

訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例

【事例の一覧】

事例	引用関係（訂正前）	状況（※）	主な訂正の内容
1	<pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) </pre>	請求項 1～3 に対して特許異議の申立て →訂正請求	（請求項ごとに請求） 請求項 1 を削除する 請求項 3 を 2 つの独立形式請求項とする
2	<pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) 1 --- 4((4)) </pre>	請求項 1 に対して無効審判請求 →訂正請求	（請求項ごとに請求） 請求項 1 を減縮する
3	<pre> graph LR 1((1)) --- 2((2)) --- 3((3)) --- 4((4)) --- 5((5)) </pre>	請求項 1～5 に対して無効審判請求 →訂正請求	（請求項ごとに請求） 請求項 1 及び 2 を削除する 請求項 3 を独立形式請求項としつつ、減縮する
4	<pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) 1 --- 4((4)) </pre>	請求項 1～4 に対して無効審判請求 →訂正請求	（請求項ごとに請求） 請求項 1 を減縮する 請求項 3 を独立形式請求項とする 請求項 4 を独立形式請求項としつつ、減縮する
5	<pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) 4((4)) </pre>	請求項 1～3 に対して特許異議の申立て →訂正請求	（請求項ごとに請求） 請求項 1 を減縮する 請求項 3 を独立形式請求項とする
6	<pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) </pre>	訂正審判	（特許権全体に対して請求） 請求項 1 を減縮する
7	<pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) 1 --- 4((4)) 2 --- 3 2 --- 4 3 --- 4 4 --- 5((5)) 5 --- 6((6)) 6 --- 7((7)) </pre> <p>※請求項 5 は請求項 1～4 のいずれかを引用し、請求項 6 は請求項 5 を引用</p>	請求項 1～5 に対して特許異議の申立て →訂正請求	（請求項ごとに請求） ※事例 7（54ページ）に記載

※訂正請求は、無効審判・特許異議の申立ての対象である請求項について、独立特許要件が課されないという点を除き、基本的に訂正審判と同様の要件です。ただし、根拠条文、様式は異なるので注意してください。

なお、特許法施行規則の様式は以下のとおりです。

- 訂正審判： 様式第62
- 無効審判における訂正請求： 様式第63の2
- 特許異議申立てにおける訂正請求： 様式第61の4

<<事例1>> 「ボールペン」

【事例の概要（事例1）】

本事例は、訂正前の全ての請求項1～3について特許異議申立てがされたことを受け、訂正前の請求項1を削除した上で、訂正前の請求項3の記載において訂正前の請求項1及び2をそれぞれ引用するものを独立形式請求項へ訂正するものである。

【訂正前後のクレーム（事例1）】

●訂正前のクレーム

【請求項1】

軸筒内に単色のインク芯を収容する単色ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【請求項2】

軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【請求項3】

通気性を備えたチューブは、外表面に多数の小突起を有することを特徴とする請求項1又は2に記載のボールペン。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

(削除)

【請求項2】

軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【請求項3】

軸筒内に単色のインク芯を収容する単色ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【請求項4】

軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【書き方見本（事例1）】

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

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

1 異議番号 異議〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

2 特許番号 特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号

3 訂正の請求に係る請求項の数 3

4 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）

5 代理人

（識別番号 XXXXXXXXX）
住所（居所） 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
氏名（名称） （弁理士） 代理 花子
代理人

（識別番号 XXXXXXXXX）
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） （弁理士） 代理 二郎
連絡先 担当

6 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項 1、3、4 について訂正することを求める。

訂正後の請求項で特定する際には、訂正により削除する請求項も記載します。

7 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
．．．	．．．．
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日 (特許第．．．．．号公報)

(2) 訂正事項

ア 訂正事項 1

特許請求の範囲の請求項 1 を削除する。

イ 訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 3 に「通気性を備えたチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項 1 又は 2 に記載のボールペン。」とあるうち、請求項 1 を引用するものについて、独立形式に改め、「軸筒内に単色のインク芯を収容する単色ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」に訂正する。

ウ 訂正事項 3

特許請求の範囲の請求項 3 に、「通気性を備えたチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項 1 又は 2 に記載のボールペン。」とあるうち、請求項 2 を引用するものについて、独立形式に改め、「軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を備えたチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」と記載し、新たに請求項 4 とする。

エ 訂正前後の請求項の対応表

本訂正請求における訂正前後の請求項の対応を以下に示す。

〔表〕 訂正前後の請求項対応表

訂正後の請求項	訂正前の請求項との対応関係
請求項 1	(削除)
請求項 2	請求項 2 (訂正なし)
請求項 3	請求項 1 を引用する請求項 3
請求項 4	請求項 2 を引用する請求項 3

(3) 訂正の理由

ア 一群の請求項についての説明

訂正前の請求項 1 及び 3 について、請求項 3 は、請求項 1 を引用しているものであって、訂正事項 1 によって記載が訂正される請求項 1 に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項 1 及び 3 に対応する訂正後の請求項 1、3 及び 4 は、特許法 120 条の 5 第 4 項に規定する一群の請求項である。

一群の請求項についての説明に、訂正により削除する請求項も記載します。

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

(ア) 訂正事項 1

a 訂正の目的について

訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、当該訂正事項 1 は、特許法第 120 条の 5 第 2 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

訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、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 120 条の 5 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

訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、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120条の5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 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

本件においては、訂正前の全ての請求項1～3について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項1に係る訂正事項1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(イ) 訂正事項2

a 訂正の目的について

訂正事項2は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項2を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

b 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であること及び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

訂正事項2は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。

c 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

本件においては、訂正前の全ての請求項1～3について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項3に係る訂正事項2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(ウ) 訂正事項3

a 訂正の目的について

訂正事項3は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用しないものとした上で、請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「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」を目的とする訂正である。

- b 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であること及び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

訂正事項3は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。

- c 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

本件においては、訂正前の全ての請求項1～3について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項3に係る訂正事項3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

ウ 別の訂正単位とする求め

訂正後の請求項3、4については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。

8 添付書類の目録

(ア) 訂正特許請求の範囲	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

特許請求の範囲を訂正し、明細書及び図面が訂正されていない場合は、明細書、図面の提出は不要です。

【請求書の記載例についての解説（事例1）】

1. 請求の趣旨について

請求項ごとに訂正の請求をする場合には、「請求の趣旨」の欄において、訂正後の請求項により、訂正する対象の請求項を特定する必要があります。

本事例では、訂正事項1に係る請求項1に加え、請求項1を引用する訂正前の請求項3を訂正後の請求項3に書き下し、訂正前の請求項2を引用する訂正前の請求項3を訂正後の請求項4に書き下したことになるので、「訂正後の請求項1、3、4について」と「請求の趣旨」に記載します。

なお、本事例は、特許請求の範囲の記載のみ訂正を求めています。明細書又は図面の記載の訂正をも求めるときは、その旨記載する必要があります。

2. 訂正を請求する請求項について

無効審判、異議申立ては原則として請求項ごとにされるため、無効審判、異議申立における訂正請求も請求項ごとにしなければなりません。ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

3. 訂正の請求に係る請求項の数について

「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項（削除する訂正を求める請求項、引用元の訂正により実質的に訂正される請求項、新たに追加される請求項を含む）の数を記載します。本事例では、新たに追加された請求項4も含むため、「3」となります。

4. 料金について

訂正請求の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。この請求項の数は、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項の数です。

本事例では、「請求の趣旨」の欄に記載された請求項の数が3であるので、料金は66,000円となります。

5. 独立特許要件について

請求項1～3については、特許異議の申立てがされているため、独立特許要件は課されません。ただし、特許異議の申立ての審理において取消理由の有無は判断されますので留意してください。

なお、特許異議の申立てがされていない請求項を訂正する場合には、当該請求項は独立特許要件を満たす必要があります。

6. 別の訂正単位とする求めについて

引用関係を解消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元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、ここでその旨を記載します。

引用関係を解消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」を記載しない場合には、引用元の請求項が属する請求単位と同じ請求単位となります。

7. 添付書類について

本事例では、特許請求の範囲について訂正を求めているので、特許請求の範囲の全文を添付しなければなりません。

なお、代理人が手続する場合で、代理権を証明する書面（委任状）が提出されていないときは、委任状を添付する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります。

8. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

<<事例2>> 「良く切れる鋏」

【事例の概要（事例2）】

本事例は、訂正前の請求項1について無効審判が請求されたことを受け、請求項1の記載を減縮するとともに、明細書の誤記を訂正したものである。

●訂正前のクレーム

【請求項1】

回転支持部により回動自在である一对の鋏片のうち、
第一の鋏片の刃縁にA形状を有し、
第二の鋏片の刃縁にB形状を有することを特徴とする、鋏。

【請求項2】

前記第二の鋏片のB形状の厚みがDの範囲であることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項3】

前記第一及び第二の鋏片の刃先部に更にC形状を有することを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項4】

