにそのクレームについて他の引例に基づき新規性や進歩性の欠如を理由とする特許異議申立をしていた場合であっても、新たな引例を考慮した上で判断することを申立人は請求することはできない[91]。しかし、特許庁は、職権主義のもと、新たな引例が明らかに特許の維持を妨げるものであるときには、それを判断の対象に含めることができる[92]。同様のことは、新たな異議申立理由についても該当する[93]。

そこで、特許権者が、特許異議申立期間経過後に当初とは異なる訂正を行った場合に、特許異議申立人にいかなる主張の変更が許されるかが問題となるが、新たな異議理由を主張することや引例の追加は認められない。しかし、特許庁は、職権主義のもと、新たな異議理由を主張することや引例の追加が明らかに特許の維持を妨げるものであるときには、それを判断の対象に含めることができる。なお、訂正の請求の結果、unzulaessige Erweiterung（新規事項の追加・特許請求の範囲の拡大にほぼ該当する概念）を新たな異議理由として追加することは認められるべきであろう。なお、特許異議申立の対象の拡大、例えば、クレームの追加をすることは、特許権者が同意した場合と特許庁がその変更が事の解決に寄与すると判断した場合のみ可能と考える。

6-8　ドイツ特許庁・連邦特許裁判所・EPOは、特許異議申立人・特許無効訴訟請求人の請求に拘束されるか

手続法上の原則である**請求主義**は、特許異議申立人・特許無効訴訟請求人のなした請求にも適用される[94]。このため、特許異議申立・特許無効の請求がなされなかったクレームについては、審理の対象にしてはならない。しかし、特許異議申立においては、独立クレームについて申立がなされた場合、その独立クレームに従属するクレームについても審理可能であるとする考え方もある。特許異議申立人には、従属クレームに対しての審理をしてほしいとする黙示的意思が推認されるからである[95]。黙示的意思があるという意味で、**請求主義**に反することにはならない。このため、特許異議申立の対象を明示的に独立クレームに制限した

---

88 Schulte・前掲注 5 S.918
89 Schulte・前掲注 5 S.918
90 Schulte・前掲注 5 S.921
91 Schulte・前掲注 5 S.927
92 Schulte・前掲注 5 S.921
93 Schulte・前掲注 5 S.921
94 Schulte・前掲注 5 S.919
95 Schulte・前掲注 5 S.919

場合には、その独立クレームに従属するクレームは審理の対象にはならないこととなる[96]。

ドイツ連邦特許裁判所Friehe裁判官はこれとは異なる見解を持っており、特許異議申立が審査の延長線上にあるものである以上、特許異議申立がなされたクレームがどれであるかにかかわらず､その特許のすべてのクレームが特許異議申立の審理の対象となると考えている。この考え方はこれまでの連邦特許裁判所の考え方とも一致している[97]。

特許異議申立手続が、特許無効訴訟のような当事者の利益だけでなく、公衆の利益をより強く反映した行政法上の手続であることを考えると、Friehe裁判官のような考え方も頷ける。事実、それに対応する形で、特許異議申立のなされなかったクレームについての訂正の請求も認められている[98]。

このような考え方においては、すべてのクレームが審理対象となることを**請求主義**との関連でどのように説明するかが問題となるが、この点、特許異議申立人の申立を**請求主義**における請求とは考えず、単なる審理のきっかけ（Anregung）と説明しているものもある[99]。

これに対して特許無効訴訟は、特許無効の請求に対する特許権者による防御という視点を持てば十分であるため、特許無効の請求がなされたクレームについてのみ訂正の請求が認められている[100] [101]。

6-9　主位的請求・予備的請求について

審査におけるのと同様、訂正についてもドイツ（EPOでも）では複数の訂正案（主位的請求・予備的請求）を並存させることが、訂正審判・特許異議申立における訂正・特許無効訴訟における訂正を問わず可能である（EPCにおいては明文で主位的請求・予備的請求が認められている、EPC第113条(2)）。予備的請求の数に制限はなく[102]、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所は、特許権者が指定してきた主位的請求・予備的請求の順番にも拘束される[103]（ドイツ連邦特許裁判所Friehe裁判官が担当した案件の中には、44の予備的請求からなるものもあったという）。ドイツにおいては、事実関係・法的状況（Sach-und Rechtslage）が明らかにされた口頭審理・口頭弁論の段階においても更に予備的請求を追加することができるので、すべての予備的請求を最初から提出しておく必要性はない[104]。実務上は、口頭審理・口頭弁論の段階でドイツ特許庁・連邦特許裁判所が特許をどの範囲で取消・無効と考えているかが示されるため、それに合わせた形で更に予備的請求を提出することが可能となり、後に説明する特許権の全部取消・全部無効という事態を回避することができる。なお、訴訟経済上の理由から、主位的請求・予備的請求の許否については、なるべく同一時に判断すべきである

---

96 Schulte・前掲注 5 S.919
97 BPatGE 30,143,147 ; 44,64 ; 49,220 = BIMZ 06,418
98 Schulte・前掲注 5 S.916
99 Benkard・前掲注 29 S.1043
100 Schulte・前掲注 5 S.1173
101 BGHLiedl 1959/60,395,410 Schwingungswalze
102 Schulte・前掲注 5 S.37
103 BGH NJW 57,575 ; BPatG 25,37 = BIPMZ 83,46 ; BPaTGBIPMZ 99,40(Nr.II1c) ; T1105/96ABI98,249(Nr.1)
104 Schulte・前掲注 5 S.37

[105]。なぜなら、主位的請求・予備的請求の一方のみについて判断することは、手続の遅延をもたらし、特許権者に複数の抗告・控訴を強いるからである[106]。

6-10　手続法上の原則である請求主義と主位的請求・予備的請求の関係

手続法上の原則である**請求主義**からは、主位的請求と予備的請求がそれぞれ一つの請求を構成し、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所は、それぞれの請求を一つの単位として拘束されるということになる。従って、主位的請求と予備的請求が一つだけがある場合は、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所は、主位的請求を認める、主位的請求は認めないが予備的請求は認める、主位的請求も予備的請求も認めないという三つの選択肢しかない。主位的請求・予備的請求がともに認められないということは、特許異議申立・特許無効訴訟の対象となっている特許権全体が取消・無効とされることを意味する[107]。仮に、特許庁・連邦特許裁判所が、特許権を維持してもよい範囲があると思っていたとしても、特許権者が意図しない範囲で特許を維持することは、請求主義に反するからである[108]。このため、特許庁・連邦特許裁判所が、特許権者がなした主位的請求・予備的請求とは異なった範囲で特許権を維持してもよいと考えている場合には、特許庁・連邦特許裁判所はその部分について心証を開示し、特許権者に十分な議論を尽くさせ（rechtliches Gehoer）、その範囲について予備的請求をする機会を設ける[109]。これは、日本における特許無効審判において訂正拒絶理由を発して意見書を提出する機会を与える制度（特許法第134条の2第3項）とは本質的に異なる。なぜなら、訂正の要件のみでなく、いかなる範囲で特許権を維持できるかという点についてまで心証を開示し、更に訂正の機会を付与するものだからである。

但し、査定系である訂正審判と当事者系である特許異議申立・特許無効訴訟とでは実務上、心証開示の手法が異なるようである。査定系と対比した場合、当事者系の手続では、特許庁・裁判所により公平な立場での判断が求められるからである。まず、査定系である訂正審判においては、訂正の根拠となった先行技術に対して特許請求の範囲の減縮が十分でない、または過度に減縮しているという心証を合議体が得た場合には、その旨を特許権者に伝えるということも行う場合があるようである（ドイツ特許庁、Dr.Seidl氏の見解）。特許請求の範囲の減縮が十分でない場合は、再度の訂正手続が必要となるという手続の無駄を防止するという観点が働くのでよいが、過度な減縮についてまで心証を開示するというのは、特許権者の保護が厚いドイツならではの発想だろう。これに対して、当事者系である特許異議申立・特許無効訴訟では、裁判官の話にしっかり耳を傾けてさえいれば、主位的請求ないしは予備的請求のどのクレームにまだ異議・無効の理由が残っており、再度の訂正が必要かが理解できる程度の心証開示が行われているようである（ドイツ連邦特許裁判所Friehe裁判官の見解）。

主位的請求と予備的請求、そして特許庁・連邦特許裁判所による特許を維持できる範囲についての事前の心証開示により、特許権の取消・無効を恐れるあまり、特許権者が必要以上に特許請求の範囲の減縮をする事態を阻止することが可能となり、発明の実質的保護、延い

---

105 BPatG 23,48 u24,149 ; BPatG BIPMZ99,40(Nr.II1b) ; 07,80(II1)Aceclofenac
106 Schulte・前掲注 5 S.38
107 Schulte・前掲注 5 S.1170
108 Schulte・前掲注 5 S.1170
109 特許無効訴訟について　Schulte・前掲注 5 S.1170

ては特許権者の保護が図られるということが言えるだろう。

6-11　特許請求の範囲を減縮した上でクレームの数を増やす訂正や異議・無効理由の解消を目的としない訂正の可否

ドイツにおいては、行政庁や裁判所を保護に値しない目的のために利用してはならず[110]、そのための要件として**権利保護の必要性**（Rechtsschutzbeduerfnis; legitimate interest to takelegal action）が要求される。**権利保護の必要性**は手続法上の要件であり、請求をする者に法的保護に値する利益が存在することが必要とされる。**権利保護の必要性**がないと判断されると、その請求は実体審理に付されず却下されることとなる。当然のことながら、この要件を極端に狭く解釈することは許されず、明らかに保護に値しない請求のみ該当する[111]。このため、請求に理由がないことのみをもって**権利保護の必要性**が否定されることはない[112]。

権利保護の必要性が否定された事例としては、①第三者の行った出願審査請求を無効であるとして特許出願人が争った事例[113]（注：ドイツにおいて、出願審査請求は何人もすることができる）や、②従業者発明について、使用者が従業者の有する特許権について使用権を取得することを選択した場合において、その後、その使用者がその特許権について無効訴訟を提起し、訴訟継続中にその特許権の存続期間が満了した場合など（ドイツ従業者発明法第10条第2項第2文は、従業者の使用者に対する対価請求権は、すでに弁済期が到来した部分については特許無効の確定判決の影響を受けないことを規定している）が該当する。

そこで、特許請求の範囲を減縮した上でクレームの数を増やす訂正に**権利保護の必要性**がそもそもあるかが問題となるが、原則として**権利保護の必要性**が欠如しているとして認められるべきではないと考える[114]。しかし、独立クレームを削除する訂正をした場合に、当該独立クレームと比較してそれぞれ異なる範囲での減縮を行った独立クレームを複数追加することにより訂正前と比較して特許請求の範囲の数が増える訂正の請求は原則として認められよう[115]。

なお、連邦最高裁は、特許無効訴訟における訂正請求において、特許権者が特許請求の範囲をクレーム1-23について減縮した上でクレーム24-38を増やす訂正を行った事例において増やした事実を問題にはしなかったように[116]、現在のところは寛容な運用を行っているようである。

異議・無効理由の解消を目的としない訂正、例えば特許異議申立理由と何ら関連性もないところで従属クレームを複数追加する訂正をすることも同様に**権利保護の必要性**に欠け、認められない[117]。

---

110 BGH BIPMZ 71, 163 (II2) Fungizid ; 71,374 (F2) Trioxan ; 97,320 (II2c) Vornapf
111 Schulte・前掲注 5 S.57
112 BGH BIPMZ 74,60(I) Schraubennahtrohr
113 BPatGE 15,134,139
114 Keukenschrijver・前掲注 68 S.159
115 Schulte・前掲注 5 S.916
116 BGH GRUR 2003,317
117 BPatGE 43,230 Spuelgut

6-12　特許権者による訂正審判請求書・訂正請求書の作成

訂正の手続において、特許権者は、訂正をするクレームセットの全文が記載された書面を提出する（Preu, Bohlig & Partner 法律事務所の見解)。このため、主位的請求、そしてすべての予備的請求ついて､訂正をするクレームセットの全文が記載された書面が提出される。従って、特許庁・裁判所は、いずれの請求を認めるかを判断すればよいことになるが、特許無効訴訟においては､6-8で説明したように、特許無効訴訟が提起されたクレームについてのみ訂正の請求が認められることとの関係上、問題が生ずる。例えば、独立クレーム１とそれに従属する一部のクレームのみについて特許無効訴訟が提起され、特許権者がこれらについて訂正を請求し、それらが維持された場合、特許無効訴訟が提起されなかった独立クレーム１に従属する一部のクレームに対しては訂正を行うことはできないことから、それらのクレームは引き続き訂正前の独立クレームに従属することとなる。しかし、多くの場合、特許権者は、訂正前の独立クレームに従属するクレームについて、これを訂正後の独立クレームに従属させるべきと判断するであろう。この場合、これらのクレームに対しての特許無効訴訟の提起を抑制する手段としては、別途訂正審判を提起しなければならないこととなり、特許無効訴訟の手続の中で訂正の請求を認めた趣旨に反する[118]。また、特定のクレームが無効とされた場合に、特許無効訴訟が提起されなかったクレームの番号を変更する訂正が必要となる場合もあろう[119]。このような場合には、特許無効訴訟が提起されなかったクレームについての訂正を認めるべきである[120]。

判例は、特許無効訴訟の対象となっていない従属クレームについての訂正請求を特許無効の手続の中で認めていない[121]。しかし、特定のクレームが無効とされた場合の他のクレームの番号を変更する訂正のように形式的なものについては、統一した実務は今のところ存在しないものの、必要に応じて裁判所が行ってもよいのではないかという意見もあった（連邦最高裁Keukenschrijver裁判官の見解)。

７．インエスケーパブル・トラップ（Inescapable Trap、逃れようのないトラップ）という論点

特許の対象が、出願当初の明細書の開示の範囲と比した場合に新規事項を含むものとなっているとき（unzulaessige Erweiterung)、特許異議申立・特許無効の理由が存在することになる（ドイツ特許法第21条第1項第4号；第22条第1項；EPC第100条c、第138条(1)c))。かかる特許異議申立・特許無効の理由に対する是正措置としては、その新規事項を特許請求の範囲から削除する訂正が考えられるが、このような訂正は、通常特許請求の範囲の拡大に該当してしまい[122] 特許の保護範囲の拡大という特許無効の理由を形成する（ドイツ特許法

[118] Schulte・前掲注 5 S.1176
[119] Schulte・前掲注 5 S.1173
[120] Schulte・前掲注 5 S.1173
[121] BGH Liedl 1959/60,395,410 Schwingungswalze ; BGHv11.11.03-X ZR 61/99 Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung, Schulte-Kartei PatG 81-85 Nr 318 ; BPatGe 36,35)
[122] Schulte・前掲注 5 S.476

第22条第1項；EPC第138条（1）d)。

このように、ドイツの特許法そしてEPCも、審査段階における新規事項の追加が看過され特許が付与された場合や特許付与後における訂正において新規事項の追加が看過された場合における是正措置を用意していない[123]。従って、この場合には、**法の不備が存在する**という前提に基づいて解決されるべきである[124]。具体的ルール作りの場面においては、特許権者の無効理由を有しない形で特許を維持するという利益と公衆の特許付与時よりも保護範囲が広い特許によって特許権侵害の危険性にさらされない利益の間での調整が必要である[125]。ドイツの裁判所はこれに対して現在のところ、二つの異なるアプローチを採用しているのに対し、EPOは、これらと異なる第三のアプローチを採っている。以下それぞれについて説明する。

7-1　ディスクレーマーによる救済（ドイツ）

出願当初の明細書の開示の範囲を越える記載はそのままクレームに残るが、特許請求の範囲[126]または発明の詳細な説明[127]において新規事項が追加された事実及びその範囲が明示される。かかる訂正により、a）その構成要件が新規事項に該当し、当該発明が特許要件を満たすことを主張するための根拠としては利用できないこと、b）そして、権利行使においては、侵害品が、その新規事項を備えない限り特許権の侵害に該当しないという取り扱いになる[128]。

この解決策は、特許権者と公衆の利益のバランスが最も良くとれており[129]、実際、この手法を推奨している者は多い[130] [131]。

7-2　新規事項を削除する訂正を認めることによる救済（ドイツ）

ドイツ特許法第22条第1項は、特許の保護範囲の拡大を特許無効の理由としているが、かかる無効理由は、審査段階において追加された新規事項の削除には適用されず、特許付与後の訂正において追加された新規事項の削除の場合のみ適用される[132]。従って、審査段階において新規事項が追加された限りにおいてはその新規事項を削除することにより特許権者は救済されるとする考え方である。ドイツ連邦特許裁判所は時折、この手法を採用している。

しかし、ドイツ特許法第22条第1項をこのように解釈することは当該規定の文言とその趣旨に明らかに反している[133]。また、特許権の設定登録により、公衆は、これ以上権利範囲が

---

123 Schulte・前掲注 5 S.476
124 Schulte・前掲注 5 S.476
125) Schulte・前掲注 5 S.476
126 BGH GRUR 79,224 Aufhaenger
127 BPatG GRUR 90,114
128 Schulte・前掲注 5 S.477
129 Schulte・前掲注 5 S.477
130 Benkard・前掲注 29 S.691
131 Krasser・前掲注 16 S.618
132 BPatG 39,34＝BIPMZ 98,319 Nr.86 Steuerbare Filterschaltung
133 Schulte・前掲注 5 S.478

拡大されないという正当な期待を持ち、このような運用は、この期待を裏切ることになる[134]。

さらに、ドイツ特許法第22条第1項は、ドイツの特許法とEPCをハーモナイズする趣旨のもとに導入された経緯がある[135]。EPC第138条(1)d は、あらゆる特許の保護範囲を拡大する訂正を無効理由に挙げており、ドイツ特許法第22条第1項の解釈において新規事項の削除を認める場合があるとする解釈を採用することは、ドイツの特許庁径由で付与された特許とEPO径由で付与された特許について異なる取り扱いをすることを認めることになってしまい妥当でない[136]。

7-3 原則として訂正を認めないという考え方（EPO）

これに対して、EPOにおいては、特許権者は救済されず、特許は原則無効とされるべきというアプローチをとっている[137]。新規事項の追加が見逃された場合にその是正が不可能であるという意味において「インエスケーパブル・トラップ（逃れようのないトラップ）」と呼ばれている。

このような結論を看過する訳には到底いかない[138]。一般公衆と特許権者双方の利益の間におけるバランスを明らかに欠いた結論だからである[139]。EPOは、EPC第97条(1)に基づき、特許要件を満たす発明についてのみ特許権を付与する義務を負うため、かかる事態が生じたことの責任の一端を負っている[140]。また、このような解釈は、法の制定者がトラップの存在を意図していたと考えなければ説明がつかず[141]、法の制定に携わったミュンヘン外交会議が積極的にトラップを仕掛けたという説明には到底説得力がない[142]。

そうであるならば、特許の保護範囲を拡大する訂正は認められないと規定するEPC第123条(3)を設けた際にその影響がいかなるものかについて十分思考を働かせなかったと考えるべきだろう[143]。従って、現在の事態は法の不備が生じていると考えるのが自然であり、裁判官が公衆と特許権者双方の利益を比較考量した上で妥当な結論を導くべきである[144]。

新規事項追加が看過された場合のドイツにおける取り扱いは、他の制度と比較した場合に発明の保護に重きを置くドイツの特許制度の典型的な一場面ということが言えるだろう。新規事項の削除を認める手法は明らかに行き過ぎとして、ディスクレーマーによる解決策は、非常にバランスのとれた解決方法と評価することができる。日本の特許法の究極目的（産業の発達）に最も資する手法でもあり、法改正ないしは裁判所による判断で、日本においても

---

134 Schulte・前掲注 5 S.478
135 Amtl. Begr. BIPMZ 76,334 b ZuNr.9
136 Schulte・前掲注 5 S.478
137 EPA GrBK G0001/93 ABI 94,541(Nr.13) beschraenkendes Merkmal / ADVANCED SEMICONDUCTORS PRODECTS
138 Benkard・前掲注 29 S.691
139 Schulte・前掲注 5 S.478
140 Schulte・前掲注 5 S.478
141 Schulte・前掲注 5 S.478
142 Schulte・前掲注 5 S.478
143 Schulte・前掲注 5 S.478
144 Schulte・前掲注 5 S.478

導入を図ることが望まれる。

８．訂正の時期

訂正審判は、特許権の付与後であれば請求することができる（ドイツ特許法第64条）。これに対して、特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求は、特許異議申立・特許無効訴訟が係属している限りにおいていつでも請求することができるが、すべての手続法上の行為がそうであるように、権利濫用に該当するような訂正請求は認められない[145]。

例えば、明らかにそれ以前に訂正請求ができたのに特許異議申立手続終了間近の段階で訂正請求をする行為や単に手続の遅延を目的とする訂正請求がこれに該当する[146]。

8-1　訂正審判と特許異議申立･特許無効訴訟における訂正請求の三つの手続の間における時期的調整

訂正審判が特許権の付与後いつでも請求でき、また特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求がともに特許付与後の手続であることを考慮すると、この三つの手続の間の時期的調整をいかに図るかが問題となる。

この点、ドイツ特許法第81条第2項は、「特許無効訴訟は、特許異議申立が提起できる期間内または特許異議申立手続が係属している間は請求することができない」として特許異議申立と特許無効訴訟、そしてそれらにおける訂正の請求が重複しないよう、調整規定を設けている。

ところが、訂正審判と特許異議申立・特許無効訴訟の間においてはこのような明文の調整規定が存在しない。この点、訂正審判と特許異議申立・特許無効訴訟の間では、ドイツ民事訴訟法第148条の訴訟手続の中断の要件とされる先決問題の存在が欠けているため、一方の手続を中断させることはできない[147]。訂正審判と特許異議申立については、双方共に特許庁の特許部（Patentabteilung）が担当する手続であるため、双方の手続が判断するのに熟している場合は、先に判断をすることにより他方の判断対象がなくなる手続のほうを優先するであろう[148]。

これに対して、EPOにおいては、特許異議申立手続を訂正審判に優先する（EPC施行規則93）。

９．独立特許要件

9-1　訂正審判

---

145 特許異議申立について Schulte・前掲注 5 S.915
146 Schulte・前掲注 5 S.915
147 Schulte・前掲注 5 S.975
148 Schulte・前掲注 5 S.975

訂正審判においても**職権探知主義**が該当するが、それが適用されるのは特許権者によってなされた請求の範囲内（訂正の要件を満たすかどうかの審理）においてのみである[149]。ドイツ特許法第64条第3項第2文が、訂正審判制度において、特許出願の審査段階において新規性・進歩性等の特許要件について審査することを規定している法第44条第1項を準用しているが、これは単に審査におけるのと同様の手続法上の原則が訂正審判についても適用されることを意味し、特許庁に訂正審判において特許要件の有無について審査する権限を付与するものではない[150]。

従って、特許請求の範囲の減縮に該当する限り、従来技術との対比において特許請求の範囲の減縮が十分でないという心証、すなわち無効理由をまだ包含していると考えていたとしても、訂正を認める審決をしなければならない[151]。しかし、訂正後の特許権に特許要件を満たすかどうか疑義がある場合には、特許部（Patentabteilung）はその旨の指摘を特許権者にすることにより、特許権者に請求の変更の機会を付与すべきである[152]。

9-2　特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求

特許異議申立・特許無効訴訟における**職権探知主義**については特許権者と特許異議申立人・無効訴訟請求人双方の請求内容如何で特許要件について判断できる場合とできない場合とが考えられる。

まず、特許異議申立人・特許無効訴訟の請求人が、特許の全部無効を求めてきた場合には、特許権者がいかなる範囲で訂正の請求をしようとも、訂正後の特許請求の範囲が特許要件を満たすか否かについて判断がなされる。

また、特許異議申立人・特許無効訴訟の請求人が、特許の一部のクレームに対してのみ特許異議申立・特許無効を求めてきた場合には、特許異議申立・特許無効の請求の対象となっているクレーム以外のクレームについては、特許要件を満たすかどうかについて判断することはできない[153]。

なお、ドイツにおいては、クレームの一部取消・一部無効の請求が認められている（例えば、特許異議申立人が一つのクレームについて特定の要件の付加を求めるものや一つのクレーム中に開示されている複数の化合物の中から一つを削除するよう求めること[154]）。この場合、特許異議申立人・無効訴訟請求人は具体的にクレームのどのような形の減縮を求めるかを明らかにしなければならない[155]。特許権者がこれを全面的に争い、特許異議申立人・特許無効訴訟の請求人の請求が全面的に認容された場合には、特許は一部取消・無効となり、当初から取消・無効の請求の対象となっていなかった部分については特許要件の有無が判断されない[156] [157]。

---

[149] Schulte・前掲注 5 S.974
[150] BGH BIPMZ 64,243 Dosier- und Milchanlage
[151] Schulte・前掲注 5 S.974
[152] Schulte・前掲注 5 S.974
[153] Schulte・前掲注 5 S.480,919,1168
[154] Schulte・前掲注 5 S.918
[155] Benkard・前掲注 29 S.711
[156] Schulte・前掲注 5 S.480

特許異議申立・特許無効訴訟において特許の一部のクレームまたはクレームの一部の取消・無効を求められ、それに対して訂正を請求した場合、かかる訂正が取消・無効を求められた部分を権利範囲から除外するものである場合には、残された特許請求の範囲についての特許要件の有無は判断されない[158]。

もちろん、取消・無効を求めている範囲が特許権者の訂正を請求している範囲よりも広範である場合には、当然訂正後の特許請求の範囲の特許要件の有無について判断される。

9-3　職権探知主義と請求主義の衝突

このように、特許付与後の訂正手続における**職権探知主義**には限界があり、その限界をこれもまた手続法上の原則である**請求主義**が作り出している点が興味深い[159]。訂正審判においては、あくまでも特許権者が訂正の要件を満たしているか否かの審理を求めているため、特許要件について判断することは、**請求主義**の限界から認められない。特許異議申立・特許無効訴訟における訂正の請求においては、取消・無効を求めた範囲が一つの請求を形成し、特許権者の求めた訂正も一つの請求を形成する。このため、特許権者の求めた訂正が、取消・無効を求められた範囲と同等ないしはそれよりも更に特許請求の範囲を減縮するものとなっている場合に請求主義による限界が働き、特許要件について判断することは認められないということになる。

日本では特許法第126条第5項に基づき、独立特許要件について訂正審判・訂正の請求を問わず審理されているが、特許要件を具備しない特許権に基づく権利行使という混乱を防ぐためには日本の法制度のほうが優れていると言える。

ドイツの原理原則に固執する制度のフレキシビリティーのなさが露呈された一場面と批判されても仕方ないかもしれない。

１０．特許異議申立・特許無効訴訟における訂正を認めた上で取消・無効の判断をすることの可否

特許異議申立・特許無効訴訟において適法な訂正請求をした場合、異議・無効の判断は、その訂正後のクレームに基づいてなされることになる。このため、訂正後のクレームにおいて取消・無効の理由が解消していない場合は、当然取消審決・無効判決がなされることになる。しかし、訂正が認められたからといってその訂正が確定することはなく、訂正の確定はいかなる場合にも特許異議申立・特許無効訴訟の審決・判決の確定と同時となる[160]。なお、第1審において認められた訂正をその上級審において争えなくなる事態はあり得る。

抗告・控訴審における審理は、その不服申立の範囲でのみ行われるから、仮に第1審において特許権者が訂正の請求をし、その範囲で特許が維持された後、特許権者のみがその審決・

---

157 Benkard・前掲注 29 S.712

158 Schulte・前掲注 5 S.480

159 Schulte・前掲注 5 S.8

160 BGH GRUR 1965, 480 Harnstoff; BGH GRUR 1996, 757 Zahnkranzfraeser ; BGH GRUR 2004, 583 Tintenstandsdetektor

判決を抗告・控訴した場合で特許が付与された時点での広いクレームでの維持を求めた場合には、第1審で審理の対象となっていた訂正内容は審理対象とはならない[161]。

１１．審決・判決の主文

特許異議申立・特許無効訴訟における審決・判決には①請求棄却、②一部取り消し・無効、③全部取消・無効の三つがあるが、その審決・判決の主文は以下のように記載される。特許無効訴訟を例に紹介したい。

①請求棄却の判決主文

“請求を棄却する。”

②一部無効の判決主文

“特許第。。。。。号は、クレーム1-3の範囲でこれを無効とする。その余の請求を棄却する。”

これは、特許の一部のクレームが全体として無効となる場合の主文であるが、特許の一部のクレームが減縮された上で維持された場合の主文は以下のように記載される。

“特許第。。。。。号は、一部無効と判断されたことより、クレーム1-3が以下のような態様となる。

クレーム1.。。。。。

クレーム2.。。。。。

クレーム3.。。。。。

その余の請求を棄却する。”

なお、一部無効の判決主文については、様々なパターンが存在するため、すべての主文が上記のような態様をとるものでないことを申し添えたい。

③全部無効の判決主文

“特許第。。。。。号はこれを無効とする。”

なお、日本と異なり、訂正が認容されたか否かについては審決・判決の主文には記載されず、審決・決定の理由で言及されるだけである（Keukenschrijver裁判官の見解)。訂正が認容されなかった場合には、訂正前のクレームに基づいて審理・判断がなされる[162]。

１２．特許異議申立・特許無効訴訟の審決・判決の訂正の許否判断に関する部分のみについて不服申立を行う可能性について

特許異議申立においては、その審決に対して抗告をすることが可能である（ドイツ特許法第73条第1項)。これに対して、特許無効訴訟においては、その判決に対して控訴することが可能である（ドイツ特許法第110条第1項)。また、上で説明したように、訂正が認容されたか否かについては、あくまで審決・判決の理由で言及されるのみである。このように、特許異議申立・特許無効訴訟を問わず、その抗告審・控訴審で争いの対象となるのはあくまで特許の有効性についての判断であって、訂正の許否の判断については、あくまでもこれと合わ

161 Keukenschrijver・前掲注 68 S.148

162 Schulte・前掲注 5 S.1174

せて争うことが可能であるだけであって、それを単独で争うことはできない。

１３．訂正審判・特許異議申立・特許無効訴訟における審決・判決の一部確定の可能性について

日本では、複数のクレームを有する特許の複数のクレームについて無効審判を提起した場合、個々のクレームごとに無効審判が同時に継続し、その審決もクレーム毎に可分な行政処分として別個に確定すると考えられている。従って、審決後、審決取消訴訟請求期間内に、一部のクレームについて取消訴訟が提起されなかったときは、当該クレームにかかる無効審判の審決部分は確定する。また、取消訴訟の提起されなかった部分について審決中、訂正を認めるとの判断がなされていた場合には、訂正を認めた部分と審決部分は一体不可分的に確定する[163]。

この点、ドイツの文献において訂正審判・特許異議申立・特許無効訴訟における審決・判決の一部確定についての議論は皆無に等しかった。また、インタビューに応じてくれた法律事務所、Preu, Bohlig & Partnerは、訂正審判・特許異議申立・特許無効訴訟における審決・判決の一部確定なる議論はそもそもドイツにおいて当てはまらないと断言し、それは、**不利益変更禁止の原則**（reformatio in peius）の議論と混同したものではないかと話していた。訂正審判・特許異議申立における審決、または無効訴訟における判決の抗告人・控訴人は、被抗告人・被控訴人が附帯抗告・控訴をしてこない限り第1審の審決・判決を、自己に不利益な形で変更されることはない（**不利益変更禁止の原則**）。

例えば、特許異議申立手続において特許権者の予備的請求が認められて特許が維持されたものの、主位的請求が認容されなかったため、特許権者がそれに対して抗告した場合には、被抗告人が附帯抗告をしてこない限り、第1審において認められた予備的請求を認めた審決までをも取り消すことはできない[164]。より理解し易いのは訂正審判を考えた場合かもしれない。訂正審判において予備的請求は認められたものの、主位的請求が認められずに特許権者が抗告した場合、第2審である連邦特許裁判所は第1審においてすでに認められた予備的請求について取り消すことはできないということになる。

通常、予備的請求が主位的請求と比較した場合により減縮したクレームであることを考えると、予備的請求のクレームの範囲については有効であることが確定している意味において訂正審判・特許異議申立・特許無効訴訟の審決・判決が一部確定していると考えられなくもない。

他方、連邦最高裁のKeukenschrijver裁判官は、特許無効訴訟における判決の一部確定の可能性に肯定的な見解を述べている。Keukenschrijver裁判官はその著書において、特許無効訴訟の判決に対する控訴提起が判決の一部分に対するものであったとしても、第1審判決の確定遮断の効果は第1審判決のすべてについて生じるとしている（**控訴不可分の原則**）[165]。このことは判決がクレームの一部について先に確定することはあり得ないことを意味している。Keukenschrijver裁判官の述べている判決の一部確定というのは控訴の一部取り下げの

163 知財高裁平19（行ケ）10081号
164 BGH BIPMZ 90,131 Weihnachtsbrief
165 Keukenschrijver・前掲注 68 S.175

場合に生じる[166]。特許権者である控訴人がドイツ連邦最高裁における控訴審において広い範囲のクレームでの訂正請求から狭い範囲のクレームでの訂正請求に移行した場合には、状況によってではあるが、控訴の一部取り下げと認定される恐れがあり、その場合には、その後、広い範囲のクレームに基づく訂正の請求の主張をもはやすることはできないというのである[167]。

Keukenschrijver裁判官の意味する判決の一部確定とは、広い範囲のクレームと狭い範囲のクレームの間にあるそれまで特許によって保護されていた部分について無効が確定したという意味において使われていると推測される。狭い範囲のクレームが維持されるか否かについてはまだ判決が確定している訳ではないので、その（あるいはそれらの）クレームが最終的にどのような形で維持されるか、あるいは全体的に無効とされるかはその段階では不明確である。その意味で、日本におけるような訂正も特許の有効・無効も特定のクレームについて確定している一部確定とは本質的に意味が異なると考える。

上で論じた**不利益変更禁止の原則**についても同様であり、控訴人が不服申立をした部分については最終的な結論が出ていない以上、これも日本における審決の一部確定とは本質的に異なるものである。

結局のところ、ここでも**請求主義**の原則の影響が多分にあるような気がしてならない。6-6で論じたように**請求主義**という概念は、ドイツ特許庁・連邦特許裁判所を、①一連の訂正事項が、訂正要件を満たすか否かについて一体的に判断することを要求しているのみでなく、②取消・無効理由の判断においても一体的に判断することを要求していると考える。そうすると、主位的請求とそれぞれの予備的請求について審決・判決が確定することはあっても、主位的請求・予備的請求内の一部の訂正や特許の有効・無効が確定することはあり得ないのではないか。一部の訂正が訂正要件を満たさなかったり、特許の一部にでも無効の理由が残っているだけで、無効訴訟を提起されたクレームすべてが無効と判断され、それに対する控訴によって生じる第1審判決の確定遮断の効果も第1審判決のすべてについて生じるからである。

特許異議申立手続において同様に考えられるかについては記載が見つからなかったが、ドイツ特許法第80条第4項が抗告の一部取下を明文で規定しており、その範囲で上訴の手段は失われる[168]とされる。従って、連邦特許裁判所において広い範囲のクレームでの訂正請求から狭い範囲のクレームでの訂正請求に移行した場合には、特許無効訴訟におけるのと同様、抗告の一部取り下げと認定される恐れはあると考えられる。

訂正審判においては、上級審である連邦特許裁判所において請求を判決があるまで取り下げることができる[169]。訂正審判の請求を連邦特許裁判所において取り下げた場合には、特許庁の審決はその効力を失う（ドイツ民事訴訟法第269条第3項第1号）。従って、特許庁における第1審において狭い範囲のクレームでの訂正が認められ、何らかの理由で広い範囲のクレームでの訂正が認められなかった場合で特許権者がこれに対して抗告し、後に訂正審判の請求そのものを取り下げた場合、クレームは訂正審判請求前の状態に戻ることになる。結果、訂正審判においては、Keukenschrijver裁判官の言う一部確定の議論は当てはまらないこと

166 Keukenschrijver・前掲注 68 S.175
167 Keukenschrijver・前掲注 68 S.203
168 Schulte・前掲注 5 S.1028
169 Schulte・前掲注 5 S.1027

になる。

１４．訂正の効果

訂正審判において訂正が認容され、また特許異議申立・特許無効訴訟において特許が一部取消・一部無効と判断されると、その訂正は遡及的効果を有する[170]。特許と特許出願の効果は減縮された部分については最初から生じなかったことになる[171]。訂正審判と特許異議申立における訂正については、訂正後の特許請求の範囲とそれに基づいて変更された発明の詳細な説明及び図面が特許公報において公開される（ドイツ特許法第61条第3項第2文；第64条第3項第4文）のに対し、特許無効訴訟における訂正では、新たな特許公報は発行されない[172]。この場合は、判決の理由が、もう当てはまらなくなった発明の詳細な説明の部分の代わりとなる[173]。しかし、一般公衆の利益を考えるならば、特許無効訴訟における特許の一部無効でも特許異議申立における特許の一部取消の場合と同様に訂正後の特許請求の範囲とそれに基づいて変更された発明の詳細な説明を特許公報において公開すべきであろう[174]。なお、現在の実務では、規定は存在しないものの、特許無効訴訟における特許の一部無効の際に新たな特許公報が発行されている[175]。

１５．明細書の束について

ドイツにおける訂正審判や訂正の請求は、**請求主義の原則**からクレームごとではなく一体的に判断され確定する。訂正されたクレーム、詳細な説明・図面については新たな特許公報が発行されるが、これは訂正事項をすべて含んだ完全な特許公報か追加紙面という形をとる[176]。なお、実務的には、訂正事項をすべて含んだ完全な特許公報（geaenderte Patentschrift）が発行されているとのことである（ドイツ特許庁Dr. Seidl氏見解）。

１６．特許無効訴訟と訂正の請求についての法改正

ドイツにおいては、特許法の簡素化および近代化を目的とする法律（Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts）が2009年10月1日に施行された。本改正により、現在まで平均4年以上を要していた特許無効訴訟に対しての控訴審をその半分の期間に短縮することが期待されている。その改正の中心部分をなしているのはドイツ改正特許法第117条であり、特許無効訴訟における控訴審の役割が、完全な事実審から連邦特許

---

170 Schulte・前掲注 5 S.484, 972
171 Schulte・前掲注 5 S.484
172 Schulte・前掲注 5 S.482
173 BGH GRUR 79,308(I2a) Auspuffkanal fuer Schaltgase；64,196(I3a)MischmaschineI
174 Schulte・前掲注 5 S.482
175 MittDPMA Nr.13/03 BIPMZ 03,353
176 特許異議申立についてはSchulte・前掲注 5 S.957；訂正審判についてはSchulte・前掲注 5 S.975）

裁判所の誤りのコントロール・是正にシフトすることになる[177]。従って、連邦最高裁は、連邦特許裁判所における事実認定の完全性･正確性に具体的根拠に基づく疑義が生じない限り、連邦特許裁判所の事実認定に拘束されることとなる[178]。

また、改正に伴い、連邦最高裁における訂正の機会も大幅に制限されることとなった。連邦最高裁において更なる訂正の請求を行えるのは、無効訴訟請求人が同意した場合または連邦最高裁がその訂正が事の解決に寄与する（sachdienlich）と判断した場合のみである（ドイツ改正特許法第116条第3項第1号）。

今後、特許無効訴訟と訂正の請求がどのように運用されるかは、改正法が、2009年9月30日以降に連邦特許裁判所に提起された特許無効訴訟にのみに適用されることから[179]、まだ時が経つのを待たなければならない。2010年12月初旬にKeukenschrijver裁判官をインタビューした段階では、まだ改正法が適用される事例は連邦最高裁に一件も係属していないとのことであった。

１７．おわりに

ここまでドイツの訂正制度について説明してきたが、最後は若干の問題提起をして終わりたいと思う。今回、ドイツの訂正制度について勉強する機会をいただき、改めてドイツの法制度というのは基本理念・基本原理を大事にする制度であると強く感じた。ドイツ特許庁とドイツ連邦特許裁判所（EPOも）を支配する手続法上の原則である**請求主義、処分主義、職権探知主義**は、訂正制度のみでなく、特許侵害訴訟を除くすべての場面においてドイツ特許法の解釈において考慮されるからである。ドイツの特許法は日本の特許法の母法とされているが、**職権探知**は別として、**請求主義、処分主義**について論じている日本の文献を筆者は知らない。

また、特許侵害訴訟と特許無効訴訟のダブル・トラック制度においては、これもドイツ法上の基本原理である行政処分の公定力を理由に、特許権の侵害を判断する裁判所は、特許庁が特許を付与した範囲（文言侵害の範囲）については有効であることを前提に特許権の侵害を判断しなければならいこととなっている。日本も当初はこのダブル・トラック制度を採用していたが、いつからか裁判所は公知事実除外説（実施例要旨説）[180]や権利濫用論[181]などを持ち出し文言侵害の範囲全体を有効とみなさなくなり、それがきっかけとなってキルビー判決が生まれ、結局は特許法第104条の3第1項への導入につながった。

さらに、ドイツでは進歩性の判断においても、間接事情（セカンダリー・コンシデレーション）という事実を考慮した判断がなされているが[182]、日本も当初は間接事情を考慮していたものの[183]、現在そのような判例・裁判例は見当たらない。

---

177 Keukenschrijver・前掲注 68 S.229
178 Keukenschrijver・前掲注 68 S.229
179 Keukenschrijver・前掲注 68 S.8
180 最高判昭 39. 8. 4. 民集 18 巻 7 号 1319 頁
181 名古屋地判昭 51.11.26 判時 852 号 95 頁
182 永らく未解決であった課題を考慮したものとして BGH BIPMZ 73,257,259 1Sp Herbicide など、多くの判例が存在する
183 発明の不実施という間接事情を考慮したものとして昭和 12 年 3 月 25 日発行　大審院判決全集 36 頁；

事案の判断において原理原則に従うことや進歩性判断において事実を考慮することは、特許庁・裁判所が原理原則や事実に拘束されることに他ならない。

しかし、日本では特にここ十数年、この拘束が弱められた結果、裁判所の判断における自由度が増し、その結果判断における安定感を欠いたのも事実である。

ダブル・トラックの崩壊、進歩性判断の厳格化そして最近の緩和などはその良い例である。

このような安定感のない運用は、企業にとっては使いづらく、決して日本の国内産業の発達に資するとも思えない。ドイツ企業の中にも、日本のこの運用における不安定さから、日本での特許出願の数を絞るか見合わせているところさえある。

日本とドイツに共通しているのは両国ともに資源のない国であり、そのため知的創造への依存度が高い点である。そのような国の産業が発展するためには、①特許についての特許庁・裁判所の判断の安定は最重要課題であり、さらに②発明の保護（発明の利用に対し）に重きを置いた制度作り・運用を心がけるべきではないだろうか。

しかし、原理原則などによる裁判所の縛りがあってないようなものとなっている現在、特許庁・裁判所の判断の安定は裁判官の自主性に依存してしまっているため、多くは望めない状況にある。

他方、発明の保護に重きを置くという点では、訂正制度との絡みで言えば、主位的請求・予備的請求を認め、さらには特許庁・裁判所がどの範囲で特許を維持できるかについて心証を開示するなど、特許権者に必要以上に特許権を限定させない運用を行うべきではないか。さらには、インエスケーパブル・トラップ問題についてもディスクレーマーによる救済という手法も公正の観点から導入を検討すべきである。

今後の動向に期待したいものである。

以　上

Ⅲ．欧州特許庁

中村合同特許法律事務所　弁理士
田代 玄

１．制度概要

1-1　概要

欧州特許庁（EPO）においては、異議申し立て手続（1-2 参照）の中で特許の訂正ができるほか、異議申し立て手続が係属していないときに、自発的にクレームの減縮（limitation）又は取消（revocation）を請求することができる（2-2 参照）。

異議申し立て手続における訂正においても、また自発的な減縮手続においても、複数の訂正案を提出することが可能である（2-2-1 及び 3-1 参照）。

異議申し立て手続における決定は特許権者が提出した「クレームセット」を単位として一体的になされ（2-2-2 参照）、クレームごとになされることはない。また、自発的な減縮手続においても、訂正したクレームを含むすべてのクレーム、明細書及び図面を含む特許全体として減縮が認められるのであって、一部のクレームのみについて減縮が認められることはない（3-3 参照）。

異議申し立て手続及び減縮手続における訂正では、クレームの訂正に合わせて明細書の記載も訂正することが求められる（2-3-1 及び 3-1 参照）。

1-2　異議申し立て（Opposition）の請求

欧州特許庁の異議部（Opposition Division）に対して異議申し立て（EPC 第 99-105 条）を行い、特許権の取消を求めることができる。異議申立書において、異議申立人の意思は、例えば「特許第 XX 号の取り消し（revocation）を求める。」のように表現される。

また、上記に対して、特許権者は異議部に対して答弁書を提出することができる。その際、特許権を訂正後のものに基づいて維持することを求めることができる（EPC 第 101 条(3)）。

異議部は、特許されたクレーム、又は、特許権者が提出した場合は訂正クレームに基づいて、異議申し立ての理由があるかどうか審理を行う。

1-3　クレームの減縮手続

特許権者は、クレームの減縮（limitation）又は取消（revocation）を請求することができる（EPC 第 105 条 a、規則 92）。この請求は、特許付与後、異議申し立て手続中を除いていつでもすることができる（EPC 第 105a 条(1)、(2)、規則 93(1)）。請求は、欧州特許庁の審査部（Examining Division）に対して行う（規則 91）。

なお、クレームの拡張を請求することはできない（規則 95(2)、EPC 第 123 条）。

特許権者は、訂正の対象、理由、サポートを示し（規則 92(2)）、特許書類（明細書、クレーム、図面等）の完全なセットを提出する必要がある（規則 94(2)(d)）。

記載の明確化のみを目的とした訂正は認められない。しかしながら、例えば新規性違反、進歩性違反の瑕疵が存在する可能性のある場合には、その瑕疵を解消することを目的として不明確とされる可能性のある用語を減縮することによって、結果として記載を明確にすることは可能である。

訂正の許可を求める請求人の意思は、例えば下記のように表現される。

- 減縮（limitation）の請求：「特許第 XX 号を、添付の訂正書類（特許請求の範囲、明細書、図面）のとおりに減縮することを求める。」
- 取消（revocation）の請求：「特許第 XX 号の取り消しを求める。」

２．特許の有効性を争う手続の中で行われる訂正

2-1　訂正案の提出

異議申し立ての審理の中では、EPC 第 100 条に規定する異議申し立て理由によって必要とされる訂正であることを条件として（規則 80）、クレームのみならず、明細書、図面についても訂正をすることができる（EPC 第 101 条(3)、規則 79(1)）。

異議申立の審理においてクレームを訂正する場合、特許権者は、訂正をするクレームのみならずすべてのクレームを記載した「クレームセット」を訂正案として提出する。また、特許権者は、複数のクレームセットを提出することが可能であり、その場合は、提出したいずれかのクレームセットに基づいて特許権の維持を求めることとなる。

複数のクレームセットを提出するときは、特許権が維持されるクレームセットとして特許権者が希望する順に、主位的請求（Main Request）、次いで、予備的請求（Auxiliary Request）I、II、、、等と表示する。通常、希望順は権利範囲の広いクレームセットの順となる。

異議申し立ての制度上、提出することができるクレームセットの数に制限はない。従って、特許権者が希望する限り、理論上はいくらでもクレームセットを提出することが可能であり、異議部も原則としてそれらを含めて審理をしなければならない。しかしながら、審理手続の経過の中で、極端に遅い時期に提出したりするなど、制度を濫用すると異議部が判断した場合などは、提出が認められない場合もある[184]。また、不必要に多いクレームセットを提出した場合にも、提出が認められない場合がある[185]。

このように、欧州特許庁の異議申し立て手続は「クレームセット」を単位として特許権を「維持」できるかどうかを審理するものであるため、1 つのクレームにでも瑕疵があれば特許権は維持されない、という制度の下、複数のクレームセットを提出することによって権利を維持できる「妥協点」を探ると共に、特許権者を適切に保護することを可能とするものである。

2-2　訂正案及び特許の有効性の審理

184 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
185 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

2-2-1　訂正要件

異議申し立て手続において、申立人が申し立てた異議理由を解消するための訂正でなくても、訂正を行うことができる（規則 80）。ただし、EPC 第 100 条に規定する異議申し立て理由の解消に必要とされる訂正であることが条件とされる。

なお、EPC 第 100 条に規定する異議申し立て理由は具体的には以下のとおりである。

(a) 第 52 条～第 57 条の規定に基づいて特許できないものであること。（発明に該当しない、特許性の例外、新規性、進歩性、産業上利用）

(b) 実施可能要件違反

(c) 新規事項追加

ここで、記載の明確性違反（lack of clarity）、サポート要件違反（lack of support）、単一性違反（lack of unity）は異議理由とはなっていない。従って、例えば記載を明確化することのみを目的としてクレームを訂正することはできない。ただし、この制限は特許された文言のままのクレームに対してする訂正にのみあてはまり、異議申し立て手続中に既に訂正をしたクレームをさらに訂正をする場合には適用されない[186]。

上記は、クレームの訂正を行うこと自体が認められるための要件であり、最終的に訂正が認められるためには、訂正後のクレームセットに基づいて、単一性を除く EPC のすべての特許要件（新規性、進歩性含む）を満たす必要がある（EPC 第 101 条 (3)）。

特許権者は、異議申し立て手続のいずれの段階においても、特許権の維持を求めるための 1 又は複数のクレームセットを提出することが可能であり、制度上の時期的な制限は存在しない。

