

38—01 P

訂正の請求単位と一群の請求項

1. 訂正の請求単位

「請求項ごとに請求」する場合であって、訂正する請求項の間に引用関係があるときは、その関係にある請求項を単位として訂正の請求をする必要がある。この関係を有する請求項の群を「一群の請求項」と呼ぶ。

「一群の請求項」を特定する方法としては、以下のように行う。まず、請求項の記載を訂正する請求項を特定する。例えば、図1のような請求項の構造を有するときで、請求項3, 6, 8, 9の請求項(図1の白抜き数字)の記載を訂正するものとする。ここで、請求項間を繋ぐ線は、請求項の引用関係を表している。請求項の記載を訂正する請求項を引用している引用形式請求項(従属項)は、その訂正する請求項の訂正事項を含むことになるので、その引用形式請求項自体の文言を訂正するか否かにかかわらず、ともに訂正するものとして扱われる。図1において請求項3の記載を訂正するときは、請求項4及び5も訂正するものとして扱われる。よって、図1の白抜き数字で示された請求項は、記載を訂正した請求項であり、グレーの請求項は訂正したものとして扱われた請求項となる。

「一群の請求項」は訂正する請求項が、引用関係を有する時に一体として扱う単位であるから、図1において、訂正をしない請求項との関係を取り除くと、図2のようになる。図2において、引用関係にあるもの、すなわち、実線により接続されている請求項の群が「一群の請求項」となる。ここでは、請求項3-5、請求項8-11がそれぞれ「一群の請求項」を構成する。

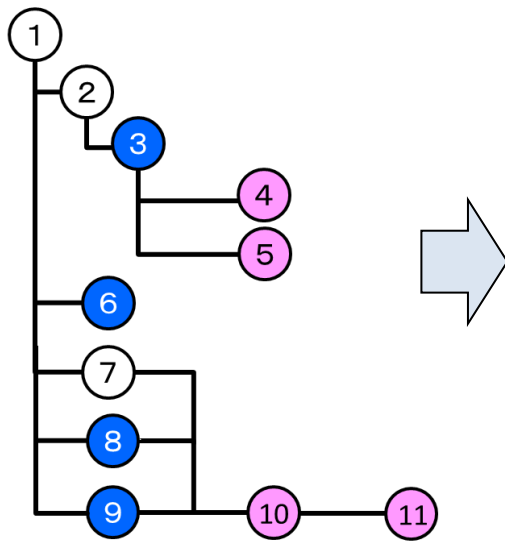


図1 引用関係と訂正

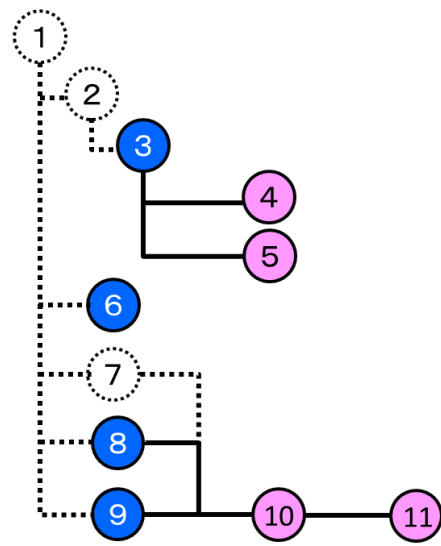


図2 一群の請求項

2. 引用関係を解消する訂正、請求項を削除する訂正

引用関係を解消する訂正又は請求項を削除する訂正がされたときは、ある請求項（引用先）を引用する請求項ではなくなる。1. のとおり「一群の請求項」の関係については、訂正前の請求項により判断するが、引用関係を解消する訂正又は請求項を削除する訂正は、その訂正が認められるときのみ、引用先の請求項が属する請求単位とは別に扱われるよう求めることができる。この別に扱われるよう求める旨（「引用関係解消の求め」）は、訂正審判請求書、訂正請求書の「請求の理由」に記載する（→ 38—04 の2.(3)イ）。

