

## 38—03 P

### 訂正要件

1. 訂正要件（訂正審判について：特 § 126①⑤⑥⑦、平 5 附 § 4②旧実 § 39①②③、無効審判について：特 § 134 の 2①、§ 134 の 2⑨→§ 126⑤⑥⑦、平 23 附 § 19②旧実 § 40 の 2①、§ 40 の 2⑨→実 § 39⑤⑥⑦、特許異議の申立てについて：特 § 120 の 5②、§ 120 の 5⑨→§ 126⑤⑥⑦）

特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正を請求することができる範囲は、特 § 126、§ 134 の 2、§ 120 の 5 に定められている。

同条において訂正の範囲を定めている趣旨は、当該明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正した結果、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載自体、その記載から帰結される特許権の効力の範囲、訂正前後の発明の内容・思想の同一性などについて変動が生じたときに、特許権者以外の当業者、その他不特定多数の一般第三者に諸々の影響を及ぼす弊害を防止することにあることを考えると、特許権者と願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の表示を信頼する第三者との利益からみて、訂正の範囲を必要最小限のものに止める必要性がある。

訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る（特 § 126①、平 5 附 § 4②旧実 § 39①、特 § 134 の 2①、§ 120 の 5②）。

- (1) 特許請求の範囲の減縮（ただし書一）
- (2) 誤記又は誤訳の訂正（ただし書二）
- (3) 明瞭でない記載の釈明（ただし書三）
- (4) 請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする）（ただし書四）

2. 特許請求の範囲の減縮（特 § 126①一、旧実 § 39①一、特 § 134 の 2①一、§ 120 の 5②一）

- (1) 「特許請求の範囲の減縮」とは、特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵がある、同一人の他の特許権と同一であるとして特許無効又は特許取消の理由がある等と解される恐れがあるときに、請求項の記載事項を限定すること等により、特許請求の範囲を減縮することをいう。請求項の削除（全請求項の削除を含む）もこれに該当する。
- (2) 特許請求の範囲は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載した請求項の集合したものであることから、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項（その請求項自体の文言を訂正しない従属項を含む）について行うものとする。
- (3) 「特許請求の範囲の減縮」に該当しない具体例
- ア 直列的に記載された構成要件の一部の削除
  - イ 択一的記載の要素の追加
  - ウ 請求項を増加する訂正（(4)カ、キ及び6.に該当するときを除く）
- (4) 「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例
- ア 択一的記載の要素の削除
  - イ 構成要件の直列的付加
  - ウ 上位概念から下位概念への変更
  - エ 請求項の削除
  - オ 多数項を引用している請求項の引用請求項数を減少
- 例：特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1又は請求項2に記載のエアコン装置」とする訂正。
- カ n項引用している1の請求項をn-1以下の請求項に変更
- 例：特許請求の範囲の一つの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1に記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2に記載の

エアコン装置」の二つの請求項に変更する訂正。この場合、さらにこれらを請求項を引用せずに書き下したときも含まれる。

キ 訂正を行う際、一つひとつの請求項で訂正後の発明を記載することが困難または不明瞭となることから請求項数を増やして表現せざるをえないとき。

(訂正が認められる訂正の例：上位請求項の削除)

\* 当初の請求項

【請求項 1】 A機構と B機構を含むエアコン装置。

【請求項 2】 さらに C機構を含む 1 項記載のエアコン装置。

【請求項 3】 さらに D機構を含む 1 又は 2 項記載のエアコン装置。

【請求項 4】 さらに E機構を含む 1、2 又は 3 項記載のエアコン装置。

\* 訂正後の請求項 (元の請求項 1 削除)

【請求項 1】 (削除)

【請求項 2】 A機構と B機構と C機構からなるエアコン装置。

【請求項 3】 A機構と B機構と D機構からなるエアコン装置。

【請求項 4】 A機構と B機構と E機構からなるエアコン装置。

【請求項 5】 A機構と B機構と C機構と D機構からなるエアコン装置。

【請求項 6】 A機構と B機構と C機構と E機構からなるエアコン装置。

【請求項 7】 A機構と B機構と D機構と E機構からなるエアコン装置。

【請求項 8】 A機構と B機構と C機構と D機構と E機構からなるエアコン装置。

(5) 明細書全体からみて、特許発明が当然備えている条件を特許請求の範囲に加入することは、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明として、また場合によっては、特許請求の範囲の減縮として認められることがある。

