

第二十章 訂正

1.訂正の申請人	2
2.訂正の時期	2
3.訂正申請書類及び記載すべき事項	3
3.1 特許及び実用新案	3
3.2 意匠	4
4.誤訳の訂正の書類要求	5
5.訂正の公告	5
6.訂正案件と無効審判請求案件の合併審査	6

第二十章 訂正

特許及び実用新案の専利権者がその専利明細書、専利請求の範囲又は図面について、請求項を削除、専利請求の範囲を縮減、誤記又は内容の誤訳の訂正又は不明瞭な記載の釈明等の事項がある場合、訂正を申請することができる。意匠権者はその明細書又は図面について、誤記又は内容の誤訳の訂正又は不明瞭な記載の釈明等の事項がある場合、訂正を申請することができる。

訂正の申請人、訂正の時期、訂正の申請書類、訂正の記載すべき事項、訂正案と無効審判案の合併審査等に関する手続きの審査要点及び処理作業を、本章規範の重点とする。

1.訂正の申請人

専利明細書、専利請求の範囲又は図面を訂正する申請人は専利権者でなければならない。

特許又は実用新案の専利権が共有であり、「請求項の削除」及び「専利請求の範囲の縮減」について訂正を申請する場合、共有者全員の同意なしに行うことはできない。ただし、共有者のうちの一人を全員の代表として訂正の申請を提出することができる。

2.訂正の時期

特許及び実用新案の専利権者は公告を経て専利権を取得した後、専利権者は明細書、専利請求の範囲又は図面の訂正を申請することができる。ただし、出願人が専利出願の登録料を納付して証書を受領してから公告される前までに訂正を申請した場合、当該出願はまだ公告されていないが、専利権者が反覆して訂正申請の手続きを提出することを避けるため、暫く処理を見合わせ、公告後に訂正手続きを続行することとする。

実用新案権者は公告を経て実用新案権を取得した後、実用新案技術評価請求案件の受理中、又は訴訟案件の係属中のみ訂正を申請することができ、前述した期間ではない時に訂正を申請した場合、不受理としなければならない。

専利出願が登録査定又は処分を経て、出願人が登録料を納付して証書を受領する前に訂正を申請した場合、未だ専利権を取得していないため、訂正の申請は不受理としなければならない。また、専利権者が専利権の当然消滅後に訂正を申請した場合、すでに訂正の対象がないため、当該訂正の申請は不受理としなければならない。

専利権者は、無効審判請求案件の審理期間において、答弁、補充答弁又は応

答の通知期間においてのみ訂正を申請することができる。ただし、専利権が民事又は行政訴訟案件に係属中で、訂正の必要がある場合、無効審判請求案件の審理期間において訂正を申請することができ、前述した3つの期間の制限を受けない。

専利権者は専利権が当然消滅した後、利害関係者が専利権の取消しにより、回復できる法律上の利益を有している場合、専利権の当然消滅後に無効審判を請求することができ、このとき、専利権者は依然として無効審判請求案件の審理期間において訂正を申請することができる。

専利権が審決を経て取消しされ、たとえ専利権者がこれを不服として提起した行政救済が未だ確定されていなくとも、専利主務官庁の取消し処分には実質的な拘束力(実質的存続力)がすでに生じていることから、行政訴訟手続きにより原処分が取消しとなる前までは、提出された訂正の申請は不受理としなければならない。

特許又は実用新案の専利権の一部の請求項が審決を経て取消しされた場合、無効審判請求案件は行政救済の期間内において、原処分の審決結果が無効審決の請求項に対し専利権取消しの拘束力を有するため、専利権者が提出した訂正は、原処分における維持審決の請求項についてのみ申請することができる。訂正内容に無効審判請求成立とされた請求項が含まれている場合、訂正は専利請求の範囲全体としなければならないため、専利権者に期限を設けて当該一部の訂正内容を削除するよう通知し、並びに削除した後の専利請求の範囲全てを添付しなければならない。期限内に補正しなかった場合、その訂正申請は全案不受理とし、一部を受理して訂正することはできない。意匠においては、全案審決であるため、原処分の審決が無効審決となった場合、その訂正申請は不受理とする。

3.訂正申請書類及び記載すべき事項

3.1 特許及び実用新案

訂正の申請で送付すべき書類は以下の通りである。:

(1) 訂正申請書一式2部:

明細書を訂正する場合、訂正するページ数、段落番号と行数、訂正内容及び理由を明記しなければならない。専利請求の範囲を訂正する場合、訂正する請求項、訂正内容及び理由を明記しなければならない。図面を訂正する場合、訂正する図番号及び訂正理由を明記しなければならない。

A.訂正内容は、訂正前及び訂正後の内容を明記しなければならない。それが元の内容を削除するものである場合、削除する文字の上に取消線を引

かなければならない。それが新たに内容を追加するものである場合、新たに追加する文字に下線を引かなければならない。

B.訂正理由は、特許については、適用する専利法第 67 条第 1 項の号数を明記しなければならず、実用新案については、適用する専利法第 120 条で準用する第 67 条第 1 項の号数を明記しなければならない。

