

# 第7章 訂正の許容範囲の拡大

## 1. 改正の必要性

### (1) 従来制度

従来の実用新案制度では、自己責任原則に基づく無審査主義の趣旨及び第三者の監視負担の観点から、訂正は請求項の削除を目的とするものに限り認められていた。

### (2) 従来制度の問題点と要請

特許制度においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正が可能となっているため、第三者からの攻撃（無効審判請求や情報提供等）に対して無効理由に該当する瑕疵を取り除くことにより防御することができる。一方、実用新案制度においては、請求項の削除を目的とする訂正のみが認められているため、第三者からの攻撃に対して防御する余地がない。また、実用新案制度は早期無審査登録制度を採用しており、補正の機会もほとんどないことから、実質的な訂正が認められていないことは権利者に酷であると考えられる。加えて、訂正の許容範囲を拡大すべきとの要請がある。特に、評価書を取得した後及び無効審判時に実質的な訂正をできるようにすべきとの要請がある。

### (3) 改正の留意点

何ら制限を設けずに実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認めた場合、出願当初の実用新案登録請求の範囲に不当に広い権利範囲の請求項（例えば、携帯電話のアンテナを改良した考案であっても、単なる「携帯電話」という請求項を記載した場合）を記載しておき、その後、評価書又は無効審判で提示された先行技術を参考にしながら、第三者の製品を含み、かつ無効理由

のない請求項に訂正することが可能となる。そのため、整備された権利範囲を出願時に設定する意欲が低下し、不当に広い権利範囲を有する実用新案権が増大すると考えられる。このようなことが起こった場合、第三者は当初の不当に広い権利範囲のうちどの範囲について實際上権利が有効であるかということ予測しなければならなくなり、過大な調査負担を負うことになる。したがって、第三者の負担が過大とならないよう、訂正について一定の制限を行う必要がある。

## 2. 改正の概要

### (1) 訂正の範囲

訂正の範囲を、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明（以下「実用新案登録請求の範囲の減縮等」という。）を目的とするものまで拡大することとし、新規事項の追加及び実用新案登録請求の範囲を実質上拡張・変更することは禁止する。

### (2) 訂正の時期と回数

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の時期は、実用新案権の設定登録後、最初の評価書の謄本の送達の日から2月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでとし、訂正が認められる回数は全期間を通じて1回のみとする。なお、請求項の削除を目的とする訂正は、従来の制度同様、原則として、いつでも何回でも可能とする。

### (3) 訂正した明細書等に対する基礎的要件の判断

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正後の明細書等について、基礎的要件を満たしていないときは補正命令の対象とする。

(4) 無効理由の追加

訂正の要件を無効理由に追加する。

### 3. 改正条文の解説

(1) 訂正の許容範囲の拡大

◆実用新案法第14条の2

(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)

第十四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。

二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 実用新案登録請求の範囲の減縮

二 誤記の訂正

三 明りようでない記載の釈明

3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面（前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。

6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により

同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。

- 7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。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第四十一条において準用する特許法第五十六条第一項の規定による通知があつた後（同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後）は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
- 8 第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
- 10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
- 11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
- 12 第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
- 13 特許法第二百七条及び第三百三十二条第三項の規定は、第一項及び

第七項の場合に準用する。

① 実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の時期と回数（実用新案法第14条の2第1項、第5項、第6項）

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認めると、整備された権利範囲が出願時に設定されない可能性が生じる。また、無審査主義で登録を認める制度であることを考慮すると、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を無制限に許容することは、第三者の監視負担の著しい増大を招く。他方、権利者の実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をしたいとの要望が強い。したがって、時期及び回数を限定して認めることが適当である。具体的には、評価書を取得した後及び無効審判時に訂正したいという要望に配慮し、実用新案権の設定登録後、最初の評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでに制限し、かつ全期間を通じて1回のみ認めることとした。また、このように規定することにより、評価書を取得するごとに実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正がなされることに伴う審査負担も回避できると考えられる。

第14条の2第1項第1号又は第2号に掲げるいずれか早い方の期間を経過した後は、訂正を1回も行っていない場合であっても、訂正をすることができないことに留意する必要がある。

なお、第1項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから（実用新案法第50条の2）、一部の請求項を評価した場合であっても、すべての請求項を評価した場合であっても、何ら取扱いに差違はない（無効審判請求も同様）。つまり、評価されていない請求項がある場合についても、評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでが、評価されていない請求項を含めた明細書等に対する訂正可能期間となる。

