

審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について

1. 第29回特許制度小委員会における審議の概要

第29回特許制度小委員会での審議を通じて、国際的制度調和の観点からの問題を指摘する意見はあったものの、現行無効審判の基本構造を変更しない各案（A案、B－1案、B－2案）を推す意見が多数であった。

そして、明細書等¹の一覧性が欠如する事態²を解消することへの配慮をしつつ、請求項ごとに訂正の許否判断及び審決の確定を扱うこととする方向で概ね意見の一致をみた。

また、制度の一貫性を図るとの観点から、訂正審判についても、無効審判の訂正請求における請求項ごとの扱いを拡張することに問題はないのではないかと指摘もなされた。

【表1：各案の概要³】

	訂正の 許否判断	審決の確定		審理の基本単位	
		無効審判	訂正審判	無効審判	訂正審判
A案 (請求項単位案)	請求項ごと	請求項ごと		請求項	請求項
B－1案 (中間案1)	・原則、請求項ごと ・引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下し ⁴ をしない場合は一体不可分に扱うとともに、明細書の束の発生を防止する	・原則、請求項ごと ・引用関係にある請求項について訂正があり従属項の書き下しをしない場合は一体不可分に扱うとともに、明細書の束の発生を防止する		請求項	請求項
B－2案 (中間案2)	一体不可分	・訂正認容の場合は一体不可分 ・その他は請求項ごと	一体不可分	請求項	特許権

¹ 明細書、特許請求の範囲及び図面の総称。

² 特許請求の範囲又は明細書の認定に当たり、確定時期の異なる別の特許請求の範囲又は明細書を参照する必要性が生じている事態。

³ 第29回特許制度小委員会の資料4の第9頁の表4を再掲（C案を除外）。

⁴ 他の請求項（被従属項）を引用する従属項を、被従属項を引用しない請求項に書き換えること。

2. 今回の検討の進め方

これまでの議論を踏まえ、明細書等の一覧性の観点にも配慮しつつ、訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うことができるB－1案を検討の出発点に据え、同案を採用した場合に発生する課題を明らかにし、その解決手段について検討する。

B－1案における特許請求の範囲及び明細書の取扱い、表2に示すとおりである。

【表2：B－1案での取扱い】

特許請求の範囲の取扱い	原則として請求項ごとで扱うが、他の請求項（被従属項）を引用する従属項については、引用関係上必要な範囲内で引用元の請求項との間で訂正の許否判断及び審決の確定を一体不可分に扱う ⁵
明細書の取扱い	明細書の訂正を禁止する

また、B－1案のもとでは、上記取扱いにより被従属項と従属項との間で一体不可分な扱いを受けることがあるが、攻撃防御の均衡を図るために請求項ごとの扱いを望む特許権者は、以下の枠囲いに示すような従属項の書き下しを行うこととなる。

【書き下しの例】

（下記実態調査の結果、訂正請求がなされた無効審判に係る特許権の平均請求項数は、約6.2であったので、請求項数が6である特許第3975716号の場合で示す。）

書き下し前：

【特許請求の範囲】

【請求項1】酸価が5～40であるポリウレタン樹脂で、且つ乳化剤を含有しない水性ポリウレタン樹脂分散体（A）及び該分散体（A）と反応する架橋剤（B）を含有してなり、前記水性ポリウレタン樹脂分散体（A）の粒子径が200nm以下であり、かつ前記架橋剤（B）が、ポリイソシアネート化合物（B－1）またはポリカルボジイミド化合物（B－2）である繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。

【請求項2】水性ポリウレタン樹脂分散体（A）と架橋剤（B）が反応してなる樹脂の流動開始温度が140℃以上である請求項1に記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。

【請求項3】会合型増粘剤（C）を含有する請求項1または2に記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。

【請求項4】レベリング剤（D）を含有する請求項1～3のいずれかに記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。

【請求項5】架橋剤（B）が有機溶剤を含有せず、水性ポリウレタン樹脂分散体（A）に分散性を有する化合物あるいはその水分散体からなる請求項1～4のいずれかに記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。

