

特許訂正制度における一群の請求項ごとの訂正に関する留意点と課題

会員，特許庁審判部審判課 審・判決調査員* 時岡 恭平



要 約

特許の訂正（訂正審判，訂正請求）では，現在，「一群の請求項ごとの訂正」という規定が導入されている。特許庁審判部は，「訂正の請求単位の考え方」と題する文書を平成 29 年 8 月に公表し，その運用について詳しく紹介している。しかしながら，その制度は，かなり複雑な内容となっており，各関係者においても理解するのは容易ではないように思われる。本稿では，特許の訂正について，筆者なりの見解を織り交ぜながら，訂正を行うに際しての留意点を中心にその解説を試みた。あわせて，その実務上の課題についても若干検討した。

目次

1. はじめに
2. 一群の請求項ごとに訂正を行うこととした趣旨
3. 訂正の請求単位の決め方に関する留意点
4. 「一群の請求項」の決め方に関する留意点
5. 引用関係を解消する訂正の際に「別の訂正単位とする求め」を行うことに関する留意点
6. 審決・決定の確定に関する留意点
7. 審決・決定の取り消しに関する留意点
8. 無効審判等が請求された請求項と訂正請求を行う請求項とのずれ
9. 明細書の訂正に連動した請求項の訂正
10. 請求項の一部について訂正が確定した場合（部分確定した場合）に基準となる明細書
11. 無効審判請求の一部取り下げによる一覧性の欠如の問題
12. 訂正請求書又は訂正審判請求書を作成する際の留意点
13. 一群の請求項ごとの訂正に関する運用についての提案
14. 最後に

1. はじめに

現在，特許の訂正（本稿では訂正審判，特許無効審判における訂正請求及び特許異議申立てにおける訂正請求を単に「訂正」と呼ぶことがある）にあたっては，特許権全体に対してだけでなく，請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正することができ，この場合，当該請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正が確定するという取り扱いとなっている。特許庁審判部は，平成 29 年 8 月に「訂正の請求単位の考え方」と題する文書を公表し，その運用について詳しく紹介している⁽¹⁾。しかしながら，請求項ごとの訂正，とりわけ一群の請求項ごとの訂正という制度は，かなり複雑な内容となっているのが現状であり，特許の訂正の手續に關与

する関係者においても理解するのは容易ではないように思われる。また，一群の請求項ごとの訂正については実務上どのように取り扱うか不明なところがあるという課題もあるように思われる。

本稿では，一群の請求項ごとの訂正について，筆者の個人的な視点からその制度の理解の手助けとなる留意点を紹介するとともに，一群の請求項ごとの訂正についての課題について検討する。本稿の理解にあたっては，特許庁審判部の「訂正の請求単位の考え方」，及びそれと同時に特許庁審判部から公表された訂正に関する各種文書⁽²⁾を参照されたい。そして，実際の書類の作成にあたっては，訂正に関するこれら各種文書に加えて，後記 12. においていくつか取り上げた留意点を参考にしていただければ実務に即座に役立つのではないと思われる。

なお，筆者は現在，特許庁審判部審判課において審・判決調査員として勤務しているが，本稿はあくまで筆者の私見であり，所属する組織である特許庁審判部の見解ではないことをお断りさせていただく。

* 審・判決調査員は，特許庁審判部の業務支援を目的として任用された弁護士又は弁理士である。審決取消訴訟に係る審決・判決や，口頭審理の内容及び審理指揮についての調査・分析・フィードバック，審理を進めるに当たっての民事法的側面からの相談対応などの業務を行っている。

2. 一群の請求項ごとに訂正を行うこととした趣旨

留意点：「一群の請求項ごと」の訂正は、「明細書等の一覧性の確保」のためである。

まず、なぜ、一群の請求項ごとに訂正を行うこととしたのかを確認したい。「一群の請求項ごと」に訂正するという規定は、特許法 120 条の 5 第 4 項、同 126 条 3 項、同 134 条の 2 第 3 項に記載されている。このうち、現行法においては、特許法 120 条の 5 第 4 項⁽³⁾において「一群の請求項」についての定義が記載されており、特許法施行規則 45 条の 4⁽⁴⁾においてその詳細がさらに定められている（下記参照）。

・特許法第 120 条の 5 第 4 項⁽⁵⁾

前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項（以下「一群の請求項」という。）があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

・特許法施行規則 45 条の 4（一群の請求項）

特許法第 120 条の 5 第 4 項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。

「一群の請求項ごと」は、平成 23 年の特許法改正により導入された規定であり、その考え方等については、「平成 23 年法律改正（平成 23 年法律第 63 号）解説書」に詳細に解説されている⁽⁶⁾。その解説によれば、簡単にいうと「明細書等の一覧性の確保」（以下「明細書等の一覧性」を単に「一覧性」と呼ぶことがある）のためということになる。平成 23 年の法改正では、訂正を請求項ごとに行うことができることを規定したが⁽⁷⁾、請求項の引用関係や明細書との関係を見捨ててまで請求項ごとに訂正を認めると、権利範囲の把握のための負担が増してしまうおそれがある。なぜなら、訂正は請求項ごとに判断され得るものであるため、一部の請求項の訂正のみが認められて確定してしまった場合、訂正の前後で明細書等の記載が異なって

しまうため、権利範囲を把握するのに際し、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならない事態（このような状況が「明細書等の一覧性が欠如している」という状況である）が生じるからである。さらには、請求項の引用関係を見捨てて一部の請求項の訂正を認めることとすると、訂正後の上位の請求項と、その請求項の訂正前の記載を引用する下位の請求項とが同一の特許に存在するといったような、同一の請求項について複数の記載が併存するという事態も生じかねない。このような明細書等の一覧性が欠如した状況は、特許の権利範囲の把握が煩雑となり、好ましくない状況であると考えられる。権利範囲の把握にあたって最後に訂正が認められた明細書等のみを参照すればよいようにする（このような状況が「明細書等の一覧性が確保されている」という状況である）ことが理想であろう。そのため、明細書等の一覧性が確保されている状況を可能な限り担保する目的で、「一群の請求項ごと」の単位で訂正し、その単位で確定することとしたのである。

訂正を行う場合には、「一群の請求項ごと」の訂正が「明細書等の一覧性の確保」を目的としていることを理解し、その手続きを行うことで、より適切な訂正を行えるのではないかと考える。

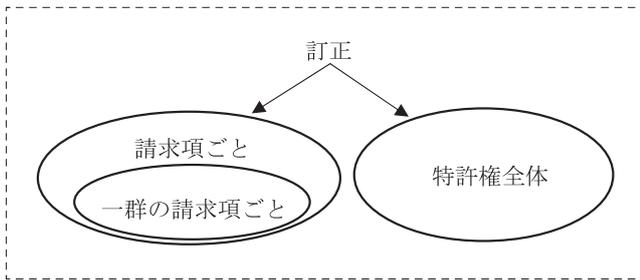
3. 訂正の請求単位の決め方に関する留意点

留意点：訂正の請求単位は、ほとんどの場合、「一群の請求項」である。

特許庁審判部では、訂正を請求する単位、及び、それを認めた場合はその訂正を確定させる単位を「訂正の請求単位」と定義し、その運用を行っている。

「訂正の請求単位の考え方」でも説明されているように、特許の訂正においては、特許権全体に対して訂正を行う場合と、請求項ごとに訂正を行う場合とがある（特許法 120 条の 5 第 3 項、同 126 条 3 項、同 134 条の 2 第 2 項）。特許権全体に対する訂正は、条文上明文化されていないが、平成 23 年法改正の経緯等から考えて当然認められるものであろう⁽⁸⁾。一方、請求項ごとに訂正を行う場合に、一群の請求項があるときは、一群の請求項ごとに行わなければならないとされている（特許法 120 条の 5 第 4 項、同 126 条 3 項、同 134 条の 2 第 3 項）。下図に、このような訂正の請求単

