

54—05.1 P

審判請求書の要旨の変更

1. 概要

審判請求書の補正はその要旨を変更するものであってはならない（特 § 131の2①）。ここで、要旨の変更とは、審判請求書の記載事項のうち、特に請求の趣旨（→54—04の1.(2)）の記載を変更することによって、補正の前後間で請求の基礎である「審判を申し立てている事項」の同一性や範囲を変更することである（→30—01、54—04の4.）。

2. 補正の種類及びその要旨変更の判断手法

(1) 追加的変更

請求の趣旨について、追加的変更（訂正事項の追加）がされた場合、例えば、訂正事項がA（減縮）及びB（誤記）であったものを、A、B及びC（明瞭でない記載の釈明）とすることは、審判請求書の要旨を変更するものである（注1）。

ただし、請求項の削除という訂正事項を追加する補正及びそれに整合させるための明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正は、審判請求書の要旨を変更しないものとする（注2）。

このとき、請求人は、改めて訂正した明細書及び特許請求の範囲の双方の全文（全文訂正明細書等）又は図面を提出しなければならない。

また、請求項間の引用関係を解消する訂正（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）のみを追加する補正は、要件違反等に対応するため（例えば、訂正拒絶理由を回避する場合等）に行う場合には、実質的な内容変更を伴う補正ではないので、審判請求書の要旨を変更しないものとする。

（注1）参考裁判例

訂正請求書の補正は、訂正請求書の要旨を変更しない範囲で許されるものというべきである。ところが、訂正事項1)及び3)と訂正事項2)及び4)は、全く異なる事項であるから、本件手続き補正書により、訂正事項2)及び4)を追加したことは、訂正請求書に係る訂正を求める範囲を変更するものといわざるを得ない。…明細書の補正ないし訂正が許されるか否かということと、訂正を認めるか否かの審理の対象の変更が許されるか否かとは、まったく別の問題である（東高判平8（行ケ）222号（平11.6.3)）。

（注2）特 § 131の2の趣旨は、審理対象の拡張変更による審理遅延を防止することと解される（→知財高判平18.10.25（平17（行ケ）10706号）、東高判平12.3.29（平10（行ケ）407号））。請求項の削除は審理の対象がなくなることにすぎず、審理遅延を生じさせるものではないと考えられる。

（2）交換的変更

請求の趣旨について、交換的変更がされたとき、例えば、訂正事項Aを訂正事項Bにすることは、従来の請求に変えて新たな請求をすることになるから、その要旨を変更するものとなる。

ただし、ある請求項の訂正事項を当該請求項の削除という訂正事項に変更する補正及びそれに整合させるための明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正は、審判請求書の要旨を変更しないものとする（→（注2））。

この場合、請求人は改めて全文訂正明細書等又は図面を提出しなければならない。

（3）減縮的変更

請求の趣旨について、減縮的変更がされたとき、例えば、訂正事項がA（減縮）及びB（誤記）であったものを、A又はBのみにすることは、通常、その要旨を変更するものとは扱わない（→43—05の2.（7））。

また、訂正事項がA及びBで、Bについて訂正が認められない場合であって、A及びBをAとすることが認められるときは、訂正拒絶理由通知に、Bを削除すればAは認められることを付記しても良い。

この場合、請求人は、Bを削除しようとするときは、改めて、全文訂正明

細書等又は図面を提出しなければならない。

(4) 誤記の訂正

誤記の訂正事項を請求後において追加したり、変更したりすることは、請求の趣旨の要旨を変更することとなるから原則として認めない。

(追加H27.2)