

訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領

第 1 訂正審判請求書及び訂正請求書の記載

1. 手数料

- (1) 手数料は、請求項ごとに訂正するときは、49,500 円＋（「請求の趣旨」記載の請求項数×5,500 円）です。特許権全体を訂正するときは、請求の際、特許登録原簿に記録されている請求項の数で計算します。
- (2) 特許印紙を貼るときは、請求書の左上部余白の下に括弧して、請求に係る貼付印紙額を記載してください。
 - ※ 1 特許印紙は割印をしてはいけません。
 - ※ 2 手数料等は、改訂される場合がありますので、注意してください。
- (3) 特許法第 195 条第 8 号ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、歳入徴収官事務規程別紙第 4 号 12 書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙に貼付し、訂正審判請求書に添付して提出してください。

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第 41 条の 9 に規定する納付情報（電子現金納付）によるときは、訂正審判及び異議申立に係る訂正請求の場合、「8 添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「9 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載してください。無効審判に係る訂正請求の場合は、「7 添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載してください。
- (4) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第 40 条第 6 項の規定により、同条第 5 項の指定立替納付者による納付の申出（特許庁窓口におけるクレジットカード納付）を行うときは、訂正審判及び無効審判に係る訂正請求の場合、「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」の欄を設け、納付にあてる手数料の額を記載してください。異議申立に係る訂正請求の場合には、「7 請求の理由」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付にあてる手数料の額を記載してください。
- (5) 過誤納の手数料は、納付した者が納付した日から 1 年以内に請求することにより返還されます。

2. 提出日

訂正審判請求書や訂正請求書を提出する日をなるべく記載してください（特施規様式第 61 の 4 備考 4、様式第 62 備考 9、様式第 63 の 2 備考 5）。

3. 請求人

請求人は特許原簿と一致するように、全ての特許権者を記載してください（特

§132③)。

4. 代理人

弁理士（弁護士）が代理人として手続をするときは、「氏名（名称）」の欄には「弁理士（弁護士）〇〇〇〇」のように資格を記載してください。

弁理士法人又は弁護士法人が代理人として手続するときは、「氏名（名称）」の欄の次に「代表者」の欄を設けて代表者の氏名を記載してください。また、なるべく「連絡先 担当は弁理士〇〇〇〇」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載してください。

弁護士・外国法事務弁護士共同法人が代理人として手続するときは、「氏名（名称）」の欄の次に「代表者」の欄を設けて代表者の氏名を記載し、かつ、「代理関係の特記事項」欄を設けて「業務を執行する社員は弁護士 〇〇 〇〇」のように記載してください。

「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載した上で、特許庁からの質問又は照会に応ずることを主として担当する代理人の欄に、なるべく、電話番号を記載すると共に、「連絡先 担当」と記載してください（特施規様式第61の4備考4、様式第62備考9、様式第63の2備考5）。

5. 請求の趣旨

「請求の趣旨」の欄は、「特許権全体に対して請求」するのか、「請求項ごとに請求」するのかを明示し、「請求項ごとに請求」するときは、特許法に規定された要件¹に適合するように、かつ、その請求の単位が明確になるように記載します。具体的には、下記表1、2を参照ください（特施則§46の2①、様式第61の4備考1、様式第62備考5、様式63の2備考2）。

「請求の趣旨」の記載は、請求書に添付した書面に応じて記載してください。例えば、添付した書類が、訂正特許請求の範囲のみであるときは、「請求の趣旨」における「添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）」の記載は、「添付した訂正特許請求の範囲」と記載します（訂正明細書、特許請求の範囲の作成については、「第2 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載例」を参照）。

「請求項ごとに請求」する場合には、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、その訂正対象の請求項が一群の請求項であるか否かを判断した上で、訂正の対象となる請求項を訂正後の請求項の番号で特定します。削除する請求項、訂正する請求項を引用し実質的に訂正される請求項、新たに追加する請求項も記載してください。