前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材がEであることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

回転支持部により回動自在である一对の鋏片のうち、
第一の鋏片の刃縁にA形状を有し、
第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続したB形状を有することを特徴とする、鋏。

【請求項2】

前記第二の鋏片のB形状の厚みがDの範囲であることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項3】

前記第一及び第二の鋏片の刃先部に更にC形状を有することを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項4】

前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材がEであることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【書き方見本（事例2）】

特許 印紙 50,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 1,000	特許 印紙 500
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------

(71,500円)

訂正請求書

令和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無効審判事件)

2 訂正の請求に係る請求項の数 4

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)

4 代理人

(識別番号 100XXXXXX)
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） 弁理士法人 〇〇〇〇事務所
代表者 代理 花子
連絡先 担当は（弁理士） 代理 二郎

5 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲を、本訂正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1～4について訂正することを求める。

6 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
・・・	・・・
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	(特許第・・・・・・号公報)

(2) 訂正事項

ア 訂正事項 1

特許請求の範囲の請求項 1 に「第二の鋏片の刃縁に B 形状を有することを特徴とする」と記載されているのを、「第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続した B 形状を有することを特徴とする」に訂正する（請求項 1 の記載を引用する請求項 2～4 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【0035】に記載された「凸略円個」を「凸略円弧」に訂正する。

(3) 訂正の理由

ア 一群の請求項についての説明

訂正前の請求項 1～4 について、請求項 2～4 はそれぞれ請求項 1 を引用しているものであって、訂正事項 1 によって記載が訂正される請求項 1 に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項 1～4 に対応する訂正後の請求項 1～4 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。

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

(ア) 訂正事項 1

a 訂正の目的について

訂正前の請求項 1 に係る特許発明は、「第二の鋏片の刃縁」の形状について「B 形状を有する」ことを特定している。

これに対して、訂正後の請求項 1 は、「第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続した B 形状を有する」との記載により、訂正後の請求項 1 に係る発明（以下、「訂正発明 1」という。）における第二の鋏片の刃先部の形状をより具体的に特定し、更に限定するものである。すなわち、訂正事項 1 は、特許法第 1 3 4 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。

同様に、訂正後の請求項 2～4 は、訂正後の請求項 1 に記載された「第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続した B 形状を有する」との記載を引用することにより、訂正後の請求項 2～4 に係る発明（以下、「訂正発明 2～4」という。）における第二の鋏片の刃先部の形状をより具体的に特定し、更に限定するものであるため、特許法第 1 3 4 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、訂正事項 1 は、「B 形状」という発明特定事項を概念的により下位の「凸略円弧と凹略円弧が交互に連続した B 形状」にするものであり、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 1 3 4 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 1 2 6 条第 6 項に適合するものである。

訂正事項 1 は、訂正前の請求項 1 の記載を引用する訂正前の請求項 2～4 の記載についても実質的に訂正するものであるが、上記 a の理由から明らかなように、訂正後の請求項 1 の記載は、訂正前の請求項 1 との関係で特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではない。

また、訂正事項 1 は、訂正前の請求項 1 の記載以外に、訂正前の請求項 2～4 の記載について何ら訂正するものではなく、訂正発明 2～4 のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。

したがって、訂正事項 1 は、訂正前の請求項 2～4 との関係で、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。

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

訂正事項 1 は、明細書記載の第 1 実施例に基づいて導き出される構成である。この第 1 実施例に係る説明として、段落【0018】には、「・・・（略）・・・」との記載がなされていることから、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 1 3 4 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 1 2 6

条第5項に適合するものである。

d 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

本件特許無効審判事件においては、訂正前の請求項1について無効審判の請求の対象とされているので、訂正前の請求項1に係る訂正事項1に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

請求項1を引用する訂正後の請求項2に記載された発明は、先の●●●において提出された甲第1号証(特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号公報)に記載された発明、第2号証(特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号公報)に記載された発明及び周知技術からは、…の理由により、当業者といえども本件特許出願前に容易に発明をすることができたものではなく、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものには該当しないことが明らかである。

訂正後の請求項3及び4に記載された各発明は、…の点に関して発明特定事項をさらに追加したものであって、上記訂正後の請求項2について検討した内容も踏まえると、甲第1号証、甲第2号証及び技術常識からは、…の理由により、当業者といえども本件特許出願前に容易に発明することができたものではなく、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものには該当しないことが明らかである。

よって、訂正後の請求項2～4に記載された各発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであり、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項に適合するものである。

(イ) 訂正事項2

a 訂正の目的について

訂正前の明細書段落【0035】に記載された「凸略円個」は、技術的に意味を成しておらず、かつ他の段落の【0036】や【0037】には「凸略円弧」との記載がある。よって、当該「凸略円個」は「凸略円弧」の誤記である。

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から明らかなように、訂正事項2は、単に明細書中の誤記を訂正するためのものであるから、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項で準用する特許法第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

訂正事項2は、明細書の段落【0036】や【0037】に記載されている「凸略円弧」という正しい記載に基づいて誤記を訂正するものであるから、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項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

- d 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

本件特許無効審判事件においては、訂正前の請求項1について無効審判の請求の対象とされているので、訂正前の請求項1に係る訂正事項1に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

訂正後の請求項2～4に記載された発明については、明細書の誤記を正しい記載である「凸略円弧」に訂正しただけであるから、独立特許要件が満たされなくなることはなく、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項に適合するものである。

- ウ 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

訂正事項2は、誤記を訂正することを目的とするものであり、これは一群の請求項1～4に係る訂正である。

したがって、訂正事項2は、特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第4項に適合するものである。

7 添付書類の目録

- | | |
|-------------------|------------|
| (1) 訂正明細書、特許請求の範囲 | 正本1通及び副本2通 |
| (2) 承諾書 | 1通 |
| (3) 訂正請求書副本 | 2通 |

【請求書の記載例について解説（事例2）】

1. 請求の趣旨について

請求項ごとに訂正の請求をする場合には、「請求の趣旨」の欄において、訂正後の請求項により、訂正する対象の請求項を特定する必要があります。

本事例では、請求項1を訂正することにより請求項1を引用する請求項2～4も訂正されることとなるので、「訂正後の請求項1～4について」と「請求の趣旨」に記載します。

2. 訂正を請求する請求項について

無効審判、異議申立ては原則として請求項ごとに請求されるため、無効審判、異議申立てにおける訂正請求も請求項ごとにしなければなりません。ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

3. 記載に変更はないが実質上記載内容が変更される請求項について

訂正前の請求項1の記載を変更することにより、これを引用する訂正前の請求項2～4の記載内容が実質的に変更されるため、訂正要件のうち、「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」を説明する際、これらの請求項の記載全てについて言及する必要があります。

4. 訂正の請求に係る請求項の数について

「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項（削除する訂正を求める請求項、引用元の訂正により実質的に訂正される請求項、新たに追加された請求項を含む）の数を記載します。本事例では、引用元請求項1の記載の訂正により実質的に訂正される請求項2～4を含み、「4」となります。

5. 料金について

訂正請求の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。この請求項の数は、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項の数です。

本事例では、「請求の趣旨」の欄に記載された請求項の数が4であるので、料金は71,500円となります。

6. 独立特許要件について

請求項1については、無効審判が請求されているため、独立特許要件は課されません。ただし、無効審判の審理において無効理由の有無は判断されますので留意し

てください。その他の請求項については無効審判が請求されていないので、独立特許要件を満たす必要があります。

7. 添付書類について

本事例では、明細書、特許請求の範囲について訂正を求めているので、明細書、特許請求の範囲の全文を添付しなければなりません。他方、図面の訂正は求めているため、図面を添付する必要ありません。

なお、代理人が手続する場合で、代理権を証明する書面（委任状）が提出されていないときは、委任状を添付する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります。

8. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

<<事例3>> 「害虫駆除剤」

【事例の概要（事例3）】

本事例は、訂正前の全ての請求項1～5について無効審判が請求されたことを受け、訂正前の請求項1及び2を削除した上で、訂正前の請求項3の記載に訂正前の請求項1の記載を組み込んで、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるものであると同時に選択的な構成成分の一つ（化合物D）を削除することで減縮したものを訂正後の請求項3としたものである。

【訂正前後のクレーム（事例3）】

●訂正前のクレーム

【請求項1】

化学構造式Xで表されるエチレングリコールアルキルエーテル系化合物および乳化剤Yを含有する害虫駆除剤。

【請求項2】

エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物A、化合物B、化合物C、化合物D、化合物Eから成る群の中から選択される請求項1に記載の害虫駆除剤。

