51—14　P

訂正請求書提出後の審理

1．　訂正請求書の方式と補正

(1) 訂正の請求の方式審理事項

審判長・合議体は、訂正の請求やその添付書類等が、特§134の2⑨で準用する特§131の規定（特§131①③④）に違反しているか、特§133②各号の規定に該当するか又はその他事項（特§134の2⑨→特§127、特§132③等）に違反しているかについて方式審理を行う（訂正審判の請求の手続→54—04）。

(2) 補正可能な方式違反（特§133）

訂正請求書が、手数料不足、委任状不備、又は専用実施権者等がいるときにおける承諾書不備など方式に違反し、補正が可能なものに対して、自発的に補正がされない場合は、審判長は特許権者に対し相当の期間（不備の内容により、標準10日から30日。→25—01.2）を指定して補正を命じる（特§134の2⑨→特§133①、特§133②）。

訂正請求書の請求の趣旨及び理由が、記載要件（特§131③、特施規§46の2）を満たさないとき（例えば、無効審判の請求が請求項ごとに請求されているのに、訂正の請求が請求項ごとに請求されていないときや、一群の請求項が正確に特定されていないとき、明細書又は図面の訂正と関係する全ての請求項が請求の対象とされていないときなど）は、審判長は、特許権者に対し相当の期間（標準30日（在外者50日）→25—01.2）を指定して補正を命じる。

補正を命じられた事項について、特許権者が必要な補正をしないときは、審判長は決定をもって訂正請求書を却下する（特§134の2⑨→特§133③）。

特許権者は、訂正請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（特§178①）。

(3) 補正をすることができない不適法な訂正請求（特§133の2）

方式違反が補正をすることができないものであるとき（期間経過後の請求、

共有者全員が共同して手続をしていないなど）は、特許権者に対し却下の理由を通知し、弁明書提出の機会を与えた後に、審判長は決定をもって当該訂正の請求を却下する（特§133の2①）。

特許権者は、訂正の請求の却下の決定に対して、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

合議体は、訂正の請求の却下の決定をした事件について、審決をするときは、その理由中に、訂正の請求が却下された旨を記載する。

(4) 命令に応じた訂正請求書の補正

訂正請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないが、補正を命じた事項についてする補正は、訂正請求書の要旨を変更する補正であっても、当該補正命令に応じる場合に限り認められる（特§131の2①三）。

(5) 審尋（特§134④）

審判長は、訂正要件の適合性の審理にあたり、事実関係を明らかにしたり、請求の内容を明確にする等、訂正請求人に釈明を求める必要があるときには、審尋を行うことができる。

2．訂正の内容の審理

(1) 訂正要件（→38―03）

ア 訂正の目的（特§134の2①ただし書）

（ア）特許請求の範囲の減縮（特§134の2①ただし書一）

（イ）誤記又は誤訳の訂正（特§134の2①ただし書二）

（ウ）明瞭でない記載の釈明（特§134の2①ただし書三）

（エ）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こと）（特§134の2①ただし書四）

イ 新規事項の追加禁止（特§134の2⑨→特§126⑤）

ウ 特許請求の範囲の実質拡張･変更禁止（特§134の2⑨→特§126⑥）

エ 独立特許要件（無効審判の請求がされていない請求項、かつアの（ア）（イ）のみ）（特§134の2⑨→特§126⑦）

(2) 訂正の検討、訂正拒絶理由通知

合議体は、訂正請求書及びこれに添付した全文訂正明細書等の記載をもとに、訂正の請求が訂正要件を満たしているかについて、審理する。

訂正要件を満たしているかを判断するときには、一つ一つの訂正事項ごとに訂正要件の適合性の判断を行う。

イ～エの要件の判断に先立ち、訂正後の請求項について、アの訂正の目的の要件を満たしているかを判断する。その結果、一見して明らかに目的の要件を満たさない訂正事項については、その余の判断をしなくても差し支えない。

また、無効審判が請求されていない請求項に係る訂正については、アの(ア)(イ) の目的に係る訂正事項であっても、イ、ウの要件のいずれかに違反するときには、エの独立特許要件の判断をする必要はない。

最終的な訂正の適否判断については、訂正の請求の単位に応じて行う。つまり、請求項ごとの請求については請求項ごとに、一群の請求項ごとの請求については一群の請求項ごとに、特許全体に対しての請求についてはその特許全体に対して、それぞれ訂正の適否を判断する（一群の請求項→38―01、明細書又は図面の訂正→38―02）。例えば、一群の請求項については、訂正要件違反が一部の請求項のみにあるときであっても、全体として訂正を認容しない。