第5項及び第6項は、第1項第1号に規定された法定期間（2月）の延長規定及びその期間を徒過した場合の追完規定である。

## 【関連する改正事項】

### ◆実用新案法第13条

#### (実用新案技術評価の請求)

#### 第十三条 (略)

#### 2 (略)

3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

評価書取得後の実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の可能期間(第14条の2第1項第2号)を規定するため、評価書の謄本の送達に関する規定を設ける必要がある。また、新たな評価書は、その評価が変更されている可能性があり、出願人又は権利者にとって重要な価値を持つ。したがって、訂正の可能期間との関係がない場合を含め、請求人が出願人又は権利者でないときは、評価書の謄本を出願人又は権利者に送達することとした。

なお、実用新案法第13条第2項には、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入のための規定が新設されている。その内容については、第5章を参照されたい。

#### ② 実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の範囲(実用新案法第14条の2第2項～第4項)

従来は権利者の利便性を大きく制限していたため、訂正の許容範囲を拡大することが適切であると考えられる。ただし、訂正により権利範囲が拡大することが第三者の予測可能性を害することを踏まえ、訂正の範囲は、特許制度と同様、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものとした。また、新規事項の追加及び実用新案登録請

求の範囲の実質的な拡張・変更を禁止することとした。

**(補説1) 独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならぬとする要件が規定されていない理由**

特許権は実体審査を通過したもの、つまり特許を受けることができるものに付与されている。このため、特許の訂正要件として、独立して特許を受けることができるものでなければならぬとする要件を規定している(特許法第126条第5項)。一方、実用新案権は無審査で付与されており、実用新案登録を受けることができるものでなくとも実用新案権は付与されている。したがって、実用新案登録の訂正要件として、独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならぬとの要件を規定していない。

**③ 請求項の削除を目的とする訂正(実用新案法第14条の2第7項)**

請求項の削除を目的とする訂正については、第三者の負担を軽減するものであるから、旧法と同様に、回数制限なしにいつでも可能とした。

なお、今改正は実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の規定が追加されたのみであるため、請求項の削除を目的とする訂正についての規定は実質的に変更されていない。

**④ 訂正書(実用新案法第14条の2第9項、第10項)**

第9項において、訂正をする際には訂正書を提出しなければならないことを規定した。また、第10項において、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をする際には、訂正した明細書等を添付しなければならないことを規定した。

**⑤ 訂正した明細書等の公報掲載(実用新案法第14条の2第12項)**

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正があったときは、訂正し

た明細書等を実用新案公報に掲載することとした。

(補説2) 訂正と評価書の関係

訂正により登録実用新案が変更された場合、訂正後の登録実用新案に係る評価書を提示して警告をした後でなければ、訂正後の実用新案権を行使することができないことは、評価書制度の趣旨にかんがみれば当然である(実用新案法第29条の2)。

(補説3) 評価書取得後に訂正を行った場合の留意点

評価書取得後に訂正書が提出された場合であっても、特許制度における拒絶理由通知後の意見書・補正書の提出と異なり、新たな評価請求がない限り、訂正後の登録実用新案に係る評価書が作成されることはない。したがって、評価書取得後に訂正を行った場合において、訂正後の登録実用新案に係る評価書を取得するためには、再度評価請求を行う必要がある。

(2) 訂正した明細書等に対する基礎的要件の判断

◆実用新案法第14条の3

(訂正に係る補正命令)

第十四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

- 一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。



- 二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
- 三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

実用新案制度においては、いわゆる基礎的要件を満たしているものを登録すべきこととなっている（第6条の2）。一方、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の要件を満たしていても、「考案」であるか否か等の基礎的要件を満たしていない場合（自然法則を利用していない手段（例えば、人間の精神的活動）が付加される場合等）が考えられる。特に、不当に広い権利範囲の請求項が設定されていた場合、訂正を経て単一性を満たさない複数の考案が記載される場合（例えば、請求項1に「自動車」と、請求項2に「自動車のタイヤ」と記載されていた場合において、「自動車」が公知であると判明した後に請求項1を「自動車のハンドル」と訂正された場合）が考えられ、その場合、出願人間の不公平が生じ、評価書の作成負担が数倍になる可能性がある。したがって、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正後の考案又は明細書等に対して、基礎的要件を満たしているか否かの判断を行うこととした。

#### 【関連する改正事項】

#### ◆実用新案法第2条の3

（手続の却下）

**第二条の三** 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

訂正に係る補正命令の規定（第14条の3）が追加されたため、その補正命令に応じない場合の却下の規定を追加した。また、第2条の2の項の位置が移動したことによる改正も行っている。

### (3) 無効理由の追加

#### ◆実用新案法第37条

##### (実用新案登録無効審判)

**第三十七条** 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一～六 (略)

七 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。

2～4 (略)

