51—11　P

特許権者による訂正の請求

1．　訂正の請求

特許無効審判において、特許権者は、無効審判の手続中に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる（特§134の2①）。

(1) 訂正の請求ができる期間

訂正の請求ができる期間は、以下の指定期間に限られる（特§134の2①）。なお、指定期間外に提出された訂正請求書は、不適法なものとして、却下理由を通知した後、却下する。

ア 無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間（特§134①）

イ 審判長が審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正を許可したときにおいて、その審判請求書の手続補正書の副本送達後における答弁書提出期間（特§134②）。

ウ 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間（特§134の3）。

エ 職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間（特§153②）。

オ 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間（特§164の2②）。

(2) 訂正の請求の対象（→38—00）

無効審判の係属中は訂正審判請求の機会を制限していることから、無効審判が請求されていない請求項についても訂正の請求をすることができる（特§134の2⑨、§126⑦）。

ア 訂正の請求単位と一群の請求項（→38—00～38—01）

イ 明細書又は図面の訂正（→38—02）

(3) 訂正要件（→38—03）

訂正の請求における訂正要件は、訂正後におけ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あること（独立特許要件。特許請求の範囲

の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正に限る。）を要求されるのが、無効審判の請求がされていない請求項のみであること以外は、訂正審判における訂正要件と同じである（特§134の2⑨、§126⑦）。

2．訂正の請求の方式

(1) 訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書を提出することによりしなければならない（特施規§47②、様式63の2）。また、訂正請求書の請求の趣旨及びその理由は、訂正請求書の記載要件（特§134の2⑨、§131③、特施規§46の2）を満たすように記載されなければならない。

訂正の請求は、訂正審判と同様に、専用実施権者又は質権者の承諾（特§127）、審判請求の方式（特§131）及び共同審判（特§132③）の規定が準用される（特§134の2⑨）。

(2) 請求の趣旨、理由（→38―04）

(3) 訂正明細書等（→38―05）

(4) 手数料（→38―06）

(5) 訂正請求書等の副本の提出

被請求人（特許権者）は、訂正請求書及び訂正明細書等を提出するときは、必要な数の副本（請求人の数＋参加人の数＋１（審理用））を提出しなければならない（特施規§4、§50の4）。

3．訂正の請求が複数行われた場合の取扱い

一つの無効審判事件において複数の訂正の請求がされたときは、先にされた訂正の請求は取り下げられたものとみなされる（特§134の2⑥）。

ただし、先にした訂正の請求に係る訂正が確定した場合（その一部が確定した場合はその部分）は、その確定した訂正に係る訂正の請求は、取り下げられたものとはみなされない。

したがって、二回目以降の訂正の請求についても、訂正の基準となる特許請求の範囲、明細書及び図面は、設定登録時（既に確定した訂正がある場合は、その訂正時。）の特許請求の範囲、明細書及び図面であって、直前の訂正請求書に添

付された訂正特許請求の範囲、訂正明細書及び図面ではない。

この「みなし取下げ」の規定は、一つの無効審判事件において訂正の請求が複数回されたときに適用され、同一の権利に対する複数の無効審判事件において別々に訂正の請求がされた場合には適用されない。

したがって、一つの無効審判事件における訂正の請求と前後して、当該権利に対する別の無効審判事件において訂正の請求がされたとしても、それを原因として当該一つの無効審判事件における訂正の請求が取下げとみなされることはないから、それぞれの事件における訂正の請求はそれぞれの無効審判の手続として存在し、審理対象となる。

（参考）一の特許権について複数の審判等が係属している場合の留意点

訂正を認める旨の審決が確定すると、特§128の規定により、その訂正の効果は、特許出願の時点まで遡及することになる（訂正の効果→46―00の３．）ので、同一の特許権についての複数の審判等（無効審判、訂正審判、特許異議の申立て）が係属している場合に、いずれか一つの事件で、訂正を認める旨の審決が確定した場合には、確定した当該特許権についての訂正の効力は、他の全ての事件にも及ぶことになる。

例えば、その他の事件において訂正の請求がされていた場合に、確定した訂正により当該訂正の対象が変更されることとなるため、その訂正請求の適否の判断が変わるなど影響が生じる可能性がある。

審判長は、このような事態を防ぐために、他の無効審判事件の審理を中止（→26―01の６．）あるいは併合（→30―03の１．）するなど、審理の進行を適切に行うことが必要となる。

４．訂正の請求の取下げ

訂正の請求は、特§17の5②の補正ができる期間内に限り、取り下げることができ（特§134の2⑦）、訂正の請求の取下げがあったときは、その旨が相手方に通知される（特施規§50の5の2）。

訂正の請求の取下げは、その請求の全てについて行わなければならない（特§134の2⑦）。

したがって、訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正の請求の一部を取り下げるのではなく、訂正請求書の補正（特§17①）及び訂正に係る明細書、特許請求の範囲、図面の補正（特§17の5①）により訂正事項の一部を削除することにより行わなければならない。

なお、訂正の請求は、無効審判の請求を前提とするものであるので、無効審判請求が取り下げられたときは、訂正の請求も取り下げられたものとみなされる。同様に、無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときも、訂正の請求が当該請求項ごとに取り下げられたものとみなされる（特§134の2⑧）（なお、このときには、「一群の請求項」（→38―01）を構成していても、当該請求項に係る訂正の請求のみが取り下げられたものとみなされるから、訂正の請求で意図したものとは異なる訂正となる可能性がある。答弁書提出後の無効審判請求の取下げにあたっては被請求人である特許権者の承諾が必要となるため（特§155②）、特許権者は、無効審判請求の取下げに承諾するか否かにより、それに対応する訂正請求をみなし取下げとするか否かの実質的な選択をすることができるといえる。）。

５．訂正の効果（→46―00の３．）

訂正を認める旨の無効審判の審決が確定したときは、訂正明細書等により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（特§134の2⑨、特§128）。

訂正の請求は訂正審判とは異なり、「訂正を認める旨」の結論のみの審決がされることはなく、無効審判の審決の結論において訂正を認める旨の判断がされるため、訂正の効力が生じるのは、訂正を認める旨の審決が確定した時点、すなわち無効審判の審決が確定した時点である。したがって、訂正の請求がされた無効審判の審決に対する審決取消訴訟が提起されたときには、訴訟の結果を待たなければ無効審判の審決が確定せず、訂正の効果が発生しない。

６．訂正の請求の予告登録

無効審判の予告登録（特登令§3）により、第三者は明細書等の訂正が請求される可能性を予測できることから、訂正審判と異なり、訂正の請求があった旨の

予告登録は行わない。

（改訂 R5.12）