【請求項6】請求項1～5のいずれかに記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物を用いた人工皮革。

一体不可分の扱いを望まない特許権者が行う書き下しの例（請求項6のみ記載）：

【請求項6】以下の(1)～(5)のいずれかに記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物を用いた人工皮革。

(1) 酸価が5～40であるポリウレタン樹脂で、且つ乳化剤を含有しない水性ポリウレ

⁵ 引用元の請求項について訂正が求められている場合は、従属項と一体不可分に許否判断をして、従属項の訂正認容は、引用元の請求項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、引用元の請求項の訂正認容も、従属項の訂正認容が確定しない限りは確定しないものとする。

- タン樹脂分散体（Ａ）及び該分散体（Ａ）と反応する架橋剤（Ｂ）を含有してなり、前記水性ポリウレタン樹脂分散体（Ａ）の粒子径が２００ｎｍ以下であり、かつ前記架橋剤（Ｂ）が、ポリイソシアネート化合物（Ｂ－１）またはポリカルボジミド化合物（Ｂ－２）である繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。
- (2) 水性ポリウレタン樹脂分散体（Ａ）と架橋剤（Ｂ）が反応してなる樹脂の流動開始温度が１４０℃以上である(1)に記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。
- (3) 会合型増粘剤（Ｃ）を含有する(1)または(2)に記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。
- (4) レベリング剤（Ｄ）を含有する(1)～(3)のいずれかに記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。
- (5) 架橋剤（Ｂ）が有機溶剤を含有せず、水性ポリウレタン樹脂分散体（Ａ）に分散性を有する化合物あるいはその水分散体からなる(1)～(4)のいずれかに記載の繊維積層体表皮層形成用水性樹脂組成物。
- （紙面の都合上、書き下し後の請求項６についてのみ記載したが、請求項１の訂正を行った場合で、請求項１～６について請求項ごとに可分な扱いを受けることを望む特許権者は、請求項２～５についても、上記の請求項６と同様に書き下しを行うことが必要となる。）

なお、本資料の作成に当たり、以下の枠囲いに示す実際の案件について訂正の実態調査を行い、その結果も各論点ごとに記載している。

- 実態調査対象案件（平成２２年７月調査）**
- ・平成２０年に無効審判の請求があり訂正請求（訂正請求書副本送達）があった案件で審決のあった案件８５件のうち、調査時点で審決（審決却下を除く）が確定していた案件５５件
 - ・平成２０年に訂正審判の請求があった案件で審決のあった８４件のうち、調査時点で審決（審決却下を除く）が確定していた案件を審判請求順に４５件

3. 特許請求の範囲の取扱いの検討

(a) 課題

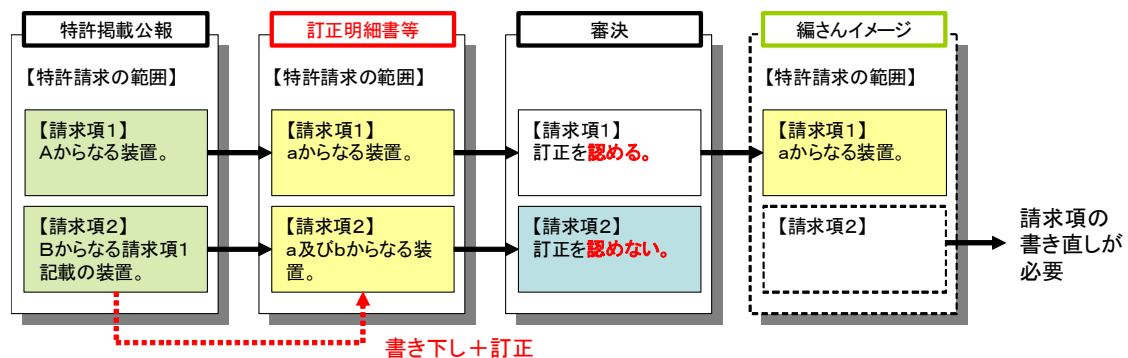
Ｂ－１案は、表２上段記載の取扱いによって特許請求の範囲の一覧性が欠如する原因を概ね解消している。しかしながら、

