

## 訂正審判（小目次）

- 54—00 訂正審判
  - 1. 制度の趣旨
  - 2. 法改正の経緯
- 54—01 訂正審判の請求
  - 1. 概要
  - 2. 訂正一般
  - 3. 一群の請求項
  - 4. 明細書又は図面の訂正
- 54—02 訂正審判の当事者
  - 1. 請求人
  - 2. 参加について
- 54—03 訂正審判の請求ができる時期
  - 1. 訂正審判の請求ができる時期
  - 2. 特許異議の申立て又は特許無効審判の係属中に請求できないとする趣旨
  - 3. 「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時」について
  - 4. 特許権の消滅後の取扱い
- 54—04 訂正審判の手続
  - 1. 審判請求書
  - 2. 方式違反と請求書の決定による却下
  - 3. その他の方式違反と請求の審決による却下
  - 4. 審判請求書の補正
  - 5. 審判請求の放棄・取下げ
- 54—05 訂正審判の審理
  - 1. 訂正審判の審理

2. 訂正拒絶理由通知
  3. 特許無効審判又は特許異議の申立てとの関連的な取扱い
- 54—05.1 訂正審判請求書の要旨を変更する補正
1. 概要
  2. 補正の種類及びその要旨変更の判断手法
- 54—06 訂正審判の審理にあたっての留意事項
1. 審判官の指定
  2. 審理の方式
  3. 職権審理
  4. 併合審理
  5. 審尋
  6. 中断・中止
- 54—07 訂正審判の審決、審決の登録等
1. 訂正審判の審決
  2. 審決の記載
  3. 審決の確定
  4. 審決の効果
  5. 登録等
  6. その他

(改訂 R1.6)

## 54—00 P

### 訂正審判

#### 1. 制度の趣旨

訂正審判は、主として特許について一部に瑕疵がある場合に無効審判が請求されることを予防するため、また、特許発明の不明瞭な部分を明瞭化して係争を事前に防ぐため、特許権者が自発的に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正する権利を保証するものである（特 § 126）。

訂正審判は、無効審判事件・特許異議申立事件・判定請求事件あるいは侵害事件などに関連し、審決・決定・判決の結論に影響することもあるので、できるだけ早期に審理することが望ましい。訂正審判の請求後に無効審判が請求されたとき又は特許異議申立てがされたときには、無効審判又は特許異議申立ての審理の中で訂正請求が行われることがあるので、それらとの関係に注意して審理する（→51—22、67—10）。

#### 2. 法改正の経緯

(1) 平成 23 年法律第 63 号による法改正（平成 24 年 4 月 1 日施行）

「一群の請求項」の概念の導入や、特許無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止等を規定する改正が行われた。この改正法は、平成 24 年 4 月 1 日以降に請求された訂正審判について適用する（平 23 附 § 2⑱）。

(2) 平成 26 年法律第 36 号による法改正（平成 27 年 4 月 1 日施行）

特許異議の申立てが導入されたことに伴い、特許異議の申立てが特許庁に係属してから決定が確定するまでは訂正審判を請求できないこと等を規定する改正が行われた。経過措置は設けられていない。

(改訂 R1.6)



## 54—01 P

### 訂正審判の請求

#### 1. 概要

訂正審判は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」について請求することができる（注）（特 § 126①、特登令 § 16 二、）。

例えば、願書、要約書、特許公報などは訂正できない。

（注）平成 15 年 6 月 30 日以前にされた出願について、補正、訂正明細書は旧様式によるため（省令附則 § 2①）、訂正審判は、「願書に添付した明細書又は図面」について請求することになる。

「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とは、特許権の設定登録時のものである。ただし、当該訂正審判の請求の前に、他の訂正審判の審決の確定、訂正が認容された無効審判の審決の確定又は特許異議の申立てについての決定の確定があるときは、その際に訂正された明細書、特許請求の範囲又は図面である（特 § 134 の 2⑨、特 § 128、平 6 特 § 120 の 4③、平 6 特 § 128）。

#### 2. 訂正一般（→38—00）

#### 3. 一群の請求項（→38—01）

#### 4. 明細書又は図面の訂正（→38—02）

（改訂 R1.6）



## 54—02 P

### 訂正審判の当事者

#### 1. 請求人

請求人は、特許権者である（特 § 126①）。

専用実施権者、質権者又は特 § 35①、特 § 77④若しくは特 § 78①の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる（特 § 127）。また、承諾書の提出が必要である（特施規 § 6）。

特許権の共有者がその共有に係る権利について請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない（特 § 132③）。