従来制度では、訂正は請求項の削除を目的とするもののみ認められていたため、無効理由として訂正の要件が挙げられていなかった。しかし、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正が可能となったため、要件を満たさない訂正が行われることを考慮し、特許制度と同様に、訂正の要件を無効理由とした。

(補説4) 訂正における特許制度と実用新案制度の相違

特許制度においては、訂正の要件を満たしていない限り、訂正が認められることはない。他方、実用新案制度においては、基礎的要件を満たしている限り訂正は認められることとなっており、仮に訂正の要件を満たさない訂正がされた場合であっても、その訂正は認められることとなる。

なお、訂正の要件を満たさない訂正がされた実用新案登録に対しては無効審判を請求することが可能であり、その結果、その実用新案登録は無効となる。

【関連する改正事項】

◆実用新案法第2条の2

(手続の補正)

第二条の二 (略)

2 (略)

3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

4・5 (略)

訂正した明細書等の補正を認めると、際限なく訂正が行えることとなるため、訂正した明細書等の補正を制限することとした。

なお、第14条の3の規定による補正命令を受けた場合は、第2条の2第3項の規定にかかわらず、訂正した明細書等の補正が可能である。

◆実用新案法第14条

(実用新案権の設定の登録)

第十四条 (略)

2 (略)

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を实用新案公報に掲載しなければならない。

一～三 (略)

四 願書に添付した明細書及び实用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五～七 (略)

4 (略)

明細書の考案の詳細な説明に対する訂正が行われるようになることから、明細書の考案の詳細な説明における訂正の箇所を判別することができるよう、明細書の实用新案公報への掲載を要部掲載から全文掲載に変更した。

◆实用新案法第38条の2

(審判請求書の補正)

第三十八条の二 (略)

2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3・4 (略)

無効審判請求後に実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正が行われた場合には、要旨変更するものであっても、特許法と同様に、請求の理由の補正を可能とする。

◆実用新案法第48条の13の2

(訂正の特例)

第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

国際出願に対する誤記の訂正を目的とする訂正においては、新規事項の基準明細書を国際出願日における明細書等とする特例を規定した。

◆実用新案法第50条（実用新案登録証の交付）

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正があった場合にも、実用新案登録証を発行することとした。

◆実用新案法第54条（手数料）

訂正の許容範囲の拡大のための改正において、特許法第4条を準用している規定（第14条の2第5項）が追加されたことに伴い、期間延長等の手数料についての規定である第1項第1号にその規定を追加した。

なお、本条については、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入のための改正を踏まえた規定の変更もある。その改正内容については第5章を参照され

たい。

◆**実用新案法第29条の3（実用新案権者等の責任）**

◆**実用新案法第39条（答弁書の提出等）**

◆**実用新案法第50条の2（二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則）**

実用新案法第14条の2の項の位置が変更されたことに伴い、必要な改正を行った。

なお、実用新案法第39条については、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入のための改正を踏まえた規定の変更もある。その改正内容については第5章を参照されたい。また、実用新案法第50条の2については、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入のための改正により第12条の項の位置が変更されたことに伴う改正も行われている。

## **4. 施行期日及び経過措置**

### **(1) 施行期日**

今改正における実用新案制度の改正は、訂正の許容範囲の拡大の他、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入及び実用新案権の存続期間の延長等が行われることとされており、これらの制度の運用に関しては、特許庁内の業務処理システム、情報処理システムを新たに新制度に対応できるよう整備する必要がある。これらのシステムの整備に当たっては、十分な検討期間及び実際にシステムを整備する期間が必要とされることから、公布後1年程度の期間を置くことが必要である。

また、今回の実用新案制度改正の趣旨を十分に制度利用者に周知するための期間も必要である。

このため、実用新案制度改正に係る規定の施行期日は、平成17年4月1日とした。

(2) 経過措置

◆附則第3条

(実用新案法の改正に伴う経過措置)

**第三条** 第二条の規定（実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。）による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

旧法に基づき実用新案登録出願をした者は、その出願に係る実用新案登録については、当初より請求項の削除を目的とする訂正のみができることを前提として出願したのであるから、このような出願に係る実用新案登録についてまで訂正の許容範囲の拡大を認める必要性は薄い。

他方、第三者から見れば、施行日前に出願された実用新案登録に訂正の許容範囲の拡大を適用すると、突然新法の施行日以後に実用新案登録の訂正が行われたのでは、不測の損害を被るおそれがあり、法的安定性を害する。加えて、権利者が評価書の謄本を取得してから一定期間が経過しているか否かで訂正の可否が分かれてしまい、不公平が生ずる。

したがって、訂正の許容範囲の拡大については、施行日以後にする実用新案登録出願について適用することとし、施行日前にされた実用新案登録出願については、なお従前の例によることとした。