

## 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、訂正審判にあつては、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つ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、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

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る（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）



## 38—01 P

## 一群の請求項

## 1. 一群の請求項

記載を訂正する請求項とその引用形式請求項（従属項）の群を「一群の請求項」という。一群の請求項となる関係は、特 § 120の5④及び特施規 § 45の4に規定されている。

「一群の請求項」を特定するには、まず、訂正前の請求項のうち、記載を訂正する請求項を特定し、次に、訂正前の引用関係において、記載を訂正する請求項を直接的又は間接的に引用する全ての引用形式請求項（従属項）を特定する。そのような引用形式請求項（従属項）は、通常、記載を訂正する請求項の訂正事項を含むことになるので、引用形式請求項（従属項）の記載の訂正の有無にかかわらず、記載を訂正する請求項と連動して訂正するものとして扱う。

例：特許請求の範囲が、請求項 1 と請求項 1 を引用する請求項 2 からなり、請求項 1 の「A」という記載を「A'」に訂正する場合を仮定する。このような場合、請求項 1 の記載を訂正する訂正事項によって請求項 2 も連動して訂正されるから、請求項 1 及び 2 が「一群の請求項」を構成する（図 1）。

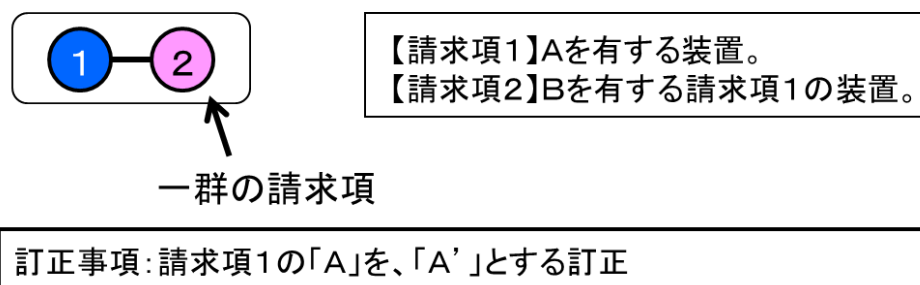


図 1 「一群の請求項」の基本的な考え方

「一群の請求項」は、訂正前の引用関係に基づいて特定され、ある訂正事項

によって連動して訂正される請求項の群によって構成される。したがって、訂正前に引用関係がある請求項であっても、訂正事項の対象とならない請求項は、「一群の請求項」を構成しないことに注意を要する。

例：特許請求の範囲が、請求項 1 と、請求項 1 を引用する請求項 2 と、請求項 2 を引用する請求項 3 からなり、請求項 2 の「B」という記載を「B'」に訂正する場合を仮定する。このような場合、請求項 2 の記載を訂正する訂正事項によって請求項 3 も連動して訂正されるから、請求項 2 及び 3 が「一群の請求項」を構成する。しかし、訂正事項の対象とならない請求項 1 は、訂正前に請求項 2 と引用関係があるものの、請求項 2 の記載を訂正する訂正事項によって連動して訂正されるものではないため「一群の請求項」を構成しない（図 2）。

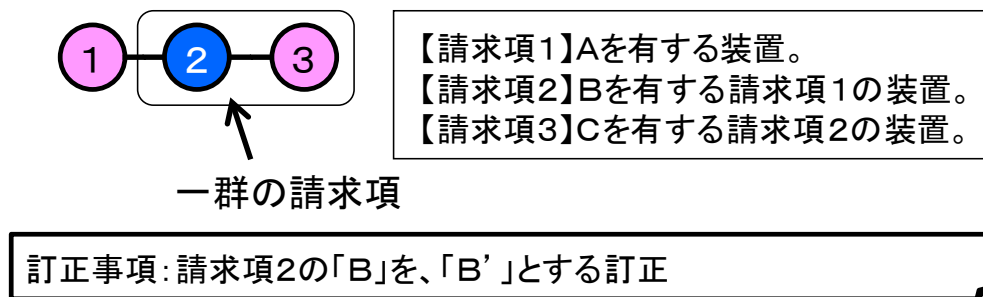


図 2 「一群の請求項」を構成しない請求項がある例

以上のようにして特定された「一群の請求項」が複数あり、共通の請求項を有する（範囲が一部重複する）「一群の請求項」が 2 つ以上ある場合、これらの「一群の請求項」は組み合わせられて、1 つの「一群の請求項」となる（特施規 § 45 の 4）。

