

67—05.3 P

意見書又は訂正請求書提出後の審理

1. 意見書又は訂正請求書の提出後等の審理

取消理由通知に対し、特許権者が意見書又は訂正請求書を提出した場合等は、提出された書類に応じて、以下のように審理する。

2. 意見書のみが提出された場合の審理

通知した取消理由に対して訂正請求書が提出されることなく意見書のみが提出された場合は、原則として、特許異議申立人に意見書の提出の機会を与えることなく審理する（適法な訂正請求があったときは、特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えなければならない：特§120の5⑤）。ただし、特許権者の主張により、合議体が特許を取り消すべきとした理由に疑義が生じたときは、特許異議申立人に対して審尋することができる（特§120の8①→特§134④）。

以上を踏まえて、合議体は、次のように取り扱う。

- (1) 特許を取り消すべきと判断したときは、原則として、取消理由通知（決定の予告）により訂正の機会を与える（→67—05.5）。
- (2) 特許を取り消すことができないと判断したときは、維持決定を行う。

3. 意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理

意見書も訂正請求書も提出されない場合は、さらに取消理由通知（決定の予告）（→67—05.5）をしたとしても訂正請求書が提出されることが期待できないので、取消理由通知（決定の予告）をすることなく、特許を取り消すべき旨の決定（この章67において「取消決定」という。）をすることができる。

4. 訂正請求書が提出された場合の審理

(1) 訂正請求書の方式違反と補正

ア 訂正請求書が補正可能な方式違反の場合の取扱い

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場合における承諾書不備（特 § 120 の 5⑨→特 § 127）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ときは、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—01.5）を指定して補正を命じる（特 § 120 の 5⑨→特 § 133①、特 § 120 の 8①→特 § 133②）。

訂正請求書の請求の趣旨及び理由が、記載要件（特 § 120 の 5⑨→特 § 131③、特施規 § 46 の 2②）を満たさないとき（例えば、特許異議の申立て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（別の訂正単位とする求めに不備があるときを含む）、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→25—01.5）を指定して補正を命じる。

これらの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行わないときは、審判長は決定をもって訂正請求書を却下する（特 § 120 の 5⑨→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）。

イ 補正をすることができない不適法な訂正請求の取扱い

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（特 § 120 の 8①→特 § 133 の 2②）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 § 120 の 8①→特 § 133 の 2①）。

特許権者は、訂正の請求の却下の決定（特 § 120 の 8→特 § 133 の 2①）に対して、行政不服審査法による不服申立て又は行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起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特許異議の申立てについての決定をするときは、その理由中に、訂正の請求が却下された旨を

記載する。

ウ 命令に応じた訂正請求書の補正の取扱い

訂正請求書の補正は、請求の理由以外は、その要旨を変更するものであってはならないが、補正を命じられ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 § 120 の 5⑨→特 § 131 の 2①三）。

(2) 訂正の請求の審理

ア 訂正の適否の判断

(ア) 特許請求の範囲に係る訂正の検討

訂正の請求が訂正要件を満たしているかの判断は、まず訂正事項ごとにそれぞれ訂正要件の適合性の判断をする。

[訂正要件]

- a 特 § 120 の 5②：訂正の目的（特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明または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にする（書き下しをすること）のいずれか。）
- b 特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑤：特許明細書等（誤記・誤訳の訂正の場合は当初明細書等）の範囲内訂正（新規事項禁止）
- c 特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑥：特許請求の範囲の拡張・変更禁止
- d 特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑦：独立特許要件（特許異議の申立てがされていない請求項に係るものであって、特許請求の範囲の減縮または誤記・誤訳の訂正を目的とするものに限る。）

最終的な訂正の適否の判断は、訂正が請求された単位に応じて行う。例えば、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の判断をする。

(イ) 明細書及び図面に係る訂正の検討

複数の請求項に関係する明細書又は図面についての訂正事項の適否の判断は、当該訂正事項が含まれる請求項（又は一群の請求項）についての請求ごとに行う。

イ 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合の取扱い

訂正の請求が訂正要件（特 § 120 の 5②ただし書各号、特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑤⑥⑦）に適合しないときは、訂正拒絶理由を通知する（特 § 120 の 5⑥）。

特に、特許異議の申立てがされていない請求項の訂正の請求については、独立特許要件（特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑦）に適合しないときにも、訂正拒絶理由を通知することに留意する（→67—05.2 の 1.(2)ウ）。

(3) 訂正拒絶理由通知に対する特許権者の応答

ア 訂正拒絶理由通知に対しては、意見書の提出及び訂正請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面（この節 67—05.3 において「訂正明細書等」という。）についての補正をすることができる（特 § 120 の 5⑥、§ 17 の 5①）。専用実施権者等があるときは、補正をすることについてこれらの者の承諾が必要である（特 § 120 の 5⑨→特 § 127）。

イ 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。

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、訂正請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものとは取り扱わない（→54—05.1 の 2.）。

ウ 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、当該訂正を認めず審理し、一方、訂正の請求が訂正要件に適合すると判断したときは、当該訂正を認めた上で、審理する。

(4) 訂正請求書、訂正明細書等の補正ができる期間

訂正請求書は、事件が特許庁に係属している場合に限り、補正をすることができる（特 § 17①）。ただし、訂正請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、以下に掲げる期間に限ってするこ

とができる（特 § 17 の 5①）。

ア 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）に対する意見書提出期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）（特 § 120 の 5①）

イ 訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（標準 30 日（在外者 50 日）→25—01.4）（特 § 120 の 5⑥）

訂正明細書等は、訂正請求書の請求の趣旨と一体のものであり、両者を同時に補正しなければならないので、訂正請求書の補正をすることができる時期は、事実上、訂正明細書等の補正をすることができる時期と同じく訂正拒絶理由通知に対する指定期間に限られる。

（改訂 H30.9）