

## 67—05.2 P

### 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出

#### 1. 取消理由通知に対する特許権者の対応

##### (1) 意見書の提出

特許権者は、取消理由が通知されたときは、指定期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）内に意見書を提出することができる（特 § 120 の 5①）。

特許権者が、早期に決定を得ることを目的として取消理由通知（決定の予告）（→67—05.5）を希望しない場合には、特許権者はその旨を当該意見書に記載する（→67—05.5 の 2.）。

##### (2) 訂正の請求

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（この節 67—05.2 において「明細書等」という。）の訂正を請求することができる（特 § 120 の 5②）。なお、専用実施権者等があるときは、これらの者の承諾が必要である（特 § 120 の 5⑨→特 § 127）。

##### ア 訂正を請求できる期間

訂正を請求できる期間は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）である（特 § 120 の 5①）。

##### イ 訂正の請求の対象（→38—00）

特許異議の申立てがされていない請求項についても訂正することができる（特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑦）。

（ア）一群の請求項と訂正の請求（→38—01）

（イ）明細書又は図面の訂正（→38—02）

##### ウ 訂正要件（→38—03）

特許異議の申立てがされた請求項については、訂正後における発明が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こと（独立特許要件）を訂正要件として判断することはなく、他の訂正要件に適合する限り、

訂正を認めた上で審理する。

一方、特許異議の申立てがされていない請求項又は先の訂正請求による訂正が部分的に確定した請求項に対する訂正については、他の訂正要件に加えて独立特許要件を判断する（特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑦）（→51—11 の 1.(3)）。

## エ 訂正の請求の方式等

### (ア) 訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書によりしなければならない（特施規 § 45 の 3②、特施規様式 61 の 4）。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 § 120 の 5⑨→特 § 131③、特施規 § 46 の 2）を満たすようにしなければならない。

訂正の請求は、訂正審判と同様に、専用実施権者等の承諾（特 § 127）、審判請求の方式（特 § 131①、③及び④）及び共同審判（特 § 132③、④）の規定が準用される（特 § 120 の 5⑨）。

(イ) 請求の趣旨及びその理由（→38—04）

(ウ) 訂正明細書等（→38—05）

(エ) 手数料（→38—06）

(オ) 意見書、訂正請求書等の副本の提出

特許権者は、意見書、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（特許異議申立人の数＋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、特施規 § 45 の 6→特施規 § 50 の 4）。なお、必要な副本の数は、取消理由通知に記載されている。

### (3) 複数回の訂正の請求

一の特許異議申立事件において複数回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 § 120 の 5⑦）。

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。

なお、確定した訂正については、後にした訂正の請求によって取り下げら

れたものとはみなされない（→51—11の3.）。

#### (4) 訂正の請求の取下げ

特許異議の申立てにおける訂正の請求は、取消理由通知（決定の予告として行う取消理由通知を含む）において指定された意見書を提出する期間（標準60日（在外者90日）→25—01.4）又は訂正拒絶理由の通知において指定された意見書を提出する期間（標準30日（在外者50日）→25—01.4）に限り、取り下げることができる（特§120の5⑧、特§17の5①）。この場合に、訂正の請求を請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない（特§120の5⑧、特施規§45の6→§50の2の2）。訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正請求書の補正（特§17の5①）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削除をすることができる。

## 2. 訂正の効果

訂正を認める旨の特許異議の申立てについての決定が確定したときは、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§120の5⑨→特§128）。

## 3. 訂正の請求の予告登録

特許異議の申立てがあった旨の予告登録がされることにより（特登令§3三）、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、訂正の請求があった旨の予告登録は行わない。

（改訂 H30.9）