位の概念を示す。この図からわかるように、「一群の請求項ごと」は、「請求項ごと」に含まれる概念であると考えてよい。



特許権全体に対して行う訂正においては、訂正事項の全てが認められる場合に訂正が認められ、訂正事項のうちの一部でも訂正が認められない場合には全ての訂正が認められないこととなる。一方、請求項ごとの訂正においては、請求項のそれぞれを請求単位として訂正を求めており、請求項ごとに訂正の可否が判断され、請求項ごとに訂正が認められる。

ここで、注意すべきなのは、特許権全体に対しての訂正は実務上においては例外的であり、原則としては請求項ごとに訂正を行うことになることである。その理由は、「訂正の請求単位の考え方」に詳細に説明されているが、確認のためここでも簡単に紹介しておく。無効審判等（無効審判と異議申立てをまとめて「無効審判等」という）が請求項ごとに請求された場合、訂正も「請求項ごとに請求」する必要がある（特許法 120 条の 5 第 3 項、同 134 条の 2 第 2 項）。無効審判等は請求項ごとに請求される場合がほとんどであるので、通常、訂正も「請求項ごとに請求」することとなる。無効審判等での訂正請求において特許権者が「特許権全体に対して請求」又は「請求項ごとに請求」を自由に選択できるのは、無効審判等が「特許権全体に対して請求」することが請求の趣旨に明示されたときのみであり、事例としてはほとんどないと考えられる。例えば、無効審判等が特許の全請求項に対してされた場合であっても、審判請求書（特許異議申立書）に特許権全体に対して一体的に確定するよう求めていることが請求の趣旨において明示されているときを除き、無効審判等は「請求項ごとに請求」されたものとして特許庁は取り扱っているので、訂正も「請求項ごとに請求」にする必要があることになるのである⁹⁾。一方、訂正審判においては、特許権者が「特許権全体に対して請求」又は「請求項ごとに請求」を自由に選択できることとなるが、訂正審判が特許権者の防御的な側面

があることや、請求項ごとに訂正を請求した方が、訂正を一部でも確定させて権利の有効性を早期に確保したいと思う特許権者のメリットが大きいことを考えると、訂正を特許権全体で請求するよりも請求項ごとに行おうとする当事者の方が多いのではないかとと思われる。また、そもそも訂正審判の数は訂正請求の数に比べて圧倒的に少なく、訂正制度全体で見ると、特許権全体に対して訂正を請求することは少ないともいえるだろう。

特許権全体に対して訂正を請求する場合は極めて限られている。訂正審判では、特許権全体に対して訂正を請求することもできるが、前述したようにそのメリットは多くなく、特に特許権侵害等を追求しようとしている状況では、あえて特許権全体に対して請求することはあまりないように思われる。また、請求項が 1 つしかない特許について訂正するときには、必ず特許権全体に対して訂正を行わなければならないこととされているが、現在の実務状況を考えると、請求項が 1 つの特許は、そう多くないであろう。

このように請求項ごとに訂正することがほとんどであるといってもよいのである。さらに、現在の多くの特許は請求項間に引用関係があることが多く、引用関係がある場合には一群の請求項の関係が生じるのであり、一群の請求項の関係がある場合には一群の請求項ごとに訂正しなければならない。したがって、請求項ごとに訂正を行う場合は、多くの場合、一群の請求項ごとに訂正を行うこととなる。

一方、請求項ごとに訂正を請求する場合であって、一群の請求項ごとに訂正をしない場合はそう多くないと思われる。例えば、複数の独立請求項が引用関係を有さずに存在する場合には、一群の請求項ごとではなく、請求項ごとに訂正を行うことができることになるが、そのような例は、あまりないのではなからうか。

以上のような実情を踏まえると、訂正を行うときには、かなりの割合で一群の請求項ごとに行うことになるといえるであろう。

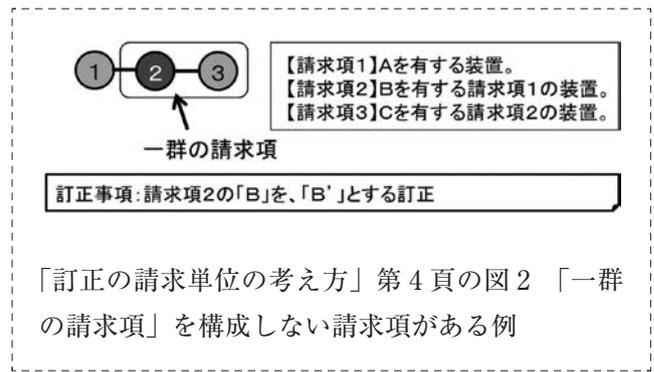
したがって、訂正の請求単位は、ほとんどの場合、「一群の請求項」となるのである。

4. 「一群の請求項」の決め方に関する留意点

留意点：一群の請求項は、引用関係にある複数の請求項によって構成されるが、必ずしも

独立請求項とその従属請求項により構成される請求項の束ではない。

一群の請求項は、前述したように、特許法 120 条の 5 第 4 項及び特許法施行規則 45 条の 4 において定義されており、それによると、「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係」がベースとなっている。この条文の記載からは、引用関係にある請求項の束の全て、すなわち独立請求項とその従属請求項の束を指しているようにも読める。しかしながら、「訂正の請求単位の考え方」にも説明されているように、ある請求項（ここでは「上位請求項」という）に従属する他の請求項（ここでは「下位請求項」という）について、下位請求項を訂正する場合であっても、上位請求項を訂正しないのであれば、上位請求項は、下位請求項を訂正する際の訂正請求の単位に含まれないものとして取り扱われる（「訂正の請求単位の考え方」第 4 頁図 2 の例、下記図参照）。このような運用は、特許法 120 条の 5 第 4 項においては、一群の請求項の定義の前に、「前項の場合において」との規定が設けられており、訂正しない請求項については、そもそも訂正の対象ではないから、一群の請求項の中には入らないものとして理解できる。同様に、訂正審判では特許法 126 条第 3 項後段で「この場合において」と規定され、無効審判の訂正請求では特許法 134 条の 2 第 3 項で「前項の場合において」と規定されており、いずれも一群の請求項の規定が適用されるのは、訂正の対象となった請求項においてであると理解できる。このように訂正の対象となる請求項において、一群の請求項が構成されるのであり、引用関係のある請求項の全てが一群の請求項になるとは限らない。引用関係にある全ての請求項（すなわち独立請求項とその従属請求項）が一群の請求項の束であると思ってしまうと、訂正の必要のない請求項も一群に含まれるものと勘違いして訂正する請求項に含めてしまうかもしれないので、注意が必要である。このように従属請求項の訂正においては、その引用元の請求項が訂正対象にならず、一群の請求項に含まれないことになる場合があることに注意する必要がある。



なお、上位請求項の文言は訂正せずに下位請求項を訂正する場合であっても、その下位請求項の訂正に合わせて明細書を訂正するときは注意が必要である。例えば、下位請求項の訂正に合わせて明細書を訂正し、その明細書の訂正が上位請求項に影響を及ぼすようなときは、上位請求項も訂正の対象に含めるべきであろう。このような明細書の訂正に連動する請求項の訂正については、後記 9. において述べる。

