

## 38—03 P

### 訂正要件

1. 訂正要件（訂正審判について：特 § 126①⑤⑥⑦、平 5 附 § 4②旧実 § 39①②③、無効審判について：特 § 134 の 2①、§ 134 の 2⑨→§ 126⑤⑥⑦、平 23 附 § 19②旧実 § 40 の 2①、§ 40 の 2⑨→実 § 39⑤⑥⑦、特許異議の申立てについて：特 § 120 の 5②、§ 120 の 5⑨→§ 126⑤⑥⑦）

特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正の要件は、特 § 126、§ 134 の 2、§ 120 の 5 に定められている。

訂正は、特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、そのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分である。そこで、訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限ることとされている（特 § 126①、平 5 附 § 4②旧実 § 39①、特 § 134 の 2①、§ 120 の 5②）。

- (1) 特許請求の範囲の減縮（ただし書一）（→ 2.）
- (2) 誤記又は誤訳の訂正（ただし書二）（→ 3. 4.）
- (3) 明瞭でない記載の釈明（ただし書三）（→ 5.）
- (4) 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）（ただし書四）（→ 6.）

また、訂正は、願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内で行われなければならない（→ 7.）、実質的上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならず（→ 8.）、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が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なければならない（→ 9.）。

2. 特許請求の範囲の減縮（特 § 126①一、旧実 § 39①一、特 § 134 の 2①一、

## § 120 の 5②一)

- (1) 「特許請求の範囲の減縮」とは、特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵がある、同一人の他の発明と同一であるとして特許無効又は特許取消の理由がある等と解されるおそれがあるときに、請求項の記載事項を限定すること等を指す。請求項の削除（全請求項の削除を含む）も、これに該当する。
- (2) 特許請求の範囲には、請求項に区分して、請求項ごとに特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項の全てが記載されなければならない。したがって、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項（その請求項自体の記載を訂正しない引用形式請求項（従属項）を含む）について行うものとする。
- (3) 「特許請求の範囲の減縮」に該当しない具体例
- ア 直列的に記載された発明を特定するための事項の一部の削除
  - イ 択一的記載の要素の追加
  - ウ 請求項を増加する訂正（(4)カ及び6.に該当するときを除く）
- (4) 「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例
- ア 択一的記載の要素の削除
  - イ 発明を特定するための事項の直列的付加
  - ウ 上位概念から下位概念への変更
  - エ 請求項の削除
  - オ 多数項を引用している請求項の引用請求項数の削減
- 例：特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1又は請求項2に記載のエアコン装置」とする訂正。
- カ n項引用している1の請求項をn-1以下の請求項に変更
- 例：特許請求の範囲の一つの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1に記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2に記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する訂正。この場合、さらにこれらの請求項を引用せず書き下したときも含まれる。

3. 誤記の訂正（特 § 126①二、旧実 § 39①二、特 § 134 の 2①二、 § 120 の 5②二）

(1) 「誤記の訂正」とは、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう（注 1、2）。

（注 1）登録実用新案の願書に添付した図面に誤記がある場合において、訂正審決がなくても、その誤記を訂正して実用新案権の権利範囲を解釈することが許される（青森地弘前支判昭 47.5.22（昭 46（ヨ）2 号）無体集 4 卷 1 号 313 頁）。

（注 2）特許請求の範囲の記載に関する限り、誤記の訂正は、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと当業者その他一般第三者が理解する場合に限って許され、発明の詳細な説明の項の記載は、この点の判断の資料となる限度においてのみ斟酌されねばならない（最一小判昭 47.12.14（昭 41（行ツ）1 号）民集 26 卷 10 号 1888 頁、判時 692 号 18 頁、判タ 297 号 220 頁、東高判昭 48.12.25（昭 44（行ケ）10 号）無体集 5 卷 2 号 530 頁、知財高判平 18（行ケ）10204 号）。

(2) 誤記の訂正が認められるためには、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載に誤記が存在することが必要である。

(3) 請求項中の記載が、それ自体で、又は設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるときにおいて、その誤りを正しい記載にする訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。

これに対し、出願当初の明細書又は外国語書面を参酌して、初めて正しい記載が定まるときは、改めて訂正前と訂正後の特許請求の範囲を対比し、訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かを審理するこ

