



先日、設定登録となった特許について特許異議の申立てがなされ、その後、取消理由通知を受けました。訂正請求により特許請求の範囲を訂正することを検討していますが、注意する点はありますか。

(千葉県 A、N)



### 1. はじめに

特許権者は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間(通常は60日)内に訂正請求を行うことができます。訂正は、通常「請求項ごとに請求」する必要があり、特許異議の申立ての対象となっていない請求項についても請求が可能です。なお、複数回の訂正請求を行ったときは、先の請求は取り下げられたものとみなされます。

訂正を行う際は、下記の訂正要件を満たす必要があります。特許権の設定登録前に行う補正の要件とは異なる点もあるため、注意してください。

### 2. 訂正要件について

訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限ることとされています。

- (1) 特許請求の範囲の減縮
- (2) 誤記または誤訳の訂正
- (3) 明瞭でない記載の釈明
- (4) 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とする。

上記(1)～(3)は、最後の拒絶理由通知に対する応答時、拒絶査定不服審

判の請求と同時に行う補正の要件と同じです。

(4)は、例えば、請求項1の削除に伴い、請求項1に従属する請求項2の記載を請求項1に記載される事項を入れて、請求項1を引用しない形へ書き替えることです。

なお訂正は、最初に願書へ添付した明細書等に記載した事項の範囲内において行わなければならない、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはなりません。この点は、特許権の設定登録前に行う補正の要件とは異なるため、注意してください。

つまり、最初に願書へ添付した明細書等に記載した事項の範囲内であったとしても、設定登録となった請求項に記載された発明を特定するための事項について、例えば、直列的要素の一部を削除する(例:「AとBとCを備える装置」を「AとBを備える装置」とする)、択一的記載の要素を追加する(例:「AまたはBを備える装置」を「A、BまたはCを備える装置」とする)、上位概念へ変更する、入れ替えるなどの訂正は認められません。設定登録となった請求項に記載された数値限定が広がるかまたはずれるような訂

正、「方法の発明」もしくは「物を生産する方法の発明」を「物の発明」へカテゴリー変更する訂正も認められません。

なお訂正では、訂正後における特許請求の範囲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に独立して特許を受けることができるものでなければなりません。特許異議の申立てがなされている請求項に対してはこのような要件が課されないため、その旨を訂正請求書に記載します。

### 3. まとめ

このように、取消理由が通知された際の訂正は特許の一部についての<sup>かし</sup>瑕疵を事前に取り除いて特許異議の申立てに備えるものであるため、最小限の範囲で認められています。

今回のケースのように設定登録になったとしても、特許異議の申立てがなされ、その後、訂正により特許請求の範囲をさらに限定せざるを得ない場合もありますので、より広い範囲での権利化を望まれる場合には、特許査定時に分割出願を行っておくことも有効であると考えます。