独立項の訂正を行い、従属項の書き下しと同時にその訂正が別途行われ、訂正の対象となった独立項と従属項との間で訂正の許否判断が分かれた場合（図１、実態調査結果１を参照）

などには、訂正が認められなかった請求項について、審決確定後に再度新たに書き下しをするなどの対応⁶をしないと、特許請求の範囲の一覧性を確保することができない場合がある。

上記のような場合は、訂正審判及び訂正請求の数％程度で発生するものと推定される（実態調査結果１を参照）。

⁶ 図１の場合を例にすると、点線枠で囲んだ請求項２として、特許掲載公報に記載された請求項２を、例えば「Ａ及びＢからなる装置」という表現に書き下すこと。



【図1：従属項の書き下しと同時に別途訂正を行った場合】

【実態調査結果1】従属項の存在

(1) 従属項が存在する割合

調査対象案件中、訂正請求の約91%、訂正審判の約84%が従属項を有していた。

(2) 特許請求の範囲の一覧性が失われる割合（従属項の書き下しと同時に別途訂正を行い許否判断が分かれる割合）

調査対象案件中、訂正請求の100%、訂正審判の93%で特許請求の範囲の訂正が行われ、一部でも訂正が認められない割合は、訂正請求の7%、訂正審判の22%であったことから、特許請求の範囲の一覧性が失われる割合（従属項の書き下しと同時にその訂正が別途行われ、訂正の許否判断が分かれる割合）は、従属項を有する半数の案件について書き下しが行われたと仮定して、最大で訂正請求の3%⁷（3件/年）、訂正審判の9%⁸（8件/年）程度と推定される⁹。

(b) 解決手段の検討

イ. 請求項の書き直しのための新たな手続の導入

一覧性のある特許請求の範囲を作成するためには、現行制度下で審決が最終確定するタイミングで、以下のいずれかの手続により、請求項の書き直しを行うことが必要となる。

【手続1】特許庁からの命令を受けて、特許権者が請求項の書き直しをできるようにするための手続

【手続2】特許権者に代わって審判官が請求項の書き直しをするための手続

（手続1について）

特許権者が請求項の書き直しを行うことは、特許請求の範囲の訂正と扱われることになるので、このような書き直しを可能とするための規定を新たに定めたい。書

⁷ 算出式：91%×100%×7%×50%

⁸ 算出式：84%×93%×22%×50%

⁹ 推定値算出に使用した「一部でも訂正が認められない割合」には、全ての請求項について訂正が認められない場合も含まれており、特許請求の範囲の一覧性が失われる割合は、より低くなる可能性がある。また、この割合が低くなる他の可能性としては、訂正の許否判断の分かれ方によっては、請求項の書き直しが不要な場合があり、高くなる可能性としては、訂正請求において訂正が認められた請求項の一部について出訴され審決が取り消された場合などがある。さらに、書き下しが行われる割合の変化に合わせて、特許請求の範囲の一覧性が失われる割合も変化する。

き直しが適正に行われているか否かについての審理を審決後に改めて行うこととなり、請求項ごとの扱いを行うことにより期待される審決の早期確定や早期の権利行使が阻害されることとなると考えられる。

また、手続1は特許請求の範囲の一覧性の確保を重視して導入されるものであるところ、特許庁からの命令を受けてもこれに応じない場合には、命令に係る請求項の特許権が有効であったとしても、これを存続させることは困難であると考えられる。

さらに、手続1については、司法審査の対象となり得るものと考えられる。

（手続2について）

請求項の書き直しの態様が多样であるところ、審判官による請求項の書き直しに不服がある場合や、書き直しに誤りがある場合の救済手続をさらに設ける必要があると考えられる。また、この救済手続の存在のため、手続1と同様、審決の早期確定等が阻害されることとなると考えられる。