例：特許請求の範囲が、請求項 1 と、請求項 2 と、請求項 1 又は 2 を引用する請求項 3 からなり、請求項 1 の「A」という記載を「A'」に訂正する訂正事項 1 と、請求項 2 の「B」という記載を「B'」に訂正する訂正事項 2 がある場合を仮定する。このような場合、上記の説明のとおり、請求項 1 及び 3 が「一群の請求項」を構成するとともに、請求項 2 及び 3 も「一群の請求項」を構成する。このとき、共通する請求項 3 を有す

これらの「一群の請求項」は組み合わせられて、請求項1～3が1つの「一群の請求項」になる（図3）。

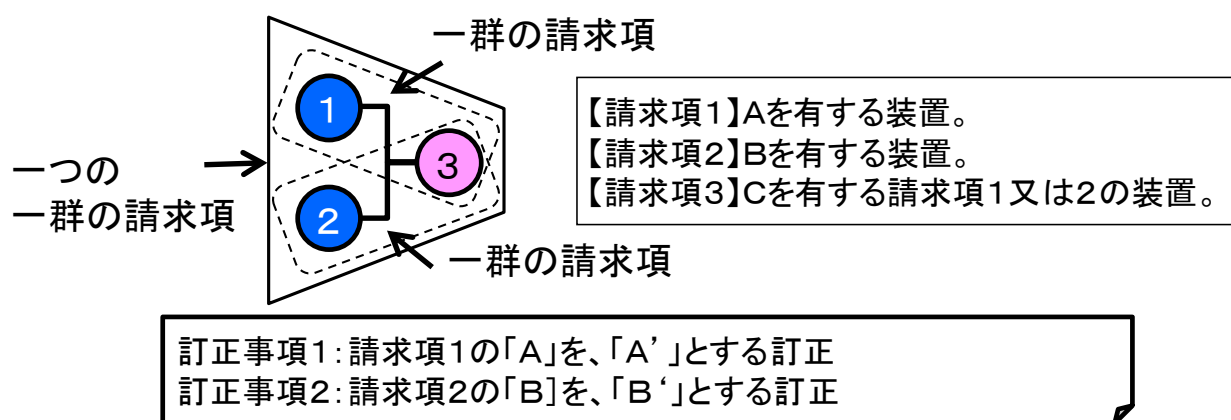


図3 二以上の「一群の請求項」が組み合わせられる例

## 2. 別の訂正単位とする求め

請求項間の引用関係を解消する訂正（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訂正）、引用形式請求項（従属項）を削除する訂正又は複数の請求項を引用している請求項について引用請求項の数を減少する訂正等がされれば、その訂正後に請求項間の引用関係が解消されることがある。

平成23年法改正により、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（特§120の5②四、§126①四、§134の2①四）が導入された趣旨を踏まえ、訂正前の引用関係において「一群の請求項」を構成する特定の請求項について引用関係を解消する訂正等をする場合は、別途、所定の求めをすることにより当該特定の請求項に係る訂正事項を「一群の請求項」とは別の訂正単位として扱うこととした。

このような求めを「別の訂正単位とする求め」と呼ぶ。

特定の請求項に係る訂正事項について、「別の訂正単位とする求め」をすることにより、当該特定の請求項に係る訂正事項は、その他の「一群の請求項」に係る訂正の認否の判断の影響を受けずに、独立して訂正が認められ得る。このように、「別の訂正単位とする求め」がされた当該特定の請求項は、その他の「一群の請求項」に係る訂正とは別の訂正単位として取り扱われることから、