なお、例えば、特許権者が訂正審判を請求しない場合であって、訂正審判を請求することが、専用実施権者にとって自己の専用実施権の保存行為に該当する場合など、債権者代位権（民 § 423①）の考え方が転用できると認められるときは、専用実施権者等は、特許権者に代わり訂正審判を請求することができる。と解される。

#### 2. 参加について

訂正審判については、参加（特 § 148）及び参加の申請（特 § 149）の規定は適用されないため、参加は認められない（特 § 166）。

（改訂 R1.6）





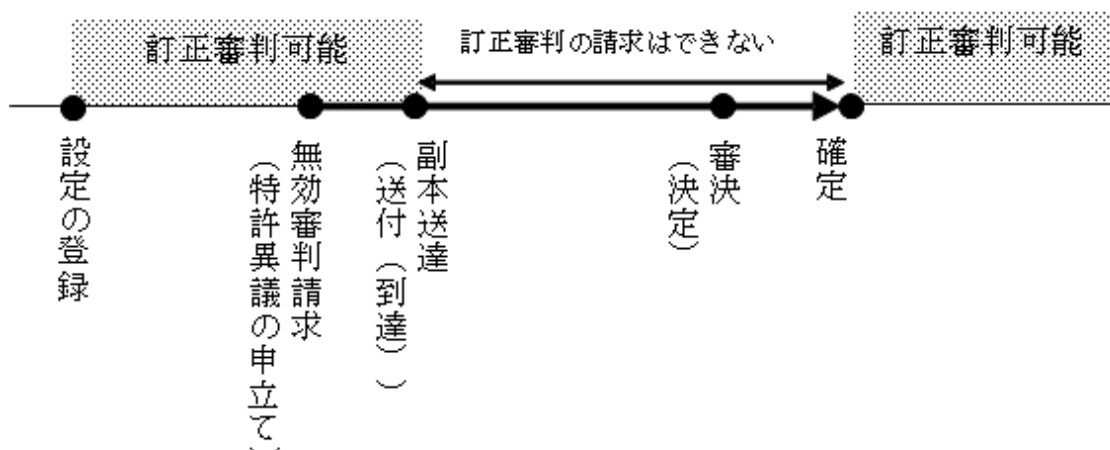
## 54—03 P

## 訂正審判の請求ができる時期

## 1. 訂正審判の請求ができる時期

特許権者は、権利の設定の登録があった後において、訂正審判を請求することができるが、特許異議の申立て又は無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない（特§126①②）。一部の請求項のみについて特許異議の申立て又は無効審判がされているときであっても、同様に訂正審判を請求することはできない。

参考図：訂正審判を請求することができる時期



## 2. 特許異議の申立て又は特許無効審判の係属中に請求できないとする趣旨

特許異議の申立て又は特許無効審判の係属中は、訂正審判により特許異議の申立て又は無効審判の請求があった特許発明の内容が変更されると、それらの審理に不都合が生じるおそれがあるため、特許異議の申立て又は無効審判の手続中に訂正請求という形で訂正審判と同内容の訂正を行うことが認められる。よって、別途訂正審判を請求することはできないとされている。

### 3. 「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時」について

訂正審判の請求ができる時期の判断における「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時」は、次の(1)～(3)の理由により、特許異議申立書の副本が権利者に送付（到達）又は審判請求書の副本が被請求人に送達された時とする。

- (1) 特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時から訂正審判の請求ができない（特 § 126②）と規定された趣旨は、特許異議の申立て又は特許無効審判の手続の中でのみ、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を可能とすることにより、特許異議の申立て又は特許無効審判の審理の中で即時・的確な攻撃・防御が行われ、審理が迅速・的確に行われることを期待するところにある。
- (2) 一方、明細書等を訂正することは特許権者の権利であるから、その訂正する権利について課される制限は、前記(1)の趣旨を実現するために必要最小限のものであるべきである。
- (3) (1)、(2)の観点から整理すると、制限を課すべき期間の始期は、申立人又は請求人、特許権者又は被請求人の双方が攻撃・防御に参加するとき、すなわち、申立書の副本が特許権者へ送付（到達）又は請求書の副本が被請求人に送達した時とすることが適切である。

### 4. 特許権の消滅後の取扱い

(1) 訂正審判は、特許権の消滅（注）後においても請求することができるが、特許異議の申立て（特 § 113）又は特許無効審判（特 § 123①）により、全ての請求項に係る特許が取消決定により取り消され、又は審決により無効にされた後は、請求することができない（特 § 126⑧）。また、次の(2)～(4)に記載される点について留意する必要がある。