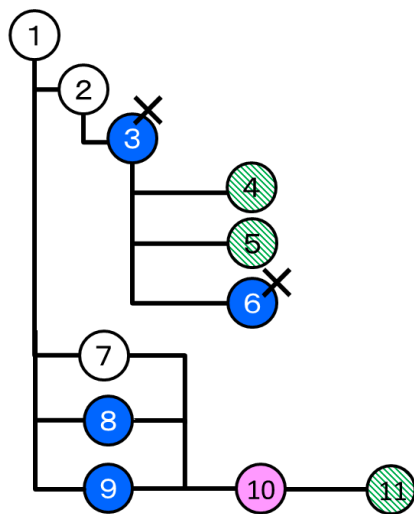


図3 訂正前の関係

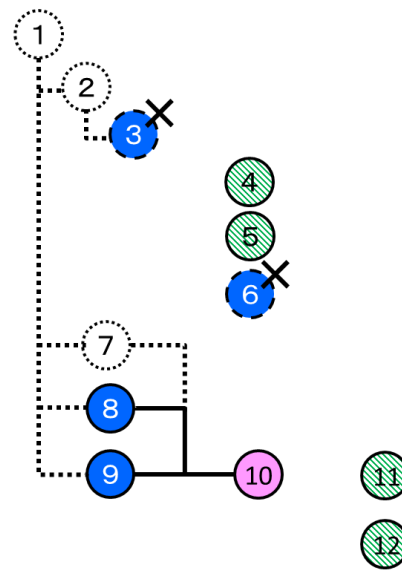
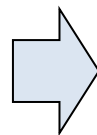


図4 訂正後の関係と一群の請求項

図3において請求項3、6を削除する訂正を請求するときは、請求項4、5は請求項3を引用し続けることができないので、それぞれ請求項3の記載を含む形で書き下すことにより請求項3との引用関係を解消する訂正をする必要がある。

この点について、訂正により請求項を削除したときの効果は、その請求項が削除されたものが特許出願や出願公開などがされたものとみなされる（特§128）ので、無効審判において無効とされた請求項とは扱いが異なる。例えば、図3において、無効審判により請求項3が無効となったときには、請求項3に係る特許権が初めから存在しなかったという効果にとどまり（特§125）、請求項3がなくなるわけではない。よって、引用請求項4－6について請求項3を引用しない形に書き下す訂正をする必要はない。

また、図3の請求項11について、訂正前の請求項8を引用する請求項10を引用するものを書き下して訂正後の請求項11と、訂正前の請求項9を引用する請求項10を引用するものを書き下して訂正後の請求項12として引用関係を解消する訂正を請求するとする。

そうすると訂正後の関係は図4のようになる。このとき訂正対象の請求項は訂正前で判断するため、請求項3-6, 8-11となり請求項3-6と請求項8-11が「一群の請求項」となるが、引用関係を解消する訂正を請求する請求項4, 5, 6, 11, 12は、その訂正が認められるときは引用元の請求項とは別の請求単位として扱われるよう求めることができる。なお、請求項6は請求項を削除する訂正だが同様に扱う。

上記の例では、訂正後の請求項4, 5, 6について、その訂正が認められるときは引用元の請求項とは別の請求単位として扱われるよう求めた場合、例えば請求項4又は請求項5が引用関係の解消に加えて減縮訂正していて、当該減縮訂正が認められないときは、当該引用関係の解消も認められず、請求項4又は請求項5について引用元の請求項（この場合は請求項3）とは別の請求単位として扱われないので、請求項3の削除訂正も認められないことになる。

また、訂正後の請求項11, 12について、その訂正が認められるときは引用元の請求項とは別の請求単位として扱われるよう求めた場合、訂正後の請求項11, 12は、訂正前の請求項8, 9を引用する形の引用関係を解消する訂正なので、請求項8又は請求項9の訂正が認められなくても、その影響を受けずに当該引用関係の解消は認められることになる。

この別に扱われるよう求める旨（「引用関係解消の求め」）は、訂正審判請求書、訂正請求書の「請求の理由」に記載する（→ 38—04の1.(3)イ）。

(追加 H27. 10)