

38—00 P

訂正の請求対象

1. 概要

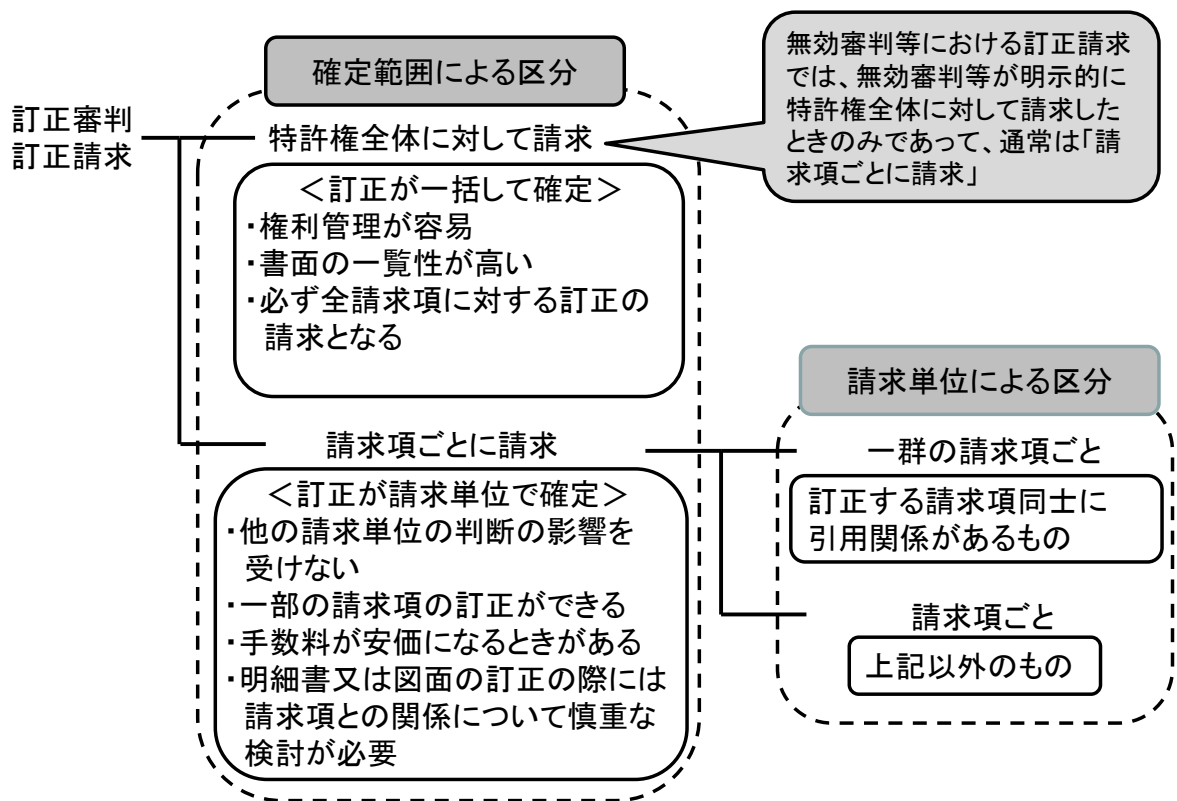
訂正の請求の対象は「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」であって、特許権者は、訂正審判にあつては当該審判を請求することができ（特 § 126①）、無効審判、特許異議の申立てにあつては訂正を請求することができる（特 § 134 の 2①、 § 120 の 5②）。

2. 訂正の請求対象

訂正審判、無効審判及び特許異議の申立てにおいて訂正を請求する場合には、一部でも訂正要件を満たさなければ全ての訂正の請求は認められないことを前提にしつつも、二以上の請求項に係る特許について訂正を請求するときには、特許権全体に対して請求することも、請求項ごとに訂正を請求することもできる（特 § 120 の 5③④、 § 126③、 § 134 の 2②③）。