【請求項3】

エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物A、化合物B、化合物C、化合物Dから成る群の中から選択される請求項2に記載の害虫駆除剤。

【請求項4】

エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物A及び化合物Bから成る群の中から選択される請求項3に記載の害虫駆除剤。

【請求項5】

エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物Aである請求項4に記載の害虫駆除剤。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

（削除）

【請求項2】

（削除）

【請求項3】

化学構造式Xで表されるエチレングリコールアルキルエーテル系化合物および乳化剤Yを含有する害虫駆除剤であって、エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物A、化合物B、化合物Cから成る群の中から選択される、前記害虫駆除剤。

【請求項4】

エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物A、化合物Bから成る群の中から選択される請求項3に記載の害虫駆除剤。

【請求項5】

エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物Aである請求項4に記載の害虫駆除剤。

【書き方見本（事例3）】

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

(77,000円)

訂正請求書

令和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
(特許第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件)

2 訂正の請求に係る請求項の数 5

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)

4 代理人

(識別番号 100XXXXXX)
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) 弁理士法人 〇〇〇〇事務所
代表者 代理 花子
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特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1～5について訂正することを求める。

6 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
・・・	・・・
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	(特許第・・・・・・号公報)

(2) 訂正事項

ア 訂正事項 1

特許請求の範囲の請求項 3 に「エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物 A、化合物 B、化合物 C、化合物 D から成る群の中から選択される請求項 2 に記載の組成物。」と記載されているのを、「化学構造式 X で表されるエチレングリコールアルキルエーテル系化合物および乳化剤 Y からなる害虫駆除剤であって、エチレングリコールアルキルエーテル系化合物が化合物 A、化合物 B、化合物 C から成る群の中から選択される、前記害虫駆除剤。」に訂正する（請求項 3 の記載を直接的又は間接的に引用する請求項 4 及び 5 も同様に訂正する）。

イ 訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 1 を削除する。

ウ 訂正事項 3

特許請求の範囲の請求項 2 を削除する。

(3) 訂正の理由

ア 一群の請求項についての説明

訂正前の請求項 1～5 について、請求項 2～5 はそれぞれ直前の請求項を引用しているものであって、訂正事項 2 によって記載が訂正される請求項 1 に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項 1～5 に対応する訂正後の請求項 1～5 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。

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

(ア) 訂正事項 1 について

a 訂正の目的について

訂正事項 1 は、訂正前の請求項 3 が訂正前の請求項 2 を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項 2 を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書第 4 号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

さらに前記目的に加え、この訂正は、訂正前の請求項 3 に択一的に記載されていた化合物 D を削除するものである。

したがって、訂正事項 1 は、特許法第 1 3 4 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も目的とするものである。

b 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

訂正事項 1 は、前記のとおり、訂正前の請求項 3 に択一的に記載されていた化合物 D を削除したことで、訂正前の請求項 3 の記載を減縮するものであるから、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 1 3 4 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 1 2 6 条第 5 項に適合するものである。

c 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

訂正事項 1 は、訂正前の請求項 3 に択一的に記載されていた化合物 D を削除したものであり、当該訂正により訂正前の請求項 3 に記載された発明の 카테고리 を変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項 3 に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。

したがって、訂正事項 1 は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第 1 3 4 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 1 2 6 条第 6 項に適合するものである。

また、訂正後の請求項 4 及び 5 についても、訂正前の請求項 3 に択一的に記載されていた化合物 D を削除したものであり、当該訂正により訂正前の請求項 4 及び 5 に記載された発明の 카테고리 を変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項 4 及び 5 に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。

したがって、訂正事項 1 は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変

更するものではないため、特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。

d 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

本件特許無効審判事件においては、請求項1～5すべてが無効審判の請求の対象とされているので、訂正前の請求項3～5に係る訂正事項1に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(イ) 訂正事項2について

a 訂正の目的について

訂正事項2は、訂正前の請求項1の記載を削除するものである。

したがって、訂正事項2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 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

訂正事項2は、訂正前の請求項1の記載を削除するものであるから、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項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

c 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

訂正事項2は、訂正前の請求項1の記載を削除するのみであるから、訂正前の請求項1の記載について、訂正前の請求項1に記載された発明の категория を変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項1に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。

したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。

d 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

本件特許無効審判事件においては、全ての請求項について無効審判の請求の対象とされているので、訂正事項2に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(ウ) 訂正事項3について

a 訂正の目的について

訂正事項3は、訂正前の請求項2の記載を削除するものである。

したがって、訂正事項3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 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

訂正事項3は、前記のとおり、訂正前の請求項2の記載を削除するものであるから、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項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

c 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

訂正事項3は、訂正前の請求項2の記載を削除のみであるから、訂正前の請求項2について、訂正前の請求項2に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項2に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。

したがって、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。

d 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

本件特許無効審判事件においては、全ての請求項について無効審判の請求の対象とされているので、訂正事項3に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

ウ 別の訂正単位とする求め

訂正後の請求項3と、訂正後の請求項3の記載を引用する訂正後の請求項4及び5については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。

7 添付書類の目録

(1) 訂正特許請求の範囲	正本1通及び副本2通
(2) 承諾書	1通
(3) 訂正請求書副本	2通

【請求書の記載例についての解説（事例3）】

1. 請求の趣旨について

請求項ごとに訂正の請求をする場合には、「請求の趣旨」の欄において訂正後の請求項により、訂正する対象の請求項を特定する必要があります。

請求項の記載を削除する訂正をするときは、訂正後に削除される請求項も記載します。請求項の記載を削除する訂正を請求するときであっても、訂正後の請求項の番号は繰り上げられません。

本事例では、請求項3を訂正することにより請求項3を引用する請求項4及び5も訂正されることとなるので、訂正後の請求項3～5が対象となります。

また、本事例では、請求項1及び2を削除しているため、訂正後の請求項1及び2も対象となります。

したがって、本事例では、「訂正後の請求項1～5について」と「請求の趣旨」に記載します。

なお、本事例は、特許請求の範囲のみの訂正を求めています。明細書又は図面の訂正も求めるときは、その旨を記載する必要があります。

2. 訂正を請求する請求項について

無効審判、異議申立ては原則として請求項ごとに請求されるため、無効審判、異議申立てにおける訂正請求も請求項ごとにしなければなりません。ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

3. 記載に変更はないが実質上記載内容が変更される請求項について

訂正前の請求項3の記載を変更することにより、これを引用する訂正前の請求項4及び5の記載内容が実質的に変更されるため、訂正要件のうち、「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」を説明する際、これらの請求項の記載全てについて言及する必要があります。

4. 訂正の請求に係る請求項の数について

「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項（削除する訂正を求める請求項、引用元の訂正により実質的に訂正される請求項、新たに追加された請求項を含む）の数を記載します。本事例では、削除する請求項1及び2、引用元請求項3の記載の訂正により実質的に訂正される請求項4及び5の記載を含み、「5」となります。

5. 料金について

訂正請求の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。この請求項の数は、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項〇～〇について」と記載された請求項の数です。

本事例では、「請求の趣旨」に記載された請求項の数が5であるので、料金は77,000円となります。

6. 独立特許要件について

請求項1～5については、無効審判が請求されているため、独立特許要件は課されません。

なお、仮に、無効審判が請求されていない請求項がある場合は、独立特許要件を満たす必要があります。

7. 別の訂正単位とする求めについて

引用関係を解消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元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、ここでその旨を記載します。

引用関係を解消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」を記載しない場合には、引用元の請求項が属する請求単位と同じ請求単位となります。

8. 添付書類について

本事例では、特許請求の範囲の記載について訂正を求めているので、特許請求の範囲の全文を添付しなければなりません。

他方、明細書及び図面の訂正は求めていないため、これらの書類を添付する必要はありません。

なお、訂正請求を代理人が手続する場合で、代理権を証明する書面（委任状）が提出されていないときは、委任状を添付する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります。

9. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

<<事例4>> 「良く切れる鋏」

【事例の概要（事例4）】

本事例は、訂正前の全ての請求項1～4について特許無効審判が請求されたことを受け、請求項1の記載を減縮したものである。また、請求項3の記載においては、訂正前の請求項1の記載を組み込んで、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるものである。さらに、請求項4の記載においては、請求項3の記載と同様に独立形式請求項へ改めるとともに、請求項4の記載を減縮したものである。

【訂正前後のクレーム（事例4）】

●訂正前のクレーム

【請求項1】

回転支持部により回転自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁にA形状を有し、第二の鋏片の刃縁にB形状を有することを特徴とする、鋏。

【請求項2】

前記第二の鋏片のB形状の厚みがDの範囲であることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項3】

前記第一及び第二の鋏片の刃先部に更にC形状を有することを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項4】