¹ 訂正審判については、特 § 126③④、特許異議の申立ての訂正請求については特 § 120の5③④及び特 § 120の5⑨で準用する特 § 126④、無効審判の訂正請求については、特 § 134の2②③及び特 § 134の2⑨で準用する特 § 126④

【表 1】 訂正審判請求書の「請求の趣旨」欄の記載例

請求の単位	「請求の趣旨」欄
訂正審判を「請求項ごとに請求」する場合	特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり、 <u>訂正後の請求項〇、〇、〇～〇</u> について訂正することを認める、との審決を求める。
訂正審判を「特許権全体に対して請求」する場合	特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり訂正することを認める、との審決を求める。

【表 2】 訂正請求書の「請求の趣旨」欄の記載例

請求の単位	「請求の趣旨」欄
訂正を「請求項ごとに請求」する場合（原則）	特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり、 <u>訂正後の請求項〇、〇、〇～〇</u> について訂正することを求める。
訂正を「特許権全体に対して請求」する場合（例外）	特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり訂正することを求める。

6. 審判（訂正）の請求に係る請求項の数

請求項ごとに請求する場合、「審判（訂正）の請求に係る請求項の数」記載の請求項数は、「請求の趣旨」記載の請求項数と同じです。

特許権全体に対して請求する場合、「審判（訂正）の請求に係る請求項の数」は特許原簿に記載された請求項の数です。

7. 請求の理由

「請求の理由」の欄は、「設定登録の経緯」、「訂正事項」、「訂正の理由」のように項分けをして記載します。訂正を請求項ごとに請求するときは、請求書の「請求の理由」を訂正の請求単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）に項分けした上で、「設定登録の経緯」、「訂正事項」、「訂正の理由」のように項分けして記載します（特施則§46の2②、様式第61の4備考2、様式第62備考6ハ、様式63の2備考3）。

なお、複数の請求単位がある場合は、例えば以下のように記載します。

「（1）一群の請求項1～3に係る訂正

- 1) 設定登録の経緯
- 2) 訂正事項
- 3) 訂正の理由

（2）一群の請求項4～6に係る訂正

- 1) 設定登録の経緯 上記(1)1)と同じなので省略する²。
- 2) 訂正事項
- 3) 訂正の理由

(1) 設定登録の経緯

「設定登録の経緯」の欄には、訂正審判又は訂正を請求している特許（またはその請求の対象となる特許権の請求項等）について、その出願から特許権の設定の登録に至るまでの経緯（出願日、登録日等を含む）を記載します。

また、当該特許（請求項）について、それまでに先の訂正審判又は訂正の請求で訂正が認められている場合には、その訂正に関する手続についても経緯を記載します。

(2) 訂正事項

訂正が多岐にわたる場合には、各訂正事項を正確に特定できるようにするため、「訂正事項」の欄を、訂正事項ごと（例えば、請求項、段落）に項分けして、訂正の内容を具体的かつ明確に記載します。

なお、請求項数が増減するような場合には、この欄において、訂正前後の請求項の対応表を作成してください。

2回目以降の訂正請求の場合であっても、訂正の基礎となる明細書等は、特許原簿（通常は設定登録時）の明細書等です。先の訂正請求はみなし取下げになります。（特§134の2⑥、特§120の5⑦）

(3) 訂正の理由

以下の各項目についての説明を記載します。

ア 一群の請求項についての説明

一群の請求項に係る訂正がある場合には、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づき、訂正する請求項のうち、いずれの請求項が「一群の請求項」を構成しているかを説明します(特§120の5③、特§126③、特§134の2③、特施則§46の2)。

なお、特許権全体について訂正することを選択したときは、「訂正の理由」における「一群の請求項についての説明」は不要です。

イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明

「訂正の理由」の欄には、各訂正事項に対応するように項を分けて記載します。具体的には、上記(2)のように記載した訂正事項ごとに、その訂正事項が訂

² 訂正審判により部分確定したものがある等、設定登録の経緯は一群の請求項ごとに異なる場合がありますので、その場合には経緯を正確に記載してください。

正要件の全てに適合している事実を説明します。例えば、各訂正事項が

- ① 訂正の目的について³
 - ② 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⁴
 - ③ 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⁵
 - ④ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること⁶
- の根拠を説明します。説明は、必要な場合は参照箇所を明記するなどして、具体的かつ明確に記載してください。