この点は、日本の無効審判において、訂正の請求が答弁書提出期間及び他の特定の期間に制限されているのとは対照的であり、欧州特許庁の異議申し立て手続では、審理の内容を勘案しながら新たなクレームセットを提出するなどし、特許権者が比較的柔軟に対応することが可能であるといえる（例えば、口頭審理（oral proceedings; EPC 第 116 条）の際に初めて訂正案を提出することも可能である）。従って、特許権者は、新たな訂正クレームを審理対象とする必要がある場合は、新たなクレームセットを提出してそれに基づいた審査を行うよう求めればよく、提出済みの訂正クレームの変更・取下げ等を行う必要はない。ただし、不必要に多い訂正案を提出することや、異議申し立て手続の非常に遅い段階で、明らかに認められないような訂正を求める（規則 116(2)、Guidelines E-III, 8.6 等）など、制度の濫用となる場合、異議部は訂正案の提出を認めないとすることができる。なお、審判手続（appeal procedures）においても、特に口頭審理(oral proceedings)が設定された後に訂正案を提出された場合なども同様である。

2-2-2　審理の進め方

異議部は、当事者の請求（request）を全体として決定をしなければならない（EPC 第 101 条 (2), (3)、第 105 条 b (2)）。通常、特許権者が請求（提出）していないクレームに基づいて特許を維持するという決定をすることはできない（EPC 第 113 条 (2)）。

異議申し立て手続において、異議部は、スペルミス等の明らかな誤記の修正等に関するものに限り、特許権を維持できると考えるクレームの文言を示唆することができる（規則

186 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

82(1))。特許権者が自発的にクレームの減縮（limitation）を行う場合と異なり、異議申し立ては当事者系の審理であるため、上記の範囲を越えて、一方の当事者である特許権者側に加担するような提案（例えば、クレームを削除する訂正など）をすることはできない。

上記のとおり、欧州特許権に対する決定は、特許権者が提出したクレームセット等の書面に対してのみ行うことができる（EPC 第 113 条(2)）。例えば、特許権者が提出したクレームセット中のクレームの 1 つに記載の発明のみに、新規性又は進歩性を有しない、又は、他の瑕疵が存在した場合であっても、「訂正したクレームセットに基づいて特許権の維持を求める」との特許権者の請求が全体として認められず、従って特許権の全体が取り消される。

異議申し立て手続において、当事者のいずれかが請求をすれば口頭審理が行われる。口頭審理に先立って、異議部は、申立人が示した異議申し立て理由と、特許権者によるいずれかの請求に基づいて特許権の維持が認められるかについて、予備的、かつ拘束力のない見解を示す（規則 116 (1)）。予備的見解において、いずれかの異議申し立て理由に基づいて特許権の維持ができないと判断される場合、異議部は、特許権者に対して、書面を提出する機会を与え、かつ、そのための期間を指定する（規則 116 (2)）。ここで、前述のとおり、異議部は、特許の維持が可能と考える特定のクレームの文言等を示唆することはできない。なお、特許権者は、異議部の要請に応じなくてもよく、また、別の訂正案を提出することも可能である。

上記のとおり、特許権者が提出した複数のクレームセットに対して審判官の心証が得られるため、口頭審理は特許権者にとって有効かつ重要な手続である。

2-3　EPO による決定とその確定

2-3-1　　決定のなされ方

欧州特許庁における異議申し立て手続の決定は、以下のいずれかのようなものとなる。

(i)「The patent is revoked（特許権を取り消す）」。（EPC 第 101 条 (2)）

特許権全体が取り消される場合。即ち、特許権者が提出したクレームセットのすべてが、少なくとも一部のクレームに瑕疵を含むため、いずれのクレームセットに基づいても特許権が維持できないと判断された場合。

(ii)「Opposition is rejected（異議申し立てを棄却する）」（EPC 第 101 条(2)）

特許されたクレーム、明細書等に基づいて、異議申し立て理由が存在しないと判断された場合。即ち、クレーム、明細書等は訂正されない状態のまま。

(iii)「The patent is maintained as amended（訂正後のものに基づいて特許権を維持する）」（EPC 第 101 条(3)）

特許権者の提出したクレームセットのいずれかが異議申し立て理由を含まないものであるため、そのクレームセットに基づいて特許権の維持を認める場合。

上記のとおり、(i)の場合はいずれのクレームセットへの訂正も認められないため、特許が取り消される場合には、訂正のみが単独で認められることはない。従って、異議申し立ての手続において、訂正を認めたうえで取消しという事態はあり得ない。異議申し立て手続中に行う訂正は、(iii)の場合にのみ、権利が維持される状態の訂正クレーム、明細書及び図面を

含む特許権全体として認められる。

特許権者が提出した訂正クレームに従って審査がされ、特許権が最終的に維持される場合は、特許権者が提出したそのままの形式で認められる。独立クレームを削除する場合は、それに従属するクレームを、引用形式でない形に書き換えたものを提出する。また、クレームを削除する場合、クレーム番号が連続するようにクレーム番号をずらす訂正をする必要がある（EPC 第 84 条)。

なお、上述のとおり、特許権が維持される場合は、特許権者が提出した訂正クレームのとおりの形式で認められるため、改めて従属クレームを独立項へと書き下したり、その適否について審査するという過程は存在しない。また、クレームの訂正に合わせて明細書の記載も訂正することが求められる（規則 95(2) 、EPC 第 84 条)。なお、クレームの訂正に伴って、それまで発明の実施例であったものが比較例や参考例に変わるような場合にも、当該記載を修正することが望ましいが、その対応は審査官によって異なる[187]。

異議部は、異議手続の決定文にはその理由（訂正が認められる理由＝異議理由が存在しない理由）を十分に示さなければならない。異議部の決定がなされると、異議申し立て手続は終了し、不服のある場合は、審判部に対して審判を請求する。

2-3-2　EPO による決定とその確定

異議部が行った決定の全体に対してのみ審判請求を行うことが可能であり、決定の一部についてのみ審判請求をすることはできない。従って、異議申立の訂正の許否判断に関する部分についてだけ、不服の申立てを行うことはできない。審判請求がされた場合は、異議部の行った決定の一部が確定することはない。即ち、審判請求がされた場合は、その前に決定の内容は何も確定しない[188]。また、決定の一部について取消しを求める審判を請求することはできない。

審判部は、異議部の行った決定が EPC の規定に基づいて妥当であったか否かを判断する。その際、更なる訂正クレームセットの案を提出することが可能である。異議部での審査と同様、訂正クレームセット案の提出に規則上の時期的な制限はないが、審査の非常に遅い段階で提出した場合などは異議部は訂正案の提出を認めないとすることができる。

なお、異議部の決定が「The patent is maintained as amended（訂正後のものに基づいて特許権を維持する)」というものであった場合は、特許権者及び異議申立人の双方が審判を請求することが可能である。この場合、特許権者は、自らも審判を請求していることを条件として、異議部で維持されたクレームセットよりも技術的範囲の広い訂正クレーム案（ただし、特許時の技術的範囲よりも広くすることはできない）を提出することができる。異議申立人のみが審判を請求し、特許権者が審判請求をしなかった場合には、審判手続では、異議部で維持されたクレームセットから技術的範囲を減縮する訂正しか認められない。

審判部は、異議部での手続と同様、当事者の一方である特許権者側に加担する形で訂正を提案することはできない。

また、特許の有効性についての決定を審判部自らが行うことが可能である（EPC 第 111 条(1))。

187 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
188 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

３．特許権者が自発的に行うことのできる訂正手続

取消（revocation）は、特許権全体の取消を求めるものであり、クレーム、明細書等の訂正をすることはできない。以下、別途記載しない限り、減縮（limitation）について説明するものとする。

3-1　訂正案の提出

付与後のクレーム減縮手続において、規則 95(2)を満たすことを条件として、明細書、図面について訂正をすることができる。

(a) 訂正の前後でクレームが対応して減縮されていること、

(b) 訂正後のクレームが明確で、明細書によってサポートされていること、

(c-1) 新規事項を追加するものではないこと、

(c-2) 権利範囲を拡張するものではないこと。

減縮又は取消の手続において、明細書や図面の訂正は状況に応じて行う（規則 92(2)(d)参照)。

クレームの訂正に合わせて明細書の記載も訂正することが求められる（規則 95(2)、EPC 第 84 条)。なお、クレームの訂正に伴って、それまで発明の実施例であったものが比較例や参考例に変わるような場合にも、当該記載を修正することが望ましいが、その対応は審査官によって異なる[189]。訂正は、特許権者が訂正書類を提出する。審査官は実体的な訂正を示唆することはできない。しかしながら、異議申し立て手続とは異なって査定系の審理であるため、審査官との通信の過程で審査官の考えを把握できることもあるようである。

訂正の主位的請求（main request）が認められない場合に備えて、予め複数の訂正案（予備的請求 auxiliary requests)を提出することを特許権者に認めていている。異議申し立て手続中に行う訂正と同様、提出できる訂正案の数に制度上の制限はない。

異議申し立ての手続と同様、特許権者が提出した訂正クレームに従って審査がされる。従って、独立クレームを削除する場合は、それに従属するクレームを、引用形式でない形に書き換えたものを提出する。また、クレームを削除する場合、クレーム番号が連続するようにクレーム番号をずらす訂正をする必要がある。

なお、減縮の手続において、技術範囲的に減縮したうえで、クレームの数を増やす訂正を行うことについて特に禁止する規定は存在しない[190]。

3-2　訂正案の審理

3-2-1　訂正要件

審査部は、クレームの訂正案について、新規事項追加の禁止（EPC 第 123 条(2))、欧州特

189 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

190 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

許を拡張する訂正の禁止（EPC 第 123 条(3)）、クレームの明瞭性（clarity）・明細書によるサポート要件（EPC 第 84 条）について審査を行う（規則 95(2)）が、一方、減縮後のクレームが新規性・進歩性を充足するものであるかについての要件については審査しない。

減縮の手続において新規性・進歩性の要件が含まれていないのは、クレーム減縮の要件を主に形式的なものとすることによって安価かつ簡潔な手続とすることを目指したものであり、複雑となり得る新規性・進歩性の要件の判断は専ら異議申し立ての中で審理することとしたものである[191]。従って、特許の有効性の確認を求めるという側面では完全ではない。

なお、減縮手続の一環として、訂正とは別に、「correction」の手続によって明確な誤記を修正することが認められている。

3-2-2　審理の進め方

クレームの減縮手続が認められないと判断される場合、審査部は、特許権者に対し、期間を指定して特許権者に不備の修正を求めることが規定されている（規則 94）。

上記の通知に対して、特許権者は、通常の審査と基本的に同様に応答することができる。前述のとおり、提出できる予備的請求の数に制限はないものの、審査の途中からあまりに多くの予備的請求がなされると、減縮手続の特徴である迅速な審査が害されるので欧州特許庁としてはあまり好ましく考えていないようである。

欧州特許庁におけるクレームの減縮手続の審理には以下のような特徴がある。

(i) 審査官の心証の開示が十分になされ、「examination report」において理由が説明される。

(ii) 審理の最終段階で口頭審理が行われ、審査官 3 人の合議体によって審査される（EPC 第 116 条）。従って、口頭審理の際にも審査官の心証について理解するこが可能である。なお、減縮手続において審査官は訂正の提案をすることが可能であるが、特許権者は必ずしも従わなくてもよい。

(iii) 特許権者は、審査官に予備的な見解を求めることもできる。

(iv) 減縮手続におけるインタビューについては、主に口頭でのやりとりとなり、また、対応するのは合議体の審査官のうちの一人のみとなることから、欧州特許庁としては好ましく考えていないようである。

3-3　EPO による決定とその確定

訂正したクレームを含むすべてのクレーム、明細書及び図面を含む特許全体として減縮が認められるのであって、一部のクレームのみについて減縮が認められることはない。

審査部の決定に不服がある場合は、審判部に対して審判請求を行うことができる。ただし、審査部が行った決定の全体に対してのみ審判請求を行うことが可能であり、決定の一部についてのみ審判請求をすることはできない。審判請求がされた場合は、審査部の行った決定の一部が確定することはない。従って、決定の一部について取消しを求める審判を請求することはできない。

審判部は、審査部の行った決定が EPC の規定に基づいて妥当であったか否かを判断し、

191 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

訂正の許否についての決定（訂正を認めるべきとの決定）を自らが行うことができる（EPC第111条(1)）。

ただし、減縮は形式的な手続を念頭とした制度であり、また審査部での審査で減縮が認められなかったとしても、再度請求を行うことが可能であるため、わざわざ費用のかかる審判請求を行う理由に乏しい。実際に審判部が減縮について決定をしたという事例は無いようである[192]。

仮に審査部の決定に対して審判請求をすることを想定した場合、審査部で認められなかったクレームセットへの訂正を認めることを請求するのであるから、通常は更なる訂正案は提出しない。仮に別のクレームセットへの訂正を求めるのであれば、前述のとおり、審判部に対して再度減縮を請求することにより行う。

以　上

[192] 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

Ⅳ．英国

中村合同特許法律事務所　弁理士
山崎 一夫

１．制度概要

1-1　概要

英国においては、特許の有効性が争点とされ得る手続（1-1 参照）の中で特許の訂正ができるほか、かかる手続が特許庁又は裁判所に係属していないときにも、自発的に特許の訂正をすることができる（1-2 参照)。

前者の訂正においては、複数の訂正案の提出が認められるか否かについて規定されていないが、複数の訂正案が容認された事例は存在する（2-1-2 参照)。一方、後者の訂正においては、複数の訂正案を提出することは認められないとされており、その理由は、手続中に再度訂正案を提示できることに加えて、仮に訂正案が認められなかったとしても、再度、訂正の請求ができるためとされている（3-1-2)。

訂正案が複数の訂正事項を含んでいる場合、特許の有効性が争点とされる手続においても、また特許権者が自発的に行う訂正手続においても、決定は訂正事項ごとではなく一体的になされる。

クレームが訂正される場合、特許の有効性が争点とされる手続においても、また特許権者が自発的に行う訂正手続においても、クレームに対応する詳細な説明の記載を訂正して、訂正後のクレームと詳細な説明の記載を一致させる必要がある。

1-2　特許の有効性が争点とされ得る手続

1-2-1　特許の有効性が争点とされ得る手続とは

特許の有効性が争点とされ得る手続には、英国特許法第 72 条の特許の取消手続以外に、特許の侵害争訟手続（英国特許法第 61 条)、出願公開により生じる権利の侵害争訟手続（英国特許法第 69 条）などが含まれる（英国特許法第 74 条（１))。

1-2-2　英国特許法第７２条の特許の取消手続

特許の所有者を含む何人も、特許庁（UKIPO）又は裁判所に対して、特許の取消を請求することができる。特許の取消の請求書において、請求人の意思は、例えば「特許第〇〇号の取消しを求める。」のように表現される。取消の理由としては、新規性・進歩性欠如のほかに、いわゆる実施可能要件・サポート要件違反や、補正によって新規事項が追加されたこと、特許後の訂正によって権利範囲が拡大されたことなどがある。

特許の取消を請求できる裁判所としては、Patents County Court 及び Patents Court がある。なお、Patents Court は、特許庁及び Patents County Court での特許の取消手続の決定に対する上級判断機関でもある。取消手続を特許庁に対して行うか、又は裁判所に対して行うかで、コスト及び審理期間が異なる。特許庁（3 万ポンド以内、3～6 ヶ月)、Patents County

Court（10 万ポンド以内、4～9 ヶ月）及び Patents Court（25 万ポンド以上、9～18 ヶ月）の順にコストは高くなり、また審理期間も長くなる。

特許権者は、特許の取消の請求に対して、反対陳述書（counterstatement）を提出して異議を申し立てる（contest）ことができる。反対陳述書において、特許権者は、明細書（specification）の訂正（amendment）を提案することができる（英国特許法第 75 条）。

1-2-3　特許の有効性が争点とされ得る手続における訂正の請求

特許権者は、特許の有効性が争点とされ得る手続において、特許庁又は裁判所に対して明細書の訂正を請求することができる（英国特許法第 75 条）。特許の有効性が争点とされ得る手続が係属中である場合、英国特許法第 27 条に基づく明細書の訂正（特許付与後に自発的に行うことができる訂正）の請求はできない（英国特許法第 27 条（2））。なお、特許の侵害争訟手続などにおいては、実際に特許の有効性が争点とされていない場合であっても、特許権者は明細書の訂正を請求することができる。

1-3　特許権者が自発的に行うことができる訂正の手続

特許権者が、特許付与後に自発的に行うことができる明細書の訂正手続には、英国特許法第 27 条に規定される明細書の訂正と、英国特許法第 117 条に規定される特許及び出願に存する過誤の訂正がある。前者は、日本の訂正審判に相当する手続であり、特許の有効性が争点とされ得る手続が特許庁又は裁判所に係属中であるときは請求することができない。一方、後者は、過誤又は誤記などの明白な誤りに対して認められる手続である。

1-3-1　英国特許法第２７条に規定される訂正の請求

特許権者は、特許付与後に、自発的に明細書の訂正（amendment）を請求することができる。この請求は、日本の訂正審判に相当する手続であり、特許の有効性が争点とされ得る手続が特許庁又は裁判所に係属中であるときは請求することができない。

特許権者は、請求書において、訂正案を明示するとともに、訂正理由を記載しなければならない。この訂正の請求は、新規性・進歩性欠如の瑕疵を是正するためにするもののほかに、不明確な記載を明確にするためにするものであってもよい。訂正理由において、特許権者は、訂正案により新規性・進歩性欠如が是正されていること、あるいは記載が明確となったことを十分に説明する必要がある。

明細書の訂正の請求において、請求人の意思は、「英国特許法第 27 条に基づく訂正の申し出（Proposal to amend under s27）」と表現される。具体的には、″Proposal to amend under s27″の件名で litigationamend@patent.gov.uk 宛に、訂正案及び訂正理由を記載したテキストを添付して送信することとされている。

1-3-2　英国特許法第１１７条に規定される訂正の請求

特許権者は、特許付与後に、自発的に明細書の過誤の訂正（correction）を請求すること

ができる（英国特許法第 117 条)。この請求は書面によるものとされており、特許権者は、この請求において、訂正案を明示しなければならない。訂正の目的としては、明白な過誤又は誤記の訂正のほか、明細書における過誤又は誤記が電子様式に変換する際に生じたものであるか、電子通信の際に生じたものである場合の過誤又は誤記の訂正も含まれる。前者の場合には、過誤又は誤記であることが明白でなければならない（すなわち、原明細書においてそれ以外のことが何ら意図されていないことが直ちに明らかでなければならない)。一方、後者の場合には、過誤又は誤記が電子様式に変換する際に生じたものであること、電子通信の際に生じたものであることを証明する証拠（例えば、元の文書）が必要である。また、英国特許法第 117 条に規定される訂正は、請求されなくとも、長官の判断で行うこともできる。

２．特許の有効性が争点とされ得る手続の中で行われる訂正

2-1　訂正案の提出

2-1-1　訂正の対象にできる文書

特許権者は、特許の有効性が争点とされ得る手続において、特許庁又は裁判所に対して明細書の訂正を請求することができる（英国特許法第 75 条)。明細書（specification）には、詳細な説明（description）のほか、クレーム、及び詳細な説明又はクレーム中で参照される図面が含まれる（英国特許法第 14 条（2）(b))。したがって、図面は明細書の一部であり、訂正の対象となり得る。このことは、手続が裁判所に係属している場合でも、特許庁に係属している場合でも、同じである。

2-1-2　複数の訂正案の提出

英国特許法においても、規則においても、複数の訂正案を提出することができるかどうかに関しては、何ら規定されていない。したがって、複数の訂正案の提出を容認するかどうかは、特許庁又は裁判所の裁量に委ねられており、特に決まった実務もないようである。複数の訂正案が提出される事案はまれであるが、事件番号 BL　O／214／10（2010 年 7 月 1 日決定）は、複数の訂正案が提出され、特許庁がそれを容認した数少ない事案の 1 つである。この事案では、第 1 セット（Principal Request)、第 2 セット（First Auxiliary Request）及び第 3 セット（Second Auxiliary Request）の 3 つの訂正案が提出されている。そして、特許庁は、第 1 セットから順に特許性を判断している。

2-1-3　訂正クレームの記載

独立クレームを削除する場合には、それに従属するクレームを、独立クレームとして書き換える必要がある。これは特許権者によって行われる。

一部のクレームを削除することによってクレームの番号が連続しなくなった場合には、クレームの番号が連続するようにクレームの番号を訂正しなければならない。

クレームが訂正される場合には、それに対応する詳細な説明（description）の記載を訂正して、訂正後のクレームと詳細な説明（description）の記載を一致させる必要がある。した

がって、訂正前にはクレームに記載された発明の実施例であったものが、訂正によってもはやクレームに記載された発明の実施例ではなくなった場合には、そのような実施例は一般に削除される。なお、削除する代わりに、参照例や比較例などとすることも可能である。

2-1-4　その他

特許の有効性が争点とされ得る手続において、特許権者が明細書の訂正案を提出するにあたっては、実際に特許の有効性が争点とされている必要はない（英国特許法第 74 条（8））。したがって、特許の取消手続においては、取消理由の対象となっていないクレームについても訂正することが可能であり、また侵害訴訟においては、特許の有効性が争点とされていない場合であっても、クレームを訂正することができる。

2-2 特許庁・裁判所による審理

2-2-1　訂正の要件

英国特許法第 75 条に基づいて請求される明細書の訂正は、新規事項を追加するものではないこと、及びその特許の保護範囲を拡張するものではないことが要件として求められる（英国特許法第 76 条（3））。

取消手続が特許庁に係属している場合、明細書の訂正が請求されると、訂正案が公告され、訂正案が新規事項を追加するものであるかどうか、及び特許の保護範囲を拡張するものかどうかに関しての異議を一定期間受け付ける。審査官は、異議申立期間経過後に、異議申立があった場合にはそれを考慮して、訂正案が新規事項を追加するものであるかどうか、及び特許の保護範囲を拡張するものかどうかを審理し、訂正案が一応容認できる（prima facie allowable）かどうかについての見解を報告する（予備的精査）。審査官は、この段階では申し立てられた無効理由を解消しているかどうかを検討することはしない（MOPP[193] 72.11）。

一方、取消手続が裁判所に係属している場合、明細書の訂正の申立書を裁判所に提出するとともに、特許権者は該申立書を特許庁へも送付しなければならない（民事訴訟規則 63.10（2））。明細書の訂正が送付されると、訂正案が公告され、訂正案が新規事項を追加するものであるかどうか、及び特許の保護範囲を拡張するものかどうかに関しての異議を一定期間受け付ける。異議申立期間経過後に、異議申立があった場合にはそれを考慮して、特許庁は請求された訂正案が一応容認できる（prima facie allowable）かどうかに関する見解を記載した報告書を作成する。この報告で検討される事項は、一般的には、訂正案が新規事項を追加するものであるかどうか、及び特許の保護範囲を拡張するものかどうか、並びにクレームの明確性・簡潔性等である。特許庁で作成された報告書は、特許権者に送られ、特許権者が裁判所に提出する（MOPP 75.12）。

上記手続を経て、特許の有効性の判断がなされるので、訂正案を容認できるか否かの判断は、特許の有効性の判断とは別に行われると言える。

---

[193] Manual of Patent Practice：英国特許庁（UKIPO）のホームページで公開されている実務マニュアル。

2-2-2　審理の進め方

取消手続が特許庁に係属している場合において、審査官による上記見解が訂正案は容認できないというものである場合には、その旨が特許権者に通知される。この通知に対する応答期間は通常１ヶ月であり、特許権者は、この通知の応答時に訂正案を修正するか、又は新たに訂正案を提出することができる。特許権者が訂正案を修正するか、又は新たに訂正案を提出した場合には、審査官による予備的精査が繰り返される（MOPP 72.12)。なお、訂正案の修正、又は新たな訂正案の提出に関しては、特別な制限はなく、訂正案が新規事項を追加するものでないこと､及び特許の保護範囲を拡張するものでないことが要求されるのみである。この後、長官の裁量により、取消理由及び反対陳述書の補正が認められる。

上記手続の後、ヒアリングが開かれ、ヒアリングの後、決定が出される。なお、事案によっては、両当事者間の見解の相違、若しくは特許庁と当事者のいずれか又は双方との見解の相違に関して予備的ヒアリングを行う場合がある（MOPP 72.23)。

なお、取消手続が裁判所に係属している場合も、基本的には同様の進め方がなされる。

2-3　決定・判決とその確定

2-3-1　　決定・判決の単位

特許庁の決定又は裁判所の判決は、基本的には、特許全体を維持するか、特許全体を取り消すかのいずれかとなる。有効である一部のクレームのみを維持する旨の決定又は判決はない。したがって、特許が維持されるためには、すべてのクレームが有効でなければならない。１又は複数のクレームが無効である場合には、訂正案において無効理由が解消されない限り、その特許は取り消される。

最終的に特許を取り消す１つ以上の理由が存在するとの結論に至ったが、その取消理由はさらに明細書を訂正することにより解消される可能性があると特許庁又は裁判所が判断する場合には、特許庁又は裁判所は暫定的決定又は判決を通知することができ、特許権者はこの通知に対応して訂正を請求することができる（MOPP 72.43)。事件番号 BL O／214／10（2010 年 7 月 1 日決定）では、クレーム 2 を削除すれば特許が維持される旨の示唆がなされ、訂正案を提出するための期間として、特許権者には 3 週間の期間が認められた。

なお、上記の通知も、特許庁又は裁判所の裁量に委ねられており、例えば訂正の機会が認められるべきであると考えない場合や、取り消し理由を克服する訂正が可能ではないように思われる場合には、訂正の機会を与えることなく最終決定を通知することもできる。事件番号 BL O／277／10（2010 年 8 月 3 日決定）では、さらに訂正の機会を与えることなく、特許を取り消す旨の決定がなされている。もっとも、この場合でも、控訴する際に特許権者は訂正の請求をすることができる。

また、特許の侵害争訟手続（英国特許法第 61 条）においても、特許は取り消されるべき

であるが、有効な部分も存在すると裁判所が認定する場合には、英国特許法第 75 条に基づく訂正により明細書が訂正されるべきであることを特許権者に指示することができる（英国特許法第 63 条）。

2-3-2　訂正がなされた場合の決定・判決

特許の取消手続において、特許権者から明細書の訂正の請求がなされた場合、特許庁の決定又は裁判所の判決には、訂正案を容認するかどうかに関する記述が含まれる。事件番号 BL O／053／09（2009 年 2 月 20 日決定）においては、訂正案に対して異議申立は無く、特許庁としても訂正要件を満たしていると認定した上で、新規性及び進歩性の判断をしている。

特許の取消手続において、訂正の要件を満たしているどうかの判断は訂正事項ごとに行われるが、訂正の要件を満たさない訂正事項が 1 つでもある場合には、特許庁又は裁判所は訂正案を一体として拒絶する。

なお、事件番号 BL O／277／10（2010 年 8 月 3 日決定）の結論に記載されているように、最終的に新規性・進歩性欠如の理由などで特許を取り消す場合には、訂正案は拒絶される。

2-3-3　決定・判決の確定

特許庁の決定又は裁判所の判決に対する不服申立ては、あくまで 1 つの特許に対して行われるものであるが、一部のクレームについての判断について上級判断機関で争うことができる。争点となっていないクレームについては、それ以降審理されないため、そのクレームについての特許庁の決定又は裁判所の判決は、両当事者の間では確定する。ただし、特許庁又は裁判所の裁量で、審理途中で争うクレームが追加されることもある。したがって、我が国でいう「確定」とは意味が異なる。

訂正案が要件を満たしているどうかの判断についても、不服申立ての際に争わなかった場合には、訂正の要件を満たしているどうかの判断は、両当事者の間では確定するが、やはり特許庁又は裁判所の裁量で、審理途中で争点として追加されることもあるので、我が国でいう「確定」とは意味が異なる。

なお、不服申立ては、訂正案が要件を満たしているか否かの判断および特許を維持できるか否かの判断を含む決定の全体に対して行うことができ、訂正の認否についてのみ独立して争うことはできない。

2-4　上級判断機関による審理

特許庁の決定又は裁判所の判決に対する不服申立ては、上級判断機関に対して行うことができる。上級判断機関は、訂正案が要件を満たしているどうかの判断についても、特許が有効であるかどうかの判断についても自らが行うことができる。また、上級判断機関において新たに訂正案を提出することも、裁判所の裁量で認められることがある。なお、事件が原審に差し戻されることは、一般的にはない。

2-5　その他

以上のように、英国の制度では、明文規定は特にないものの、特許庁又は裁判所の裁量による心証開示が行われることが多く、特許権者には、その都度、再度の訂正案の提示や、要旨変更となるような訂正案の修正が認められており、有効な範囲で特許を維持できるような制度となっている。一方、日本の制度では、訂正の機会が限られている上に、要旨変更となる訂正事項の補正もできないので、特許権者にとっては非常に制限されたものであると感じられる（現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より）。

３．特許権者が自発的に行うことのできる訂正手続について

3-1 訂正案の提出

3-1-1　訂正の対象にできる文書

特許権者は、特許付与後に、自発的に明細書の訂正（amendment）を請求することができる（英国特許法第 27 条）。また、自発的に明細書の過誤の訂正（correction）を請求することができる（英国特許法第 117 条）。明細書（specification）には、詳細な説明（description）のほか、クレーム、及び詳細な説明又はクレーム中で参照される図面が含まれる（英国特許法第 14 条（2）（b））。したがって、図面は、明細書の一部であり、いずれの手続においても訂正の対象となり得る。

3-1-2　複数の訂正案の提出（英国特許法第２７条に規定される明細書の訂正に関して）

英国特許法においても、規則においても、複数の訂正案を提出することができるかどうかに関しては、何ら規定されていない。しかしながら、特許庁審査官による回答では、特許の有効性が争点とされ得る手続の中で行われる訂正と異なり、複数の訂正案を提出することはできないというものであった。その理由は、手続中に、再度訂正案を提示できることに加えて、仮に訂正案が認められなかったとしても、再度訂正の請求ができるからである。

3-1-3　訂正クレームの記載（英国特許法第２７条に規定される明細書の訂正に関して）

独立クレームを削除する場合には、それに従属するクレームを、独立クレームとして書き換える必要がある。これは特許権者によって行われる。

一部のクレームを削除することによってクレームの番号が連続しなくなった場合には、クレームの番号が連続するようにクレームの番号を訂正しなければならない。なお、過誤であるとみなすことができる場合には、英国特許法第 117 条の規定により、クレームの番号の訂正は長官によってなされてもよい。

クレームが訂正される場合には、それに対応する詳細な説明（description）の記載を訂正して、訂正後のクレームと詳細な説明（description）の記載を一致させる必要がある。したがって、訂正前にはクレームに記載された発明の実施例であったものが、訂正によってもは

やクレームに記載された発明の実施例ではなくなった場合には、そのような実施例は一般的に削除される。なお、削除する代わりに、参照例や比較例などとすることも可能である。

3-2 特許庁による審理

3-2-1　訂正の要件

英国特許法第 27 条に基づいて請求される明細書の訂正は、新規事項を追加するものではないこと、及びその特許の保護範囲を拡張するものではないこと（英国特許法第 76 条（3））が要件として求められる（英国特許法第 76 条（3））。訂正が新規性・進歩性欠如の瑕疵を是正することを目的としている場合には、訂正は、特許出願の審査の際に考慮された先行技術及び技術常識に照らして、発明が新規性・進歩性を有するようなものでなければならない。また、クレームの明瞭性なども求められる（英国特許法第 14 条（5））。

英国特許法第 117 条に基づいて請求される過誤の訂正においては、過誤又は誤記が明白であるかどうかが審査され、新規性及び進歩性等については審査されない。

3-2-2　審理の進め方

英国特許法第 27 条に基づいて明細書の訂正が請求されると、審査官は、訂正案が容認できるかどうかについて審理する。審査官による審理の結果、訂正案が容認できない場合には、特許権者に拒絶理由（objection）が通知される。この通知に対する応答期間は通常 2 ヶ月であり、特許権者は、この通知の応答時に訂正案を修正するか、又は新たに訂正案を提出することができる。訂正案の修正及び新たな訂正案に関して、特別な制限はない。最終的に訂正案が容認できるかどうかが判断されるだけである。

審査官は、訂正案が容認できると判断する場合には、その旨を特許権者に通知する。その後、訂正案は公告され、この訂正案に対して何人も異議を申し立てることができる。異議申立の理由は、上記の訂正の要件に関するものに限定される（例えば、新たな先行文献を提出して特許の有効性（進歩性）を争うことはできない）。異議申立がない場合には、訂正が許可される旨の決定がなされる。特許権者は、異議申立があった場合には、これに対して反対陳述書を提出することができる。反対陳述書とともに、訂正の代替案を提出することができる。代替訂正案が容認できると判断する場合であって、代替訂正案が元の訂正案と大きく異なる場合には、代替訂正案が公告され、代替訂正案に対して異議申立を受け付ける場合があるが、これはあくまでも裁量事項である。

一方、訂正案が容認できない場合には、特許権者に対してヒアリングが提案される。特許権者が提案を受け入れてヒアリングを行うことを要請する場合には、特許庁はこの訂正案を公告し、この訂正案に対する異議申立を受け付ける。この訂正案の公告には、訂正案を容認できるとの決定はなされていないが、ヒアリングの結果、訂正案を容認できると決定した場合には、更なる公告が行われない旨が明示される。

ヒアリングの結果、訂正の請求を拒絶する場合には、この決定が公告される。

英国特許法第 117 条に基づいて過誤の訂正が請求されると、審査官は、過誤又は誤記が明白であるかどうかについて審理する。審査官による審理の結果、過誤又は誤記が明白でないと判断される場合には、特許権者に拒絶理由（objection）が通知される。出願人は、この通知に対する応答の際に、訂正案を修正することができる。ただし、英国特許法第 117 条に規定される過誤の訂正の場合、過誤の訂正が明白であるかどうかが問題となる場合が多く、この通知に対する応答の際には、訂正案を修正することよりも、明白性を証明する証拠を提出することの方が多い。

3-2-3　訂正を認めるか否かの判断の可分性

英国特許法第 27 条に規定される明細書の訂正において、訂正案の一部に容認できない部分が含まれる場合には、それが補正により是正されない限り、訂正請求は拒絶される。

なお、訂正案の一部に容認できる部分がある場合には、特許権者に、その旨が通知され、容認できる部分のみで審理を続けるか、又は訂正案のすべてを取り下げるかの選択をする機会が与えられる（MOPP 27.15）。

最終的に訂正請求を拒絶する 1 つ以上の理由が存在するとの結論に至ったが、その拒絶理由はさらに明細書を訂正することにより解消される可能性があると特許庁が判断する場合には、特許庁は暫定的決定を通知することができ、特許権者はこの通知に対応して新たに訂正案を提出することができる。事件番号 BL O／067／06（2006 年 3 月 15 日決定）では、訂正案のクレーム 1 及び 2 は新規性を有さないが、本件特許と先行技術との間には明らかに相違があるので、特許権者には、新たに訂正案を提出するための期間として 6 週間の期間が認められた。

英国特許法第 117 条に規定される過誤の訂正において、訂正案の一部に容認できない部分が含まれる場合には、特許権者に、その旨が通知され、明白性を証明する証拠を提出する機会が与えられる。訂正案が容認できない場合には、ヒアリングが行われ、訂正を認めるか、拒絶するかの決定がなされる。

3-3　特許庁による決定とその確定

3-3-1　特許庁による決定

上記のように（3-2-3 参照）、英国特許法第 27 条に規定される明細書の訂正においては、訂正案は一体として扱われてその認否が決定される。訂正案の一部（例えば、一部の訂正クレーム）についてのみ決定されることはない。

一方、英国特許法第 117 条に規定される過誤の訂正においては、複数の訂正案は別個に判断される（事件番号 BL O／268／08（2008 年 10 月 2 日決定）参照）。英国特許法第 27 条に規定される明細書の訂正と異なり、複数の訂正案を別個に判断するのは、明白な過誤又は誤記を正すという性質によるものとされている。

3-3-2　上級判断機関による審理および確定

英国特許法第 27 条に規定される明細書の訂正においては、特許庁の決定に対する不服申立ては、上級判断機関に対して行うことができる。不服申立ては、決定の全体に対してのみ行うことができ、決定の一部（例えば、一部の訂正クレームが認められなかったこと）について行うことはできない。

一方、英国特許法第 117 条に規定される過誤の訂正においても、特許庁の決定に対する不服申立ては、上級判断機関に対して行うことができる。不服申立ては、決定の一部（例えば、一部の過誤の訂正が認められなかったこと）について行うことができ、この場合、不服申立てをしなかった訂正に関しては、不服申立期限が経過した後確定する。

上級判断機関は、訂正案が要件を満たしているどうかの判断について自らが行うことができる。また、上級判断機関において新たに訂正案を提出することも、裁判所の裁量で認められることがある。なお、事件が原審に差し戻されることは、一般的にはない。

3-4　その他

以上のように、英国の制度では、明文規定は特にないものの、特許庁又は裁判所の裁量による心証開示が行われることが多く、特許権者には、その都度、再度の訂正案の提示や、要旨変更となるような訂正案の修正が認められており、有効な範囲で特許を維持できるような制度となっている。一方、日本の制度では、訂正の機会が限られている上に、要旨変更となる訂正事項の補正もできないので、特許権者にとっては非常に制限されたものであると感じられる（現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より）。

以　上

Ⅴ．米国

長島・大野・常松法律事務所　弁護士・弁理士
山内 貴博

１．特許成立後の訂正制度の概要

特許権者は特許庁における再発行（Reissue：35 USC 251）、査定系再審査（Ex Parte Reexamination：35 USC 302、MPEP 2200）、または当事者系再審査（Inter Partes Reexamination：35 USC 311、MPEP 2600）の各手続において、特許がいったん成立した後においても、クレーム（claim）、明細書（Specification）及び図面（Drawings）の内容を訂正することができる。裁判所の手続においてこれらを変更することはできない。

再発行の申立人は発明者のみである。査定系再審査の申立権者に制限はない。当事者系再審査は、利害関係のある第三者のみが申し立てることができる。つまり、特許権者が自発的に訂正を行おうとする場合は、再発行及び査定系再審査を用いることができる。第三者は、査定系再審査と当事者系再審査のいずれを提起することも可能であり、特許権者は、いずれの手続の中でも、防御のための訂正を行うことが可能である。

再発行、査定系再審査、当事者系再審査のいずれにおいても、訂正の内容として、複数のクレームのセットを提示することができ、オフィス・アクションに対応する形で、訂正の内容を変更することが可能である（クレームセットに順位をつけるわけではないが、並列的にならべることで、事実上、「訂正の予備的請求」と同様の目的を実現することが可能である。）。

再発行、査定系再審査、当事者系再審査のいずれにおいても、複数のクレームに対する訂正事項の可否は個別に判断され、一体的に（一蓮托生的に）判断されることはない。

クレームの訂正が許可された場合、特許権者が明細書の記載の訂正をすることはできるが、必要的ではなく、実際にも、明細書の記載をあわせて訂正することは少ない。

なお、再発行、査定系再審査、または当事者系再審査の各手続は、実際にはあまり使われていない。特許権者が特許権侵害訴訟を提起し、当該訴訟の被告が特許権の無効を主張した場合に、特許権者としては、対抗手段としてこれらの手続を申し立てることは一応可能である。しかし、これらの手続を申し立てると、特許権侵害訴訟の被告に対し中用権（Intervening Right）を与えてしまう可能性があること、クレームの追加や訂正が認められた際に、差止が認められるかどうか、損害賠償の始期がどうなるかがはっきりしないこと等が、その理由である。また、当事者系再審査は、1999 年改正法で導入された比較的新しい制度であることも、事例の蓄積が未だ十分になされていない原因の一つである（以上、ヒアリング調査より）。日本の訂正請求・訂正審判と比較するに当たっては、このように米国の再発行、査定系再審査、または当事者系再審査の事例の蓄積はそれほど多くないことに注意が必要である。

２．特許出願手続の概要

まず前提として、米国における特許出願手続の骨子を述べる。

米国において特許出願（35 USC 111）がなされると、審査官による審査が開始され、審査官が特許要件を備えていないと判断した場合は、最初の拒絶理由通知（First Office Action）を通知する（35 USC 132）。

出願人は、これに対し、意見書または宣誓書の提出、もしくは審査官との面談により、特許要件を備えていることを主張する。その際に出願人は、訂正（amendment）をすることができる（その方式について、37 CFR 1.121）。訂正によってクレームを拡張することも可能である（"late claiming"）が、新規事項（new matter）を追加することはできない（35 USC 132(a)）。

クレームの訂正に合わせるように、明細書（Specification）や図面（Drawings）の内容を訂正することは可能であり、かつては米国特許庁も出願人に対しそのように求めることがあったが、出願人が実際にそのような要求に応ずることはまれであり、今や、米国特許庁もそのような訂正を求めなくなった。

出願人が最初の拒絶理由通知に対して応答したが、審査官がなお拒絶理由が解消されていないと判断したときは、審査官は 2 度目の拒絶理由通知を通知する。通常は、2 度目の拒絶理由通知は最後の拒絶理由通知（Final Office Action）となる（MPEP 706.07(a)）。これに対して、出願人は、意見書または宣誓書の提出、もしくは審査官との面談により、特許要件を備えていることを主張する。最後の拒絶理由通知に対する応答としての訂正は、一定のものに制限される（37 CFR 1.116(b)(1)及び(2)）[194]。この段階でクレーム数を増やすことは許されない。

最後の拒絶理由通知に対する出願人の応答に対する審査官の対応は以下のとおりである（MPEP 706.07(f)(C)）。まず、出願人の応答により審査官が特許要件を備えていると判断した場合は、特許査定（Notice of Allowance。MPEP 706.07(f)(C)(1)及び(2)、同 1303）が通知され、これに対し出願人が特許料を支払えば、特許が発行される（35 USC 131、MPEP 701）。クレームに付される番号は、クレームの削除があった場合でも審査中は変更がない（欠番となる）が、最終的に特許査定がなされた段階で、審査官が、出願書類に現れた順序、または出願人が指定する順序で、番号を振り直す（37 CFR 1.126, MPEP 608.01(j)）。

最後の拒絶理由通知に対する出願人の応答によっても拒絶理由が解消されていないと審査官が判断したときは、アドバイザリ通知（勧告指令、意見通知。Advisory Action）を発する（MPEP 706.07(f)(C)(3)、同 714.13）。

アドバイザリ通知において、一部のクレームだけが拒絶された場合、出願人は、以下のように対応することができる。すなわち、(1)残りのクレームの権利化のみで十分な場合、拒絶されたクレームを削除する訂正を行い拒絶されなかったクレームについて特許を受けることができる（この場合、すべてのクレームについて公報が発行される。）。拒絶されなかったクレームについて特許性を争うことを希望する場合は、(2)拒絶されたクレームを訂正により削除し、拒絶されなかったクレームについて特許を受けると同時に（この時点で、認められたクレームについて公報が発行される。）、その拒絶され削除したクレームについて分割出願（divisional application。35 USC 121）を行うことができる。この場合、拒絶されなかった

---

194 (1)An amendment may be made canceling claims or complying with any requirement of form expressly set forth in a previous Office action;（クレームの削除または先の拒絶理由で通知された方式的な要件を満たすための訂正）
(2)An amendment presenting rejected claims in better form for consideration on appeal may be admitted; or（審判の審理のためにクレームをよりよい形式にするための訂正）

クレームについては確実に特許化することができる。なお、すべてのクレームについて、(3)継続審査請求（Request for Continued Examination。「RCE」と略される。）を行うことや、(4)特許庁審判部（the Board of Patent Appeals and Interferences）に対する審判請求（Appeal 。35 USC 134, 37 CFR 41.31(a)）をすることもできるが、審査の段階で拒絶されなかったクレームについて新たな拒絶理由が発見され拒絶されてしまう可能性もあるので、あまり得策な方法ではないとされる。

審判請求人は、特許庁審判部の審決（decision）に対して不服がある場合は、連邦巡回区控訴裁判所（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit）に控訴することができる（35 USC 141）。また、審判官を被告としてワシントン DC 合衆国地方裁判所（the United States District Court for the District of Columbia）に対し民事訴訟（Civil Action）を提起することができる（35 USC 145）。後者の場合、新しい証拠を追加することが可能であるというメリットがあるが、実際に同地裁に民事訴訟が提起されるケースは稀である。

３．再発行（Reissue）

明細書または図面に欠陥があるためにその特許の全部または一部が無効となりうる場合に、審査官は、原特許権の放棄（surrender）を条件に、特許を再発行することができる。これを再発行という（35 USC 251。37 CFR 1.171～1.178。MPEP 1401）。再発行は、特許権が失効するまで可能である。条文の文言上は既存の特許権の「surrender」と規定されているため、一見、再発行の申立と同時に原特許権が失効するかのように思えるが、実際には、放棄（surrender）の効果が生ずるのは手続を経て特許の再発行が実際に認められたときであり、再発行の申立と同時に原特許権が失効するわけではない（2004 年 10 月 21 付け改正 37 CFR 1.178(a)）

再発行は、例外的な場合を除いて、発明者により申し立てられる（特許権譲受人がいるときは同人らの承諾書が必要）（MPEP 1410.01）。

原則として、特許出願に関する規定は、すべて再発行にも適用され、通常の特許出願と同様に審査される（35 USC 251 第 3 段落、37 CFR 1.176、MPEP 1445）。再審査を受けるクレームを選択することはできず、すべてのクレームが再度審査される（MPEP 1445）。原特許の発行から 2 年以内であれば、クレームを拡張することもできる（35 USC 251 第 4 段落）。

再発行における訂正（Amendment）の扱いは、特許出願におけるそれと同様である（37 CFR 1.173、MPEP 1453）。訂正は、訂正箇所を明示した全文明細書で行うこともできるし、独立した訂正書（separate amendment paper）で行うこともできる（詳細は、MPEP 1453, 37 CFR 1.173(b)）。

クレームに関する訂正は、ひとつのクレームに対する訂正が認められない場合にすべてのクレームに対する訂正が一蓮托生に拒否されるような扱いはされず、個々のクレームごとにその許否が判断される。ただし、従属項についての訂正は、独立項に対する訂正と一蓮托生のものとして判断される（ヒアリング調査より）。

クレームに関する訂正は、オフィス・アクション（Office Action）に対する応答（Response）としてなされるので、オフィス・アクションの度に訂正の内容を変更することができ、当初の訂正内容を後に変更することが制限されることはない（ただし、特許出願人が、審査官に対し、先行例を避けるためにいったんクレームを減縮の提案をした場合、その後にクレーム

を拡張する方向での変更が審査官に認められることは極めて少ない。)。実際に何回の変更が許されるか（オフィス・アクションが出されるか）については、個々の審査官の方針による。

再発行における、最後の拒絶理由通知とこれに対する出願人の応答、審査官によるアドバイザリ通知とこれに対する出願人の選択肢については、通常の特許出願の場合と同様である（「２．特許出願手続の概要」参照)。

再発行が認められた場合でも、再発行前に認められたオリジナルのクレームの番号が振り直されることはない。再発行の審査の過程で追加されたクレームには、オリジナルのクレームのうち最大の番号の次以下の番号が振り直される（MPEP 1455「III Claim Numbering」)。

４．査定系再審査（Ex Parte Reexamination）

何人も、ある特許のいずれかのクレーム（any claim of a patent）について、米国特許法第 301 条に従って引用された先行技術を基礎として、特許庁による再審査（reexamination）を請求することができる（35 USC 302。MPEP 2200)。実質的には、特許権者が申し立てれば審査の再開であり、第三者が申し立てれば異議申立である。

査定系再審査は、その理由が特許法第 301 条に基づき提出された特許または印刷刊行物に基づくものに限られ、記載要件や公用などは考慮されない。

査定系再審査は、審査官が、問題となっている特許のいずれかのクレームについて、「特許性に関する実質的な新たな問題（a substantial new question of patentability)」が提示されたと判断した場合にはじめて開始される（35 USC 303)。

査定系再審査の申立書には、再審査を求めるクレームの特定と、そのクレームに対しどの先行技術がどのように適用されるかを説明することが求められる（MPEP 2214(b)(2))。このように、査定系再審査では、再審査を受けようとするクレームを選択することが可能である。この場合、審査官は、原則として査定系再審査が請求されたクレームのみを審査する。査定系再審査が請求されなかったクレームを審査することは可能である（MPEP 2258 IVB)。もっとも、運用としては、査定系再審査が請求されなかったクレームを審査することはほとんどない。

査定系再審査においても、特許権者は、訂正（amendment）を行うことができる（MPEP 2221, 2250)。ただし、クレームの範囲を拡張することはできない。

査定系再審査においても、まず、最初の拒絶理由通知（First Office Action）がなされること、2 度目のオフィス・アクションは原則として最後の拒絶理由通知（Final Office Action）であること（MPEP 2271）は、通常の出願と同様である。

オフィス・アクションに対する応答として、クレームの訂正を行うことができる（MPEP 2234, 2266)。訂正は、訂正の内容を記載した訂正書（amendment paper）の提出により行う（37 CFR 1.530(d))。クレームの訂正は、オフィス・アクションに対する応答（Response）としてなされるので、オフィス・アクションの度に訂正の内容を変更することができ、当初の訂正内容を後に変更することが制限されることはない（ただし、先行例を避けるためにいったん減縮の提案をしたクレームを拡張する方向での変更が審査官に認められることは極めて少ない。)。実際に何回の変更が許されるか（オフィス・アクションが出されるか）については、個々の審査官の方針による。

クレームの訂正は、個々のクレームごとにその許否が判断される（MPEP 2260(c)

