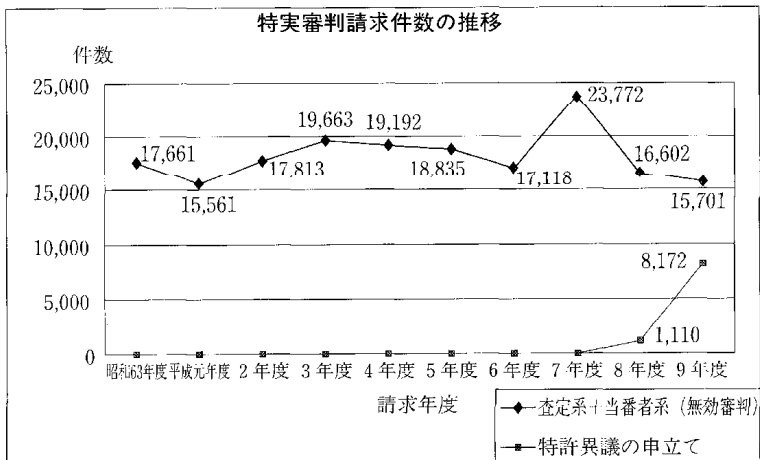


## 第2章 訂正請求の見直し

### I. 改正の必要性

特許異議の申立て及び特許無効審判の審理の迅速化を図るため、平成5年法律第26号及び平成6年法律第116号により、特許異議の申立て及び特許無効審判が特許庁に係属している場合には、別途訂正審判を請求することはできないとされた（特許法第126条）。そして、特許異議の申立て及び特許無効審判の手中であれば、取消理由及び無効理由を回避すべく、特許請求の範囲に対し、訂正審判と同様の訂正を認めることとした。

ところで、特許庁では、出願人、特許権者及び審判請求人の要望に応え、審判事件を迅速に審理するため、例えば口頭審理の積極的活用等あらゆる施策を講じているが、特許異議の申立て件数は平成9年度において約8,000件に達し、



審判請求件数全体の約1/3を占めている。それゆえ、審理の迅速化を図るに当たっては、特許異議申立事件の迅速化を講じるための施策が必要とされている。

ところで、現行制度では、特許異議の中立てにおいて取消理由を通知した場合、特許権者は意見書を提出するとともに、訂正の請求を行うことができる(特許法第120条の4)。その訂正が適法なものであれば、訂正後の明細書及び図面に基づいて取消理由が解消したかどうかの審理を行うが、訂正が以下の理由により不適法なものであれば、訂正拒絶理由を通知することとなる。

- ① 特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的としないもの
- ② 新規事項を追加するもの
- ③ 実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの
- ④ 訂正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明が、独立特許要件をみたさないもの

特許権者はこれに対し、意見書を提出するとともに、訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる(特許法第17条の4)。

訂正請求は、特許異議申立ての理由等の攻撃に備えるものであるから、最小限の範囲で認めれば足りるため、上記①-③の制限を課している。他方、上記④の「独立特許要件」は、訂正審判の規定(特許法第126条)を準用しているところ、この訂正審判では、瑕疵ある権利の発生は可能な限り排除することが好ましいとの考えに基づき、その請求項に記載された事項により特定される発明に対し、独立特許要件の判断が必要としている。しかし、特許異議の申立てでは、訂正審判と異なり、取消理由の審理の際に、独立特許要件を満たしているか否かにつき判断を行っているため、重複した手続が存在する状況にある。

そして、訂正請求を認めるに当たり独立特許要件を満たすことを求めることにより、審理の早期終結の妨げになっている。なお、旧特許法第64条第2項(出願公告後の補正)においても、同様の理由により、当初準用していた特許法第126条第3項(独立特許要件)を昭和53年法律第30号により削除した経緯がある。