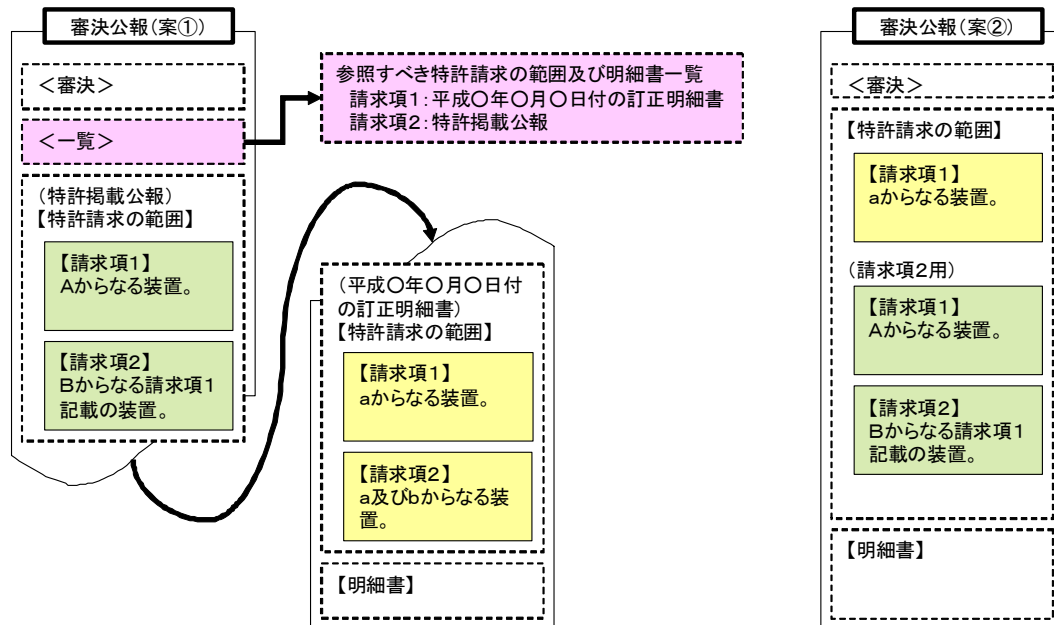
さらに、手続2における上記の救済手続についても、司法審査の対象となり得るものと考えられる。

ロ. 一覧性が欠如することによる負担を軽減する公示の工夫

特許請求の範囲の一覧性を確保するために請求項の書き直しをしなくてはならない場合で、手続1及び2のような新たな手続を経ることができない場合には、公示の形態を工夫することによって、一覧性が欠如することによる複数の特許請求の範囲を読み分ける負担を軽減する案も考えられる。

審決公報における特許請求の範囲の公示の工夫例としては、訂正の許否判断の確定結果に応じて特許請求の範囲の編さんを行うことを原則としつつ、編さんに当たり請求項の書き直しをしなければならない場合には、以下のような手当てを行うことが考えられる（図2を参照）。

- ① 各請求項に係る特許発明の把握に当たり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載する
- ② 読み分けなければならない請求項の記載を読みやすいように並べて記載する