Rejection of claims)。ひとつのクレームに対する訂正が認められない場合にすべてのクレームに対する訂正が一蓮托生に拒否されるような扱いはされない。ただし、従属項は、独立項に対する訂正と一蓮托生のものとして判断される。独立項が削除（cancel）されたときは、従属項を独立項に書き直す必要がある（MPEP 2260.01）。

査定系再審査において継続出願を請求することは可能である。特許庁審判部（the Board of Patent Appeals and Interferences）に対する審判請求や、裁判所への出訴も可能である（35 USC 306）。

査定系再審査において、不服申立（appeal）の期限が経過するか不服申立手続が終結した時点で、再審査証書（reexamination certificate）が発行される。この再審査証書には、削除されたクレーム、特許性が確認できたクレーム、訂正・追加されたクレーム、明細書への変更等が記載される（35 USC 307, MPEP 2288）。この時点で、査定系再審査における訂正の効力が確定することになるので、手続の途中でクレームの一部が確定するか否かといった問題は生じない。再審査が認められた場合でも、再審査前に認められたオリジナルのクレームの番号が振り直されることはない。再審査の過程で追加されたクレームには、オリジナルのクレームのうち最大の番号の次以下の番号が振り直される。

５．当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）

何人も、米国特許法第 301 条に従って引用された先行技術を基礎として、特許庁による当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）を請求することができる（35 USC 302。MPEP 2600）。

査定系再審査と比較した当事者系再審査の特徴としては、①当事者系再審査は匿名で申し立てできないこと、②申立人である第三者が、申立後も手続への関与が制度的に確保されていること、③審査官とのインタビューが制限されていること、④後の手続で禁反言（estoppel）による主張制限が課せられることがあること（35 USC 315(c)）が挙げられている。当事者系再審査では、最初のオフィス・アクションは「Action Closing Prosecution」と称され（MPEP 2671.02）、2 度目のオフィス・アクションは「Right of Appeal Notice」と称される。

申立の際にクレームを選択できること、審査は原則として申立がされたクレームについてのみなされること、特許権者が訂正を行うことができること、訂正は、訂正の内容を記載した訂正書（amendment paper）の提出により行うこと（37 CFR 1.530(d)）、クレームの訂正は、個々のクレームごとにその許否が判断され、一つのクレームに対する訂正が認められない場合にすべてのクレームに対する訂正が一蓮托生に拒否されるような扱いはされないこと、不服申立（appeal）の期限が経過するか不服申立手続が終結した時点で、再審査証書（reexamination certificate）が発行されること（35 USC 316, MPEP 2688）等々の取り扱いについては、査定系再審査と同様である。

なお、日本の制度と比較すると、当事者系再審査は日本の無効審判に非常に近い。しかし、日本における無効審判ほどには利用されていない印象である。侵害訴訟を提訴された被告が当事者系再審査を申し立てるか否かは、ひとえに被告代理人の考え方によるとのことである。特許権を事実上無効にできるチャンスが、裁判所における侵害訴訟と特許庁における当事者系再審査の 2 ルートに増えると考える被告代理人は、当事者系再審査を申し立てるが、他方で、訴訟ではクレームを訂正できないのに対し当事者系再審査を申し立ててしまうと特許権

者に対しクレームを訂正する機会を与えてしまうこと、禁反言（Estoppels）が生じてしまうこと等を懸念する被告代理人は、当事者系再審査を申し立てることはしないとのことである。

６．不服申立手続（Appeal）

再発行、査定系再審査、当事者系再審査のいずれにおいても、特許庁審判部への不服申立と、審判部の判断に不服があるときの裁判所への出訴が可能である。特許権者は、特許庁審判部と裁判所においては、訂正を行うことはできない。

連邦巡回区控訴裁判所（Federal Circuit）に不服申立した場合の審査の範囲については、同裁判所の役割は審判部の判断を再審査することであり審理を１からやり直すことではないので、審判部への不服申立の際に不服申立の範囲に含まれなかったクレームについて連邦巡回区控訴裁判所が判断を示すことはない。

連邦巡回区控訴裁判所が審判部に事件を差し戻し（Remand）することがあるが、多くの場合には指示（instruction）が付され、審判部はこれに従った審理を行うものであり、その他の事項について審判部が審理を行うことは想定されていない。

以　上

参考文献：
・米国特許庁「Manual of Patent Examining Procedure」（第８版　2010 年７月版）
・Matthew A. Smith「Inter Partes Reexamination 2d」（West）
・高岡亮一「アメリカ特許法実務ハンドブック第３版」（中央経済社）
・丸島敏一「MPEP の要点が解る米国特許制度解説第２版」（株式会社エイバックズーム）

Ⅵ. 韓国

（執筆：事務局）

１．制度概要

韓国においても、特許付与後に特許権者が特許を訂正する手段である訂正審判（韓国特許法第136条）の制度がある。訂正審判において、請求の趣旨は、例えば“特許第000000号発明の明細書(図面)を請求書に添付した明細書(図面)のように訂正することを求める”と記載される。

特許無効審判が特許庁に係属している間は、訂正審判を請求することができない（韓国特許法第136条第1項但書）。特許無効審判の係属中は、特許無効審判手続の中で行われる「訂正の請求」によって、明細書及び図面を訂正することができる（韓国特許法第133条の2）。

また、請求項の数が2以上である特許の特許無効審判を請求する場合、請求項ごとに請求することができる(韓国特許法第133条第1項但書)。この場合、請求の趣旨は、例えば「“特許第000000号の請求の範囲第1項及び第2項の登録を無効とする。審判費用は被請求人が負担する”という審決を求める」と記載される（審判便覧第9版656頁）。

訂正審判および特許無効審判における訂正の請求においては、予め複数の訂正案を提出することは許容されていない。

また、訂正審判においても、特許無効審判における訂正請求においても、訂正手続を一体として許否を判断しなければならないとして、訂正の可分性を認めていない。

特許請求の範囲が訂正される場合、明細書を訂正してその記載と訂正後の特許請求の範囲とを一致させることについては特に要求されていない。実際にそのような明細書の記載の訂正をするかどうかについては、実務が分かれているようである。

韓国特許法によると、特許法院は、特許審判院の審決または決定に対する不服の訴えが提起された場合に、その請求が理由があると認めたときは、判決により当該審決または決定を取り消さなければならず、このような取消判決が確定したときは、審判官が再度審理をして審決または決定をしなければならない。また、上記判決において取消の基本となった理由は、その事件について特許審判院を拘束する(韓国特許法第189条)。

なお、上級判断機関である裁判所は、訂正の許否及び特許の有効性に関する決定を自ら行うことはできない。

２．特許の有効性を争う手続の中で行われる訂正

2-1　訂正案の提出

特許無効審判手続における訂正の請求において、訂正のできる文書は、明細書[195]及び図面である（韓国特許法第133条の2第1項）。

[195] なお、特許請求の範囲は明細書中に含まれる（韓国特許法第 42 条第 2 項）

2-2　訂正案及び特許の有効性の審理

2-2-1　訂正の要件

韓国では、訂正が認められるための要件として、i)特許請求の範囲を減縮する場合、ii)誤って記載されたものを訂正する場合、iii)明確でなく記載されたものを明確にする場合　のいずれかに該当しなければならず、上記明細書または図面の訂正は、明細書または図面に記載された事項の範囲内で行わなければならず、特許請求の範囲を実質的に拡張または変更できない。

また、特許無効審判が請求されていない請求項について訂正する場合には、上記訂正のうちi)及びii)に該当する訂正は、訂正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない(韓国特許法第133条の2第1項及び第4項で準用する第136条第4項)。

一方、特許無効審判が請求された請求項について訂正する場合には、上記“訂正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない”という要件の適用を除いている(韓国特許法第133条の2第5項)。これは、特許要件については、無効理由の審理において判断するようにして手続の重複を防止し、訂正請求手続の迅速化を図るためである[196]。

2-2-2　訂正拒絶理由通知

韓国では、後述するように訂正の可分性が認められないので、これを補完するために訂正の補正制度が運用されている。訂正請求が訂正の要件を満たしていない場合、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならず(韓国特許法第133の2条第4項が準用する第136条第5項)、請求人は審理終結の通知がある前であれば、審判請求書に添付の訂正した明細書または図面を補正できる(韓国特許法第133の2条4第4項が準用する第136条第9項)。

一方、審判請求書の補正は、その要旨を変更できないと規定されており(韓国特許法第133の2条第4項が準用する第140条第2項)、これと関連して、大法院[197]は“訂正明細書等の補正制度は、登録された権利に対する訂正の概念を正しく理解できなかった権利者が明細書や図面の一部分のみを誤って訂正したにもかかわらず、訂正請求全体が認められないようになって、これによってその登録が取り消されることを防止するために導入された制度であるので、訂正明細書等に対する補正は、当初誤った訂正を削除したり、訂正請求趣旨の要旨を変更しない範囲内で軽微な瑕疵を正す程度でのみ可能であると解するのが補正制度の本質に符合する”と判示している。

従って、一部の訂正事項について瑕疵がある場合には、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与え（韓国特許法第133の2条第4項が準用する第136条第5項)、これに対し、特許権者は、訂正明細書等の補正制度を用いて瑕疵がある部分を削除して対応することができる。

---

196 特許の無効化他特許の訂正、イ・ドゥヒョン、知識財産 21 通巻第 100 号(2007 年 7 月)／特許庁、167 頁

197 大法院 2007.10.25.言渡 2005 フ 2526 判決

このように、韓国の特許庁実務においては、訂正明細書の補正は軽微な瑕疵を正す程度しか認められない。また、欧州特許庁等の例に見られるように予め複数の訂正案を提出することも、許容されていない[198]。しかし、このような訂正制限の問題について、現在のところ特に学説、判例、論文などで扱われてはいないようである[199]。

（参考：一方、韓国特許法は、特許無効審判の答弁書提出期間以後も請求人の証拠書類の提出によって訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求の機会を付与できると規定しており（韓国特許法第133条の2第1項）、この規定に従って訂正請求の機会が付与されて再度訂正請求をする場合には、以前の訂正請求は取り下げられたとみなされる（韓国特許法第133条の2第2項）。即ち、請求人の追加の証拠提出によって再度訂正請求の機会が付与される場合には、以前の訂正明細書との要旨変更如何と関係なく新たな訂正請求をすることが可能である。但し、訂正請求をする機会を付与するかどうかは審判部の裁量であるので[200]、追加の証拠書類の提出があるとしても、被請求人に訂正請求の機会を付与しないこともある。特許審判院実務においては、追加の証拠書類の提出がある場合には、被請求人に訂正請求の機会を付与する方向で運用されている。）

2-2-3　訂正の許否判断の可分性

特許無効審判における訂正請求は、特別な事情がない限り、不可分の関係にあり、一体として許否を判断しなければならないとして訂正の可分性を認めないのが韓国の判例の態度であり[201]、審判実務も同一である[202]。このように、韓国の実務上、訂正を認めるかどうかは、明細書（特許請求の範囲を含む）の全体を基準に判断される。その理由は、特許発明は一つの技術思想に基づきなされるものであって、たとえ複数請求項に亘った訂正を求めたとしても、これを一体として訂正を求める趣旨であると解釈するためである[203]。

2-3　審決とその確定

2-3-1 訂正に関する判断と特許の有効性に関する判断の分離性

無効審判手続中に訂正請求が行われた場合に審決における“無効に関する判断”と“訂正に関する判断”が分離、確定するかの問題に関して、特許法院は、これまで無効審判手続における訂正請求は、無効審判との関係を考慮し、利害関係を異にする相手方を有する特殊な形態の訂正審判であるため、訂正認定如何に対する審決の確定時期はそれと結合している無効審判の審決と分離してはならず、その無効審判に関する審決が確定する時に同時に確定すると見るべきであるという立場を堅持してきた。このような立場は、上記大法院判決（2007フ1053判決）の以前にも既に大法院判決[204]を通じて確認されている。この大法院判決は、訂

198 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
199 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
200 特許法院 2009.4.30.言渡 2008 ホ 6482 判決
201 大法院 2009.1.15.言渡、2007 フ 1053 判決
202 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
203 大法院 2009.1.15.言渡、2007 フ 1053 判決
204 大法院 2008.6.26.言渡 2006 フ 2912 判決

正請求は一体として扱われなければならないということを前提として、訂正の認否は、特許の有効／無効に関する審決が確定する時に共に確定すべきことを示している。つまり、特許無効審判手続または特許異議申立手続で訂正請求がある場合、訂正の認定如何は無効審判手続または異議申立に関する決定手続で共に審理されるものであるため、独立した訂正審判請求の場合と異なり、訂正のみが別途に確定するわけではなく、無効審判の審決が確定したり異議申立に関する決定が確定する時にともに確定する。

特許審判院は、特許無効審判手続での訂正請求を受け入れる場合には、主文中に、訂正を認める旨が記載される（審判便覧第9版682頁）。しかし、訂正請求を受け入れない場合には、主文で訂正を認めないことを記載せず、理由中にその趣旨を記載している。その理由について審判便覧は、訂正を認める場合には、その趣旨を審決の主文に記載することにより訂正の効果を発生させる必要があるが、訂正を認めない場合には、無効審判請求人が“訂正を認めない”ということのみを争う利益がなく、無効となった審決の場合、審決取消訴訟中に“訂正を認めない”という点を争うことができるためであると説明している[205]。

ただし、これに対し、主文で当該特許発明の有無効如何以外の訂正の認定如何に対し、別途の審決をするかは特許無効審判手続での訂正請求の性質をどのように見るかの問題であり、訂正請求について争う実益や方法があるかの問題ではなく、訂正を認める場合と訂正を認めない場合を異なって取り扱うべき何らの根拠もないという理由により、特許審判院の上記のような実務に反対する見解がある[206]。

2-3-2　一部認容の審決

無効審判において一部認容の審決を下す場合には、例えば“特許第000000号発明の明細書の特許請求の範囲第1項に記載された発明に関する特許を無効とする。その残りの部分に対する審判請求を棄却する。審判費用はこれを二分して、その一を請求人が負担し、残りを被請求人が負担する”と記載される。

一方で、訂正請求については、特許発明の複数の請求項に対する訂正が請求されたとしても、それが一つの技術思想に基づいたものであるため、一体として訂正を求める趣旨と解釈し、一部の請求項に訂正不許事由が存在する限り、全体に対する訂正を許容することができないと、特許法院が判示している。

なお、無効とされた請求項を引用する請求項があり、かかる引用項は無効とされなかった場合、この引用項を例えば独立形式に書き直すための手続は、特に存在しない[207]。

2-3-3　審決の一部確定の問題

一部無効、一部有効の審決が下され、これに対し、一部に対してのみ当事者間に争いがあって上訴した場合には、残りの争いがない部分に対して審決が一部確定する。これと関連し、大法院の態度によると、無効審判手続で訂正の請求がある場合、訂正如何と無効如何に対す

---

205 審判便覧、特許審判院(2009)、683-684 頁

206 特許無効審判手続における特許の訂正、パク・ジョンヒ、特許訴訟研究（第 4 集、特許法院(2008)、9 頁）

207 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

る判断の一体不可分性が優先視され、無効と判断された請求項に関する審決の確定も遮断されたものと解釈される[208]。ただし、上記大法院判決の場合は、当事者間に争われている訂正請求された請求項に対して判断されたものであり、一部無効、一部有効でありながら、当事者間に争われない請求項を含む事案の場合にも、このように判断することが妥当かどうかについては今後論議が必要であると考えられる[209]。

2-3-4　上級判断機関による審理

韓国においても、日本と同様に、訂正の許否及び特許の有効性に関する決定を裁判所が自ら行うことができない。韓国特許法によると、特許法院は特許審判院の審決または決定に対する不服の訴えが提起された場合にその請求が、理由があると認めた時には、判決により、当該審決または決定を取り消さなければならず(韓国特許法第189条第1項)、このような取消判決が確定した時には審判官が再度審理をし、審決または決定をしなければならない（韓国特許法第189条第2項）。また、上記判決において取消の基本となった理由は、その事件について特許審判院を拘束する(韓国特許法第189条第3項)。

特許法院による審決取消の判決が確定し、特許審判院による再度の審理がなされる場合、特許権者は再度の訂正が可能かどうかについては、審判請求書に添付した訂正明細書の軽微な瑕疵を正す範囲でしか認められない[210]（2-2-2参照）。

３．特許権者が自発的に行うことのできる訂正

3-1　訂正案の提出

訂正審判において、訂正のできる文書は、明細書及び図面である（韓国特許法第136条第1項）。なお、韓国特許法において、特許請求の範囲は明細書中に含まれる（韓国特許法第42条第2項）。

3-2　訂正案の審理

3-2-1　訂正の要件

韓国では、訂正が認められるための要件として、i)特許請求の範囲を減縮する場合、ii)誤って記載されたものを訂正する場合、iii)明確でなく記載されたものを明確にする場合、のいずれかに該当しなければならず、上記明細書または図面の訂正は、明細書または図面に記載された事項の範囲内で行わなければならず、特許請求の範囲を実質的に拡張または変更できない。また、上記訂正のうちi)及びii)に該当する訂正は、訂正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない(韓国特許法第133条の2第1項及び第4項で準用する第136条第4項)。

208 大法院 2009.1.15 宣告 2007 フ 1053 判決
209 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
210 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

3-2-2　訂正拒絶理由通知

韓国では、後述するように訂正の可分性が認められないので、これを補完するために訂正の補正制度が運用されている。訂正請求が訂正の要件を満たしていない場合、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならず(韓国特許法第136条第5項)、請求人は審理終結の通知がある前であれば、審判請求書に添付の訂正した明細書または図面を補正できる(韓国特許法第第136条第9項)。

一方、審判請求書の補正は、その要旨を変更できないと規定されており(韓国特許法第140条第2項)、これと関連して、大法院[211]は“訂正明細書等の補正制度は、登録された権利に対する訂正の概念を正しく理解できなかった権利者が明細書や図面の一部分のみを誤って訂正したにもかかわらず、訂正請求全体が認められないようになって、これによってその登録が取り消されることを防止するために導入された制度であるので、訂正明細書等に対する補正は、当初誤った訂正を削除したり、訂正請求趣旨の要旨を変更しない範囲内で軽微な瑕疵を正す程度でのみ可能であると見るのが補正制度の本質に符合する”と判示している。

従って、一部の訂正事項について瑕疵がある場合には、審判官は請求人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与え(韓国特許法第136条第5項)、これに対し、特許権者は、訂正明細書等の補正制度を用いて瑕疵がある部分を削除して対応することができる。

以上のように、韓国の特許庁実務においては、訂正明細書の補正は軽微な瑕疵を正す程度しか認められない。また、欧州特許庁等の例に見られるように予め複数の訂正案を提出することも、許容されていない[212]。しかし、このような訂正制限の問題について、現在のところ特に学説、判例、論文などで扱われてはいないようである[213]。

3-2-3　訂正の許否判断の可分性

韓国審判実務では、特許発明の明細書または図面の数カ所に渡って訂正をしたものであっても、その審判請求は、一つの技術的思想の創作である発明の表現を明確にするためのものであるので、それは一体不可分の一つの審判を請求したものと見なければならないため、一部認容・一部棄却ができないものと見なければならない(審判便覧第611頁、特許審判院(2009))。従って、訂正を認めるかどうかは、明細書(特許請求の範囲を含む)の全体を基準として判断される。

3-3　審決とその確定

韓国の実務及び判例は訂正審判に対する一部認容及び一部棄却を許容していないため、一部上訴または一部確定の問題は韓国内で特に議論されていない[214]。

以　上

---

211 大法院 2007.10.25.言渡 2005 フ 2526 判決
212 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
213 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より
214 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より

Ⅶ. 中国

（執筆：事務局）

１．制度概要

1-1 無効宣告請求における訂正

中国には、日本の訂正審判に相当する制度が存在しない[215]。

一方、日本の無効審判に相当する無効宣告請求の審査過程において、特許権者は権利要求書（日本の特許請求の範囲に相当する）を訂正できる（専利法実施細則第69条）。特許権の無効宣告請求は、国家知識産権局[216]の専利復審委員会に請求する（専利法第45条）。なお、明細書・図面の訂正はできない（専利法実施細則第69条）。

権利要求書の訂正についての原則は、以下の4つである（専利審査指南[217]第四部分第三章4.6.1）。

①　原請求項の主題の名称[218]を変更してはならない
②　保護範囲の拡大禁止
③　明細書・権利要求書の記載範囲を超えてはならない
④　新規な技術的特徴の追加禁止

また、権利要求書についての訂正の方式は、以下のものに限られる（専利審査指南第四部分第三章4.6.22 ）。

①　請求項の削除
②　請求項の併合[219]
③　技術手段の削除（同一の請求項中の二以上の並列関係にある技術手段から1種又は1種以上の技術手段を削除すること）

権利要求書の訂正において、実務として、複数の訂正案の提出は認められていない（2-2-2参照）。

訂正を認めるか否かの判断は、訂正事項や請求項を単位とするのではなく、権利要求書全体を単位としてなされる（2-4-3参照）。

1-2 上級判断機関による審理

中国では、特許の有効性についての決定を裁判所自らが行うことはできない。中国行政訴訟法第5条には、「人民法院は行政事件を審理し、具体的な行政行為が合法的であるか否かを審査する」と規定されている。

---

215 中島敏「日中対訳　逐条解説　中国特許全法令」経済産業調査会（2006）546頁

216 中国において、全国の特許業務を所管する行政機関。

217 我が国における審査基準に相当する。

218 我が国の明細書における「発明の名称」に相当する。

219 同一の独立権利要求に従属し相互に従属関係がない二又は二以上の権利要求を併合して、新たな技術的特徴を有する権利要求を形成すること。この新たな権利要求は、併合された従属権利要求の全ての技術特徴を含まなければならない。（中島敏「日中対訳　逐条解説　中国特許全法令」経済産業調査会（2006）547頁）

行政訴訟法第54条には、「人民法院は審理を経て、状況によって以下の判決を下す。…(2) 具体的な行政行為が以下の場合に該当すれば、取り消しまたは一部取り消しと判決し、かつ被告が具体的な行政行為を改めて行うと判決することができる。すなわち、…」と規定されている。

「専利復審委員会と科万商標投資有限公司（FALMER INVESTMENTS LTD.）との特許無効行政紛争再審事件」[220]に関する中華人民共和国最高人民法院（2008）行提字第4号行政判決書[221]に、最高人民法院は、「行政訴訟法の関連規定によれば、人民法院は特許無効行政紛争事件を審理し、提訴された行政決定の合法性を審査しなければならない。審理中に、係争特許権が専利法の規定に合致するか否かに関する特許登録の実質的要件などについて判断をすることができるが、特許権の有効性を判決の正文に直接記載しないほうがよい。原二審の判決における本件の係争特許の有効性を直接維持するという決定は相当ではない。」と判定した。

このように、特許権を無効とする審決または特許権の有効性を維持する審決を下すことは行政機関の職責であるので、裁判所はこのような決定を直接下すことができない。無効宣告請求の審決が合法的でないと判定した場合、審決を取り消し、専利復審委員会に差し戻して審査を継続させなければならない。専利復審委員会は無効宣告請求の審決を改めて作成する。

裁判所が審決を取り消して原審に差し戻す場合、起訴（上訴）により前審の結果が維持された請求項、起訴（上訴）しなかった請求項について、専利審査指南第四部分第三章4.6の規定によれば、当事者は依然として請求項と発明の削除を行うことができるものの、併合の訂正及び他の訂正を行うことはできないと考えられる[222]。

２．特許の有効性を争う手続の中で行われる訂正

2-1　無効宣告請求の手続

専利法第45条の規定によれば、無効宣告請求人は、特許権の無効または一部無効の宣告請求を提起することができる。専利審査指南第四部分第三章3.3(1)の規定によれば、無効宣告請求書に無効宣告請求の範囲を明確に記載すべきとされている。

中国において、発明特許及び実用新案特許について、専利審査指南の上記「無効宣告請求の範囲を明確に記載する」とは、どの請求項または並列関係にある複数の技術手段を有する請求項におけるどの技術手段の無効宣告を請求するかを明示するという意味と解される[223]。すなわち、請求項を単位として無効宣告請求を提起できるだけでなく、請求項に並列関係にある複数の技術手段が存在する場合、そのうちの技術手段ごとを単位として無効を請求することもできる。独立使用価値を有する製品を若干含む意匠特許[224]について、個々の製品に係

220 参考：公民、法人又はその他の組織が直接人民法院に訴訟を提起する場合は、具体的行政行為を行った行政機関を被告とする（行政訴訟法第 25 条）。

221 http://vip.chinalawinfo.com/Case/

222 現地代理人からの回答書より

223 現地代理人からの回答書より

224 ①一組となる製品に関する意匠(例えばティーポット及びティーカップを含む一組のデザイン、または単独のソファーを 3 つ含む組み合わせソファー)、②同一の製品に関する 2 以上の類似意匠のこと。

る意匠を単位として無効を請求することができる。
無効宣告請求の具体例として、例えば「係争特許権の全部無効宣告を請求する」、「請求項1と2の無効宣告を請求する」、「請求項1の技術手段Aおよび請求項2の無効宣告を請求する」などが挙げられる。

2-2 訂正案の提出

2-2-1 訂正の対象にできる文書

無効宣告請求の審査過程において、特許権者は権利要求書を訂正することができる（専利法実施細則第69条）。
明細書（説明書）・図面の訂正をすることはできないとされており（専利法実施細則第69条）、かかる規定は、2001年より施行された専利法実施細則にて初めて明文化された。このように規定するのは、権利化後の明細書、図面の訂正を許可すれば、無効宣告請求の審査手続が複雑かつ長くなる一方で、公衆の合法的利益の保障に資するものではないからである。この理由に鑑み、2001年版の専利法実施細則の施行前でも、専利復審委員会は実質上このように取り扱っていた[225]。
このことに関し、「訂正自由権、処理自由権への損害」という利用者の声はそれほど大きくはない。この制度がうまくいっている理由として、次のようなことが挙げられる[226]。

① 専利法実施細則第43条および専利審査指南第四部分第三章4.6.1の規定によれば、明細書・図面の訂正は当初の明細書及び権利要求書に記載された事項の範囲を超えてはならない。この規定に鑑み、明細書・図面を訂正しなければ請求項が無効とされ、訂正後の請求項の有効性が維持できるというケースは少ない。したがって、明細書・図面の訂正に関する要望は大きくない。

② 登録後の特許について、権利化後の状態、権利範囲は一定な明確性を有すべきである。すなわち、特許された請求項は公衆に対して公報の役割を果たすべきである。さもなければ、公衆は特許の権利範囲および安定性を合理的に特定および予想することができない。特に、明細書・図面の訂正を許可すれば、明細書・図面の記載に基づいて請求項の訂正もできるため(技術的範囲を狭めることしか許可されないとしても)、公衆はこの特許権の範囲および有効性を合理的に判断できず、公衆の利益を損害することとなる。

③権利化後に明細書・図面の訂正が禁止されることは、出願人が権利化前にできるだけ関係規定に合致した明細書・図面を提出することを促進するため、特許文献の質の向上に資することができる。

特許権者が当初の明細書及び権利要求書に記載された事項の範囲を超えずに、権利要求書、明細書および図面における明らかな誤りを訂正することを許可すれば、この制度がより合理的なものになると考えられる。

---

225 専利法実施細則第2回訂正の読み指導，2001年7月，第49頁第2段落。専利法実施細則第2回訂正の読み指導とは、国家知識産権局の法律部により著されたものであり、専利法実施細則の改正経過及び改正前後の法令の比較を説明するためのもの。

226 現地代理人からの回答書より

2-2-2 複数の訂正案の提出可否について[227]

中国では、特許権者が複数の訂正案を提出できるか否かが明確に規定されていないが、実務としては、専利復審委員会は複数の訂正案の提出を認めていない。特許権者が所定の期限内に複数の訂正案を相次いで提出する場合、専利復審委員会は、通常、最後に提出された訂正案について審査を行う。特許権者が複数の訂正案を同時に提出する場合、専利復審委員会はそのうちの1件の訂正案を審査の対象として選択するよう特許権者に要求し、ほかの訂正案については審査を行わない。無論、選択された訂正案が専利復審委員会に認められない場合、特許権者は訂正を取り下げてほかの訂正案を選択する場合もある。時には、専利復審委員会が特許権者の再度選択を許可することもあるが、制度上の基本として、専利復審委員会は特許権者の訂正案をすべて審査するわけではない。

複数の訂正案が認められない理由について、直接関連の資料は見つかっていないが、特許出願の手続において補正の機会(自発補正も含む)が与えられていること[228]、また、無効宣告請求は権利化後の特許の適格性を確認するための手続であり、特許の権利範囲は主に権利要求書に基づいて判断するため、無効の対象は具体的な請求項でなければならないこと等であると考えられる。無効宣告請求の手続の性質に鑑み、無効宣告請求において明細書・図面の訂正を認めると、手続が複雑になる一方で、公衆の合法的利益の確保に資することができない。また、専利審査指南第四部分第三章4.6の訂正に関する規定によれば、訂正方式として認められている請求項の併合、請求項の削除、技術手段の削除という3つの方式のうち、請求項の併合について、特許権者または代理人は合理的な訂正案を特定する能力を持っている筈と考えられる。

2-3 訂正の要件

無効宣告請求において、訂正が専利審査指南第四部分第三章4.6の規定に合致していれば、即ち、権利要求書についての訂正の原則と権利要求書についての訂正の方式が満たされていれば、特許権者による権利要求書の訂正が許可される。訂正の可否は、訂正対象とする請求項が無効宣告請求の対象であるか否かに関係していない。すなわち、専利法実施細則第43条及び専利審査指南第四部第三章第4.6節の規定に合致していれば、特許権者は、無効宣告請求の対象でない請求項について訂正を行うことができる。また、特別の目的を達成すべき、あるいは訂正後の請求項が新規性・進歩性を有すべき等の要件も課されない。

その立法背景について、直接関連の資料は見つかっていない。現行の専利審査指南第四部分第三章4.6の内容は、2001年版の専利審査指南にも記載されている。2001年専利審査指南における該当する部分について、2002年版専利審査指南訂正の読み指導[229]には、「この部分の規定は、実施細則の訂正の要件を満たすためであり、双方当事者および公衆と特許権者と

---

227 現地代理人からの回答書より

228 専利法実施細則第 51 条第 1 項によれば、出願人は、実体審査を請求する時及び国家知識産権局から発明特許出願が実体審査の段階に移行する旨の通知書を受領した日より 3 ヵ月以内に、出願書類を自発補正することができる。実体審査の段階において、出願人は拒絶理由通知を受取った後に出願書類を補正することができる。また、出願日から特許査定の受領日＋2 ヵ月までの間に分割出願をすることができる。

229国家知識産権局の審査業務管理部により作成されたものであり、部門規程に関する内部の解釈に該当し、特許庁の審査実務を指導するためのもの。

の権利と義務の規範化のニーズを満たすためでもあり、審査手続の規範化に資することもできる。この規定は、法律により保護された権利の明確性と安定性について公衆の要求を考慮するとともに、発明創造が保護されることに資する。」と説明されている。

このように、専利審査指南の関係規定においては、特許権者の利益、公衆の利益および審査手続のバランスを取るために、「新規性・進歩性を有する」、「特別の目的を達成する」などの事項は訂正要件とされていない。

2-4 審理の進め方

2-4-1 無効宣告請求審査通知書

専利審査指南第四部分第三章4.4.3の（2）の規定によれば、権利要求書に対する特許権者の自発訂正が、専利法および専利法実施細則、専利審査指南の関係規定に合致しない場合、専利復審委員会は無効宣告請求審査通知書を発行しても良い。ただし、発行すべきと規定されているのではない。実務において、専利復審委員会は通常、双方の当事者に無効宣告請求審査通知書を発行せず、特許権者の訂正書および意見書を請求人に転送する（すなわち、転送書類通知書）。

専利復審委員会第WX11965無効審決は、請求人が「Rotating shaping of polyethylene lining steel reinforced concrete casing electrolyzer」という名称の中国実用新案特許権の全部無効を請求した事件に関するものである。この事件において、特許権者は権利要求書を訂正し、権利化後の請求項3の「～てもよい」という文言を削除した。合議体は、この訂正が専利審査指南に規定の3種の訂正方式（請求項の併合、請求項の削除および技術手段の削除）に該当しないと認定し、その訂正を認めなかった。このとき、無効宣告請求審査通知書は発行されず、転送書類通知書のみが発行された。

無論、口頭審理を効率的に進めるために、専利復審委員会は口頭審理の前に、権利要求書の訂正について、当事者に無効宣告請求審査通知書を発行し、訂正書が関係規定に合致するか否かについて合議体の意見を当事者に通知し、審理対象となった権利要求書を当事者に通知する場合がある。専利復審委員会の意見について、当事者は無効宣告請求審査通知書に応答する時に、または口頭審理時に意見を発表することができる。

また、専利審査指南第四部分第三章4.6.3には、訂正の方式が限定されている。具体的には、専利復審委員会が審決を出す前に、特許権者は請求項の削除または請求項に含まれた技術手段を削除することができる。

請求項の併合という方式により権利要求書を訂正することは、次のような3つの場合の応答期限内のみに行うことができる。

① 無効宣告請求書について、

② 請求人が追加した無効宣告理由または証拠について、

③ 専利復審委員会が導入した、請求人未言及の無効宣告理由または証拠について。

したがって、上記3種の場合の応答期限を超えれば、専利復審委員会が審査意見通知書を発行したとしても、請求項の併合の方式による訂正をしてはならない。無効審決が出される前に、請求項の削除や技術手段の削除を随時に行うことができる。

上記に関する立法背景については、直接関連の資料は見つかっていないが、特許権者の利益、公衆の利益および審査手続のバランスを取るためなのではないかと思料される。上記の

ような限定なしに併合の方式による訂正が許可されるとしたら、無効宣告請求人による無効理由と証拠の追加を許可する必要があるため、無効宣告請求の審査が複雑になり、審査手続も不合理に長くなるおそれがある[230]。

なお、請求項の削除以外の方式で訂正がなされた場合、無効宣告請求人に対し、訂正後の権利要求書について新たな無効宣告理由、証拠と意見を提出する機会を与えなければならない[231]。

2-4-2 審理の進め方

上述の如く、実務においては、専利復審委員会は通常、特許権者の訂正書及び特許権者の意見書を請求人に転送する（すなわち、書類・通知書を転送する）だけで、無効宣告請求審査通知書を両方当事者に出すわけではない。口頭審理において、専利復審委員会は、まず、訂正が専利法およびその実施細則と専利審査指南の規定に合致するか否かに関する両方当事者の意見を聴取する。その後、合議体は現場で特許権者の訂正後の権利要求書を認めるか否かを判断し、無効宣告請求の審査対象となる権利要求書を両方当事者に知らせる（請求人が請求項の訂正が規定に合致するか否かについて意見を述べない場合でも、合議体はそれを職権で判断する）。

口頭審理の有効性のために、専利復審委員会は、口頭審理の前に無効宣告請求審査通知書を当事者に発行することもある。専利復審委員会の意見に対して、当事者は無効宣告請求審査通知書の応答時または口頭審理時に意見を述べることができる。また、通常、専利復審委員会に認められた訂正後の権利要求書の内容に基づき、無効理由に対して意見を述べる。

2-4-3 訂正の許否判断の可分性

中国の無効審査では、訂正を認めるか否かの判断は、請求項でもなく、訂正事項でもなく、権利要求書全体を単位としてなされている。認められない訂正事項があれば、権利要求書全体が認められない[232]。

専利復審委員会第WX14053号無効審決は、名称が「パターン、文字転写フィルム」の実用新案権の無効宣告請求に関するものである。無効宣告請求の手続において、特許権者は権利要求書を訂正した。登録公報に対して、特許権者は請求項2、4を削除して請求項1の語順及び表現を訂正した。合議体は、請求項1の語順及び表現に対する訂正が削除でも併合でもないと判定したので、上述の訂正書（すなわち、権利要求書全体）が専利審査指南第四部分第三章4.6.2における請求項の訂正方式に関する要求を満たしておらず、認められないと現場で通知した。その後、特許権者は、登録公報の請求項2、4を削除し、専利審査指南の規定に合致する新たな権利要求書を提出した。

2-5 審決とその確定

2-5-1 審決の内容（訂正の許否／特許の有効性）

230 現地代理人からの回答書より
231 中島敏「日中対訳　逐条解説　中国特許全法令」経済産業調査会（2006）547頁
232 現地代理人からの回答書より

特許権の無効宣告の審決文は、以下のように記載される[233]。

有効性維持の審決：「第XX号発明特許権の有効性を維持する。」

全体無効の審決：「第XX号発明特許権全体が無効とされる。」

一部無効の審決：「第XX号発明特許権の請求項1、2が無効とされ、請求項3、4の有効性を維持する。」または「第XX号発明特許の請求項1～5のXX技術手段が無効とされ、請求項1～5のYY技術手段の有効性を維持する。」

訂正がなされた場合は、審決の中に訂正の許否に関する記述が含まれ、以下のように記載される。

「特許権者がX年X月X日に提出した訂正書に基づいて、第XX号発明特許権の有効性を維持する。」または「特許権者がX年X月X日に提出した訂正書に基づいて、第XX号発明特許権の請求項1、2が無効とされ、請求項3、4の有効性を維持する。」

関連事例として、専利復審委員会による幾つかの決定[234]がある。

一部無効とする特許権について、無効宣告請求の審決の結論のところに無効とした請求項を明記するほか、審決が確定した後に、専利復審委員会は、「特許権を一部無効とした公告」を発行する。特許権者は、有効とされた部分に関する書類を改めて提出する必要はない[235]。つまり、無効とされた請求項に従属した従属請求項が無効とならなかった場合、特許権者は、従属請求項を独立形式に書き直す等の手続をする必要はない。

2-5-2 審決の一部確定の有無

無効審決に対する不服申立ては、請求項ごとに行うことができる。しかし、不服を申し立てなかった請求項についても職権で審理されることがあるので、不服申立ての対象となっていない請求項についての審決も、上訴期間が経過した時点で確定しない[236]。

2-5-3 審決の確定範囲

無効宣告請求の審決に対する訴訟は行政訴訟であり、決定を下すという行為は行政行為であるので、行政訴訟を提起する時、審決における具体的な事項や理由のそれぞれについて提訴すべきではなく、審決全体を対象に提訴すべきであると思料される[237]。当事者が訂正の許否判断を争点としない場合、裁判所は通常、当該訂正を審理しない。ただし、専利復審委員会の審決中に明らかな誤りがあったために特許権の有効性に関する判断に対して影響がある場合、当該訂正を職権で審理する可能性もある。審決中に訂正の許否判断が誤っている場合、特許権の有効性に関する判断を行う必要はない。この場合、裁判所は無効宣告請求の審決を直接取り消し、審決を改めて作成するよう専利復審委員会に命じる。訴訟では、特許権者が特許権が関連規定に合致するかどうかを争点として提訴しておらず、審決における訂正の許

---

233 現地代理人からの回答書より

234 (1)名称が「新型ナットバー」である実用新案権の無効宣告請求に関する第 WX14215 号無効審決 (2)名称が「正多角形プリストレス中空杭エンドプレート」である実用新案権の無効宣告請求に関する第 WX14426 号無効審決 (3)名称が「頭痛治療用の薬物組成物およびその製造方法」である発明特許権の無効宣告請求に関する第 WX14406 号無効審決 (4)名称が「二度エッチングによるナイフ型の直接成形方法およびその装置」である発明特許権の無効宣告請求に関する第 WX14409 号無効審決

235 現地代理人からの回答書より

236 現地代理人からの回答書より

237 現地代理人からの回答書より

否判断に関する審決部分のみを争点として提訴する場合、裁判所は審決における訂正の許否判断が正しいと判定すれば、無効宣告請求の審決を維持する。この場合、当事者は特許権の有効性に関する提訴の機会を失うことになる。

2-5-4　その他

裁判所が審決を取り消して原審に差し戻す場合、起訴（上訴）により前審の結果が維持された請求項、起訴（上訴）しなかった請求項について、専利審査指南第四部分第三章4.6の規定によれば、特許権者は依然として請求項の削除または技術手段の削除を行うことができるが、併合による訂正または他の訂正を行うことはできないと解される[238]。

以　上

[238] 現地代理人からの回答書より

第３章　制度ユーザーへのアンケート、ヒアリング

訂正制度に関する我が国ユーザーの現状と要望を把握するため、国内の企業及び特許事務所（以下「企業等」と略す）へのヒアリングを実施した。ヒアリングに先立ち、適した企業等を選定する目的でアンケートを実施した。

Ⅰ．国内企業等へのアンケート実施概要

特許データベース等を使用して、特許出願数の多い企業及び特許事務所（以下「企業等」と表記)、212 の企業・事務所（以下、「212 者」等と表記）を選択した。

１．アンケート内容

Part Ⅰ　導入のための質問
Part Ⅱ　我が国において特許の訂正を行った経験
Part Ⅲ　外国特許について権利化後の訂正を行った経験
Part Ⅳ　他社特許の権利範囲を調査・把握した経験について

２．アンケートの送付先

AIPPI JAPAN または日本知的財産協会の会員名簿及び対象企業等のホームページ等により担当部署及び担当者が判明している企業等に関してはその担当者宛てに送付し、その他の企業等については知的財産権担当部署御中とした。

３．アンケート期間

平成 22 年 10 月 4 日－10 月 22 日（最終的には期限を超えて回答が寄せられた。2 月末までに回収できた回答数は４．の通り。）

４．アンケートの回収結果

回答数　 81 者、　辞退　1 者
回答の回収率　38.2%

Ⅱ．国内企業等へのヒアリング実施概要

前記アンケート調査の中で、ヒアリングに応じても良いとの回答があった企業等を選択し、アンケート結果で不明な点等についてヒアリングを行った。

１．ヒアリング企業等

アンケートの回答欄の連絡先（E－mail アドレスもしくは電話番号）を明記した企業の中から、我が国または外国において権利化後の補正・訂正手続経験のある企業等、興味ある回答を寄せた企業等を中心に選択した。

２．ヒアリング内容

・我が国または外国における権利化後の補正・訂正制度に関する手続経験についての感想等。

・我が国における訂正制度の望ましい在り方について。

Ⅲ．アンケート回答分析

アンケート回答に関する定量分析及び定性分析の結果を記載する。なお、アンケート結果は資料2に掲載した。

１．定量分析

訂正の許否判断の運用について、訂正審判では特許権単位での扱いがなされ、無効審判における訂正の請求では請求項単位での扱いがなされていることについては、企業回答者の 8 割弱が知っていたと回答した。無効審判の審決の確定が請求項単位で扱われていることについては、企業回答者の 8 割強が知っていたと回答した。請求項単位での扱いは、平成 20 年の最高裁判決（平成 19 年（行ヒ）318 号）及び近時一連の知財高裁裁判例（平成 19 年（行ケ）10081 号等）を通じて明らかとなった解釈に基づくもので、比較的新しい考え方であるにもかかわらず、制度ユーザーの間で理解されていることが窺われる。

しかし、その一方で、訂正の許否判断及び審決の確定が請求項単位で行われる結果として、一つの特許権に複数の特許請求の範囲や明細書が生じ、権利内容の把握に当たって複数の明細書等を読み分けなければならなくなる事態が生じること（いわゆる「明細書等の束」が発生すること）については、企業回答者の 4 割弱が知らなかった又は意味がわからないと回答している。この結果から、請求項単位での扱いについては理解しつつも、明細書等が複数存在することになるということまで想定していない制度ユーザーが相当数存在することが窺われる。

我が国において特許の訂正を行った経験については、企業回答者の約 6 割が訂正審判の経験があり、約 5 割が訂正の請求の経験があると回答した。そして、訂正審判又は訂正の請求の経験がある回答者のほうが、経験のない回答者よりも、請求項単位の扱いについての知見が若干高い傾向が見られた。なお、企業回答者の業種別属性による訂正審判又は訂正の請求の経験についての有意な差は見られなかった。

以上の結果から、請求項単位での扱いを行うためには、制度ユーザーが想定していない場合がある、複数の明細書等を読み分けなければならなくなるような事態を発生させないことへの配慮が必要であると考えられる。

２．定性分析

自由回答欄に寄せられた意見に基づく分析を以下に記載する。

（１）訂正の許否判断

寄せられた意見の多くは、訂正審判についても、特許無効審判における訂正の請求と同様に、請求項単位の扱いをすべきとするものであった。また、請求項単位の扱いを求める意見の中においても「少なくとも独立請求項単位にすべきである。」との意見もあり、引用関係にある請求項間で、訂正の許否判断や審決の確定が分かれることに対して、一定の配慮が必要であることを窺わせる意見もあった。

一方で、訂正審判では、訂正拒絶理由通知に応答する形で補正を行う機会があることからして、訂正審判において請求が不成立となる理由がよく分からないとの意見もあった。ただ、

この意見を寄せた回答者も、訂正拒絶理由通知では、請求項ごとに訂正の許否判断を行うことを前提としているようであった。

（２）審決の確定と公示

審決が請求項ごとに確定することについて、法解釈上は妥当としつつも、確定内容を分かりやすく公示すべきとする意見が見られた。

権利内容の分かりやすい公示は特許制度が内在する当然の要請ともいえ、特許請求の範囲や明細書の束の発生をいかに防ぐか、また、仮に発生した場合にもどのように分かりやすく公示するかについての検討が必要と思われる。

（３）諸外国との制度比較の印象

欧州特許庁において認められている訂正の予備的請求や、米国において認められている権利範囲を拡張する訂正については、これを肯定的に捉えている意見がいくつか見られた。その一方で、各国ごとに制度・運用が異なるため、一概にどの制度・運用がよいとも言えないとの意見もあった。

（４）現行の公示に対する意見

無効審判や訂正審判を経た特許権の権利内容の把握については、確認すべき事項が増えて煩雑であるとの意見が見られた。包袋情報にアクセスしている実務や、件数の少なさを考慮すると、許容できるとの意見も見られたが、審決の結果を踏まえた訂正後の特許公報の発行を求める意見や、一読して権利範囲が把握できる状況を求める意見もあった。

また、特許電子図書館（IPDL）等のウェブベースでの情報提供については、そのアクセスのしやすさから評価する意見があった。

権利内容の把握を容易にするためには、いずれか一の公報等にアクセスすることにより内容の把握ができる仕組み作りが求められると同時に、このような公報等に対して、容易にアクセスできる仕組み作りも必要であろう。

Ⅳ．ヒアリング結果

訂正に関する我が国ユーザーの現状と要望を把握するため、国内の企業及び特許事務所（以下「企業等」と略す）へのアンケートを実施した。アンケートに回答した企業等 81 者から、訂正の経験を有する企業等にヒアリングの依頼をした。ヒアリングに応じたのは 29 者で、その結果を以下に述べる。

１．訂正の許否判断の可分／不可分性について

訂正審判における訂正の許否判断は、請求項ごとに可分に取り扱うのではなく、一体不可分に取り扱われている。この許否判断の可分／不可分性についてヒアリングをしたところ、請求項ごとに許否判断してほしい、すべきだ、訂正審判と訂正の請求とで扱いを統一すべきだとの意見が大勢であった。以下に主な意見を紹介する。

・請求項ごとに許否判断してほしい。無効審判の中で付随的に行われる訂正の請求と、権利

者による独立した手続である訂正審判とで性格が異なることは分かるが、特許を直すという点では同じなのだから、一本化すべきと思う。（企業）
・特許権者からすれば、請求項ごとに許否判断をしてもらった方が良い面が多いだろう。（企業）
・訂正審判において、一部の請求項の訂正が認められないことによって全体が認められなくなってしまうと、再度訂正審判を請求する必要が生じて、経済的にデメリットになる。だから、「制度としての一貫性」という点についてどうかはともかくとして、訂正審判も請求項ごとに判断してもらった方がいいケースもある、と言えよう。クライアントの立場からすれば、普通は、請求項ごとに判断してもらいたいと考えるのではないか。（特許事務所）
・請求項ごとの扱いが好ましいと感じる。より好ましくは、請求項ごとの扱いを求めるか、それとも一体不可分の扱いを求めるかを、特許権者が選択できるようになればよいと思う。（企業）
・制度の一貫性を考えると、訂正審判と訂正の請求とで扱いを分ける必要はない。いずれかに統一すべき。最高裁は「攻撃防御の均衡」を理由に、訂正の請求のみに対して可分に判断すべきとしているが、訂正する機会が訂正審判になるか訂正の請求になるかは紙一重である。訂正審判と無効審判のどちらが先に起こるかは、偶然によるものが大きい。例えば、無効審判の審決取消訴訟後に訂正審判を請求して、特許庁に差し戻されると、訂正の請求にとって代わられる。一体不可分で判断されることによる不利益を回避し、特許性のある請求項を生かすという実務を取るにはどうしたらよいか、考えるべきである。特許権者は、複数の独立請求項を訂正する際、本来的にはどれかが通ればよいと思っている筈だ。一つの請求項が訂正要件を満たさないからといって、他の請求項について全く見ないというのは良くない話だ。（特許事務所）
・訂正審判と訂正の請求は同じ目的で使う制度なのにもかかわらず、要件や効果が異なっているとなると、ユーザ（特に企業の人）は納得できず、使いにくいと感じるだろう。（特許事務所）
・特許権者にとっては、請求項ごとに判断される方がありがたいだろう。その方が判り易い。訂正審判と訂正の請求とで扱いを分けなくてはならない理由は見つからない。訂正審判については、訂正が認められない場合は出し直しをするという制度になっているが、費用の問題もあるし、外国の特許権者の理解も得にくいので、訂正審判においても、請求項ごとに判断した方が望ましいと考える。
　なお、独立請求項とそれに従属する従属請求項とを一体不可分の扱いとする案については、賛同できる。（特許事務所）