特許異議申立て又は無効審判の請求の対象となっている請求項の独立特許要件については、「申立て又は請求の対象の請求項については課されない」等の記載で十分です。明瞭でない記載の釈明、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の場合も同様です。

ウ 別の訂正単位とする求め

引用関係を解消する訂正又は請求項を削除する訂正をする場合等であって、その訂正が認められる場合には引用先の請求項が属する請求単位とは別に扱われることを求めるときは、ここでその旨（「別の訂正単位とする求め」）を記載します。なお、引用関係を解消する訂正又は請求項を削除する訂正をする場合等であっても、この「別の訂正単位とする求め」を行わない場合には、引用先の請求項が属する請求単位と同じ請求単位となります。

エ 明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明

訂正を「請求項ごとに請求」する場合であって、明細書又は図面の訂正が複数の請求項に関係するときは、その明細書又は図面の訂正に関係する「全ての請求項」を、訂正の請求対象とすることが必要です（特§126④）。

そして、訂正を「請求項ごとに請求」するときは、その明細書又は図面の訂正と関係を有する全ての訂正の請求単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）との対応関係を明記し、その「明細書又は図面」の訂正と関係する全ての訂正

³ 訂正審判については、特§126①ただし書、特許異議の申立ての訂正請求については特§120の5②ただし書、無効審判の訂正請求については、特§134の2①ただし書。

⁴ 訂正審判については、特§126⑥。特許異議の申立ての訂正請求については特§120の5⑨で準用、無効審判の訂正請求については、特§134の2⑨で準用。

⁵ 訂正審判については、特§126⑤。特許異議の申立ての訂正請求については特§120の5⑨で準用、無効審判の訂正請求については、特§134の2⑨で準用。

⁶ 訂正審判については、特§126⑦。特許異議の申立ての訂正請求については特§120の5⑨で読み替えて準用、無効審判の訂正請求については、特§134の2⑨で読み替えて準用。

の請求単位が請求の対象とされていることを説明します(特§131③、特施則§46の2②)。

なお、特許権全体について訂正することを選択したときは、「訂正の理由」における「明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明」は不要です。

8. 添付書類の目録

訂正請求の訂正請求書及び添付書類は、無効請求人、特許異議申立人に送付するために必要な数(無効請求人、特許異議申立人が複数なら複数人分)の副本、参加人に送付するために必要な数(参加人の数)の副本及び審理用の副本1通を提出する必要があります。

例えば、「訂正特許請求の範囲 正本1通及び副本2通」、「訂正明細書 正本1通及び副本2通」、「訂正図面 正本1通及び副本2通」、「訂正請求書 副本2通」、「承諾書 1通」のように記載してください。

訂正審判については、審判請求書及び添付書類は、審理用の副本1通を提出する必要があります。

訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を請求書に添付します。

特許請求の範囲を訂正し、明細書及び図面を訂正しないときは、訂正した特許請求の範囲のみ請求書に添付すれば足りります。

承諾書が必要な場合には添付します。訂正の請求をしようとする特許権に、専用実施権者、質権者があるときには、これらの者の承諾を得なければ、特許権者は、訂正の請求をすることができません(特§127)。

第 2 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載

1. 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載方法について

訂正審判又は訂正を請求するときは、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面（訂正明細書等）を請求書に添付しなければなりません（特§131④(特 § 120 の 5 ⑨又は特 § 134 の 2⑨で準用する場合を含む)）。ただし、訂正が上記いずれかの書類のみ、例えば特許請求の範囲のみを訂正するものであるときは、訂正した特許請求の範囲を添付すれば足ります。このときは、請求書の「請求の趣旨」における「添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）」の記載は、「添付した訂正特許請求の範囲」のように、添付した書類に合わせて記載してください。