- （注）消滅の例
- 存続期間の満了（特 § 67）
  - 相続人がない場合（特 § 76）
  - 放棄（特 § 97）
  - 料金不納（特 § 112④）
  - 独占禁止法による取消（独 § 100）

- (2) 特許がされた後において、その特許権者が特 § 25（外国人の権利の享有）の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき（特 § 123①七）に該当する場合は、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときでも、同号に該当するに至るまでの特許は有効である（特 § 125 ただし書）。よって、同号に該当するに至る前の特許については、訂正審判を請求することができる。
- (3) 特許請求の範囲に記載された二以上の請求項に係る特許について、その一部が無効となったもの（特 § 123①柱書後段）については、その他の請求項について訂正審判を請求することができる（特 § 185）。
- (4) 訂正審判は、無効審判により権利が無効となった場合や、特許異議の申立てにより権利が取り消された場合を除き、何度でも請求することができる。

（改訂 R1.6）



## 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、質権者又は特定の通常実施権者（職務発明により通常実施権を得た者等）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ない（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、質権者又は特定の通常実施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 § 126 ①）。

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—01～05）

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

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 審判事件の表示 特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件

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 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
 ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
 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 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
 ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
 氏名（名称） 特許業務法人 〇〇〇〇事務所  
 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

特許第〇〇〇〇〇〇〇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	令和〇〇年〇〇月〇〇日
（優先権主張	令和〇〇年〇〇月〇〇日）
出願公開	令和〇〇年〇〇月〇〇日
．．．	．．．．
特許査定	令和〇〇年〇〇月〇〇日
登 録	令和〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	令和〇〇年〇〇月〇〇日 (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、「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」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（特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報）に記載された発明、甲第 2 号証（特開平〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報）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事」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事」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 R2. 12)



## 54—05 P

### 訂正審判の審理

#### 1. 訂正審判の審理

合議体は、審判請求書及びこれに添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を基に、訂正審判の請求が特 § 126 に規定する要件を満たしているか否かを判断する（→38—02～03）。訂正審判が請求項（又は一群の請求項）ごとに請求されているとき（→38—00 の 2. ）は、請求項（又は一群の請求項）ごとに訂正の適否の判断を行う。

#### 2. 訂正拒絶理由通知

(1) 審判長は、審判の請求が特 § 126①ただし書各号に掲げる事項を目的とせず又は特許法 126 条第 5 項、第 6 項若しくは第 7 項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（特 § 165）。

(2) 訂正拒絶理由では、例えば、次のように記載する。

（文例 1）……。したがって、本件の訂正審判の請求は、特許法第 126 条第 1 項ただし書各号のいずれをも目的としていない。

（文例 2）……。したがって、本件の訂正審判の請求は、特許法第 126 条第 5 項（又は第 6、7 項）の規定に適合していない。

(3) 指定期間内に意見書が提出されないか、あるいは提出されてもその意見を採用しないときには、審理の終結を通知した上で請求不成立（一部請求成立の場合もある）の審決をする。

(4) 訂正拒絶理由通知に対し、審判請求書に記載された請求の趣旨（訂正事項等）について補正された場合、当該補正が請求書の要旨を変更するものでないときは、補正された請求の趣旨（訂正事項等）について、更に審理をする。当該補正が請求書の要旨を変更するものであるときは、当該補正を採用

せず、審理の終結を通知した上で審決をする。このときは、補正を採用しないこと及びその理由を審決の理由に記載する（→54—04 の 4. (2)、54—05.1）。

### 3. 特許無効審判又は特許異議の申立てとの関連的な取扱い

- (1) 無効審判との関連的な取扱い（→51—22）
- (2) 特許異議申立てとの関連的な取扱い（→ 67—10）

（改訂 R1.6）



## 54—05.1 P

### 訂正審判請求書の要旨を変更する補正

#### 1. 概要

審判請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない（特 § 131 の 2①）。要旨の変更とは、審判請求書の記載事項のうち、請求の趣旨（訂正事項）の記載を変更することによって、補正の前後で請求の基礎である「審判を申し立てている事項」の同一性や範囲を変更することである（→30—01）。

#### 2. 補正の種類及びその要旨変更の判断手法

審判請求書の要旨変更について規定する特 § 131 の 2 の趣旨は、審理対象の拡張変更による審理遅延を防止することと解される。

##### (1) 追加的変更

請求の趣旨について、追加的変更（訂正事項の追加）がされたとき、例えば、訂正事項が A（減縮）及び B（明瞭でない記載の釈明）であったものを、A、B 及び C（誤記の訂正）とすることは、審判請求書の要旨を変更するものである。