当該特定の請求項に関して、「一群の請求項」に影響されず、審決等が確定することになる。

例：特許請求の範囲が、請求項 1 と請求項 1 を引用する請求項 2 からなり、請求項 1 の「A」という記載を「A'」に訂正する訂正事項 1 と、請求項 1 を引用する請求項 2 を独立形式請求項（独立項）に訂正する訂正事項 2（引用関係を解消する訂正）と、請求項 2 の「B」という記載を「B'」に訂正する訂正事項 3 があり（訂正事項 2、3 は、分けずに 1 つの訂正事項とされることもある）、訂正事項 1 が新規事項の追加等に当たり訂正要件に違反する場合を仮定する（図 4）。

請求項 2 に係る訂正事項 2 及び 3 について「別の訂正単位とする求め」がない場合、請求項 1、2 は一群の請求項であるため、訂正事項 2 及び 3 も訂正事項 1 と一体の訂正事項として取り扱われる結果、訂正が認められず、また、審決等は、一群の請求項を構成する請求項 1、2 について一体的に確定する。他方、「別の訂正単位とする求め」がある場合は、訂正事項 2 及び 3 が訂正要件を満たすときは、請求項 2 に係る訂正事項が、「一群の請求項」の他の請求項とは別の訂正単位として扱われるため、訂正事項 2 及び 3 は訂正事項 1 の判断とは独立して、その訂正が認められることになり、また、審決等は、請求項 1 とは別に独立して確定する。



ただし、訂正事項1がそれ自体では認められる場合であっても、請求項2に係る訂正事項3が認められなければ、請求項2に係る訂正事項2も一体的に認められず、その結果、請求項2についての「別の訂正単位とする求め」も認められなくなる。さらに、「別の訂正単位とする求め」が認められないので、請求項2と共に「一群の請求項」を構成する請求項1に係る訂正事項1も一体的に認められないことになる。

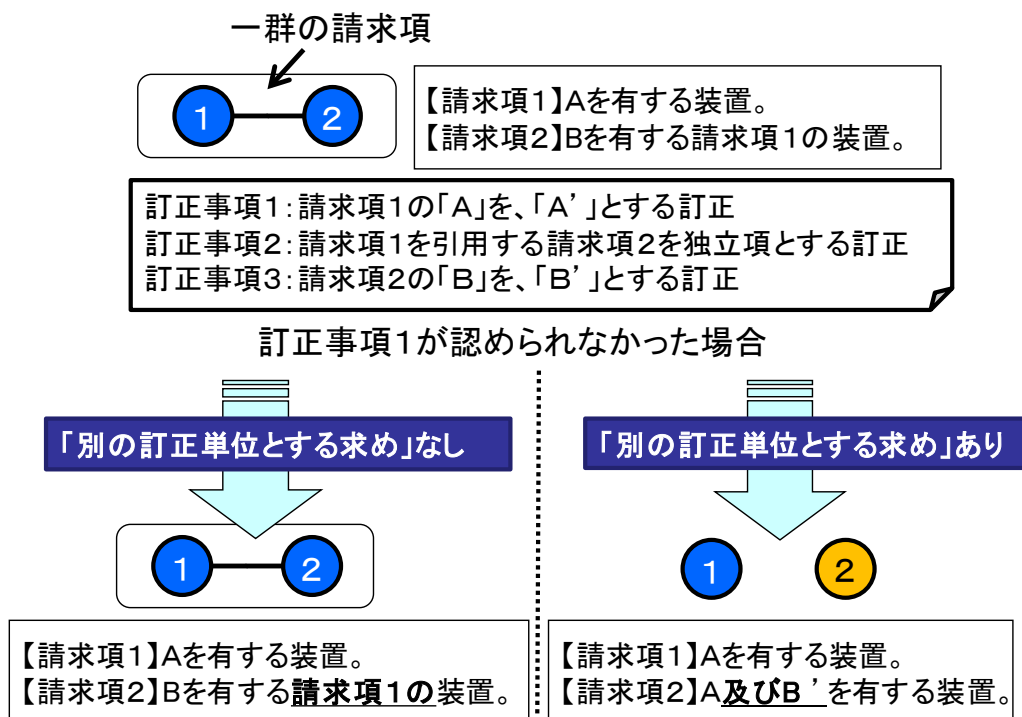


図4 「別の訂正単位とする求め」の効果

この「別の訂正単位とする求め」は、特許権者の求めに応じ、「一群の請求項」の例外として認めるものであるため、訂正審判の請求書又は無効審判等の訂正請求書に明示的に記載されている必要がある。すなわち、引用関係を解消する訂正等をした場合であっても、「別の訂正単位とする求め」が行われていないときは、「一群の請求項」のまま、一体で認否の判断が望まれているものと解する。