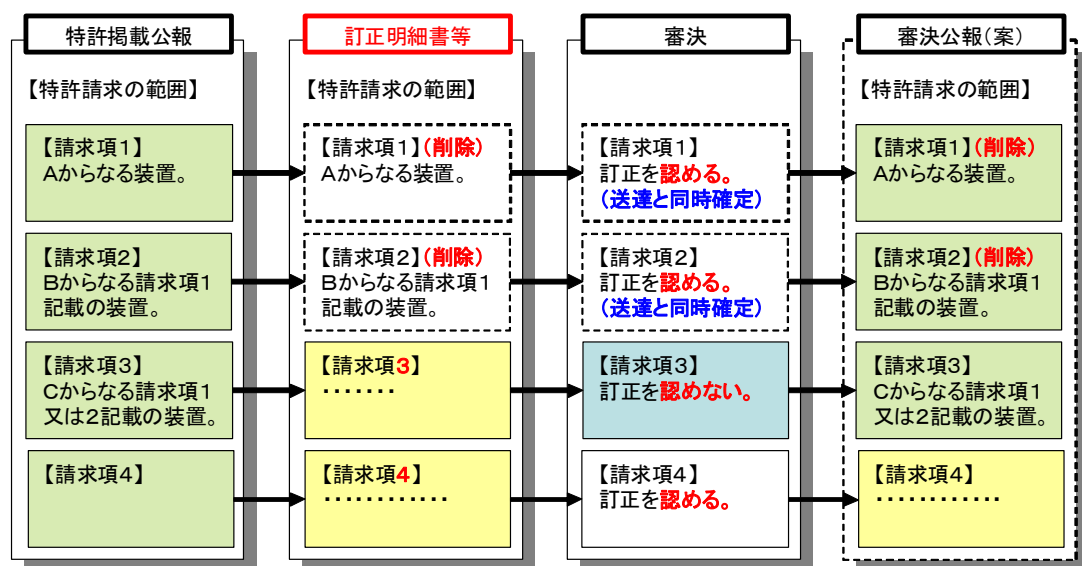


【図2：図1の場合で特許請求の範囲の公示の工夫をした審決公報（案①、②）】

なお、請求項の削除訂正を行った場合で、訂正の対象となった請求項ごとに訂正の許否判断が分かれた場合（実態調査結果2を参照）にも、請求項の項番号にずれが生じるため請求項の書き直しをする必要が生じるが、項番号の繰り上げを行わず、削除された請求項については削除された旨を明示したうえで請求項自体の記載を特許請求の範囲に残すこととすれば、新たに書き直しすることなく、特許請求の範囲の一覧性を確保することも可能となる（図3を参照）。

【実態調査結果2】請求項の削除訂正

調査対象案件中、訂正請求の約29%、訂正審判の約22%で請求項の削除訂正が行われていた。



【図3：請求項の削除訂正を行った場合における審決公報（案）[項番ずれ禁止]】

4. 明細書の取扱いの検討

(1) 明細書及び図面の訂正を禁止する場合

(a) 現行の訂正の状況

現行制度のもとでは、明細書の訂正は、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものが大部分で、調査対象案件中、訂正請求の85%、訂正審判の73%で明細書の訂正が行われているが、訂正の具体的内容を分析すると、訂正請求の75%、訂正審判の62%が明細書の記載を請求項の訂正に単に整合させるための訂正であった。また、訂正審判では、明細書のみを訂正するものが4%（2件）あった。

しかしながら、明りょうでない記載の釈明を目的としているが、請求項の訂正に単に整合させるものではないものが、訂正請求の24%、訂正審判の9%存在するとともに、訂正請求では、明細書の訂正を行うことが無効理由解消等の観点から望ましいと思われる事例もみられる（実態調査結果3を参照）。

なお、図面の訂正は、調査対象案件中、訂正請求の4%（2件）、訂正審判の2%（1件）で行われ、訂正請求の2%（1件）が請求項の訂正に単に整合させる訂正であり、図面のみを訂正する案件はなかった。

【実態調査結果3】明細書の訂正

(1) 明細書の訂正の有無

	訂正請求	訂正審判
明細書の訂正有	85%	73%
請求項の訂正に単に整合させるもの	75%	62%
明細書のみ訂正	0%	4%

(2) 明細書の訂正の目的（目的は審決の認定に基づく。重複あり。）

	訂正請求	訂正審判
特許請求の範囲の減縮	0%	0%
誤記の訂正		
請求項の訂正に単に整合させるもの	0%	9%
上記以外のもの	18%	26%
明りょうでない記載の釈明		
請求項の訂正に単に整合させるもの	74%	56%
上記以外のもの	24%	9%

