

# 本テキストの説明

本テキストには、受講生の学習効率を高めるための項目が存在する。以下、それらについて簡単に説明する。

## 1. 判例 判 例 A B C

判例を記載する項目である。なお、重要度を上から順に A、B、C と付記している。

## 2. 論点 論 点 A B C

論点を記載する項目である。なお、重要度を上から順に A、B、C と付記している。

## 3. 青本（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説） 青

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説に基づく内容を記載した項目である。

## 4. チェック ✓

知識や定義、関連知識を記載した項目である。本文との対応関係を明らかにするため、側注とした。  
ここに記載されている知識を確認しながら、本テキストを読み進めて欲しい。

## 5. 特許・実用新案審査基準 審

審査基準に基づく内容を記載した項目である。

## 6. 発展事項 ↗

発展的な内容について記載する項目である。初学者の段階では、いったん当該内容を飛ばして学習を進め、再度講義を聴き直す、テキストを読み直す等してチャレンジしてみて欲しい。

## 7. その他

### (1) 過去問情報

試験対策という観点からは、過去問研究は極めて重要である。

そこで、本テキストでは、論文式試験は、特許法・実用新案法の問題と司法試験選択科目知的財産法（プレ問題含む）について、短答式試験は特許法・実用新案法の問題について、その出題状況を記載した。

[凡例]

❶ H24 I 特許法・実用新案法論文式平成 24 年第 1 問

❷ 司H26 司法試験論文式平成 26 年

❸ H27-51-4 特許法・実用新案法短答式平成 27 年第 51 問第 4 肢

### (2) 百選番号

受講生の中には判例百選（有斐閣）を中心として、判例学習をしている方もいると思われる。

そこで、判例の立場を紹介する場合には、年月日等を特定し、判例百選掲載のものについては、その番号を併記した。

本テキストで判例百選を参照する場合には、原則として、法律名及び版の表記は省略する（法令を参照する場合も同様である）。以下が本テキストが参照する判例百選である。

[凡例] 【百選 51】

特許判例百選 [第 5 版]51 事件

## 第12章 異議・審判

### 第1 審判制度総論

#### 1 意義

特許法における「審判」とは、特許に関する処分に対する不服申立て、又は無効審判に対する防御手段として明細書等の訂正の当否を判断するための、特許庁における手続

#### 2 趣旨

- ・瑕疵ある査定に対しては不服申立ての手続が保障
- ・行政法の原則からすると、不服申立ては、行政不服審査法により行政庁に対する不服申立て、又は行政事件訴訟法による取消訴訟が可能
- ・もっとも、特許に関する処分については技術性・専門性が必要であり、しかも対世的効力を有するため、通常の行政処分と同じ手続では適正な審理が困難
- ・そこで、特許法では、不服申立手段として審判制度を設けるとともに、行政不服審査法上の不服申立てを制限し（195の4）、審判を経由しなければ取消訴訟を提起できないこととした（178VI） 短 H29-1-5

#### 3 審判の種類

##### (1) 査定系審判

###### ア 拒絶査定不服審判（121）

瑕疵ある拒絶査定に対する不服申立手続

###### イ 訂正審判（126）

特許査定・登録により成立した特許権の内容を設定時に遡って変更する手続

## (2) 当事者系審判

## ア 無効審判 (123)

瑕疵ある特許を無効にすることを目的として特許庁において行われる手続

## イ 延長登録無効審判 (125の2)

## 4 審判の開始

## (1) 審判請求書を特許庁長官に提出 (131Ⅰ)

## (2) 審判請求書の記載事項

- ・当事者、代理人の表示 (同①)
- ・審判事件の表示 (同②)
- ・請求の趣旨、請求の理由の表示 (同③)

**青** 審判官は請求の趣旨に記載されていない範囲の審決は不可

- ✓ • 請求の趣旨  
自己が審判を請求する趣旨を簡潔、かつ、明確に表示する  
• 請求の理由  
請求の根拠となる理由・事実を具体的に記載する

## 5 実体審理

## (1) 審理主体

3名又は5名の審判官の合議体 (136Ⅰ) 短 R1-7-□

- ✓ 指定できる程度の瑕疵 短 R5-11-イ  
審判請求書の記載要件違反 (133Ⅰ)、手続能力なし (同Ⅱ①)、方式違反 (同②)、手数料不納 (同③)  
✓ 指定できない程度の瑕疵  
ex. 請求期間を徒過して審判を請求、提出期間を徒過して答弁書を提出