とを要する（→8.）。

- (4) 「て、に、を、は」についても、誤記の訂正を目的とするならば、その旨を明らかにする必要がある。

ただし、「および」を「及び」とするような訂正であって、他の訂正に付随するものであるときには、訂正の目的が示されていなくてもよいこととする。

#### 4. 誤訳の訂正（特 § 126①二、 § 134 の 2①二、 § 120 の 5②二）

「誤訳の訂正」とは、翻訳により外国語書面上における意味とは異なる意味を有するものとなった記載（誤訳）を、外国語書面上における意味を表す記載に訂正することをいう。

誤訳の訂正が認められるためには、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載の意味が、外国語書面上における意味と異なることが必要である。

#### 5. 明瞭でない記載の釈明（特 § 126①三、旧実 § 39①三、特 § 134 の 2①三、 § 120 の 5②三）

- (1) 「明瞭でない記載の釈明」とは、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面中のそれ自体意味の不明瞭な記載、又は、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面中の他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載等、明細書、特許請求の範囲又は図面に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいう。

- (2) 明瞭でない記載の釈明が認められるためには、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面に明瞭でない記載が存在することが必要である。

- (3) 「明瞭でない記載の釈明」に該当する場合の類型

ア それ自体記載内容が明らかでない記載を正すとき。

イ それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載

を正すとき。

ウ 発明の目的、構成又は効果が技術的に不明瞭となっている記載等を正し、その記載内容を明確にするとき。

エ 作用効果の加入

オ 当然備えている条件の特許請求の範囲への加入

特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲と整合させるために行う明細書の訂正は、上記イの類型に該当する。エについて、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該作用効果が自明な事項であるときは、訂正は許される。

新たな実施例、実施の形態の追加は、通常、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その確定時）の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められない。

6. 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）（特 § 126④四、平 24 附則 § 19 旧実 § 39④四、特 § 134 の 2④四、§ 120 の 5②四）

「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）」とは、特許請求の範囲の訂正について、訂正対象とされている複数の請求項のうち、ある請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係がある請求項の記載を、その内容を変更することなく当該請求項の記載を引用しない形へと書き替えることをいう。

この訂正は、ある請求項が「一群の請求項」として扱われないようにするために、請求項間の引用関係を解消することを目的としてされるものである。

(→38—01)

請求項間の引用関係の解消と特許請求の範囲の減縮とが、特定の請求項について行われた場合は、訂正後における当該特定の請求項に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない場合がある点に留意する（特 § 126⑦、特 § 134 の 2⑨→ § 126⑦、§ 120 の 5⑨→ § 126⑦）。

(訂正が認められる訂正の例：上位請求項の削除に伴う引用関係の解消)

\* 当初の請求項

【請求項 1】 A 機構と B 機構を含むエアコン装置。

【請求項 2】 さらに C 機構を含む請求項 1 記載のエアコン装置。

【請求項 3】 さらに D 機構を含む請求項 1 又は 2 記載のエアコン装置。

【請求項 4】 さらに E 機構を含む請求項 1、2 又は 3 記載のエアコン装置。

\* 訂正後の請求項 (元の請求項 1 削除)

【請求項 1】 (削除) ←特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正

【請求項 2】 A 機構と B 機構と C 機構を含むエアコン装置。

【請求項 3】 A 機構と B 機構と D 機構を含むエアコン装置。

【請求項 4】 A 機構と B 機構と E 機構を含むエアコン装置。

【請求項 5】 A 機構と B 機構と C 機構と D 機構を含むエアコン装置。

【請求項 6】 A 機構と B 機構と C 機構と E 機構を含むエアコン装置。

【請求項 7】 A 機構と B 機構と D 機構と E 機構を含むエアコン装置。

【請求項 8】 A 機構と B 機構と C 機構と D 機構と E 機構を含むエアコン装置。

←請求項 2～8 は、請求項間の引用関係の解消を目的とする訂正

## 7. 新規事項を追加する訂正の禁止 (特 § 126⑤、§ 134 の 2⑨→§ 126⑤、 § 120 の 5⑨→§ 126⑤)

訂正をするときは、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしなければならない。新規事項を追加するような訂正は認められない。

訂正において、新規事項を追加しているか否かの判断の基準となる明細書等は、設定登録された時点の明細書、特許請求の範囲又は図面 (既に他の訂正審判や無効審判の訂正の請求による訂正が確定しているときは、確定した明細書、特許請求の範囲又は図面) であるので、例えば、出願時の明細書から記載の一部を削除した明細書で特許されているときは、その削除部分を復活させる訂正をすることはできない。