(3) 無効理由解消等の観点から必要と思われる明細書の訂正事例（2件）

- ① 特許請求の範囲及び明細書を通じて、ある部材の形成箇所について「床面、壁面又は天井」と記載されていたが、このうち壁面及び天井に形成する場合について、明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された課題が生じず、【発明の効果】欄に記載された効果も奏さず、発明の詳細な説明に当該部材をどのように形成するのか全く記載がないことを理由に、特許法第36条第4項並びに第6項第1号及び第2号違反とする無効理由通知に応答して、形成箇所に関する記載を、明細書を含めて「床面」のみに訂正し、これが認められたことにより無効理由を解消した事例（無効2008-800227号）。
- ② 請求項1に記載された「座標軸Xにしたがった面」との記載が、同軸に「平行な面」なのか「直交する面」なのか特定できないことを理由に、特許法第36条第6項第2号違反と主張する無効審判請求に応答して、請求項の記載を訂正せず、明細書の「座標軸Xにしたがった面」との記載を「座標軸Xにしたがった面（すなわち、座標軸Xに直交する面）」と訂正し、この訂正が技術常識であることなどを根拠として認められたうえで請求不成立となった事例（無効2008-800271号）。

(b) 解決手段の検討

実態調査の結果明らかとなった訂正事例を考慮すると、無効理由を回避するためには特許請求の範囲の訂正のみではなく、明細書の訂正が必要な場合が存在すると考えられ、明細書の訂正を禁止することによって明細書の束の発生を防止することの是非については、慎重に考慮すべきではないか。

(2) 明細書の訂正を禁止しない場合（公示の工夫）

(a) 課題

明細書の訂正を禁止しない場合には、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¹⁰」の事象の発生を完全に防止する有効な解決方法はない。

請求項ごとの扱いを行った場合の明細書の束の発生状況を正確に予測することは、その扱いのもとで請求項ごとに訂正の許否判断が分かれる割合や、訂正が認められた一部の請求項について訴えが提起される割合に関するデータなどが取得できないため困難であるが、特許権者の訂正に関する行動に変化がないとの仮定をすれば、概略以下のように推定できる（実態調査結果4を参照）。

【実態調査結果4】明細書の束の発生

(1) 明細書の束の発生の推定

明細書の束の発生の原因となる複数の請求項に係る発明の認定に影響を与えると思われる明細書の訂正が行われている調査対象案件の割合は、訂正請求の約16%、訂正審判の約2%（1件）であった。

一方、一部でも訂正が認められなくなる割合は、訂正請求の約7%、訂正審判の約22%であった。

してみると、明細書の束が発生する割合は、最大で訂正請求及び訂正審判とも1%程度¹¹（各1件/年）と推定できる¹²。

なお、実態調査案件の中には、全ての訂正が認められたうえで、一部の請求項について出訴されたり、一部の請求項について審決が取り消されたりするなどして審決が部分確定した結果、請求項ごとに訂正の許否判断が分かれることとなった事例はなかったため、これを原因とする明細書の束の発生割合については、推定できなかった。

(2) 明細書の束が発生する場合の分量

複数の請求項に係る発明の認定に影響を与えると思われる明細書の訂正が行われている場合、その分量の平均は段落数で約3であり、全段落数の約6%を占めた。

また、請求項ごとに明細書を読み分けなければならない分量の最大値は、訂正が行われた分量¹³であるが、その平均は段落数で約5であり、全段落数の約7%を占めた¹⁴。

¹⁰ 明細書の一覧性が失われている類型のひとつで、複数の請求項に関連する明細書のある特定の記載（例えば、段落）が、一つの表現ではなく、請求項ごとに異なった複数の表現で存在している状態。明細書の編さんを行ったとしても、複数の明細書を読み分けなければならないという事態を回避できない。

¹¹ 算出式：（訂正請求）16%×7%、（訂正審判）2%×22%

¹² 推定値算出に使用した「一部でも訂正が認められない割合」には、全ての請求項の訂正が認められない場合も含まれており、特許請求の範囲の一覧性が失われる割合は、より低くなる可能性がある。