他方、審理の対象がなくなるだけであると解される請求項を削除する訂正事項の追加や、請求項間の引用関係を解消する訂正事項のみの追加は、審理対象の拡張変更を伴わないため、審判請求書の要旨を変更しないものとする。

##### (2) 交換的変更

請求の趣旨について、交換的変更がされたとき、例えば、訂正事項 A を訂正事項 B にすることは、従来 of 請求に変えて新たな請求をすることになるから、その要旨を変更するものとなる。

他方、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明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正事項の補正は、審理対象の拡張変更を伴わないため、審判請求書の要旨を

変更しないものとする。

(3) 減縮的変更

請求の趣旨について、減縮的変更がされたとき、例えば、訂正事項がA（減縮）及びB（誤記）であったものをA（減縮）のみにすることは、通常、その要旨を変更しないものとする。

（改訂 R1.6）

## 54—06 P

### 訂正審判の審理にあたっての留意事項

#### 1. 審判官の指定

審判官の指定にあたっては、同一特許に対する無効審判事件、特許異議申立事件があるときは、原則として当該無効審判事件、特許異議申立事件と同一の合議体となるように審判官を指定する（→12—04）。

#### 2. 審理の方式

(1) 訂正審判は、書面審理による。

(2) ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で口頭審理によるものとすることができる（特 § 145②）。

#### 3. 職権審理（→36—01）

請求人が申し立てない請求の趣旨については審理することはできない（特 § 153③）。

#### 4. 併合審理（→30—03）

訂正審判についても、審理の併合ができる（特 § 154）。

#### 5. 審尋（→37—00）

審判長は、当事者を審尋することができる（特 § 134④）。

#### 6. 中断・中止（→26—01）

審判において必要があるときは、他の審判の審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特 § 168）。



## 54—07 P

### 訂正審判の審決、審決の登録等

#### 1. 訂正審判の審決

訂正審判の審決の結論には、次の4とおりがあ

- (1) 請求成立（訂正を認める）
- (2) 一部請求成立（訂正を一部認める）
- (3) 請求不成立（訂正を認めない）
- (4) 請求却下（特 § 135）

#### 2. 審決の記載（→45—01～20）

#### 3. 審決の確定（→46—00）

#### 4. 審決の効果

- (1) 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認める旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により、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 § 128）。
- (2) 侵害事件等の判決確定後に訂正をすべき旨の審決（政令で定めるものに限る）が確定したときには、訂正が確定したことを理由とする確定判決の再審は制限される（特 § 104 の 4 三、特施令 § 8）。

#### 5. 登録等

##### (1) 審判請求の予告登録

訂正審判の請求があったときは、特許原簿に予告登録される（特登令 § 3 四）。

予告登録は、表示部に審判の請求があった年月日、審判の番号及び請求の趣旨を記録することによってされる（特登施規 § 38）。

## (2) 確定審決の登録

訂正審判の確定審決は、特許庁長官の職権で特許原簿に登録され（特登令 § 16 十）、その登録は、表示部に審判の番号、審決が確定した旨及びその年月日、並びに確定審決の概要を記録することによってされる（特登施規 § 37 ①）。また、審決の部分確定に伴う訂正の請求の確定（→46—00）があった場合は、特許庁長官が部分確定の発生を確認し、当該部分確定した事実が「審決の一部確定登録」として登録される。

審決の原本は特許原簿の一部とみなされる（特登令 § 9③）。

## (3) 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録

訂正審判による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、特許庁長官の職権で特許原簿に登録される（特登令 § 16 二）。特許発明の名称に変更があったときは、変更後の名称が登録される（特登施規 § 31①）。

また、審決の部分確定に伴う訂正請求の確定（→46—00）があったときは、「審決の一部確定登録」として特許原簿に登録される。

特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面は、特許原簿の一部とみなされる（特登令 § 9②）。

## 6. その他

### (1) 特許証

特許庁長官は、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認める旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する（特 § 28①、特登令 § 1 二、特施規 § 66）。

### (2) 審決公報等

訂正審判において明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正がされたときは、審判の確定審決並びに訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が、特許公報（特許訂正明細書）に掲載される（特 § 193 ②七、八）。

上記特許公報は、事件が確定した段階で発行され、事件に係る全ての請求

が確定した時に発行される審決公報では、全文訂正明細書（訂正明細書が複数存在する場合は複数）が審決に添付される形態で行われる。また、部分的に確定したときには、部分確定審決公報が発行され、部分確定情報が掲載される。

（改訂 R1.6）