　逆に、一体不可分の扱いを支持する、請求項ごとに判断してほしい等のニーズは特に持っていなかった、などの意見もあった。
・訂正審判を、無効審判における訂正の請求に併せて請求項ごとの許否判断とすることに合理性はない。訂正審判は、相手方がいるわけではなく、特許権者が自主的に行うものだから、変えたくないクレームは変えないで出せばよい。「このような明細書」という一つの形で提示し、それが認められるなら受け入れればよいし、認められないとしても、訂正審判は何度でも請求できる。訂正の許容範囲があまり広がり過ぎると、一度登録された権利の安定性が損なわれる。（企業）
・訂正審判は特許権者が自発的に自己の権利範囲を見直すものであり、一方、訂正の請求は

他からの攻撃に対する防御として行うものである。このように両者は性質が異なる手続であるから、同じ取扱いに揃える必要が果たしてあるだろうか、という感想を持った。例えば、訂正審判において特許権者が請求項1～3について訂正を行った場合、請求項2、3についての訂正が認められても、請求項1についての訂正が認められなかったとしたら、それで特許権者の当初の目的が達成できるとは限らない。（企業）
・日本人が日本で手続を行う分にはどちらでも構わないが、外国人が手続することを考えれば、外国とのハーモナイゼーション重視の方が好ましい。つまり、EPOのようにワンセットのクレームが一体的に確定する／しない、という扱いにした方が分かり易い。（企業）

２．明細書の取扱いの検討　－　明細書の束について

請求項ごとの扱いを行った場合、請求項ごとに訂正の許否判断が分かれる場合など請求項ごとに参照する明細書が異なるという「明細書の束」の事象の発生が考えられる。その発生の可能性は低いものと思われ、明細書の束の発生を例外的に認め、公示の形態を工夫することによって、請求項ごとに複数の明細書を読み分けるという負担を軽減すべきと考えられる。この件については、次のような意見があった。

・明細書の訂正を禁止してしまうと、見掛け上、クレームとの齟齬を生じてしまい、見る方も大変だ。だから、明細書の訂正を引続き認めることには、基本的に賛成である。だが、明細書の束が発生したりして公示があまりに複雑になるのであれば、明細書の訂正禁止という手段もあり得ると思う。クレームと異なり、明細書はそう簡単に書き換えを許すべきではないとも言えるからだ。明細書の束の発生を防止するための書き直し手続を特許権者に命じるのがよいだろう。次善策としては、明細書の公示の工夫をした審決公報を検討するのがよいだろう。（企業）
・明細書の束の発生が問題というが、何が問題なのかよく判らない。米国特許では、審査過程でいろいろなクレームが次々と出てくるし、一部許可が出て分割出願がなされたりして非常に複雑なケースもあるが、我々は最後まで全部ウォッチしている。明細書も、途中でどこが変わったか見ている。第三者の監視負担というが、それは権利を持たない者の発想では。本来は情報戦なのだから、弱者の過保護になるようなやり方は如何なものかと思う。（企業）

３．公示の方法について

訂正明細書等の公示の方法については次のような意見があった。

・部分確定の結果、どの請求項が生きているかの把握は、無効審判の当事者であれば書類を追いかけることで可能だが、第三者にとっては判りにくいことだろう。（企業）
・現状、部分確定して審決が出ても、公報に載るのは最後に確定した審決のみだったと思う。途中で部分確定したものは、審決公報は出なくても審決書はあるから、その書類がIPDLなどに載るとよいと思う。EPOでは、異議・審判系の書類として載る。IPDLには審判関係のDBがあるが、未蓄積が多く、あまり使い勝手は良くない。要するに、今の制度でどうなっているのかよく判らないが、一部確定した段階でその内容が速やかに公示される仕組みがほしい。（企業）
・その時その時において、どの請求項が確定していてどの請求項が未確定であるかが一目で判るようにしてほしい。例えば、出訴期限が経過した時点で審決公報を発行し、出訴の有無

についても掲載するようにする。（企業）
・「改訂特許公報（仮）」とでもして、最新のクレームが書かれている公報を発行してもらえれば、第三者にとっては有難い。（企業）
・特定の注目特許がある場合はそれを特定してウォッチすればよいが、業界内でどのような審判が起こっているかを把握したい場合は難しい。IPDL では、書類が全て見られるわけではない。審決公報を見ると結果は判るが、審判が起こったという情報は判らない。（企業）
・請求項ごとの扱いにするなら、公示方法も変えなければならない。つまり、確定した請求項から順に公報を出していく必要があるだろう。そうしないと、当事者には確定した内容が判っていても、第三者にはなかなか判らない。（特許事務所）

４．請求項の削除訂正に伴う項番ずれ禁止について

請求項が削除された場合、項番を繰り上げることが慣習的に行われているが、この項番ずれを禁止する案についてヒアリングを行った。

肯定的な意見は次のとおり。
・請求項の削除訂正に伴って請求項番号が繰り上げられることについては、前から不便を感じていた。請求項の間の区別ができればよいわけだから、繰り上げをする必要はない。（企業）
・項番ずれを禁止する方法を採った上で、そのクレームの履歴が判るようにするとよい。例えば「【請求項 3】○月○日付審決により訂正（又は削除）された」「○月○日付審決により訂正不認容」のなどと説明を付ける。（企業）
・請求項番号を繰り上げるのではなく、設定登録時の請求項番号が残っている方が判り易い。米国の審査では、途中段階ではクレーム番号がとびとびになっていて、最後に公報が出る際にリナンバーされるが、このような方法は好ましい。（企業）

・請求項が削除された場合、番号は変わらない方が見易いので、形式的な繰り上げは行う必要がないと思う。最終的には、引用関係を整理した上で、番号を連続するように詰めることが望ましい。（特許事務所）

否定的な意見は次のとおり。
・公報を出すタイミングにもよる。それなりのタイミングで最新の特許請求の範囲の状態が開示されるのであれば、請求項番号を変えても問題はないと思う。（企業）

５．明細書の訂正に際しての対応関係の説明について

明細書の訂正を許容することにより、明細書の訂正についても、請求項ごとに訂正の許否判断を行い、請求項ごとに審決を確定することが必要となる。そのためには、明細書の訂正がいずれの請求項との関係においてなされようとしているのかを審判官が把握する必要がある。訂正後の請求項と明細書の各訂正事項との対応関係等について、審判請求書に記載すること要件化して特許権者に説明を求めることが考えられている。このことについてのヒアリングの回答は次の通り。

・審査段階で補正の根拠を意見書に明示していることを考えれば、明細書の訂正にあたって請求項との対応関係を説明することはそれほどの労力を要しないと思う。（企業）

・クレーム解釈にあたっては明細書の記載が参酌されるところ、特許権者自身がクレームと明細書の関係を宣言させられることは、禁反言の観点からリスクとなる可能性がある。(企業)
・具体的にどのように求められるのか判らないが、特許権者の過度の負担にならないようであれば、受け入れる。後の権利解釈に影響する可能性については、特許権者が自ら説明した以上、それに基づいて権利解釈されることは仕方がない。権利者は書きたくないかもしれないが、第三者にとって不明瞭な訂正がなされることは好ましくない。なお、対応関係の説明を審判請求書に記載するとすれば、包袋に入るだけで審決には載らないことになる。せっかく記載を残すのであれば、何らかの形で公示される方がよい。(企業)
・禁反言の問題等、リスクはあるにしても、審理をスムーズに行うために導入するのなら仕方がない。また、このようなケースが生じることは少ないと思うので、受け入れることはできる。(企業)

６．複数の訂正案の提出について

次のような意見があった。

・一つの訂正案が認められずに無効審決が出たからといって、再度訂正をするために出訴して訂正審判を請求して…と続けていると、庁と裁判所の間の往復が繰り返され、キャッチボール現象が発生する。最初から複数の訂正案を出せるような制度にしておけば良い話だ。できないことではないだろう。現行制度のもとでは、もう少しここまで訂正しておけばよかったという思いが代理人にはついて回り、非常なプレッシャーを感じている。(特許事務所)

７．欧州特許庁（EPO）の実務について

欧州特許庁の実務についていくつかの意見・感想が寄せられた。

・EPO では、クレームの補正案が審理され、その後に、クレーム補正に合わせて明細書を直すための示唆をしてもらえる。例えば、実施例を参考例に直すなど。(企業)
・EPO の異議申立手続における補正制度は、予備的請求ができるので気に入っている。(企業)
・EPO の異議手続の経験がある。異議申立てをかけた側としてもかけられた側としてもリーズナブルと感じることが多かった。(企業)
・EPO の段階は、その後に各国へ移行することが前提となっていることから、複雑性の回避という意味で、パッケージ的な扱いは合理的であると思う。例えば、請求項ごとの扱いがなされると仮定すると、争いになったクレームを残して、成立したクレームのみ移行させた場合に、時間差で 2 回移行が行われるということになって、扱いが複雑になるだろう。(企業)
・多くの訂正案を出せることや、口頭審理の前の書面通知、異議部の心証開示など、EPO の方式には望ましい点が多くある。(特許事務所)
・EPO では、補正案をよく見てくれていると感じる。(特許事務所)
・EPO の実務では、審決を出す前に「最終的にこのような明細書になるが、よいか。」と特許権者に同意を求める通知が出されている。その明細書には、審査官が職権で直したような事項も手書きで記されている。(特許事務所)

８．外国における手続経験について

・ドイツでは誤記の訂正が認められないとのことだが、その理由には納得できる。誤記を訂

正してきれいな明細書になったとしても、後で訴訟のときに、訂正要件違反だったなどと言われる可能性もある。（企業）

資料１（１） アンケート調査票（企業向け）

このアンケートは、権利化後における特許の訂正（「訂正審判」または、「無効審判における訂正の請求」）についての貴社の経験や、当該制度についての貴社の意識についてお尋ねするものです。

Part Ⅰ 導入のための質問

本アンケートにご回答頂くための最初の部分として、我が国における権利化後の訂正制度についての記述を致します。これらの制度について、ご存知であるかどうかをお答え下さい。

我が国では、特許付与後に訂正が可能な機会として、訂正審判、および特許無効審判における訂正の請求があります。

Ⅰ－(1)【訂正審判】以下の記載は、我が国の訂正審判に関する運用について説明したものです。《選択肢》から、貴社がお持ちの知見として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

我が国では、訂正審判における訂正が複数の請求項について行われた場合、全ての請求項に対する訂正について訂正要件[239]が満たされていない限り、その訂正は認められず、訂正審判請求が不成立となるという運用がなされている。〔言い換えれば、訂正を認めるか否かの判断は、請求項ごとではなく、特許全体について“一体不可分的”に判断される。〕

例）訂正審判において、請求項１～４からなる特許における請求項１、２及び３について訂正を行った場合。

・請求項１	訂正あり	：	（訂正要件が満たされている）
・請求項２	訂正あり	：	（訂正要件が満たされている）
・請求項３	訂正あり	：	**（訂正要件に違反している）**
・請求項４	訂正なし		

この例の場合、請求項３についての訂正が訂正要件を満たしていないため、他の請求項についての訂正が訂正要件を満たしているにもかかわらず、訂正審判請求が不成立となる。

《選択肢》

イ. 上記運用について知っていた

ロ. 上記運用について知らなかった

ハ. 上記運用についての記載の意味がわからない

---

239 訂正審判における特許請求の範囲、明細書等の訂正においては、次のような訂正要件が課せられる。

・訂正の目的の制限（特許法第 126 条第１項） ・新規事項追加の禁止（同第３項）

・いわゆる独立特許要件（同第５項） 等

※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

Ⅰ－(2)【無効審判における訂正の請求】以下の記載は、我が国の無効審判中の訂正の請求に関する運用について説明したものです。《選択肢》から、貴社がお持ちの知見として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

我が国の運用では、無効審判中の訂正の請求における訂正が複数の請求項について行われた場合、訂正要件[240]を満たさない請求項が一部にあったとしても、訂正要件を満たす請求項についてのみ訂正が認められる。〔言い換えれば、訂正を認めるか否かの判断は、請求項ごとに“可分的”に判断される。〕

例）請求項１～４からなる特許において、請求項１及び２について訂正を行った場合。

・請求項１【無効審判対象】　訂正あり　：　（訂正要件が満たされている）
・請求項２【無効審判対象】　訂正あり　：　**（訂正要件に違反している）**
・請求項３【無効審判対象】　訂正なし
・請求項４〔無効審判対象でない〕　訂正なし

この例の場合、請求項２についての訂正が訂正要件を満たしていないが、請求項１についての訂正が訂正要件を満たしているため、請求項１についての訂正のみが認められる。

そして、請求項１については『訂正後』の内容で、請求項２については『訂正前』の内容で、無効理由の有無が審理される。（なお、請求項３については訂正が行われていないので、そのままの内容で無効理由の有無が審理される。）

《選択肢》

イ．上記運用について知っていた

ロ．上記運用について知らなかった

240 訂正の請求における特許請求の範囲、明細書等の訂正においては、次のような訂正要件が課せられる。

・訂正の目的の制限（特許法第 134 条の 2 第 1 項）

・新規事項追加の禁止（同条第 5 項で準用する第 126 条第 3 項）　等

但し、訂正審判の場合と異なり、無効審判が請求された請求項については、いわゆる独立特許要件は課されない（同条第 5 項後段）。

ハ. 上記運用についての記載の意味がわからない

※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

Ⅰ－(3)【無効審判における審決の部分的確定】以下の記載は、我が国の無効審判における審決の確定に関する運用について説明したものです。《選択肢》から、貴社がお持ちの知見として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

我が国の運用では、複数の請求項からなる特許に対して無効審判がなされた場合、審決は部分的に（＝請求項ごとに）確定する。（なお、この設問では、訂正の請求の有無について特に考慮しなくてかまわない。）

例）請求項１～４からなる特許において、請求項１、２及び３に対して無効審判が請求された場合。

	〔審理結果〕		〔取消訴訟の有無〕		〔出訴期限経過時の状態〕
・請求項１【無効審判対象】:	無効理由あり	⇒	審決取消訴訟 提起	⇒	審決は未確定
・請求項２【無効審判対象】:	無効理由なし	⇒	審決取消訴訟 提起	⇒	審決は未確定
・請求項３【無効審判対象】:	無効理由あり	⇒	審決取消訴訟 なし	⇒	無効審決が確定
・請求項４〔無効審判対象でない〕					

審決のうち当事者が争わない請求項に関する部分については、出訴期間が過ぎた時点で、審決が確定する。この例の場合、請求項１について裁判所が審決を取消し、無効審判事件が特許庁に差戻された場合でも、当該無効審判における再度の審理において請求項３について審理されることはない。（このような審決の部分的確定の在り方は、国によって異なる場合がある。）

《選択肢》

イ．上記運用について知っていた

ロ．上記運用について知らなかった

ハ．上記運用についての記載の意味がわからない

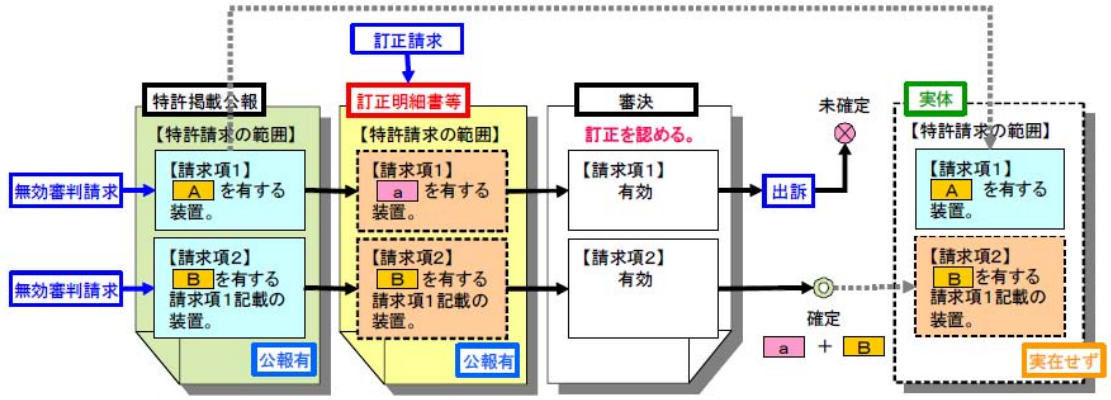
※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

Ⅰ－(4)【無効審判における審決の部分的確定の効果】以下の記載は、**Ⅰ－(3)** で説明した審決の部分的確定により制度利用者に生じ得る影響について述べたものです。《選択肢》から、貴社がお持ちの知見として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

Ⅰ－(3) で述べたように審決が部分的に確定するということは、一つの特許権の中で、請求項によって特許の有効性や訂正の確定する時期が異なってくる可能性があることを意味する。従って、他社の権利範囲を把握しようとする際、場合によっては、確定時期が互いに異なる複数の特許請求の範囲又は明細書を読み分ける必要も生じ得る。

例）下図に示す事例において、請求項１を引用する請求項２について、審決取消訴訟が提起されなかったため「請求項２が有効である」旨の審決が部分的に確定した場合。

請求項１は、訂正を認めたことが確定していないため、訂正前の「構成Ａを有する装置」のままだが、請求項２は、請求項１を引用しているにもかかわらず、「構成A+Ｂを有する装置」ではなく、「構成ａ＋Ｂを有する装置」で確定している。[241]



241 産業構造審議会知的財産政策部会　第 29 回特許制度小委員会　配布資料 4（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou029/04.pdf）より引用。

《選択肢》

イ．上記運用について知っていた
ロ．上記運用について知らなかった
ハ．上記運用についての記載の意味がわからない

※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

Part Ⅱ　我が国において特許の訂正を行った経験

「訂正審判」または「無効審判における訂正の請求」に関する貴社の経験等についてお答え下さい。

Ⅱ－(1)【訂正審判】貴社では、日本特許に関し訂正審判（特許法第 126 条）を請求した経験がありますか。（代理人を通じての手続経験も含みます。）
《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》※イとロの複数回答可

イ．近年、訂正審判を請求した経験がある⇒ 直近５年間に（　　）件程度
ロ．過去に訂正審判を請求した経験がある⇒ これまでに（　　）件程度
ハ．訂正審判を請求した経験はない

※**イ**又は**ロ**に○を付けた方は、差支えなければ審判番号を幾つかご記入下さい。また、関連するコメントがあれば自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅱ－(2)【訂正審判】上記Ⅱ－(1)でイ又はロに○を付けた方にお聞きします。貴社では、訂正審判の審決に対して審決取消訴訟を提起した経験がありますか。(代理人を通じての手続経験も含みます。)

《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

イ．訂正審判の審決取消訴訟を提起した経験がある

⇒ これまでに（　　）件程度

ロ．訂正審判の審決取消訴訟を提起した経験はない

※イに○を付けた方は、差支えなければ事件番号をご記入下さい。また、関連するコメントがあれば自由にお書き下さい。

(書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。)

Ⅱ－(3)【無効審判における訂正の請求】貴社では、自社の日本特許が無効審判の対象となり、その中で訂正の請求を行った経験がありますか。(代理人を通じての手続経験も含みます。)

《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》イとロの複数回答可

イ．近年、訂正の請求を行った経験がある　⇒ 直近５年間に（　　）件程度

ロ．過去に訂正の請求を行った経験がある　⇒ これまでに（　　）件程度

ハ．訂正の請求を行った経験はない。

※イ又はロに○を付けた方は、差支えなければ、訂正の請求を行った無効審判番号を幾つかご記入下さい。また、関連するコメントがあれば、自由にお書き下さい。

(書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。)

Ⅱ－(4)【無効審判における訂正の請求】上記Ⅱ－(3)で**イ**又は**ロ**に○を付けた方にお聞きします。
貴社では、訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

イ. 訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験がある
⇒ これまでに（　　）件程度
ロ. 訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験はない

※イに○を付けた方は、差支えなければ、該当する無効審判の審判番号をご記入下さい。
また、関連するコメントがあれば、自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅱ－(5)【無効審判における訂正の請求】前頁の**Ⅱ－(3)**で**イ**又は**ロ**に○を付けた方にお聞きします。
貴社では、訂正の請求を行った無効審判において「訂正を認めない」とされた審決に対し、審決取消訴訟を提起した経験がありますか。（代理人を通じての手続経験も含みます。）
《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

イ. 「訂正を認めない」との審決に対し、審決取消訴訟を提起した経験がある
⇒ これまでに（　　）件程度
ロ. 上のような審決取消訴訟を提起した経験はない

※イに○を付けた方は、差支えなければ事件番号をご記入下さい。また、関連するコメントがあれば自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Part Ⅲ 外国特許について権利化後の訂正を行った経験

Ⅲ－(1)

(a)		⇒ (b) 左で**「有」**と答えた場合				
あてはまる☐にチェック（レ印）		あてはまる☐にチェック（レ印）	(イ)(ロ) いずれかの件数を記入		訂正の審理手続において、口頭審理（ヒアリング）を経験したことは？	訂正の可否について、裁判所等に不服申立を行った経験は？
			(イ) 直近5年間	(ロ) これまでに		
①	貴社では、米国特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※米国では、当事者系再審査(inter partes reexamination) もしくは査定系再審査(ex parte reexamination) または 特許再発行（reissue）の手続により、権利化後の特許の訂正を行うことができます。	☐ 当事者系再審査	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 査定系再審査	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 特許再発行	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
②	貴社では、ドイツ特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※ドイツでは、付与後異議申立手続中、または無効訴訟中に特許の訂正を行うことができます。また、それ以外においても、特許の訂正を行うことができます。	☐ 異議申立中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 無効訴訟中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 上記以外における訂正	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
③	貴社では、英国特許の権利化後における訂正(amendment 又は correction)を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※amendment：英国では、特許の取消請求（又は侵害訴訟）が係属中に、特許庁又は裁判所に対して訂正の手続を行うことができます。また、上記係属中以外のときに、特許庁に対して訂正の手続を行うことができます。 ※correction：英国では、誤記の訂正を目的としたcorrectionの手続を特許庁に対して行うことができます。	amendment ☐ 特許の取消請求（又は侵害訴訟）係属中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		amendment ☐ 上記係属中以外	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ correction	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
④	貴社では、欧州特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※欧州特許については、付与後異議申立手続中において特許の訂正を要求できるほか、各国での登録後にも欧州特許庁に対して一元的に特許の訂正（減縮）を要求することができます。	☐ 異議申立中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 各国での登録後 (なお、ここでは権利化後の各国特許庁に対する訂正の要求は含めないものとします。)	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
⑤	貴社では、韓国特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※韓国では、日本と同様に、訂正審判制度および無効審判中の訂正の請求の制度があります。	☐ 訂正審判	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 無効審判中の訂正の請求	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
⑥	貴社では、中国特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※中国では、権利化後に訂正ができるのは無効審判（無効宣告請求）手続においてのみです。	☐ 無効審判手続における訂正	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無

Ⅲ－(2) 上記Ⅲ－(1)の(a)欄のいずれかの「有」にチェックされた方にお聞きします。貴社では、外国特許の権利化後における訂正手続を、日本の特許事務所を経由せずに（＝現地代理人又は外国特許庁に対して直接）行った経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

イ. 日本の特許事務所を経由せずに手続を行った経験がある

ロ. そのような経験はない

※**イ**に○を付けた方は、「国名」「およその件数」をお書き下さい。

Ⅲ－(3) 外国における特許の権利化後における訂正手続において、日本における訂正制度との相違（有利な点、不便な点など）について実務面から感じたことがあればお書き下さい。

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Part Ⅳ　他社特許の権利範囲を調査・把握した経験について

Ⅳ－(1) 【日本】貴社では、無効審判や訂正審判を経た他社の日本特許の権利範囲を確認するために、特許原簿および審決公報を通じて調査・把握した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

イ．特許原簿および審決公報を通じて権利関係を調査・把握した経験がある

⇒ これまでに（　　）件程度

ハ. そのような経験はない

※**イ**に○を付けた方は、無効審判や訂正審判を経た他社の日本特許に関して、権利範囲の把握にあたり煩雑さを感じた等の経験があれば、お書き下さい。
（設問Ⅰ－**(4)**も参考にして下さい。）

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅳ－**(2)** **【外国】**貴社では、特許の有効性に関する判断手続や訂正手続を経た他社の外国特許の権利関係を確認するために、特許原簿および審決公報（に相当する外国の公示手段）を通じて調査・把握した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

イ. それらを通じて権利関係を調査・把握した経験がある
⇒ これまでに（　　）件程度
ロ. そのような経験はない

※**イ**に○を付けた方は、特許の有効性に関する判断手続や訂正手続を経た他社の外国特許に関して、権利範囲の把握にあたり煩雑さを感じた等の経験があれば、お書き下さい。
（設問Ⅰ－**(4)**も参考にして下さい。）

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

（以下は、参考のためにお聞きします。）

(1) 貴社の主たる事業領域の番号に○印をつけて下さい。

製造業	1	食料品製造業		13	なめし革・同製品・毛皮製造業	
	2	飲料・たばこ・飼料製造業		14	窯業・土石製品製造業	
	3	繊維工業 （衣服、その他の繊維製品を除く）		15	鉄鋼業	
	4	衣服・その他の繊維製品製造業		16	非鉄金属製造業	
	5	木材・木製品製造業（家具を除く）		17	金属製品製造業	
	6	家具・装備品製造業		18	一般機械器具製造業	
	7	パルプ・紙・紙加工品製造業		19	電気機械器具製造業	
	8	印刷・同関連業		20	情報通信機械器具製造業	
	9	化学工業		21	電子部品・デバイス製造業	
	10	石油製品・石炭製品製造業		22	輸送用機械器具製造業	
	11	プラスチック製品製造業		23	精密機械器具製造業	
	12	ゴム製品製造業		24	その他の製造業	
製造業以外	25	農業・林業・漁業		29	運輸業	
	26	建設業		30	卸売り・小売業	
	27	電気・ガス・熱供給・水道業		31	金融・保険業	
	28	情報通信業		32	その他の業種	

(2) 貴社の資本金規模は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 1000 万円未満
2. 1000 万～3000 万円未満
3. 3000 万～5000 万円未満
4. 5000 万～1 億円未満
5. 1 億～3 億円未満
6. 3 億円以上

(3) 貴社の従業員総数は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 5 人未満
2. 5 人～10 人未満
3. 10 人～20 人未満
4. 20 人～50 人未満
5. 50 人～100 人未満
6. 100 人～300 人未満
7. 300 人以上

(4) 貴社の知的財産担当部署における人員数は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 3 人未満
2. 4 人～10 人未満
3. 10 人～20 人未満
4. 20 人～50 人未満
5. 50 人以上

(5) 貴社における年間の特許出願件数はどのくらいですか？

《選択肢》

1. 50 件未満
2. 50～100 件未満
3. 100～500 件未満
4. 500～1000 件未満
5. 1000 件以上

■ アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

お願い：下記の事項につき、ご記入をお願い致します。なお、ご回答結果によっては、ヒアリングをお願いすることもございます。

会社・機関名 所属	
記入者ご氏名	
電話番号	
FAX 番号	
E メールアドレス	

★ メモ

各設問における記述欄の枠内に書ききれなかった場合、設問番号を明示の上、以下のスペースにお書き下さい。（裏面もお使い下さい。）

資料１（２） アンケート調査票（事務所向け）

このアンケートは、権利化後における特許の訂正（「訂正審判」または、「無効審判における訂正の請求」）についての貴所の経験や、当該制度についての貴所の意識についてお尋ねするものです。

Part Ⅰ　導入のための質問

本アンケートにご回答頂くための最初の部分として、我が国における権利化後の訂正制度についての記述を致します。これらの制度について、ご関心の程度をお答え下さい。

Ⅰ－(1)【訂正審判】以下の記載は、我が国の訂正審判に関する運用について説明したものです。《選択肢》から、貴所のご関心の有無として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

我が国では、訂正審判における訂正が複数の請求項について行われた場合、全ての請求項に対する訂正について訂正要件[242]が満たされていない限り、その訂正は認められず、訂正審判請求が不成立となるという運用がなされている。〔言い換えれば、訂正を認めるか否かの判断は、請求項ごとではなく、特許全体について“一体不可分的”に判断される。〕

例）訂正審判において、請求項１～４からなる特許における請求項１、２及び３について訂正を行った場合。

・請求項１	訂正あり	：	（訂正要件が満たされている）
・請求項２	訂正あり	：	（訂正要件が満たされている）
・請求項３	訂正あり	：	**（訂正要件に違反している）**
・請求項４	訂正なし		

この例の場合、請求項３についての訂正が訂正要件を満たしていないため、他の請求項についての訂正が訂正要件を満たしているにもかかわらず、訂正審判請求が不成立となる。

《選択肢》

ニ. 上記運用について関心がある

ホ. 上記運用について特に関心はない

※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

[242] 訂正審判における特許請求の範囲、明細書等の訂正においては、次のような訂正要件が課せられる。
・訂正の目的の制限（特許法第 126 条第 1 項）　・新規事項追加の禁止（同第 3 項）
・いわゆる独立特許要件（同第 5 項）　等

Ⅰ－(2)【無効審判における訂正の請求】以下の記載は、我が国の無効審判中の訂正の請求に関する運用について説明したものです。《選択肢》から、貴所がお持ちの知見として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

我が国の運用では、無効審判中の訂正の請求における訂正が複数の請求項について行われた場合、訂正要件[243]を満たさない請求項が一部にあったとしても、訂正要件を満たす請求項についてのみ訂正が認められる。〔言い換えれば、訂正を認めるか否かの判断は、請求項ごとに“可分的”に判断される。〕

例）請求項１～４からなる特許において、請求項１及び２について訂正を行った場合。

・請求項１【無効審判対象】　訂正あり　：　（訂正要件が満たされている）
・請求項２【無効審判対象】　訂正あり　：　**（訂正要件に違反している）**
・請求項３【無効審判対象】　訂正なし
・請求項４〔無効審判対象でない〕　訂正なし

この例の場合、請求項２についての訂正が訂正要件を満たしていないが、請求項１についての訂正が訂正要件を満たしているため、請求項１についての訂正のみが認められる。
そして、請求項１については『訂正後』の内容で、請求項２については『訂正前』の内容で、無効理由の有無が審理される。（なお、請求項３については訂正が行われていないので、そのままの内容で無効理由の有無が審理される。）

《選択肢》

ニ．上記運用について関心がある
ホ．上記運用について特に関心はない

※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

---

243 訂正の請求における特許請求の範囲、明細書等の訂正においては、次のような訂正要件が課せられる。
・訂正の目的の制限（特許法第 134 条の 2 第 1 項）
・新規事項追加の禁止（同条第 5 項で準用する第 126 条第 3 項）　等
但し、訂正審判の場合と異なり、無効審判がされた請求項については、いわゆる独立特許要件は課されない（同条第 5 項後段）。

Ⅰ－(3)【無効審判における審決の確定】以下の記載は、我が国の無効審判における審決の確定に関する運用について説明したものです。《選択肢》から、貴所として当てはまる記号に○を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

我が国の運用では、複数の請求項からなる特許に対して無効審判がなされた場合、審決は部分的に（＝請求項ごとに）確定する。（なお、この設問では、訂正の請求の有無について特に考慮しなくてかまわない。）

例）請求項１～４からなる特許において、請求項１、２及び３に対して無効審判が請求された場合。

	〔審理結果〕		〔取消訴訟の有無〕		〔出訴期限経過時の状態〕
・請求項１【無効審判対象】:	無効理由あり	⇒	審決取消訴訟 提起	⇒	審決は未確定
・請求項２【無効審判対象】:	無効理由なし	⇒	審決取消訴訟 提起	⇒	審決は未確定
・請求項３【無効審判対象】:	無効理由あり	⇒	審決取消訴訟 なし	⇒	無効審決が確定
・請求項４〔無効審判対象でない〕					

審決のうち当事者が争わない請求項に関する部分については、出訴期間が過ぎた時点で、審決が確定する。（このような審決の部分的確定の在り方は、国によって異なる場合がある。）

《選択肢》

ニ. 上記運用について関心がある

ホ. 上記運用について特に関心はない

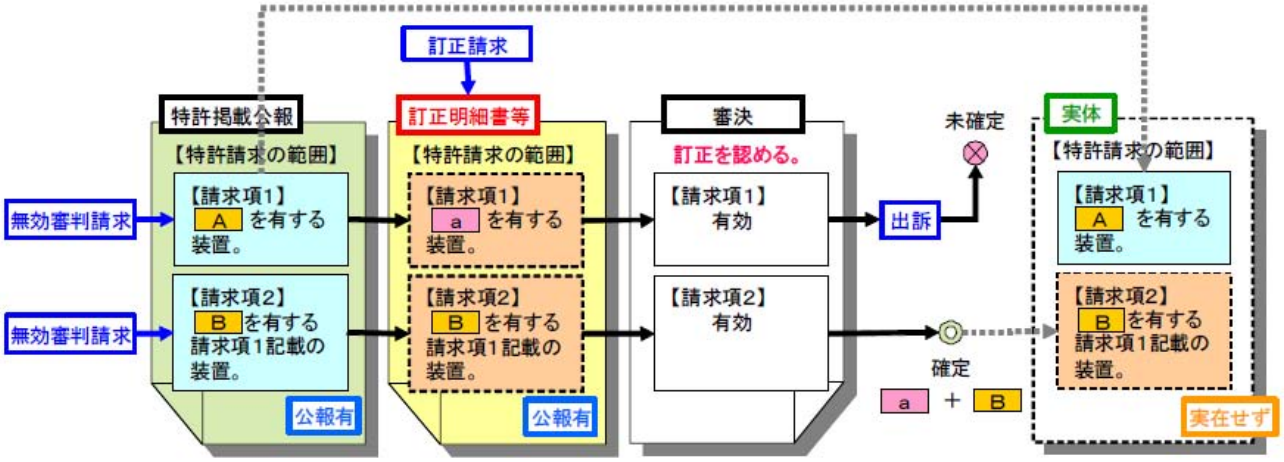
※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

Ⅰ－(4)【無効審判における審決の部分的確定の効果】以下の記載は、Ⅰ－(3) で説明した審決の部分的確定により制度利用者に生じ得る影響について述べたものです。《選択肢》から、貴所のご関心の有無として当てはまる記号に〇を付けて下さい。また、この運用についてのコメントがあれば、自由記述欄にお書き下さい。

Ⅰ－(3) で述べたように審決が部分的に確定するということは、一つの特許権の中で、請求項によって特許の有効性や訂正の確定する時期が異なってくる可能性があることを意味する。従って、他社の権利範囲を把握しようとする際、場合によっては、確定時期が互いに異なる複数の特許請求の範囲又は明細書を読み分ける必要も生じ得る。

例）下図に示す事例において、請求項１を引用する請求項２について、審決取消訴訟が提起されなかったため「請求項２が有効である」旨の審決が部分的に確定した場合。

請求項１は、訂正を認めたことが確定していないため、訂正前の「構成Ａを有する装置」のままだが、請求項２は、請求項１を引用しているにもかかわらず、「構成Ａ+Ｂを有する装置」ではなく、「構成ａ+Ｂを有する装置」で確定している。[244]



[244] 産業構造審議会知的財産政策部会　第 29 回特許制度小委員会　配布資料 4（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou029/04.pdf）より引用。

《選択肢》

ニ. 上記運用について関心がある

ホ. 上記運用について特に関心はない

※自由記述欄：書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。

Part Ⅱ　我が国において特許の訂正を行った経験

「訂正審判」または「無効審判における訂正の請求」に関する貴所の経験等についてお答え下さい。

Ⅱ－(1)【訂正審判】貴所では、日本特許に関し訂正審判（特許法第 126 条）を請求した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》※イとロの複数回答可

ニ. 近年、訂正審判を請求した経験がある　⇒ 直近５年間に（　　）件程度

ホ. 過去に訂正審判を請求した経験がある　⇒ これまでに（　　）件程度

ヘ. 訂正審判を請求した経験はない

※**イ**又は**ロ**に○を付けた方は、差支えなければ審判番号を幾つかご記入下さい。また、関連するコメントがあれば自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅱ－(2)【訂正審判】上記で**イ**又は**ロ**に○を付けた方にお聞きします。貴所では、訂正審判の審決に対して審決取消訴訟を提起した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

ハ. 訂正審判の審決取消訴訟を提起した経験がある
⇒ これまでに（　　）件程度
ニ. 訂正審判の審決取消訴訟を提起した経験はない

※**イ**に○を付けた方は、差支えなければ事件番号をご記入下さい。また、関連するコメントがあれば自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅱ－(3)【無効審判における訂正の請求】貴所では日本特許が無効審判の対象となり、その中で訂正の請求を行った経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》イとロの複数回答可

ニ. 近年、訂正の請求を行った経験がある。⇒ 直近５年間に（　　）件程度
ホ. 過去に訂正の請求を行った経験がある。⇒ これまでに（　　）件程度
ヘ. 訂正の請求を行った経験はない。

※**イ**又は**ロ**に○を付けた方は、差支えなければ、訂正の請求を行った無効審判番号を幾つかご記入下さい。また、関連するコメントがあれば、自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅱ－(4)【無効審判における訂正の請求】上記Ⅱ－(3)で**イ**又は**ロ**に○を付けた方にお聞きします。貴所では、訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

ハ. 訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験がある

⇒ これまでに（　　）件程度

ニ. 訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験はない

※**イ**に○を付けた方は、差支えなければ、訂正の請求を行った無効審判の審判番号をご記入下さい。また、関連するコメントがあれば、自由にお書き下さい。
（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅱ－(5)【無効審判における訂正の請求】上記Ⅱ－(3)で**イ**又は**ロ**に○を付けた方にお聞きします。貴所では、訂正の請求を行った無効審判において「訂正を認めない」とされた審決に対し、審決取消訴訟を提起した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

ハ. 「訂正を認めない」との審決に対し、審決取消訴訟を提起した経験がある。

⇒ これまでに（　　）件程度

ニ. 上のような審決取消訴訟を提起した経験はない。

※**イ**に○を付けた方は、差支えなければ事件番号をご記入下さい。また、関連するコメントがあれば自由にお書き下さい。

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Part Ⅲ 外国特許について権利化後の訂正を行った経験
Ⅲ－(1)

(a)		⇒ (b) 左で**「有」**と答えた場合				
あてはまる☐にチェック（レ印）		あてはまる☐にチェック（レ印）	(イ)(ロ) いずれかの件数を記入 (イ) 直近5年間	(ロ) これまでに	訂正の審理手続において、口頭審理（ヒアリング）を経験したことは？	訂正の可否について、裁判所等に不服申立を行った経験は？
①	貴所では、米国特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※米国では、当事者系再審査(inter partes reexamination)もしくは査定系再審査(ex parte reexamination) または 特許再発行（reissue）の手続により、権利化後の特許の訂正を行うことができます。	☐ 当事者系再審査	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 査定系再審査	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 特許再発行	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
②	貴所では、ドイツ特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※ドイツでは、付与後異議申立手続中、または無効訴訟中に特許の訂正を行うことができます。また、それ以外においても、特許の訂正を行うことができます。	☐ 異議申立中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 無効訴訟中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 上記以外における訂正	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
③	貴所では、英国特許の権利化後における訂正(amendment 又は correction)を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※amendment：英国では、特許の取消請求（又は侵害訴訟）が係属中に、特許庁又は裁判所に対して訂正の手続を行うことができます。また、上記係属中以外のときに、特許庁に対して訂正の手続を行うことができます。 ※correction：英国では、誤記の訂正を目的としたcorrectionの手続を特許庁に対して行うことができます。	amendment ☐ 特許の取消請求（又は侵害訴訟）係属中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		amendment ☐ 上記係属中以外	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ correction	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
④	貴所では、欧州特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※欧州特許については、付与後異議申立手続中において特許の訂正を要求できるほか、各国での登録後にも欧州特許庁に対して一元的に特許の訂正（減縮）を要求することができます。	☐ 異議申立中	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 各国での登録後 (なお、ここでは権利化後の各国特許庁に対する訂正の要求は含めないものとします。)	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
⑤	貴所では、韓国特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※韓国では、日本と同様に、訂正審判制度および無効審判中の訂正の請求の制度があります。	☐ 訂正審判	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
		☐ 無効審判中の訂正の請求	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
⑥	貴所では、中国特許の権利化後における訂正を行った経験がありますか。 ☐有 ☐無 ※中国では、権利化後に訂正ができるのは無効審判（無効宣告請求）手続においてのみです。	☐ 無効審判手続における訂正	件	件	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無

Ⅲ－(2) 上記Ⅲ－(1)の(a)欄のいずれかの「有」にチェックされた方にお聞きします。外国における特許の権利化後における訂正手続において、日本における訂正制度との相違（有利な点、不便な点など）について実務面から感じたことがあればお書き下さい。

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Part Ⅳ　他社特許の権利範囲を調査・把握した経験について

Ⅳ－(1) **【日本】**貴所では、クライアントの要請を受けて、無効審判や訂正審判を経た他社の日本特許の権利範囲を確認するために、特許原簿および審決公報を通じて調査・把握した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

ニ. 特許原簿および審決公報を通じて権利関係を調査・把握した経験がある
⇒ これまでに（　　）件程度
ホ. そのような経験はない

※**イ**に○を付けた方は、一部無効化や訂正等を経た他社の日本特許に関して、権利範囲の把握にあたり煩雑さを感じた等の経験があれば、お書き下さい。

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

Ⅳ－⑵ **【外国】**貴所では、クライアントの要請を受けて、特許の有効性に関する判断手続や訂正手続を経た他社の外国特許の権利関係を確認するために、特許原簿および審決公報（に相当する外国の公示手段）を通じて調査・把握した経験がありますか。《選択肢》中の当てはまる記号に○を付けて下さい。

《選択肢》

ハ. それらを通じて権利関係を調査・把握した経験がある。

⇒ これまでに（　　）件程度

ニ. そのような経験はない。

※**イ**に○を付けた方は、特許の有効性に関する判断手続や訂正手続を経た他社の外国特許に関して、権利範囲の把握にあたり煩雑さを感じた等の経験があれば、お書き下さい。（設問Ⅰ－⑷も参考にして下さい。）

（書ききれない場合は、末尾の「メモ」スペースをご利用下さい。）

■ アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

お願い：下記の事項につき、ご記入をお願い致します。なお、ご回答結果によっては、ヒアリングをお願いすることもございます。

事務所名 所属	
記入者ご氏名	
電話番号	
FAX 番号	
E メールアドレス	

★ メモ

各設問における記述欄の枠内に書ききれなかった場合、設問番号を明示の上、以下のスペースにお書き下さい。（裏面もお使い下さい。）

資料２　国内アンケート調査結果

≪設問Ｉ≫

設問Ｉでは、訂正審判及び無効審判に関する現在の運用について、知っているかどうかを問うものである。

問われた運用は以下のものである。（詳細は、「資料１　国内アンケート調査票」参照。）

I-(1)【訂正審判】：我が国では、訂正審判における訂正が複数の請求項について行われた場合、全ての請求項に対する訂正について訂正要件 が満たされていない限り、その訂正は認められず、訂正審判請求が不成立となるという運用がなされている。〔言い換えれば、訂正を認めるか否かの判断は、請求項ごとではなく、特許全体について“一体不可分的”に判断される。〕

I-(2)【無効審判における訂正の請求】：我が国の運用では、無効審判中の訂正の請求における訂正が複数の請求項について行われた場合、訂正要件 を満たさない請求項が一部にあったとしても、訂正要件を満たす請求項についてのみ訂正が認められる。〔言い換えれば、訂正を認めるか否かの判断は、請求項ごとに“可分的”に判断される。〕

I-(3)【無効審判における審決の部分的確定】：我が国の運用では、複数の請求項からなる特許に対して無効審判がなされた場合、審決は部分的に（＝請求項ごとに）確定する。（なお、この設問では、訂正の請求の有無について特に考慮しなくてかまわない。）

I-(4)【無効審判における審決の部分的確定の効果】：Ｉ－(3) で述べたように審決が部分的に確定するということは、一つの特許権の中で、請求項によって特許の有効性や訂正の確定する時期が異なってくる可能性があることを意味する。従って、他社の権利範囲を把握しようとする際、場合によっては、確定時期が互いに異なる複数の特許請求の範囲又は明細書を読み分ける必要も生じ得る。

そして、企業については、以下の選択肢から選択する設問であった。

イ.上記運用について知っていた
ロ.上記運用について知らなかった
ハ.上記運用についての記載の意味がわからない

一方、特許・法律事務所（事務所向け）については、以下の選択肢から選択する設問であった。

イ.上記運用について関心がある
ロ.上記運用について特に関心はない

集計結果は、以下のとおり。なお、自由記載欄の記載は、回答者を特定できる可能性がある情報を含むため、ここには掲載せず、主な意見は第３章Ⅲに反映した。

＜企業＞

回答数

	I-(1)	I-(2)	I-(3)	I-(4)
イ	52	55	57	43
ロ	14	12	10	23
ハ	1	0	0	1

割合（%）

	I-(1)	I-(2)	I-(3)	I-(4)
イ	77.6	82.1	85.1	64.2
ロ	20.9	17.9	14.9	34.3
ハ	1.5	0	0	1.5

上記回答のうち、訂正審判又は訂正審判取消訴訟の経験がある企業に限定した場合は、

回答数

	I-(1)
イ	33
ロ	5
ハ	1

割合（%）

	I-(1)
イ	84.6
ロ	12.8
ハ	2.6

また、訂正の請求に関する手続の経験がある企業に限定した場合は、

回答数

	I-(2)	I-(3)	I-(4)
イ	28	29	23
ロ	4	3	8
ハ	0	0	1

割合（%）

	I-(2)	I-(3)	I-(4)
イ	87.5	90.6	71.9
ロ	12.5	9.4	25
ハ	0	0	3.1

＜特許・法律事務所＞

回答数

	I-(1)	I-(2)	I-(3)	I-(4)
イ	13	13	12	12
ロ	1	1	2	2

割合（%）

	I-(1)	I-(2)	I-(3)	I-(4)
イ	92.9	92.9	85.7	85.7
ロ	7.1	7.1	14.3	14.3

≪設問 II≫

設問 II は、「訂正審判」又は「無効審判における訂正の請求」に関する経験を問うものであり、下記の設問と選択肢からなる。

II-(1)【訂正審判】：貴社では、日本特許に関し訂正審判（特許法第 126 条）を請求した経験がありますか。（代理人を通じての手続経験も含みます。）

イ．近年、訂正審判を請求した経験がある⇒ 直近５年間に（　　）件程度

ロ．過去に訂正審判を請求した経験がある⇒ これまでに（　　）件程度

ハ．訂正審判を請求した経験はない

II-(2)【訂正審判】：上記 II-(1)でイ又はロに○を付けた方にお聞きします。貴社では、訂正審判の審決に対して審決取消訴訟を提起した経験がありますか。（代理人を通じての手続経験も含みます。）

イ．訂正審判の審決取消訴訟を提起した経験がある

⇒ これまでに（　　）件程度

ロ．訂正審判の審決取消訴訟を提起した経験はない

II-(3)【無効審判における訂正の請求】：貴社では、自社の日本特許が無効審判の対象となり、その中で訂正の請求を行った経験がありますか。（代理人を通じての手続経験も含みます。）

イ．近年、訂正の請求を行った経験がある　⇒ 直近５年間に（　　）件程度

ロ．過去に訂正の請求を行った経験がある　⇒ これまでに（　　）件程度

ハ．訂正の請求を行った経験はない。

II-(4)【無効審判における訂正の請求】：上記 II-(3)でイ又はロに○を付けた方にお聞きします。貴社では、訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験がありますか。

イ．訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験がある

⇒ これまでに（　　）件程度

ロ．訂正の請求を行った無効審判において、口頭審理の経験はない

集計結果は、以下のとおり。なお、自由記載欄の記載は、回答者を特定できる可能性がある情報を含

むため、ここには掲載せず、主な意見は第３章Ⅲに反映した。

＜企業＞

回答数

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	39	11	31	24	5
ロ		39		16	37
ハ	27		32		
未回答	1	17	3	27	25

割合（%）

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	58.2	16.4	47	35.8	7.5
ロ		58.2		23.9	55.2
ハ	40.3		48.5		
未回答	1.5	25.4	4.5	40.3	37.3

上記回答のうち、化学工業関連企業に限定した場合は、

回答数

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	8	2	6	4	2
ロ		7		3	6
ハ	4		5		
未回答	1	4	2	6	5

割合（%）

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	61.5	15.4	46.2	30.8	15.4
ロ		53.8		23.1	46.2
ハ	30.8		38.5		
未回答	7.7	30.8	15.4	46.2	38.5

また、電気・電子機器関連企業に限定した場合は、

回答数

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	8	2	5	4	2
ロ		11		4	7
ハ	8		10		
未回答	0	0	1	8	7

割合（%）

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	50	15.4	31.3	25	12.5
ロ		84.6		25	43.8
ハ	50		62.5		
未回答	0	0	6.3	50	43.8

＜特許・法律事務所＞

回答数

	II-(1)	II-(2)	II-(3)	II-(4)	II-(5)
イ	13	6	14	11	3
ロ		8		3	11
ハ	1		0		
未回答	0	0	0	0	0

割合（%）

	II(1)	II(2)	II(3)	II(4)	II(5)
イ	92.9	42.9	100	78.6	21.4
ロ		57.1		21.4	78.6
ハ	7.1		0		
未回答	0	0	0	0	0

上記各設問の経験件数は、II-(1)イは１から１０件、同ロは１から２５件、II-(2)イは１から３件、II-(3)イは１から１０件、同ロは１から２０件、II-(4)イは１から５件、II-(5)イは１から５件であった。