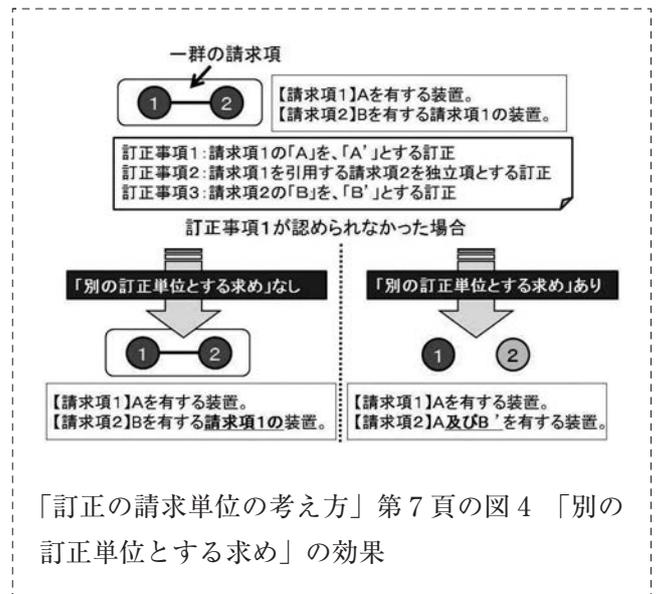
5. 引用関係を解消する訂正の際に「別の訂正単位とする求め」を行うことに関する留意点

留意点:「一群の請求項」は訂正前の請求項の記載から把握される引用関係に基づいて判断される。そのため、引用関係を解消する訂正を行う際に「別の訂正単位とする求め」を行わないと、訂正前一群の請求項の単位で訂正の可否が判断される。

現在、特許法では、訂正の目的として、引用関係を解消する訂正が挙げられており（特許法 120 条の 5 第 2 項 4 号、同 126 条 1 項 4 号、同 134 条の 2 第 1 項 4 号）、訂正の際には、引用関係を解消して独立請求項にするなどして特許の維持を図ることも有効な手段であろう。このとき、留意すべきことは、訂正においては、上述したように、一群の請求項ごとに訂正を請求することとしたが、一群の請求項は、訂正前の特許請求の範囲の引用関係に関する記載から判断されることである。すなわち、引用関係を解消する訂正を行ったとしても、それのみによって訂正前の請求項における一群の請求項の関係から分離されるわけではなく、訂正前の請求項における一群の請求項の関係が訂正単位となるため、訂正後の請求項における引用関係の有無に関わらず、訂正前の請求項における一群の請求項の中の

一部で訂正が認められなければ、当該一群の請求項は全体として訂正が認められないことになる。このように、訂正の請求単位は、原則として、訂正前の請求項の記載を基準に判断されるのであり、この点に留意が必要である。

しかしながら、引用関係を解消する訂正をした場合にまで、訂正前の請求項の引用関係で一群の請求項の範囲を決定すると、引用関係を解消して特許を維持しようとしたにも関わらず、その引用関係を解消した請求項以外の請求項の訂正要件違反によって一群の請求項が一体として訂正が認められないことになり、そうすると、引用関係の解消を訂正の目的とした特許法改正の趣旨が貫徹できなくなるおそれがある。そこで、特許庁審判部では、「別の訂正単位とする求め」という概念を導入し、訂正請求書等に「別の訂正単位とする求め」があった場合には、引用関係が解消された請求項（の群）については、訂正前の一群の請求項とは別の単位で訂正の可否を決定することとしているのである。このように、「別の訂正単位」とすることによって、訂正前の一群の請求項から切り離して、訂正の可否を判断することができるため、切り離れた請求項について特許の維持を図ることが容易になる。「別の訂正単位とする求め」については、「訂正の請求単位の考え方」に詳しく記載されているが（「訂正の請求単位の考え方」第6～7頁図4の例）、少し補足すると、引用関係を解消する訂正を行った請求項について「別の訂正単位」とすることはできるが、引用関係を解消する訂正を行っていない請求項はそもそも別の訂正単位とはなり得ないことに留意すべきであろう（「訂正の請求単位の考え方」第6頁「ただし」以降）。このため、例えば、「訂正の請求単位の考え方」第6～7頁の例（下記の図参照）において、請求項1の訂正（独立請求項の文言の訂正）が認められて、請求項2の訂正（従属請求項から独立請求項にする訂正）が認められない、という事態は生じ得ない。請求項1は「別の訂正単位とする求め」の対象ではないため、請求項2の訂正が認められないと、請求項2と同じ一群の請求項である請求項1の訂正も認められないことになるからである。そのため、訂正を行う際には、特許を維持するためにどのように引用関係を解消するかも重要となるように思われる。



引用関係を解消する訂正を請求する場合、「別の訂正単位とする求め」を行うか否かは特許権者が選択できることである。訂正を行う際には、「別の訂正単位とする求め」を行うか否かをよく検討すべきであろう。「別の訂正単位とする求め」を行った場合、引用関係を解消した請求項を先に確定させることが可能になり、一部の請求項についてはあるが、特許の維持を早期に確保できるというメリットがある。一方、「別の訂正単位とする求め」を行わなかった場合には、訂正前の一群の請求項で訂正の可否を確定させることができ、例えば再度の訂正の機会があるときには、訂正前の一群の請求項で再度訂正を行うことができるというメリットがある。このうち、無効審判等においては、特許を維持しようとして、下位請求項の引用関係を解消するのであるから、「別の訂正単位とする求め」を行うことの方が多いたのではなかろうか。そのため、特許の維持を図ることを目的とし、下位請求項を独立請求項に書き換えるなどして引用関係を解消する場合には、「別の訂正単位とする求め」を行うことになると思われる。

なお、「別の訂正単位とする求め」という用語については、審判便覧（第16版、平成27年10月改訂）では、「引用関係解消の求め」という用語で説明されているものであるが、その用語を改めたものである。「引用関係解消の求め」との用語は、訂正の目的の一つである引用関係を解消する目的自体を指すものと混同を生じるように思われる（引用関係を解消する訂正を行ったとしても「引用関係の解消の求め」（別の訂正単位とする求め）をしたとは取り扱われないのに、そのよう

な訂正を行うことで「別の訂正単位とする求め」を行っているように思ってしまう)。そのため、「別の訂正単位とする求め」との用語の方がより適切であると考えられる。

6. 審決・決定の確定に関する留意点

留意点：審決・決定の確定単位は、「別の訂正単位とする求め」の有無により、変動する。

前記5. のように、現在、特許庁審判部では、「別の訂正単位とする求め」によって、請求項の一群をいわば分離させて分離した請求項（の群）ごとに訂正を確定させる運用としている。訂正の確定単位は、そのまま審決の確定の単位ともなる。したがって、「別の訂正単位とする求め」を行う場合とそうでない場合では、訂正の確定の単位が変わることに留意する必要がある。