## (2) 審理対象

## ア 拒絶査定不服審判

拒絶査定の結論の妥当性 (拒絶理由の存否)

## イ 訂正審判

訂正要件の具備・不具備

## ウ 無効審判、延長登録無効審判

無効理由の存否

## (3) 審理の終結

審決をするのに熟したときなどは、審理終結通知をする (156Ⅰ・

II) 短 R1-12-2

\* 「審決をするのに熟したとき」とは、審理に必要な事実を全て参照し、取り調べるべき証拠を全て調べて、結論を出せる状態に達した状態

## 6 審判の終了

### (1) 審決 (157 I)

#### ア 審決の種類

請求認容審決、請求棄却審決

イ 当事者、参加人、参加を拒否された者に、審決副本が送達（同III）

短 R3-20-5、H29-15-4

∴審決取消訴訟の提起機会付与のため（178 I）

### (2) 取下げ

審決確定まで取下げ可（155 I） 短 R5-16-八、4-16-1、R3-14-2、R1-1-二、H28-7-一

H27-17-4、H21-57-1

### (3) 不適法な場合

ア 決定却下（133 III） 短 R5-11-一

イ 審決却下（135）

☑ 和解、放棄、認諾で審判は終了しない 短 H26-40-5、H21-37-3

∴職権主義ゆえ、当事者の自由な処分は不可

## 第2 拒絶査定不服審判

### 1 意義

拒絶査定を受けた出願人がその査定について不服がある場合、出願人の請求によりなされる手続

### 2 趣旨

審査官の過誤により瑕疵のある拒絶査定がされた場合に、不服申立ての途を与えないのは出願人に酷であり、発明保護（1）にも反する

### 3 要件

#### (1) 主体

特許出願人（121Ⅰ）

\*特許を受ける権利が共有の場合、共同出願人全員（14、132Ⅲ）

■ R1-7-ホ、H22-44-1

#### (2) 客体

- ・特許出願の拒絶査定
- ・存続期間延長登録出願の拒絶査定

#### (3) 時期

拒絶査定謄本送達日から3月以内（121Ⅰ） ■ R3-3-2、R2-3-ハ、H29-6-ロ、

H23-26-ニ

\*遠隔又は交通の不便による延長（4） ■ R5-6-ロ

\*不責事由による追完（121Ⅱ） ■ H30-10-2、H28-19-5、H25-40-1、H24-57-イ

#### (4) 手続

ア 審判請求書を提出（131Ⅰ）

##### (ア) 請求の趣旨

「原査定を取り消し、本願発明と特許すべき旨の審決を求める」と記載する

##### (イ) 請求の理由

原査定を不服とする実質的な理由を具体的かつ明確に記載する

イ 審判請求書の補正

##### (ア) 客体

a 請求の理由の欄以外

要旨を変更する補正是不可（131の2Ⅰ本文）

b 請求の理由の欄

要旨を変更する補正可（同ただし書） ■ H21-3-4

##### (イ) 時期

審判係属中（17Ⅰ） ■ H21-3-4

青 従来、「30日」だったが、拒絶査定を受けた出願人に対する手続保障の充実の観点から、「3月」に延長

青 追完は、手続の迅速な解決の立場からは認めるべきではないが、当事者側の事情によつては、手続を終了させることが著しく不当な場合もあるため特定の場合に救済を認めた

## 4 審理

### (1) 審理対象

拒絶査定不服審判の審理は審査と同じ

○拒絶理由の存否

×拒絶査定の当否

cf. 審決取消訴訟の審理対象は、拒絶審決の当否

### (2) 補正の適法性（159Ⅰ、読替準53Ⅰ）

ア 審判請求と同時の補正、又は審判段階の補正が不適法な場合、却下不可

短 R5-8-3、R2-3-2、H27-8-1、H19-39-1

∴53条を読替準用の際、却下対象として、17条の2第1項1号・3号に加え、同4号追加

イ 審判請求前に審査段階でした補正が、不適法な場合でも、却下不可

短 R3-16-1、H26-24-1、H21-8-4

∴53条を読替準用し、却下対象として、「審判の請求前にしたもの