≪設問 III≫

設問 III では、外国特特許について権利化後の訂正を行った経験について問うものである。

設問 III-(1)は、ヒアリング対象選定のための項目であるので、結果は省略する。

設問 III-(2)は、企業に対して「上記 III-(1)の(a)欄のいずれかの「有」にチェックされた方にお聞きします。貴社では、外国特許の権利化後における訂正手続を、日本の特許事務所を経由せずに（＝現地代理人又は外国特許庁に対して直接）行った経験がありますか。」との問いであり、以下の選択肢から選択するものである。

イ． 日本の特許事務所を経由せずに手続を行った経験がある

ロ． そのような経験はない

なお、特許・法律事務所向けの設問 II-(2)は自由記載欄で、その記載はヒアリング結果と合わせて分析に反映されている。また、設問 III-(3)の自由記載欄の記載は、回答者を特定できる可能性がある情報を含むため、ここには掲載せず、主な意見は第 3 章Ⅲに反映した。

III-(2)の集計結果は以下のとおりである。

	回答数	割合（%）
日本事務所未経由経験あり	13	36.1
なし	23	63.9

≪設問 IV≫

設問 IV は、国内及び国外での他者特許の権利範囲を調査・把握の経験について問うものであり、国内について、特許原簿及び審決公報による調査・把握の経験を、国外については、特許原簿及び審決公報に相当する外国の公示手段による調査・把握の経験を選択肢としている。

集計結果は、以下のとおりである。なお、自由記載欄の記載は、回答者を特定できる可能性がある情報を含むため、ここには掲載せず、主な意見は第 3 章Ⅲに反映した。

＜企業＞

回答数

調査・把握の経験	国内	国外
あり	46	32
無し	19	34
未回答	2	1

割合（%）

調査・把握の経験	国内	国外
あり	68.7	47.8
無し	28.4	50.7
未回答	3	1.5

上記回答のうち、化学工業関連企業に限定した場合は、

回答数

調査・把握の経験	国内	国外
あり	10	8
無し	3	5
未回答	0	0

割合（%）

調査・把握の経験	国内	国外
あり	76.9	61.5
無し	23.1	38.5
未回答	0	0

また、電気・電子機器関連企業に限定した場合は、

回答数

調査・把握の経験	国内	国外
あり	11	9
無し	5	6
未回答	0	0

割合（%）

調査・把握の経験	国内	国外
あり	68.8	60
無し	31.3	40
未回答	0	0

＜特許・法律事務所＞

回答数

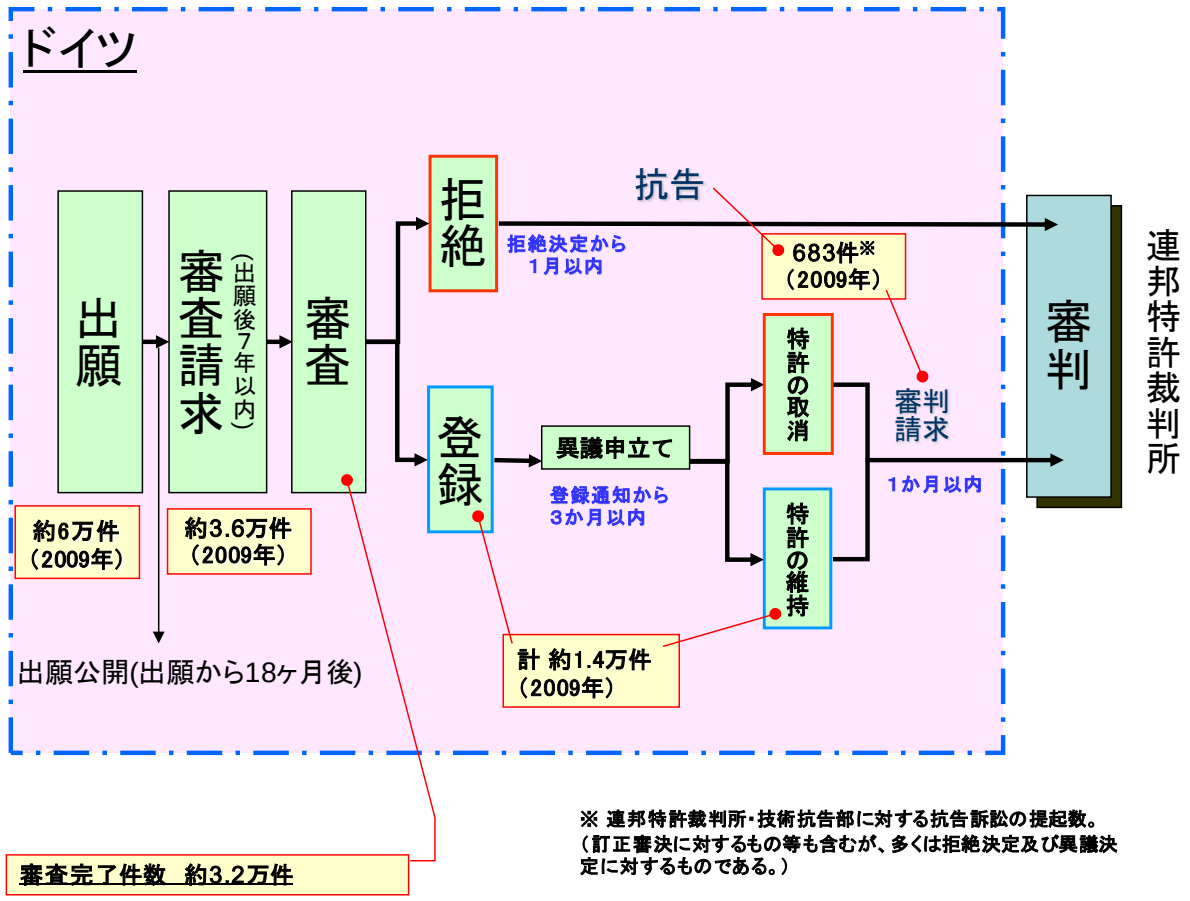
調査・把握の経験	国内	国外
あり	7	2
無し	7	11
未回答	0	1

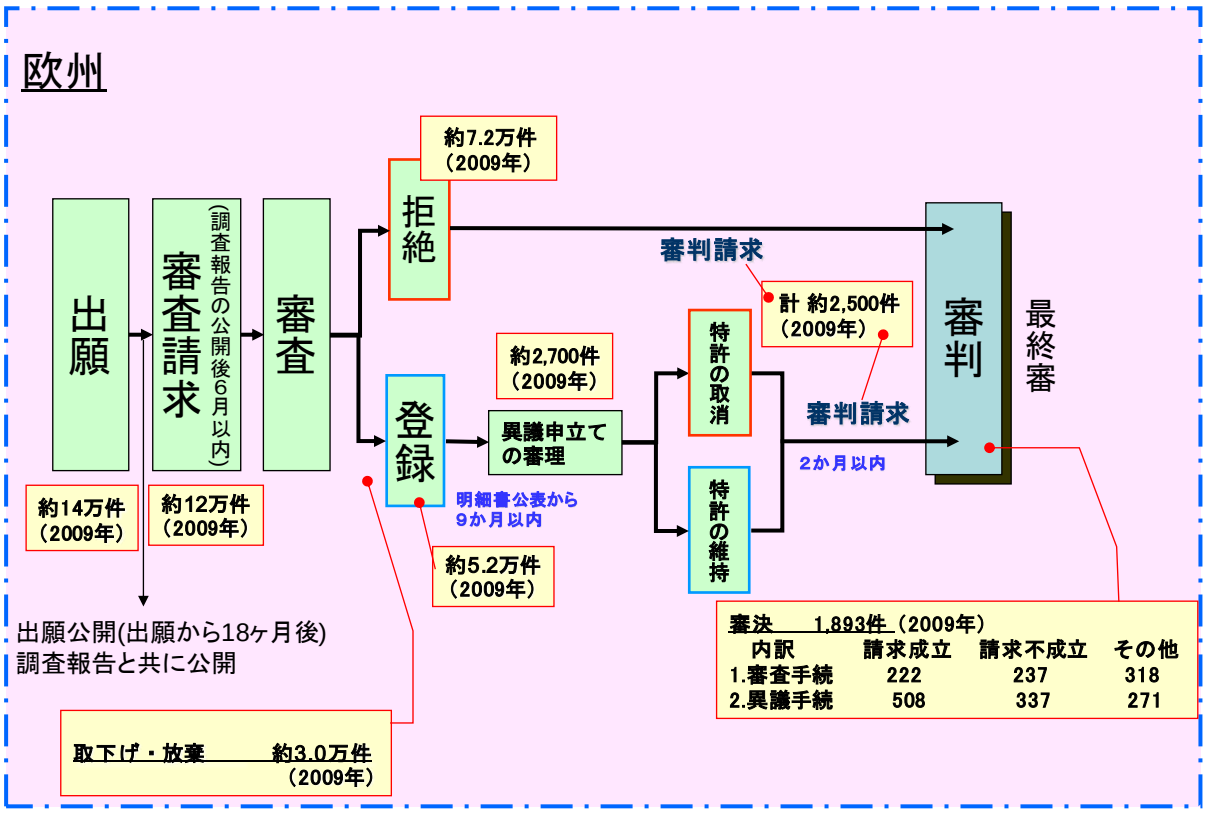
割合（%）

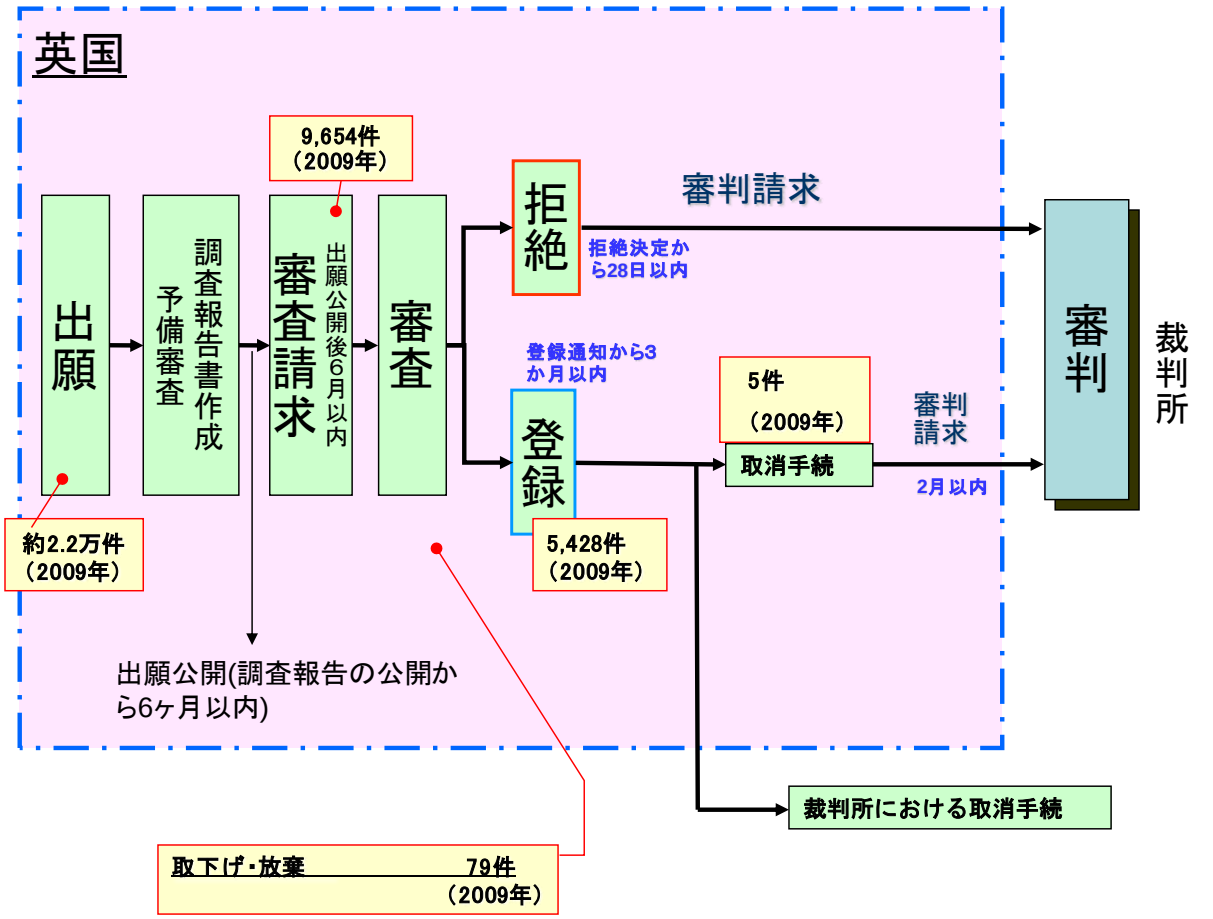
調査・把握の経験	国内	国外
あり	50	14.3
無し	50	78.6
未回答	0	7.1

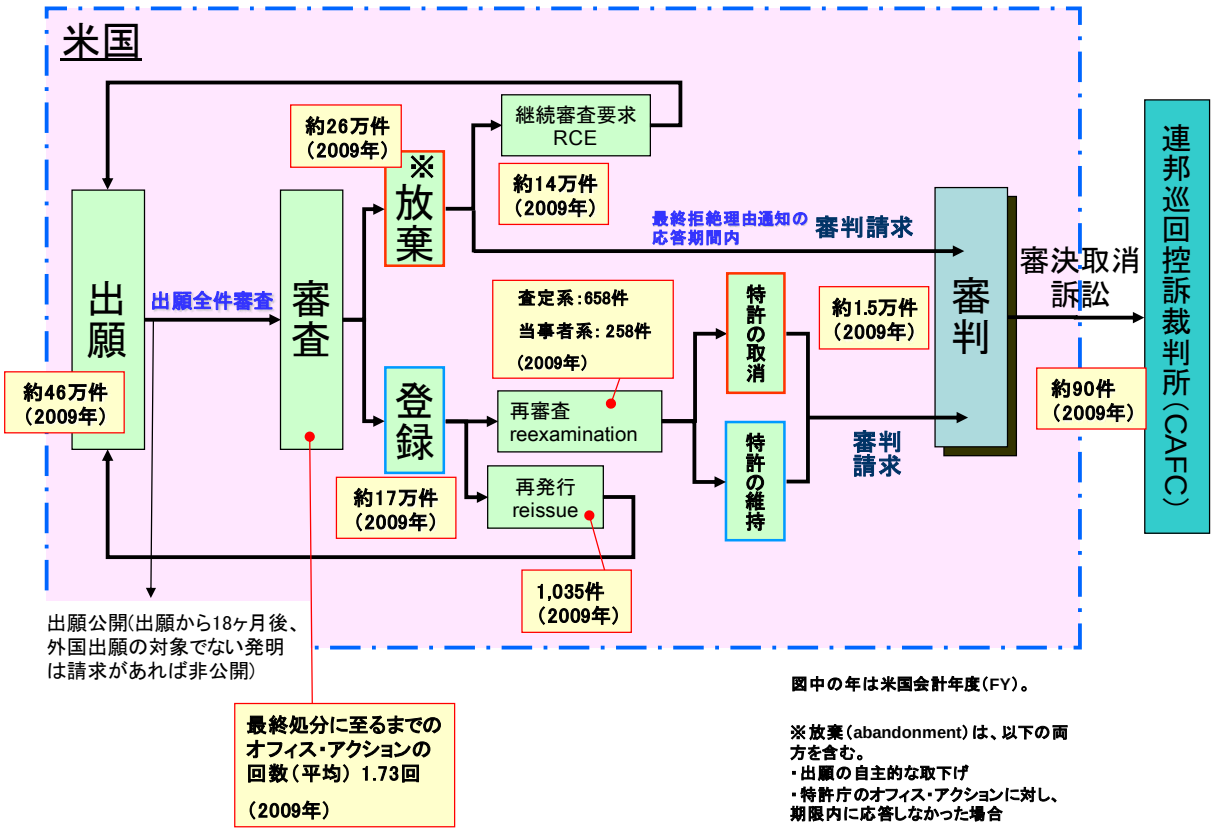
特許原簿及び審決公報（に相当する外国の公示手段）を通じて特許の権利関係を確認した経験は、国内・国外共に１件から数百件と幅があった。

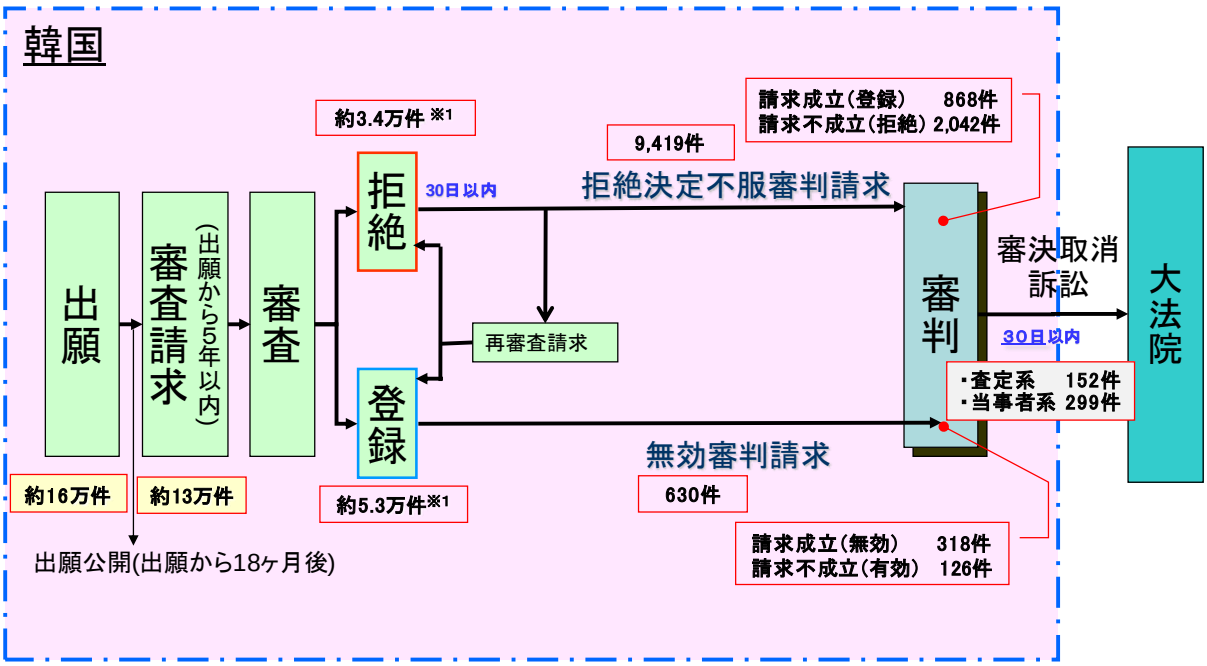
資料３　各国制度概要図


ドイツ
出願
審査請求
（出願後7年以内）
審査
拒絶
抗告
拒絶決定から
1月以内
683件※
（2009年）
審判
連邦特許裁判所
登録
異議申立て
登録通知から
3か月以内
特許の取消
特許の維持
審判
請求
1か月以内
約6万件
（2009年）
約3.6万件
（2009年）
出願公開(出願から18ヶ月後)
計 約1.4万件
（2009年）
審査完了件数　約3.2万件
※ 連邦特許裁判所・技術抗告部に対する抗告訴訟の提起数。
（訂正審決に対するもの等も含むが、多くは拒絶決定及び異議決定に対するものである。）


欧州
出願
審査請求
（調査報告の公開後6月以内）
審査
約7.2万件
（2009年）
拒絶
審判請求
計 約2,500件
（2009年）
審判
最終審
約2,700件
（2009年）
登録
異議申立て
の審理
特許の取消
審判請求
2か月以内
特許の維持
明細書公表から
9か月以内
約5.2万件
（2009年）
約14万件
（2009年）
約12万件
（2009年）
出願公開(出願から18ヶ月後)
調査報告と共に公開
審決　1,893件（2009年）
内訳　請求成立　請求不成立　その他
1.審査手続　222　237　318
2.異議手続　508　337　271
取下げ・放棄　約3.0万件
（2009年）


英国
出願
調査報告書作成
予備審査
審査請求
出願公開後6月以内
審査
拒絶
審判請求
拒絶決定から28日以内
登録通知から3か月以内
登録
5件
（2009年）
取消手続
審判請求
2月以内
審判
裁判所
9,654件
（2009年）
約2.2万件
（2009年）
5,428件
（2009年）
出願公開(調査報告の公開から6ヶ月以内)
裁判所における取消手続
取下げ・放棄 79件
（2009年）

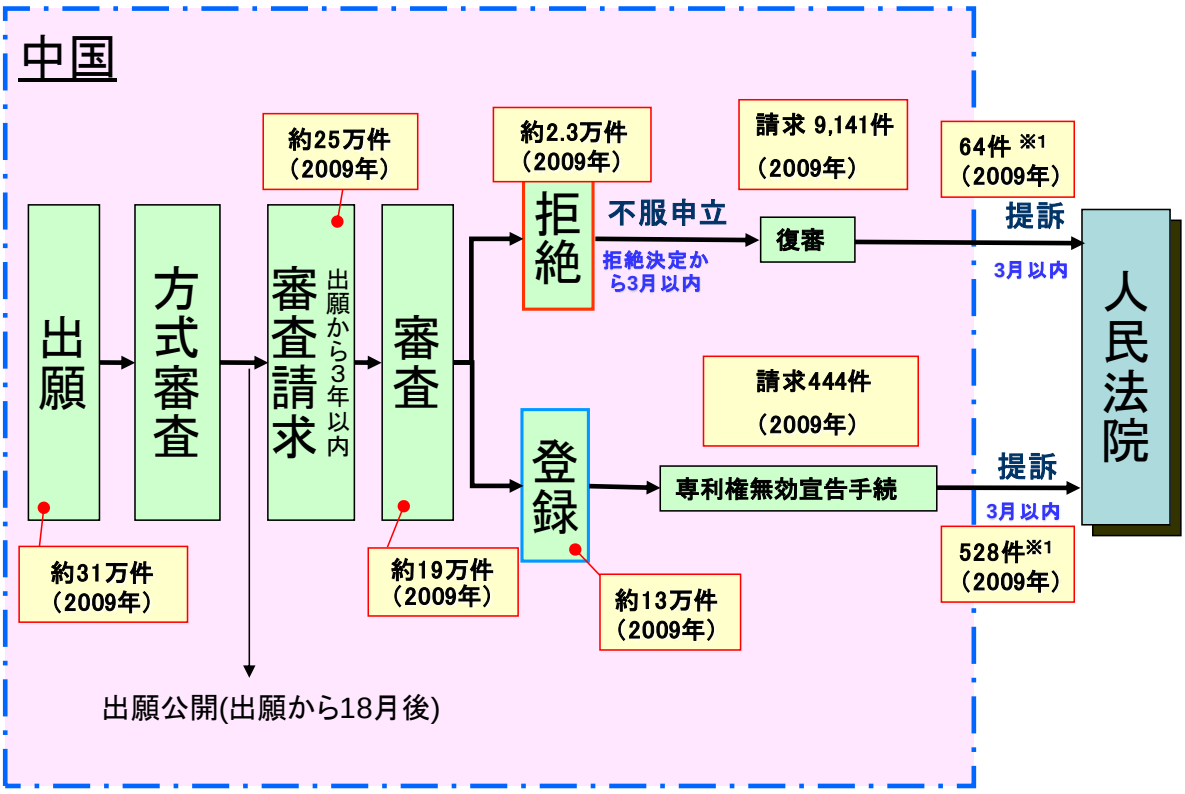

米国
出願
出願全件審査
審査
約46万件
（2009年）
約26万件
（2009年）
※放棄
継続審査要求
RCE
約14万件
（2009年）
最終拒絶理由通知の応答期間内
審判請求
登録
再審査
reexamination
再発行
reissue
約17万件
（2009年）
査定系：658件
当事者系：258件
（2009年）
特許の取消
特許の維持
約1.5万件
（2009年）
審判請求
審判
審決取消訴訟
連邦巡回控訴裁判所（CAFC）
約90件
（2009年）
1,035件
（2009年）
出願公開(出願から18ヶ月後、外国出願の対象でない発明は請求があれば非公開)
最終処分に至るまでのオフィス・アクションの回数（平均）1.73回
（2009年）
図中の年は米国会計年度（FY）。
※放棄（abandonment）は、以下の両方を含む。
・出願の自主的な取下げ
・特許庁のオフィス・アクションに対し、期限内に応答しなかった場合



※1 再審査によるものを含まない。

表中の件数は全て2009年の数値

（韓国特許庁ホームページ 知識財産権統計）



※1 発明・実用新案・意匠の合計。
他は、発明に関する数値。

資料４　参照条文

ドイツ特許法

ドイツ 特許法 2009 年 7 月 31 日の知的所有権の実施の改善に関する法律により改正	Patentgesetz
第 6 条 特許を受ける権利は，発明者又はその権原承継人に帰属する。2 以上の者が共同して発明を行ったときは，特許を受ける権利はこれらの者の共有に属する。複数の者が互いに独立して発明を行った場合は，この権利は，当該発明の出願を最初に特許庁にした者に属する。	**§ 6** Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.
第 20 条 (1) 次の何れかに該当する場合は，特許は消滅する。 1. 特許所有者が，特許庁に対して書面による宣言をもってその特許を放棄する場合 2. 第 37 条(1)に定められた宣言が，庁の通知(第 37 条(2))の送達後，適時になされない場合 3. 年次手数料又はその差額が庁の通知(第 17 条(3))の送達後，適時に納付されない場合(特許費用法第 7 条(1)，第 13 条(3)又は第 14 条(2)及び(5)，本法第 23 条(7)第 4 文) (2) 第 37 条(1)に定められた宣言が適時に行われたか否か，及び納付が適時に行われたか否かの決定は，専ら特許庁が行う。第 73 条及び第 100 条は影響を受けない。	**§ 20** (1) Das Patent erlischt, wenn 1.der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklärung an das Patentamt verzichtet, 2.die in § 37 Abs. 1 vorgeschriebenen Erklärungen nicht rechtzeitig nach Zustellung der amtlichen Nachricht (§ 37 Abs. 2) abgegeben werden oder 3.die Jahresgebühr oder der Unterschiedsbetrag nicht rechtzeitig (§ 7 Abs. 1, § 13 Abs. 3 oder § 14 Abs. 2 und 5 des Patentkostengesetzes, § 23 Abs. 7 Satz 4 dieses Gesetzes) gezahlt wird. (2) Über die Rechtzeitigkeit der Abgabe der nach § 37 Abs. 1 vorgeschriebenen Erklärungen sowie über die Rechtzeitigkeit der Zahlung entscheidet nur das Patentamt; die §§ 73 und 100 bleiben unberührt.
第 21 条 (1) 次の事由が発生したときは，特許は取り消される(第 61 条)。 1. 特許の対象が，第 1 条から第 5 条までの規定により，特許可能なものでないこと 2. 特許が，当該技術分野の熟練者が実施することができる程度に，明瞭かつ完全にその発明を開示していないこと 3. 特許の本質的内容が，他人の発明の説明，図面，ひな形，器具若しくは装置から，又は他人が使用する方法から，当該他人の同意を得ないで，取り出されて	**§ 21** (1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß 1.der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist, 2.das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann, 3.der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen

いること(窃取) 4. 特許の対象が，出願に係る権限を有する官庁に最初になされた形での出願の内容を超えていること。特許が分割出願又は第 7 条(2)に従ってなされた新たな出願を基礎としており，かつ，特許の対象が，先の出願に係る権限を有する官庁に最初になされた形での先の出願の内容を超えている場合にも，同じ規定が適用される。 (2) 取消原因が特許の一部のみに関するものである場合は，その特許は，それに応じた減縮を行って維持されるものとする。減縮は，クレーム，発明の説明又は図面の補正という形で行うことができる。 (3) 取消の場合は，特許及び出願の効力は，始めから存在しなかったものとみなされる。この規定は，減縮された維持に準用される。	oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme), 4.der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist. (2) Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden. (3) Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung ist diese Bestimmung entsprechend anzuwenden.
第 22 条 (1) 第 21 条(1)に挙げた理由の 1 が存在することになった場合，又は特許の保護範囲が拡張されている場合において，訴え(第 81 条)があったときは，特許の無効が宣言される。 (2) 第 21 条(2)及び(3)が準用される。	**§ 22** (1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist. (2) § 21 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
第 27 条 (1) 特許庁には，次の部課が設置される。 1. 特許出願の処理，及び技術水準に関する情報の提供(第 29 条(3))を担当する複数の審査課 2. 付与された特許に関する全ての事項，補償の決定(第 23 条(4)及び(6))，及び特許庁での手続に関する法的扶助の承認を担当する複数の特許部。各特許部はまた，その管轄に属する事項について意見を提供する責任を負う(第 29 条(1)及び(2))。 (2) 審査課の責務は，特許部に属する技術的構成員(審査官)によって遂行される。 (3) 特許部は，少なくとも 3 の構成員が参加するときは決定を行うことができ，異議申立手続を処理する場	**§ 27** (1) Im Patentamt werden gebildet 1.Prüfungsstellen für die Bearbeitung der Patentanmeldungen und für die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik (§ 29 Abs. 3); 2.Patentabteilungen für alle Angelegenheiten, die die erteilten Patente betreffen, für die Festsetzung der Vergütung (§ 23 Abs. 4 und 6) und für die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe im Verfahren vor dem Patentamt. Innerhalb ihres Geschäftskreises obliegt jeder Patentabteilung auch die Abgabe von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2). (2) Die Obliegenheiten der Prüfungsstelle nimmt

合は，参加者は 2 の技術的構成員を含んでいなければならない。事案が特別の法律的困難性を伴い，かつ，参加構成員の何れも法律的構的員でない場合において，決定をするときは，特許部に属する法律的構成員の 1 が更に加わるものとする。法律的構成員の関与を求める請求を退ける決定に対しては，独自に不服申立をすることができない。 (4) 特許部の主席構成員は，特許の維持，取消若しくは減縮，又は補償の確定(第 23 条(4))関する決定を除き，特許部の一切の事項を単独で処理することができ，又はこれらの職務を特許部の技術的構成員に委任することができる。この規定は，聴聞については適用されない。 (5) 連邦法務省は，審査課又は特許部の責務であって，特に法律的又は技術的な困難性を伴わない事項についての処理を上級及び中級職の公務員並びにこれらに準じる職員に委任する旨を，法定命令をもって定める権限を有する。ただし，特許の付与，及び出願人が異論を唱えている拒絶理由に基づいての出願の拒絶については，この限りでない。連邦法務省は，法定命令によって，これらの権限をドイツ特許商標庁に委譲することができる。 (6) 審査官及び特許部のその他の構成員の除斥及び忌避については，裁判官の除斥及び忌避に関する民事訴訟法第 41 条から第 44 条まで，第 45 条(2)第 2 文，第 47 条から第 49 条までが準用される。同じ規定が，上級及び中級職の公務員並びにこれらに準じる者について，それらの者が(5)に基づき審査課又は特許部の権限内にある事項の処理を委ねられている限りにおいて適用される。忌避の申請については，決定を必要とする場合は，特許部が決定をする。 (7) 特許部の審議においては，構成員でない専門家を諮問することができる。それらの者は，票決に参加することはできない。	ein technisches Mitglied der Patentabteilung (Prüfer) wahr. (3) Die Patentabteilung ist bei Mitwirkung von mindestens drei Mitgliedern beschlußfähig, unter denen sich, soweit die Abteilung im Einspruchsverfahren tätig wird, zwei technische Mitglieder befinden müssen. Bietet die Sache besondere rechtliche Schwierigkeiten und gehört keiner der Mitwirkenden zu den rechtskundigen Mitgliedern, so soll bei der Beschlußfassung ein der Patentabteilung angehörendes rechtskundiges Mitglied hinzutreten. Ein Beschluß, durch den ein Antrag auf Zuziehung eines rechtskundigen Mitglieds abgelehnt wird, ist selbständig nicht anfechtbar. (4) Der Vorsitzende der Patentabteilung kann alle Angelegenheiten der Patentabteilung mit Ausnahme der Beschlußfassung über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents sowie über die Festsetzung der Vergütung (§ 23 Abs. 4) allein bearbeiten oder diese Aufgaben einem technischen Mitglied der Abteilung übertragen; dies gilt nicht für eine Anhörung. (5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes sowie vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung von Geschäften zu betrauen, die den Prüfungsstellen oder Patentabteilungen obliegen und die ihrer Art nach keine besonderen technischen oder rechtlichen Schwierigkeiten bieten; ausgeschlossen davon sind jedoch die Erteilung des Patents und die Zurückweisung der Anmeldung aus Gründen, denen der Anmelder widersprochen hat. Das Bundesministerium der Justiz kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf das Deutsche Patent- und Markenamt übertragen. (6) Für die Ausschließung und Ablehnung der Prüfer und der übrigen Mitglieder der Patentabteilungen gelten die §§ 41 bis 44, 45 Abs. 2 Satz 2, §§ 47 bis 49 der Zivilprozeßordnung über Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen sinngemäß. Das gleiche gilt für die Beamten des gehobenen und des mittleren Dienstes und Angestellten, soweit sie nach Absatz

	5 mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen oder Patentabteilungen obliegender Geschäfte betraut worden sind. Über das Ablehnungsgesuch entscheidet, soweit es einer Entscheidung bedarf, die Patentabteilung. (7) Zu den Beratungen in den Patentabteilungen können Sachverständige, die nicht Mitglieder sind, zugezogen werden; sie dürfen an den Abstimmungen nicht teilnehmen.
第 38 条 特許を付与すべき旨の決定が行われるときまでは，出願の内容は，出願の対象の範囲を拡大しないことを条件として，補正することができる。ただし，審査請求(第 44 条)が提出されるまでは，明白な誤りの訂正，審査課によって指摘された不備の除去又はクレームの補正のみが容認される。出願の対象の範囲を拡大する補正からは，如何なる権利も導き出すことができない。	**§ 38** Bis zum Beschluß über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig, bis zum Eingang des Prüfungsantrags (§ 44) jedoch nur, soweit es sich um die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel oder um Änderungen des Patentanspruchs handelt. Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.
第 44 条 (1) 特許庁は，請求があったときは，出願が第 34 条，第 37 条及び第 38 条の要件を遵守しているか否か，並びに出願の対象が第1条から第5条までに基づいて特許を受けることができるものであるか否かについて審査する。 (2) 請求は，出願の提出後 7 年が満了する前に，特許出願人又は第三者が行うことができるが，後者はこれによって，審査手続の関係人にはならない。特許費用法により規定される審査手数料の納付期限は，その納付期日(特許費用法第 3 条(1))後 3 月とする。ただし，この期限は出願日から 7 年が経過したときに到来する。 (3) 第43条による請求が既に提出されているときは，審査手続は，第 43 条による請求についての処理後にのみ開始する。その他の点においては，第 43 条(2)第 2 文，第 3 文及び第 4 文，並びに(3)，(5)及び(6)が準用される。第三者によってなされた審査請求が無効である場合は，出願人は，それについての通告の送達から 3 月以内に，当該期間が(2)に明記した期間後に満了することを条件として，請求を提出することができる。出願人が請求を提出しないときは，第三者によって提出された請求の公表に言及し，かつ，この請求が無効である旨の通告が特許公報に公表されるもの	**§ 44** (1) Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 patentfähig ist. (2) Der Antrag kann von dem Patentsucher und jedem Dritten, der jedoch hierdurch nicht an dem Prüfungsverfahren beteiligt wird, bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Die Zahlungsfrist für die Prüfungsgebühr nach dem Patentkostengesetz beträgt drei Monate ab Fälligkeit (§ 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes). Diese Frist endet jedoch mit Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung. (3) Ist bereits ein Antrag nach § 43 gestellt worden, so beginnt das Prüfungsverfahren erst nach Erledigung des Antrags nach § 43. Im übrigen ist § 43 Abs. 2 Satz 2 bis 4, Abs. 3, 5 und 6 entsprechend anzuwenden. Im Falle der Unwirksamkeit des von einem Dritten gestellten Antrags kann der Patentsucher noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, sofern diese Frist später als die in Absatz 2 bezeichnete

とする。 (4) 審査請求が取り下げられた場合においても，審査手続は続行する。(3)第 3 文の場合においては，手続は，特許出願人による審査請求が提出された時点において到達していた状態から続行される。	Frist abläuft, selbst einen Antrag stellen. Stellt er den Antrag nicht, wird im Patentblatt unter Hinweis auf die Veröffentlichung des von dem Dritten gestellten Antrags veröffentlicht, daß dieser Antrag unwirksam ist. (4) Das Prüfungsverfahren wird auch dann fortgesetzt, wenn der Antrag auf Prüfung zurückgenommen wird. Im Falle des Absatzes 3 Satz 3 wird das Verfahren in dem Zustand fortgesetzt, in dem es sich im Zeitpunkt des Eingangs des vom Patentsucher gestellten Antrags auf Prüfung befindet.
第 46 条 (1) 審査課は，いつでも当事者を呼び出して聴聞すること，証人，専門家及び当事者を宣誓させて又はさせないで尋問することができ，また，事案の解明に必要なその他の調査を行うことができる。付与に関する決定が行われるときまでは，出願人は，請求により，適切と認められる限り，聴聞の機会が与えられる。請求は，書面により提出されなければならない。請求が所定の様式で提出されていない場合，又は審査課が聴聞を適切と考えない場合は，同課は，請求を却下する。請求を却下する決定は，それ自体について不服申立をすることができない。 (2) 聴聞及び尋問に関しては，調書が作成され，これには手続の本質的内容を再現し，かつ，関係人の法的に関連性のある宣言が含まれるようにする。民事訴訟法第 160a 条，第 162 条及び第 163 条が準用される。関係人には調書の謄本が付与される。	**§ 46** (1) Die Prüfungsstelle kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen. Bis zum Beschluß über die Erteilung ist der Anmelder auf Antrag zu hören, wenn es sachdienlich ist. Der Antrag ist schriftlich einzureichen. Wird der Antrag nicht in der vorgeschriebenen Form eingereicht oder erachtet die Prüfungsstelle die Anhörung nicht als sachdienlich, so weist sie den Antrag zurück. Der Beschluß, durch den der Antrag zurückgewiesen wird, ist selbständig nicht anfechtbar. (2) Über die Anhörungen und Vernehmungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthalten soll. Die §§ 160a, 162 und 163 der Zivilprozeßordnung sind entsprechend anzuwenden. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift.
第 59 条 (1) 何人も，ただし，窃取の場合は被害者のみが，特許付与の公告後 3 月以内に特許に対する異議申立通知書を出すことができる。異議申立は，書面によるものとし，かつ，理由が付されなければならない。異議申立は，第 21 条にいう取消理由の 1 が存在している旨の主張のみを根拠とすることができる。異議申立を正当化する事実は，詳細に記述しなければならない。異議申立書類に未だ含まれていない明細は，その後異議申立期間の満了前に，書面により提出しなければな	**§ 59** (1) Innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung kann jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im einzelnen

らない。
(2) 特許に対する異議申立の場合は，第三者であって，同人を相手として当該特許の侵害を理由とする訴訟が提起されていることを証明する者は，異議申立期間の満了後，その異議申立手続に異議申立人として参加することができるが，ただし，当該異議申立人が，侵害訴訟が提起された日から 3 月以内に参加通知書を出すことを条件とする。同一規定が，第三者であって，特許所有者が同人は侵害と称されている行為を中止するよう要求した後，特許所有者を相手方とし，同人は特許を侵害していない旨の確認を要求する訴訟を提起していることを証明する者に適用される。参加通知は，第 1 文にいう期限の到来前に書面により提出しなければならず，かつ，当該参加の理由を記述していなければならない。(1)第 3 文から第 5 文までが準用される。
(3) 異議申立手続においては，当事者が聴聞を要求した場合，又は特許部が聴聞は適切であると判断した場合は，当該聴聞が行われる。特許部は，その召喚状において，決定に到達するために討議される必要があると同部が考える問題点を指摘しなければならない。
(4) それ以外には，第 43 条(3)第 3 文，第 46 条及び第 47 条が，異議申立手続に関して準用される。

anzugeben. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden.
(2) Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und bis zum Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu begründen. Absatz 1 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet. Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht.
(4) Im Übrigen sind § 43 Abs. 3 Satz 3 und die §§ 46 und 47 im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden.

第 61 条
(1) 特許部は，特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか否か及びその範囲について決定を行う。異議申立が取り下げられた場合には，この手続は，異議申立人なしに，職権によって続行される。
(2) (1)に拘らず，連邦特許裁判所の審判部は，次の場合に決定を行う。
1. 1 の当事者が決定を請求し，他の何れの当事者も，その請求の送達から 2 月以内に，異議を唱えなかったとき，又は
2. 一方の当事者のみからの請求があったとき。ただし，異議申立期限の到来から最低 15 月が経過しているか，又は参加人からの請求の場合は，当該参加宣言から最低 15 月が経過していることを条件とする。
この規定は，特許部が，特許裁判所による決定を求める請求を受領してから 3 月以内に，聴聞への召喚状又

§ 61
(1) Die Patentabteilung entscheidet durch Beschluß, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Das Verfahren wird von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.
(2) Abweichend von Absatz 1 entscheidet der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts,
1.wenn ein Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht, oder
2.auf Antrag nur eines Beteiligten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf der Einspruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen seit Erklärung des Beitritts,

は異議申立についての決定を送達している場合は，適用されない。それ以外には，第 59 条から第 62 条まで，第 69 条から第 71 条まで，及び第 86 条から第 99 条までが準用される。 (3) 特許が取り消されるか，又は減縮された範囲に限って維持されるときは，この事実は特許公報において公告される。 (4) 特許が，減縮された範囲で維持される場合は，特許明細書は，それに応じた補正がなされなければならない。特許明細書の補正は公告される。	vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat. Im Übrigen sind die §§ 59 bis 62, 69 bis 71 und 86 bis 99 entsprechend anzuwenden. (3) Wird das Patent widerrufen oder nur beschränkt aufrechterhalten, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht. (4) Wird das Patent beschränkt aufrechterhalten, so ist die Patentschrift entsprechend zu ändern. Die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen.
第 64 条 (1) 特許は，特許所有者の請求に基づいて取り消すこと，又は特許クレームを補正することによって遡及して減縮することができる。 (2) 請求は，書面によって行い，また，その理由を付さなければならない。 (3) 請求に関しては，特許部が決定する。第 44 条(1)及び第 45 条から第 48 条までが準用される。特許が取り消されたときは，この事実が特許公報に公告される。特許が減縮される場合は，特許明細書は，請求を認める決定における減縮に応じて変更される。特許明細書の補正は，公告される。	**§ 64** (1) Das Patent kann auf Antrag des Patentinhabers widerrufen oder durch Änderung der Patentansprüche mit rückwirkender Kraft beschränkt werden. (2) Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen. (3) Über den Antrag entscheidet die Patentabteilung. § 44 Abs. 1 und die §§ 45 bis 48 sind entsprechend anzuwenden. Wird das Patent widerrufen, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht. Wird das Patent beschränkt, ist in dem Beschluss, durch den dem Antrag stattgegeben wird, die Patentschrift der Beschränkung anzupassen; die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen.
第 67 条 (1) 審判部は，次の構成によって決定を行う。 1. 第 23 条(4)並びに第 50 条(1)及び(2)に基づく事件に関しては，裁判長としての 1 の法律的構成員，及び 2 の技術的構成員 2. 次の事件に関しては，裁判長としての 1 の技術的構成員，更に 2 の技術的構成員及び 1 の法律的構成員 a) 出願が拒絶された事件 b) 異議申立が容認できないものとして却下された事件 c) 第 61 条(1)第 1 文及び第 64 条(1)による事件 d) 第 61 条(2)による事件，及び e) 第 130 条，第 131 条及び第 133 条による事件 3. 第 31 条(5)による事件に関しては，裁判長としての	**§ 67** (1) Der Beschwerdesenat entscheidet in der Besetzung mit 1.einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem und zwei technischen Mitgliedern in den Fällen des § 23 Abs. 4 und des § 50 Abs. 1 und 2; 2.einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern sowie einem rechtskundigen Mitglied in den Fällen, a)in denen die Anmeldung zurückgewiesen wurde, b)in denen der Einspruch als unzulässig verworfen wurde, c)des § 61 Abs. 1 Satz 1 und des § 64 Abs. 1, d)des § 61 Abs. 2 sowie

1 の法律的構成員，更に追加の 1 の法律的構成員及び 1 の技術的構成員 4. 他の全ての事件に関しては，3 の法律的構成員 (2) 無効部は，第 84 条及び第 85 条(3)の規定による事件に関しては，裁判長としての 1 の法律的構成員，追加の 1 の法律的構成員及び 3 の技術的構成員による構成をもって，また，それ以外の事件に関しては，1 の法律的構成員を含む 3 の裁判官による構成をもって決定を行う。	e)der §§ 130, 131 und 133; 3.einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen Mitglied und einem technischen Mitglied in den Fällen des § 31 Abs. 5; 4.drei rechtskundigen Mitgliedern in allen übrigen Fällen. (2) Der Nichtigkeitssenat entscheidet in den Fällen der §§ 84 und 85 Abs. 3 in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen Mitglied und drei technischen Mitgliedern, im übrigen in der Besetzung mit drei Richtern, unter denen sich ein rechtskundiges Mitglied befinden muß.
第 73 条 (1) 審査課及び特許部の決定に対しては，審判請求をすることができる。 (2) 審判請求は，決定の送達から 1 月以内に，書面により特許庁にしなければならない。審判請求書及びすべての趣意書には，他の当事者のために写しを添付しなければならない。審判請求書，及びすべての趣意書であって，その事件についての要求又は審判請求若しくは要求の取下の宣言を含むものは，他の当事者に対して職権により送達される。それ以外の趣意書は，送達が命じられていない場合は，略式でその内容が伝えられる。 (3) 自らの決定に対して審判請求をされている部署がその審判請求は確かな根拠があると考えた場合は，当該部署は，その決定を更正しなければならない。当該部署は，特許費用法によって規定されている審判請求手数料を返還すべき旨を命ずることができる。審判請求が処理されない場合は，当該審判請求は，1 月が経過する前にその実体に関する意見を付すことなく，特許裁判所に移送される。 (4) 審判請求人と他の手続当事者とが対立しているときは，(3)第 1 文の規定は適用されない。	**§ 73** (1) Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen findet die Beschwerde statt. (2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzulegen. Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen; andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird. (3) Erachtet die Stelle, deren Beschluß angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr abzuhelfen. Sie kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnahme dem Patentgericht vorzulegen. (4) Steht dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenüber, so gilt die Vorschrift des Absatzes 3 Satz 1 nicht.
第 74 条 (1) 審判請求は，特許庁における手続の当事者が提出することができる。 (2) 第 31 条(5)並びに第 50 条(1)及び(2)の場合において，審判請求は，最上級の所轄連邦当局も行うことができる。	**§ 74** (1) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. (2) In den Fällen des § 31 Abs. 5 und des § 50 Abs. 1 und 2 steht die Beschwerde auch der zuständigen obersten Bundesbehörde zu.