ただし、誤記又は誤訳を目的とする訂正のときは、設定登録された明細書、

特許請求の範囲又は図面ではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては外国語書面）に記載した事項の範囲内においてすることができる（→3.、4.）。

8. 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（特§126⑥、旧実§39②、特§134の2⑨→特§126⑥、特§120の5⑨→特§126⑥）

(1) 「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの（例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正）のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。

「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの（例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正）や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなものをいう。

実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正の例

ア 請求項に記載された発明を特定するための事項において、直列的要素を一部削除するもの

イ 請求項に記載された発明を特定するための事項において、択一的記載の要素を追加するもの

ウ 請求項に記載された発明を特定するための事項の上位概念への変更

エ 請求項に記載された発明を特定するための事項の入れ替え

オ 請求項に記載された数値限定が広がるか又はずれるもの

カ 「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」を「物の発明」へカテゴリーを変更するもの

キ 発明の詳細な説明中の記載の訂正が、請求項に記載された事項の解釈に影響を与え、その結果、実質上、上記ア～カのいずれかに該当するに至ったもの。

(2) 実施の形態又は実施例を追加すること、特許の対象である物又は方法の達成する効果を疎明するための説明や、理論及び実験データなどを追加することは、特許請求の範囲を実質上変更しないものであっても、一般的にみて願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものとは認められない。

9. 特許出願の際独立して特許を受けることができるもの（独立特許要件：特 § 126⑦、旧実 § 39③、特 § 134 の 2⑨→ § 126⑦、 § 120 の 5⑨→ § 126⑦）

(1) 特許請求の範囲の減縮（特 § 126①一、 § 134 の 2①一、 § 120 の 5②一）及び誤記又は誤訳の訂正（特 § 126①二、 § 134 の 2①二、 § 120 の 5②二）を目的とする訂正がされたときは、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。ただし、この要件は、無効審判の請求がされている請求項、特許異議の申立てがされている請求項に対しては課されない。

また、この要件は、請求項の削除による訂正、訂正が求められていない請求項（注 1）、明瞭でない記載の釈明又は請求項間の引用関係の解消を目的とする訂正のみがされた請求項に対しては課されない。

（注 1）訂正が求められているかは実質的に訂正が求められているかで判断する。例えば、引用形式の請求項は、それ自体直接訂正されていなくても、引用する請求項が訂正されることで、間接的に訂正されると解される。

(2) 訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特 § 49 の規定により特許を受けることができないときは、原則として、その訂正は独立特許要件に違反する。

しかし、特 § 36④二、 § 36⑥四及び § 37 の規定については、これらの規定が無効理由（特 § 123①）や取消理由（特 § 113①）とされていないことを比較考量して、特 § 126⑦に規定する「特許出願の際独立して特許を受けることができるもの」に違反しないものと考え、適用しない。

(3) 独立特許要件の判断対象の事例（訂正審判）

以下の例では、独立特許要件の判断対象は、請求項 1～3 である。



訂正の目的を踏まえると、請求項 1 及び請求項 3 は独立特許要件の判断対象となり、請求項 4 及び請求項 5 は判断対象外となる。請求項 2 については、明示的な訂正事項は存在しないが、訂正後の請求項 2 は減縮された訂正後の請求項 1 を引用しているから、実質的には訂正前の請求項 2 から減縮されている。したがって、請求項 2 は判断対象となる。

(例)

	訂正前	訂正後	(訂正の目的)
請求項 1	A を有する装置	→ a を有する装置	(特許請求の範囲の減縮)
請求項 2	さらに B を有する請求項 1 記載の装置		
請求項 3	C を有する装置	→ C' を有する装置	(誤記の訂正)
請求項 4	D を有する装置	→ D' を有する装置	(明瞭でない記載の釈明)
請求項 5	E を有する装置		

## 10. 判断手順

訂正が特 § 126、§ 134 の 2、§ 120 の 5 に規定する要件を満たしているか否かを判断するときには、特 § 126⑤～⑦の要件（§ 134 の 2⑨→§ 126⑤～⑦、§ 120 の 5⑨→§ 126⑤～⑦）の判断に先立ち、特 § 126①の目的要件を満たしているかを判断する。

## 11. 一事不再理

特 § 167〔一事不再理〕の規定は適用されないが、全く同一の訂正の請求を繰り返すものについては、同じ結論となる可能性が高い。

(改訂 H30.9)