

## 第二章 訂正審判（更正）

1.前書き .....	2
2.訂正の時期.....	2
2.1 無効審判請求案件の審理期間に請求された訂正.....	2
2.2 無効審判請求案件の審理期間ではない時期に請求された訂正 .....	3
3.訂正事項 .....	3
4.訂正の審理.....	3
5.訂正の効果.....	4
6.審理の注意事項 .....	4

## 1.前書き

実用新案は形式審査制度を採用しており、すなわち実用新案の出願に対して先行技術調査及び専利要件を満たすか否かの実体審査も行わず、形式要件に合致すれば登録査定となる。しかしその権利内容には不安定さ又は不確定さがある虞があり、実用新案権者が実用新案技術評価書を申請するため、又は無効審判請求、民事あるいは行政訴訟事件の対応するために、訂正請求をしてその実用新案権の範囲を完備し、又は実用新案権が無効となることを避ける防御手段とする時、実用新案権の訂正の審査は実体審査を採って始めて権利内容を確定することができる。実用新案権の訂正の実体審査の方法については第二篇第9章「訂正」を参照のこと。

本章では実用新案の訂正請求の時機、訂正の事項、訂正の審査及び訂正の効果についてそれぞれ説明する。

## 2.訂正の時期

実用新案の出願で実用新案権を取得した後、実用新案権者が訂正請求したい場合、その訂正請求の時期は、先ず実用新案が無効審判請求案件に係属していないかを見なければならない。もし無効審判請求案件に係属している場合、本章2.1「無効審判請求案件の審判期間に請求された訂正」の規定に基づき、係属していない場合、本章2.2「無効審判請求案件の審判期間ではない時期に請求された訂正」の規定に基づく。

### 2.1 無効審判請求案件の審理期間に請求された訂正

実用新案の無効審判請求案件の審理期間に、実用新案権者が訂正請求をした場合、特許主務官庁からの答弁、補充答弁の通知、又は実用新案権者へ訂正不可の答弁通知等の3つの期間内に限り、通知の送達後1カ月以内に訂正請求することができ、延長が許可された場合を除き、請求が遅れた場合にはその訂正請求は受理されない。

また、無効審判請求案件の審理期間において、実用新案権者が別途、民事訴訟案件又は無効審判請求に関する行政訴訟案件に係属中の場合も訂正を請求することができ、前述した3つの期間の制限は受けない。但し、裁判所が訴訟案件を受理した旨を証明する書類を添付しなければならない。

無効審判が請求された場合、実用新案権者はたとえ実用新案技術評価書が受

理中であるとして訂正請求をしても、やはり前述した3つの期間においてのみ請求することができる。注意すべきは、実用新案権者は実用新案技術評価書の受理中に訂正請求し、その後無効審判が請求された場合、当該訂正は無効審判請求案件と合併審理となることである。

## 2.2 無効審判請求案件の審理期間ではない時期に請求された訂正

実用新案権が無効審判請求案件に係属していない状況において、実用新案技術評価書の申請が専利主務官庁で受理された場合、実用新案技術評価書の作成は一部実体要件の審査（新規性、進歩性、新規性の擬制喪失、先願主義等を含む）に係るため、実用新案権者は訂正請求することができる。

実用新案権が民事訴訟又は行政訴訟に係属中で、実用新案権者が訴訟の防御のために必要な場合、裁判所が訴訟を受理した案件証明書類を添付の上、専利主務官庁へ訂正を請求しなければならない。

## 3.訂正事項

実用新案権者が請求できる訂正事項は、請求項の削除、専利請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明のみに限られており、詳細は特許審査基準第二篇第9章3「訂正事項」を参照されたい。

## 4.訂正の審理

実用新案権が訂正された後の明細書、専利請求の範囲又は図面が、「出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面で開示した範囲を超えてはならない」に符合するか否かについては、第二篇第6章2「出願時の明細書、特許請求の範囲または図面で開示された範囲を越えることについての判断」を参照のこと。

「外国語書面で提出した場合、その誤訳の訂正が、出願時の外国語書面に開示した範囲を超えてはならない」に符合するか否かについては、第二篇第8章3.2「中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かの判断」及び4.2.2.2「誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えていないとの判断」を参照のこと。「公告時の専利請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならない」に符合するか否かについては、第二篇第9章4「公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更」を参照のこと。

## 5.訂正の効果

明細書、専利請求の範囲または図面の訂正が許可され専利公報に公告された後、出願日に遡って効力が発生する。

## 6.審理の注意事項

- (1) 無効審判請求人により無効審判請求が取り下げられた場合、無効審判請求と合併された訂正請求について、無効審判請求の取り下げの事実を通知する際、実用新案権者にその訂正請求について、審理の続行または取り下げのどちらを希望するか通知しなければならない。実用新案権者が審理続行と回答した場合、当該訂正は独立した訂正請求として審理続行となる。もし実用新案権者が期限を過ぎても意思表示しなかった場合、無効審判請求及び訂正請求の取り下げに同意したものと見なす。
- (2) 実用新案技術評価書の申請する際に、併せて訂正請求し、その後当該実用新案技術評価書の申請が受理されなかった場合、当該訂正請求もまた受理されない。
- (3) 実用新案権の一部請求項について無効審判請求が成立し（無効審決）、無効審判請求案件の行政訴訟期間に、実用新案権者が請求した訂正は、原処分で「無効審判不成立（維持審決）」と審決された請求項についてのみ請求できる。訂正内容にすでに「無効審判成立（無効審決）」となった請求項が含まれる場合、原処分は当該請求項に対し実用新案権無効の拘束力があることから、実用新案権者に当該部分の訂正内容を削除するよう期限付きで通知し、期限までに補正しなかった場合、その訂正請求は受理しない。
- (4) 2019年11月1日の本法施行前にまだ審決されていない実用新案無効審判請求案件について、実用新案権者が当該日付の後に訂正請求したい場合、その請求できる時期は本章2.1「無効審判請求案件の審理期間に請求された訂正」の規定に符合しなければならない。2019年11月1日の本法施行前にすでに受理され、当該日付の後にまだ審決されていない実用新案無効審判請求案件については、実体審査を採用しなければならず、第二篇第9章「訂正審判」の規定を参照のこと。