第 81 条 (1) 特許若しくは補充的保護証明書の無効宣言に関する，又は強制ライセンスの付与若しくは取下に関する，又は強制ライセンスについて判決によって決定された報酬の調整に関する手続は，訴えの提起によって開始される。訴えは，登録簿に特許所有者として記録されている者又は強制実施権者を相手として提起されなければならない。補充的保護証明書に対する訴えは，その基礎である特許に対する訴えと併合して提起することができ，また，基礎である特許に無効理由が存在しているという事実を基礎とすることもできる(第 22 条)。 (2) 特許の無効宣言を求める訴えは，その時点においても異議申立が提起可能であるか又は異議申立手続が係属している場合は，提起することができない。補充的保護証明書の無効宣言を求める法的訴えは，第 49a 条(4)の規定による請求が可能な場合，又はこれらの請求に関する決定の手続が係属している場合は，提起することができない。 (3) 窃取の事件に関しては，被害者のみが訴えを提起することができる。 (4) 訴えは書面により，特許裁判所に対して提起しなければならない。訴状及びすべての趣意書の写しが，相手方のために，添付されるものとする。訴状及びすべての趣意書は，職権により相手方に送達される。 (5) 訴状は，原告，被告及び係争事項を指定し，かつ，特定の請求を含んでいなければならない。また，理由として使用する事実及び証拠が陳述されていなければならない。訴状がこれらの要件を完全には遵守していない場合は，裁判長は，原告に対して特定期間内に必要な補足書類を提出するよう求める。 (6) 原告が欧州連合の加盟国又は欧州経済地域に関する協定の締約国に通常の居所を有していない場合において，被告からの要求があったときは，原告は，手続費用に関する担保を提供しなければならない。民事訴訟法第 110 条(2)1.から 3.までが準用される。特許裁判所は，その公正な裁量により，担保の額を決定し，かつ，当該金額が提供されるべき期限を決定する。この期限が遵守されなかった場合は，訴えは取り下げられたものとみなされる。	**§ 81** (1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz wird durch Klage eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten. Die Klage gegen das ergänzende Schutzzertifikat kann mit der Klage gegen das zugrundeliegende Patent verbunden werden und auch darauf gestützt werden, daß ein Nichtigkeitsgrund (§ 22) gegen das zugrundeliegende Patent vorliegt. (2) Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats kann nicht erhoben werden, soweit Anträge nach § 49a Abs. 4 gestellt werden können oder Verfahren zur Entscheidung über diese Anträge anhängig sind. (3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt. (4) Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die Gegenpartei beigefügt werden. Die Klage und alle Schriftsätze sind der Gegenpartei von Amts wegen zuzustellen. (5) Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in vollem Umfang, so hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern. (6) Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, leisten auf Verlangen des Beklagten wegen der Kosten des

	Verfahrens Sicherheit; § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. Das Patentgericht setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb welcher sie zu leisten ist. Wird die Frist versäumt, so gilt die Klage als zurückgenommen.
第 87 条 (1) 特許裁判所は，事件の事実関係を職権で調査する。特許裁判所は，当事者の事実陳述及び証拠調請求に拘束されない。 (2) 裁判長，又は裁判長によって指定された裁判官は，聴聞の前に又は聴聞が行われない場合は特許裁判所による決定の前に，その事件ができる限り 1 回の聴聞又は 1 回の開廷で処理されるよう，必要なすべての措置を講じなければならない。その他の点では，民事訴訟法第 273 条(2)，(3)第 1 文，及び(4)第 1 文が準用される。	**§ 87** (1) Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. (2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied hat schon vor der mündlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der Entscheidung des Patentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung oder in einer Sitzung zu erledigen. Im übrigen gilt § 273 Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozeßordnung entsprechend.
第 110 条 (1) 特許裁判所無効部の判決(第 84 条)に対する審判請求(控訴)は，連邦最高裁判所に提出することができる。 (2) 控訴は，連邦最高裁判所に対して控訴状を提出することによって行うことができる。 (3) 当該控訴のための期間は 1 月とする。この期間は，判決全文の送達をもって，ただし，遅くとも，判決の言渡から 5 月の満了時に，開始する。 (4) 控訴状は，次の内容を含んでいなければならない。 1. 控訴の対象となる判決の指定 2. 控訴が当該判決に対して提出される旨の陳述 (5) 民事訴訟法の準備書面に関する総則が控訴状に対しても適用されるものとする。 (6) 控訴状には，異議を唱える判決の原本又は認証謄本を添付しなければならない。 (7) 無効部の命令は，その判決(第 84 条)と一体として取り扱う場合に限り，控訴の対象とすることができる。民事訴訟法第 71 条(3)は適用されない。 (8) 民事訴訟法第 515 条，第 516 条，並びに第 521 条(1)及び(2)第 1 文が準用される。	**§ 110** (1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Patentgerichts (§ 84) findet die Berufung an den Bundesgerichtshof statt. (2) Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof eingelegt. (3) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. (4) Die Berufungsschrift muß enthalten: 1.die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird; 2.die Erklärung, daß gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. (5) Die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung über die vorbereitenden Schriftsätze sind auch auf die Berufungsschrift anzuwenden. (6) Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden. (7) Beschlüsse der Nichtigkeitssenate sind nur zusammen mit ihren Urteilen (§ 84) anfechtbar; §

	71 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden. (8) Die §§ 515, 516 und 521 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.
第 139 条 (1) 第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者に対して，反復の危険があるときは，被侵害者は，差止による救済を請求することができる。この請求権は，初めての違反行為の危険があるときにも適用される。 (2) 故意又は過失により当該行為をする者は，被侵害者に対して，その行為から生じた損害を賠償する義務を負う。損害賠償を査定するときは，侵害者が権利を侵害することによって得た利益も考慮することができる。損害賠償の請求は，侵害者がその発明を実施する許可を得た場合に，十分な報酬として支払うよう要求される金額を基にしても計算することができる。 (3) 特許の対象が新たな製品の製造方法である場合は，他人によって生産された同一製品は，反証がない限り，その特許方法を使用して生産されたものとみなされる。反証の証拠調べをするときは，被告の製造及び事業秘密の保護に関する同人の正当な利益が顧慮されなければならない。	**§ 139** (1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. (2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte. (3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

欧州特許庁 欧州特許の付与に関する条約 2000 年 11 月 29 日の法律により改正 2007 年 12 月 13 日施行	EUROPEAN PATENT OFFICE Convention on the grant of European Patents as revised by the Act revising the EOC of 29 November 2000 ENTRY INTO FORCE: December 13, 2007
第 52 条　特許を受けることができる発明 (1) 欧州特許は，産業上利用することができ，新規であり，かつ，進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。 (2) 次のものは，特に，(1)にいう発明とはみなされない。 (a) 発見，科学の理論及び数学的方法 (b) 美的創造物 (c) 精神的な行為，遊戯又は事業活動の遂行に関する計画，法則又は方法，並びにコンピューター・プログラム (d) 情報の提示 (3) (2)は，欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ，当該対象又は行為の特許性を排除する。	**Article 52　Patentable inventions** (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.
第 53 条　特許性の例外 欧州特許は，次のものについては，付与されない。 (a) その商業的利用が公の秩序又は善良の風俗に反する虞のある発明。その利用が，一部又は全部の締約国において法律又は規則によって禁止されているという理由のみでは公の秩序又は善良の風俗に反しているとはみなされない。 (b) 植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし，この規定は，微生物学的方法又は微生物学的方法による生産物については，適用しない。 (c) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法 この規定は，これらの方法の何れかで使用するための生産物，特に物質又は組成物には適用しない。	**Article 53　Exceptions to patentability** European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to “ordre public” or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof; (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular

	substances or compositions, for use in any of these methods.
第 54 条　新規性 (1) 発明は，それが技術水準の一部を構成しない場合は，新規であると認められる。 (2) 欧州特許出願の出願日前に，書面若しくは口頭，使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。 (3) また，その出願の出願日が(2)にいう日の前であり，かつ，その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。 (4) (2)及び(3)は，第 53 条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし，その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。 (5) (2)及び(3)はまた，第 53 条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし，その使用が技術水準に含まれない場合に限る。	**Article　54 Novelty** (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.
第 55 条　新規性に影響を与えない開示 (1) 第 54 条の適用上，発明の開示は，それが欧州特許出願前の 6 月以内に行われ，かつ，それが次のものに起因するか又は次のものの結果である場合は，考慮されない。 (a) 出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用 (b) 出願人又はその法律上の前権利者が，1928 年 11 月 22 日にパリで署名され，最後に 1972 年 11 月 30 日に改正された国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会に発明を展示したこと (2) (1)(b)の場合については，(1)は出願人が欧州特許出願の際に，発明がそのように展示されたことを陳述し，かつ施行規則に定める期限内に施行規則に定める	**Article 55　Non-prejudicial disclosures** (1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of: (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30

条件に従ってこれを裏付ける証明書を提出した場合にのみ適用する。	November 1972. (2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.
第 56 条　進歩性 発明は, それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は, 進歩性を有するものと認める。第 54 条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合は, そのような書類は, 進歩性の有無を判断する際には, 考慮されない。	**Article 56　Inventive step** An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.
第 57 条　産業上の利用性 発明は, それが農業を含む産業の何れかの分野において生産し又は使用することができる場合は, 産業上の利用可能性を有するものと認められる。	**Article 57　Industrial application** An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.
第 84 条　クレーム クレームには, 保護が求められている事項を明示する。クレームは, 明確かつ簡潔に記載し, 明細書により裏付けがされているものとする。	**Article 84　Claims** The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
第 97 条　特許付与又は拒絶 (1) 審査部は, 欧州特許出願及びその出願に係る発明が, 本条約の要件を満たしていると認める場合は, 欧州特許を付与する旨の決定をする。ただし, 施行規則に定める条件を満たしている場合に限る。 (2) 審査部は, 欧州特許出願又はその出願に係る発明が本条約の要件を満たしていないと認める場合は, 本条約が別段の法的帰結を規定している場合を除き, 出願を拒絶する。 (3) 欧州特許を付与する旨の決定は, 欧州特許公報が欧州特許の付与の告示を公告した日に効力を生じる。	**Article 97　Grant or refusal** (1) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled. (2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence. (3) The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent

	Bulletin.
第 99 条　異議申立 (1) 欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公告から 9 月以内に，施行規則に従い，何人も，欧州特許庁にその特許に対する異議を申し立てることができる。異議申立は，異議申立手数料が納付されるまでは，されたものとみなさない。 (2) 異議申立は，欧州特許が効力を有するすべての締約国における欧州特許に及ぶ。 (3) 異議申立人は特許所有者と共に異議申立手続の当事者となる。 (4) 何れかの者が 1 の締約国において確定した決定に従い前特許所有者に代わって当該締約国の特許登録簿に記入された旨の証拠を提出した場合は，その者は，請求により，当該締約国に関しては前特許所有者に代わる。第 118 条にも拘らず，前特許所有者及び前記の請求をする者は，双方の請求がない限り，共同権利者とみなさない。	**Article 99　Opposition** (1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect. (3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent. (4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. Notwithstanding Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be regarded as joint proprietors unless both so request.
第 100 条　異議申立理由 異議申立は，次の理由に基づいてのみすることができる。 (a) 欧州特許の対象が第 52 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと (c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること，又は，特許が分割出願について若しくは第 61 条に従い提出された新たな出願について付与された場合は，先の出願の出願時の内容を超えていること	**Article 100　Grounds for opposition** Opposition may only be filed on the grounds that: (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57; (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.
第 101 条　異議申立の審査，欧州特許の取消又は維持	**Article 101　Examination of the opposition** - Revocation or maintenance of the European patent

(1) 異議申立が受容し得るものである場合は，異議部は，施行規則に従って，第 100 条に定める異議申立の理由の少なくとも 1 が欧州特許の維持を妨げるか否かを審査する。この審査期間中に，異議部は，他の当事者からの又は異議部自身が発出した通知に対して，必要な場合は何度でも，意見書を提出することを当事者に求める。 (2) 異議部は，異議申立の理由の少なくとも 1 によって，欧州特許を維持することができないと認める場合は，特許を取り消す。それ以外の場合は，異議申立は，却下する。 (3) 異議部は，異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で，特許及びそれに係る発明が， (a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は，施行規則に定める条件が満たされている場合に限り，補正された明細書を維持するという決定をし， (b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は，その特許を取り消す。	(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself. (2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition. (3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates (a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled; (b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.
第 102 条　[削除]	**Article 102 [deleted]**
第 103 条　新たな欧州特許明細書の公表 欧州特許が第 101 条(3)(a)に基づき補正された形式で維持された場合は，欧州特許庁は，異議申立に関する決定の告示が欧州特許公報において公告された後速やかに，欧州特許の新たな特許明細書を公表しなければならない。	**Article 103　Publication of a new specification of the European patent** If the European patent is maintained as amended under Article 101, paragraph 3(a), the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin.
第 104 条　費用 (1) 異議申立手続の各当事者は，異議部が衡平の理由に基づいて費用の異なる分担を施行規則に従い決定した場合を除き，それぞれが負った費用を負担する。 (2) 費用の額の確定手続は，施行規則に定める。 (3) 費用の額の確定に関する欧州特許庁の最終決定は，締約国における執行については，執行が行われる	**Article 104　Costs** (1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs.

締約国の民事裁判所による終局判決と同様に扱われる。そのような決定の確認は，その決定が真正なものであるか否かに限定される。	(2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations. (3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in which enforcement is to take place. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.
第 105 条　侵害者とされた者の参加 (1) 如何なる第三者も，次のことを証明するときは，施行規則に従って異議申立期間が経過した後に異議申立手続に参加することができる。 (a) 同一の特許権についての侵害手続がその者に対して開始されたこと，又は (b) 特許所有者がその者に特許権の侵害を中止するよう請求した後に，その者が特許権を侵害していない旨の裁判所の裁定を求める手続を開始したこと (2) 容認された参加は，異議申立として取り扱う。	**Article 105　Intervention of the assumed infringer** (1) Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that (a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or (b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent. (2) An admissible intervention shall be treated as an opposition.
第 105a 条　限定又は取消の請求 (1) 特許所有者から請求があったときは，欧州特許は，取り消すことができ又はクレームの補正によって限定することができる。その請求は，施行規則に従って欧州特許庁にする。請求は，限定又は取消のための手数料が納付されるまでは，されたものとみなされない。 (2) この請求は，欧州特許庁についての異議申立手続が係属している間はすることができない。	**Article 105a　Request for limitation or revocation** (1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid. (2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.
第 106 条　審判に服する決定 (1) 受理課，審査部，異議部及び法規部の決定に対しては審判を請求することができる。審判請求は，執行停止の効力を有する。 (2) 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては，その決定により別個の審判請求が許される場合を除き，最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。	**Article 106 Decisions subject to appeal** (1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect. (2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless

(3) 異議申立手続費用の分担又は確定に関する決定に対して審判請求する権利は，施行規則によって制限することができる。	the decision allows a separate appeal. (3) The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations.
第 111 条　審判請求に関する審決 (1) 審判請求を容認できるか否かについて審査した後に，審判部は，審判請求について審決する。審判部は，審判請求されている決定をした部課の権限範囲内における権限を行使することができ，又は事件を更に審査させるために当該部課に差し戻すことができる。 (2) 審判部が審判請求されている決定をした部課に事件を更に審査させるために差し戻した場合は，当該部課は，事実関係が同一である限り，審判部の審決理由に拘束される。審判請求に基づく決定が受理課によってなされた場合は，審査部も，同様に審判部の審決理由に拘束される。	**Article 111　Decision in respect of appeals** (1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution. (2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision under appeal was taken by the Receiving Section, the Examining Division shall also be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.
第 113 条　聴聞を受ける権利及び決定の根拠 (1) 欧州特許庁の決定は，関係当事者が自己の意見を表明する機会が与えられる根拠となった理由又は証拠に基づいてのみすることができる。 (2) 欧州特許庁は，出願人若しくは特許所有者が提出し又は同意した正文のみに基づいて欧州特許出願若しくは欧州特許につき審査し決定する。	**Article 113 Right to be heard and basis of decisions** (1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. (2) The European Patent Office shall examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.
第 114 条　欧州特許庁の職権による審査 (1) 欧州特許庁の手続において，欧州特許庁は，職権により事実を審査するものとし，この事実の審査において，当事者が提出した事実，証拠及び主張並びに求められた救済に限定されない。 (2) 欧州特許庁は，関係当事者が提出期限までに提出しなかった事実又は証拠を無視することができる。	**Article 114　Examination by the European Patent Office of its own motion** (1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. (2) The European Patent Office may disregard

	facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.
第 116 条　口頭手続 (1) 口頭手続は，欧州特許庁が適切と認める場合は，欧州特許庁の要求に基づいて，又は手続の当事者の一方の請求に基づいて行う。ただし，欧州特許庁は手続の当事者及び対象が同一である場合は，同一部課においてされる再度の口頭手続の請求を却下することができる。 (2) もっとも，受理課における口頭手続は，受理課が適切と認めた場合又は受理課が欧州特許出願を拒絶しようとしている場合においてのみ，出願人の請求に基づいて行われる。 (3) 受理課，審査部及び法規部における口頭手続は，公開されないものとする。 (4) 公開することが特に手続の当事者の一方に重大でかつ不当な不利益を与える虞がある場合において，手続が係属している部課が公開に反対しない限り，欧州特許出願の公開後の審判部及び拡大審判部における，並びに異議部における決定の言渡を含む口頭手続は，公開して行われる。	**Article 116　Oral proceedings** (1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same. (2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it intends to refuse the European patent application. (3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public. (4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.
第 123 条　補正 (1) 欧州特許出願又は欧州特許は，欧州特許庁における手続において，施行規則に従い，補正することができる。如何なる場合においても，出願人は，出願について自発的に補正をする少なくとも 1 回の機会が与えられる。 (2) 欧州特許出願又は欧州特許は，出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。 (3) 欧州特許は，保護を拡張するように補正してはならない。	**Article 123　Amendments** (1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition. (2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

	(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.
第 138 条　欧州特許の取消 (1) 第 139 条に従うことを条件として，欧州特許は，次の事由に基づいてのみ，締約国の領域にわたる効力をもって取り消すことができる。 (a) 欧州特許の対象が第 55 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと (c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること，又は特許が分割出願について若しくは第 61 条に基づいて提出された新たな出願について付与された場合に，原出願の出願時の内容を超えていること (d) 欧州特許によって付与された保護が拡張されていること，又は (e) 欧州特許所有者が第 60 条(1)に規定する権利を有していないこと (2) 取消事由が欧州特許の一部に係わる場合は，当該特許は，クレームに対応して限定し，部分的に取り消される。 (3) 欧州特許の有効性に関する管轄の裁判所又は当局における手続において，特許所有者は，クレームを補正することによって特許を限定する権利を有する。このように限定された特許は，この手続における基礎となる。	**Article 138　Revocation of European patents** (1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that: (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57; (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed; (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1. (2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part. (3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

欧州特許庁 欧州特許の付与に関する条約の施行規則 2006 年 12 月 7 日改正	EUROPEAN PATENT OFFICE Implementing Regulations to the Convention on the grant of European Patents as last amended on December 7, 2006
規則 70 審査請求 (1) 出願人は，欧州特許公報が欧州調査報告の公開に言及した日から 6 月の間に欧州特許出願の審査を請求することができる。審査請求は取り下げることができない。	**Rule 70 Request for examination** (1) The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search

(2) 欧州調査報告が出願人に発送される前に審査請求が提出された場合は，欧州特許庁は，出願人に対し，出願人が出願手続を続行することを希望するか否かを指定する期間内に指示するよう求め，また，出願人に対し，調査報告について意見を述べ，かつ，適切な場合は，明細書，クレーム及び図面を補正する機会を与える。 (3) 出願人が期限内に，(2)に基づく求めに対して応答しない場合は，出願は，取り下げられたものとみなす。	report. The request may not be withdrawn. (2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings. (3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.
規則 79　異議申立の審査の準備 (1) 異議部は，異議申立通知について特許所有者に連絡し，また，特許所有者に対し，指定する期間内に答弁書を提出し，かつ，適切な場合は，明細書，クレーム及び図面を補正する機会を与える。 (2) 複数の異議申立通知が提出された場合は，異議部は，(1)に基づく連絡と同時に，それについて他の異議申立人に連絡する。 (3) 異議部は，特許所有者によって意見書及び補正書が提出された場合は，それらについて他の当事者に連絡し，また，異議部が便宜であると考えるときは，それらの者に指定する期間内に応答するよう求める。 (4) 第 105 条に基づく参加の事件に関しては，異議部は，(1)から(3)までの適用を除外することができる。	**Rule 79　Preparation of the examination of the opposition** (1) The Opposition Division shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified. (2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1. (3) The Opposition Division shall communicate any observations and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties, and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a period to be specified. (4) In the case of an intervention under Article 105, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.
規則 80　欧州特許の補正 規則 138 を損なうことなく，明細書，クレーム及び図面は補正することができる。ただし，異議の理由が異議申立人により援用されていない場合であっても，当該補正が第 100 条に基づく異議申立理由によってもたらされることを条件とする。	**Rule 80　Amendment of the European patent** Without prejudice to Rule 138, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent.
規則 82　補正された形式での欧州特許の維持 (1) 異議部は，補正された欧州特許を維持する旨の決定をする前に，その特許を維持する上で使用する正文を当事者に通知し，また，それらの者が正文を承認しない場合は，それらの者に対し 2 月以内に意見書を	**Rule 82　Maintenance of the European patent in amended form** (1) Before the Opposition Division decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to

提出するよう求める。 (2) 何れかの当事者が異議部から連絡された正文を承認しない場合でも，異議申立の審査は継続することができる。それ以外においては，異議部は，(1)に基づく期間の満了時に，特許所有者に対し，所定の手数料を納付すること及び手続言語以外の欧州特許庁公用語による補正クレームの翻訳文を提出するよう求める。この求めには，第 65 条(1)に基づく翻訳文を要求する指定締約国を表示する。 (3) (2)に基づいて要求された行為が期限内に履行されなかった場合は，その行為は，期限の不遵守に関する連絡から 2 月以内においても履行することができる。ただし，割増手数料がこの期間内に納付されることを条件とする。それ以外においては，特許を取り消す。 (4) 補正された欧州特許を維持する旨の決定には，特許に関する何れの正文がその決定の基礎を形成しているかを陳述する。	maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text. (2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. This invitation shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1. (3) If the acts required under paragraph 2 are not performed in due time, they may still be performed within two months of a communication concerning the failure to observe the time limit, provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the patent shall be revoked. (4) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the patent forms the basis for the decision.
規則 84 欧州特許庁の職権による異議申立手続の続行 (1) 欧州特許がすべての指定締約国について放棄され又は消滅した場合において，欧州特許庁が異議申立人にその放棄又は消滅を知らせる連絡から 2 月以内に異議申立人の請求があったときは，異議申立手続を続行することができる。 (2) 異議申立人の死亡又は法的無能力が生じた場合は，異議申立手続は，欧州特許庁の職権により，相続人又は法定代理人の参加なしに続行することができる。この規定は，異議申立が取り下げられた場合にも適用する。	**Rule 84 Continuation of the opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion** (1) If the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months of a communication from the European Patent Office informing him of the surrender or lapse. (2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply where the opposition is withdrawn.
規則 91　手続に対する権限 第 105a 条に基づく，欧州特許の限定又は取消を求める請求に関しては，審査部が決定をする。 第 18 条(2)を準用する。	**Rule 91　Responsibility for proceedings** Decisions on requests for limitation or revocation of the European patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

規則 92　請求要件 (1) 欧州特許の限定又は取消を求める請求は，書面により提出する。施行規則第 III 部は，限定又は取消の手続において提出される書類に準用する。 (2) 請求書には，次の事項を含める。 (a) 請求をする欧州特許所有者(請求人)についての，規則 41(2)(c)に定められた明細，及び請求人が特許所有者となっている締約国の表示 (b) 限定又は取消を請求する特許の番号及びその特許が効力を有している締約国の一覧 (c) 該当する場合は，請求人が所有者となっていない締約国についての特許所有者の名称及び宛先，並びに請求人が，その手続において，それらの者の代理として行為する権利を有することの証拠 (d) 特許の限定を請求する場合は，補正クレーム全文及び場合により補正された明細書及び図面 (e) 請求人が代理人を選任している場合は，規則 41(2)(d)に定められた明細	**Rule 92　Requirements of the request** (1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to documents filed in limitation or revocation proceedings. (2) The request shall contain: (a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States for which the requester is the proprietor of the patent; (b) the number of the patent whose limitation or revocation is requested, and a list of the Contracting States in which the patent has taken effect; (c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors of the patent for those Contracting States in which the requester is not the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to act on their behalf in the proceedings; (d) where limitation of the patent is requested, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings; (e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).
規則 93　異議申立手続の優先性 (1) 限定又は取消の請求は，請求の提出時に，その特許に関する異議申立手続が係属している場合は，提出されたとみなさない。 (2) 欧州特許についての異議申立の提出時に，その特許に関する限定手続が係属している場合は，審査部は，その限定手続を終結させ，限定手数料の返却を命じる。返却は，規則 95(3)第 1 文にいう手数料に関しても命じるが，この手数料を請求人が納付済みである場合に限る。	**Rule 93　Precedence of opposition proceedings** (1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are pending at the time of filing the request. (2) If, at the time of filing an opposition to a European patent, limitation proceedings in respect of that patent are pending, the Examining Division shall terminate the limitation proceedings and order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first sentence, if the requester has already paid this fee.
規則 94　受容することができないものとしての請求の拒絶 審査部は，限定又は取消の請求が規則 92 の要件を満	**Rule 94　Rejection of the request as inadmissible** If the Examining Division finds that the request for limitation or revocation fails to comply with the

たしていないと認定した場合は，請求人に対し，指定する期間内に指摘した欠陥を補充するよう求める。欠陥が期限内に補充されなかったときは，審査部は，その請求を受容することができないものとして拒絶する。	requirements of Rule 92, it shall invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the Examining Division shall reject the request as inadmissible.
規則 95　請求についての決定 (1) 取消請求が受容することができるものであるときは，審査部は，その特許を取り消し，これを請求人に連絡する。 (2) 限定請求が受容することができるものであるときは，審査部は，補正クレームが，付与された又は異議申立若しくは限定手続において補正された形式でのクレームに対して限定となっているか否か，並びに第 84 条及び第 123 条(2)及び(3)の要件を満たしているか否かについて審査する。請求がこれらの要件を満たしていないときは，審査部は，請求人に対し，指定する期間内に指摘した欠陥を補充し，かつ，クレーム及び該当するときは明細書及び図面を補正するための 1 の機会を与える。 (3) 限定請求が(2)に基づいて許可することができるものであるときは，審査部は，請求人に対し，これに関して連絡し，かつ，3 月の期間内に所定の手数料を納付すること及びその手続言語以外の欧州特許庁公用語による補正後のクレームの翻訳文を提出するよう求める。規則 82(3)第 1 文を準用する。請求人がこれらの行為を履行したときは，審査部は，その特許を限定する。 (4) 請求人が(2)に基づいて行われた連絡に対して期限内に応答しなかった，又は限定請求が許可することができるものではなかった，又は請求人が(3)に基づいて要求された行為を履行しなかった場合は，審査部は，その請求を拒絶する。	**Rule 95　Decision on the request** (1) If a request for revocation is admissible, the Examining Division shall revoke the patent and communicate this to the requester. 53 (2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and drawings, within a period to be specified. (3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply mutatis mutandis. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent. (4) If the requester does not respond in due time to the communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation is not allowable, or if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the request.
規則 116　口頭手続の準備 (1) 召喚状を出すに際し，欧州特許庁は，その見解において，決定をするために討議する必要がある論点について注意を喚起する。同時に，口頭手続における提出書類を提出するための最終期日を定める。規則 132 は適用しない。当該日後に提示される新たな事実及び	**Rule 116　Preparation of oral proceedings** (1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in

証拠は，手続の対象が変更になったという理由で受容されるとき以外は，検討する必要がない。 (2) 出願人又は特許所有者は，特許の付与又は維持を阻害する理由について通告を受けた場合は，条約の要件を満たす書類を(1)第 2 文に指定された日までに提出するよう求められることがある。(1)第 3 文及び第 4 文を準用する。	preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed. (2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply mutatis mutandis.

英国 特許法 特許に関する法律を改正する 2010 年 1 月 1 日法律により改正された 1977 年法律	UNITED KINGDOM Patent Act 1977 as last amended by an Act to amend the law relating to patents of January 1, 2010
第 14 条 出願をすること (1) 各特許願書は, (a) 所定の様式をもって作成し，所定の方式により特許庁に提出する。 (b) ［廃止］ (1A) 特許出願をするときは，本項適用上の所定の料金(「出願手数料」)を第 15 条(10)(c)適用上の所定の期間内に納付しなければならない。 (2) 各特許願書は, (a) 特許の付与を求める請求, (b) 発明の説明及び 1 以上のクレームを含む明細書並びに前記説明又はクレームにおいて言及される図面，並びに (c) 要約, を含むものとするが，前記規定は，第 15 条(1)に従う書類によって出願することを妨げるものではない。 (3) 願書における明細書は，発明を当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全な方法で開示しなければならない。 (4) ［廃止］ (5) クレームは, (a) 出願人が保護を求める事項を定義し, (b) 明確かつ簡潔に記載し, (c) 発明の説明によって裏付け，及び (d) 1 個の発明又は単一の発明概念を構成するよう関連付けられた一群の発明に関するものでなければならない。 (6) (5)(d)の一般性を害さないことを条件として，規則には，本法の適用上，2 以上の発明を単一の発明概念を構成するよう関連付けられたものとして取り扱う規定を定めることができる。 (7) 要約は，技術情報を与えることを目的とし，公表される場合も，第 2 条(3)による技術水準を構成しない。長官は，当該要約が前記の目的を満たすか否かを判定することができ，これを満たさないときは，これを満たすよう当該要約を補正することができる。 (8) ［廃止］ (9) 特許出願は，特許が付与される前においてはいつでも取り下げることができ，また，この出願の取下は，取り消すことができない。	**14. Making of application** (1) Every application for a patent- (a) shall be made in the prescribed form and shall be filed at the Patent Office in the prescribed manner; (b) [repealed] (1A) Where an application for a patent is made, the fee prescribed for the purposes of this subsection ("the application fee") shall be paid not later than the end of the period prescribed for the purposes of section 15(10)(c) below. (2) Every application for a patent shall contain– (a) a request for the grant of a patent; (b) a specification containing a description of the invention, a claim or claims and any drawing referred to in the description or any claim; and (c) an abstract; but the foregoing provision shall not prevent an application being initiated by documents complying with section 15(1) below. (3) The specification of an application shall disclose the invention in a manner which is clear enough and complete enough for the invention to be performed by a person skilled in the art. (4) [repealed] (5) The claim or claims shall- (a) define the matter for which the applicant seeks protection; (b) be clear and concise; (c) be supported by the description; and (d) relate to one invention or to a group of inventions which are so linked as to form a single inventive concept. (6) Without prejudice to the generality of subsection (5)(d) above, rules may provide for treating two or more inventions as being so linked as to form a single inventive concept for the purposes of this Act. (7) The purpose of the abstract is to give technical information and on publication it shall not form

(10) (9)は，特許出願の取下において過誤又は誤記を訂正する第 117 条(1)に基づく長官の権限に影響を及ぼさない。	part of the state of the art by virtue of section 2(3) above, and the comptroller may determine whether the abstract adequately fulfils its purpose and, if it does not, may reframe it so that it does. (8) [repealed] (9) An application for a patent may be withdrawn at any time before the patent is granted and any withdrawal of such an application may not be revoked. (10) Subsection (9) above does not affect the power of the comptroller under section 117(1) below to correct an error or mistake in a withdrawal of an application for a patent.
第 27 条 特許付与後に明細書を補正する一般的権限 (1) 本条の以下の規定及び第 76 条に従うことを条件として，長官は，特許の所有者の請求により，自己の適切と認める条件を付して，その特許明細書を補正することを許すことができる。 (2) 特許の効力が争われる可能性のある争訟手続が裁判所又は長官に係属中であるときは，本条に基づいて補正が許されることはない。 (3) 本条に基づく特許明細書の補正は，特許付与の時から効力を有し，かつ，常に効力を有したものとみなす。 (4) 長官は，その旨の請求が自己宛にされるのを待たないで，登録商標を認識するために特許明細書を補正することができる。 (5) 特許の所有者による本条にいう請求に対しては，長官に異議を申し立てることができる。異議が申し立てられたときは，長官は，その旨を所有者に通知し，かつ，当該請求を許すか否かを決定する上でこの異議を審査する。 (6) 長官は，本条に基づく請求を許すか否かを決定する上で，欧州特許条約に基づく関連する原則を考慮に入れる。	**27. General power to amend specification after grant** (1) Subject to the following provisions of this section and to section 76 below, the comptroller may, on an application made by the proprietor of a patent, allow the specification of the patent to be amended subject to such conditions, if any, as he thinks fit. (2) No such amendment shall be allowed under this section where there are pending before the court or the comptroller proceedings in which the validity of the patent may be put in issue. (3) An amendment of a specification of a patent under this section shall have effect and be deemed always to have had effect from the grant of the patent. (4) The comptroller may, without an application being made to him for the purpose, amend the specification of a patent so as to acknowledge a registered trademark. (5) A person may give notice to the comptroller of his opposition to an application under this section by the proprietor of a patent, and if he does so the comptroller shall notify the proprietor and consider the opposition in deciding whether to grant the application. (6) In considering whether or not to allow an application under this section, the comptroller shall have regard to any relevant principles under the European Patent Convention.
第 61 条 特許侵害争訟 (1) 本法のこの部の以下の規定に従うことを条件と	**61. Proceedings for infringement of patent** (1) Subject to the following provisions of this Part of

して，特許の所有者は，自己の特許を侵害するものと自己の主張する何らかの他人の行為について，裁判所に民事訴訟を提起することができ，また，(裁判所の他の管轄権を害さないで)前記の訴訟において，以下を請求することができる。 (a) 侵害と認められる行為を被告人に禁止する差止命令 (b) 特許の侵害に係る特許製品又は当該特許製品が不可分離的に包含されている何らかの物を引き渡し又は廃棄するべき旨の被告に対する命令 (c) 侵害に係る損害の賠償 (d) 侵害行為から被告の取得した利得の返還 (e) 特許が有効であり，かつ，被告によって侵害されたことの確認 (2) 裁判所は，同一の侵害事件について，特許の所有者のために損害の賠償を裁定すると同時にこれに利得を返還するべき旨を命じることはできない。 (3) 特許の所有者及び何れかの他人は，この他人が当該特許を侵害したか否かの問題を相互の合意をもって長官に付託することができる。特許の所有者は，この付託において，(1)(c)又は(e)にいう請求をすることができる。 (4) 文脈上別異に解することを要する場合を除き，本法の以下の規定において， (a) 侵害争訟及び侵害争訟を提起するというときは(3)に基づく付託及びこの付託をすることを含み， (b) 原告というときは特許の所有者を含み，及び (c) 被告というときは前記の付託の相手方を含む。 (5) 長官は，(3)に基づいて自己に付託された問題は裁判所の方がより適切に解決することができると思料するときは，これを処理することを拒絶することができ，また，裁判所は，前記の付託が当該裁判所に提起された訴訟であるものとしてこの問題を解決する権限を有する。 (6) 本法のこの部の以下の規定に従うことを条件として，本条に基づいて請求される何らかの救済措置を付与するべきか否か及び付与すべき救済措置の範囲を定める上で，裁判所又は長官は，指定日の直前に前記の何らかの救済措置について裁判所の適用した原則を適用しなければならない。 (7) 長官が(3)に基づく付託の下で損害賠償として金額を裁定したときは， (a) イングランド及びウェールズにおいては，県裁判所がそのように命じた場合は，当該金額は，当該県裁判所が出す強制執行令状により又は当該裁判所の命令に基づいて支払われるものとして獲得可能であり， (b) スコットランドにおいては，スコットランドの何	this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made- (a) for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement; (b) for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed or any article in which that product is inextricably comprised; (c) for damages in respect of the infringement; (d) for an account of the profits derived by him from the infringement; (e) for a declaration or declarator that the patent is valid and has been infringed by him. (2) The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits. (3) The proprietor of a patent and any other person may by agreement with each other refer to the comptroller the question whether that other person has infringed the patent and on the reference the proprietor of the patent may make any claim mentioned in subsection (1)(c) or (e) above. (4) Except so far as the context requires, in the following provisions of this Act- (a) any reference to proceedings for infringement and the bringing of such proceedings includes a reference to a reference under subsection (3) above and the making of such a reference; (b) any reference to a claimant or pursuer includes a reference to the proprietor of the patent; and (c) any reference to a defendant or defender includes a reference to any other party to the reference. (5) If it appears to the comptroller on a reference under subsection (3) above that the question referred to him would more properly be determined by the court, he may decline to deal with it and the court shall have jurisdiction to determine the question as if the reference were proceedings brought in the court. (6) Subject to the following provisions of this Part of this Act, in determining whether or not to grant

れかの執行官管轄区の執行官裁判所が出した強制執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方法により，当該金額の支払を強制することができる。 (c) 北アイルランドにおいては，当該金額の支払をそれが金銭判決であるものとして強制することができる。	any kind of relief claimed under this section and the extent of the relief granted the court or the comptroller shall apply the principles applied by the court in relation to that kind of relief immediately before the appointed day. (7) If the comptroller awards any sum by way of damages on a reference under subsection (3) above, then- (a) in England and Wales, the sum shall be recoverable, if a county court so orders, by execution issued from the county court or otherwise as if it were payable under an order of that court; (b) in Scotland, payment of the sum may be enforced in like manner as an extract registered decree arbitral bearing a warrant for execution issued by the sheriff court of any sheriffdom in Scotland; (c) in Northern Ireland, payment of the sum may be enforced as if it were a money judgment.
第 63 条 一部有効な特許の侵害に対する救済 (1) 特許の有効性がその特許の侵害手続において争点となる場合において，当該特許が一部有効であることが認定されるときは，裁判所又は長官は，(2)に従うことを条件として，その特許の有効であり，かつ，侵害されたものと認定される当該部分について救済措置を付与することができる。 (2) 前記の手続において，特許がその一部のみについて有効であることが認定されるときは，裁判所又は長官は，損害賠償，費用又は経費を査定し又は利得返還の命令を発するに際し， 次の事項を考慮しなければならない。 (a) 侵害の日において，被告が自ら特許を侵害していることを知っていた，又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か (b) 当該特許の明細書が善意で，かつ，適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か，及び (c) 手続が善意で提起されているか否か また，救済が与えられる場合は，費用又は経費に関し，かつ，損害賠償又は利得返還の起算日に関して，裁判所又は長官による裁量に従うものとする。 (3) 本条に基づく救済の条件として，第 75 条に基づく補正の目的でされる請求に基づき，裁判所又は長官は，その納得する程度にまで当該特許の明細書が補正されるべき旨を指示することができる。この請求は，当該特許における他のすべての争点が解決されたか	**63. Relief for infringement of partially valid patent** (1) If the validity of a patent is put in issue in proceedings for infringement of the patent and it is found that the patent is only partially valid, the court or the comptroller may, subject to subsection (2) below, grant relief in respect of that part of the patent which is found to be valid and infringed. (2) Where in any such proceedings it is found that a patent is only partially valid, the court or the comptroller shall, when awarding damages, costs or expenses or making an order for an account of profits, take into account the following– (a) whether at the date of the infringement the defendant or defender knew, or had reasonable grounds to know, that he was infringing the patent; (b) whether the specification of the patent was framed in good faith and with reasonable skill and knowledge; (c) whether the proceedings are brought in good faith; and any relief granted shall be subject to the discretion of the court or comptroller as to costs or expenses and as to the date from which damages or an account should be reckoned. (3) As a condition of relief under this section the court or the comptroller may direct that the

否かを問わず，前記の趣旨に従ってすることができる。 (4) 欧州特許(連合王国)の場合は，裁判所又は長官は，本条に基づく救済を付与することもできる。ただし，当該特許のクレームが所有者の請求に基づいて裁判所又は長官の納得する程度にまで欧州特許庁により限定されていることを条件とする。	specification of the patent shall be amended to its or his satisfaction upon an application made for that purpose under section 75 below, and an application may be so made accordingly, whether or not all other issues in the proceedings have been determined. (4) The court or the comptroller may also grant relief under this section in the case of a European patent (UK) on condition that the claims of the patent are limited to its or his satisfaction by the European Patent Office at the request of the proprietor.
第 69 条 出願公開により生じる権利の侵害 (1) 発明の特許出願が公開されるときは，(2)及び(3)に従うことを条件として，その出願人は，その出願公開の日に特許が付与されたならばその特許を侵害することになる筈である行為につき損害賠償の争訟手続を裁判所又は長官に提起するために，その出願公開の日に特許が付与されたならばその出願人が有する筈である権利と同一の権利を前記公開の日からその特許付与の日まで有する。また，((2)及び(3)に従うことを条件として)第 60 条から第 62 条まで及び第 66 条から第 68 条までにおいて特許及び特許の所有者というときは，それぞれ前記出願及び出願人を含むものと解し，また，特許が効力を有する，特許が付与される，特許が有効である又は特許が存在するというときは，前記の趣旨に従って解さなければならない。 (2) 出願人は，次の場合にのみ，ある行為について本条により争訟を提起する権原を有する。 (a) 特許が付与された後であって，かつ (b) 当該行為が，出願公開の日に特許が付与されたならば当該特許ばかりでなく出願公開の準備作業を特許庁が完結する直前に当該出願に含まれていた態様におけるクレーム(発明の説明及び当該説明又はクレーム中に指示されている図面によって解釈される)をも侵害する場合 (3) 第 62 条(2)及び(3)は，本条により与えられる権利の侵害には適用しない。ただし，前記の侵害に基づく損害の賠償額を評価する際に，裁判所又は長官は，前記の権利を侵害するものと認定されるのと同一部類に属する行為に対し特許の所有者に特許をもって保護を与えることが第 16 条に基づいて公開された出願の検討の結果期待することが合理的であるか否かを検討しなければならない。裁判所又は長官においてそのように期待することが合理的でないと認定するときは，その賠償金は，正当と思料される額まで，縮減	**69. Infringement of rights conferred by publication of application** (1) Where an application for a patent for an invention is published, then, subject to subsections (2) and (3) below, the applicant shall have, as from the publication and until the grant of the patent, the same right as he would have had, if the patent had been granted on the date of the publication of the application, to bring proceedings in the court or before the comptroller for damages in respect of any act which would have infringed the patent; and (subject to subsections (2) and (3) below) references in sections 60 to 62 and 66 to 68 above to a patent and the proprietor of a patent shall be respectively construed as including references to any such application and the applicant, and references to a patent being in force, being granted, being valid or existing shall be construed accordingly. (2) The applicant shall be entitled to bring proceedings by virtue of this section in respect of any act only- (a) after the patent has been granted; and (b) if the act would, if the patent had been granted on the date of the publication of the application, have infringed not only the patent, but also the claims (as interpreted by the description and any drawings referred to in the description or claims) in the form in which they were contained in the application immediately before the preparations for its publication were completed by the Patent Office. (3) Section 62(2) and (3) above shall not apply to an infringement of the rights conferred by this section, but in considering the amount of any damages for

されなければならない。	such an infringement the court or the comptroller shall consider whether or not it would have been reasonable to expect from a consideration of the application as published under section 16 above, that a patent would be granted conferring on the proprietor of the patent protection from an act of the same description as that found to infringe those rights, and if the court or the comptroller finds that it would not have been reasonable, it or he shall reduce the damages to such an amount as it or he thinks just.
第 72 条 請求により特許を取り消す権限 (1) 本法の以下の規定に従うことを条件として，裁判所又は長官は，(特許の所有者を含む)何人かの請求により，次の何れか(これのみ)の理由に基づいて，その発明の特許を命令をもって取り消すことができる。 (a) 当該発明が特許可能な発明でないこと (b) 特許が当該特許を付与される権原を有さなかった者に付与されたこと (c) 特許明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全に当該発明を開示しないこと (d) 特許明細書に開示される事項が，出願されたとおりの特許出願において開示されていた事項を越えているか又は第 8 条(3)，第 12 条若しくは第 37 条(4)に基づく新たな出願若しくは第 15 条(9)にいう新たな出願に特許が付与されたときは，先の出願がされたとおりのその先の出願において開示されていた事項を越えていること (e) 特許によって与えられた保護の範囲が本来許されるべきでなかった補正により拡張されたこと (2) 特許の(1)(b)にいう理由に基づく取消請求は， (a) 確認訴訟において，裁判所が又は第 37 条に基づく付託により裁判所若しくは長官が，当該特許を付与される権原を有するものと認定する者又は取消請求に係る特許の明細中に包含される事項の一部につき当該特許を付与される権原を有するものと認定する者のみがすることができる。 (b) 取消請求に係る特許が付与された日から起算して 2 年の期間の満了後に前記の訴訟が開始され又は前記の付託が行われるときは，することができない。ただし，特許の所有者として登録されている者が，特許の自己への付与又は移転の当時自己が当該特許を受ける権原を有する者でなかったことを知っていたことが明らかにされるときは，この限りでない。 (3)［廃止］ (4) 本条に基づく命令には，特許を無条件に取り消す	**72. Power to revoke patents on application** (1) Subject to the following provisions of this Act, the court or the comptroller may by order revoke a patent for an invention on the application of any person (including the proprietor of the patent) on (but only on) any of the following grounds, that is to say- (a) the invention is not a patentable invention; (b) that the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent; (c) the specification of the patent does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art; (d) the matter disclosed in the specification of the patent extends beyond that disclosed in the application for the patent, as filed, or, if the patent was granted on a new application filed under section 8(3), 12 or 37(4) above or as mentioned in section 15(9) above, in the earlier application, as filed; (e) the protection conferred by the patent has been extended by an amendment which should not have been allowed. (2) An application for the revocation of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(b) above- (a) may only be made by a person found by the court in an action for a declaration or declarator, or found by the court or the comptroller on a reference under section 37 above, to be entitled to be granted that patent or to be granted a patent for part of the matter comprised in the specification of the patent sought to be revoked; and (b) may not be made if that action was commenced or that reference was made after the end of the

べき旨の命令又は裁判所若しくは長官が(1)にいう理由の何れか１を認定したが，ただし制限された限度においてのみ特許を無効にするべきであると決定したときは，指定期間内に裁判所又は長官の納得するようにその明細書を補正しない場合の特許を取り消すべき旨の命令がある。 (4A) (4)において明細書の補正というときは，第 75 条に基づく明細書の補正をいい，また，欧州特許(連合王国)の場合は，所有者の請求による補正により特許のクレームを制限することができることを定める欧州特許条約の何れかの規定に基づく明細書の補正をいう。 (5) 長官の処分又は長官の処分に対する上訴に基づく処分は，特許の侵害が争点となっている民事訴訟の当事者が(1)の何れかの理由に基づいてその特許の無効を主張することを，当該訴訟での争点の何れかが前記処分において解決されたか否かを問わず妨げるものではない。 (6) 長官が本条に基づいて何人かがする自己への請求を認容することを拒絶するときは，その者は，裁判所の許可を得るのでなければ，当該特許に関し本条に基づき裁判所に如何なる請求(上訴による又は侵害訴訟における特許の効力を争点にするもの以外のもの)もすることができない。 (7) 長官が本条に基づく自己への請求を処理しなかったときは，請求人は，当該特許に関し，本条に基づいて裁判所に請求することができない。ただし， (a) 特許の所有者が前記請求人が裁判所に前記のとおり請求することに同意し，又は (b) その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所によって更に適切に解決される性質のものである旨を長官が書面をもって確認するときは，この限りでない。	period of two years beginning with the date of the grant of the patent sought to be revoked, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent. (3) [repealed] (4) An order under this section may be an order for the unconditional revocation of the patent or, where the court or the comptroller determines that one of the grounds mentioned in subsection (1) above has been established, but only so as to invalidate the patent to a limited extent, an order that the patent should be revoked unless within a specified time the specification is amended to the satisfaction of the court or the comptroller, as the case may be. (4A) The reference in subsection (4) above to the specification being amended is to its being amended under section 75 below and also, in the case of a European Patent (UK), to its being amended under any provision of the European Patent Convention under which the claims of the patent may be limited by amendment at the request of the proprietor. (5) A decision of the comptroller or on appeal from the comptroller shall not estop any party to civil proceedings in which infringement of a patent is in issue from alleging invalidity of the patent on any of the grounds referred to in subsection (1) above, whether or not any of the issues involved were decided in the said decision. (6) Where the comptroller refuses to grant an application made to him by any person under this section, no application (otherwise than by way of appeal or by way of putting validity in issue in proceedings for infringement) may be made to the court by that person under this section in relation to the patent concerned, without the leave of the court. (7) Where the comptroller has not disposed of an application made to him under this section, the applicant may not apply to the court under this section in respect of the patent concerned unless either- (a) the proprietor of the patent agrees that the applicant may so apply, or

	(b) the comptroller certifies in writing that it appears to him that the question whether the patent should be revoked is one which would more properly be determined by the court.
第 74 条 特許の有効性を争点にする争訟手続 (1) 本条の以下の規定に従うことを条件として，特許の有効性は，次の何れかにおいて争点とすることができる。 (a) 第 61 条に基づく特許の侵害争訟手続又は第 69 条に基づく出願公開から生じる権利の侵害争訟手続における抗弁を介して (b) 第 70 条に基づく訴訟手続において (c) 第 71 条に基づき特許に関して宣言が求められる争訟手続において (d) 第 72 条に基づく裁判所又は長官の特許取消手続において (e) 第 58 条に基づく訴訟手続において (2) 特許の有効性は，前記以外の如何なる争訟手続においても争点とすることができない。また，特許が有効か無効かの宣言のみを求める如何なる争訟手続も(本法に基づくか否かを問わず)提起することができない。 (3) (第 72 条に基づく取消手続におけるか否かを問わず)特許の有効性を争点とすることが可能な理由は，同条に基づき特許を取り消すことが可能な理由に限る。 (4) 何人かが第 72 条(1)(b)にいう理由に基づいて特許の有効性を争点とする(1)にいう争訟手続においては，如何なる処分もしてはならない。ただし， (a) 前記の者が提起する権原の有無に関する争訟手続又は特許の有効性が争点となる争訟手続において，特許が何れかの他人にでなく前記の者に付与されるべきであった旨の決定がされたとき，及び (b) 権原の有無に関する争訟手続において前記のとおり決定される場合を除き，特許の有効性が争点とされる争訟手続が特許付与の日から起算して 2 年の期間の満了前に提起されたとき又は特許の所有者として登録されている者が自己への特許の付与若しくは移転の当時自己がその特許を受ける権原を有さなかったことを知っていたことが明らかにされるときは，この限りでない。 (5) 特許の有効性が抗弁又は反訴によって争点とされる場合において裁判所又は長官は，適切と認めるときは，(4)(a)による条件を満たす機会を被告に与えなければならない。 (6) (4)においてある特許に関し，「権原の有無に関す	**74. Proceedings in which validity of patent may be put in issue** (1) Subject to the following provisions of this section, the validity of a patent may be put in issue- (a) by way of defence, in proceedings for infringement of the patent under section 61 above or proceedings under section 69 above for infringement of rights conferred by the publication of an application; (b) in proceedings under section 70 above; (c) in proceedings in which a declaration in relation to the patent is sought under section 71 above; (d) in proceedings before the court or the comptroller under section 72 above for the revocation of the patent; (e) in proceedings under section 58 above. (2) The validity of a patent may not be put in issue in any other proceedings and, in particular, no proceedings may be instituted (whether under this Act or otherwise) seeking only a declaration as to the validity or invalidity of a patent. (3) The only grounds on which the validity of a patent may be put in issue (whether in proceedings for revocation under section 72 above or otherwise) are the grounds on which the patent may be revoked under that section. (4) No determination shall be made in any proceedings mentioned in subsection (1) above on the validity of a patent which any person puts in issue on the ground mentioned in section 72(1)(b) above unless- (a) it has been determined in entitlement proceedings commenced by that person or in the proceedings in which the validity of the patent is in issue that the patent should have been granted to him and not some other person; and (b) except where it has been so determined in entitlement proceedings, the proceedings in which the validity of the patent is in issue are commenced before the end of the period of two years beginning with the date of the grant of the patent or it is shown that any person registered as a proprietor of

る争訟手続」とは，当該特許がこれを受ける権原を有さない者に付与されたことを理由とした第 37 条(1)に基づく付託又は特許が前記のとおり付与された旨の宣言を求める争訟手続をいう。 (7) 特許に関する訴訟手続が(1)にいう本法の何れかの規定に基づいて裁判所に係属中であるときは，裁判所の許可を得るのでなければ，第 61 条(3)，第 69 条，第 71 条又は第 72 条に基づいて当該特許に関し長官に争訟を提起することができない。 (8) 本法の適用上，特許の有効性は，次の理由のみによっては，争点とならない。 (a) 長官が第 73 条に基づいて当該特許を取り消すべきか否かを決定するためにその有効性を検討していること，又は (b) 当該特許の有効性が第 74A 条に基づく見解若しくは当該見解の吟味に関連して検討されていること	the patent knew at the time of the grant or of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent. (5) Where the validity of a patent is put in issue by way of defence or counterclaim the court or the comptroller shall, if it or he thinks it just to do so, give the defendant an opportunity to comply with the condition in subsection (4)(a) above. (6) In subsection (4) above "entitlement proceedings", in relation to a patent, means a reference under section 37(1) above on the ground that the patent was granted to a person not entitled to it or proceedings for a declaration or declarator that it was so granted. (7) Where proceedings with respect to a patent are pending in the court under any provision of this Act mentioned in subsection (1) above, no proceedings may be instituted without the leave of the court before the comptroller with respect to that patent under section 61(3), 69, 71 or 72 above. (8) It is hereby declared that for the purposes of this Act the validity of a patent is not put in issue merely because- (a) the comptroller is considering its validity in order to decide whether to revoke it under section 73 above; or (b) its validity is being considered in connection with an opinion under section 74A below or a review of such an opinion.
第 75 条 侵害又は取消手続における特許の補正 (1) 裁判所又は長官に係属して特許の有効性が争点とされ得る争訟手続において，裁判所又は長官は，第 76 条に従うことを条件として，その特許の明細書についての補正案の告示及び争訟費用その他の支出等に関し裁判所又は長官が適切と認める条件の下にかつ方法により前記の補正をすることを当該特許所有者に許すことができる。 (2) 特許の所有者による本条に基づく補正案に対しては，裁判所又は長官に異議を申し立てることができる。異議の申立があるときは，裁判所又は長官は，当該所有者に通知し，かつ，前記の補正又は何らかの補正が許されるべきか否かを決定する際に，前記の異議を審理する。 (3) 本条に基づくある特許の明細書の補正は，当該特許が付与された日から効力を有するものとし，かつ，その日から常に効力を有したものとみなす。	**75. Amendment of patent in infringement or revocation proceedings** (1) In any proceedings before the court or the comptroller in which the validity of a patent may be put in issue the court or, as the case may be, the comptroller may, subject to section 76 below, allow the proprietor of the patent to amend the specification of the patent in such manner, and subject to such terms as to advertising the proposed amendment and as to costs, expenses or otherwise, as the court or comptroller thinks fit. (2) A person may give notice to the court or the comptroller of his opposition to an amendment proposed by the proprietor of the patent under this section, and if he does so the court or the comptroller shall notify the proprietor and consider the opposition in deciding whether the amendment

(4) 本条に基づく命令の請求が裁判所にされるときは，その請求人は，長官にその旨を届け出るものとする。長官は，出廷し，聴聞を受ける権利を有し，また，裁判所がそのように指示するときは，出廷しなければならない。 (5) 裁判所又は長官は，本条に基づいて提案された補正を許すべきか否かを審理するに当たり，欧州特許条約に基づいて適用される関係原則を考慮する。	or any amendment should be allowed. (3) An amendment of a specification of a patent under this section shall have effect and be deemed always to have had effect from the grant of the patent. (4) Where an application for an order under this section is made to the court, the applicant shall notify the comptroller, who shall be entitled to appear and be heard and shall appear if so directed by the court. (5) In considering whether or not to allow an amendment proposed under this section, the court or the comptroller shall have regard to any relevant principles applicable under the European Patent Convention.
第 76 条 出願及び特許の補正は追加事項を含むべきでないこと (1) 特許出願は， (a) 先願又は既に付与された特許の明細書において開示された事項に関してされたものであり，かつ (b) 追加事項，すなわち，先の出願がされたとおりの先の出願に又は出願されたとおりの特許出願に開示されていた事項を超える事項を開示するものであるときは， 第 8 条(3)，第 12 条又は第 37 条(4)に基づいて又は第 15 条(9)に基づいて行うことができるが，追加事項を除外するように補正するのでなければ，手続を進めることはできない。 (1A) 特許出願に関して， (a) 第 15 条(1)(c)(ii)にいうように先の関係出願への言及がされており，かつ (b) 第 15 条(10)(b)(i)に基づいて提出された説明が追加事項，すなわち，先の関係出願中に開示された事項を超える事項を開示するものであるときは， 当該出願は，追加事項を除外するように補正するのでなければ，手続を進めることはできない。 (2) 特許出願の補正は，出願されたとおりの出願に開示されていた範囲を超えた事項をその出願中で開示する結果となる場合は，第 15A 条(6)，第 18 条(3)又は第 19 条(1)に基づいて行うことはできない。 (3) 特許の明細書の補正は， (a) その明細書が追加事項を開示する結果となる場合，又は (b) それによってその特許から生じる保護範囲が拡張する場合は， 第 27 条(1)，第 73 条又は第 75 条に基づいて行うこと	**76. Amendment of applications and patents not to include added matter** (1) An application for a patent which- (a) is made in respect of matter disclosed in an earlier application, or in the specification of a patent which has been granted, and (b) discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier application, as filed, or the application for the patent, as filed, may be filed under section 8(3), 12 or 37(4) above, or as mentioned in section 15(9) above, but shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter. (1A) Where, in relation to an application for a patent- (a) a reference to an earlier relevant application has been filed as mentioned in section 15(1)(c)(ii) above; and (b) the description filed under section 15(10)(b)(i) above discloses additional matter, that is, matter extending beyond that disclosed in the earlier relevant application, the application shall not be allowed to proceed unless it is amended so as to exclude the additional matter. (2) No amendment of an application for a patent shall be allowed under section 15A(6), 18(3) or 19(1) if it results in the application disclosing matter extending beyond that disclosed in the application as filed.