前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材がEであることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

回転支持部により回転自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁にA形状を有し、第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続したB形状を有することを特徴とする、鋏。

【請求項2】

前記第二の鋏片のB形状の厚みがDの範囲であることを特徴とする、請求項1に記載の鋏。

【請求項3】

回転支持部により回転自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁にA形状を有し、

第二の鋏片の刃縁にB形状を有し、
前記第一及び第二の鋏片の刃先部に更にC形状を有することを特徴とする、鋏。

【請求項4】

回転支持部により回動自在である一対の鋏片のうち、
第一の鋏片の刃縁にA形状を有し、
第二の鋏片の刃縁にB形状を有し、
前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材がF成分を含むEであることを特徴とする、鋏。

【書き方見本（事例4）】

特許 印紙 50,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 1,000	特許 印紙 500
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------

(71,500円)

訂正請求書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

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

2 訂正の請求に係る請求項の数 4

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)

4 代理人

(識別番号 100XXXXXX)
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) 弁理士法人 〇〇〇〇事務所
代表者 代理 花子
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特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1～4について訂正することを求める。

6 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
・ ・ ・	・ ・ ・ ・
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	(特許第・ ・ ・ ・ ・ 号公報)

(2) 訂正事項

ア 訂正事項 1

特許請求の範囲の請求項 1 に「第二の鋏片の刃縁に B 形状を有することを特徴とする」と記載されているのを、「第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続した B 形状を有することを特徴とする」に訂正する（請求項 1 の記載を引用する請求項 2 も同様に訂正する）。

イ 訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 3 に「前記第一及び第二の鋏片の刃先部に更に C 形状を有することを特徴とする請求項 1 に記載の鋏」と記載されているのを、「回転支持部により回転自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁に A 形状を有し、第二の鋏片の刃縁に B 形状を有し、前記第一及び第二の鋏片の刃先部に更に C 形状を有することを特徴とする、鋏」に訂正する。

ウ 訂正事項 3

特許請求の範囲の請求項 4 に「前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が E であることを特徴とする請求項 1 に記載の鋏」と記載されているのを、「回転支持部により回転自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁に A 形状を有し、第二の鋏片の刃縁に B 形状を有し、前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が F 成分を含む E であることを特徴とする、鋏」に訂正する。

(3) 訂正の理由

ア 一群の請求項についての説明

訂正前の請求項 1～4 について、請求項 2～4 はそれぞれ請求項 1 を引用しているものであって、訂正事項 1 によって記載が訂正される請求項 1 に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項 1～4 に対応する訂正後の請求項 1～4 は、特許法 1 3 4 条の 2 第 3 項に規定する一群の請求項である。

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

(ア) 訂正事項 1

a 訂正の目的について

訂正前の請求項 1 に係る特許発明は、「第二の鋏片の刃縁」の形状について「B 形状を有する」ことを特定している。

これに対して、訂正後の請求項 1 は、「第二の鋏片の刃縁に凸略円弧と凹略円弧が交互に連続したB 形状を有する」との記載により、訂正後の請求項 1 に係る発明（以下、「訂正発明 1」という。）における第二の鋏片の刃先部の形状をより具体的に特定し、更に限定するものである。すなわち、訂正事項 1 は、特許法第 1 3 4 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。

同様に、訂正後の請求項 2 は、訂正後の請求項 1 に記載を引用することにより、訂正後の請求項 2 に係る発明をより具体的に特定し、更に限定するものであるため、特許法第 1 3 4 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、訂正事項 1 は、「B 形状」という発明特定事項を概念的により下位の「凸略円弧と凹略円弧が交互に連続したB 形状」にするものであり、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 1 3 4 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 1 2 6 条第 6 項に適合するものである。

なお、請求項 1 を引用する訂正後の請求項 2 についても、訂正前の請求項 1 に記載されていた「B 形状」という発明特定事項を概念的により下位の「凸略円弧と凹略円弧が交互に連続したB 形状」にするものであり、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 1 3 4 条の 2 第 9 項で準用する特許法第 1 2 6 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

訂正事項1は、明細書記載の第1実施例に基づいて導き出される構成である。この第1実施例に係る説明として、段落【0018】には、「・・・(略)・・・」との記載がなされていることから、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項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

- d 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

本件特許無効審判事件においては、全ての請求項について無効審判の請求の対象とされているので、訂正事項1に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(イ) 訂正事項2

- a 訂正の目的について

訂正事項2は、訂正前の請求項3の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第134条の2第1項ただし書第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

- b 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であること及び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

訂正事項2は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。

- c 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

本件においては、全ての請求項について無効審判の請求の対象とされているので、訂正事項2に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(ウ) 訂正事項 3

a 訂正の目的について

訂正前の請求項 4 に係る発明では、「第一及び第二の鋏片の刃部」として、素材が E であることのみを特定していた。

これに対して、訂正後の請求項 4 に係る発明では、「素材が F 成分を含む E」として素材 E が含む具体的な成分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 3 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。

また、訂正事項 3 は、訂正前の請求項 4 に「前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が E であることを特徴とする請求項 1 に記載の鋏」と記載されているのを、「回転支持部により回動自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁に A 形状を有し、第二の鋏片の刃縁に B 形状を有し、前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が (F 成分を含む) E であることを特徴とする、鋏」へと訂正するものである。

この訂正は、訂正前の請求項 4 の記載が訂正前の請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項 1 の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 134 条の 2 第 1 項ただし書第 4 号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

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、訂正事項 3 に「前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が E であること」と記載されているのを、「前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が F 成分を含む E であること」へと訂正したことは、「E」という発明特定事項を概念的により下位の「F 成分を含む E」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではない。

また、訂正事項 3 における訂正前の請求項 4 に「前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が E であることを特徴とする請求項 1 に記載の鋏」と記載されているのを、「回転支持部により回動自在である一対の鋏片のうち、第一の鋏片の刃縁に A 形状を有し、第二の鋏片の刃縁に B 形状を有し、前記第一及び第二の鋏片の刃部の素材が (F 成分を含む) E であることを特徴とする、鋏」へと訂正したことは、請求項間の引用関係を解消し、請求項 1 の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正である。

したがって、訂正事項3は、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項で準用する特許法第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

訂正事項3における「前記第一及び第二の鈹片の刃部の素材がF成分を含むEであること」へと訂正したことは、明細書記載の第2実施例に基づいて導き出される構成である。この第2実施例に係る説明として、段落【0019】には、「・・・(略)・・・」との記載がなされていることから、当該訂正事項3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項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

- d 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

本件においては、全ての請求項について無効審判の請求の対象とされているので、訂正事項3に関して、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

- ウ 別の訂正単位とする求め

訂正後の請求項3、4については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。

7 添付書類の目録

(1) 訂正特許請求の範囲	正本1通及び副本2通
(2) 承諾書	1通
(3) 訂正請求書副本	2通

【請求書の記載例についての解説（事例4）】

1. 請求の趣旨について

請求項ごとに訂正の請求をする場合には、「請求の趣旨」の欄において、訂正後の請求項により、訂正する対象の請求項を特定する必要があります。

本事例では、請求項1を訂正することにより請求項1を引用する請求項2も訂正されることとなるので、訂正後の請求項1及び2が対象となります。

また、本事例では、請求項3及び4も訂正しているため、訂正後の請求項3及び4が対象となります。

したがって、本事例では、「訂正後の請求項1～4について」と「請求の趣旨」に記載します。

なお、本事例は、特許請求の範囲の記載のみの訂正を求めています。明細書又は図面の訂正も求めるときは、その旨を記載する必要があります。

2. 訂正を請求する請求項について

無効審判、異議申立ては原則として請求項ごとに請求されるため、無効審判、異議申立てにおける訂正請求も請求項ごとにしなければなりません。ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

3. 記載に変更はないが実質上記載内容が変更される請求項について

訂正前の請求項1の記載を変更することにより、これを引用する訂正前の請求項2の記載の内容が実質的に変更されるため、訂正要件のうち、「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」を説明する際、これらの請求項の記載全てについて言及する必要があります。

4. 訂正の請求に係る請求項の数について

「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項（削除する訂正を求める請求項、引用元の訂正により実質的に訂正される請求項、新たに追加された請求項を含む）の数を記載します。本事例では、引用元請求項1の記載の訂正により実質的に訂正される請求項2を含み、「4」となります。

5. 料金について

訂正請求の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。この請求項の数は、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項の数です。

本事例では、請求の趣旨に記載された請求項の数が4であるので、料金は71,500円となります。

6. 独立特許要件について

請求項1～4については、無効審判が請求されているため、独立特許要件は課されません。

なお、仮に、無効審判が請求されていない請求項がある場合は、独立特許要件を満たす必要があります。

7. 別の訂正単位とする求めについて

引用関係を解消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元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、ここでその旨を記載します。