訂正の請求が訂正要件に適合しないことが明らかであって、請求人の主張を待たずに職権の訂正拒絶理由を通知することが迅速・的確な審理に資するときは、審判長は、当事者の双方及び参加人に対して、訂正要件違反の訂正拒絶理由（職権審理結果）を通知し、相当の期間（標準 30 日（在外者 50 日）→25―01.2）を指定して意見申立ての機会を与える（特§134 の 2⑤）。訂正拒絶理由の通知は、以下（3）の弁駁機会と並行して行っても差し支えない。

なお、以下（3）により、請求人が、訂正の不適法について主張している場合は、必ずしも訂正拒絶理由を通知する必要はない。

(3) 請求人による意見の機会

訂正の請求がされたときは、請求人に副本を送付し、弁駁書、口頭審理陳述要領書等により、請求人に訂正の請求についての意見を申し立てる機会（弁駁機会）を与える。

ただし、以下のときは、請求人に意見の機会を与える必要はない。

ア その訂正の請求によっても審判請求書で主張立証された無効理由を解消し

ていないと認められるとき。

イ 無効審判の請求の理由が、そもそも訂正前の特許について適切な無効理由を構成していないとき。

例１：訂正の請求がされたかどうかに関わらず、もともと請求人の主張する請求の理由が適切な無効理由を構成していないとき。

例２：無効理由が主張されていなかった部分についてのみ訂正の請求がされている場合であって、訂正の請求をしていない部分については適切な無効理由が構成されていないとき。

ウ 訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたとはいえず、かつ、仮に請求人に意見の機会を与えて新たな無効理由が追加されたとしても、当該無効理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことに合理的な理由があったとはいえないとき（特§131の2②）。

例１：請求された訂正が軽微なものであるとき。

例２：請求された訂正が、択一的に記載された発明特定事項の削除や、請求項の削除のみであるとき。

３．訂正拒絶理由通知に対する特許権者の応答

(1) 訂正拒絶理由通知を受けた被請求人（特許権者）は、指定期間内に意見書の提出及び訂正請求書に添付された訂正明細書等の補正をすることができる（それに併せて整合をとるために訂正請求書の補正もすることができる。）。特許権について専用実施権者等があるときは、補正をすることについて承諾が必要である（特§127）。

指定期間内に再度の訂正の請求をすることはできない。

(2) 訂正請求書に添付した訂正明細書等についての補正は、以下に掲げる期間に限ってすることができる（特§17の5②）。

ア 答弁書提出期間（特§134①②）

イ 職権による特許無効理由通知に対する意見書提出期間（特§153②）

ウ 訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（特§134の2⑤、平15特§134の2③）

エ 取消しの判決等があった場合における訂正の請求のための指定期間（平23

特§134の3、平15特§134の3①②）

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）

訂正請求書は、審理終結通知（特§156②）があるまでは、補正をすることができる（特§17①）。しかし、訂正請求書の請求の趣旨と訂正明細書等は一体のものであり、両者を同時に補正しなければならないことが多いから、訂正請求書の補正をすることができる時期は、事実上は訂正明細書等の補正可能時期に限られる。

(3) 訂正拒絶理由通知に対しては、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等、訂正請求書の要旨を変更しないものであれば補正をすることができる。

訂正審判の請求書の補正と同様に、新たに訂正事項を加えることや、訂正事項を変更することは、訂正請求書の要旨を変更するものとして取り扱う（特§134の2⑨→特§131の2①）。

ただし、①ある請求項の訂正事項を当該請求項の削除という訂正事項に変更する補正及びそれに整合させるための訂正明細書等についての訂正事項の補正、並びに②請求項の削除という訂正事項を追加する補正及びそれに整合させるための訂正明細書等についての訂正事項の補正は、訂正請求書の要旨を変更するものとは取り扱わない（→54―05.1）。

(4) 訂正拒絶理由通知に対する意見書及び補正書を検討した結果、依然として訂正の請求が訂正要件に適合していないと判断したときは、当該訂正がなかったものとして、訂正の請求が訂正要件に適合すると判断したときは、当該訂正を認めることを前提に、無効理由について判断する。

（改訂 R1.6）