54—04　P

訂正審判の手続

１．　審判請求書（後述の記載例も参照）

(1) 一般的事項

ア 訂正審判の請求をする者は、方式要件を満たした審判請求書を提出しなければならない（特§131①③、特施規§46、様式62）。

イ 請求書及びその添付書類、証拠物件（検証物の場合は図面、見本、ひな形）については、審理用の副本を１通提出しなければならない（特施規§50の4、§50②③）。

(2) 請求の趣旨（特§131①三）　（→38—04の１.）

(3) 請求の理由（特§131①三、§131③、特施規§46の2）（→38—04の２.）

(4) 請求書の添付書類（→38—05）

なお、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を証明する書面を提出しなければならず（特§127、特施規§6）、承諾を証明する書面の提出がないとき、その審判請求書は却下される（特§133③）。

(5) 手数料（→38—06）

２．　方式違反と請求書の決定による却下

審判長は、審判の請求が特§131①③及び④の規定に違反したものである場合又は特§133②各号の規定に該当する場合（（例）ア～ウ参照）は、補正を命じ（特§133①②）、これに応じないときは、決定をもってその請求書を却下する（特§133③）（→21—02、21—03、44—00）。

（補正を命じた後、決定により却下する例）

ア　訂正した明細書、特許請求の範囲（全文）又は図面を添付していないとき（→38—05の１．）。

訂正する明細書、特許請求の範囲又は図面は、特施規§24、§24

の４及び§25に規定される様式第29、第29の２又は様式第30により作成されることが必要である。

なお、選択し得る複数の訂正明細書等を添付した審判請求書により訂正審判が請求されたときには、一の訂正明細書等に係る請求に補正させてから審理を進める。

イ　請求の趣旨及びその理由が欠如しているか又はその記載要件（特§131③、特施規§46の２）を満たさないとき（→38―04）。

例えば、「一群の請求項」が正確に特定されていないときや、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には、記載要件を満たさないので、審判長は、請求の趣旨（及びその理由）の補正を命じる。

ウ　専用実施権者又は質権者の承諾を欠いているとき（特§127）（→１．(4)）。

３．その他の方式違反と請求の審決による却下

審判請求書の方式等（特§131①③④、§133②）に違反していないときであっても、本質的に不適法な請求であってその補正をすることができないものについては、審決をもって請求を却下する（特§135）。

（審決により却下する例）

ア　請求人が特許権者ではなく、代位請求権も有しないとき（特§126①）。

イ　共有に係る特許権について請求時における共有者の全員が共同して審判を請求していないとき（違反ではない旨が推認できるときを除く）（特§132③）（→22―03の３．(2)）。

ウ　訂正審判を請求することができる期間ではない時に審判を請求しているとき（特§126②）（→54―03の１．）。

エ　特許が無効となっているとき（特§126⑧）（→54―03の４．）。

４． 審判請求書の補正

(1) 訂正審判においては、審理終結の通知（特§156①）があるまで（審理の再開（特§156③）がされたときは、その後更に審理終結の通知があるまで）は、請求書の補正をすることができる（特§17①）。

(2) 補正により訂正事項が追加された場合等、当該補正が要旨を変更するものであるときは当該補正を採用することはできない。

ただし、請求の理由についてされる補正（特§131 の 2①一）や、審判長の補正命令において、具体的に命じられた事項についてされる補正（特§131 の 2①三）については、この限りではない（→30―01、54―05.1）。

５． 審判請求の放棄・取下げ（→43―01～43―05）

様式 特許請求の範囲の減縮と、一群の請求項間の引用関係を解消する訂正の例

特 許 印 紙 50,000	特 許 印 紙 10,000	特 許 印 紙 500

（60,500円）

審　判　請　求　書

令和○○年○○月○○日

特許庁長官　　殿

1　審判事件の表示　　特許第○○○○○○○号訂正審判事件

2　審判の請求に係る請求項の数　　2

3　請求人

住所（居所）　　東京都港区虎ノ門二丁目２番１号
電話番号　　03－○○○○－○○○○
氏名（名称）　　特許株式会社
代表者　　審判　太郎

4　代理人

（識別番号　　１００ＸＸＸＸＸＸ）
住所（居所）　　東京都千代田区霞が関三丁目４番２号
電話番号　　03－○○○○－○○○○
氏名（名称）　　弁理士法人　○○○○事務所
代表者　　代理　花子
連絡先　　担当は(弁理士)　代理　二郎