引用関係を解消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」を記載しない場合には、引用元の請求項が属する請求単位と同じ請求単位となります。

8. 添付書類について

本事例では、特許請求の範囲について訂正を求めているので、特許請求の範囲の全文を添付しなければなりません。他方、明細書及び図面の訂正は求めていないため、これらの書類を添付する必要はありません。

なお、代理人が手続する場合で、代理権を証明する書面（委任状）が提出されていないときは、委任状を添付する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります

9. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

<<事例5>> 「ボールペン」

【事例の概要（事例5）】

本事例は、訂正前の請求項1～2について特許異議の申立てがされたことを受け、請求項1の記載を減縮するとともに、請求項3について引用関係を解消し、さらに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、明細書の段落【0012】～【0013】の記載を訂正することを求めたものである。

【訂正前後のクレーム（事例5）】

●訂正前のクレーム

【請求項1】

軸筒の先端側の把持部分に、多孔性チューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【請求項2】

多孔性チューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項1記載のボールペン。

【請求項3】

多孔性チューブは、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。

【請求項4】

軸筒の先端側の把持部分に、木製又はコルク製のチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

軸筒の先端側の把持部分に、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を嵌設したボールペン。

【請求項2】

多孔性チューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項1記載のボールペン。

【請求項3】

軸筒の先端側の把持部分に、多孔性チューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペンであって、多孔性チューブは、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ボールペン。

【請求項4】

軸筒の先端側の把持部分に、木製又はコルク製のチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【書き方見本（事例5）】

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

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

1 異議番号 異議〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

2 特許番号 特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号

3 訂正の請求に係る請求項の数 3

4 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）

5 代理人

（識別番号 100XXXXXX）
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） 弁理士法人 〇〇〇〇事務所
代表者 代理 花子
連絡先 担当は（弁理士） 代理 二郎

6 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲を本訂正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。

7 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
・・・	・・・
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	(特許第・・・・・・号公報)

(2) 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」と記載されているのを、「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 も同様に訂正する)。

イ 訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 3 に「多孔性チューブは、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」と記載されているのを、「軸筒の最先端の把持部分に、多孔性チューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペンであって、多孔性チューブは、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ボールペン」に訂正する。

ウ 訂正事項 3

明細書の段落【0012】～【0013】にそれぞれ「多孔性チューブ」と記載されているのを、「シリコンゴム製の多孔性チューブ」に訂正する。

(3) 訂正の理由

ア 一群の請求項についての説明

訂正前の請求項 1～3 について、請求項 2 及び 3 は請求項 1 を引用しているものであって、訂正事項 1 によって記載が訂正される請求項 1 に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項 1～3 に対応する訂正後の請求項 1～3 は、特許法 120 条の 5 第 4 項に規定する一群の請求項である。

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

(ア) 訂正事項 1

a 訂正の目的について

訂正前の請求項 1 に係る発明では、「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 に係る発明では、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 120 条の 5 第 2 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。

同様に、訂正後の請求項 2 は、訂正後の請求項 1 に記載された「シリコンゴム製の」との記載を引用することにより、訂正後の請求項 2 に係る発明における多孔性チューブからなる滑り止め部材をより具体的に特定し、更に限定するものであるため、特許法第 120 条の 5 第 2 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、訂正事項 1 は、発明特定事項を上位概念から下位概念にするものであり、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 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 6 項に適合するものである。

また、訂正事項 1 は、訂正前の請求項 1 の記載以外に、訂正前の請求項 2 の記載について訂正するものではなく、請求項 2 のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。

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

訂正事項 1 は、願書に添付した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 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 5 項に適合するものである。

d 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

本件においては、訂正前の請求項 1 及び 2 について特許異議の申立てがされているので、訂正前の請求項 1 及び 2 に係る訂正事項 1 に関して、特許法第 120 条の 5 第 9 項で読み替えて準用する特許法第 126 条第 7 項の独立特許要件は課されない。

(イ) 訂正事項 2

a 訂正の目的について

訂正事項 2 は、訂正前の請求項 3 の記載が訂正前の請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項 1 の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 4 号に規定する「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事」を目的とする訂正である。

b 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であること及び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

訂正事項 2 は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 5 項及び第 6 項に適合するものである。

c 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

訂正事項 2 は、第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 4 号に規定する「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事」を目的とする訂正であって、同第 1 号又は第 2 号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、請求項 3 に係る訂正事項 2 に関して、特許法第 120 条の 5 第 9 項で読み替えて準用する特許法第 126 条第 7 項の独立特許要件は課されない。

(ウ) 訂正事項 3

a 訂正の目的について

訂正事項 3 は、上記訂正事項 1 に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記

載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。よって、訂正事項3は特許法第120条の5第2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

訂正事項3は、請求項1及び2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3については、多孔性チューブの素材を限定する訂正であり、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120条の5第9項で準用する特許法第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

訂正事項3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3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120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

d 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

本件においては、訂正前の請求項1及び2について特許異議の申立てがされているので、訂正前の請求項1及び2に係る訂正事項3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

訂正事項3は、第120条の5第2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訂正であって、同第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、請求項3に係る訂正事項3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

ウ 別の訂正単位とする求め

訂正後の請求項3については、当該請求項についての訂正が認められる場合

には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。

エ 明細書の訂正と関係する請求項についての説明

願書に添付した明細書の段落【0012】及び【0013】にそれぞれ記載された多孔性チューブは、訂正事項3によってシリコンゴム性の多孔性チューブに訂正された。段落【0012】には請求項1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、それぞれ記載されている。

ここで、請求項1～3は一群の請求項であるため、当該訂正事項3と各請求項との関係は、以下の表に示すとおり、請求項1～3が訂正事項3による明細書の訂正に係る請求項であり、請求項4については、当該一群の請求項ではなく、多孔性チューブの材質とは何ら関係のない請求項であるから、訂正事項3による明細書の訂正とは関連しない。

したがって、訂正事項3は、明細書の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全てについて行うものであるから120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項に適合するものである。

〔表〕訂正された明細書と請求項の関係

	請求項1	請求項2	請求項3	請求項4
訂正事項3 (段落【0012】、 【0013】の訂正)	○	○	○	×

(○：関係する　×：関係しない)

8 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) 委任状	1通
(エ) 訂正請求書副本	2通

【請求書の記載例についての解説（事例5）】

1. 請求の趣旨について

請求項ごとに訂正の請求をする場合には、「請求の趣旨」の欄において、訂正後の請求項により、訂正する対象の請求項を特定する必要があります。

本事例では、訂正前の請求項1の記載を訂正することにより実質的に訂正前の請求項2も訂正されるとともに、請求項3の記載が訂正されることになるので、「訂正後の請求項1～3について」と「請求の趣旨」に記載します。

2. 訂正を請求する請求項について

無効審判、異議申立ては原則として請求項ごとに請求されるため、無効審判、異議申立てにおける訂正請求も請求項ごとにしなければなりません。ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

3. 訂正の請求に係る請求項の数について

「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、「訂正の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項（削除する訂正を求める請求項、引用元の訂正により実質的に訂正される請求項、新たに追加された請求項を含む）の数を記載します。本事例では、引用元請求項1の記載の訂正により実質的に訂正される請求項2を含み、「3」となります。

4. 記載に変更はないが実質上記載内容が変更される請求項について

訂正前の請求項1の記載を変更することにより、これを引用する訂正前の請求項2の記載の内容が実質的に変更されるため、訂正要件のうち、「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」、「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であること」、及び独立特許要件を満たしていることを説明する際、請求項2についても言及する必要があります。

5. 料金について

訂正審判の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。本事例では、「請求の趣旨」の欄に記載された請求項の数が3であるので、料金は66,000円となります。

6. 独立特許要件について

請求項1及び2については、特許異議の申立てがされているため、独立特許要件は課されません。

また、請求項3については、引用関係の解消を目的とする訂正ですので、独立特許要件は課されません。

7. 別の訂正単位とする求めについて

引用関係を解消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元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、ここでその旨を記載します。

引用関係を解消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」を記載しない場合には、引用元の請求項が属する請求単位と同じ請求単位となります。

8. 添付書類について

本事例では、特許請求の範囲、明細書について訂正を求めているので、特許請求の範囲及び明細書の全文を添付しなければなりません。

代理人が手続をする場合は、代理権を証明する書面（委任状）を提出する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります。

9. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

<<事例6>> 「ボールペン」

【事例の概要（事例6）】

本事例は、請求項1の記載を減縮するとともに、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、明細書の段落【0012】～【0014】の記載を訂正することを求め、訂正審判の請求をしたものである。

