

51—12 U

新実用新案登録無効審判における訂正

1. 訂正

(1) 訂正のできる範囲

新実用新案登録においては、請求項の削除を目的とする訂正をすることができる（実§14の2⑦）。

新実用新案登録出願に係る無効審判事件においては、かかる訂正に加えて、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を、一回に限りすることができる（実§14の2）。

無効審判事件における訂正に関しては、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正（この節51—12において「減縮等訂正」という。）が可能であり、新規事項の追加や実用新案登録請求の範囲の実質的拡張・変更が制限される（実§14の2②③④）。これらの要件を満たさない訂正が行われたときは、無効理由となる（平16実§37①七）。

さらに、平成24年4月1日以降に請求された無効審判事件における訂正に関しては、訂正の許容範囲として、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）を目的とする訂正ができる（平23実§14の2②四）。

(2) 訂正のできる時期

ア 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結通知（実§41→特§156①）があった後（審理の再開（実§41→特§156③）がされたときは、その後更に審理終結の通知があった後）は、訂正をすることはできない（実§14の2⑦）。

イ 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、実用新案登録無効審判（実§37①）により無効にされ

た後は、することができない（実 § 14 の 2⑧）（注 1）、（注 2）。

ウ 減縮等訂正については、最初の実用新案技術評価の請求に対する技術評価書の謄本送達後 2 月、または、無効審判における最初の答弁期間、のいずれか早い期限までに、一回に限りすることができる（実 § 14 の 2①）。

（注 1）実 § 37①六に規定する「実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が実 § 2 の 5③で準用する特 § 25（外国人の権利の享有）の規定により実用新案権を享有することができない者になったとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなったとき」に該当する場合は、当該実用新案登録を無効にすべき審決が確定したときでも、実 § 41 で準用する特 § 125 ただし書の規定により無効になるまでのものは有効であるので、実用新案権が同号に該当するに至った時以前のものについては訂正をすることができる（実 § 41→特 § 125）。

（注 2）実用新案登録請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る実用新案登録について、一部の請求項が無効となったもの（実 § 37①後段）については、その余の請求項につき訂正をすることができる（実 § 14 の 2⑧）。

（3）訂正の効力

適法な訂正書が受理された時点で効力が発生し、訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により、出願及び設定の登録がされたものとみなされる（実 § 14 の 2⑩）。

（4）訂正の方式等

実用新案登録の訂正をしようとする者は、所定の料金（実 § 54②別表）とともに実施規様式 8 により作成した実用新案登録訂正書を提出しなければならない（実施規 § 10）。

例えば、削除する請求項の表示は、請求項の番号で行う。

(5) 方式不備又は不適法な訂正の取扱い

ア 方式不備のものは特許庁長官名で補正（実 § 2 の 2④）を命じ、不備が解消されないものは、特許庁長官名で手続を却下（実 § 2 の 3①）する。

イ 不適法なものは却下理由を通知し弁明書提出の機会を与えた上で、手続を却下する（実 § 2 の 5→特 § 18 の 2①）。

ウ 訂正した明細書等の基礎的要件が不備のものは、特許庁長官名で補正（実 § 14 の 3）を命じ、不備が解消されないものは、特許庁長官名で手続を却下（実 § 2 の 3①）する。

（注）審判請求書以外の手続の却下（→21—08）

2. 新実用新案登録無効審判と訂正の関連的な取扱い

(1) 新実用新案登録無効審判の係属中に訂正がされたときは、その副本を請求人に送達しなければならない（実 § 39③）。無効審判事件については、減縮等訂正も可能であるため、必要に応じて弁駁指令を行う（→51—13）。

なお、実用新案登録の訂正が請求項の削除のみを目的とするときは、無効審判の対象である請求項は、削除されることはあっても、その内容が変更されることはないから、請求人に改めて意見を申し立てる機会を与える必要は一般的にはない。

(2) 訂正に応じた実用新案登録無効審判の取扱い

訂正によって請求項の数に変動があり、それに伴い実用新案登録無効審判の請求の趣旨を変更しても、請求書の要旨変更とはみない（→51—07 の 2.）。

(3) 訂正に起因する請求の理由の要旨変更補正の許可

減縮等訂正に対応して請求人が請求の理由を補正する場合で、それが、請求の理由の要旨を変更するものであるときは、特許無効審判と同様に、訂正起因の要旨変更として補正許可できるか否かを検討し、補正許否の決定を行う（実 § 38 の 2②）。

（改訂 H27. 10）