5　請求の趣旨

特許第○○○○○○○号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１、２について訂正することを認める、との審決を求める。

6　請求の理由

(1) 設定登録の経緯

出　　願	令和○○年○○月○○日
（優先権主張	令和○○年○○月○○日）
出願公開	令和○○年○○月○○日
・・・	・・・・
特許査定	令和○○年○○月○○日
登　　録	令和○○年○○月○○日
特許掲載公報発行	令和○○年○○月○○日
	（特許第‥‥‥号公報）

(2) 訂正事項

ア　訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１に「通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」とあるのを、「<u>メッシュ状の多数の開口部が設けられた</u>通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」に訂正する。

イ　訂正事項２

特許請求の範囲の請求項２に「通気性を有するチューブは、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。」とあるのを、「軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、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、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」に訂正する。

(3) 訂正の理由

ア　一群の請求項についての説明

訂正前の請求項１及び２について、請求項２は、請求項１を引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項１及び２に対応する訂正後の請求項１及び２は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。

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

（ア）訂正事項１

a　訂正の目的について

訂正事項１は、請求項１の「通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」を、「メッシュ状の多数の開口部が設けられた通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」へと訂正するものである。

訂正前の請求項１記載の特許発明では、「通気性を有するチューブからなる滑り止め部材」として、滑り止め部材のチューブが、通気性を有することのみを特定していたが、その通気性が如何なる構成によるものかについては何ら特定されていない。

これに対して、訂正後の請求項１記載の特許発明では、メッシュ状の多数の開口部が設けられたチューブによって、その通気性が実現されるという具体的な構成を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項１は、特許法第 126 条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

b　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

上記（ア）の理由から明らかなように、上記訂正事項１は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第 126 条第 6 項に適合するものである。

c　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

訂正事項１は、特許掲載公報の明細書の第１実施例に基づいて導き

出される構成である。この第１実施例に係る説明として、段落【0018】には、「・・・（略）・・・把持部分のチューブの構造を、メッシュ状の多数の開口部が設けられた構造とすることで、筆記具の把持部の内側に設けられているメッシュ状の開口部間の間隙に通気性を有するように構成することができ、良好な通気性を持たせたチューブを実現することができる。このようなチューブを軸筒の先端側の把持部分に嵌設することで、筆記具を把持した際にも、滑り止めの機能を維持しながらも、汗によるベタつきを抑え、快適な把持感覚を継続させることができる。・・・（略）・・・」との記載がなされていることから、当該訂正事項１は、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り、特許法第 126 条第 5 項に適合するものである。

d 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

訂正後の請求項１記載の発明（以下、「本件訂正発明１」という。）は、以下の理由により、先の・・・において提出された甲第１号証（特開平○○－○○○○○○号公報）に記載された発明、甲第２号証（特開平○○－○○○○○○号公報）に記載された発明及び周知技術からは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であっても、本件特許出願前に、本件訂正発明１に係る発明を容易にすることができたものではなく、特許法第 29 条第 2 項には該当せず、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ある。

・・・（略）・・・

以上のように、本件訂正発明１は、甲第１号証、甲第２号証に記載された発明及び周知技術からは、容易に発明をすることができたものではなく、特許法第 29 条第 2 項には該当しないことは明らかであるから、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あり、特許法第 126 条第 7 項に適合するものである。

（イ） 訂正事項 2

a　訂正の目的について

上記訂正事項２は、請求項２の「通気性を有するチューブは、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。」を、「軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、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、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」へと訂正するものである。

この訂正は、請求項２が請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 4 号に規定する「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」を目的とする訂正である。

b　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

この訂正は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第 126 条第 5 項及び第 6 項に適合するものである。

c　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

訂正事項２は、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 4 号に規定する「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」を目的とする訂正であって、同第 1 号又は第 2 号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、請求項２に係る訂正事項２に関して、特許法第 126 条第 7 項の独立特許要件は課されない。

ウ　別の訂正単位とする求め

訂正後の請求項２については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求める。

7 添付書類又は添付物件の目録

（ア）訂正特許請求の範囲	正副　各１通
（イ）承諾書	１通
（ウ）審判請求書副本	１通

（改訂 R5.12）