### 3. 手続上の留意点

「別の訂正単位とする求め」は、訂正審判請求書、訂正請求書の「請求の理

由」に記載する（→ 38—04の2.(3)ウ）。

別の訂正単位とする求めについて不備がある場合、審判長は、特許権者に対し相当の期間（標準30日→25—01.5）を指定して補正を命じる。

（改訂 H30.9）

## 38—02 P

## 明細書又は図面の訂正

## 1. 明細書又は図面の訂正と関係する請求項

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をするときは、その明細書又は図面の訂正に係る請求項の全てについて行う必要がある（特§126④、§134の2⑨→§126④、§120の5⑨→§126④）。

明細書又は図面の訂正と対応関係がない請求項（一群の請求項）については、通常、明細書又は図面の訂正を考慮せず、訂正前の明細書又は図面により解釈する。

例えば、図1の明細書の段落【0011】に記載される事項の訂正を行うときは、この明細書の段落【0011】の訂正と関係する請求項1及び請求項2について行う必要がある。

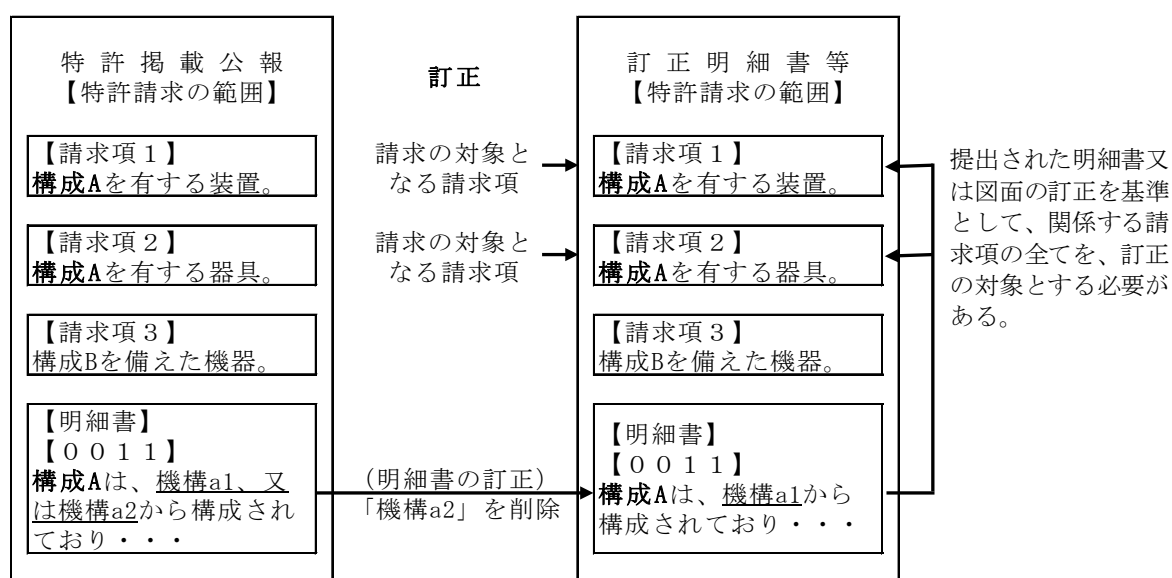


図1 訂正明細書と請求項との関係

特定の請求項と関係する明細書（又は図面）が訂正されたときは、その明細

書（又は図面）中の訂正事項は、当該請求項についての訂正事項として扱う。

例えば、特許請求の範囲が

「【請求項 1】 A機構と B機構を有するエアコン装置。

【請求項 2】 さらに C機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置。

【請求項 3】 さらに D機構を有する請求項 1 又は請求項 2 記載のエアコン装置。

【請求項 4】 D機構の冷媒は E 製法で製造されることを特徴とする請求項 3 記載のエアコン装置。」

であって、明細書の【0020】に

「D機構の冷媒は E 製法で製造されるため、冷媒を破棄する際の艦橋不可が極めて高い。」

という記載があり、これを

「D機構の冷媒は E 製法で製造されるため、冷媒を破棄する際の環境への負荷が極めて高い。」

とする訂正（誤記の訂正）を、冷媒についての記載がある請求項 4 のみについて請求したと仮定する。

この場合は、請求項 4 に関する明細書のみが訂正されることとなり、請求項 3 に関する明細書には「艦橋不可」が残ることとなる。明細書の訂正を全請求項に反映させるには、明細書の訂正は、その訂正に係る全請求項について行う必要がある。

また、請求項ごとに訂正の請求をする場合であって、「発明の名称」を訂正するときは、明細書の「発明の名称」の記載は全請求項に係るものであるため、全請求項について行う必要がある。

## 2. 明細書又は図面の訂正と関係する請求項がないとき

明細書又は図面の訂正が、例えば、それらの誤記を訂正するものであって、訂正後のいずれの請求項に記載の発明の認定においても考慮する必要がないものであるときは、そのような明細書又は図面の訂正は、任意の請求項又は一群の請求項について行うことも、全請求項について行うこともできる。

ただし、いずれの請求項に記載の発明の認定においても考慮する必要のない明細書等の記載を訂正することは、通常必要がない。

(改訂 H30.9)



## 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ない（→ 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ず、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)





## 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。
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。

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。

## 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）

## 38—05 P

## 訂正明細書、特許請求の範囲又は図面

## 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、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面（訂正明細書等）を添付しなければならない（特§131④（特§120の5⑨又は特§134の2⑨で準用する場合を含む））。ただし、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ときは、訂正した特許請求の範囲を添付すれば足りる。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る。

この訂正明細書等を記載するときは、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（図1を参照）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記載する（図2を参照）（特施規様式29備考19、様式29の2備考15）。

