

## 「請求の理由」欄の記載方法

### 1．設定登録の経緯

設定登録までの経緯を表記します。また、先の訂正審判あるいは訂正請求で訂正を求めた場合には、それも表示します。

### 2．訂正の理由

訂正事項ごとに、訂正の目的（イ）特許請求の範囲の減縮、（ロ）誤記又は誤訳の訂正、（ハ）明りょうでない記載の釈明）を特定します。（特§126 ただし書）

### 3．訂正事項

訂正事項ごとに項分けして記載します。例えば、

「訂正事項1：請求項 に「 」とあるのを「 」と訂正する。  
訂正事項2：明細書第 頁第 行（特許第 号公報第 頁第 行）における「 」を「 」と訂正する。・・・」のように記載します。

### 4．訂正の原因

訂正事項ごとに、その訂正事項が特許法第126条に規定される訂正要件のすべてを満たす事実を説明します。例えば、上記（ハ）例示の訂正事項1の場合、それが特許請求の範囲の減縮に該当すること、実質拡張・変更ではないこと、新規事項の追加ではないことなどの根拠を説明します。

## 訂正可能な範囲

### 1) 訂正の目的制限

訂正が次に掲げる事項を目的とする場合に限り、訂正の審判を請求することができます（特§126 ）。

- (イ) 特許請求の範囲の減縮（特§126 ただし書一）
- (ロ) 誤記又は誤訳の訂正（特§126 ただし書二）
- (ハ) 明りょうでない記載の釈明（特§126 ただし書三）

これらの目的を組み合わせる訂正を行うことも可能です。

#### (イ) 特許請求の範囲の減縮（特§126 ただし書一）

「特許請求の範囲の減縮」とは、例えば、特許請求の範囲の記載がそ

のままでは公知技術を包含するため無効理由があるとされる恐れがある場合に、請求項の記載事項を限定すること等によって、特許請求の範囲を減縮することをいいます。

(ロ) 誤記・誤訳の訂正（特§126 ただし書二）

「誤記の訂正」とは、錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂正することをいいます。

「誤訳の訂正」とは、翻訳により外国語書面における意と異なるものとなった記載（誤訳）を、外国語書面の意を表す記載に訂正することをいいます。

(ハ) 明りようでない記載の釈明（特§126 ただし書三）

「明りようでない記載の釈明」とは、特許明細書、特許請求の範囲又は図面中のそれ自体意味の不明りような記載、または、特許明細書、特許請求の範囲又は図面中の他の記載との関係で不合理を生じているために不明りようとなっている記載等、明細書、特許請求の範囲又は図面に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいいます。

例えば、明りようでない記載の本来の意が、特許明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から明らかである場合は、これに該当します。

2) 新規事項の追加禁止（特§126 ）

訂正は、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においてしなければなりません。「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とは、特許権の設定の登録時のものです。ただし、当該訂正審判の審決の前に他に訂正審判の審決の確定または訂正請求が認められた無効審判の審決の確定、訂正請求が認められた特許異議申立の決定の確定があるときは、その際に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面です。

このように、基準明細書は、基本的に設定登録された時点の特許明細書であるので、出願時の明細書から削除をした明細書で特許を受けている場合は、その削除部分を復活させる訂正をすることはできません。

一方、誤訳の訂正を目的とする訂正は、外国語書面に記載した事項の範囲内においてしなければなりません（特§126 ）。

また、誤記の訂正を目的とする訂正は、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲を超える訂正が可能ですが、出願当初の明細書、

特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面）に記載した事項の範囲内においてしなければなりません（新規事項の追加の禁止）（特§126）。

3) 実質拡張・変更の禁止（特§126）

訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであってはなりません。これは、訂正前に特許権侵害でなかったものが訂正により侵害となる事態を防ぐ趣旨の制限です。

4) 独立特許要件（特§126）

「独立特許要件」とは、特許請求の範囲の減縮又は誤記訂正・誤訳訂正が行われた場合に、訂正後の請求項の発明特定事項によって特定される発明が、それ自体として新規性・進歩性等の特許要件を満たさなければならない旨の要件です。