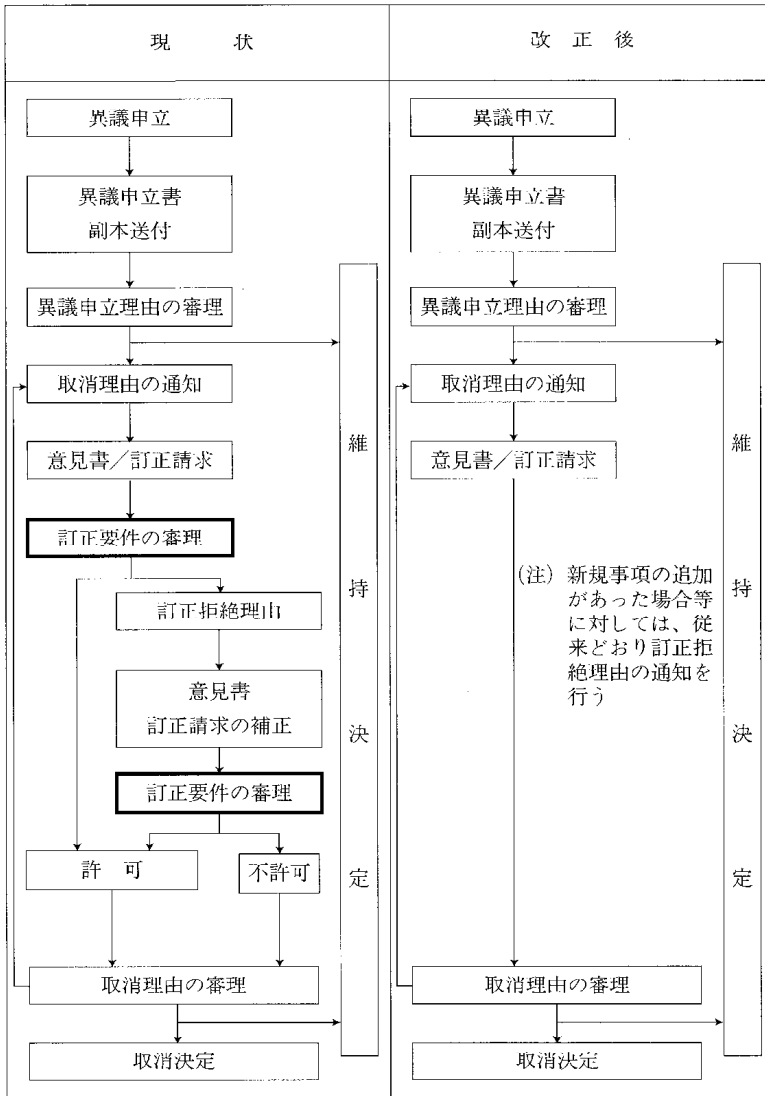
さらに、特許権者には、「訂正請求」及び「訂正請求書の補正」という2度の訂正機会が必ず確保されており、他の審査・審判手続と比べ、特許権者に有利な制度となっている。

## II. 改正の概要

特許異議の申立てがなされた請求項に係る訂正を認めるにあたって、訂正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かを判断しないこととし、その後の取消理由の審理においてのみ、独立して特許を受けることができるか否かを判断する。また、特許無効審判における訂正請求においても同様とする。

他方、特許異議の申立て又は特許無効審判がなされなかった請求項に係る訂正（現行制度では、このような訂正が可能）を認めるにあたっては、瑕疵ある権利の発生は可能な限り排除することが好ましいとの考えに基づき、従来どおり、その請求項に記載された事項により特定される発明に対し、独立特許要件の判断を行う。

### 特許異議の申立ての場合



### III. 特許法の改正条文の解説

(意見書の提出等)

第二百十条の四 (略)

2 (略)

3 第二百二十六条第二項から第四項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第二百三十一条、第二百三十二条第三項及び第四項並びに第二百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、第二百十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。

本条は、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正請求に限り、独立特許要件を判断する旨の規定である。

訂正できる範囲を規定する第126条第1項ただし書第2号は、誤記又は誤訳の訂正を認めているが、必ずしも特許請求の範囲の訂正に限定していない。そのため、誤記又は誤訳に基づき発明の詳細な説明における記載を訂正する場合も起こり得る。しかしながら、この訂正が特許請求の範囲に影響を及ぼす可能性は極めて低く、仮に影響を与えるような訂正があったとしても、そのほとんどが「誤記又は誤訳の訂正」を目的としないもの又は「実質上特許請求の範囲を拡張し、変更するもの」として認められない訂正である。

よって、今回の改正においては、特許異議の申立てがされていない請求項について訂正された場合に限り独立特許要件の判断を行うこととした。

なお、今回の改正は独立特許要件についてのものにすぎず、特許異議の申立てがあった請求項に対する訂正であっても、その他の要件（新規事項の追加、

実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものであるか否か等)は、従来どおり判断される。

(補説) 複数の請求項についての訂正

特許異議の申立てがあった請求項についての訂正、申立てがなかった請求項についての訂正を含む訂正請求の独立特許要件は、申立てがなかった請求項についての訂正についてのみを判断する。

例えば、以下のような訂正請求書が提出された場合には、②に係る訂正についてのみ独立特許要件を満たしているか否かを判断する。①及び③に係る訂正については、独立特許要件の判断を行う必要はない。

訂 正 請 求 書	
①請求項 1 を、…のように訂正する。	← 特許異議が申立てられた請求項
②請求項 2 を、…のように訂正する。	
③明細書第○頁を…のように訂正する。	

(答弁書の提出等)

第三百三十四条 (略)

2～4 (略)

- 5 第二百二十六条第二項から第五項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第三百十一条、第三百十二条第三項及び第四項並びに第六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第二百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合」とあるのは、「第二百三十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第三百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合」と読み替えるものとする。

## 第2章 訂正請求の見直し

本条は、特許無効審判における訂正請求について、特許異議の申立てと同様の改正を行うものである。