そのためには、請求人は明細書に記載されている根拠となる事項を指摘し、あるいは、その他の証拠を示すことが必要である (→ 3.、5.)。

(6) 平成 7 年 7 月 1 日以降の出願に係る特許について、特許請求の範囲の減

縮を目的とする訂正が訂正の要件を満たすときに、この訂正に伴って生じる発明の詳細な説明中の明瞭でない記載を釈明することは、明瞭でない記載の釈明を目的として許容される。

平成7年6月30日以前の出願に係る特許の訂正のとき、特許請求の範囲の訂正に伴う作用効果の訂正は、明瞭でない記載の釈明又は誤記の訂正として扱われる（→3.、5.）。

### 3. 誤記の訂正（特§126①二、旧実§39①二、特§134の2①二、§120の5②二）

- (1) 「誤記の訂正」とは、本来その意であることが、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう（注1、2）。

（注1）登録実用新案の願書に添付された図面に誤記がある場合において、訂正審決がなくても、その誤記を訂正して実用新案権の権利範囲を解釈することが許される（青森地弘前支判昭47.5.22（昭46（ヨ）2号）無体集4巻1号313頁）。

（注2）特許請求の範囲の記載に関する限り、誤記の訂正は、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと当業者その他一般第三者が理解する場合に限って許され、発明の詳細な説明の項の記載は、この点の判断の資料となる限度においてのみ斟酌されねばならない（最一小判昭47.12.14（昭41（行ツ）1号）民集26巻10号1888頁、判時692号18頁、判タ297号220頁、東高判昭48.12.25（昭44（行ケ）10号）無体集5巻2号530頁、知財高判平18（行ケ）10204号）。

- (2) 誤記の訂正が認められるためには、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載に誤記が存在することが必要である。

このうち、請求項中の記載が、それ自体で、又は特許がされた明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明な事項

として定まるときにおいて、その誤りを正しい記載にする訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。

これに対し、出願当初の明細書又は外国語書面を参酌して、初めて正しい記載が定まるときは、改めて訂正前と訂正後の特許請求の範囲を対比し、訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かを審理することを要する（→8.）。

(3) 「て、に、を、は」についても、訂正の目的を明らかにする必要がある。

ただし、「および」を「及び」とするような訂正については、他の訂正に付随するものであるときには、訂正の目的が示されていなくてもよいこととする。

(4) 明瞭でない記載の釈明、あるいは特許請求の範囲の減縮に関係するとき（→2.(5)、2.(6)）。

#### 4. 誤訳の訂正（特 § 126①二、 § 134 の 2①二、 § 120 の 5②二）

「誤訳の訂正」とは、翻訳により外国語書面における意と異なるものとなった記載（誤訳）を、外国語書面の意を表す記載に訂正することをいう。

誤訳の訂正が認められるためには、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載の意味が外国語書面に対応する記載の意味と異なることが必要である。

#### 5. 明瞭でない記載の釈明（特 § 126①三、旧実 § 39①三、特 § 134 の 2①三、 § 120 の 5②三）

(1) 「明瞭でない記載の釈明」とは、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中のそれ自体意味の不明瞭な記載、又は、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中の他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載等、明細書、特許請求の範囲又は図面に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいう。

平成7年6月30日以前の出願に係る特許の訂正の場合、明細書又は図面

の記載自体に格別の不備を生じさせていない記載であるとしても、発明の目的、構成又は効果が技術的に不明瞭である等のときは、その記載は「明瞭でない記載」に当たる。

明瞭でない記載の釈明が認められるためには、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に明瞭でない記載が存在することが必要である。

(2) 「明瞭でない記載の釈明」に該当する場合の類型

ア それ自体記載内容が明らかでない記載を正すとき。

イ それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載を正すとき。

ウ 発明の目的、構成又は効果が技術的に不明瞭となっている記載等を正し、その記載内容を明確にするとき。

エ 作用効果の加入（→ 2. (6)、 8. (5)）

オ 当然備えている条件の特許請求の範囲への加入（→ 2. (5)）

カ 新たな実施例、実施態様の追加（→ 8. (4)）

これらについては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められないときは、訂正は認められない。特にカは、一般的にみて願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められない。エは、願書に添付した明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該作用効果が自明な事項であるときは、訂正は許される。