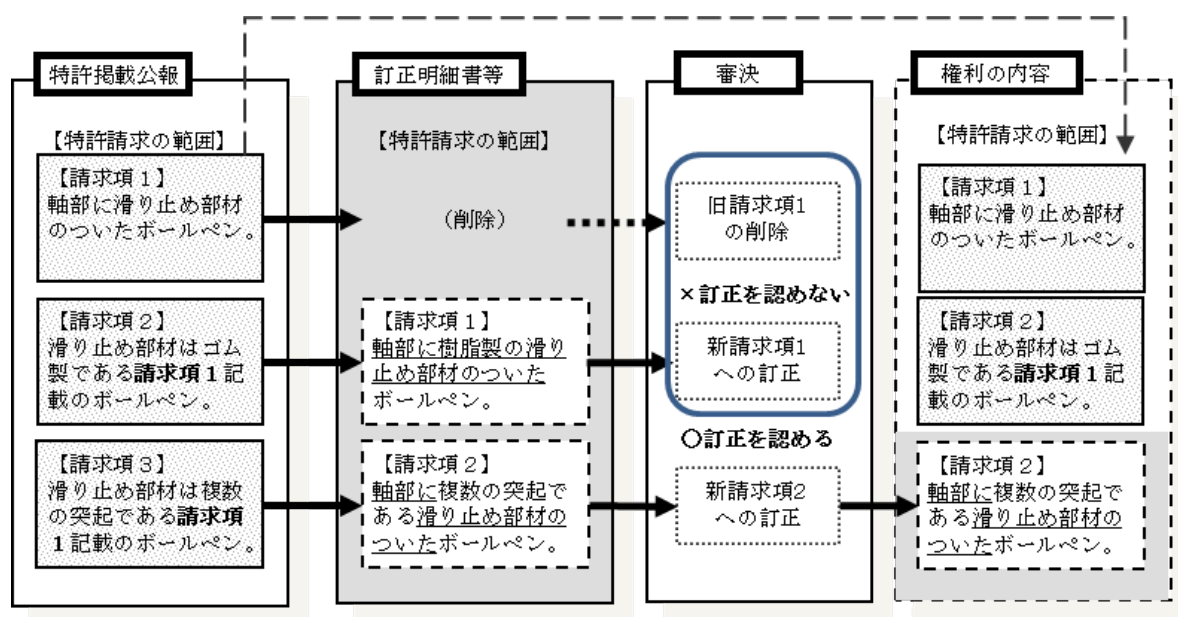


図1 「一覧性の欠如」の発生例（「請求項2」が二つ発生）

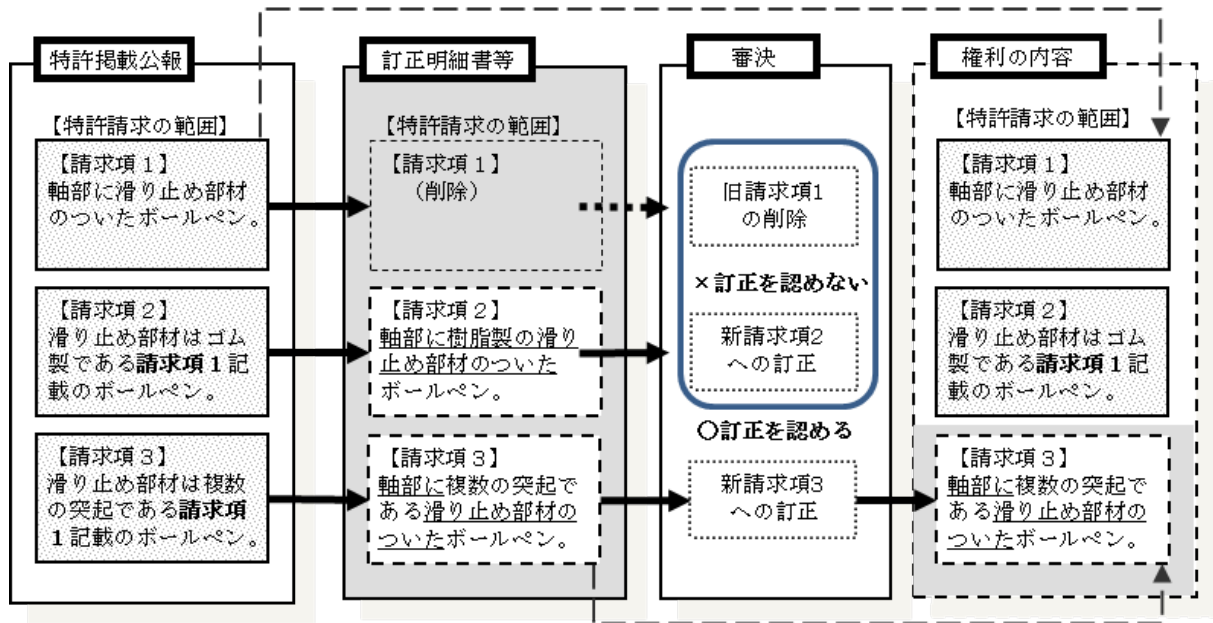


図 2 「一覽性の欠如」の発生を防ぐための記載例

図 1， 2 に記載のとおり、訂正箇所には下線を引く。また、複数回訂正する場合、先の訂正は取り下げられたものとみなされるため、下線を引く訂正箇所は、設定登録時（図 1， 2 では特許掲載公報。既に確定した訂正がある場合は、その確定時。）からの変更部分になる点に注意する。

## 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（特施規様式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)」のように記載する（特施規様式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)」のように記載する（特施規様式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（特施規様式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（特施規様式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（特施規様式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する。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ない（特施規様式29備考14ハホ、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例

## 削除の訂正をする場合の訂正明細書等の記載例

訂正前の明細書等	訂正明細書等（訂正後）
<p><b>特許請求の範囲</b></p> <p>【請求項 1】 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、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。</p> <p>【請求項 2】 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。</p> <p>【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。</p>	<p><b>特許請求の範囲</b></p> <p>【請求項 1】 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、<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。</p> <p>【請求項 2】 <u>（削除）</u></p> <p>【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。</p>