を除く」

青 審査段階で一旦看過された補正を審判で応答機会を与えず却下しては、補正が適法であることを前提に審判請求をした出願人に酷

### (3) 拒絶理由の通知（159Ⅱ、読替準50）

短 H24Ⅰ

ア 「査定の理由と異なる拒絶の理由で」拒絶しようとする場合、拒絶理由通知が必要

短 R4-8-1、R3-16-1、H30-10-3、H24-57-1

イ 審判請求と同時の補正、又は審判段階の補正が却下された場合、拒絶理由通知は不要

∴50条ただし書を読替準用し、拒絶理由通知が不要の対象として、17条の2第1項1号・3号に加え、同4号追加

ウ 審判請求前に審査段階でした補正が不適法な場合、拒絶理由通知が必要

∴50条ただし書を読替準用し、拒絶理由通知が必要な場合の対象から、「審判の請求前に補正をしたときを除く」

エ 審査段階の補正に補正要件違反があったことが審判で発覚した場合

(ア) 17条の2第3項違反

審判で拒絶理由が通知 (49①)

短 H27-8-1、H22-60-1、H19-39-1

(イ) 17条の2第6項違反

各独立特許要件違反を理由に拒絶理由が通知

ex. 29条2項違反

## 5 審理方式

### (1) 続審主義 (158) 短 R4-20-2、H30-8-2、H25-50-2、H22-60-5

「審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する」

→審査の資料を利用しつつ、審判で新たな資料の追加を認め、審理を行う

**青** 同一の証拠調べを繰り返す必要がなくなる等の実益がある

「審査」には前置審査も含まれる

### (2) 原則書面審理 短 R2-3-2

ア 原則として、書面審理 (145II本文)

∴**青** 当事者が対立するものではなく、特許庁は全国1か所にしかない

イ 申立て又は職権により、口頭審理にできる (同ただし書) 短 R4-16-2

か、R1-1-1、H26-24-2、H25-40-3

\* ただし、審判長は、申立て又は職権で、ウェブ会議システムによることとすることも可 (145VI)

### (3) 職権主義 (153、➡ 234 頁)

## 6 審判の終了 短 H25-50-2

### (1) 審判請求に理由がある場合

ア 請求認容審決 (特許審決、延長登録審決) (159III、準51、準67の3II) 短 H29-6-1

審判において自判可 ∴特許付与権限あり

cf. 審決取消訴訟においては自判不可

∴裁判所に特許付与権限なし

イ 差戻審決 短 H22-60-3

(ア) 拒絶査定を取り消し、審査に差し戻す旨の審決ができる (160I)

I) 短 H28-19-1、H27-8-2、H25-50-2

∴**青** 審定を取り消した場合、必ずしも特許すべきか審決をする

必要はなく、審査に差し戻すことができるることを注意的に規定

(イ) 差戻審決後の再審査において、審査官は当該審決の判断に拘束される (160II) 短 H21-3-2

∴**青** 審判官が査定の取消理由とした判断が無視されることは、上級審の意義喪失

(ウ) 差戻審決の場合、特許審決はできない (160III)

差戻審決をするのは審判官の裁量 短 H20-41-4

**青** 審判官が一定の場合に査定を取り消すこととは、審判が審査の統審であるという審級構造から、当然に行えるため、条文は設けられていない

### (2) 審判請求に理由がない場合 (拒絶査定に違法性がない場合、又は拒絶査定に違法性があっても他に拒絶理由がある場合)

請求棄却審決 (拒絶審決)

## 第3 前置審査

### 1 意義

拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正があったとき、審判官の審理に先立って原則として原査定をした審査官に再審査させる制度  
 (162) 短 H29-10-イ