特許法167条の2では、審決の確定範囲、すなわち、確定する請求項の単位が規定されている。本条によると、審決は事件ごとに確定するのが原則であるが、例外として、請求項ごとに審判が請求された場合は、その確定の単位が変わることが記載されている（同条ただし書き第1～3号）。請求項ごとに審判ができるのは、無効審判及び訂正審判であり、本条の例外規定は、無効審判及び訂正審判を想定したものであるといえる。また、異議申立ての決定の確定範囲についても、請求項ごとに異議申立てされた場合の確定について、同様の規定がある（特許法120条の7ただし書き第1, 2号）。前記のように、無効審判及び異議申立てにおいては、原則として、請求項ごとに審判請求（申立て）しているとして取り扱われる。また、訂正審判においては、請求項ごとに審判請求することの方が実務上多いのではないと思われる。そして、特許法167条の2ただし書き第1号に無効審判において一群の請求項ごとに訂正請求を行った場合、同第2号に一群の請求項ごとに訂正審判を行った場合の確定が記載されており、また、特許法120条の7ただし書き第1号に異議申立てにおいて一群の請求項ごとに訂正請求を行った場合の確定が記載されている。

これらの条文から分かるように、一群の請求項ごとに訂正を行った場合には、当該一群の請求項ごとに審決・決定が確定することになる。ここで、一群の請求

項の訂正においては、訂正前の一群の請求項が基準となり、その一群の請求項ごとの単位で審決・決定が確定するということになる。ところが、訂正前の一群の請求項は、引用関係を解消する前の請求項の束であるため、せっかく引用関係を解消する訂正を行って特許を維持しようとしたとしても、その他の訂正が認められないことによって、引用関係を解消した請求項についてまで、訂正が認められないこととなると、引用関係の解消を目的とする訂正を認めた特許法改正の趣旨が貫徹できなくなる。そこで、前記5. のとおり、特許庁審判部は、「別の訂正単位とする求め」をした場合には、訂正前の一群の請求項の関係とは切り離して、個別に訂正を認めることとし、訂正の確定の範囲も当該切り離された単位ごとに行うという運用をしている。

ところで、引用関係の解消を目的とした訂正は、引用関係が切り離された（一群の）請求項ごとに訂正の判断がされることを望む訂正なのであるから、「別の訂正単位とする求め」などなくても、訂正後の請求項の引用関係に基づいて一群の請求項を把握し、訂正の適否を判断すればよいのではないかと疑問も生じるかもしれない。しかしながら、条文解釈上、特許法167条の2及び同120条の7で規定しているところの審決・決定が確定する単位となる「一群の請求項」は、「当該一群の請求項」とされ、「当該」という語句によってその前の用語（一群の請求項）を受けていることから、訂正請求を行った一群の請求項、すなわち、訂正前の請求項の引用関係から導き出される一群の請求項の単位で審決が確定すると解すべきであると思われる。このように、条文からは、訂正後の請求項の引用関係から把握される一群の請求項で訂正を確定するとは解釈しにくい。それに加え、訂正後ではなく、訂正前の請求項の引用関係から把握される一群の請求項で訂正を確定させることに一定のメリットがある場合がある。例えば、もし仮に、引用関係を解消する訂正によって直ちに訂正の確定の単位が変わるとすると、無効審判事件において請求項を削除する訂正をした場合、当該請求項の削除訂正については両当事者で争いはなくなり、他の請求項の訂正の可否によらず、請求項の削除が確定され得ることとなる。しかしながら、削除した請求項以外の請求項の訂正が認められない場合（例えば訂正を認めた審決が取り消されて再度審判の審理に入った場合）に、訂正前の一群の請求項に対

して訂正を行おうとしても、請求項の削除が確定してしまっている場合は、削除された請求項の記載は戻らないため、訂正のバリエーションが減少してしまう。また、引用関係を解消する訂正を行って訂正前の一群の請求項から分離させるような請求項の訂正を行ったときであっても、他の訂正が認められない場合はその訂正も認めずに、訂正前の状態から新たな訂正を行いたいと思う者もいるのではないと思われる。訂正前の一群の請求項で確定させることが条文上自然なところを、それに反して訂正後の一群の請求項で判断することは、訂正する者の利益を損なうことになる場合も想定されるのである。このように、一群の請求項のうちの一部の請求項をその一群の請求項から分離させたとしても、訂正前の一群の請求項の状態に戻すことの利益はある。そこで、特許庁審判部では、「別の訂正単位とする求め」は訂正を行う者が選択すべき事項であると考え、その求めがあるか否かによって、訂正単位の取り扱いを変えているのである。

このように、特許庁審判部は、「別の訂正単位とする求め」という概念を導入して、運用しているが、そもそも「別の訂正単位とする求め」については、法律上明文の規定はない。「別の訂正単位とする求め」は、審判の運用においてなされているものである。前記のように、条文の規定からは、「一群の請求項」は訂正前の引用関係から決められるものであり、訂正の確定も、訂正前の一群の請求項の単位で行われるものであるとするのが自然なように思われる。一方、引用関係の解消の求めを導入した趣旨は、訂正を請求項ごとに判断し、無効審判等の特許を無効にする手段に対抗するというものであり、訂正後の請求項の引用関係で訂正の可否や訂正の確定を考えないと、本来、その趣旨とは合致しない。このような状況から、明細書等の一覧性の確保のために一群の請求項ごとに訂正を認めることとしたことと、特許を無効にする手段に対抗するために引用関係を解消する訂正を訂正の目的に規定したこととの調整をつけるべく、「別の訂正単位とする求め」が導入されたものと考えられる。このような「別の訂正単位とする求め」が導入された経緯は一応納得できるものではあるが、訂正の確定の範囲という権利の重要事項を運用で決めてもよいのかという疑問は残る。現在の運用が法律に沿っているかどうかについては議論の余地があるように思われるが、もし法解釈から妥当とはいえない運用であるならば、一群の請求項ごと

の訂正に関する法改正を行って、この問題を解決した方が好ましいのではないかと考える。

ところで、そもそも訂正請求を行うか否か（訂正が認められるか否かではない）によって、審決の確定範囲が変わり得ることに留意が必要であろう。請求項ごとに請求された無効審判等において訂正請求を行わない場合は、特許法 167 条の 2 ただし書き第 3 号又は同 120 条の 7 ただし書き第 2 号が適用され、引用関係に関係なく、請求項ごとに審決が確定する。一方、無効審判等において訂正請求を行った場合には、その訂正が認められるか否かにかかわらず（つまり訂正が認められなかったとしても）、特許法 167 条の 2 ただし書き第 1 号又は 120 条の 7 ただし書き第 1 号の規定により、一群の請求項ごとに審決又は決定が確定することになる。例えば、「訂正の請求単位の考え方」第 7 頁の図 4 の例（前掲）に示す請求項において、訂正請求が行われない場合と、訂正請求は行われたがその訂正請求が認められない場合とを比較する（この場合、審決の対象となる請求項の記載は同じである）。そして、請求項 2 のみが無効との審決がされ、さらに無効とされなかった請求項 1 について審決取消訴訟が提起されるという状況を考える。このとき、審判において、訂正請求が行われていなかった場合には、請求項 2 の無効を先に確定させることはできるが、訂正請求が行われていた場合には、訂正が認められなかったとしても、一群の請求項ごとに確定しなければならないため、請求項 2 の無効を先に確定させることはできなくなる。このように、訂正請求を行うか否かによって、審決の確定範囲が変わることになるので、特許権者としては留意が必要である。

7. 審決・決定の取り消しに関する留意点

留意点：審決・決定の取り消される範囲は、「別の訂正単位とする求め」の有無により、変動する。

特許法 181 条 2 項は、一群の請求項ごとに訂正した場合において、その一群の請求項のうちの一部の請求項について、審決又は決定が取り消されたときには、一群の請求項全体で審決が取り消されることが規定されている。要するに、訂正請求を行った一群の請求項ごとの単位で審決等が取り消されるのである。ここ