C.専利請求の範囲の訂正について、一部の請求項を削除する場合、その他の請求項の項番号を変更してはならない。

D.図面の訂正について、一部の図面を削除する場合、その他の図面の図番号を変更してはならない。

E. 専利権者が無効審判請求の審理期間中に訂正請求する場合、訂正請求書に無効審判案件番号を明記しなければならない。

(2)訂正後の線なし明細書、図面の差換えページ一式 2 部。専利請求の範囲を訂正する場合、そのフルセットの専利請求の範囲一式 2 部。訂正案が無効審判請求案件との合併審査である場合、係る無効審判案件番号ごとに、一式 2 部追加して送付しなければならない。

(3)請求項の削除及び専利請求の範囲の縮減を申請する場合、専利権がすでに他人の実施を許諾又は質権を設定したとき、被許諾者又は質権者の同意書を送付しなければならない。専利権が共有であり、且つ訂正の申請が共有者全員による提出ではない場合、共有者全員の同意書を送付しなければならない。

(4)専利権の無効審判請求案件審理中、及び実用新案権が訴訟案件に係属している期間に訂正を申請する場合、当該専利権に関する民事又は行政訴訟案件の証明書類を送付しなければならない。

訂正申請書に訂正事項を記載しなかった又はその他の申請書類が完備していない場合、指定期間内に補正しなければならず、期限が過ぎても補正しなかった場合、訂正申請は不受理としなければならない。

3.2 意匠

訂正申請で送付すべき書類は以下の通りである。:

(1) 専利訂正申請書一式 1 部 :

明細書を訂正する場合、申請書に訂正するページ数と行数、訂正内容及び理由を明記しなければならない。図面を訂正する場合、申請書に訂正する図面の名称及び訂正理由を明記しなければならない。

A.訂正内容は、訂正前及び訂正後の内容を明記しなければならない。その元の内容を削除するものである場合、削除する文字の上に取消線を引かなければならない。それが新たに内容を追加するものである場合、新しく追加する文字に下線を引かなければならない。

B.訂正理由は、適用する専利法第 139 条第 1 項の号数を明記しなければならない。

C.専利権者が無効審判請求の審理期間中に訂正請求する場合、訂正請求書に無効審判案件番号を明記しなければならない。

(2)訂正後の線のないフルセットの明細書又は図面一式 2 部。訂正の申請を無効審判案件と合併した場合、係る無効審判案件番号ごとに、一式 2 部追加して送付しなければならない。

訂正申請書に訂正事項を記載しなかった又はその他の申請書類が完備していない場合、特許の処理原則を参考にすること。

4.誤訳の訂正の書類要求

専利権者が先に外国語版で出願を提出してから中国語版の補正で出願日を取得した場合、中国語版の明細書、専利請求の範囲又は図面のみについて訂正の申請を提出することができ、外国語版は訂正することができない。専利権付与の公告後、中国語版に翻訳ミスがあるとの事情を発見した場合、誤訳の訂正を申請することができ、当該誤訳の訂正は出願日を取得した外国語版が比較の対象となる。

専利権の公告後、誤訳により明細書、専利請求の範囲又は図面の訂正を申請する場合、添付すべき書類は本篇第 10 章第 2 節の誤訳の訂正の書類要求を参照すること。ただし、訂正後の線なし専利明細書、図面の差換えページ一式 2 部を送付しなければならない。専利請求の範囲を訂正する場合、そのフルセットの専利請求の範囲一式 2 部；誤訳の訂正が無効審判請求案件と合併して審理される場合、係る無効審判案件ごとに、一式 2 部追加して送付しなければならない。

誤訳の訂正以外の事由による訂正の申請は訂正申請書を備えるべきであり、誤訳の訂正の申請は誤訳の訂正の申請書を備えなければならない。両方を同時に申請する場合、それぞれ二種類の申請書を提出することができ、また、誤訳の訂正の申請書にそれぞれ誤訳の訂正及び訂正事項を明記することもでき、且ついずれも一件の手数料のみ納付すればよい。

5.訂正の公告

専利権者が専利明細書、専利請求の範囲又は図面の訂正を申請し、訂正が許可された後、その事由を公告しなければならない。専利明細書、専利請求の範囲及び図面が訂正を経て公告された後は、出願日に遡って効力が生じる。

6.訂正案件と無効審判請求案件の合併審査

専利権者が訂正案件を提出する場合、無効審判請求前又は無効審判請求後に提出したかに関わらず、また当該訂正案が単独提出又は無効審判請求の答弁時に合併して提出したかに関わらず、無効審判請求人と専利権者の攻撃防御方法の行使を均衡にし、紛争が一回で解決することに寄与するよう、いずれも訂正案件と無効審判請求案件とを合併審理及び合併審決することとする。

無効審判請求前に提出された訂正案件は、最も早く提出された無効審判請求案件と併せて審理し、並びに専利権者及び無効審判請求人に通知する。無効審判請求後に提出された訂正案件について、多数の無効審判請求案件に係ることとなる場合、その訂正申請書に係る各無効審判請求案件番号を明記しなければならない。且つ係る無効審判請求案件番号ごとに、訂正申請書類一式2部を追加して送付しなければならない。ただし、一件の手数料のみ納付すればよい。これらの無効審判請求案件はいずれも訂正案件の審理を待ってから、訂正結果に基づき無効審判請求案件の審理を続行すべきである。