【訂正前後のクレーム（事例6）】

●訂正前のクレーム

【請求項1】

軸筒の先端側の把持部分に、多孔性チューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。

【請求項2】

多孔性チューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項1記載のボールペン。

【請求項3】

多孔性チューブは、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。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

軸筒の先端側の把持部分に、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を嵌設したボールペン。

【請求項2】

多孔性チューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項1記載のボールペン。

【請求項3】

多孔性チューブは、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。

【書き方見本（事例6）】

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)

審判請求書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 審判事件の表示 特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件

2 審判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）

4 代理人

（識別番号 100XXXXXX）
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） 弁理士法人 〇〇〇〇事務所
代表者 代理 花子
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件審判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することを認める、との審決を求める。

6 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
・・・	・・・
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日 (特許第・・・・・・号公報)

(2) 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」と記載されているのを、「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

明細書の段落【0012】～【0014】にそれぞれ「多孔性チューブ」と記載されているのを、「シリコンゴム製の多孔性チューブ」に訂正する。

(3) 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

(ア) 訂正事項 1

a 訂正の目的について

訂正前の請求項 1 に係る発明では、「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 に係る発明では、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 126 条第 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。

同様に、訂正後の請求項 2 及び 3 は、訂正後の請求項 1 に記載された

「シリコンゴム製の」との記載を引用することにより、訂正後の請求項 2 及び 3 に係る発明における多孔性チューブからなる滑り止め部材をより具体的に特定し、更に限定するものであるため、特許法第 126 条第 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、訂正事項 1 は、発明特定事項を上位概念から下位概念にするものであり、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 126 条第 6 項に適合するものである。

また、訂正事項 1 は、訂正前の請求項 1 の記載以外に、訂正前の請求項 2 及び 3 の記載について訂正するものではなく、請求項 2 及び 3 のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。

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

訂正事項 1 は、願書に添付した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 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

訂正事項 1 は、上述のとおり下位概念にするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、本訂正により特許法第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項（第 4 号を除く）に規定する要件を満たさなくなるものでもないから、独立特許要件を満たす。

したがって、訂正事項 1 は、特許法第 126 条第 7 項に適合するものである。

(イ) 訂正事項 2

a 訂正の目的について

訂正事項 2 は、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】それぞれに「多孔性チューブ」と記載されているのを、「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126条第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

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、多孔性チューブの素材を限定する訂正であり、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

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126条第5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1通
(イ) 承諾書	1通
(ウ) 審判請求書副本	1通
(エ) 委任状	1通

【請求書の記載例についての解説（事例6）】

1. 請求の趣旨について

訂正審判については、特許権全体又は請求項ごとのいずれも選択可能です。この事例では、特許権全体を対象としていますが、請求項1～3について請求項ごとを選択することも可能です。なお、特許権全体を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」、「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。

ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

2. 記載に変更はないが実質上記載内容が変更される請求項について

訂正前の請求項1の記載を変更することにより、これを引用する訂正前の請求項2及び3の記載の内容が実質的に変更されるため、訂正要件のうち、「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」、「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であること」、及び独立特許要件を満たしていることを説明する際、これらの請求項の記載全てについて言及する必要があります。

3. 料金について

訂正審判の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。特許権全体に対して訂正審判を請求した場合は、特許登録簿に記載された請求項の数の手数料が必要となり、この場合、請求の趣旨にあるとおり、全請求項数が3であるので（請求項1を引用する請求項2及び3を含む）、料金は66,000円となります。

なお、この場合、仮に訂正が1つの請求項のみを対象とするものであっても、必ず全請求項に対してしたことになります。

4. 独立特許要件について

訂正が特許法第126条第1項ただし書第1号又は2号を目的とする場合には、特許法第126条第7項に適合するものでなければなりません（独立特許要件）。独立特許要件のうち、特許法第36条のいわゆる記載要件については、特許権者側に立証責任があるといえますので、訂正審判の審判請求書において記載要件を満たしていることを説明する必要があります。

なお、本事例では、「シリコンゴム製の」という記載を単に追加する訂正であるため、簡単な説明となっていますが、実際の事件で複雑な訂正がなされる場合には、対応関係を説明しながら記載要件を満たしていることを説明することが必要です。

5. 添付書類について

本事例では、特許請求の範囲、明細書について訂正を求めているので、特許請求の範囲及び明細書の全文を添付しなければなりません。

代理人が手続をする場合は、代理権を証明する書面（委任状）を提出する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります。

6. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

<<事例7>> 「殺虫剤、殺虫方法及び害虫忌避剤」

【事例の概要（事例7）】

本事例は、訂正前の請求項1～5について特許異議申立てがされたことを受け、訂正前の請求項1を削除し、訂正前の請求項2、3の記載において、訂正前の請求項1を引用するものを独立形式請求項へ書き下すとともに、その内容を減縮したものである。また、訂正前の請求項4、5の記載において、請求項1を引用しないものとするとともに、訂正前の請求項4における訂正前の請求項1を引用するものを、新たに請求項8として独立形式請求項へ訂正するものである。さらに、訂正前の請求項6の記載において、引用する訂正前の請求項5のうち訂正前の請求項1を引用するものを独立形式請求項へ書き下すとともに、新たに請求項9として、訂正前の請求項6において引用する訂正前の請求項5のうち訂正前の請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するものを、その内容を減縮した上で、独立形式請求項へ訂正するものである。

【訂正前後のクレーム（事例7）】

●訂正前のクレーム

【請求項1】

化合物Aを有効成分として含有する殺虫剤。

【請求項2】

さらに化合物Bを含有する請求項1に記載の殺虫剤。

【請求項3】

さらに化合物Cを含有する請求項1又は2に記載の殺虫剤。

【請求項4】

さらに化合物Dを含有する請求項1～3のいずれか1項に記載の殺虫剤。

【請求項5】

請求項1～4のいずれか1項に記載の殺虫剤を用いた殺虫方法。

【請求項6】

前記殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える、請求項5に記載の殺虫方法。

【請求項7】

化合物A及び化合物Eを有効成分として含有する害虫忌避剤。

●訂正後のクレーム

【請求項1】

(削除)

【請求項2】

化合物aを有効成分として含有し、さらに化合物Bを含有する殺虫剤。

【請求項3】

化合物 a を有効成分として含有し、さらに化合物 C を含有する殺虫剤。

【請求項 4】

さらに化合物 D を含有する請求項 2 又は 3 に記載の殺虫剤。

【請求項 5】

請求項 2 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の殺虫剤を用いた殺虫方法。

【請求項 6】

化合物 A を有効成分として含有する殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える殺虫方法。

【請求項 7】

化合物 A 及び化合物 E を有効成分として含有する害虫忌避剤。

【請求項 8】

化合物 A を有効成分として含有し、さらに化合物 D を含有する殺虫剤。

【請求項 9】

化合物 a を有効成分として含有し、さらに化合物 B 及び化合物 C を含有する殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える殺虫方法。

※化合物 a は化合物 A の下位概念である。

< 主な訂正の内容 >

訂正前の請求項	訂正事項	訂正の概要
請求項 1	訂正事項 1	請求項の削除
請求項 2	訂正事項 2	請求項 1 との引用関係を解消して独立形式請求項とする 発明特定事項の減縮（化合物 A → 化合物 a）
請求項 3	訂正事項 3	引用する請求項の数を減少させる 請求項 1 との引用関係を解消して独立形式請求項とする 発明特定事項の減縮（化合物 A → 化合物 a）
請求項 4	訂正事項 4 - 1	引用する請求項の数を減少させる
	訂正事項 4 - 2	引用する請求項の一部（請求項 1 を引用するもの）について引用関係を解消して新たな請求項（請求項 8）とする
請求項 5	訂正事項 5	引用する請求項の数を減少させる
請求項 6	訂正事項 6 - 1	引用する請求項の一部（請求項 1 及び 5 を引用するもの）について引用関係を解消して独立形式請求項とする
	訂正事項 6 - 2	引用する請求項の一部（請求項 1、2、3 及び 5 を引用するもの）について引用関係を解消して新たな請求項（請求項 9）とする 発明特定事項の減縮（化合物 A → 化合物 a）
請求項 7		訂正なし

【書き方見本（事例7）】

特許 印紙 50,000	特許 印紙 30,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 3,000	特許 印紙 500
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------

(93,500円)

訂 正 請 求 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

1 異議番号 異議〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

2 特許番号 特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号

3 訂正の請求に係る請求項の数 8

4 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）

5 代理人

（識別番号 XXXXXXXXX）

住所（居所） 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号

氏名（名称） （弁理士） 代理 花子

代理人

（識別番号 XXXXXXXXX）

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） （弁理士） 代理 二郎

連絡先 担当

6 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1～6、8及び9について訂正することを求める。

訂正後の請求項で特定する際には、訂正により削除する請求項も記載します。

7 請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出 願	令和〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日)
．．．	．．．．
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	(特許第．．．．．号公報)