6. 請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする）（特 § 126④四、平 24 附則 § 19 旧実 § 39④四、特 § 134 の 2④四、 § 120 の 5②四）

「請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする）」とは、特許請求の範囲の訂正について、訂正対象とされている複数の請求項のうち、ある請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係がある請求項の記載を、その内容を変更することなく当該請求項の記載を引用しない形へと書き替えることをいう。

この訂正は、ある請求項が「一群の請求項」として扱われないようにするために、請求項間の引用関係を解消することを目的としてされるものである。

この訂正が認められるためには、訂正前後において、請求項の中に含まれる発明ごとに一对一の対応関係を有すること、訂正前後の内容が実質的に同一であって、何ら変更が生じていないことが必要である。

#### 7. 新規事項を追加する訂正の禁止（特 § 126⑤、 § 134 の 2⑨→ § 126⑤、 § 120 の 5⑨→ § 126⑤）

訂正をするときは、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしなければならず、新規事項を追加するような訂正は認められない。

訂正における新規事項を追加しているかの判断の基準となる明細書等は、設定登録された時点の明細書、特許請求の範囲又は図面（既に他の訂正審判や無効審判の訂正の請求による訂正が確定しているときは、確定した明細書、特許請求の範囲又は図面）であるので、例えば、出願時の明細書から記載の一部を削除した明細書で特許されているときは、その削除部分を復活させる訂正をすることはできない。

ただし、誤記又は誤訳を目的とする訂正のときは、設定登録された明細書、特許請求の範囲又は図面ではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては外国語書面）に記載した事項の範囲内においてすることができる（→ 3.、 4.）。

#### 8. 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（特 § 126⑥、旧実 § 39②、特 § 134 の 2⑨→特 § 126⑥、特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑥）

##### (1) 平成 7 年 7 月 1 日以降の出願に係る特許

平成 7 年 7 月 1 日以降の出願に係る特許については、発明の詳細な説明に発明の目的が必要的記載事項でなくなったことに鑑み、従来の「具体的目的内の減縮」でなくてはならないという考え方は採られなくなった。

「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの（例えば、請求項

に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正)のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。

「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの(例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正)や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなものをいう。

実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例

- ア 請求項に記載された発明を特定するための事項において、直列的要素を一部削除するもの
- イ 請求項に記載された発明を特定するための事項において、択一的記載の要素を追加するもの
- ウ 請求項に記載された発明を特定するための事項の上位概念への変更
- エ 請求項に記載された発明を特定するための事項の入れ替え
- オ 請求項に記載された数値限定が広がるか又はずれるもの
- カ 「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」を「物の発明」へカテゴリーを変更するもの
- キ 発明の詳細な説明中の記載の訂正が、請求項に記載された事項の解釈に影響を与え、その結果、実質上、上記ア～カのいずれかに該当するに至ったもの。

## (2) 平成7年6月30日以前の出願に係る特許

特許請求の範囲に記載された請求項について、その内容、殊に目的、範囲、性質などを実質上拡張又は変更するものである。その具体例を以下ア～ケに示す。

なお、訂正前の特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項につき、その発明の具体的な目的の範囲



内における技術的事項の減縮的変更は、平成 6 年改正前特 § 126②の実質上特許請求の範囲を変更するものに当たらない。また、特許請求の範囲の減縮を目的として n 項引用している 1 の請求項を単純に n - 1 以下の請求項に変更したもの等は、変更後の各請求項に着目すると、各請求項の内容は変更前と実質的に変わらないものと解されるので、これらの補正は平成 6 年改正前特 § 126②の実質上特許請求の範囲を変更するものに当たらない（→ 2. (4)）。

ア 請求項に記載された直列的構成要件の一部の削除

イ 請求項に記載された択一的記載の要素の追加

ウ 請求項に記載された構成要件の上位概念への変更

エ 請求項に記載された構成要件の入れ替え

オ 請求項に記載された数値範囲が広がるか又はずれるかするもの

カ その訂正によって、特許請求の範囲が減縮されるものであっても、訂正前の請求項に記載された事項によって構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更するとき