訂正を「請求項ごとに請求」したときは、一部の請求項に対して訂正が請求することができるとともに、ある訂正の請求単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）に対する訂正が認められないものがあつたとしても、他の訂正の請求単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）に対する訂正とは独立して訂正の認否が判断され、それぞれ独立して確定する（特 § 120 の 7、 § 167 の 2）。

よって、訂正の請求の確定範囲は、「請求の趣旨」の記載（→38—04の1.）を、「特許権全体に対して請求」するか、「請求項ごとに請求」するかに基づいて決定される。したがって、「請求の趣旨」が「特許権全体に対して請求」するものとして記載された訂正は、その一部でも認められなければ全ての訂正が認められないこととなる。



(1) 「特許権全体に対して請求」

「特許権全体に対して請求」するとは、提出する訂正明細書、特許請求の範囲（又は図面）のとおり一括で訂正することを求めるものである。したがって、その一部でも認めなければ全ての訂正が認められない。これにより、常に1組の明細書、特許請求の範囲（又は図面）を確認するだけで良く権利管理が容易となる。ただし、必ず全請求項に対する訂正の請求をしたことになるので、仮に1つの請求項のみ訂正するときであっても特許登録原簿に記載された請求項の数の手数料がかかる。

(2) 「請求項ごとに請求」

「請求項ごとに請求」するとは、提出する訂正特許請求の範囲の請求項ごと（又は一群の請求項ごと）に訂正することを求めるものである。したがって、訂正の判断は、訂正の請求単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）でされるので、ある請求単位の訂正が認められなくても、他の請求単位の訂正については認められることがある。また、「請求項ごとに請求」

は、一部の請求項について訂正を請求することができ、「特許権全体に対して請求」するときと比較して、手数料が安価になることがある。

一方、訂正の請求単位ごとに訂正の認否が異なるため、1組の訂正明細書、特許請求の範囲（又は図面）では全ての請求項に係る発明を特定できず権利管理が繁雑になる。

また、明細書又は図面を訂正するときには、その明細書又は図面の訂正と関係を有する全ての訂正の請求単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）との対応関係を明記する必要があるが、対応関係がないとされた請求項の解釈にはその明細書又は図面の訂正が考慮されないと考えられるので、当該関係については慎重に検討する必要がある点がデメリットである（→38—02の1.）。

(3) 選択の制限

訂正審判においては、「特許権全体に対して請求」又は「請求項ごとに請求」のいずれも自由に選択することができる。

無効審判及び特許異議の申立て（この節38—00において「無効審判等」という。）における訂正請求は、無効審判等が請求項ごとにされたときには、訂正請求は「請求項ごとに請求」する必要がある（特§120の5③、§134の2②）。したがって、無効審判等では通常、訂正は「請求項ごとに請求」のみ選択でき、無効審判等が明示的に特許権全体に対して請求したときのみ「特許権全体に対して請求」又は「請求項ごとに請求」のいずれも自由に選択することができる。

無効審判等では通常、訂正請求は「請求項ごとに請求」のみが選択できる。理由は以下のとおり。

無効審判の請求が「特許権全体に対して請求」されると、全請求項に対して無効理由が成り立つときは請求が成立し権利が無効となる一方、例え1つの請求項でも無効理由が成り立たないときは全ての無効理由が不成立となり、権利者が極めて有利となり請求人にとってメリットがない。よって無効審判の請求が「特許権全体に対して請求」されることは通常ない。

したがって、無効審判等が「請求項ごとに請求」されたときは、請求項

ごとに審理がなされるから、訂正請求も「請求項ごとに請求」のみが選択できる。これに対して、訂正請求が「特許権全体に対して請求」できるのは、無効審判等が「特許権全体に対して請求」することが請求の趣旨において明示されたときのみである。なお、訂正前の請求項の数が1つのときは、訂正を「請求項ごとに請求」することができない。

(追加 H27. 10)