(2) 訂正事項

ア 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1を削除する。

イ 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項2に「さらに化合物Bを含有する請求項1に記載の殺虫剤。」と記載されているのを、「化合物aを有効成分として含有し、さらに化合物Bを含有する殺虫剤。」に訂正する。(請求項2の記載を引用する請求項4、5も同様に訂正する。)

ウ 訂正事項3

特許請求の範囲の請求項3に「さらに化合物Cを含有する請求項1又は2に記載の殺虫剤。」と記載されているのを、「化合物aを有効成分として含有し、さらに化合物Cを含有する殺虫剤。」に訂正する。(請求項3の記載を引用する請求項4、5も同様に訂正する。)

エ 訂正事項4

(訂正事項4-1)

特許請求の範囲の請求項4に「さらに化合物Dを含有する請求項1～3のいずれか1項に記載の殺虫剤。」とあるうち、請求項2又は3を引用する

ものについて「さらに化合物Dを含有する請求項2又は3に記載の殺虫剤。」に訂正する。

(訂正事項4-2)

特許請求の範囲の請求項4に「さらに化合物Dを含有する請求項1～3のいずれか1項に記載の殺虫剤。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「化合物Aを有効成分として含有し、さらに化合物Dを含有する殺虫剤。」と記載し、新たに請求項8とする。

オ 訂正事項5

特許請求の範囲の請求項5に「請求項1～4のいずれか1項に記載の殺虫剤を用いた殺虫方法。」と記載されているのを、「請求項2～4のいずれか1項に記載の殺虫剤を用いた殺虫方法。」に訂正する。

カ 訂正事項6

(訂正事項6-1)

特許請求の範囲の請求項6に「前記殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える、請求項5に記載の殺虫方法。」とあるうち、引用する請求項5のうち請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「化合物Aを有効成分として含有する殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える殺虫方法。」に訂正する。

(訂正事項6-2)

特許請求の範囲の請求項6に「前記殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える、請求項5に記載の殺虫方法。」とあるうち、引用する請求項5のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するものについて、独立形式に改め、「化合物aを有効成分として含有し、さらに化合物B及び化合物Cを含有する殺虫剤を、 α の条件で噴霧する工程を備える殺虫方法。」と記載し、新たに請求項9とする。

キ 訂正前後の請求項の対応表

本訂正請求における訂正前後の請求項の対応を以下に示す。

〔表〕 訂正前後の請求項対応表

訂正後の請求項	訂正前の請求項との対応関係
請求項 1	(削除)
請求項 2	請求項 2 (請求項 1 を引用)
請求項 3	請求項 3 (請求項 1 を引用)
請求項 4	請求項 4 (請求項 2 又は 3 を引用)
請求項 5	請求項 5 (請求項 2 ～ 4 のいずれか 1 項を引用)
請求項 6	請求項 6 (請求項 1 を引用する請求項 5 を引用)
請求項 7	請求項 7 (訂正なし)
請求項 8	請求項 4 (請求項 1 を引用)
請求項 9	請求項 6 (請求項 1、2 及び 3 を引用する請求項 5 を引用)

(3) 訂正の理由

ア 一群の請求項についての説明

訂正前の請求項 1 ～ 6 について、請求項 2 ～ 6 は、請求項 1 を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項 1 によって記載が訂正される請求項 1 に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項 1 ～ 6 に対応する訂正後の請求項 1 ～ 6、8 及び 9 は、特許法 120 条の 5 第 4 項に規定する一群の請求項である。

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

(ア) 訂正事項 1

a 訂正の目的について

訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、当該訂正事項 1 は、特許法第 120 条の 5 第 2 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

訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、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 120 条の 5 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

訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、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 120 条の 5 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 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

本件においては、訂正前の請求項 1～5 について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項 1 に係る訂正事項 1 に関して、特許法第 120 条の 5 第 9 項で読み替えて準用する特許法第 126 条第 7 項の独立特許要件は課されない。

(イ) 訂正事項 2

a 訂正の目的について

訂正事項 2 のうち、訂正前の請求項 2 が請求項 1 の記載を引用する記載であるところ、訂正事項 1 で請求項 1 が削除されて請求項 1 を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 3 号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第 4 号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

訂正事項 2 のうち、訂正前の請求項 1 の「化合物 A」について、その下位の概念である「化合物 a」へと限定する訂正は、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

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 から明らかなように、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではない。また、訂正前の請求項 1 の発明特定事項を概念的により下位の内容とする訂正は、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しない。したがって、訂正事項 2 は特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 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であること

請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、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。

「化合物 A」という発明特定事項をその下位の概念である「化合物 a」とすることは、願書に添付した明細書段落【●】の「●●」なる記載に基づくものであるから、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。

したがって、訂正事項2は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

d 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

本件においては、訂正前の請求項1～5について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項2に係る訂正事項2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

(ウ) 訂正事項3

a 訂正の目的について

訂正事項3のうち、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1で請求項1が削除されて請求項1を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

訂正事項3のうち、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項2を引用しないものとする訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるとともに、同第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

訂正事項3のうち、訂正前の請求項1の「化合物A」について、その下位の概念である「化合物a」へと限定する訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

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から明らかなように、請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではない。また、訂正前の請求項1の発明特定事項を概念的により下位の内容とする訂正は、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しない。したがって、訂正事項3は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第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であること

請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、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。

「化合物A」の下位の概念である「化合物a」は、願書に添付した明細書段落【●】の「●●」なる記載に基づくものであるから、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。

したがって、訂正事項3は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

- d 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

本件においては、訂正前の請求項1～5について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項3に係る訂正事項3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

引用関係を解消して新たな請求項を追加する場合、訂正前の請求項（請求項4）と対応する訂正後の請求項（請求項4、8）とを比べた際に、引用する請求項の組合せの数が減少するときには、この例のようにその旨説明してください（訂正事項6も参照）。

(エ) 訂正事項4

- a 訂正の目的について

訂正事項4に係る訂正前の請求項4は、4つの引用関係を有するもの（請求項1を引用するもの、請求項1及び請求項2を引用するもの、請求項1及び3を引用するもの並びに請求項1、2及び3を引用するもの）が含まれるところ、訂正事項4-1により、訂正後の請求項4はそのうち2つの引用関係を有するもの（請求項1及び請求項2を引用するもの並びに請求項1及び3を引用するもの）を、訂正事項4-2により、訂正後の請求項8はそのうち1つの引用関係を有するもの（請求項1を引用するもの）を、それぞれ含むこととなり、全体として含まれる引用関係の数が減少する。そのため、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

また、訂正事項4のうち訂正事項4-1は、訂正前の請求項4が請求項1～3の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1で請求項1が削除されて請求項1を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消する訂正である。そのため、特許法第120条の5第2項た

だし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。なお、請求項2又は3に関する訂正事項2又は3により、訂正後の請求項4も「化合物A」についてその下位概念である「化合物a」へと訂正される。これは、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

訂正事項4のうち訂正事項4-2は、訂正前の請求項4が請求項1～3の記載を引用する記載であるところ、請求項2、3を引用しないものとした上で、訂正事項1で削除された請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正である。そのため、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

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

訂正事項4のうち訂正事項4-1は、引用する請求項の数を減少させるものであるから、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しない。したがって、訂正事項4-1は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。また、訂正事項2又は3により、訂正後の請求項4も「化合物A」についてその下位概念である「化合物a」へと訂正される。この訂正は、上記（イ）bに記載のように、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。

訂正事項4のうち訂正事項4-2は、引用する請求項の数を減少させ、かつ請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、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しない。したがって、訂正事項4-2は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第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であること

訂正事項4のうち訂正事項4-1は、引用する請求項の数を減少させるものであるから、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120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。また、訂正事項2又は3により、訂正後の請求項4も「化合物A」についてその下位概

念である「化合物 a」へと訂正される。この訂正は、上記（イ） c に記載のように、特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 5 項に適合するものである。

訂正事項 4 のうち訂正事項 4-2 は、引用する請求項の数を減少させ、かつ請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるものであるから、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 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 5 項に適合するものである。

d 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

本件においては、訂正前の請求項 1～5 について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項 4 に係る訂正事項 4 に関して、特許法第 120 条の 5 第 9 項で読み替えて準用する特許法第 126 条第 7 項の独立特許要件は課されない。