はできない。 (4) (1A)において，「関係出願」は，第 5 条(5)により与えられた意味を有する。	(3) No amendment of the specification of a patent shall be allowed under section 27(1), 73 or 75 if it- (a) results in the specification disclosing additional matter, or (b) extends the protection conferred by the patent. (4) In subsection (1A) above "relevant application" has the meaning given by section 5(5) above.
第 117 条 特許及び出願に存する過誤の訂正 (1) 長官は，規則のすべての規定に従うことを条件として，翻訳文又は転写の過誤，特許若しくは特許出願の明細書又は特許若しくは特許出願に関連して提出される何らかの書類に存する誤記又は書き損じを訂正することができる。 (2) 長官が前記の過誤又は書き損じを訂正するよう請求されるときは，何人も，規則に従い，当該訂正請求に対する異議を長官に申し立てることができる。長官は，この事案を決定しなければならない。 (3) 長官が特許出願取下書に存在する過誤又は書き損じを訂正するよう請求される場合であって，かつ (a) 当該出願が第 16 条に基づいて公開されており，及び (b) 取下書の詳細が長官によって公告されているときは， 長官は，所定の方法で，前記の請求通知を公告することができる。 (4) 長官が(3)に基づいて通知を公告するときは，長官は，(1)に基づく過誤又は書き損じを命令によってのみ訂正することができる。	**117. Correction of errors in patents and applications** (1) The comptroller may, subject to any provision of rules, correct any error of translation or transcription, clerical error or mistake in any specification of a patent or application for a patent or any document filed in connection with a patent or such an application. (2) Where the comptroller is requested to correct such an error or mistake, any person may in accordance with rules give the comptroller notice of opposition to the request and the comptroller shall determine the matter. (3) Where the comptroller is requested to correct an error or mistake in a withdrawal of an application for a patent, and- (a) the application was published under section 16 above; and (b) details of the withdrawal were published by the comptroller; the comptroller shall publish notice of such a request in the prescribed manner. (4) Where the comptroller publishes a notice under subsection (3) above, the comptroller may only correct an error or mistake under subsection (1) above by order.

アメリカ合衆国 特許法 合衆国法典第 35 巻(35 U.S.C.)－特許 2005 年 8 月 8 日改正	UNITED STATES OF AMERICA Patent Laws United States Code Title 35 – Patents as amended on August 8, 2005
35 USC 111 第 111 条 出願 (a) 一般 (1) 書面による出願 特許出願は，本法に別段の定めがある場合を除き，長官に対する書面によるものとし，発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。 (2) 内容 特許出願は，次のものを含まなければならない。 (A) 第 112 条によって規定される明細書 (B) 第 113 条によって規定される図面，及び (C) 第 115 条によって規定される出願人による宣誓書 (3) 手数料及び宣誓書 特許出願には，法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び宣誓書は，明細書及び必要な図面を提出した後で，長官によって定められた，期間内に及び割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。 (4) 提出の不履行 手数料及び宣誓書が所定の期間内に提出されなかった場合は，それに係る特許出願は，放棄されたものとみなされる。ただし，手数料及び宣誓書の提出遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は，この限りでない。特許出願の出願日は，特許商標庁において明細書及び必要な図面が受領された日とする。 (b) 仮出願 (1) 委任 特許の仮出願は，本法に別段の定めがある場合を除き，発明者又は発明者の委任を受けた者が，長官に対し書面により行うもの	35 U.S.C. 111 Application. (a)IN GENERAL.— (1)WRITTEN APPLICATION.—An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. (2)CONTENTS.—Such application shall include — (A)a specification as prescribed by section 112 of this title; (B)a drawing as prescribed by section 113 of this title; and (C)an oath by the applicant as prescribed by section 115 of this title. (3)FEE AND OATH.—The application must be accompanied by the fee required by law. The fee and oath may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director. (4)FAILURE TO SUBMIT.—Upon failure to submit the fee and oath within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee and oath was unavoidable or unintentional. The filing date of an application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office. (b)PROVISIONAL APPLICATION.— (1)AUTHORIZATION.— A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include— (A)a specification as prescribed by the first paragraph of section 112 of this title; and (B)a drawing as prescribed by section 113 of this title. (2)CLAIM.— A claim, as required by the second through fifth paragraphs of section 112, shall not be required in a provisional application. (3)FEE.— (A)The application must be accompanied by the fee required by law.

とする。当該出願は，次のものを含まなければならない。 (A) 第 112 条第 1 段落によって規定される明細書，及び (B) 第 113 条によって規定される図面 (2) クレーム 第 112 条第 2 段落から第 5 段落までによって要求されるクレームは，仮出願においては要求されない。 (3) 手数料 (A) 当該出願には，法律で定められた手数料が添付されなければならない。 (B) 当該手数料は，明細書及び必要な図面を提出した後で，長官が定める期間内に及び手数料の納付を含む条件に従って提出することができる。 (C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は，出願は，放棄されたものとみなされる。ただし，当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は，この限りでない。 (4) 出願日 仮出願の出願日は，明細書及び必要な図面が特許商標庁において受領された日とする。 (5) 放棄 クレームの不存在に拘らず，適時の請求に基づき，かつ，長官が定めるところに従い，仮出願は，(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は，第 119 条(e)(3)に従うことを条件として，その仮出願は，当該出願の出願日から 12 月が経過したときに放棄されたものとみなされ，かつ，当該 12 月の経過後は，回復することができない。 (6) 仮出願に関する上記以外の基礎 本項及び第 119 条(e)の条件の全てに従うことを条件として，かつ，長官が定めるところに従い，(a)に基づいてなされた特許出願は，特許の仮出願としての取扱を受けることができる。 (7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと 仮出願は，第 119 条又は第 365 条(a)に基づく他の出願の優先権，又は第 120 条，第 121	(B)The fee may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director. (C)Upon failure to submit the fee within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee was unavoidable or unintentional. (4)FILING DATE.— The filing date of a provisional application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office. (5)ABANDONMENT.—Notwithstanding the absence of a claim, upon timely request and as prescribed by the Director, a provisional application may be treated as an application filed under subsection (a).Subject to section 119(e)(3) of this title, if no such request is made, the provisional application shall be regarded as abandoned 12 months after the filing date of such application and shall not be subject to revival after such 12-month period. (6)OTHER BASIS FOR PROVISIONAL APPLICATION.—Subject to all the conditions in this subsection and section 119(e) of this title, and as prescribed by the Director, an application for patent filed under subsection (a)may be treated as a provisional application for patent. (7)NO RIGHT OF PRIORITY OR BENEFIT OF EARLIEST FILING DATE.—A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119 or 365(a) of this title or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, or 365(c) of this title. (8)APPLICABLE PROVISIONS.— The provisions of this title relating to Applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115, 131, 135, and 157 of this title. (Amended Aug. 27, 1982, Public Law 97-247, sec. 5, 96 Stat. 319; Dec.8, 1994, Public Law 103-465, sec. 532(b)(3), 108 Stat. 4986; Nov. 29,1999, Public Law 106113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582, 588 (S.1948 secs. 4732(a)(10)(A), 4801(a)).)

条又は第365条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権原を有さない。 (8) 適用規定 特許出願に関する本法の規定は，他に別段の定めがある場合を除き，かつ，特許の仮出願が第115条，第131条，第135条及び第157条の適用を受けないことを除き，特許の仮出願に適用される。	
35 USC 132 **第132条 拒絶通知；再審査** (a) 審査の結果，クレームが拒絶されるか，又は何らかの異論若しくは要求が行われた場合は，長官は，出願人にその通知をしなければならず，そのときは，当該の拒絶又は異論若しくは要求の理由を示し，出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後，特許を求めるクレームを，補正して又は補正しないで，持続するときは，その出願は，再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。 (b) 長官は，出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。長官は，当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ，また，第41条(h)(1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては，当該手数料を50%減額しなければならない。	**35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination.** (a)Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention. (b)The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) of this title. (Amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-560, 582 (S. 1948 secs. 4403 and 4732(a)(10)(A)).)
35 USC 134 **第134条 特許審判インターフェアレンス部への審判請求** (a) 特許出願人 何れかのクレームが2度に亘り拒絶された特許出願人は，審判請求手数料を納付した上で，主任審査官の決定に対して特許審判インターフェアレンス部に審判請求をすることができる。 (b) 特許所有者 再審査手続における特許所有者は，審判請求手数料を納付した上で，主任審査官によるクレームの最終拒絶に対して特許審判イ	**35 U.S.C. 134 Appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences.** (a)PATENT APPLICANT.— An applicant for a patent, any of whose claims has been twice rejected, may appeal from the decision of the primary examiner to the Board of Patent Appeals and Interferences, having once paid the fee for such appeal. (b)PATENT OWNER.— A patent owner in any reexamination proceeding may appeal from the final rejection of any claim by the primary examiner to the Board of Patent Appeals and Interferences, having once paid the fee for such appeal. (c)THIRD-PARTY.—A third-party requester in an inter

ンターフェアレンス部に審判請求をすることができる。 (c) 第三者 当事者系手続における第三者請求人は，審判請求手数料を納付した上で，特許に関する原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性を認める主任審査官の最終決定に対して特許審判インターフェアレンス部に審判請求をすることができる。	partes proceeding may appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences from the final decision of the primary examiner favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of a patent, having once paid the fee for such appeal. (Amended Nov.8, 1984, Public Law 98-622, sec.204(b)(1), 98 Stat.3388; Nov. 29, 1999, Public Law 106113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-570 (S.1948 sec.4605(b)); subsections (a)-(c) amended Nov.2, 2002, Public Law 107-273, secs. 13106 and 13202, 116 Stat. 1901.)
35 USC 141 **第 141 条 連邦巡回控訴裁判所への上訴** 特許審判インターフェアレンス部に対する第 134 条に基づく審判請求に係る決定に不服がある出願人は，その決定に関し合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。出願人は，当該上訴を行うことによって，第 145 条に基づいて手続をする権利を放棄する。特許所有者又は当事者系再審査手続の第三者請求人であって，再審査手続において，特許審判インターフェアレンス部に対する第 134 条に基づく審判請求に係る最終決定に不服がある者は，その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。インターフェアレンスの当事者であって，インターフェアレンスに関する特許審判インターフェアレンス部の決定に不服がある者は，その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に上訴することができるが，ただし，インターフェアレンスの相手方当事者が，上訴人が第 142 条による上訴通知を提出してから 20 日以内に，当該当事者はその後の全ての手続が第 146 条に定められているとおりに行われることを選択する旨の通知を長官に提出したときは，当該上訴は却下される。上訴人が，相手方当事者による前記の通知が提出されてから 30 日以内に，第 146 条に基づく民事訴訟を提起しない場合は，上訴の原因となった決定がその事件に関するその後の手続を支配する。	**35 U.S.C. 141 Appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit.** An applicant dissatisfied with the decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 of this title may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. By filing such an appeal the applicant waives his or her right to proceed under section 145 of this title. A patent owner, or a third-party requester in an inter partes reexamination proceeding, who is in any reexamination proceeding dissatisfied with the final decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 may appeal the decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. A party to an interference dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences on the interference may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, but such appeal shall be dismissed if any adverse party to such interference, within twenty days after the appellant has filed notice of appeal in accordance with section 142 of this title, files notice with the Director that the party elects to have all further proceedings conducted as provided insection146 of this title. If the appellant does not, within thirty days after filing of such notice by the adverse party, file a civil action under section 146, the decision appealed from shall govern the further proceedings in the case. (Amended Apr.2, 1982, PublicLaw97-164,sec.163(a)(7), (b)(2), 96 Stat. 49, 50; Nov.8, 1984, Public Law 98-622, sec.203(a), 98 Stat.3387; Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-571, 582 (S.1948 secs. 4605 (c) and 4732(a)(10)(A)); Nov.2,2002,Public Law 107-273, sec. 13106, 116 Stat. 1901.)
35 USC 145 **第 145 条 審決取消訴訟** 出願人であって，第 134 条(a)に基づく審判	**35 U.S.C. 145 Civil action to obtain patent.** An applicant dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences in an appeal under section

請求に係る特許審判インターフェアレンス部の決定に不服がある者は，連邦巡回控訴裁判所に対して上訴が行われている場合を除き，合衆国コロンビア特別区地方裁判所において，長官を相手とする民事訴訟により救済を受けることができる。ただし，当該民事訴訟が，長官が定める，前記決定後60日を下回らない期間内に開始されることを条件とする。裁判所は，事件における事実から明らかなときは，当該出願人が，特許審判インターフェアレンス部の決定に係る出願人のクレームに記載されている当該人の発明について特許を受ける権原を有する旨の判決を下すことができ，また，当該判決は，長官に対し，法律の要件に従って特許を交付する権限を付与するものとする。当該手続に関する全ての経費は，出願人が負担しなければならない。	134(a) of this title may, unless appeal has been taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United States District Court for the District of Columbia if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences, As the facts in the case may appear, and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the requirements of law. All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant. (Amended Apr. 2, 1982, Public Law 97-164, sec. 163(a)(7), 96 Stat. 49; Nov. 8, 1984, Public Law 98-622, sec. 203(b), 98 Stat. 3387; Nov. 29, 1999, Public Law 106113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-571, 582 (S.1948 secs. 4605(e) and 4732 (a)(10)(A).)
35 USC 251 **第 251 条 瑕疵のある特許の再発行** 詐欺的意図のない錯誤があったために，明細書若しくは図面の瑕疵を理由として，又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として，特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては，長官は，当該特許が放棄され，かつ，法律によって要求される手数料が納付されたときは，原特許に開示されている発明について，補正された新たな出願に従い，原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。 長官は，特許された対象の独自性を有し，かつ，別々の部分について，複数の再発行特許を発行することができるが，ただし，出願人からの請求があり，かつ，当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。 特許出願に関する本法の規定は，特許の再発行を求める出願に適用されるが，ただし，当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない場合は，権利全体の譲受人が再発行の出願をし，それについての宣誓	**35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents.** Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue. The Director may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents. The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent. No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent. (Amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 (S. 1948 sec. 4732(a)(10)(A)).)

をすることができる。 原特許の付与から 2 年以内に出願されない限り，原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。	
35 USC 301 **特許法 301 条　先行技術の引用** 第 301 条 先行技術の引用 何人も，如何なるときにも，特許商標庁に対して書面により，特許又は刊行物によって構成される先行技術であって，当該人が特定の特許の何れかのクレームに関する特許性に関連があると考えるものを引用することができる。当該人が書面をもって，当該先行技術を特許の少なくとも 1 のクレームに対して適用することの適切性及びその態様を説明したときは，当該先行技術の引用及びそれに関する説明は，特許に関する特許商標庁のファイルの一部となる。先行技術を引用する者からの書面による請求があったときは，当該人の身元は特許ファイルから除外し，秘密として取り扱うものとする。	**35 U.S.C. 301 Citation of prior art.** Any person at any time may cite to the Office in writing prior art consisting of patents or printed publications which that person believes to have a bearing on the patentability of any claim of a particular patent. If the person explains in writing the pertinency and manner of applying such prior art to at least one claim of the patent, the citation of such prior art and the explanation thereof will become a part of the official file of the patent. At the written request of the person citing the prior art, his or her identity will be excluded from the patent file and kept confidential. (Added Dec. 12, 1980, Public Law 96-517, sec. 1, 94 Stat. 3015.)
35 USC 302 **第 302 条 再審査の請求** 何人も，如何なるときにも，特許の何れのクレームについても，第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にして，特許商標庁による再審査を請求することができる。請求は，書面によるものとし，また，第 41 条の規定に従って長官が設定する再審査手数料の納付を伴わなければならない。請求書は，引用された先行技術を再審査が請求される全てのクレームの各々に適用することの適切性及びその態様を記載しなければならない。請求者が特許所有者である場合を除き，長官は直ちに，特許についての記録上の所有者に請求書の写しを送付しなければならない。	**35 U.S.C. 302 Request for reexamination.** Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41 of this title. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent. (Added Dec. 12, 1980, Public Law 96-517, sec. 1, 94 Stat. 3015; amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 (S. 1948 secs. 4732(a)(8) and 4732(a)(10)(A)).)
35 USC 303 **第 303 条 長官による争点についての決定** (a) 第 302 条の規定に基づく再審査請求の提出から 3 月以内に，長官は，他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで，その請求によって，関係する特許クレームに	**35 U.S.C. 303 Determination of issue by Director.** (a) Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302 of this title, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without

影響する，特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されているか否かを決定する。長官は，自己の発意により，かつ，如何なるときにも，同長官が発見した又は第 301 条の規定に基づいて引用された特許及び刊行物によって特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されているか否かを決定することができる。特許性に関する実質的で新たな疑問の存在は，特許又は刊行物が以前に特許商標庁によって又は同庁に対して引用された，又は同庁によって考慮されたという事実によっては排除されない。 (b) (a)に基づく長官の決定は，その特許に関する庁のファイルに挿入され，また，写しが特許の記録上の所有者及び，再審査請求人がいるときは当該請求人に引渡され又は郵送される。 (c) (a)に従って長官が行った，特許性に関する実質的で新たな疑問は提起されていないとする決定は，最終的なものとし，かつ，不服申立をすることができない。そのような決定をしたときは，長官は，第 302 条によって要求される再審査手数料の一部を返還することができる。	consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 of this title. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office. (b)A record of the Director's determination under subsection (a) of this section will be placed in the official file of the patent, and a copy promptly will be given or mailed to the owner of record of the patent and to the person requesting reexamination, if any. (c)A determination by the Director pursuant to subsection (a) of this section that no substantial new question of patentability has been raised will be final and non appealable. Upon such a determination, the Director may refund a portion of the reexamination fee required under section 302 of this title. (Added Dec. 12, 1980, Public Law 96-517, sec. 1, 94 Stat. 3015; amended Nov.29, 1999, Public Law 106-113, sec.1000(a)(9), 113 Stat.1501A-581, 582 (S.1948 secs.4732(a)(9) and (4732(a)(10)(A)); subsection (a) amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec. 13105, 116 Stat. 1900.)
35 USC 306 **第 306 条 不服申立** この章に基づく再審査手続の関係人である特許所有者は，その特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し，第 134 条の規定に基づいて審判請求をすることができ，また，第 141 条から第 145 条までの規定に基づいて裁判所の再審理を求めることができる。	**35 U.S.C. 306 Appeal.** The patent owner involved in a reexamination proceeding under this chapter may appeal under the provisions of section 134 of this title, and may seek court review under the provisions of sections 141 to 145 of this title, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent. (Added Dec. 12, 1980, Public Law 96-517, sec. 1, 94 Stat. 3016.)
35 USC 307 **第 307 条 特許性，不特許性及びクレーム抹消の証明書** (a) この章に基づく再審査手続において，不服申立期間が満了したとき，又は不服申立手続が終結したときは，長官は，特許を受けることができないと最終的に決定された特許のクレームを抹消し，特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し，特許を受けることができると決定された，提案された補正又は新規のクレ	**35 U.S.C. 307 Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation.** (a)In a reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director will issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable. (b)Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following are

ームを特許に編入する旨の証明書を発行し，かつ，公告しなければならない。 (b) 再審査手続の結果，特許を受けることができると決定され，特許に編入された，提案された補正又は新規のクレームは，(a)の規定に基づく証明書が発行される前に，提案された補正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し，購入し，使用し若しくは合衆国に輸入した者，又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては，第 252 条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。	examination proceeding will have the same effect as that specified insection252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section. (Added Dec. 12, 1980, Public Law 96-517, sec. 1, 94 Stat. 3016; amended Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 533(b)(8), 108 Stat. 4990; Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 (S.1948 sec. 4732(a)(10)(A)).)
35 USC 311 **第 311 条 当事者系再審査の請求** (a) 一般 第三者請求人は，如何なるときにも，特許商標庁による，第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にした特許についての当事者系再審査を請求することができる。 (b) 要件 当該請求は， (1) 書面によるものとし，実質的利益当事者の身元を記載し，第 41 条に基づいて長官が定めた当事者系再審査手数料の納付を伴わなければならず，かつ (2) 引用された先行技術を，再審査が請求されている全てのクレームに対して適用することの適切性及びその態様を記述しなければならない。 (c) 写し 長官は，請求書の写しを特許に係る記録上の所有者に送付しなければならない。	**35 U.S.C. 311 Request for inter partes reexamination** (a) IN GENERAL.—Any third-party requester at any time may file a request for inter partes reexamination by the Office of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301. (b) REQUIREMENTS.— The request shall — (1) be in writing, include the identity of the real party in interest, and be accompanied by payment of an inter partes reexamination fee established by the Director under section 41; and (2) set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. (c) COPY.—The Director promptly shall send a copy of the request to the owner of record of the patent. (Added Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-570 (S. 1948 sec. 4604(a)); subsections (a) and (c) amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec. 13202, 116 Stat. 1901.)
35 USC 315 **第 315 条 不服申立** (a) 特許所有者 この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は， (1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し，第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ，また	**35 U.S.C. 315 Appeal** (a) PATENT OWNER.— The patent owner involved in an inter partes reexamination proceeding under this chapter — (1) may appeal under the provisions of section 134 and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and (2) may be a party to any appeal taken by a third-party requester under subsection (b). (b) THIRD-PARTY REQUESTER.— A third-party requester —

(2) (b)に基づいて第三者請求人が行う不服申立の当事者となることができる。 (b) 第三者請求人 第三者請求人は, (1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての有利な最終決定に関し，第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ，また (2) (c)に従うことを条件として，特許所有者が第 134 条又は第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。 (c) 民事訴訟 第三者請求人による当事者系再審査請求の結果，第 313 条に基づく命令が出された場合は，当該第三者請求人は，有効であり，特許性があると最終的に決定されたクレームの無効を，後日，その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じる民事訴訟において，当該第三者請求人が当事者系再審査手続において提起した又は提起することが可能であった理由に基づいて主張することは禁じられる。本項は，当事者系再審査手続の時点で，第三者請求人及び特許商標庁が入手できなかった新たに発見された先行技術に基づいて無効を主張することを妨げない。	(1) may appeal under the provisions of section 134, and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any final decision favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and (2) may, subject to subsection (c), be a party to any appeal taken by the patent owner under the provisions of section 134orsections141 through 144. (c) CIVIL ACTION.— A third-party requester whose request for an inter partes reexamination results in an order under section 313 is stopped from asserting at a later time, in any civil action arising in whole or inpartundersection1338 of title28, the invalidity of any claim finally determined to be valid and patentable on any ground which the third-party requester raised or could have raised during the inter partes reexamination proceedings. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings. (Added Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-570 (S. 1948 sec. 4604(a)); subsection (b) amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec. 13106, 116 Stat. 1900; subsection (c) amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec. 13202, 116 Stat. 1901.)
35 USC 316 **第 316 条 特許性，不特許性及びクレーム抹消の証明書** (a) 一般 79 この章に基づく当事者系再審査手続において不服申立期間が満了したとき，又は不服申立手続が終結したときは，長官は，特許を受けることができないと最終的に決定した特許のクレームを抹消し，特許を受けることができると決定した特許のクレームを確認し，また，特許を受けることができると決定した，提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し，かつ，公告しなければならない。 (b) 補正又は新規クレーム 当事者系再審査手続の結果，特許を受ける	**35 U.S.C. 316 Certificate of patentability, unpatentability and claim cancellation** (a)IN GENERAL.—In an inter partes reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director shall issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable. (b)AMENDED OR NEW CLAIM.— Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following an inter partes reexamination proceeding shall have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything

ことができると決定され，特許に編入された，提案された補正又は新規クレームは，(a)の規定に基づく証明書の発行前に，当該の提案された補正又は新規クレームによって特許されている物を合衆国において生産し，購入し，使用した者，若しくは合衆国に輸入した者，又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては，再発行特許について第252条に規定される効力と同一の効力を有する。	patented by such proposed amended ornew claim, or who made substantial preparation therefor, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section. (Added Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-570 (S. 1948 sec. 4604(a)).)

アメリカ合衆国
特許規則

アメリカ合衆国 **特許規則** 連邦規則法典第37巻 2010年6月25日修正 2010年6月25日施行	**UNITED STATES OF AMERICA** **PATENT RULES** Title 37 - Code of Federal Regulations as revised on June 25, 2010, effective June 25, 2010
37 CFR 1.116 **§1.116 最終指令後，審判請求前における補正書及び宣誓供述書又は他の証拠物件** (a) 最終指令後の補正は，§1.114又は本条に従わなければならない。 (b) 出願若しくは§1.510に基づいて提出された当事者系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分(§1.113)，又は§1.913に基づいて提出された当事者系再審査における，手続を終結させる処分(§1.949)の後であるが，審判請求(§41.31又は§41.61)の提出日と同日以前においては， (1) クレームを取り消すため又は先の庁指令に明示して記載されている方式についての要求に従うために，補正をすることができる。 (2) 拒絶されたクレームを，審判請求に基づく審理のために改善された形で提示するために，補正をすることができる。又は (3) 出願又は再審査中の特許の実体に関する補正は，その補正が必要であること，及びその補正をそれより前に提示しなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは，容認されることがある。 (c) 最終拒絶，最終処分，手続を終結させる処分又は関係する手続の後における補正についての容認又は容認の拒絶は，それに係る出願又は再審査手続を，審判請求の対象とする条件から解放する作用を，又はその出願を§1.135に基づく放棄，若しくはその再審査	**§ 1.116 Amendments and affidavits or other evidence after final action and prior to appeal.** (a)An amendment after final action must comply with § 1.114 or this section. (b) After a final rejection or other final action (§ 1.113) in an application or in an ex parte reexamination filed under § 1.510, or an action closing prosecution (§ 1.949) in an inter partes reexamination filed under § 1.913, but before or on the same date of filing an appeal (§ 41.31 or § 41.61 of this title): (1) An amendment may be made canceling claims or complying with any requirement of form expressly set forth in a previous Office action; (2) An amendment presenting rejected claims in better form for consideration on appeal may be admitted; or (3) An amendment touching the merits of the application or patent under reexamination may be admitted upon a showing of good and sufficient reasons why the amendment is necessary and was not earlier presented. (c) The admission of, or refusal to admit, any amendment after a final rejection, a final action, an action closing prosecution, or any related proceedings will not operate to relieve the

手続を§1.550(d)若しくは§1.957(b)に基づく終了，若しくは§1.957(c)に基づくその後の手続についての制限から救済する作用を有さない。 (d)(1) (b)の規定に拘らず，当事者系再審査手続に関しては，§1.953 に基づく審判請求権の通知の後は，クレームの取消であって，その取消がその手続において係属している他のクレームの範囲に影響を及ぼさないもの以外の補正は行うことができない。ただし，§1.981 に定められている場合又は§41.77(b)(1)によって許可される場合を除く。 (2) (b)の規定に拘らず，§1.510 に基づいて提起された査定系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分(§1.113)，又は§1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続を終結させる処分(§1.949)の後に行われる補正は，クレームの取消がその再審査手続において係属している他のクレームの範囲に影響を及ぼす場合は，そのクレームの取消をすることができない。ただし，§1.981 に定められている場合又は§41.77(b)(1)によって許可される場合を除く。 (e) 出願又は§1.510 に基づいて提起された査定系再審査に関する最終拒絶若しくはその他の最終処分(§1.113)，又は§1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続を終結させる処分(§1.949)の後であるが，審判請求の提出(§41.31 又は§41.61)と同日以前に提出される宣誓供述書又は他の証拠物件は，その宣誓供述書又は他の証拠物件が必要であること及びそれより前に提出されなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは，受け入れられることがある。 (f) (e)の規定に拘らず，当事者系再審査手続においては，§1.953 に基づく審判請求権の通知の後では，宣誓供述その他の証拠物件を作成することができない。ただし，§1.981 に定められている場合又は§41.77(b)(1)によって許可される場合を除く。 (g) 審判請求に関する決定の後は，補正，宣誓供述書その他の証拠物件は，§1.198 及び§1.981 に定められている場合，又は§41.50(c)に基づく勧告を実行するための場合に限り，作成することができる。	application or reexamination proceeding from its condition as subject to appeal or to save the application from abandonment under § 1.135, or the reexamination prosecution from termination under § 1.550(d) or § 1.957(b) or limitation of further prosecution under § 1.957(c). (d)(1) Notwithstanding the provisions of paragraph (b) of this section, no amendment other than canceling claims, where such cancellation does not affect the scope of any other pending claim in the proceeding, can be made in an inter partes reexamination proceeding after the right of appeal notice under § 1.953 except as provided in § 1.981 or as permitted by § 41.77(b)(1) of this title. (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (b) of this section, an amendment made after a final rejection or other final action (§ 1.113) in an ex parte reexamination filed under § 1.510, or an action closing prosecution (§ 1.949) in an inter partes reexamination filed under § 1.913 may not cancel claims where such cancellation affects the scope of any other pending claim in the reexamination proceeding except as provided in § 1.981 or as permitted by § 41.77(b)(1) of this title. (e) An affidavit or other evidence submitted after a final rejection or other final action (§ 1.113) in an application or in an ex parte reexamination filed under § 1.510, or an action closing prosecution (§ 1.949) in an inter partes reexamination filed under § 1.913 but before or on the same date of filing an appeal (§ 41.31 or § 41.61 of this title), may be admitted upon a showing of good and sufficient reasons why the affidavit or other evidence is necessary and was not earlier presented. (f) Notwithstanding the provisions of paragraph (e) of this section, no affidavit or other evidence can be made in an inter partes reexamination proceeding after the right of appeal notice under § 1.953 except as provided in § 1.981 or as permitted by § 41.77(b)(1) of this title. (g) After decision on appeal, amendments, affidavits and other evidence can only be made as provided in §§ 1.198 and 1.981, or to carry into effect a recommendation under § 41.50(c) of this title. [24 FR 10332, Dec. 22, 1959; 46 FR 29183, May 29, 1981; para. (a) revised, 62 FR 53131, Oct. 10, 1997,

	effective Dec. 1, 1997; revised, 65 FR 14865, Mar. 20, 2000, effective May 29, 2000 (adopted as final, 65 FR 50092, Aug. 16, 2000); paras. (b) and (d) revised, 65 FR 76756, Dec. 7, 2000, effective Feb. 5, 2001; revised, 69 FR 49959, Aug. 12, 2004, effective Sept. 13, 2004]
37 CFR 1.121 **§1.121 出願に関して補正をする方法** (a) 再発行出願以外の出願に関する補正 再発行出願以外の出願に関する補正は，§1.52 に従い，指定された補正が行われることを指示する書類を提出することによって行われる。 (b) 明細書 明細書に関する補正であって，クレーム，コンピューター一覧(§1.96)及び配列一覧(§1.825)以外に関するものは，本条に定める方法で，段落を追加，削除若しくは差し替えることにより，項目を差し替えることにより，又は差替明細書によって行われなければならない。 (1) 段落を削除，差替又は追加する補正 項目見出し又は発明の名称についての補正を含め，明細書の補正であって，補正の目的上，段落についての補正と考えられるものは，次のものを提出することによって行わなければならない。 (i) 指図書であって，個所を明確に特定して，明細書の1若しくは2以上の段落を削除し，1の段落を1若しくは2以上の段落に差し替え，又は1若しくは2以上の段落を挿入するためのもの (ii) 差替段落の全文であって，その段落の旧版に関する変更の全てを示す表示が行われているもの。追加された主題に係る文言は，追加された文言に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項に係る文言は，取消線で示されるものとするが，連続する5以下の文字の削除を示すために削除される文字の前後に置かれた二重括弧を使用することができる。削除される主題に係る文言は，取消線を容易に認識することができない場合は，二重括弧に入れることによって示されなければならない。 (iii) 追加される段落の全文であって，下線が付されていないもの，及び (iv) 削除される段落の全文は，取消線の使用又は二重括弧内に入れることによって，示してはならない。削除の指図は，段落番号によって段落を特定することができ，又は，段落の特定上必要なときは，その段落の初め及び終わりの数語を含むことができる。 (2) 差替項目による補正	**§ 1.121 Manner of making amendments in applications.** (a) Amendments in applications, other than reissue applications. Amendments in applications, other than reissue applications, are made by filing a paper, in compliance with § 1.52, directing that specified amendments be made. (b) Specification. Amendments to the specification, other than the claims, computer listings (§ 1.96) and sequence listings (§ 1.825), must be made by adding, deleting or replacing a paragraph, by replacing a section, or by a substitute specification, in the manner specified in this section. (1) Amendment to delete, replace, or add a paragraph. Amendments to the specification, including amendment to a section heading or the title of the invention which are considered for amendment purposes to be an amendment of a paragraph, must be made by submitting: (i) An instruction, which unambiguously identifies the location, to delete one or more paragraphs of the specification, replace a paragraph with one or more replacement paragraphs, or add one or more paragraphs; (ii) The full text of any replacement paragraph with markings to show all the changes relative to the previous version of the paragraph. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. The text of any deleted matter must be shown by strike-through except that double brackets placed before and after the deleted characters may be used to show deletion of five or fewer consecutive characters. The text of any deleted subject matter must be shown by being placed within double brackets if strikethrough cannot be easily perceived; (iii) The full text of any added paragraphs without any underlining; and (iv) The text of a paragraph to be deleted must not be presented with strike-through or placed within

明細書の項目が§1.77(b)，§1.154(b)又は§1.163(c)に定められている項目見出しを含む場合は，明細書の補正であって，クレームについてのもの以外は，次のものを提出することによって行うことができる。 (i) 項目見出しへの言及，及び指図書であって，個所を明確に特定して，明細書の該当項目を削除し，削除される項目を差替項目によって差し替えるためのもの，及び (ii) 差替項目であって，その項目の旧版に関する変更の全てを示す表示が行われているもの。追加された主題の文言は，追加された文言に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項の文言は，取消線によって示されなければならないが，ただし，連続する5以下の文字の削除を示すために，削除された文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題に係る文言は，取消線を容易に認識することができるものでない場合は，二重括弧に入れることによって示されなければならない。 (3) 差替明細書による補正 クレームを除く明細書は，次のものを提出することによっても補正することができる。 (i) 明細書を差し替えるための指図書，及び (ii) §1.125(b)及び(c)に従った差替明細書 (4) 前に削除された段落又は項目の回復 前に削除された段落又は項目は，前に削除された段落又は項目を追加するその後の補正によってのみ，回復することができる。 (5) 後続の補正書における表示 段落又は項目が最初の補正書によって補正された場合は，その段落又は項目は，それが再度補正されるか又は差替明細書が提出される場合を除き，後続の補正書において表示してはならない。 (c) クレーム クレームが取り消される場合を除き，クレームの補正は，そのクレーム全体を，本条に記載するとおりに，変更(例えば，追加及び削除)を加えて書き換えることによって行われなければならない。現存のクレームについての変更，現存のクレームの取消又は新規クレームの追加を含む各補正書は，係属している及び取り下げられた全てのクレームの本文を含め，その出願に関してそれまでに提出された全てのクレームに関する完全な一覧を含まなければならない。補正書の中の，それらのクレームの本文を含むクレーム一覧は，その出願に係るクレームについての旧版の全てに代わるものとする。クレーム一覧においては，全てのクレームの状態が，次の識別用語，すなわち，「原」，「今回補正」，「取消」，「取下」，「先に提出」，「新規」及び「未	double brackets. The instruction to delete may identify a paragraph by its paragraph number or include a few words from the beginning, and end, of the paragraph, if needed for paragraph identification purposes. (2) Amendment by replacement section. If the sections of the specification contain section headings as provided in § 1.77(b), § 1.154(b), or § 1.163(c), amendments to the specification, other than the claims, may be made by submitting: (i) A reference to the section heading along with an instruction, which unambiguously identifies the location, to delete that section of the specification and to replace such deleted section with a replacement section; and; (ii) A replacement section with markings to show all changes relative to the previous version of the section. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. The text of any deleted matter must be shown by strike-through except that double brackets placed before and after the deleted characters may be used to show deletion of five or fewer consecutive characters. The text of any deleted subject matter must be shown by being placed within double brackets if strike-through cannot be easily perceived. (3) Amendment by substitute specification. The specification, other than the claims, may also be amended by submitting: (i) An instruction to replace the specification; and (ii) A substitute specification in compliance with §§ 1.125(b) and (c). (4) Reinstatement of previously deleted paragraph or section. A previously deleted paragraph or section may be reinstated only by a subsequent amendment adding the previously deleted paragraph or section. (5) Presentation in subsequent amendment document. Once a paragraph or section is amended in a first amendment document, the paragraph or section shall not be represented in a subsequent amendment document unless it is amended again or a substitute specification is provided. (c) Claims. Amendments to a claim must be made by rewriting the entire claim with all changes (e.g., additions and deletions) as indicated in this

記録」の１を括弧に入れて使用することにより，個々のクレーム番号の後に表示されなければならない。 (1) クレーム一覧 クレーム一覧に表示されるクレームの全ては，昇順の数字に従って表示されていなければならない。「取消」又は「未記録」という同一の状態を有している連続するクレームは，１の記述(例えば，クレーム１−５「取消」)に集約することができる。クレーム一覧は，補正書の独立した用紙上で開始しなければならず，また，それらのクレームの何れかの部分の本文を含む紙面は，補正に係る他の部分を含んでいてはならない。 (2) マーキングを付したクレーム本文が要求される場合 補正書によって今回補正されようとしている全てのクレームは，クレーム一覧に表示されなければならず，「今回補正」の状態を表示しなければならず，また，そのクレームに関する直前の文言(直前版)に関する変更を表示するマーキングを付して提出されなければならない。追加される主題の本文は，追加される本文に下線を付すことによって示されていなければならない。削除される事項の本文は，取消線によって示されなければならないが，ただし，連続する５以下の文字の削除を示すためには，削除される文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題の本文は，取消線を容易に認識することができない場合は，二重括弧内に入れることによって示されなければならない。「今回補正」又は「取下」(補正も行われようとしている場合)の状態にあるクレームに限り，マーキングを含むものとする。取り下げられるクレームが，そのとき補正される場合は，クレーム一覧におけるその状態は，「取下−今回補正」として表示することができる。 (3) クリーン版のクレーム本文が要求される場合 係属しているクレームであって，そのとき，補正されようとしていないものの全てに係る本文は，クリーン版のクレーム一覧において，すなわち，本文の表示にマーキングを付さずに，表示されなければならない。「原」，「取下」又は「先に提出」の状態を有するクレームに係るクリーン版の提出は，「取下」又は「先に提出」の状態を有するクレームに係る直前版にマーキングが付されていた場合は，そのマーキングを削除したことを除き，その直前版に関する変更が行われていない旨の主張を構成する。補正によって追加されるクレームは，「新規」の状態のものとして表示されなければならず，また，クリーン版により，すなわち，下線を付さないで提出されなければならない。 (4) クレームの本文を提出してはならない場合：クレ	subsection, except when the claim is being canceled. Each amendment document that includes a change to an existing claim, cancellation of an existing claim or addition of a new claim, must include a complete listing of all claims ever presented, including the text of all pending and withdrawn claims, in the application. The claim listing, including the text of the claims, in the amendment document will serve to replace all prior versions of the claims, in the application. In the claim listing, the status of every claim must be indicated after its claim number by using one of the following identifiers in a parenthetical expression: (Original), (Currently amended), (Canceled), (Withdrawn), (Previously presented), (New), and (Not entered). (1) Claim listing. All of the claims presented in a claim listing shall be presented in ascending numerical order. Consecutive claims having the same status of “canceled” or “not entered” may be aggregated into one statement (e.g., Claims 1-5 (canceled)). The claim listing shall commence on a separate sheet of the amendment document and the sheet(s) that contain the text of any part of the claims shall not contain any other part of the amendment. (2) When claim text with markings is required. All claims being currently amended in an amendment paper shall be presented in the claim listing, indicate a status of “currently amended,” and be submitted with markings to indicate the changes that have been made relative to the immediate prior version of the claims. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. The text of any deleted matter must be shown by strike-through except that double brackets placed before and after the deleted characters may be used to show deletion of five or fewer consecutive characters. The text of any deleted subject matter must be shown by being placed within double brackets if strike-through cannot be easily perceived. Only claims having the status of “currently amended,” or “withdrawn” if also being amended, shall include markings. If a withdrawn claim is currently amended, its status in the claim listing may be identified as “withdrawn - currently amended.”

