51—23.2　U

実用新案登録無効審判における訂正

1．　訂正

(1) 訂正のできる範囲

実用新案登録においては、請求項の削除を目的とする訂正をすることができる（実§14の2⑦）。

請求項の削除を目的とする訂正に加えて、平成17年4月1日以降に出願された実用新案登録については、(ア)実用新案登録請求の範囲の減縮、(イ)誤記の訂正、(ウ)明瞭でない記載の釈明、及び、(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）を目的とする訂正（以下「減縮等訂正」という。）を、一回に限りすることができる（実§14の2①②）。（注）上記(エ)の訂正は、平成24年4月1日以降の訂正に限る（平23附則§3）。

新規事項の追加や実用新案登録請求の範囲の実質的拡張・変更が制限される（実§14の2②③④）。これらの要件を満たさない訂正が行われたときは、無効理由となる（平16実§37①七）。

(2) 訂正のできる時期

ア 請求項の削除を目的とする訂正は、回数制限なしに原則としていつでも可能である。

ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結通知（実§41→特§156①）があった後（審理の再開（実§41→特§156③）がされたときは、その後更に審理終結の通知があった後）は、訂正をすることはできない（実§14の2⑦）。また、審理終結通知の後の訂正できない時期の終期は、実用新案登録無効審判の審決の送達までとする。（注１）

イ 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、実用新案登録無効審判（実§37①）により無効にされた後は、することができない（実§14の2⑧）（注２）、（注３）。

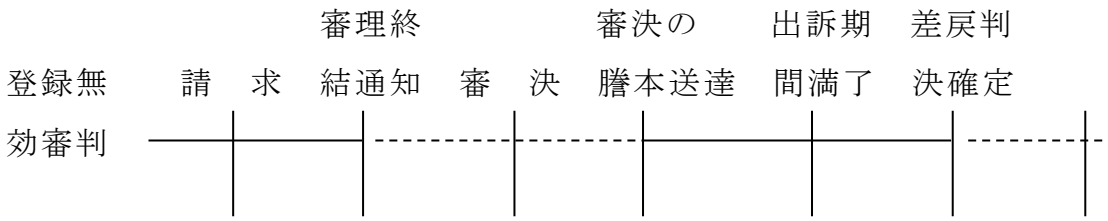
ウ 減縮等訂正については、最初の実用新案技術評価の請求に対する技術評価書の謄本送達後２月、または、無効審判について最初の答弁書の提出期間、のいずれか早い期限までに、一回に限りすることができる（実§14の2①）。

（注１） 実用新案登録無効審判係属中は審理終結通知の後は訂正ができないとした法の趣旨は、実用新案登録無効審判の審理が終結した後の訂正により審理の対象が変更され、それまでにされた審理や審決起案が無駄になり、審理を再開しなければならなくなるのを防止することによって、実用新案登録の有効性に対する審理を迅速・的確に行うことにあるから、実用新案登録無効審判の審決を送達した後は訂正を認めても差し支えない。

また、審決取消訴訟により実用新案登録無効審判事件を差し戻す旨の判決が確定したときは、再度、訂正との関係において「特許庁に係属」することとなる。

なお、実用新案の訂正は長官に対する手続であり、訂正することができない時期に提出された訂正書は手続却下処分となる（→21―08）。

ここで、訂正書提出手続との関係で、実用新案登録無効審判が「特許庁に係属」する時期の終期については下図のとおり取り扱う。



注）---------- の期間は、訂正は不可。

―――――― の期間は、訂正が可能。

（注２） 実§37①六に規定する「実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が実§2の5③で準用する特§25（外国人の権利の享有）の規定により実用新案権を享有することができない者になったとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなったとき」に該当する場合は、当該実用新案登録を無効にすべき審決が確定したときで

も、実§41で準用する特§125ただし書の規定により、実用新案権が同号に該当するに至った時以前のものについては、実用新案権は有効であるので、訂正をすることができる（実§41→特§125）。

（注３） 実用新案登録請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る実用新案登録について、一部の請求項が無効となったもの（実§37①後段）については、その余の請求項につき訂正をすることができる（実§14の2⑧）。

(3) 訂正の効力

適法な訂正書が受理された時点で効力が発生し、訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により、出願及び設定の登録がされたものとみなされる（実§14の2⑪）。

(4) 訂正の方式等

実用新案登録の訂正をしようとする者は、所定の料金（実§54②別表）とともに実施規様式8、様式8の2により作成した実用新案登録訂正書を提出しなければならない（実施規§10）。

例えば、削除する請求項の表示は、請求項の番号で行う。

(5) 方式不備又は不適法な訂正の取扱い

ア 方式不備のものは特許庁長官名で補正（実§2の2④）を命じ、不備が解消されないものは、特許庁長官名で手続を却下（実§2の3①）する。

イ 不適法な手続であって補正をすることができないものは却下理由を通知し弁明書提出の機会を与えた上で、手続を却下する（実§2の5→特§18の2①）。

ウ 訂正した明細書等の基礎的要件が不備のものは、特許庁長官名で補正（実§14の3）を命じ、不備が解消されないものは、特許庁長官名で手続を却下（実§2の3①）する。

（注）審判請求書以外の手続の却下（→21―08）

２． 実用新案登録無効審判と訂正の関連的な取扱い

(1) 実用新案登録無効審判の係属中に訂正がされたときは、その副本を請求人に送達しなければならない（実§39③）。無効審判事件については、減縮等訂正も可能であるため、必要に応じて弁駁指令を行う（→51―13）。

なお、実用新案登録の訂正が請求項の削除のみを目的とするときは、無効審判の対象である請求項は、削除されることはあっても、その内容が変更されることはないから、請求人に改めて意見を申し立てる機会を与える必要は一般的にはない。

(2) 訂正に応じた実用新案登録無効審判の取扱い

訂正によって請求項の数に変動があり、それに伴い実用新案登録無効審判の請求の趣旨を変更しても、請求書の要旨を変更するものとは扱わない（→51―07の２.）。

(3) 訂正に起因する請求の理由の要旨変更補正の許可

減縮等訂正に対応して請求人が請求の理由を補正する場合で、それが、請求の理由の要旨を変更するものであるときは、特許無効審判と同様に、訂正に起因する要旨の変更として補正許可できるか否かを検討し、補正許否の決定を行う（実§38の2②）。

（改訂 R1.6）