### 2 青 趣旨

- ・拒絶査定不服審判で拒絶査定が覆る出願の大部分が拒絶査定後に補正をした出願であるのが実情
- ・従来、拒絶査定不服拒絶査定は、審判官が全て審理していたが、審判官は、出願内容の理解から取り組む必要があり、審判事件の処理に長時間を要していたが、補正がされた場合は、もとの審査官が見ればすぐに特許してよい場合がある
- ・補正がされた場合、もとの審査官に再審査をさせれば、もとの審査官の有する出願に関する知識を活用し、出願内容の理解やサーチ時間を節約でき、事件を簡易迅速に処理することができる
- ・そこで、前置審査により、審判官の処理事件数を減らし、審判の促進を図ることとした

### 3 適用要件 (162)

拒絶査定不服審判請求と同時に明細書等の補正がされたこと 短 R5-1-イ／  
 □、R3-16-ホ、R1-1-□、H30-10-1

### 4 審査

#### (1) 方式審査

主体は特許庁長官 (17III、18I、18の2) 短 H27-1-イ、H24-57-□、H23-26-ハ、  
 H18-19-□

#### (2) 実体審査

##### ア 審査主体

審査官 (162) 短 R5-1-ハ、R2-3-イ

##### イ 審査対象

拒絶査定不服審判と同じ

∴ 「その請求」 (162) は拒絶査定不服審判の請求

##### ウ 審査内容 短 H24 I

(ア) 基本的に審査、拒絶査定不服審判と同じ 短 R4-8-ハ、H24-28-5、H23-26-イ  
 /ホ、H18-19-ハ

∴ 163条で審査の規定を読み替える準用 (拒絶査定不服審判の159と同じ) 短 R5-8-4、R4-8-□、H28-19-2

- (イ) 拒絶理由が解消した場合、拒絶査定を取り消した上で、特許査定をする (164 I、163III、準51) 短 R5-8-2、H26-24-ホ
- (ウ) 特許査定をする場合以外、補正却下決定不可 (164 II) 短 H25-50-ホ、H19-39-ホ、H18-19-ホ
- ∴ 青 補正却下は、出願拒絶と結びつくべきものである
- ∴ 青 補正却下後に特許審決となつては不合理なため、特許査定の場合のみ可
- (エ) 特許査定をする場合以外、査定をせず、審査結果を特許庁長官に報告 (同III) 短 R4-8-ニ、H30-10-5、H29-10-0-ニ、H27-14-2、H24-28-2、H22-60-2、H18-19-イ
- ∴ 青 拒絶査定をすると請求人は再度審判請求をする必要があり過度の負担
- ∴ 青 特許査定しない理由を簡潔に説明させ、審判官の審理の参考にする

## エ 審査の流れ 短 R5-8-1、H28-19-3



## 5 審査の終了

特許査定、長官報告、審判請求の取下げ、出願の取下げ、出願の放棄

\* 報告を受けた長官は審判官を選任し (137 I) 、拒絶査定不服審判に係属

✓ 拒絶査定なし

## 6 審決の確定範囲

審判事件ごとに確定 (167の2本文)

## 第4 訂正審判

### 1 意義

特許権設定登録後、特許権者の請求により、明細書等の記載を訂正することの可否を決める手続

### 2 青 趣旨

- ・特許の一部に瑕疵がある場合、その瑕疵を理由に特許全部に無効審判を請求されるおそれがあるため、これに備えるべく瑕疵ある部分を自発的に事前に取り除く必要あり
- ・明瞭でない記載があると、侵害事件が生じ易いので、記載を明瞭にして争いを事前に防ぐ必要がある

### 3 請求要件

#### (1) 主体

特許権者 ④ R3-14-4

\* 共有の場合、共有者全員の共同で請求する必要 (132Ⅲ) ④ H22-26-5

\* 専用実施権者、質権者の承諾要 (127) ④ R4-2-ホ、R3-8-ニ、R1-19-ホ、H28-16-ホ、H27-9-ロ、H26-21-ハ、H25-54-ニ、H20-21-2/3、H18-51-ホ

∴ 青 無効審判の防御手段ということからすれば、実施権者等が訂正審判によって不利益を被るはずはないが、特許権者が誤解に基づき不要な訂正をする場合があり、実施権者等が不測の不利益を被ることがある