(オ) 訂正事項 5

a 訂正の目的について

訂正事項 5 は、訂正前の請求項 5 が請求項 1～4 の記載を引用する記載であるところ、訂正事項 1 で請求項 1 が削除されて請求項 1 を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 3 号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第 4 号に規定する「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」とを目的とする訂正である。また、訂正事項 5 は、引用する請求項の数を減少させるものなので、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。なお、請求項 2 又は 3 に関する訂正事項 2 又は 3 により、訂正後の請求項 5 も「化合物 A」についてその下位概念である「化合物 a」へと訂正される。これは、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

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

訂正事項 5 は、引用する請求項の数を減少するものであるから、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しない。したがって、訂正事項 5 は特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 6 項に適合するものである。また、訂正事項 2 又は 3 により、訂正後の請求項 5 も「化合物 A」についてその下位概念である「化合物 a」へと訂正される。この訂正は、上記（イ） b に記載のように、特許法第

120条の5第9項で準用する特許法第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であること

訂正事項5は、引用する請求項の数を減少するものであるから、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120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。また、訂正事項2又は3により、訂正後の請求項5も「化合物A」についてその下位概念である「化合物a」へと訂正される。この訂正は、上記(イ)cに記載のように、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

- d 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

本件においては、訂正前の請求項1～5について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項5に係る訂正事項5に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

引用関係を解消して新たな請求項を追加する場合、訂正前の請求項（請求項6）と対応する訂正後の請求項（請求項6、9）とを比べた際に、引用する請求項の組合せの数が減少するときには、この例のようにその旨説明してください（訂正事項4も参照）。

- (カ) 訂正事項6

- a 訂正の目的について

訂正事項6に係る訂正前の請求項6は、直接又は間接的に引用する請求項の組合せが多数含まれるところ、訂正事項6-1により、訂正後の請求項6は請求項1及び5を引用するものに、訂正事項6-2により、訂正後の請求項9は請求項1、2、3及び5を引用するものに、それぞれ対応し、それ以外の引用関係を有するものは削除されている。そのため、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

また、訂正事項6のうち訂正事項6-1は、訂正前の請求項6が請求項1～4のいずれか1項の記載を引用する請求項5を引用する記載であるところ、請求項2～4を引用しないものとする訂正であるとともに、訂正事項1で請求項1が削除されて請求項1を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正である。そのため、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。

訂正事項6のうち訂正事項6-2は、訂正前の請求項6が請求項1～4の記載を引用する請求項5を引用する記載であるところ、請求項1、2及び3を引用する請求項5を引用するものとするとともに、訂正事項1で請求項1が削除されて請求項1を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正である。そのため、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」又は同第4号に規定する「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」とを目的とする訂正である。また、訂正事項6-2において、訂正前の請求項1の「化合物A」について、その下位概念である「化合物a」へと限定する訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。

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

訂正事項6のうち訂正事項6-1は、引用する請求項の数を減少するものであるから、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しない。したがって、訂正事項6-1は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。

訂正事項6のうち訂正事項6-2において、引用する請求項の数を減少させるとともに、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではない。また、訂正前の請求項1の発明特定事項を概念的により下位の内容とする訂正は、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しない。したがって、訂正事項6-2は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第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であること

訂正事項6のうち訂正事項6-1は、引用する請求項の数を減少するものであるから、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120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

訂正事項6のうち訂正事項6-2において、請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正は、実質的な内容の変更を伴うものではないから、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。また、訂正事項6-2における「化合物A」の下位概念である「化合物a」は、願書に添付した明細書段落【●】の「●●」なる記載に基づくものであり、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。

したがって、訂正事項6-2は特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。

d 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

訂正事項6のうち訂正事項6-1に係る訂正後の請求項6に記載された発明は、先の特許異議申立書において提出された甲第1号証（特開●●●●-●●●●●●●●号公報）に記載された発明と、●●の点（相違点i）で相違する。かかる相違点iに関し、甲第2号証（特開●●●●-●●●●●●●●号公報）には●●が記載されている。しかしながら、甲第1号証に記載された発明と甲第2号証に記載された発明とは、課題が●●の点で異なる。また、作用・機能は各々●●と●●であり、共通性はない。さらに、これら発明の内容中に、甲第1号証に記載の発明に甲第2号証に記載の発明を適用することに関する示唆もない。以上より、甲第1号証に記載の発明に甲第2号証に記載の発明を適用する動機付けはない。したがって、甲第1号証に記載の発明と甲第2号証に記載の発明に接した当業者が、本件特許出願前に、訂正後の請求項6に記載された発明に想到することは容易でなく、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものには該当しないことは明らかである。

上記詳述のとおり、訂正後の請求項6に記載された発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであり、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件を満たす。

訂正事項6のうち訂正事項6-2に係る訂正後の請求項9に記載された発明は、先の特許異議申立書において提出された甲第1号証（特開●●●●-●●●●●●●●号公報）に記載された発明と、●●の点（相違点i i）で相違する。かかる相違点i iに関し、甲第2号証（特開●●●●-●●●●●●●●号公報）には●●が記載されている。しかしながら、甲第1号証に記載された発明と甲第2号証に記載された発明とは、課題が●●の点で異なる。また、作用・機能は各々●●と●●であり、共通性はない。さらに、これら発明の内容中に、甲第1号証に記載の発明に甲第2号証に記載の発明を適用することに関する示唆もない。以上より、甲第1号証に記載の発明に甲第2号証に記載の発明を適用する動機付

けはない。したがって、甲第1号証に記載の発明と甲第2号証に記載の発明に接した当業者が、本件特許出願前に、訂正後の請求項9に記載された発明に想到することは容易でなく、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものには該当しないことは明らかである。

上記詳述のとおり、訂正後の請求項9に記載された発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであり、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件を満たす。

ウ 別の訂正単位とする求め

訂正後の請求項2～6、8及び9については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。

8 添付書類の目録

(ア) 訂正特許請求の範囲	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

特許請求の範囲を訂正し、明細書及び図面が訂正されていない場合は、明細書、図面の提出は不要です。

【請求書の記載例についての解説（事例7）】

1. 請求の趣旨について

請求項ごとに訂正の請求をする場合には、「請求の趣旨」の欄において、訂正後の請求項により、訂正する対象の請求項を特定する必要があります。

本事例では、訂正事項1～6が、請求項1～6に加え、請求項1を引用する訂正前の請求項4を訂正後の請求項8に書き下す訂正事項4－2と、請求項1～3を引用する訂正前の請求項6を訂正後の請求項9に書き下す訂正事項6－2とを含むこととなるので、「訂正後の請求項1～6、8及び9について」と「請求の趣旨」に記載します。

なお、本事例は、特許請求の範囲の記載のみの訂正を求めています。明細書又は図面の記載の訂正をも求めるときは、その旨記載する必要があります。

2. 訂正を請求する請求項について

無効審判、異議申立ては原則として請求項ごとにされるため、無効審判、異議申立における訂正請求も請求項ごとにしなければなりません。ただし、特許権の請求項が1つだけのときは、必ず特許権全体に対して請求することが必要です。

3. 訂正の請求に係る請求項の数について

「訂正の請求に係る請求項の数」の欄には、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項（削除する訂正を求める請求項、引用元の訂正により実質的に訂正される請求項、新たに追加される請求項を含む）の数を記載します。本事例では、新たに追加された請求項8、9も含むため、「8」となります。

4. 料金について

訂正請求の料金は、49,500円に（請求項の数）×5,500円を加えた金額です。この請求項の数は、「請求の趣旨」の欄に「訂正後の請求項○～○について」と記載された請求項の数です。

本事例では、「請求の趣旨」の欄に記載された請求項の数が8であるので、料金は93,500円となります。

5. 独立特許要件について

請求項1～5については、特許異議の申立てがされているため、独立特許要件は課されません。ただし、特許異議の申立ての審理において取消理由の有無は判断されますので留意してください。

なお、特許異議の申立てがされていない請求項を訂正する場合であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場

合、当該請求項は独立特許要件を満たす必要があります。本事例では、訂正事項6-1に係る訂正後の請求項6、及び訂正事項6-2に係る訂正後の請求項9が独立特許要件を満たす必要があります。

6. 別の訂正単位とする求めについて

引用関係を解消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元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、ここでその旨を記載します。

引用関係を解消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」を記載しない場合には、引用元の請求項が属する請求単位と同じ請求単位となります。

7. 添付書類について

本事例では、特許請求の範囲について訂正を求めているので、特許請求の範囲の全文を添付しなければなりません。

なお、代理人が手続する場合で、代理権を証明する書面（委任状）が提出されていないときは、委任状を添付する必要があります。

特許権について、専用実施権者又は質権者がいる場合にはそれらの者全員からの承諾書を提出する必要があります。

8. その他

請求書の記載に係る書誌上の注意点については、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」を確認した上で作成する必要があります。

以上