ームの取消 (i) クレーム一覧中の「取消」又は「未記録」の状態を有するクレームに関しては，クレーム本文を提示してはならない。 (ii) クレームの取消は，特定のクレーム番号を取り消す指図によって行われる。クレーム一覧においてクレームを「取消」の状態として記載することは，そのクレームを取り消す指図を構成する。 (5) 前に取り消されたクレームの回復 前に取り消されたクレームは，新規のクレーム番号を付して，そのクレームを「新規」として追加する場合に限り，回復させることができる。 (d) 図面 1 又は 2 以上の出願図面の補正は，次の方式で行われなければならない。出願図面についての変更は，§ 1.84 に従っていなければならず，また，その変更は補正書の付属書とされ，その上端余白に「差替用紙」と表示された，図面の差替用紙上で提出されなければならない。図面の差替用紙は，1 の図のみが補正される場合であっても，その用紙の直前版に記載されていた全ての図を含んでいなければならない。追加の図を含む新たな図面用紙は，その上端余白に「新規用紙」と表示されなければならない。図面についての全ての変更は，補正用紙の図面補正又は備考の項目の何れかにおいて詳細に説明されなければならない。 (1) 変更がされた旨の注釈を含む，補正された図についての加筆された写しを含めることができる。加筆された写しは，明瞭に「注釈付き用紙」として表示されなければならず，また，図面の変更を説明する補正又は備考の項目として提出されなければならない。 (2) 変更がされた旨の注釈を含む，補正された図についての加筆された写しは，審査官から要求されたときは，提出されなければならない。 (e) 開示の一貫性 開示は，特許商標庁からの要求があったときは，説明及び定義の不正確を訂正するために，また，クレーム，明細書の残余部分及び図面の間の実質的整合性を確保するために補正されなければならない。 (f) 新規事項の不許可 補正は，出願の開示に新規事項を導入することができない。 (g) 審査官補正書に対する適用除外 審査官補正書の形で特許商標庁によって行われる，クレームを含む出願明細書の変更は，挿入又は削除が行われるべき正確な個所を特定して審査官補正書に記載されている主題を挿入又は削除する明示の指図によって行うことができる。(b)(1)，(b)(2)又は(c)の遵守は要求されない。	(3) When claim text in clean version is required. The text of all pending claims not being currently amended shall be presented in the claim listing in clean version, i.e., without any markings in the presentation of text. The presentation of a clean version of any claim having the status of “original,” “withdrawn” or “previously presented” will constitute an assertion that it has not been changed relative to the immediate prior version, except to omit markings that may have been present in the immediate prior version of the claims of the status of “withdrawn” or “previously presented.” Any claim added by amendment must be indicated with the status of “new” and presented in clean version, i.e., without any underlining. (4) When claim text shall not be presented; canceling a claim. (i) No claim text shall be presented for any claim in the claim listing with the status of “canceled” or “not entered.” (ii) Cancellation of a claim shall be effected by an instruction to cancel a particular claim number. Identifying the status of a claim in the claim listing as “canceled” will constitute an instruction to cancel the claim. (5) Reinstatement of previously canceled claim. A claim which was previously canceled may be reinstated only by adding the claim as a “new” claim with a new claim number. (d) Drawings: One or more application drawings shall be amended in the following manner: Any changes to an application drawing must be in compliance with § 1.84 and must be submitted on a replacement sheet of drawings which shall be an attachment to the amendment document and, in the top margin, labeled “Replacement Sheet”. Any replacement sheet of drawings shall include all of the figures appearing on the immediate prior version of the sheet, even if only one figure is amended. Any new sheet of drawings containing an additional figure must be labeled in the top margin as “New Sheet”. All changes to the drawings shall be explained, in detail, in either the drawing amendment or remarks section of the amendment paper. (1) A marked-up copy of any amended drawing figure, including annotations indicating the

(h) 補正書の項目 補正書の各項目(例えば，クレームの補正，明細書の補正，差替図面及び備考)は，独立したページ上で開始しなければならない。 (i) 再発行出願に関する補正 再発行出願における説明及びクレームについての補正は，§1.173 に従って行われなければならない。 (j) 再審査手続に関する補正 再審査手続に含まれている特許に係る説明及びクレームについての補正は，§1.530 に従って行われなければならない。 (k) 仮出願に関する補正 仮出願に関する補正は，通常は行われない。ただし，仮出願について補正が行われる場合は，補正は本条の規定に従わなければならない。仮出願についての補正書は，仮出願ファイルには入れられるが，記録することはできない。	changes made, may be included. The marked-up copy must be clearly labeled as "Annotated Sheet" and must be presented in the amendment or remarks section that explains the change to the drawings. (2) A marked-up copy of any amended drawing figure, including annotations indicating the changes made, must be provided when required by the examiner. (e) Disclosure consistency. The disclosure must be amended, when required by the Office, to correct inaccuracies of description and definition, and to secure substantial correspondence between the claims, the remainder of the specification, and the drawings. (f) No new matter. No amendment may introduce new matter into the disclosure of an application. (g) Exception for examiner's amendments. Changes to the specification, including the claims, of an application made by the Office in an examiner's amendment may be made by specific instructions to insert or delete subject matter set forth in the examiner's amendment by identifying the precise point in the specification or the claim(s) where the insertion or deletion is to be made. Compliance with paragraphs (b)(1), (b)(2), or (c) of this section is not required. (h) Amendment sections. Each section of an amendment document (e.g., amendment to the claims, amendment to the specification, replacement drawings, and remarks) must begin on a separate sheet. (i) Amendments in reissue applications. Any amendment to the description and claims in reissue applications must be made in accordance with § 1.173. (j) Amendments in reexamination proceedings. Any proposed amendment to the description and claims in patents involved in reexamination proceedings must be made in accordance with § 1.530. (k) Amendments in provisional applications. Amendments in provisional applications are not usually made. If an amendment is made to a provisional application, however, it must comply with the provisions of this section. Any amendments to a provisional application shall be placed in the provisional application file but may

	not be entered. [32 FR 13583, Sept. 28, 1967; 46 FR 29183, May 29, 1981; para. (e), 49 FR 555, Jan. 4, 1984, effective Apr. 1, 1984; revised, 62 FR 53131, Oct. 10, 1997, effective Dec. 1, 1997; revised, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000; para. (i) revised, 65 FR 76756, Dec. 7, 2000, effective Feb. 5, 2001; revised, 68 FR 38611, June 30, 2003, effective July 30, 2003; para. (d) revised, 69 FR 56481, Sept. 21, 2004, effective Oct. 21, 2004]
37 CFR 1.138 **§1.138 明示の放棄** (a) 出願は，それを特定した放棄宣言書を合衆国特許商標庁に提出することによって，明示して放棄することができる。出願の明示的放棄は，それを手続することができる時期に適切な職員によって実際に受領される場合を除き，発行又は公開の日前には特許商標庁の承認を受けることができない。 (b) 放棄宣言書は，本項に別段の定めがある場合を除き，出願書類に署名する権限を§1.33(b)(1)，(b)(3)又は(b)(4)に基づいて付与されている当事者によって署名されなければならない。記録されていない登録弁護士又は代理人であって，継続出願をするときに§1.34(a)の規定に基づく代理能力によって手続をする者は，継続出願に付与された出願日以降に，先の出願を明示して放棄することができる。 (c) 出願公開(§1.211(a)(1)参照)を避けるために出願を放棄しようとする出願人は，明示の放棄に関する宣言書を，§1.17(h)に記載されている手数料を含む，本項に基づく申請の方式で，適切な職員がその放棄を承認し，かつ，出願を公開手続から除去するのに十分間に合うように提出しなければならない。出願人は，明示の放棄に関する宣言書及び申請書が適切な職員によって公開予定日より4週間以上前に受領された場合を除き，申請は認められず，出願は通常どおり公開されるものと予期しなければならない。 (d) 出願人であって，35 U.S.C.111(a)及び§1.53(b)に基づいて2004年12月8日以後にした出願を，その出願に関して納付した調査手数料及び超過クレーム手数料の返還を求めるために放棄しようとする者は，その出願に関する審査が終結する前に，本項に基づく申請書の方式により，明示の放棄に関する宣言書を提出しなければならない。§1.8に基づく郵送又は送信の証明書に表示された日付は，§1.138(d)に基づく申請書が，その出願に関する審査が終結する前に提出されたか否かを決定する上では考慮されない。出願	**§ 1.138 Express abandonment.** (a) An application may be expressly abandoned by filing a written declaration of abandonment identifying the application in the United States Patent and Trademark Office. Express abandonment of the application may not be recognized by the Office before the date of issue or publication unless it is actually received by appropriate officials in time to act. (b) A written declaration of abandonment must be signed by a party authorized under § 1.33(b)(1), (b)(3), or (b)(4) to sign a paper in the application, except as otherwise provided in this paragraph. A registered attorney or agent, not of record, who acts in a representative capacity under the provisions of § 1.34(a) when filing a continuing application, may expressly abandon the prior application as of the filing date granted to the continuing application. (c) An applicant seeking to abandon an application to avoid publication of the application (see § 1.211(a)(1)) must submit a declaration of express abandonment by way of a petition under this paragraph including the fee set forth in § 1.17(h) in sufficient time to permit the appropriate officials to recognize the abandonment and remove the application from the publication process. Applicants should expect that the petition will not be granted and the application will be published in regular course unless such declaration of express abandonment and petition are received by the appropriate officials more than four weeks prior to the projected date of publication. (d) An applicant seeking to abandon an application filed under 35 U.S.C. 111(a) and § 1.53(b) on or after December 8, 2004, to obtain a refund of the search fee and excess claims fee paid in the

に関して納付された調査手数料及び超過クレーム手数料に関する返還請求が本項に基づく明示の放棄に関する宣言書と同時に，又は本項に基づく明示の放棄に関する宣言書の提出日から 2 月以内に提出されなかったときは，特許商標庁は，出願に関して納付された調査手数料及び超過クレーム手数料の全額を保留することができる。この 2 月の期間は，延長を受けることができない。本項に基づく申請書及び明示の放棄に関する宣言書が出願に関する審査が終結する前に提出されない場合は，特許商標庁は，§ 1.26 に定められている場合を除き，出願に関して納付された調査手数料及び超過クレーム手数料の如何なる部分も返還しないものとする。	application, must submit a declaration of express abandonment by way of a petition under this paragraph before an examination has been made of the application. The date indicated on any certificate of mailing or transmission under § 1.8 will not be taken into account in determining whether a petition under § 1.138(d) was filed before an examination has been made of the application. If a request for refund of the search fee and excess claims fee paid in the application is not filed with the declaration of express abandonment under this paragraph or within two months from the date on which the declaration of express abandonment under this paragraph was filed, the Office may retain the entire search fee and excess claims fee paid in the application. This two-month period is not extendable. If a petition and declaration of express abandonment under this paragraph are not filed before an examination has been made of the application, the Office will not refund any part of the search fee and excess claims fee paid in the application except as provided in § 1.26. [47 FR 47244, Oct. 25, 1982, effective Feb. 27, 1983; 49 FR 48416, Dec. 12, 1984, effective Feb. 11, 1985; revised, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000; para. (a) revised and para. (c) added, 65 FR 57024, Sept. 20, 2000, effective Nov. 29, 2000; para. (c) revised and para. (d) added, 71 FR 12284, Mar. 10, 2006, effective Mar. 10, 2006]
37 CFR 1.171 **§ 1.171 再発行出願** 再発行出願は，別段の定めがある場合を除き，原特許出願について要求されるのと同一部分であって，それに関する全ての規則に適合しているものを含まなければならず，更に，再発行出願に関する規則の要件を満たさなければならない。	**§ 1.171 Application for reissue.** An application for reissue must contain the same parts required for an application for an original patent, complying with all the rules relating thereto except as otherwise provided, and in addition, must comply with the requirements of the rules relating to reissue applications. [47 FR 41278, Sept. 17, 1982, effective Oct. 1, 1982; revised, 54 FR 6893, Feb. 17, 1989, 54 FR 9432, March 7, 1989, effective Apr. 17, 1989; 56 FR 65142, Dec. 13, 1991, effective Dec. 16, 1991; revised, 62 FR 53131, Oct. 10, 1997, effective Dec. 1, 1997]
37 CFR 1.172 **§ 1.172 出願人，譲受人** (a) 別段の定めがある場合を除き(§ 1.42，§ 1.43，§	**§ 1.172 Applicants, assignees.** (a) A reissue oath must be signed and sworn to or declaration made by the inventor or inventors

1.47 参照)，再発行宣誓書の署名及び宣誓，又は宣言書の作成は，発明者によって行われなければならず，また，特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは，宣誓書若しくは宣言書には，譲受人全員による同意書が添付されていなければならないが，出願が原特許のクレームの範囲の拡大を求めないときは，再発行宣誓書の作成及び宣誓，又は宣言書の作成は，権利全体の譲受人が行うことができる。再発行に同意する全ての譲受人は，再発行出願に関して，§ 3.73(b)の規定による提出物を提出することにより，自己の所有権を確認しなければならない。 (b) 再発行特許は，その権利が示されるところに従い，原特許権者，その法定代理人又は譲受人に付与される。	except as otherwise provided (see §§ 1.42, 1.43, 1.47), and must be accompanied by the written consent of all assignees, if any, owning an undivided interest in the patent, but a reissue oath may be made and sworn to or declaration made by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent. All assignees consenting to the reissue must establish their ownership interest in the patent by filing in the reissue application a submission in accordance with the provisions of § 3.73(b) of this chapter. (b) A reissue will be granted to the original patentee, his legal representatives or assigns as the interest may appear. [24 FR 10332, Dec. 22, 1959; para. (a), 48 FR 2713, Jan. 20, 1983, effective Feb. 27, 1983; para. (a) revised, 62 FR 53131, Oct. 10, 1997, effective Dec. 1, 1997]
37 CFR 1.173 **§ 1.173 再発行明細書，図面及び補正書** (a) 再発行出願の内容 再発行出願は，その特許に関する，クレームを含む全明細書及び図面を含まなければならない。その出願に新規事項を導入してはならない。原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は，原特許の付与日から 2 年以内に 35 U.S.C.第 251 条に従って出願がされる場合を除き，付与されない。 (1) クレームを含む明細書 再発行を求める特許に係る，クレームを含む全明細書が，印刷された特許の写しであって，ダブル・コラム方式で，各用紙の片面のみを使用した形式によって提出されなければならない。再発行出願の補正を含めようとするときは，補正書は，(b)に従って作成されなければならない。本条に規定されているもの以外の再発行出願書類についての方式要件は，§ 1.52 に規定されている。更に，その特許に関して発行された，権利の部分放棄書(§ 1.321)，訂正証明書(§ 1.322 から § 1.324 まで)又は再審査証明書(§ 1.570)があるときは，その写しを含めなければならない(§ 1.178 も参照)。 (2) 図面 出願人は，再発行出願がされるときに，印刷された特許に係る各図面用紙のクリーン・コピー(無加筆の写し)を提出しなければならない。当該写しが § 1.84 の	**§ 1.173 Reissue specification, drawings, and amendments.** (a) Contents of a reissue application. An application for reissue must contain the entire specification, including the claims, and the drawings of the patent. No new matter shall be introduced into the application. No reissue patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent, pursuant to 35 U.S.C. 251. (1) Specification, including claims. The entire specification, including the claims, of the patent for which reissue is requested must be furnished in the form of a copy of the printed patent, in double column format, each page on only one side of a single sheet of paper. If an amendment of the reissue application is to be included, it must be made pursuant to paragraph (b) of this section. The formal requirements for papers making up the reissue application other than those set forth in this section are set out in § 1.52. Additionally, a copy of any disclaimer (§ 1.321), certificate of correction (§§ 1.322 through 1.324), or reexamination certificate (§ 1.570) issued in the patent must be included. (See also § 1.178).

要件を満たしているときは，追加の図面は要求されない。再発行出願の図面が，再発行が行われる特許に関する変更を含めようとするときは，図面の変更は，(b)(3)に従って行われなければならない。特許商標庁は，図面を特許ファイルから再発行出願に移動しないものとする。 (b) 再発行出願において行う補正 再発行における補正は，出願がされるときにそれに係る変更を明細書に物理的に組み込むか，又は別途の補正書の何れかによって行われる。補正が組込みによって行われる場合は，(d)によるマーキングが使用されなければならない。補正が補正書によって行われる場合は，補正書は，指定された変更が次のとおりに行われるよう指示しなければならない。 (1) 明細書のクレーム以外の部分 明細書の変更であって，クレーム以外についてのものは，追加された又は書き直された段落の本文全体を，(d)によるマーキングを付して提出することによって行われなければならない。ただし，段落の全体を，その段落を削除する旨の陳述によって，その段落の本文を提示することなく，削除することができる。追加された又は書き直された段落が位置する明細書中の正確な箇所が，特定されなければならない。本段落は，補正が書類又はコンパクトディスク(§1.52(e)(1)及び§1.821(c)参照。ただし，§1.821(e)に基づいて提出されるディスクを除く)の何れによって提出されたかに拘らず適用される。 (2) クレーム 補正書は，当該補正書によって変更される各クレーム及び当該補正書によって追加される各クレームの本文全体を含まなければならない。補正書によって変更されるクレームについては，そのクレーム番号の後に「補正」，「2回補正」等の括弧付き表現が記載されていなければならない。変更される各特許クレーム及び追加される各クレームは，(d)によるマーキングを含まなければならない。ただし，特許クレーム又は追加されたクレームは，クレームの本文を提示することなく，そのクレームを取り消す旨の陳述によって取り消されなければならない。 (3) 図面 1又は2以上の特許図面は，次の方法によって補正される。特許図面の変更は，補正書の付属書とする差替図面用紙として提出されなければならない。差替図面用紙は，§1.84に従っていなければならず，かつ，1の図のみが補正されるときであっても，その用紙に以前に記載されていた全ての図を含まなければならない。補正された図は「補正」として，また，追加され	(2) Drawings. Applicant must submit a clean copy of each drawing sheet of the printed patent at the time the reissue application is filed. If such copy complies with § 1.84, no further drawings will be required. Where a drawing of the reissue application is to include any changes relative to the patent being reissued, the changes to the drawing must be made in accordance with paragraph (b)(3) of this section. The Office will not transfer the drawings from the patent file to the reissue application. (b) Making amendments in a reissue application. An amendment in a reissue application is made either by physically incorporating the changes into the specification when the application is filed, or by a separate amendment paper. If amendment is made by incorporation, markings pursuant to paragraph (d) of this section must be used. If amendment is made by an amendment paper, the paper must direct that specified changes be made, as follows: (1) Specification other than the claims. Changes to the specification, other than to the claims, must be made by submission of the entire text of an added or rewritten paragraph, including markings pursuant to paragraph (d) of this section, except that an entire paragraph may be deleted by a statement deleting the paragraph without presentation of the text of the paragraph. The precise point in the specification must be identified where any added or rewritten paragraph is located. This paragraph applies whether the amendment is submitted on paper or compact disc (see §§ 1.52(e)(1) and 1.821(c), but not for discs submitted under § 1.821(e)). (2) Claims. An amendment paper must include the entire text of each claim being changed by such amendment paper and of each claim being added by such amendment paper. For any claim changed by the amendment paper, a parenthetical expression “amended,” “twice amended,” etc., should follow the claim number. Each changed patent claim and each added claim must include markings pursuant to paragraph (d) of this section, except that a patent claim or added claim should be canceled by a statement canceling the claim without presentation of the text of the claim.

た図は「新規」として特定されなければならない。図が取り消される場合は, その図は括弧で囲まれ, かつ, 「抹消」として特定されなければならない。図面の変更の全ては, 図面の補正を含む用紙に付属する別の用紙上に書き始め, 詳細に説明されなければならない。 (i) 変更がされた旨の注釈を含む, 補正された図についての加筆された写しを含めることができる。加筆された写しは, 「注釈付き加筆図面」として明示されていなければならず, また, 図面の変更を記載する補正又は備考の欄に表示されなければならない。 (ii) 変更がされた旨の注釈を含む加筆された写しは, 審査官からの要求があったときは, 提出されなければならない。 (c) クレームの状態及びクレーム変更に関する裏付け (b)によるクレームの変更がされる場合は, 変更を含むページとは別のページ上で, 全ての特許クレーム及び全ての追加されるクレームの, その補正時点での状態(すなわち, 係属しているか又は取り消されているか), 並びにクレームについて行われる変更についての特許の開示における裏付けの説明が提供されなければならない。 (d) マーキングによって示される変更 再発行が行われる特許に関し, クレームを含む明細書について, 再発行出願の出願又は再発行出願に関する補正書の提出によって行われる変更は, 次の方式でのマーキングを含んでいなければならない。 (1) 再発行によって省略されるべき事項は, 括弧に入れられなければならない。及び (2) コンパクトディスク(§ 1.96 及び§ 1.821(c))によって提出される補正の場合を除き, 再発行によって追加されるべき事項には下線が付されなければならない。コンパクトディスクにより, 再発行によって追加される事項は, 追加される事項を適切に特定するために, その先頭に「<U>」を, 末尾に「</U>」を付さなければならない。 (e) 特許クレーム番号の維持 特許クレーム番号を付け替えることはできない。再発行出願において追加されるクレームには, 特許クレームに付されている最大の番号の次の番号を付さなければならない。 (f) 開示に関して行われる補正要求 特許商標庁から要求を受けたときは, 説明及び定義の不正確を訂正するため, また, クレーム, 明細書のクレーム以外の部分及び図面との間での実質的整合性を確保するために, 開示の補正がされなければならない。 (g) 特許に関して行われる補正	(3) Drawings. One or more patent drawings shall be amended in the following manner: Any changes to a patent drawing must be submitted as a replacement sheet of drawings which shall be an attachment to the amendment document. Any replacement sheet of drawings must be in compliance with § 1.84 and shall include all of the figures appearing on the original version of the sheet, even if only one figure is amended. Amended figures must be identified as “Amended,” and any added figure must be identified as “New.” In the event that a figure is canceled, the figure must be surrounded by brackets and identified as “Canceled.” All changes to the drawing(s) shall be explained, in detail, beginning on a separate sheet accompanying the papers including the amendment to the drawings. (i) A marked-up copy of any amended drawing figure, including annotations indicating the changes made, may be included. The marked-up copy must be clearly labeled as “Annotated Marked-up Drawings” and must be presented in the amendment or remarks section that explains the change to the drawings. (ii) A marked-up copy of any amended drawing figure, including annotations indicating the changes made, must be provided when required by the examiner. (c) Status of claims and support for claim changes. Whenever there is an amendment to the claims pursuant to paragraph (b) of this section, there must also be supplied, on pages separate from the pages containing the changes, the status (i.e., pending or canceled), as of the date of the amendment, of all patent claims and of all added claims, and an explanation of the support in the disclosure of the patent for the changes made to the claims. (d) Changes shown by markings. Any changes relative to the patent being reissued which are made to the specification, including the claims, upon filing, or by an amendment paper in the reissue application, must include the following markings: (1) The matter to be omitted by reissue must be enclosed in brackets; and (2) The matter to be added by reissue must be

全ての補正は，再発行出願の出願日において有効な，クレームを含む特許明細書及び図面に関して行われなければならない。	underlined, except for amendments submitted on compact discs (§§ 1.96 and 1.821(c)). Matter added by reissue on compact discs must be preceded with "<U>" and end with "</U>" to properly identify the material being added. (e) Numbering of patent claims preserved. Patent claims may not be renumbered. The numbering of any claim added in the reissue application must follow the number of the highest numbered patent claim. (f) Amendment of disclosure may be required. The disclosure must be amended, when required by the Office, to correct inaccuracies of description and definition, and to secure substantial correspondence between the claims, the remainder of the specification, and the drawings. (g) Amendments made relative to the patent. All amendments must be made relative to the patent specification, including the claims, and drawings, which are in effect as of the date of filing of the reissue application. [Revised, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000; para. (b)(3) revised, 68 FR 38611, June 30, 2003, effective July 30, 2003; para. (b) introductory text revised, 69 FR 56481, Sept. 21, 2004, effective Oct. 21, 2004]
37 CFR 1.174 **§ 1.174 [保留]**	**§ 1.174 [Reserved]** [24 FR 10332, Dec. 22, 1959; para. (a), 48 FR 2713, Jan. 20, 1983, effective Feb. 27, 1983; removed and reserved, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000]
37 CFR 1.175 **§ 1.175 再発行宣誓書又は宣言書** (a) 再発行宣誓書又は宣言書は，§ 1.63 の要件を満たすことに加え，次の事項も記載しなければならない。 (1) 出願人は，瑕疵のある明細書若しくは図面を理由として，又は特許権者が，特許に関して主張する権利を有するものより多く若しくは少なく主張したことを理由として，原特許の全部又は一部が作用しない又は無効であると考えていること。これに関しては，再発行のための理由として使用する過誤の少なくとも 1 を記載しなければならない。及び (2) 再発行出願において，本項に基づく宣誓書又は宣言書の提出時までに訂正される過誤の全てが，出願人	**§ 1.175 Reissue oath or declaration.** (a) The reissue oath or declaration in addition to complying with the requirements of § 1.63, must also state that: (1) The applicant believes the original patent to be wholly or partly inoperative or invalid by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than the patentee had the right to claim in the patent, stating at least one error being relied upon as the basis for reissue; and (2) All errors being corrected in the reissue application up to the time of filing of the oath or

の側の詐欺的意図がなく生じていたこと (b)(1) (a)に基づいて提出される宣誓書又は宣言書によって取り扱われていない過誤の訂正に関しては，出願人は，当該過誤が出願人の側での詐欺的意図がなく生じたことを申し立てる補足の宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。本項によって要求される補足の宣誓書又は宣言書は，特許許可前に提出されなければならず，また，その提出は， (i) 許可前に補正書と共に，又は (ii) 本項に基づく補足の宣誓書又は宣言書の提出により審査官が行う 35 U.S.C.第 251 条に基づく拒絶が克服される旨の指示があった場合は，その拒絶を克服するために， 行うことができる。 (2) 許可後に訂正を求める過誤に関しては，訂正されるべき過誤が出願人の側での詐欺的意図がなく生じたことを陳述する補足の宣誓書又は宣言書が，訂正要求に添付されなければならない。 (c) (a)(1)に規定されているとおりに，再発行の理由とする 1 の過誤について記述した後，宣誓書又は宣言書において前に記述された過誤の全てが訂正されない場合を除き，(b)に基づくその後の宣誓書又は宣言書が訂正されている他の過誤を明示して特定する必要はない。 (d) (a)によって要求される宣誓書又は宣言書は，§ 1.53(f)の規定に基づいて提出することができる。 (e) 親再発行出願に代わるものではない，継続する再発行出願の提出は，宣誓書又は宣言書であって，(a)(1)に従って，親再発行出願又は先の再発行出願によって訂正済みとはなっていない原特許における過誤の少なくとも 1 を特定するものを含んでいなければならない。宣誓書又は宣言書に関する他の要件の全ても満たされなければならない。	declaration under this paragraph arose without any deceptive intention on the part of the applicant. (b)(1) For any error corrected, which is not covered by the oath or declaration submitted under paragraph (a) of this section, applicant must submit a supplemental oath or declaration stating that every such error arose without any deceptive intention on the part of the applicant. Any supplemental oath or declaration required by this paragraph must be submitted before allowance and may be submitted: (i) With any amendment prior to allowance; or (ii) In order to overcome a rejection under 35 U.S.C. 251 made by the examiner where it is indicated that the submission of a supplemental oath or declaration as required by this paragraph will overcome the rejection. (2) For any error sought to be corrected after allowance, a supplemental oath or declaration must accompany the requested correction stating that the error(s) to be corrected arose without any deceptive intention on the part of the applicant. (c) Having once stated an error upon which the reissue is based, as set forth in paragraph (a)(1), unless all errors previously stated in the oath or declaration are no longer being corrected, a subsequent oath or declaration under paragraph (b) of this section need not specifically identify any other error or errors being corrected. (d) The oath or declaration required by paragraph (a) of this section may be submitted under the provisions of § 1.53(f). (e) The filing of any continuing reissue application which does not replace its parent reissue application must include an oath or declaration which, pursuant to paragraph (a)(1) of this section, identifies at least one error in the original patent which has not been corrected by the parent reissue application or an earlier reissue application. All other requirements relating to oaths or declarations must also be met. [24 FR 10332, Dec. 22, 1959; 29 FR 18503, Dec. 29, 1964; 34 FR 18857, Nov. 26, 1969; para. (a), 47 FR 21752, May 19, 1982, effective July 1,1982; para. (a), 48 FR 2713, Jan. 20, 1983, effective Feb. 27, 1983; para. (a)(7), 57 FR 2021, Jan. 17, 1992,

	effective Mar. 16, 1992; revised, 62 FR 53131, Oct. 10, 1997, effective Dec. 1, 1997; para. (e) added, 69 FR 56481, Sept. 21, 2004, effective Oct. 21, 2004]
37 CFR 1.176 §1.176 再発行についての審査 (a) 再発行出願は，非再発行，非仮出願の場合と同一の方式で審査され，かつ，非再発行出願に関する規則の要件の全てに従うものとする。再発行出願は，審査官により他の出願に先立って処理される。 (b) 原特許クレームの主題と先にクレームされていない主題との間で限定が要求されることがある(原特許クレームのみに係る限定は要求されない)。限定要求がされた場合は，原特許クレームの主題は，再発行出願においてその特許クレームの全てについての権利放棄が提出されているときを除き(出願人は，当該権利放棄を取り下げることができない)，擬制的に選択されているものとみなされる。	§ 1.176 Examination of reissue. (a) A reissue application will be examined in the same manner as a non-reissue, non-provisional application, and will be subject to all the requirements of the rules related to non-reissue applications. Applications for reissue will be acted on by the examiner in advance of other applications. (b) Restriction between subject matter of the original patent claims and previously unclaimed subject matter may be required (restriction involving only subject matter of the original patent claims will not be required). If restriction is required, the subject matter of the original patent claims will be held to be constructively elected unless a disclaimer of all the patent claims is filed in the reissue application, which disclaimer cannot be withdrawn by applicant. [42 FR 5595, Jan. 28, 1977; revised, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000]
37 CFR 1.177 §1.177 複数の再発行特許の発行 (a) 特許商標庁は，複数の再発行特許として特許を発行することができる。出願人が単一の特許に関する2以上の再発行出願をする場合は，当該出願の各々は，明細書の第1文において，2以上の再発行出願が提出されていることを記述し，再発行出願の各々をその関係，出願番号及び出願日によって特定する通知を含むか又は含むように補正されなければならない。特許商標庁は，本項が適用される出願であって，所要の通知を含んでいないものから生じる再発行特許を，§1.322に基づく訂正証明書によって訂正することができる。 (b) 出願人が単一の特許に関して2以上の再発行出願をする場合は，再発行が行われる特許の各クレームは，各々の再発行出願において，当該各クレームに再発行が行われる特許におけるものと同一の番号を付し，補正された，補正されていない又は取り消された(括弧で囲む)ものとして表示されなければならない。再発行が行われる特許に係る同一のクレームは，元の補正されていない形では，当該複数再発行出願の2以上において審査を受けるために提示することができ	§ 1.177 Issuance of multiple reissue patents. (a) The Office may reissue a patent as multiple reissue patents. If applicant files more than one application for the reissue of a single patent, each such application must contain or be amended to contain in the first sentence of the specification a notice stating that more than one reissue application has been filed and identifying each of the reissue applications by relationship, application number and filing date. The Office may correct by certificate of correction under § 1.322 any reissue patent resulting from an application to which this paragraph applies that does not contain the required notice. (b) If applicant files more than one application for the reissue of a single patent, each claim of the patent being reissued must be presented in each of the reissue applications as an amended, unamended, or canceled (shown in brackets) claim, with each such claim bearing the same number as in the patent being reissued. The same claim of the patent being reissued may not be presented in its

ない。複数再発行出願の何れかにおいて追加されるクレームの番号は，原特許クレームに付されている最大の番号の次の番号としなければならない。 (c) いくつかの再発行出願の内の 1 の出願それ自体が 35 U.S.C.第 251 条によって要求される原特許における過誤の訂正を行っていないが，それ以外の点では許可を受けることができる状態にあるときは，特許商標庁は，許可を受けることができる出願に関する処分を，それ以外の再発行出願の少なくとも 1 について，全ての問題が解決されるまで停止することができる。特許商標庁はまた，複数再発行出願の 2 以上を単一の再発行出願に併合することができる。補正されていない特許クレームのみを含み，原特許における過誤を訂正していない再発行出願は，それ自体では発行許可を受けられない。	original unamended form for examination in more than one of such multiple reissue applications. The numbering of any added claims in any of the multiple reissue applications must follow the number of the highest numbered original patent claim. (c) If any one of the several reissue applications by itself fails to correct an error in the original patent as required by 35 U.S.C. 251 but is otherwise in condition for allowance, the Office may suspend action in the allowable application until all issues are resolved as to at least one of the remaining reissue applications. The Office may also merge two or more of the multiple reissue applications into a single reissue application. No reissue application containing only unamended patent claims and not correcting an error in the original patent will be passed to issue by itself. [47 FR 41278, Sept. 17, 1982, effective date Oct. 1, 1982; revised, 54 FR 6893, Feb. 15, 1989, 54 FR 9432, March 7, 1989, effective Apr. 17, 1989; revised, 60 FR 20195, Apr. 25, 1995, effective June 8, 1995; revised, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000]
37 CFR 1.178 **§ 1.178 原特許；出願人の継続的義務** (a) 特許の再発行出願は，その特許を放棄する旨の申出を構成するものとし，当該放棄は，その特許に係る再発行のときから効力を有する。再発行出願が承認されるまでは，原特許は，引き続きその効力を有する。 (b) 特許商標庁に対する再発行出願に関しては，出願人は，(再発行を請求している)特許が現に又は過去に関係している，インターフェアレンス，再発行，再審査又は訴訟等，先の又は並行している手続，及び当該手続の結果(§ 1.173(a)(1)も参照)について特許商標庁の注意を喚起しなければならない。	**§ 1.178 Original patent; continuing duty of applicant.** (a) The application for reissue of a patent shall constitute an offer to surrender that patent, and the surrender shall take effect upon reissue of the patent. Until a reissue application is granted, the original patent shall remain in effect. (b) In any reissue application before the Office, the applicant must call to the attention of the Office any prior or concurrent proceedings in which the patent (for which reissue is requested) is or was involved, such as interferences, reissues, reexaminations, or litigations and the results of such proceedings (see also § 1.173(a)(1)). [24 FR 10332, Dec. 22, 1959; 34 FR 18857, Nov. 26, 1969; revised, 65 FR 54604, Sept. 8, 2000, effective Nov. 7, 2000; para. (a) revised, 69 FR 56481, Sept. 21, 2004, effective Sept. 21, 2004]
37 CFR 1.191 **§ 1.191 特許審判インターフェアレンス部への審判**	**§ 1.191 Appeal to Board of Patent Appeals and Interferences.**

請求 35 U.S.C.第 134 条(a)及び(b)に基づく，特許審判インターフェアレンス部への審判請求は，第 41 部に従って行われる。	Appeals to the Board of Patent Appeals and Interferences under 35 U.S.C. 134(a) and (b) are conducted according to part 41 of this title. [46 FR 29183, May 29, 1981; para. (a), 47 FR 41278, Sept. 17, 1982, effective Oct. 1, 1982; para. (d), 49 FR 555, Jan. 4, 1984, effective Apr. 1, 1984; 49 FR 48416, Dec. 12, 1984, effective Feb. 11, 1985; paras. (b) and (d) amended, para. (e) added, 54 FR 29553, July 13, 1989, effective Aug. 20, 1989; para. (d) revised, 58 FR 54504, Oct. 22, 1993, effective Jan. 3, 1994; paras. (a) and (b) revised, 62 FR 53131, Oct. 10, 1997, effective Dec. 1, 1997; para. (a) revised, 65 FR 76756, Dec. 7, 2000, effective Feb. 5, 2001; para. (e) revised, 68 FR 14332, Mar. 25, 2003, effective May 1, 2003; para. (a) revised, 68 FR 70996, Dec. 22, 2003, effective Jan. 21, 2004; revised, 69 FR 49959, Aug. 12, 2004, effective Sept. 13, 2004]

特許法 [施行 2010. 7.28] [法律 第 9985 号, 2010. 1.27, 一部改正]	특허법 [시행 2010. 7.28] [법률 제 9985 호, 2010. 1.27, 일부개정]
第 42 条 (特許出願) ①特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。 1.特許出願人の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び営業所の所在地) 2.特許出願人の代理人がある場合は、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人である場合にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名) 3.<削除> 4.発明の名称 5.発明者の氏名及び住所 6.<削除> ②第 1 項の規定による特許出願書には、次の各号の事項を記載した明細書と必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 1.発明の名称 2.図面の簡単な説明 3.発明の詳細な説明 4.特許請求の範囲 ③第 2 項第 3 号の規定による発明の詳細な説明には、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように知識経済部令が定める記載方法に従って明確かつ詳細に記載しなければならない。 ④第 2 項第 4 号の規定による特許請求の範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下、“請求項”という。)が一又は二以上でなければならない。その請求項は、次の各号に該当しなければならない。 1.発明の詳細な説明により裏附けられること 2.発明が明瞭かつ簡潔に記載されること 3.<削除> ⑤特許出願人は、第 2 項の規定にかかわらず特許出願当時に第2項第4号の特許請求範囲を記載しない明細書を特許出願書に添付することができる。この場合、次の各号の区分による期限までに特許請求範囲が記載されるように明細書を補正しなければならない。 1.第 64 条第 1 項各号のいずれか 1 つに該当する日から 1 年 6 月になる日まで 2.第 1 号の期限以内に第 60 条第 3 項の規定による出	**제 42 조 (특허출원)** ① 특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 3. 삭제 4. 발명의 명칭 5. 발명자의 성명 및 주소 6. 삭제 ② 제 1 항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위 ③제 2 항제 3 호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. ④제 2 항제 4 호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 3. 삭제 ⑤ 특허출원인은 제 2 항의 규정에 불구하고 특허출원당시에 제 2 항제 4 호의 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다. 1. 제 64 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1 년 6 개월이 되는 날까지 2. 제 1 호의 기한 이내에 제 60 조제 3 항의 규정에

願審査請求の趣旨の通知を受けた日から3月になる日まで(第64条第1項各号のいずれか1つに該当する日から1年3月になる日以後に通知を受けた場合には、同項各号のいずれか1つに該当する日から1年6月になる日まで)
⑥第2項第4号の規定による特許請求範囲を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確できるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係等を記載しなければならない。
⑦特許出願人が特許出願後に第5項各号の規定による期限までに明細書を補正しなかった場合には、その期限になる日の翌日に該当特許出願は取下げられたものと見なす。
⑧第2項第4項の規定による特許請求の範囲の記載方法に関し必要な事項は、大統領令で定める。
⑨第2項の規定による要約書の記載方法等 に関して必要な事項は、知識経済部令で定める。

第133条 (特許の無効審判)
①利害関係人又は審査官は、特許が次の各号のいずれか1つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、特許請求範囲の請求項が2以上であるときには、請求項ごとに請求することができる。但し、特許権の設定登録がある日より登録公告日後3月以内に、誰でも次の各号(第2号を除く)のいずれか1つに該当するという理由で、無効審判を請求することができる。
1.第25条・第29条・第32条・第36条第1項乃至第3項または第42条第3項・第4項の各規定に違反した場合
2.第33条第1項本文の規定による特許を受けることのできる権利を有しなかったり、第44条の規定に違反する場合<削除>
3. 第33条第1項但し書の規定による特許を受けることのできない場合
4.特許された後その特許権者が第25条の規定によって特許権を享有することができない者になったりその特許が条約に違反する事由が発生した場合
5.条約の規定に違反し特許を受けることができない場合
6.第47条第2項の規定による範囲を外れた補正である場合
7.第52条第1項の規定による範囲を外れた分割出願である場合
8.第53条第1項の規定による範囲を外れた変更出

따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3 개월이 되는 날까지(제 64 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1 년 3 개월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는 동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1 년 6 개월이 되는 날까지)
⑥제 2 항제 4 호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조· 방법· 기능· 물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.
⑦특허출원인이 특허출원 후에 제 5 항 각 호의 규정에 따른 기한까지 명세서를 보정하지 아니한 경우에는 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당특허출원은 취하된 것으로 본다.
⑧제 2 항제 4 호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑨제 2 항의 규정에 의한 요약서의 기재방법등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

제 133 조 (특허의 무효심판) ①이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3 월 이내에 누구든지 다음 각 호(제 2 호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.
1. 제 25 조· 제 29 조· 제 32 조· 제 36 조제 1 항 내지 제 3 항 또는 제 42 조제 3 항· 제 4 항의 각 규정에 위반된 경우
2. 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제 44 조의 규정에 위반된 경우
3. 제 33 조제 1 항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제 25 조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우
5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
8. 제 53 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난

願である場合 ②第 1 項の規定による審判は、特許権が消滅した後にもこれを請求することができる。 ③特許を無効にするという審決が確定されたときには、その特許権は最初からなかったものとみなす。但し、第 1 項第 4 号の規定によって特許を無効にするという審決が確定されたときには、特許権はその特許が同号に該当することになったときからなかったものとみなす。 ④審判長は第 1 項の審判の請求があるときには、その旨を当該特許権の専用実施権者その他特許に関して登録をした権利を有する者に通知しなければならない。	변경출원인 경우 ②제 1 항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. ③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 1 항제 4 호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. ④심판장은 제 1 항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.
第 133 条の 2 （特許無効審判手続での特許の訂正） ①第 133 条第 1 項による審判の被請求人は、第 147 条第 1 項又は第 159 条第 1 項後段によって指定された期間以内に第 136 条第 1 項各号のいずれか 1 つに該当する場合に限って特許発明の明細書又は図面に対して訂正を請求することができる。この場合、審判長が第 147 条第 1 項に従い指定された期間後にも請求人の証拠書類の提出により訂正の請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をするようにすることができる。 ②第 1 項の規定による訂正請求をするときには、該当無効審判手続でその訂正請求前に遂行した訂正請求は取下げられたものと見なす。 ③審判長は、第 1 項の規定による訂正請求があるときにはその請求書の副本を第 133 条第 1 項の規定による審判の請求人に送達しなければならない。 ④第 136 条第 2 項乃至第 5 項・第 7 項乃至第 11 項、第 139 条第 3 項及び第 140 条第 1 項・第 2 項・第 5 項の規定は、第 1 項の訂正請求に関してこれを準用する。この場合、第 136 条第 9 項中“第 162 条第 3 項の規定による審理終結の通知がある前(同条第 4 項の規定によって審理が再開された場合には、その後再び同条第 3 項の規定による審理終結の通知がある前)には“第 136 条第 5 項の規定による通知があるときには指定された期間内に”とみなす。 ⑤第 4 項の規定を適応するにおいて、第 133 条第 1 項の規定により特許無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、第 136 条第 4 項の規定を準用しない。	**제 133 조의 2 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정)** ① 제 133 조제 1 항에 따른 심판의 피청구인은 제 147 조제 1 항 또는 제 159 조제 1 항 후단에 따라 지정된 기간 이내에 제 136 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제 147 조제 1 항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ②제 1 항의 규정에 따른 정정청구를 하는 때에는 해당무효심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다. ③심판장은 제 1 항의 규정에 의한 정정청구가 있는 때에는 그 청구서의 부본을 제 133 조제 1 항의 규정에 의한 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. ④제 136 조제 2 항 내지 제 5 항· 제 7 항 내지 제 11 항, 제 139 조제 3 항 및 제 140 조제 1 항· 제 2 항· 제 5 항의 규정은 제 1 항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제 136 조제 9 항중 "제 162 조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제 4 항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에"는 "제 136 조제 5 항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 지정된 기간 이내에"로 본다. ⑤ 제 4 항의 규정을 적용함에 있어서 제 133 조제 1 항의 규정에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제 136 조제 4 항의 규정을 준용하지 아니한다.
第 136 条 （訂正審判） ①特許権者は、次の各号のいずれか 1 つに該当する場	**제 136 조(정정심판)** ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서

合には特許発明の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。但し、特許の無効審判が特許審判院に係属している場合には、この限りでない。 1.特許請求範囲を減縮する場合 2.間違って記載されたものを訂正する場合 3.分明でないように記載されたものを明確にする場合 ②第1項による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された事項の範囲以内でこれをすることができる。但し、第1項第2号により誤った記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲とする。 ③第1項の規定による明細書又は図面の訂正は、特許請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。 ④第1項による訂正中、第1項第1号及び第2号に該当する訂正は、訂正後の特許請求範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。 ⑤審判官は第1項の規定による審判請求が第1項各号の いずれか1つに該当しなかったり、第2項に規定された範囲を外れたり第3項又は第4項の規定に違反されると認める場合には、請求人にその理由を通知し期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。 ⑥第1項の訂正審判は、特許権が消滅された後にもこれを請求することができる。但し、審決により特許が無効とされた後には、この限りでない。 ⑦特許権者は、専用実施権者・質権者又は第100条第4項・第102条第1項及び「発明振興法」第10条第1項の規定による通常実施権者の同意を得なければ、第1項の訂正審判を請求することができない。 ⑧特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願・出願公開・特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす。 ⑨請求人は、第162条第3項の規定による審理終結の通知がある前(同条第4項の規定により審理が再開された場合には、その後再び同条第3項の規定による審理終結の通知がある前)に限り第140条第5項に規定された審判請求書に添付された訂正の明細書又は図面に対して補正することができる。 ⑩特許発明の明細書又は図面に対する訂正をするという審決がある場合に特許審判院長は、その内容を特許庁長に通報しなければならない。 ⑪特許庁長は、第10条の規定による通知があるときには、これを特許公報に掲載しなければならない。	또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 특허청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우 3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 ② 제 1 항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다. 다만, 제 1 항제 2 호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 한다. ③ 제 1 항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. ④제1항에 따른 정정 중 제1항제1호 및 제2호에 해당하는 정정은 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. ⑤ 심판관은 제 1 항의 규정에 의한 심판청구가 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 제 2 항에 규정된 범위를 벗어나거나 제 3 항 또는 제 4 항의 규정에 위반된다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. ⑥제 1 항의 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다. ⑦ 특허권자는 전용실시권자 · 질권자 및 제100조제4항· 제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 제1항의 정정심판을 청구할 수 없다. ⑧특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원· 출원공개· 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. ⑨ 청구인은 제 162 조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제 4 항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에 제 140 조제 5 항에 규정된 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. ⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 그

	내용을 특허청장에게 통보하여야 한다. ⑪특허청장은 제 10 항의 규정에 의한 통보가 있는 때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다.
第 140 条 (審判請求の方式) ①審判を請求しようとする者は、次の各号の事項を記載した審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。 1.当事者の氏名と住所(法人の場合にはその名称及び営業所の所在地) 1 の 2.代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である場合にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名) 2.審判事件の表示 3.請求の趣旨及びその理由 ②第 1 項の規定に従い提出された審判請求書の補正は、その要旨を変更することができない。但し、次の各号のいずれか 1 つに該当する場合には、この限りでない。 1.第 1 項第 1 号における当事者のうち特許権者の記載を正しくするために補正(追加することを含む)する場合 2.第 1 項第 3 号の規定による請求の理由を補正する場合 3.特許権者または専用実施権者が請求人として請求した権利範囲確認審判で、審判請求書の確認対象発明(請求人が主張する被請求人の発明をいう)の説明書及び図面に対して、被請求人が自身が実際に実施している発明と比較して異なると主張する場合に、請求人が被請求人の実施発明と同一にするために審判請求書の確認対象発明の説明書及び図面を補正する場合 ③第 135 条第 1 項の権利範囲の確認審判を請求するときには、特許発明と対比され得る説明書及び必要な図面を添付しなければならない。 ④第 138 条第 1 項の通常実施権の許与の審判の審判請求書には、第 1 項各号の事項以外に次の事項を記載しなければならない。 1.実施を要する自己の特許の番号及び名称 2.実施されなければならない他人の特許発明・登録実用新案や登録デザインの番号・名称及び特許や登録の年月日 3.特許発明・登録実用新案又は登録デザインの通常実施権の範囲・期間及び対価 ⑤第 136 条第 1 項の訂正審判を請求するときには、審判請求書に訂正した明細書又は図面を添付しなければならない。	**제 140 조(심판청구방식)** ① 심판을 청구하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 1 의 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 2. 심판사건의 표시 3. 청구의 취지 및 그 이유 ② 제 1 항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제 1 항제 1 호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우 2. 제 1 항제 3 호의 규정에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 3. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우 ③제 135 조제 1 항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. ④제 138 조제 1 항의 통상실시권 허여의 심판의 심판청구서에는 제 1 항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다. 1. 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭 2. 실시되어야 할 타인의 특허발명 · 등록실용신안이나 등록디자인의 번호 · 명칭 및 특허나 등록의 연월일 3. 특허발명 · 등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위· 기간 및 대가 ⑤제 136 조제 1 항의 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을

	첨부하여야 한다.
第 186 条(審決等に対する訴え) ①審決に対する訴え及び審判請求書や再審請求書の却下決定に対する訴えは、特許法院の専属管轄とする。 ②第 1 項の規定による訴えは、当事者、参加人又はその審判や再審に参加申請をしたがその申請が拒否された者に限ってこれを提起することができる。 ③第 1 項の規定による訴えは、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に提起しなければならない。 ④第 3 項の期間は不変期間とする。 ⑤審判長は、遠隔又は交通が不便な地域にいる者のために職権で第 4 項の不変期間に対しては、付加期間を定めることができる。 ⑥審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければこれを提起することができない。 ⑦第 162 条第 2 項第 4 号の規定による対価の審決、及び第 165 条第 1 項の規定による審判費用の審決又は決定については、独立して第 1 項の規定による訴えを提起することができない。 ⑧特許法院の判決に対しては、大法院に上告することができる。	**제 186 조(심결등에 대한 소)** ① 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다. ②제 1 항의 규정에 의한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다. ③제 1 항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30 일이내에 제기하여야 한다. ④제 3 항의 기간은 불변기간으로 한다. ⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제 4 항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다. ⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다. ⑦제 162 조제 2 항제 4 호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제 165 조제 1 항의 규정에 의한 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 제 1 항의 규정에 의한 소를 제기할 수 없다. ⑧특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.
第 189 条 (審決又は決定の取消) ①法院は、第 186 条第 1 項の規定によって訴えが提起された場合にその請求が理由あると認めたときには、判決をもって当該審決又は決定を取消さなければならない。 ②審判官は、第 1 項の規定によって審決又は決定の取消し判決が確定されたときには、再び審理をして審決又は決定をしなければならない。 ③第 1 項の規定による判決において取消の基本となった理由はその事件に対して特許審判院を羈束する。	**제 189 조(심결 또는 결정의 취소)** ① 법원은 제 186 조제 1 항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. ② 심판관은 제 1 항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. ③ 제 1 항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.
第 215 条 (2 以上の請求項がある特許又は特許権に関する特則) 第 65 条第 6 項・第 84 条第 1 項第 2 号・第 85 条第 1 項第 1 号(消滅に限る。)・第 101 条第 1 項第 1 号、第 104 条第 1 項第 1 号・第 3 号又は第 5 号、第 119 条第 1 項、第 133 条第 2 項又は第 3 項、第 136 条第 6 項・第 139 条第 1 項・第 181 条・第 182 条又は「実用新案法」第 26 条第 1 項第 2 号・第 4 号又は第 5 号は 2 以上の請求項がある特許又は特許権に関してこれを適用するにおいては、請求項ごとに特許がされたり特許権があるものとみなす。	**제 215 조의 2(2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙)** ① 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다. ②제 1 항의 규정에 의한 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.

中国特許法

中華人民共和国専利（改正） 2009 年 10 月 1 日施行	中华人民共和国专利法（修正）
専利法第 45 条 第四十五条 国務院専利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。	**第四十五条** 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

中華人民共和国専利法実施細則 2010 年 2 月 1 日改正	中华人民共和国专利法实施细则
第 43 条 本細則第四十二条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を維持することができ、優先権を有するものについては、優先権日を維持することが出来るが、元の出願に記載された範囲を超えてはならない。 分割出願は専利法及び本細則の規定に基づいて関係手続を取らなければならない。 分割出願の願書には元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願の提出に当たって、出願人は元の出願書類の副本を提出しなければならない。元の出願が優先権を有する場合、合わせて元の出願の優先権書類の副本を提出しなければならない。	**第四十三条** 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。 分案申请应当依照专利法及本细则的规定办理有关手续。 分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。提交分案申请时，申请人应当提交原申请文件副本；原申请享有优先权的，并应当提交原申请的优先权文件副本。
第 69 条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。 発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。	**第六十九条** 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。 发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。