#### (2) 客体 ④ R4-II、H20-II ④ R5-15-ホ、R3-14-5、H28-16-ロ

ア 目的 (126 I ただし書) ④ H24-49-2

∴ 青 訂正是無効審判に備えるために最小限の範囲でできればよい

## (ア) 特許請求の範囲の減縮 (同①)

判例	明細書の実施例を削除する訂正で、特許請求の範囲を減縮する訂正 H22II 最判平3.3.19 [クリップ事件] <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">C</span>	問題の所在  特許請求の範囲自体は訂正しなくても、明細書又は図面を訂正することで、特許請求の範囲を減縮することはできるか  判旨 特許請求の範囲自体は訂正していない場合、明細書又は図面を訂正することで、特許請求の範囲を減縮することはできる ∴特許請求の範囲に記載された文言の技術的意義が一義的に明確でない場合、明細書の記載から発明の要旨認定ができる (最判平3.3.8 [リパーゼ事件] 【百選58】)  Memo ex. 特許請求の範囲の「固定部材」の文言の技術的意義が一義的に明確といえない場合に、明細書に記載された「固定部材」の実施例の一部を削除すべき旨の訂正 審判の請求認容審決が確定した場合、特許請求の範囲の「固定部材」から当該削除した実施例の構成は除外される (削除した構成に新規性がない場合、新規性違反が解消する)	問題の所在  特許請求の範囲自体は訂正しなくても、明細書又は図面を訂正することで、特許請求の範囲を減縮することはできるか  判旨 特 patent請求の範囲自体は訂正していない場合、明細書又は図面を訂正することで、特 patent請求の範囲を減縮することはできる ∴特 patent請求の範囲に記載された文言の技術的意義が一義的に明確でない場合、明細書の記載から発明の要旨認定ができる (最判平3.3.8 [リパーゼ事件] 【百選58】)  Memo ex. 特 patent請求の範囲の「固定部材」の文言の技術的意義が一義的に明確といえない場合に、明細書に記載された「固定部材」の実施例の一部を削除すべき旨の訂正 審判の請求認容審決が確定した場合、特 patent請求の範囲の「固定部材」から当該削除した実施例の構成は除外される (削除した構成に新規性がない場合、新規性違反が解消する)
----	--	--	--

## (イ) 誤記の訂正、誤訳の訂正 (同②)

## (ウ) 明瞭でない記載の釈明 (同③)

## (エ) 引用関係の解消 (同④)

∴ 青 一群の請求項につき、請求項ごとの訂正を行う場合、引用関係を解消する必要あり

## イ 請求単位 (126III)

## (ア) 原則

請求項ごとに請求

∴ 青 道連れの防止や紛争の繰り返しの防止に優れるから

## (イ) 一群の請求項に当たる場合

一群の請求項ごとに請求

∴ 青 特許請求の範囲の一覧性確保

\* 特許請求の範囲の一覧性の欠如

複数の請求項間に引用関係等がある場合に、請求項ごとに訂正の許否判断を行うと、訂正が認められた複数の請求項間で審決確定の時期が異なったり、訂正の許否判断が複数の請求項間で分かれたりするおそれ

→引用される側の請求項の訂正内容が、引用する側の請求項に反映されない状況などが生じてしまい、権利の内容を理解しようとすると、特許登録原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならず、権利範囲の把握のための負担が増大

- 「減縮」には請求項の削除を含む
- 限定的減縮でなくてよい  
∴審査ほど迅速化の要請なし  
cf. 17条の2 第5項2号

- 訂正の目的は、特許請求の範囲の減縮 (126I①) となるが、明瞭でない記載の釈明 (同③) としてもよい

- 「誤訳の訂正」は、審判段階では、誤訳訂正書の概念がないため、当該目的で訂正できることを明確にするためと思われる  
cf. 17条の2 第5項3号

- 「明瞭でない記載の釈明」は、拒絶理由に示された事項に限定されない  
cf. 17条の2 第5項4号

- 請求単位は、①請求項ごと、②一群の請求項ごと、③特許権全体の3つある

## (ウ) 「一群の請求項」

一の請求項が他の請求項を引用する場合

## ウ 明細書又は図面の訂正と関係する請求項（126IV）

明細書又は図面を訂正する場合に、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求するときは、訂正箇所と関係がある請求項全てを請求対象にすることが必要

