38―04　P

訂正（審判）請求書の請求の趣旨、理由

１．「請求の趣旨」の記載方法

訂正審判の審判請求書又は訂正請求書における「請求の趣旨」には、特許権者が、訂正の対象とする特許権を示し、その特許権についての訂正の内容、範囲を特定するとともに、どのような審決等（訂正）を求めるかを記載する。

この「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、その請求の単位（請求項ごと又は一群の請求項ごと）が明確になるように記載する。（→38―00）

請求の趣旨は、具体的には、以下の表１、２に示されるように記載する（特施規§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、訂正を求める内容に応じて記載する。例えば、訂正を求める内容が、特許請求の範囲のみであるときは、「請求の趣旨」は、「添付した訂正特許請求の範囲」と記載する（訂正明細書、特許請求の範囲の作成については、38―05を参照）。

「請求項ごとに請求」する場合には、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する。このとき、請求項Ａを削除するときは、その請求項Ａについても記載する。

なお、一群の請求項については、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、その請求対象の請求項が一群の請求項であるか否かを判断するが、引用関係を解消するときは、「別の訂正単位とする求め」により、引用関係のあった他の請求項とは別の請求単位として取り扱われることを求めることができる。ただし、引用関係を解消する訂正を行った請求項についての訂正が認められなければ、別の訂正単位とする求めも認められない。審決又は決定の結論における訂正を認める旨の記載においては、訂正を認める訂正単位ごとに区別して表示さ

れる。例えば、一群の請求項は、請求項〔３～５〕のように、〔〕により表示される。

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「特許権全体に対して請求」する場合	特許第○○○○○○○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。
訂正審判を「請求項ごとに請求」する場合	特許第○○○○○○○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、訂正後の請求項○、○、○～○について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「特許権全体に対して請求」する場合	特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本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。
訂正を「請求項ごとに請求」する場合	特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本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、訂正後の請求項○、○、○～○について訂正することを求める。

２．「請求の理由」の記載方法

「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する。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

項分けして記載する（特施規§46の2②、様式第61の4備考２、様式第62備考７ハ、様式63の2備考３）。

(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（又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）を記載する。

また、当該特許について、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する。

(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、訂正事項ごとに項分けして、訂正の内容を具体的かつ明確に記載する。

なお、請求項数が増減するようなときは、この欄において、訂正前後の請求項の対応表を作成することが望ましい。

(3) 「訂正の理由」

以下の各項目についての説明を記載する。

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ときには、訂正明細書等により訂正した特許請求の範囲の記載に基づいて、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する(特§120の5④、§126③、§134の2③、特施規§46の2)。

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する。具体的には、上記(2)のように記載した訂正事項ごとに、その訂正事項が訂正要件の全てに適合している事実を説明する（特§126、§120の5及び§134の2で準用する場合を含む）。例えば、訂正の目的、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の訂正であること、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などを説明する。

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であって、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「別の訂正単位とする求め」も記載する（→38―01）。

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」について行うことが必要である（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請求項（又は一群の請求項）との対応関係を明記し、その「明細書又は図面」の訂正が、関係する全ての請求項（又は一群の請求項）について行われていることを説明する（特§131③、特施規§46の2②）。

なお、「明細書又は図面」の訂正との関係を明記しなかった請求項の解釈などにおいては、当該「明細書又は図面」の訂正が考慮されないとも考えられるので、当該対応関係については慎重に検討することが重要である。

（改訂 H30.9）