## 明細書（発明の詳細な説明）

．．．

## 【実施例 1】

【0012】．．．多孔性チューブ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。

## 【実施例 2】

【0013】．．．図 2 のように、多孔性チューブの外表面に、多数の小突起を設けることで、滑り止めの機能を高めるとともに、良好な把持感覚を得ることができる．．．

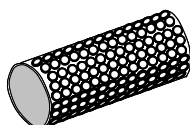
## 【実施例 3】

【0014】．．．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、表面のベタつきを抑え、快適な把持感覚を継続させることができる．．．

## 図面

．．．

## 【図 2】



## 明細書（発明の詳細な説明）

．．．

## 【実施例 1】

【0012】．．．ゴム製の多孔性チューブ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。

## 【実施例 2】

【0013】 (削除)

## 【実施例 3】

【0014】．．．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、表面のベタつきを抑え、快適な把持感覚を継続させることができる．．．

## 図面

．．．

【図 2】 (削除)

上記の例では、請求項 2 の記載を削除するとともに、請求項 2 に係る発明に対応して、発明の詳細な説明中の実施例 2 が記載された段落【0013】を削除し、さらに、その実施例 2 を説明している【図 2】を削除する訂正をしている。

#### ① 請求項の削除

【請求項 2】の削除に伴って、請求項 3 を請求項 2 に繰り上げる訂正をせずに、削除された請求項 2 を、「【請求項 2】（削除）」と記載し、削除された請求項番号を特許請求の範囲に残す。

#### ② 段落の削除

段落【0013】の削除に伴って、段落【0014】以降を一つずつ繰り上げる訂正はせずに、削除された段落【0013】を、「【0013】（削除）」と記載し、削除された段落番号を明細書に残す。

なお、この段落の削除に伴い、実施例番号等が不連続となる（実施例 2 が削除される）が、そのまま差し支えない。

#### ③ 図の削除

図 2 の削除に伴って、図 3 以降を一つずつ繰り上げる訂正はせずに、削除された【図 2】を、「【図 2】（削除）」と記載し、削除された図の番号を図面に残す。

このような訂正とすることにより、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発生することを防止し、「一覧性の欠如」の発生を防ぐことができる。

(改訂 H30.9)

## 38—06 P

### 訂正に係る手数料

訂正審判を請求するときは、特施規 § 46 の 2① 様式 62 備考 4 による「審判の請求に係る請求項の数」に応じた手数料が必要である（→21—09 の 1. (3)）。

無効審判又は特許異議の申立てにおいて訂正するときも、訂正審判と同様に、特施規 § 46 の 2① 様式 63 の 2（無効審判）、様式 61 の 4（特許異議の申立て）による「訂正の請求に係る請求項の数」に応じた手数料が必要である。

すなわち、特許権全体を訂正するとき、審判の請求の際、特許登録原簿に記録されている請求項の数に応じた手数料が必要である。

また、請求項ごとに訂正するとき、訂正審判請求書又は訂正請求書の「請求の趣旨」欄に記載する請求項の数（→38—04）に応じた手数料が必要である。

例えば、特許請求の範囲が請求項 1～3 からなり、全て独立項の場合に、請求項 3 のみを訂正するときは、1 項分のみの手数料が必要となる。

また、例えば、特許請求の範囲が請求項 1～5 からなり、請求項 4, 5 がともに請求項 3 を引用している場合に、請求項 3 のみを訂正しようとするときは、請求項 3～5 の一群の請求項ごとに訂正するか、又は、請求項 3 の訂正及び請求項 4, 5 を請求項 3 の記載を含む形で書き下すことにより請求項 3 との引用関係を解消する訂正をすることになるので、訂正する請求項分として 3 項分の手数料が必要となる。

さらに、請求項を削除する訂正を請求する場合、例えば、特許請求の範囲が請求項 1～5 であり、請求項 5 を削除する訂正を請求するときは、訂正する請求項分として 1 項分の手数料が必要となる。

なお、複数回訂正する場合、先の訂正は取り下げられたものとみなされるため（特 § 120 の 5⑦、§ 134 の 2⑥）、訂正の度に改めて手数料が必要となる。

（改訂 H30. 9）