で、審決・決定の取り消しにおける一群の請求項についても、上記 6. と同様のことが言える。すなわち、審決が取り消される「一群の請求項」は、原則としては、訂正前の引用関係から導き出される一群の請求項であるといえ、訂正請求を行った一群の請求項、つまり、訂正前の引用関係から導き出される「一群の請求項」の単位で審決等が取り消されることとなる。しかしながら、訂正前の一群の請求項は、引用関係を解消する前の請求項の束であるため、せっかく引用関係を解消する訂正を行って特許を維持しようとしたとしても、その他の訂正が認められないことによって、引用関係を解消した請求項まで、審決が取り消されることとなると、引用関係の解消を目的とする訂正を認めた特許法改正の趣旨が貫徹できなくなる。そこで、「別の訂正単位とする求め」をした場合には、元の引用関係とは切り離して、訂正後の請求項の引用関係に基づいて、審決・決定が取り消されることとしているのである。

前述のように、特許庁審判部は、「別の訂正単位とする求め」により訂正の確定の範囲を変えるという運用をしているが、そもそも「別の訂正単位とする求め」については、法律上明文の規定はない。条文を素直に読むと一群の請求項は訂正前の請求項の記載から定められるように解釈できるのであるから、訂正前の一群の請求項全体で審決は取り消されるべきであることや、審決を確定させたことは誤りであることを主張する当事者が今後現れないとも限らない。そのような事態にならないように「別の訂正単位とする求め」という特許権者の意思を確認して訂正の確定の単位を判断しているのであるが、条文上の解釈とはそぐわない面もあるように思われるため、単なる運用での取り扱いでよいのだろうかという疑問も生じる。やはり、上記 6. の場合と同様、法改正を行って、審決の取消範囲と一群の請求項との関係についての問題を解決した方が好ましいのではなからうか。

なお、一群の請求項に含まれる請求項においては、訂正単位が同じである限り、道連れの審決の取消しがあり得ることに留意した方がよい。その典型的なパターンとして、一部の請求項に取消訴訟が提起されて審決が取り消される場合と、取消訴訟が提起されたうち一部の請求項において審決が取り消された場合とが挙げられる。無効審判及び訂正審判の審決取消訴訟、又は異議申立ての決定取消訴訟においては、審決

又は決定がなされた請求項のうち一部の請求項に対して取り消しを求める場合がある。そのような場合でも、一群の請求項ごとの訂正が行われていると、取消訴訟の対象となっていない請求項も審決又は決定が確定できず、審決又は決定が取り消され得ることとなる。つまり、審決又は決定の取り消しを求めている請求項についても、審決又は決定が取り消される。また、審決取消訴訟又は決定取消訴訟において、一部の請求項について審決又は決定が取り消されたときには、一群の請求項の単位で審決又は決定が取り消されるため、審決又は決定の対象ではない請求項についても、審決又は決定が取り消される。このように、一部の請求項の審決の取り消しによって一群の請求項の審決全体が取り消されてしまうのである⁽¹⁰⁾。このような規定は、紛争解決の観点からみると不合理なようにも思われるが、一覧性の欠如防止の観点を重視して設けられたものであろう。訂正審判においては、特許法 181 条 2 項後段の審決の取り消しの対象には含まれていないため、審決取消訴訟において一部の請求項についての審決が取り消されたとしても、取消訴訟を求めている請求項の審決は取り消されないこととなるが、特許法 167 条の 2 ただし書き第 2 号の規定により、審決が確定しないことになるであろう。

特許権者としては、訂正した請求項について、一体どの請求項について審決・決定が確定しているかを確認しておくべきことに留意した方がよいであろう。

8. 無効審判等が請求された請求項と訂正請求を行う請求項とのずれ

留意点：請求項の一部に無効審判等が請求されている場合でも、一群の請求項があるときはその一群の請求項の単位で訂正を行う必要がある。結果として、無効審判等の対象となる請求項と、訂正の対象となる請求項とにずれが生じる場合がある。

無効審判等の対象となる請求項と、訂正の対象となる請求項とにずれが生じる場合があることは、「訂正の請求単位の考え方」第 3 頁の脚注 2 に記載されるとおりであるが、その際に留意すべきこと等について確認したい。

訂正請求は、無効審判等（無効審判及び異議申立て）

に対する対抗手段と考えられるのであるが、無効審判等の対象となっていない請求項であっても、一群の請求項に含まれる請求項がある場合には、その請求項も含めて一群の請求項で訂正を行う必要がある。特許権者としては、無効審判等の対象とならない請求項まで訂正しなければならないことに留意しなければならない。そして、訂正された請求項のうち無効審判等が請求されていない請求項は、独立特許要件が課されることになることにも留意が必要である。例えば、請求項の引用関係がある特許において、上位の請求項のみに無効審判がなされた場合、その上位の請求項について訂正を行うと、下位の請求項についても訂正しなければならない。下位の請求項の文言を全く訂正していない場合であっても、上位の請求項を訂正した場合には、下位の請求項の発明の内容も実質的に変わり、訂正が行われたものとされるため、独立特許要件が判断されるのである。したがって、訂正を行う者（特許権者）としては、無効審判の対象となっていない請求項についての独立特許要件も主張しなければならないことになるであろう。ただし、引用関係の解消を目的とし、下位の請求項を独立請求項に変更する訂正のみを行った場合には、独立特許要件が判断されない（特許法 126 条 7 項、及びそれを読み替えて準用する同 120 条の 5 第 9 項、同 134 条の 2 第 9 項）。そのため、特許を維持するためには、訂正により独立請求項に変更することが有効な手段となるであろう。

ところで、請求項の引用関係においては、下位の請求項の構成が上位の請求項の構成をそのまま含む場合だけでなく、下位の請求項の構成が上位の請求項の構成の一部を変更するような場合（すなわち置換）もあり得る⁽¹¹⁾。この場合、上位の請求項の訂正によって、下位の請求項が訂正されると考えるのか否かは微妙なときもあるように思われる。例えば、請求項 1 が「A を備え、A は a である」と規定され、請求項 2 が「請求項 1 において、A は b である」（請求項 2 は a と関係がない）と規定された特許において、請求項 1 に無効審判が請求され、請求項 2 には無効審判が請求されなかった場合の訂正を考える。この場合において、請求項 1 において「A は a である」を「A は a' である」とする訂正を行ったとしても、請求項 2 の内容は実質的に変わらないと考えられる。このような場合に

まで、請求項 2 が訂正されたと考えて、独立特許要件を判断しなければならないのであろうか。請求項 2 は、請求項 1 を引用しているので引用関係があるから、運用上、一群の請求項として手続き上は訂正を行わなければならないのであるが、実質的には訂正を行わない請求項として取り扱ってもよいのかもしれない。このような例が生じるのは、上位の請求項の構成を下位の請求項が全て備えている場合を想定して法律が規定されるためであろう。一群の請求項として訂正を行うこととなる請求項であっても、実質的に発明の内容について訂正を行っていないと考えられる場合、手続き上、訂正を行う請求項に含めないようにするか、あるいは、訂正要件・独立特許要件が判断されないようにするといった取り扱いができないのだろうか。この点は問題になるようにも思うが、実務上は、上述した場合と同じように、引用関係を解消し、独立請求項に訂正することで、独立特許要件が判断されないことになるため、解決されるのかもしれない。ただし、請求項の記載ぶりによっては請求項 2 が請求項 1 の構成の一部を置換したのかどうか微妙なときもあるように思われる。訂正した請求項についてどのように判断するかは、事件ごとに個別具体的に審判合議体が判断するところになるのかもしれない。