## ∴ 青 明細書の一覧性確保

\*明細書又は図面の訂正が、複数の請求項に係る発明と関連する場合に、その明細書又は図面の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部の請求項についてのみ訂正審判が請求され、その訂正が認められると、当該一部の請求項に関連する明細書等には訂正後の内容が反映されるが、その他の請求項に関する明細書等については訂正前の内容のまま

→請求項ごとに異なる明細書又は図面が発生してしまい、権利の内容を理解しようとすると、特許登録原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の異なる複数の明細書等を読み分けなければならず、権利把握のための負担が増大

## エ 新規事項の追加禁止（126V）

## (ア) 原則

願書に添付した明細書等（訂正直前の明細書等）の範囲で訂正すること

## (イ) 誤記、誤訳を目的とする訂正の場合

a 出願当初の範囲内で可（同かつこ書） 短 R3-8-□、H27-44-2、H26-21-□、H19-18-□、H18-51-□

b 外国語書面出願は外国語書面の範囲内で可（同かつこ書のかつこ書） 短 R1-19-□

## オ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（126VI）

## ∴ 青 第三者の不測の不利益の防止

「最初」ではない  
短 H25-54-ホ、H22-26-3  
cf.17条の2第3項

判例	<b>実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正</b> 最判昭47.12.14〔フェノチアジン誘導体製法事件〕【百選77】 最判昭47.12.14〔あられ菓子の製造方法事件〕
問題の所在	特許請求の範囲について、明細書の記載を根拠に、誤記の訂正を目的として訂正を求める場合、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」(126VI)に当たるかどうかは、明細書の記載全体を基準に判断することができないか
判旨	<ul style="list-style-type: none"> <li>・明細書ではなく、特許請求の範囲を基準に判断すべき   ∴特許権の効力範囲は特許請求の範囲が基準(70I)</li> <li>・訂正の許否の判断は特に慎重にすべき   ∴訂正審決確定の効果は遡及効(128)及び対世効あり</li> </ul>
Memo	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最判昭47.12.14〔フェノチアジン誘導体製法事件〕 【百選77】 特許請求の範囲の「分枝を有するアルキレン基」を「分枝を有することあるアルキレン基」へ訂正することを求める訂正審判の請求において、明細書の「分枝を有することあるアルキレン基」の記載を根拠に、誤記の訂正を目的として訂正を求めた →「分枝を有するアルキレン基」の記載は極めて明瞭 ゆえ、明細書の記載を参酌しなくても理解できる し、特許権者の立場から誤記であることが明らかであっても、第三者との関係で誤記であることが明らかであるとはいえないため、実質上特許請求の範囲を拡張するものに該当し126条6項に違反する</li> <li>・最判昭47.12.14〔あられ菓子の製造方法事件〕 特許請求の範囲の「3～5°F」を「3～5°C」へ訂正することを求める訂正審判の請求において、明細書の全趣旨を参酌すると(明細書も「3～5°F」と記載されていた)、「3～5°F」は誤記であり「3～5°C」が正しいことを根拠に、誤記の訂正を目的とした →「°F」は極めて明瞭で、明細書の参酌が必要な記載ではなく、明細書も一貫して「°F」の記載であったことから、当業者は容易に誤記に気づいたとはいえないため、特許権者は誤記と認識できても、一般の第三者はそう認識できないから、実質上特許請求の範囲の変更に該当し126条6項に違反する</li> </ul>

✓ °F(華氏)と°C(摂氏)は約15度の差があり、効果に著しい影響あり

## カ 独立特許要件 (126VII)

減縮目的(同I①)、誤記・誤訳目的(同②)の場合、訂正後の特許請求の範囲に係る発明が出願の際に独立して特許を受けられることが必要 類 R3-8-1、R2-10-1、H28-16-2、H21-51-5、H18-51-1、H17-51-5

∴ 青 独立特許要件違反の発明へ訂正を認めて、後に無効審判で無効にされる

cf. 17条の2第6項においても準用されている

## (3) 時期

ア 無効審判が特許庁に係属後、審決確定まで、請求不可 (126 II)

