

51—11 P

特許権者による訂正の請求（特、旧実）

1. 訂正の請求

特許、旧実用新案登録無効審判において、権利者は、無効審判の手続中に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる（特 § 134 の 2①、平 23 附 § 19②旧実 § 40 の 2①）。

(1) 訂正を請求できる期間

訂正を請求できる期間は、以下の指定期間に限られる（特 § 134 の 2①、平 23 附 § 19②旧実 § 40 の 2①）。なお、指定期間外に提出された訂正請求書は、不適法なものとして、却下理由を通知した後、却下する。

- ア 無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間（特 § 134①、旧実 § 40 ①）
- イ 審判長が審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正を許可したときにおいて、その審判請求書の手続補正書の副本送達後における答弁書提出期間（特 § 134②、旧実 § 40②）。
- ウ 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間（特 § 134 の 3、旧実 § 40 の 3）。
- エ 職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間（特 § 153②、旧実 § 41）。
- オ 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間（特 § 164 の 2②、旧実 § 41）。

(2) 訂正の請求の対象（→38—00）

無効審判の係属中は訂正審判請求の機会を制限していることから、無効審判が請求されていない請求項についても訂正の請求をすることができる（特 §

134 の 2⑨、§ 126⑦、平 23 附 § 19②旧実 § 40 の 2⑨、§ 39⑦）。

ア 訂正の請求単位と一群の請求項（→38—01）

イ 明細書又は図面の訂正（→38—02）

(3) 訂正要件（→38—03）

無効審判の請求がされた請求項については、訂正審判のときと異なり、訂正後におけ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あること（独立特許要件。特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正に限る）を訂正要件として判断することはなく、他の訂正要件に適合する限り、訂正を認めた上で審理する。

一方、無効審判の請求がされていない請求項又は部分的に確定した請求項に対する訂正については、他の訂正要件に加えて独立特許要件を判断する（特 § 134 の 2⑨、§ 126⑦）。

2. 訂正の請求の方式（後述の記載例も参照）

(1) 訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書によりしなければならない（特施規 § 47 ②、様式 63 の 2）。また、訂正請求書の請求の趣旨及びその理由は、訂正請求書の記載要件（特 § 134 の 2⑨、§ 131③、特施規 § 46 の 2）を満たすように記載されなければならない。

訂正の請求は、訂正審判と同様に、専用実施権者等の承諾（特 § 127）、審判請求の方式（特 § 131）及び共同審判（特 § 132③）の規定が適用される（特 § 134 の 2⑨、平 23 附 § 19②旧実 § 40 の 2⑨）。

(2) 請求の趣旨、理由（→38—04）

(3) 訂正明細書等（→38—05）

(4) 手数料（→38—06）

(5) 訂正請求書等の副本

特許権者は、訂正請求書及び訂正明細書等を提出するときは、必要な数の副

本（請求人の数＋参加人の数＋1（審理用））を提出しなければならない（特施規 § 4、 § 50 の 4）。

3. 複数の訂正請求

一つの無効審判事件において複数の訂正の請求がされたときは、先にされた訂正の請求は取り下げられたものとみなされる（特 § 134 の 2⑥、平 23 附 § 19 ②旧実 § 40 の 2⑥）。ただし、確定した訂正に対しては、当該訂正は取り下げられたものとはみなされない。

この「みなし取下げ」の規定は、一つの無効審判事件における複数の訂正の請求のときにのみ適用され、同一の権利に対する複数の無効審判事件における別々の訂正の請求の間では適用されない。

したがって、一つの無効審判事件における訂正の請求と前後して、当該権利に対する別の無効審判事件において訂正の請求がされても、先にした訂正の請求がみなし取下げになることはなく、いずれの訂正の請求もそれぞれの無効審判中で審理対象とする。

そのため、複数の無効審判事件が係属し、一つの無効審判事件で訂正が確定すると、特 § 128 の規定により、その訂正の効果は、特許出願の時点まで遡及することになるので、他の全ての無効審判事件に影響を及ぼすことになる。すると、例えば、確定した請求項の訂正内容を拡張するような訂正は認められないことになるため、当該事件における訂正適否の判断が変わる可能性がある。

審判長は、このような事態を防ぐために、他の無効審判事件の審理を中止（→26—01 の 6.）あるいは併合（→30—03 の 1.）することが適切である。

4. 訂正の請求の取下げ

訂正の請求は、特 § 17 の 4①の補正ができる期間内に限り、取り下げることができる（特 § 134 の 2⑦、特施規 § 50 の 2 の 2）、その旨は相手方に通知される（特施規 § 50 の 5 の 2）。