9. 明細書の訂正に連動した請求項の訂正

留意点：明細書等の記載を訂正した場合、請求項の記載自体に変更がなくても請求項の訂正になる場合がある。

「訂正の請求単位の考え方」によると、明細書等の訂正を行う場合は、その訂正を行う記載と関係する請求項を明示して行うこととなっており、その請求項は訂正されたものとされている（第 7 頁「4. 明細書又は図面の訂正」）。すなわち、請求項の記載自体が全く変わらない場合であっても、明細書の訂正に連動して請求項の訂正が行われ得る。よって、明細書を訂正する場合には、その訂正と関係する請求項がどれかを把握し、訂正を求める請求項の数を適切に数えて、訂正請求を行わなければならない。

請求項の引用関係を有する特許において、上位の請求項を訂正した場合、その上位の請求項を引用する下位の請求項は、文言自体が変わらなくても実質的に発

明の内容が変わることになるので、訂正する請求項に含まれることは、「訂正の請求単位の考え方」第3頁の「2. 一群の請求項」の欄でも説明されているように、容易に理解できるだろう。ここで留意したいのは、上位の請求項の文言は変更せず、下位の請求項のみ文言を変更する訂正を行うとともに、その下位の請求項の訂正と同時に明細書を訂正する場合であっても、その上位の請求項を訂正の対象に含めるべきときがあり得ることである。明細書の訂正が上位の請求項に係る発明に関係しないのであれば、上位の請求項は訂正の対象に含めなくてもよいのであるが、明細書の訂正が上位の請求項に係る発明に関係するのであれば、上位の請求項も訂正の対象に含めなくてはならない。例えば、下位の請求項の訂正と同時に、明細書中の誤記等の訂正を行う場合、その誤記等の訂正が上位の請求項にも関係するのであれば、その上位の請求項についても訂正の対象に含めるべきことになる。

ここで、請求項の訂正は行わずに、明細書のみを訂正する場合に、訂正の対象をどのように考えるかという問題がある。現在の訂正の手続きでは、訂正する請求項を特定しなければならない。明細書のみを訂正であっても、その訂正に関係する請求項については、文言上訂正されていなくても、実質的に内容が変更されることになるので、その請求項の訂正を行ったと考えることができるであろう。そう考えると、明細書の訂正に関係する請求項を特定して、訂正の請求を行うということが考えられる。そうではあるのだが、一方、明細書は特許請求の範囲の全体を説明するものとして、全請求項に関連するとの考えで、全請求項を訂正の対象とするとも考えられる。関連する請求項のみでよいのか、全請求項を対象としなければならないのかは、はっきりとはしないところがある。また、請求項の発明と直接関連しない明細書の記載を訂正する場合はどうするのかという問題もある。例えば、従来技術の記載のみを訂正する場合や比較例のみを訂正する場合などは、請求項の発明に直接関係しないことも想定される。そのような場合に、訂正の対象となる請求項をどのように考えるかは明らかでない。それらの記載が全請求項に関連するのであれば、全請求項を対象として訂正すべきなのである。現在、訂正では、発明の内容、すなわち請求項を訂正することが前提となっており、明細書のみを訂正する場合が想定されており、その取り扱いがはっきりしていないことに問

題があるように思われる。いずれにせよ、訂正にあたっては、請求項の記載及び明細書の記載をよく見て考え、事案ごとに対処すべきであろうと思われる。

なお、「訂正の請求単位の考え方」には、「発明の名称」の訂正は、全請求項に係るものであるから、全請求項を訂正の対象とすべきであると説明されている。しかし、そのように考えると不合理なときもあるように思われる。例えば、請求項1が「A装置」、請求項2が「請求項1のA装置を備えるBシステム」、請求項3が「請求項1のA装置を備えるCシステム」であって、発明の名称が「A装置、Bシステム及びCシステム」であったときにおいて、請求項2を削除する訂正を行うとともに、発明の名称を「A装置及びCシステム」と訂正した場合を考える。この場合、請求項1の「A装置」と請求項3の「Cシステム」は何ら発明の内容は変わっておらず、請求項2を削除する訂正の際の一群の請求項ともいえないのに、発明の名称を変更するため、訂正の対象に含めなくてはいけない。このような場合、発明の名称を変更しなければよいのかもしれないが、特許の内容を明確にするという観点からは発明の名称を変更した方が好ましいのではないかとも思われる。このように、「発明の名称」の変更では、「一群の請求項」の場合と同様に、道連れの訂正が生じ得ることになる。

10. 請求項の一部について訂正が確定した場合（部分確定した場合）に基準となる明細書

留意点：訂正が部分的に確定した場合、どの時点の明細書を参酌すべきか留意する必要がある。

無効審判等は請求項ごとに争われ、訂正も請求項ごとに行われ得る。すると、審決又は決定が請求項ごとに部分的に確定していきることがあり得ることになる。このとき、訂正が部分的に確定した請求項について、どの時点の明細書を参酌すればよいのであろうか。現在の運用では、一覧性の欠如を防止していることから、原則として、最新の特許請求の範囲と明細書のセットをみることで権利の一览性が担保されているとされているようである。ところが、部分確定した請求項以外の請求項は、未だ訂正を争っているものであり、場合によっては（審決取消で再度審判に戻るなどし

て)さらなる訂正の機会が与えられ、明細書について以前の訂正とは別の訂正がされる場合がある。そして、そのような訂正が確定した場合、一体いつの時点の明細書を見るべきであるかが問題となる。先の一部確定した訂正については一部確定した時点の明細書を参照してもよいようにも思われる。確かに、部分確定した後に確定していない請求項を訂正しようとする際に、もし部分確定した請求項にも影響を及ぼすような明細書の訂正を行う場合には、部分確定した請求項についても改めて訂正を行うことになるのかもしれない。そして、そのような訂正がなされるのであるとすると、一覧性が担保されて訂正が行われることになるともいえよう。しかしながら、部分確定した請求項まで結局訂正しなければならないとしたのでは、審決が確定していても訂正が不安定なものとなり、無効審判への対抗手段として訂正を請求項ごとに認め、請求項ごとに特許の有効無効を確定しようとしたことの意味がなくなってしまうおそれがあるようにも思われる。また、部分確定した請求項においては、確定したことを信じた特許権者等が権利行使することも想定でき、そうであるならば、部分確定した請求項については、その時点での特許請求の範囲と明細書のセットで権利を考えた方が妥当な場合も多いのではなかろうか。

このように、訂正を含む審決の部分確定があると、どの時点の明細書を参照すべきか悩ましく、請求項によって参照する明細書が違おうとするのでであると、一覧性は担保されないと考えられる。また、たとえ一覧性は担保されていると特許庁が考えていたとしても、例えば、侵害訴訟においては、当事者からどの時点の明細書を参照すべきであるといった主張がなされてその争いが起こる可能性があり、複数の明細書を参照する必要があるかもしれない。裁判所も個別具体的に参照すべき明細書がどれかを判断するかもしれない。したがって、訂正が部分確定したときに参照すべき明細書は完全には確定しにくく、一覧性の確保は困難であると思われるのである。