¹³ 例えば、全ての訂正が認められたうえで、一部の請求項について出訴されたり、一部の請求項について審決が取り消されたりするなどして審決が部分確定した結果、請求項ごとに訂正の許否判断が分かれることとなった事例では、訂正不認容の請求項の明細書は訂正前の明細書に戻ると考えられることから、請求項ごとに明細書を読み分けなければならない分量は、訂正が行われた分量となる。

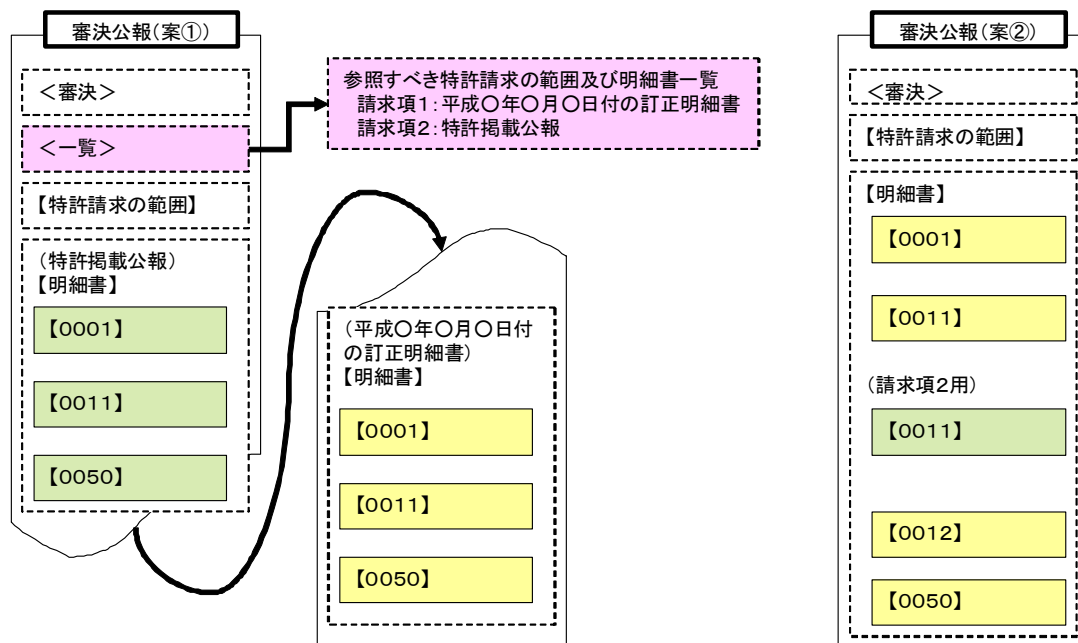
¹⁴ 段落が設定されていない案件については集計から除外した。

(b) 解決手段の検討

訂正の結果として明細書の束が発生する場合があるが、その発生の可能性が最大でも1%程度と低いことに鑑み、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ではないか。

審決公報における明細書の公示の工夫例としては、訂正の許否判断の確定結果に応じて明細書の編さんを行うことを原則としつつ、明細書の束が生じた場合のように複数の明細書を公報に掲載する必要があるときについては、以下のような手当てを行うことが考えられる（図4を参照）。

- ① 各請求項に係る特許発明の把握に当たり参照すべき明細書の一覧を記載する
- ② 読み分けなければならない明細書の記載を読みやすいように並べて記載する
（②の場合には、訂正前後の段落番号間の対応関係について、編さん時に判断する必要があることを避けるため、訂正前後で対応する明細書の段落番号がずれないようにすることが必要である）



【図4：明細書の公示の工夫をした審決公報（案①、②）】

5. 訂正審判における訂正の許否判断等の単位を変更することによる影響

B-1 案は、訂正審判についても、訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごととして、無効審判における訂正請求と同じ扱いとする案である。