訂正の請求を取り下げるときは、その全ての請求を取り下げるときにのみ取り下げることができる（特 § 134 の 2⑦）。

訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正に係る明細書、特許請求の範

囲、図面の補正（特 § 17 の 5）により訂正事項の一部削除をすることができる。

なお、訂正の請求は、無効審判の請求を前提とするものであるので、無効審判請求が取り下げられたときは、訂正の請求も取り下げられたものとみなされる。同様に、無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときも、訂正の請求が当該請求項ごとに取り下げられたものとみなされる（特 § 134 の 2⑧）（なお、このときには、「一群の請求項」（→38—01）を構成していても、当該請求項に係る訂正の請求のみが取り下げられたものとみなされる。）。

5. 訂正の効果（→46—00 の 3.）

訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したときは、訂正明細書等により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（特 § 134 の 2⑨、平 23 附 § 19 旧実 § 40 の 2⑨、特 § 128）。

訂正の請求は訂正審判とは異なり、単独で「訂正を認める旨の審決」をすることはなく、無効審判の審決の結論中において訂正を認める旨の決定をするため、訂正の遡及効が発生するのは、無効審判の審決が確定した時点である。したがって、訂正の請求がされた無効審判の審決に対する審決取消訴訟が提起されたときには、訴訟の結果を待たなければ無効審判の審決が確定しない（それまでは訂正の効果が発生せず、訂正前の明細書等に基づく特許のままである）。

6. 訂正の請求の予告登録

無効審判の予告登録（特登令 § 3）により、第三者は明細書等の訂正が請求される可能性を予測できることから、訂正の請求があった旨の予告登録は行わない。

様式 無効審判における特許請求の範囲の減縮と一群の請求項に係る訂正の例

特許 印紙 50,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 5,000	特許 印紙 1,000
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

(66,000 円)

訂 正 請 求 書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

1 事件の表示 無効〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇
(特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件)

2 訂正の請求に係る請求項の数 3

3 請求人

住所（居所） 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
 電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
 ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
 氏名（名称） 特許株式会社
 代表者 審判 太郎 印

4 代理人

（識別番号 1 0 0 X X X X X X X）
 住所（居所） 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
 電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
 ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
 氏名（名称） 特許業務法人 〇〇〇〇事務所
 代表者 代理 花子 印
 連絡先 担当は（弁理士） 代理 二郎

5 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲を本請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1～3について訂正することを求める。

6 請求の理由

(1) 請求項1～3からなる一群の請求項に係る訂正

ア 設定登録の経緯

出 願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
（優先権主張	平成〇〇年〇〇月〇〇日）
出願公開	平成〇〇年〇〇月〇〇日
．．．	．．．．
特許査定	平成〇〇年〇〇月〇〇日
登 録	平成〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	平成〇〇年〇〇月〇〇日
	（特許第……号公報）

イ 訂正事項

(ア) 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に「多孔性チューブからなる滑り止め部材」とあるのを、「シリコンゴム製の多孔性チューブからなる滑り止め部材」に訂正する（請求項1の記載を引用する請求項2及び請求項3も同様に訂正する）。

(イ) 訂正事項2

願書に添付した明細書の段落【0012】～【0014】にそれぞれ記載された「多孔性チューブ」とあるのを、「シリコンゴム製の多孔性チューブ」に訂正する。

ウ 訂正の理由

(ア) 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明

a 訂正事項1

(a) 訂正の目的について

上記訂正事項 1 は、請求項 1 の「多孔性チューブからなる滑り止め部材」を、「シリコンゴム製の多孔性チューブからなる滑り止め部材」へと訂正するものである。

訂正前の請求項 1 記載の特許発明では、「多孔性チューブからなる滑り止め部材」として、滑り止め部材が、多孔性チューブであることのみを特定していたが、その多孔性チューブがいかなる材質によるものかについては何ら特定されていない。

これに対して、訂正後の請求項 1 記載の特許発明では、当該多孔性チューブが、シリコンゴム製の素材を用いて構成される旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項 1 は、特許法第 134 条の 2 第 1 項ただし書第 1 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(b) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

上記 (a) の理由から明らかなように、上記訂正事項 1 は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 6 項に適合するものである。