この訂正明細書等を記載する場合には、明細書、特許請求の範囲又は図面における「一覧性の欠如」の発生を防ぐために、訂正の前後で、請求項番号や段落番号、図面番号等にズレが生じないように方法で記載します（特施規様式 29 備考 19、様式 29 の 2 備考 15）。

2. 削除の訂正をする場合の記載方法について

- (1) 特許請求の範囲に記載された請求項を削除するときは、項番号の繰り上げを行わずに、「【請求項○】(削除)」のように記載し、削除された請求項番号を特許請求の範囲や明細書に残すこととします（特施則様式 13 備考 6、様式 29 の 2 備考 15 イ）。
- (2) 明細書に記載された段落を削除するときは、「【○○○○】(削除)」のように記載します（特施則様式 13 備考 5、様式 29 備考 19 イ）。
- (3) 図面に記載された図を削除するときは、「【図○】(削除)」のように記載します（特施則様式 13 備考 7、様式 30 備考 13 イ）。
- (4) 特許請求の範囲や明細書等に記載された化学式・数式・表・文献・実施例等を削除するときは、既に付されている化学式番号・数式番号・表番号・文献番号・実施例番号等が不連続になっても、既に付された番号はそのままの記載とし、番号を繰り上げる訂正はしないでください（特施則様式 13 備考 5、6、様式 29 備考 14 ハホ、備考 16、様式 29 の 2 備考 16）。

3. 追加の訂正をする場合の記載方法について

- (1) 新たな請求項を追加するときは、末尾の請求項に続けて新たに記載するようにし、請求項間に番号を割り込ませる訂正にはしないでください（特施則様式 29 の 2 備考 15 ロ）。
- (2) 新たな図を追加するときは、末尾の図に続けて新たに記載するようにし、図

の間に新たな図を割り込ませる訂正にはしないでください（特施則様式 30 備考 13 ロ）。

- (3) 新たな段落・化学式・数式・表・文献・実施例等を追加するときは、既に付された段落番号・化学式番号・数式番号・表番号・文献番号・実施例番号等にズレや変更が生じないように訂正します。なお、訂正の結果によって、これらの番号が不連続になっても差し支えありません（特施則様式 13 備考 5、6、様式 29 備考 14 ハホ、備考 16、19 ロ、様式 29 の 2 備考 16）。

4. 訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載見本

明細書、特許請求の範囲又は図面のいずれかの書類のみを訂正するときは、当該訂正する書類だけを添付すれば足ります（1. 「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載方法について」参照）。

(1) 特許請求の範囲の記載見本

【書類名】 特許請求の範囲
【請求項 1】 軸筒の先端側での把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、 <u>ゴム製の多孔性チューブ</u> からなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。
【請求項 2】 <u>(削除)</u>
【請求項 3】 チューブは、外表面に、軸方向に対して同一間隔で複数の通気溝を有する請求項 1 記載のボールペン。

(注意点) 訂正箇所が特許請求の範囲の一部であっても、訂正された特許請求の範囲の全文を提出する必要があります。

(2) 明細書の記載見本

【書類名】 明細書
【発明の名称】 滑りにくいボールペン
【技術分野】 【0001】 本発明は、ボールペンを使用する際に、・・・ ・・・
【発明を実施するための形態】 【0012】 実施例 1 ・・・ <u>ゴム製の多孔性チューブ</u> からなる滑り止め部材が、ボールペンの軸筒の先端側の把持部分に嵌設されており、把持部分に汗の吸収作用を持たせることができる。
【0013】 <u>(削除)</u>
【0014】

実施例3

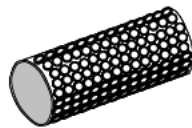
・・・多孔性チューブの外表面に、軸方向に対して同一間隔で複数の通気溝を設けることで、表面のべたつきを抑え、快適な把持感覚を継続できる。・・・

(注意点) 訂正箇所が明細書の一部であっても、訂正された明細書の全文を提出する必要があります。

(3) 図面の記載見本

【書類名】 図面

【図1】



【図2】 (削除)

【図3】 ・・・

(注意点) 訂正箇所が図面の一部であっても、訂正された図面の全文を提出する必要があります。