無効審判の訂正請求では、無効審判請求がされている請求項について、訂正要件と

して独立特許要件が課せられない。一方、訂正審判では、訂正事項に含まれる全ての請求項について、訂正要件として独立特許要件が課せられている。そして、独立特許要件は上位の請求項では充足しなくとも、権利範囲が減縮されている下位の請求項では充足することもあることから、訂正の許否判断を請求項ごとに行うようにした場合には、請求項ごとに訂正の許否判断が分かれる可能性が高くなると推測される。

【実態調査結果 5】訂正請求と訂正審判の対比

(1) 訂正の許否判断

	訂正請求	訂正審判
全ての請求項について訂正が認められる割合	93%	78%
一部でも訂正が認められない割合 ¹⁵	7%	22%

(2) 独立特許要件違反を理由とする訂正不認容

	訂正請求	訂正審判
独立特許要件違反	0%	13%

(a) 特許請求の範囲の一覧性への影響

特許請求の範囲の一覧性については、実態調査結果 1 の (2) に示した類型（書き下しと併せて別途訂正の場合）では、一覧性が失われる場合が訂正審判の方が訂正請求よりも約 3 倍程度多くなる可能性がある。

しかし、特許請求の範囲の一覧性については、3. (b) イ. に示した新たな手続の導入や 3. (b) ロ. に示した特許請求の範囲の公示の工夫によっても対応が可能と考えられる。

(b) 明細書の一覧性への影響

明細書の一覧性については、明細書の訂正を禁止する場合には、その問題は生じないが、これを禁止すると無効理由が回避できない場合が生じ得る。

一方、明細書の訂正を禁止しない場合には、明細書の束が発生して明細書の一覧性が失われる場合が生じ得るものの、その発生割合は、実態調査結果 4 に示したように、訂正審判と訂正請求との間に有意な差が見られず 1 % 程度である。しかし、この場合でも、明細書の一覧性が失われるような場合には、4. (2) (b) に示した明細書の公示の工夫により対応は可能と考えられる。

6. まとめ

請求項ごとに扱うことを基本としつつ、明細書等の一覧性を確保するために必要最低限の手当てを行うという B-1 案の考え方を踏まえ、以下の手当てを採用してはどうか。

¹⁵ 「一部でも訂正が認められない割合」には、全ての請求項について訂正が認められない場合も含まれている。

(1) 特許請求の範囲の訂正の扱い

原則請求項ごとに扱うこととし、他の請求項を引用する従属項については、引用関係上必要な範囲内で引用元の請求項と一体不可分に扱うこととする。また、3.(a)で挙げたような特許請求の範囲の一覧性の問題が生じることに鑑み、このような例外的な場合については、以下のいずれかの手当てを行う。

- (1)- i : 請求項の書き直しをすることにより一覧性のある特許請求の範囲を確保する新たな手続を導入する（①特許庁からの命令を受けて、特許権者が請求項の書き直しをできるようにする、②特許権者に代わって審判官が請求項の書き直しをする、等）
- (1)- ii : 審決公報による特許請求の範囲の公示に工夫をする（①各請求項に係る特許発明の把握に当たり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載する、②読み分けなければならない請求項の記載を読みやすいように並べて記載する、等）ことによって一覧性の問題を軽減する（図2を参照）

(2) 明細書の訂正の扱い

（特許請求の範囲の訂正は、上記のとおり原則請求項ごとに扱うことを前提に、）明細書の訂正の扱いについては、以下のいずれかの手当てを行う。

- (2)- i : 明細書の訂正を禁止する
- (2)- ii : 明細書の訂正は現行どおり認め、訂正手続により例外的に明細書の束が発生する場合のように複数の明細書を公報に掲載する必要があるときには、審決公報による明細書の公示に工夫をする（①各請求項に係る特許発明の把握に当たり参照すべき明細書の一覧を記載する、②読み分けなければならない明細書の記載を読みやすいように並べて記載する、等）ことによって一覧性の問題を軽減する（図4を参照）

(3) 訂正審判の扱い

訂正審判についても、無効審判における訂正請求と同じ扱いとする。