短 H29-19-4/5, H25-14-1, H19-18-1

∴ 青 無効審判中は訂正の請求の機会があるため

∴ 青 終期を審決確定までとする趣旨はキャッチボール現象防止のため

\*無効審判が請求項ごとに請求された場合、全請求項の審決確定まで (同かつこ書) 短 R5-15-1, H26-21-1

∴ 無効審判が請求されていない請求項についても訂正の請求可

\*審 特許権者へ請求書の副本が送達された時点から「特許庁に係属」したといえる

イ 特許権発生後であれば、特許権消滅後も請求可 (同VIII本文) 短 R1-10-1

短

∴ 青 特許権消滅後も無効審判は請求でき、訂正審判はその防御手段

ウ 無効審判による無効後は請求不可 (同ただし書) 短 R2-13-1, H18-51-1, H17-51-1

∴ 青 無効後に訂正を認めると再審事由との関係で制度が複雑化する

↗ 後発的無効理由により無効後の請求の可否 短 R5-11-1

明文はないが、126条8項本文の趣旨からすると、後発的無効理由の場合は (125ただし書) 、権利の残存期間に無効審判が請求できる以上、訂正審判請求も可

(4) 手続 短 R4 II

ア 審判請求書提出 (131 I)

イ 請求の趣旨及び請求の理由は省令の定めに従い記載する (131 III)

短 H25-54-1

(ア) 「請求の趣旨」の記載要件 (施規46の2 I)

126条3項・4項に適合するように記載し、かつ、その請求単位を明確にする

ex. 請求項ごとに請求する場合、「訂正明細書等のとおり、請求項ごとに訂正することを求める」と記載

ex. 一群の請求項ごとに請求する場合、「訂正明細書等のとおり、一群の請求項ごとに訂正することを求める」と記載

ex. 特許権全体に請求する場合、「訂正明細書等の通り、訂正することを求める」と記載

(イ) 「請求の理由」の記載要件 (131 III、施規46の2 II)

請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求する場合、明細書又は図面の訂正が、複数の請求項と関係するときは、当該請求項ごと又は一群の請求項ごとに、その明細書又は図面の記載の関係を記載する

∴ 126条4項との関係

×請求書の提出時点

請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求する場合、必要に応じて、請求の趣旨に、対象となる請求項を記載してもよい

このように記載することが面倒であれば、特許権全体の訂正をすればよい

## ウ 添付書類

訂正した明細書、特許請求の範囲、又は図面の添付要 (131IV)

## エ 審判請求書の補正

### (ア) 請求の趣旨

#### a 原則

要旨変更補正不可 (131の2 I 本文)

- b 131条3項違反を理由とする133条1項の補正命令がされた事項に対して補正を行う場合

要旨変更補正可 (131の2 I ③) 短 H27-1-2

〔青〕 131条3項違反を理由とする補正命令の応答には要旨変更を伴う場合あり

ex. 126条3項違反の場合に、請求の趣旨の記載を「請求項ごと」から「一群の請求項ごと」に変更する訂正

ex. 126条4項違反の場合に、訂正対象に含めるべきであった、請求項を「請求の趣旨」に追加する訂正

### (イ) 請求の理由 短 R3-14-1, H25-54-1

補正制限なし (131の2 I ①)

### (ウ) 訂正明細書等の補正

#### a 客体

請求書の要旨を変更しない範囲 (131の2 I)

○訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正

×訂正事項の追加的変更

ex. 訂正事項A (減縮) に、訂正事項B (誤記) を追加することは不可

ex. 訂正事項C (引用関係の解消) の追加は可 短 H27-1-2 実質的に内容変更なし

×訂正事項の交換的変更

ex. 訂正事項A (減縮) を、訂正事項B (誤記) に変更することは不可

#### b 時期

審理終結通知前 (17の5 III) 短 R2-17-3, H21-8-3

\*審理再開後は、更に審理終結通知がある前 (同かっこ書)