11. 無効審判請求の一部取り下げによる一覧性の欠如の問題⁽¹²⁾

留意点：無効審判の一部請求取り下げでは、一群の請求項の関係は無視されて訂正が取り

下げられるため、一覧性は欠如する。

無効審判の請求の取り下げにより、訂正請求も取り下げられることとなるが、このとき、無効審判が一部の請求項で取り下げられた場合には、その一部の請求項で訂正請求が取り下げられる(特許法134条の2第8項)。この訂正請求の取り下げにおいては、一群の請求項の関係とは関係なく、請求項ごとに訂正が取り下げられ得る。無効審判は、請求項ごとに取り下げることが可能であり、その取り下げも一群の請求項の概念には縛られない。そして、一部の請求項において無効審判等が取り下げられた場合、その取り下げられた請求項においては訂正請求も取り下げられるのである⁽¹³⁾。ここで、例えば、請求項に引用関係のある特許への無効審判において訂正請求があった場合に、下位の請求項で審判請求の取り下げがあると、その下位の請求項は、審理の対象から外されるとともに、訂正が取り下げられて訂正前の請求項の記載に戻ることになって訂正前の上位の請求項を引用する請求項となる。そして、このとき、審理の対象に残った上位の請求項の訂正が確定した場合、訂正後の上位の請求項と、訂正前の上位の請求項を引用する下位の請求項とが一つの特許で併存することになる。すると、下位請求項に係る発明については訂正前の上位請求項の内容を見る必要があり、一方、上位請求項に係る発明については訂正後の請求項の内容を見る必要があるため、上位請求項の記載が複数存在することとなり、一覧性の確保ができなくなる。また、訂正においては、本来は一群の請求項で訂正すべきとされているところ、無効審判請求が一部で取り下げられた場合、もはや一群では訂正できないという事態が生じ得る。このように、訂正が一群の請求項の単位で請求されたとしても、一部の請求項の無効審判が取り下げられることによって、一群の請求項の中の一部の請求項の訂正も取り下げられ、一群の請求項全体で訂正を確定することができない。したがって、このような場合は、一覧性を確保することができず、結局、請求項ごとに特許請求の範囲及び明細書を見る必要があるのである。

このような問題は、訂正では、一覧性の確保の観点重視され、一群の請求項ごとに訂正を行うことを必要としているのに対し、無効審判では、紛争解決の観点が重視され、そもそも一群の請求項ごとに行う必要はなく、訂正の際に一群の請求項が考慮されることは

あったとしても、無効審判自体には一群の請求項という考えがない、という制度の違いによって生じているのであろう。結局、こういう事態が生じたときには、複数の特許請求の範囲及び明細書を参酌しながら発明の内容を判断するしかない。

なお、実務上は、一覧性の確保のために、審判合議体が訂正の機会を与えることができるのであれば、訂正の機会を与えて、下位請求項について上位請求項を引用しない記載に訂正させるなどという措置もあるかもしれない。

12. 訂正請求書又は訂正審判請求書を作成する際の留意点

訂正請求書又は訂正審判請求書を作成する際の留意点については、特許庁審判部が公表している訂正に関する各種文書⁽¹⁴⁾を参照していただければよいのであるが、「請求項ごと」又は「一群の請求項ごと」に訂正を行うにあたって特に留意すべき点について、ここでいくつか取り上げたい。

(1) 訂正する請求項の数を正しく数える。

請求項の数は、訂正請求又は審判請求の費用にも関わってくる。訂正における請求項の数が正しくないと、方式不備となることに留意する。「請求項ごと」又は「一群の請求項ごと」に訂正する場合は、訂正後の記載から請求項の数を数えることになる。このとき、削除された請求項も数に含めなければならない。引用関係を解消する訂正においては、請求項の数を増やす訂正（いわゆる増項訂正）も認められているので、それを行った場合には、増加した請求項も数に含める。訂正する請求項の数が、訂正前の請求項数と一致しないことも多いだろう。また、前記9.で述べたように、請求項自体の記載が全く変わらない場合であっても、実質的に請求項に係る発明が訂正されるといえるのであれば、訂正する請求項の数に入れなければならないことに留意すべきである。

(2) 「請求の趣旨」の欄において請求項の番号を適切に記載する。

特許庁審判部によると請求の趣旨の欄が適切に記載されていない不備が多く発生しているということであるので、適切に記載することに留意する（「訂正審判・訂正請求 Q&A」第6頁 Q14 参照）。特に、訂正の対象

となる請求項を訂正後の請求項の番号で特定すべきことには、留意が必要である。このとき、訂正の請求単位が分かるように、請求項の番号を記載してもよいだろう。例えば、引用関係のある請求項1～3を引用関係解消の訂正によって全て独立請求項に訂正し、請求項ごとに訂正を確定させることを求める場合（すなわち「別の訂正単位とする求め」を行う場合）には、「請求項1～3について」とするのではなく、「請求項1, 2, 3について」と記載するようにしてもよい。

なお、審決においては、特許庁審判部は、結論の欄で、括弧〔〕を適宜使用し、確定可能な請求項の単位が分かるように請求項の番号を記載するようにしている。例えば、「訂正後の請求項〔1～3〕,〔4～6〕,〔7, 8〕, 9, 10についての訂正を認める」といったような記載がなされることになる（審判便覧（第16版）45-04参照）。

(3) 「別の訂正単位とする求め」を適切に記載する。

上記5.で述べたように、訂正後の請求項の群の単位で訂正を確定させたい場合には、「別の訂正単位とする求め」をしなければならない。具体的には、「別の訂正単位とする求め」の欄を設けて、特許庁審判部が公表する「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例」等を参考に所定の事項を記載すればよい⁽¹⁵⁾。「別の訂正単位とする求め」がされているのか否かが明らかでない場合は、審尋により審判官からその意図を確認されるかもしれない。また、「別の訂正単位とする求め」は訂正審判請求又は訂正請求の後でも（例えば訂正拒絶理由通知に対する対応時でも）、行うことができるとされている（「訂正審判・訂正請求 Q&A」第4頁 Q8参照）。

(4) 訂正の請求単位ごとに訂正事項を分けて記載する。

請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正を求める場合は、それぞれの訂正の請求単位ごとに訂正事項を記載する必要がある。異なる訂正の請求単位にまたがるような訂正事項の記載は不明確になる。内容が同じ用語・文言の訂正であっても、訂正の請求単位が異なるのであれば、それぞれの請求単位で訂正事項について説明しなければならない。特に注意すべきことは、明細書を訂正する場合、その訂正が訂正の請求単位が異

なる複数の請求項に関係するのであれば、それぞれの訂正の請求単位において明細書の訂正について訂正事項として取り上げて説明しなければならない⁽¹⁶⁾。したがって、この場合、全く同じ記載が重複することになるかもしれない。ただし、「前記〇〇のとおり」(〇〇は項目番号)等と引用形式にして省略し、簡略化することも一案であろう。

(5) 明細書を訂正する場合、その訂正に係る請求項について記載する。

明細書を訂正する場合には、その訂正がどの請求項に係るかを明示することが必要である。具体的には、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例」の事例5(第43頁)のように、表にして対応関係を示すとより明確になるだろう。権利の管理の容易性を考えれば、明細書等の一覧性を確保すべく、特許権の全範囲、すなわち全請求項を対象として明細書を訂正することにもメリットがあると考えられる。なお、図面を訂正する場合も、請求項との関係を記載する必要がある。

13. 一群の請求項ごとの訂正に関する運用についての提案

特許の訂正制度における一群の請求項の取り扱いには、上記のようにさまざまな難しい問題があるように思う。特に、訂正が部分確定した場合などはどの時点の特許請求の範囲や明細書を参酌すればよいのかは難しい。

