38—00　P

訂正一般

１．　概要

訂正審判は、特許権の設定の登録後に特許権者が自発的に明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正するための制度であり、無効審判又は特許異議の申立てにおける訂正の請求は、無効審判等に対する特許権者の防御手段として明細書等を訂正するための制度である。

訂正の対象となるのは、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」である。特許権者は、訂正審判にあっては、当該審判を請求することができる（特§126①）。また、特許権者は、無効審判又は特許異議の申立てにあっては訂正を請求することができるが（特§134の2①、§120の5②）、先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなされる（特§134の2⑥、§120の5⑦）。

訂正を認容する旨の訂正審判、無効審判、特許異議の申立ての審決又は決定が確定したときは、その訂正後における明細書等により、特許出願、出願公開、特許査定等がされたものとみなされる（特§128、特§120の5⑨→特§128、特§134の2⑨→特§128）。

２．　訂正の請求単位

(1)　「特許権全体に対して請求」又は「請求項ごとに請求」

ア　「特許権全体に対して請求」又は「請求項ごとに請求」の選択

訂正は「特許権全体に対して請求」する（訂正の請求単位を特許権全体とする）方法と、「請求項ごとに請求」する（訂正の請求単位を請求項ごととする）方法がある　（特§120の5③④、§126③、§134の2②③）。

訂正に際しては、訂正の請求単位ごとに訂正の認否が判断され、請求単位ごとに審決等が確定する（特§120の7、§167の2）。

訂正前の請求項の数が１つであるときは、訂正を「特許権全体に対して請求」する必要がある。訂正前の請求項が２つ以上であるときは、「特許権全体に対して請求」するか、「請求項ごとに請求」するかを特許権者は選択することができる。しかし、無効審判や特許異議の申立てにおける訂正請求については、無効審判等が請求項ごとに請求された場合、訂正も「請求項ごとに請求」する必要があるため（特§134の2②、§120の5③）、「特許権全体に対して請求」するか「請求項ごとに請求」するか請求人の意思表示がない場合は、「請求項ごとに請求」されたものと解する（表１参照）。無効審判、特許異議の申立ては、それぞれ、特許権全体に対して行うことが可能であるものの、特許権全体に対して行う場合、一部でも不成立になると全体が不成立となり請求人又は申立人にとってメリットがないため、通常は請求項ごとに請求されるからである。

表１　訂正の請求単位の選択

	訂正審判	訂正の請求
訂正前の請求項が１	「特許権全体」	「特許権全体」
訂正前の請求項が２以上	請求人が選択可能	通常「請求項ごと」

イ　「特許権全体に対して請求」について

「特許権全体に対して請求」するとは、添付された訂正明細書、特許請求の範囲又は図面のとおりに、全ての訂正事項を一括で訂正することを求めるものである。

したがって、その訂正の一部でも要件を満たさないものがあれば、全ての訂正が一体的に認められない。これにより、複数の請求項に係る訂正において、その一部の請求項に係る訂正のみが認められることがないから、現在の特許明細書等の記載を確認するにあたり、１つの特許権について常に１組の明細書、特許請求の範囲又は図面を確認するだけでよく、権利の管理が容易となる。

ただし、「特許権全体に対して請求」するとは、添付した訂正特許請求の範囲等のとおりに訂正すること、すなわち、訂正前の特許請求の範囲に記載の全請求項に対して訂正の請求をしたことになるため、仮に１つの請求項に

ついての記載事項のみを訂正する場合であっても、特許登録原簿に記載された請求項の数の分の手数料を必要とする（→38―06）。

ウ 「請求項ごとに請求」について

「請求項ごとに請求」するとは、訂正前の特許請求の範囲の請求項のそれぞれを請求単位として訂正することを求めるものである。請求項ごとに訂正の認否の判断をするため、ある請求項の訂正が認められない場合でも、他の請求項の訂正については認められることがある。

ただし、請求項ごとに訂正の認否の判断がされることから、１つの請求項に係る訂正事項が複数あり、そのうちの一つでも訂正要件を満たさない場合は、当該請求項に係る全ての訂正事項は一体的に認められないことになる。

なお、訂正する請求項の中に一群の請求項（所定の引用関係を有する請求項の群のこと）があるときには、それらの請求項については、「一群の請求項」ごとに訂正を請求する必要があり（特§120の5③④、§126③、§134の2②③）、その訂正の認否の判断も、その「一群の請求項」という請求単位ごとにされる（→38―01）。

訂正を「請求項ごとに請求」するときは、一部の請求項についてのみ訂正を請求することができる。そのため、「特許権全体に対して請求」するときと比較して、手数料が安価になる場合がある（→38―06）。

（改訂 H30.9）