キ 「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」を「物の発明」へカテゴリーを変更するもの

ク 請求項のカテゴリーは変更しないが、発明の対象が変更されるとき

ケ 請求項の記載そのものは訂正しない場合であっても、発明の詳細な説明又は図面を訂正することによって、上記ア～クに実質上該当するに至ったとき

(3) 一般的には「拡張」にあたるものとして、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加などが、「変更」にあたるものとして、カテゴリーの変更、対象の変更、目的の変更などが考えられる（→(4)）。

(4) 新たに実施の態様又は実施例を追加する（→ 5. (2)カ）ことは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められないので、原則として認められない。

(5) 特許の対象である物又は方法の達成する効果を疎明するための説明、理論及び実験データなどを追加することは、特許請求の範囲を実質上変更しないものであっても、一般的にみて願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められないので、原則として認められない（→5.(2)エ）。

9. 特許出願の際独立して特許を受けることができるもの（独立特許要件：特 § 126⑦、旧実 § 39③、特 § 134 の 2⑨→ § 126⑦、 § 120 の 5⑨→ § 126⑦）

(1) 特許請求の範囲の減縮（特 § 126①一、 § 134 の 2①一、 § 120 の 5②一）及び誤記又は誤訳の訂正（特 § 126①二、 § 134 の 2①二、 § 120 の 5②二）を目的とする訂正がされたときは、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。ただし、この要件は、無効審判の請求がされている請求項、特許異議の申立てがされている請求項に対しては課されない。

また、この要件は、請求項の削除による訂正、訂正が求められていない請求項（注 1）、明瞭でない記載の釈明又は請求項間の引用関係の解消を目的とする訂正のみがされた請求項に対しては課されない（注 2）。

（注 1）訂正が求められているかは実質的に訂正が求められているかで判断する。例えば、引用形式の請求項は、それ自体直接訂正されていなくても、引用する請求項が訂正されることで、間接的に訂正されると解される。

（注 2）平成 6 年改正前特 § 126③の「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」とは「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であって「減縮されていない発明」を含むべきではないというべきである（知財高判平 20.10.29（平 19（行ケ）10283 号））。

(2) 訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特 § 49 の規定により特許を受けることができないときは、原則として、その訂正は独立特許要件に違反する。

しかし、特 § 36④二、 § 36⑥四及び § 37 の規定については、これらの規定が無効理由とされていない（特 § 123①）ことを比較考量して、特 § 126⑦に規定する「特許出願の際独立して特許を受けることができるもの」に違反しないものと考え、適用しない。

### (3) 独立特許要件の判断対象の事例（訂正審判）

以下の例では、独立特許要件の判断対象は、請求項 1～3 である。

訂正の目的を踏まえると、請求項 1 及び請求項 3 は独立特許要件の判断対象となり、請求項 4 及び請求項 5 は判断対象外となる。請求項 2 については、明示的な訂正事項は存在しないが、訂正後の請求項 2 は減縮された訂正後の請求項 1 を引用しているから、実質的には訂正前の請求項 2 から減縮されている。したがって、請求項 2 は判断対象となる。

（例）

	訂正前	訂正後	（訂正の目的）
請求項 1	A を有する装置	→ a を有する装置	（特許請求の範囲の減縮）
請求項 2	さらに B を有する請求項 1 記載の装置		
請求項 3	C を有する装置	→ C' を有する装置	（誤記の訂正）
請求項 4	D を有する装置	→ D' を有する装置	（明瞭でない記載の釈明）
請求項 5	E を有する装置		

## 10. 判断手順

訂正が特 § 126、 § 134 の 2、 § 120 の 5 に規定する要件を満たしているか否かを判断するときには、特 § 126⑤～⑦の要件（ § 134 の 2⑨→ § 126⑤～⑦、 § 120 の 5⑨→ § 126⑤～⑦）の判断に先立ち、特 § 126①の目的要件を満たしているかを判断する。

## 11. 一事不再理

特 § 167〔一事不再理〕の規定は適用されないが、全く同一の訂正の請求を繰り返すものについては、同じ結論となる可能性が高い。

(追加 H27. 10)