(c) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

上記訂正事項 1 は、特許掲載公報の明細書中の発明の詳細な説明に基づいて導き出される構成である。

この多孔性チューブの素材に係る説明として、段落【0020】には、「・・・(略)・・・多孔性チューブの材質として、弾性変形可能なシリコンゴムやNBR等の素材を採用することができる・・・(略)・・・」との記載がなされており、当該シリコンゴムを用いる作用効果も、段落【……】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項 1 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した事項の範囲内の訂正であり、特許法第 134 条の 2 第 9 項で

準用する第 126 条第 5 項に適合するものである。

(d) 独立特許要件について

本件特許無効審判事件においては、全ての請求項が無効審判の請求の対象とされているので、上記訂正事項 1 に関して、第 134 条の 2 第 9 項で読み替えて準用する第 126 条第 7 項の独立特許要件は適用されない。

b 訂正事項 2

(a) 訂正の目的について

上記訂正事項 2 は、上記訂正事項 1 に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0012】～【0014】にそれぞれ記載された「多孔性チューブ」を、「シリコンゴム製の多孔性チューブ」に訂正するものである。

訂正前の明細書の段落【0012】～【0014】に記載された実施例では、その構成部材について、「多孔性チューブ」のみの記載であり、その多孔性チューブがいかなる材質によるものかについては何ら特定されていなかったが、訂正後の明細書の段落【0012】～【0014】に記載された実施例では、その構成部材について、当該多孔性チューブが、シリコンゴム製の素材を用いて構成される旨を明らかにするものである。

以上のとおり、当該訂正事項 2 は、特許法第 134 条の 2 第 1 項ただし書第 3 号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

(b) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

上記訂正事項 2 は、請求項 1～3 に記載された「多孔性チューブ」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項 2 については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 6 項に適合するものである。

(c) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

上記訂正事項 2 は、特許掲載公報の明細書中の発明の詳細な説明に基づいて導き出される構成である。

この多孔性チューブの素材に係る説明として、段落【0020】には、「・・・(略)・・・多孔性チューブの材質として、弾性変形可能なシリコンゴムやNBR等の素材を採用することができる・・・(略)・・・」との記載がなされており、当該シリコンゴムを用いる作用効果も、段落【……】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項 2 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した事項の範囲内の訂正であり、特許法第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 5 項に適合するものである。

(イ) 一群の請求項についての説明

上記訂正事項 1 に係る請求項 1～3 は、当該訂正事項 1 を含む請求項 1 の記載を、請求項 2 及び請求項 3 がそれぞれ引用しているものであるから、当該の請求項 1～3 は、特許法 134 条の 2 第 3 項に規定する一群の請求項である。

したがって、当該訂正事項 1 に係る請求項 1～3 は、一群の請求項を構成する。

(ウ) 願書に添付した明細書又は図面の訂正に係る請求項についての説明
(特許法第 134 条の 2 第 9 項で準用する同法第 131 条第 3 項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載)

願書に添付した明細書の段落【0012】～【0014】にそれぞれ記載された上記訂正事項 2 は、段落【0012】中に記載されている訂正事項 2、段落【0013】中に記載されている訂正事項 2、段落【0014】中に記載されている訂正事項 2 をそれぞれ含んでいるものである。そして、段落【0012】には請求項 1～3 に対応する実施例が、段落【0013】には請求項 2 に対応する実施例が、段落【0014】には請求項 3 に対応する実施例が、それぞれ記載されているから、上記訂正事項 1 に係る一群の請求項（請求項 1～3）は、当該訂正事項 2 と、以下の表に示す関係を

有する。

〔表〕 訂正した一群の請求項と、明細書又は図面の訂正との関係

	【請求項 1】	【請求項 2】	【請求項 3】
段落【0012】中に記載 されている訂正事項 2	○	○	○
段落【0013】中に記載 されている訂正事項 2	○	○	
段落【0014】中に記載 されている訂正事項 2	○		○

ここでは、願書に添付した明細書の訂正である当該訂正事項 2 と関係する全ての一群の請求項（請求項 1～3）が請求の対象とされている。

したがって、本件請求は、特許法第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 4 項に適合するものである。

7 添付書類又は添付物件の目録

(ア) 訂正明細書、特許請求の範囲	正本 1 通及び副本 2 通
(イ) 承諾書	1 通
(ウ) 訂正請求書副本	2 通

(改訂 H27. 10)