短 R3-10-□, H18-41-3

〔青〕 書類未添付の場合、方式違反となることを明確にするため要件とした

〔青〕 明らかに要旨変更をしなければ瑕疵を治癒できない著しい欠陥や審決却下の対象に該当する場合にまで補正命令をして救済する趣旨ではない

〔青〕 131条の2第1項3号は、「133条1項」を規定している。そして、133条1項は、「131条」と対象は広いが、実際は131条3項違反を予定

〔青〕 訂正事項の追加等は、訂正明細書等を補正することにより行うが、請求の趣旨は「訂正明細書等とのおりに訂正すること」と求めているため、請求の趣旨の記載を変更することになる

## 4 審理

### (1) 審理方式

- ・原則書面審理 (145 II) 短 H26-5-5
- ・職権主義 (153、➡ 234 頁)

### (2) 実体審理

訂正要件 (126 I・III~VII) の適否を審理

- ア 訂正要件を満たす場合  
請求認容審決
- イ 訂正要件を満たさない場合  
訂正拒絶理由通知（165）をし、請求棄却審決  
＊訂正拒絶理由通知は「……ならない」とされており、強行規定

■ H23-52-2

### (3) 訂正の許否の単位

- ア 以下の単位で許否を判断
  - ・請求項ごとに請求された場合、請求項ごと
  - ・一群の請求項ごとに請求された場合、一群の請求項ごと
  - ・特許権全体に請求された場合、全請求項を一体不可分
- イ 一の請求項に複数の訂正箇所が存在する場合  
前記アのとおりの単位で許否を判断  
ex. 請求項1の「A+B」を「A 1+B 1」に訂正する場合、「A 1」又は「B 1」へのいずれかの訂正のみが認められることはない

\*特許請求の範囲の複数箇所の訂正を求める訂正審判において、訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼす場合、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正の許否の審決をしなければならない  
(最判判昭55.5.1〔トレーラー駆動装置事件〕) ■ H21-51-4

#### ウ 審 明細書又は図面の訂正をする場合

- (ア) 特定の請求項と関係する訂正を行う場合  
その明細書中の訂正事項は、当該請求項の訂正事項と扱われる  
ex. 請求項1の「A+B」を「A 1+B」に訂正（訂正事項1）し、明細書の「A」を「A 1」に訂正（訂正事項2）する場合、訂正事項1及び2は一体で訂正の許否が判断される
- (イ) 請求項と関連しない訂正を行う場合 ex. 誤記の訂正  
請求項に関係しない訂正と扱われるため、①特許権全体へ訂正審判を請求するか、②請求項ごとに訂正審判を請求し、全ての請求項に関連する訂正として全ての請求項について請求する

## 5 審判の終了

### (1) 請求認容審決

審決確定により、訂正後の明細書等の内容で特許出願、出願公開、特許権設定登録等がされたと擬制（128） 短 R3-8-ホ

∴**青** 訂正審判は、無効審判の防御策ゆえ、訂正の効果が出願時まで遡及しなければ、その機能を果たさない（無効理由は後発的無効理由を除き、出願時点を基準に判断）

### (2) 請求棄却審決

不服がある場合、審決取消訴訟の提起可（178）

### (3) 請求の取下げ

取下げをする場合、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求したときは、その全ての請求の取下げが必要（155IV） 短 R3-14-3、H27-44-5

∴**青** 一覧性確保の要件（126III・IV）を、請求時に求めたことが無意味になる

∴**青** 取下げ後の訂正内容把握のため、取下書や訂正前の明細書等の参照を要する

**青** 「その全ての請求」とは、訂正審判自体の取下げが必要

**青** 一部取下げに相当する手続として、訂正明細書等の補正（17の4） 短 H27-44-5

∴補正是、126条3項・4項を満たす範囲の補正しかできず、取下書等の参照も不要

**青** 特許権全体を対象に訂正審判を請求した場合、本規定は適用ないが、その取下げは訂正審判自体の取下げになる

## 6 審決の確定範囲

### (1) 特許権全体に訂正審判を請求した場合

審判事件ごとに確定（167の2本文）

### (2) 一群の請求項ごとに訂正審判を請求した場合

一群の請求項ごとに確定（同②） 短 H24-49-1

### (3) 請求項ごとに審判を請求した場合

請求項ごとに確定（同③）