そこで、私見であるが、特許の分離という概念及び運用を導入してはどうかと考える。特許権は、請求項ごとに存在すると考えられるのであるから、訂正を含む審決が部分的に確定した場合や、明細書等について一覧性を確保できない場合は、特許を(一群の)請求項ごとに分離すると考えて、(一群の)請求項ごとに明細書と請求項のセットがあると考えようとするのである。具体的な運用としては、例えば、特許第〇〇〇〇〇〇号の1、同号の2などと枝番を付してもよいかもしれない⁽¹⁷⁾。もちろん、分離といっても、特許請求の範囲と明細書のセットが複数できるという意味であり、全く別の権利になる(例えば分離移転できる)という意味ではない。これにより、ある請求項については、どの時点の明細書を参酌すればよいかが明確になり、第三者においても不測の不利益は生じにくいのではないと思われる。

現在、一つの権利に対して特許請求の範囲と明細書とが1セットになっているべきという一覧性の欠如の防止を意識した運用が特許庁において行われているものと思われる。しかしながら、少なくとも権利化後の特許に関しては、請求項ごとに権利があるという考えをもう少し強くした制度運用としてもよいのではないと思われる。

14. 最後に

以上のように、一群の請求項ごとの訂正について種々の意見等を述べたが、結局のところ、訂正にあたっては、個々の事件ごとに判断するしかないのではないと思われる。その際に、本稿が何らかの参考になれば幸いである。

(注)

- (1) 特許庁審判部「訂正の請求単位の考え方」, https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pdf/sample_bill_sinpan/04_6.pdf
- (2) 特許庁審判部 HP 平成 29 年 8 月 23 日付け「訂正審判・訂正請求の手続き」との標題において公表した次の文書。「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」, 「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例」, 「訂正審判・訂正請求 Q&A」, 「訂正請求書チェック票」, 「訂正審判の審判請求書の様式作成見本」, 及び「訂正請求書の様式作成見本」, http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/kaisei2711_teisei.htm
- (3) 「一群の請求項」の定義は、導入時は、特許法 126 条 3 項の訂正審判の規定中に記載されていたが、特許異議申立の創設の際に、現在の位置(特許法 120 条の 5 第 4 項)に移動した。
- (4) 特許法施行規則 45 条の 4 の一群の請求項に関する規定は、導入時(改正前施行規則 46 条の 2 に記載)、請求項の引用関係を 4 つの類型に分けて 1~4 号として規定されていたが、平成 27 年省令改正により、現在の規定に改められた。
- (5) 特許法 120 条の 5 第 4 項において、「前項の場合において」とあるが、同条第 3 項には、「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあっては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。」との記載があり、請求項ごとの訂正について規定されている。
- (6) 「平成 23 年法律改正(平成 23 年法律第 63 号)解説書」((社)発明協会), 「第 5 章 審決の確定の範囲等に係る規定の整備」参照, http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/05syous.pdf
- (7) 請求項ごとに訂正できる規定に改正したのは、平成 20 年 7 月 10 日最高裁判所第 1 小法廷平成 19 年(行ヒ)第 318 号の判決を受けてのことである。それまでは、訂正は全体で一体不可分のものと考えられていた。本事件は、旧制度の特許異議

申立事件であるが、「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないことは許されないというべきである。」と判示されている。本判決中には、特許異議申立と異なり、訂正審判では訂正は一体不可分であるとする旨の記載もあるが、平成23年法改正では、訂正に係る制度の一貫性の確保のため、無効審判だけでなく、訂正審判も請求項ごとに請求することができることとされた。また、平成26年特許法改正において新制度の特許異議申立が創設された際も、請求項ごとに訂正請求することができることとされた。

- (8) 平成23年特許法改正前は、訂正審判は一体として請求するものであるとされ、前掲7の平成20年7月10日最高裁判決前は、訂正請求は一体的な請求と考えられて運用されていた(前掲脚注6の平成23年特許法改正の解説書参照)。
- (9) 審判便覧第16版38-00, 3(3)には、無効審判は原則として請求項ごとに請求されたものとして取り扱うことが記載されている。
- (10) 訂正後の上位の請求項についての審決が取り消されることにより、下位の請求項の審決も取り消される場合として、例えば、無効審判を不成立とする審決(特許維持審決)に対して、上位の請求項のみについて取消訴訟が提起され、その上位の請求項についての審決が取り消されたときに、下位の請求項についての審決も取り消されるような場合が想定される。また、訂正後の下位の請求項についての審決が取り消されることにより、上位の請求項の審決も取り消される場合として、例えば、取消訴訟において、特許を無効とする審決(無効審決)に対して、上位の請求項については進歩性がないとして審決の判断が維持されたが、下位の請求項については進歩性が認められて審決が取り消されたときに、無効審判の審理を行うに際し、上位の請求項についての審決も取り消されるような場合が想定される。また、その他の場合として、訂正により引用関係を部分的に解消することによって、二つの独立請求項と、それら二つを択一的に引用する従属請求項により構成される一群の請求項があるときの審決において、その二つの独立請求項のうちのいずれか一つの審決が取り消されたときに、もう一方の独立請求項の審決も取り消されるような場合も想定される。
- (11) 特許・実用新案審査ハンドブック、第II部 明細書及び特

許請求の範囲、2202 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—, 2.2 上記以外の引用形式請求項

- (12) 田口 傑, 「平成23年改正特許法における無効審判及び訂正審判の運用について」, 特技懇2012.11.13. no.267, 17~25頁参照, <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/267/267tokusyu2-2.pdf>. 第22頁の「(エ) 無効審判の請求の取下げと、訂正の請求のみなし取下げの関係」には、訂正請求された請求項のうち一部の請求項について無効審判請求が取り下げられた場合に一覧性の欠如が発生することが指摘されている。
- (13) 特許異議申立てにおいては、訂正請求が可能となっている時点においてはもはや異議申立てを取り下げることができないので(特許法120条の4第1項)、無効審判のような一部取り下げによる訂正の取り下げといった事態は生じない。
- (14) 前掲脚注2参照
- (15) 「別の訂正単位の求め」は請求項ごとにできるのかあるいは一体として行わなければならないのかは不明なところがあるように思われる。「別の訂正単位の求め」を請求項ごとにできないかといったニーズもあるだろう。例えば、引用関係のある請求項1~3について、請求項1は減縮し、請求項2は削除し、請求項3は引用関係を解消して独立請求項にするような訂正では、請求項2は請求項1と同じ群を維持しつつ、請求項3は訂正後の請求項の単位で訂正を認めてもらいたいといったことも考えられ得る。現在の運用では明らかでなく、個別の事件ごとに審判官が判断することになると思われる。
- (16) 異なる訂正の請求単位において、明細書の同じ箇所でも同じ内容の訂正があり、ある訂正の請求単位では訂正が認められずに、別の訂正の請求単位ではその訂正が認められて確定するといった事態も生じ得る。この場合、前者の訂正の請求単位における請求項の参酌すべき明細書は訂正前のものとなり、後者の訂正の請求単位における請求項の参酌すべき明細書は訂正後のものとなる。すなわち、明細書等の一覧性が欠如するといった状況が生じる。この点も問題ではないかと思われる。
- (17) 商標権においては、分割されると、商標登録番号に枝番が付されている(商標登録令施行規則9条乃至14条参照)。実際、例えば、平成26年(行ケ)第10170号等平成27年5月13日判決では、登録第1995432の1の1等の枝番を付した商標登録番号が複数列挙されている。枝番を付した商標登録番号は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)においても確認できる。

(原稿受領2017.12.27)