



日本訂正審判（請求）准予訂正之事例

黃文儀*

摘要

日本訂正審判（訂正請求）准予訂正之審決在論述上與不准訂正之審決有所差異，7 個不同技術領域的事例可供我國更正案撰寫准予更正理由之參考。特別是日本之訂正係依據區分為不同「訂正事項」之補正單位逐項審查，此和一般專利申請案的依據申請專利範圍各請求項的逐項審查，並不相同。另外在日本訂正與無效之法律要件不同，准予訂正，並不當然保證專利不會被無效。

關鍵字：訂正審判、訂正請求、准予訂正、補正單位、事例、無效

壹、前言

本文旨在探討日本訂正審判與訂正請求，准予訂正的審決之 7 個事例。為節省篇幅，已將原來審決作部分之刪減，僅摘取涉及訂正之內容。本文可與不准訂正之判斷事例的另一文相互比較。有關日本訂正審判與訂正請求的制度概述，亦請參看該另一文。

收稿日：100 年 7 月 15 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。



貳、准予訂正事例

〔事例1〕¹

審判番號：訂正 2009-390157

訂正專利：特許第 3087944 號

〔訂正之內容〕

將請求項 1

「〔請求項 1〕一種在水中以及土中崩解良好的牡蠣殼粒狀混合肥料，其特徵為對微細粉碎的牡蠣殼混合選自磷酸肥料、腐植肥料以及苦土肥料中的至少一種以上之肥料的適當量；對其添加、混練選自木質素以及酒精發酵廢液至少一種水溶性凝結劑，並予以造粒者。」訂正如下：

「〔請求項 1〕一種在水中以及土中崩解良好的牡蠣殼粒狀混合肥料，其特徵為對微細粉碎的牡蠣殼混合選自磷酸肥料、腐植肥料以及苦土肥料中的至少一種以上之肥料的全部重量的至少 5%；對其添加、混練選自木質素以及酒精發酵廢液至少一種水溶性凝結劑，並予以造粒者。」

〔准否訂正之判斷〕

上述訂正係將「選自磷酸肥料、腐植肥料以及苦土肥料中的至少一種以上之肥料」的配合量，由訂正前的「適當量」修正限定為「全部重量的至少 5%」，故係以申請專利範圍減縮為目的。

¹ 各事例之原文可於網址 <http://tokkyo.shinketsu.jp/> 鍵入審判番號查得。



接著，上述訂正係於專利說明書所記載事項之範圍內所為者，且沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

再者，由訂正後申請專利範圍所記載之事項特定之發明，不能說是於申請專利之際不能獲准專利。

〔小結〕

因此，本件審判請求係以特許法第 126 條第 1 項第 1 款所揭事項為目的，且符合同條第 3 項至第 5 項之規定。

（解說）

儘管本事例只是單純將請求項 1 中的「適當量」訂正限定為「全部重量的至少 5%」，在日本仍須透過請求訂正審判為之，並繳交 49500 日元加每一請求項乘 5500 日元的規費。此和審查階段之補正的不必繳交規費相比，也許會被認為是「一字千金」。可見專利一旦核准公告，其訂正（相當於我國之更正）不僅條件較嚴，且須繳交規費，故不能以審查階段的補正視之。本事例因訂正事項僅有一處，故不再作訂正事項之區分與編號。

本事例與無效審判無涉，為單純的訂正審判，相當於我國未涉及舉發的單獨申請更正。經過這樣的准予訂正以後，申請專利範圍更為明確，於主張權利時，比較不會被無效。

〔事例 2〕

審判番號：訂正 2009-390156

訂正專利：特許第 3991234 號



〔訂正之內容〕

（1）訂正事項 a

將請求項 1 訂正為

「〔請求項 1〕一種共聚合物乳膠，係由

- （a）脂肪族共軛二烯單體 43 至 80 重量%，
- （b）乙烯系不飽和羧酸單體 0.5 至 10 重量%，以及
- （c）能夠與單體（a）與單體（b）共聚合的其他單體 10 至 56.5 重量%，所組成的單體予以乳化聚合而得到者，其特徵為共聚合物的玻璃化遷移溫度為在-100 至 60°C 之範圍至少有一點存在，前述共聚合物的遷移領域之幅度為 30°C 以上，於前述共聚合物的遷移領域中，對於溫度的彈性率的對數的微分係數為-0.1 以上，-0.015 以下之範圍的溫度範圍，於 30°C 以上連續地存在，且前述共聚合物滿足以下（式 1）：

（式 1）

$$-0.1 \leq (\log E_2 - \log E_1) / (T_2 - T_1) \leq -0.015$$

於（式 1）中，T1 為共聚合物的玻璃狀領域與遷移溫度的境界溫度，T2 為遷移領域與橡膠狀領域的境界溫度，E1 及 E2 分別為溫度 T1 及 T2 的共聚合物之彈性率。」

（2）訂正事項 b

將請求項 5 訂正為



「〔請求項 5〕一種紙塗工程用的組成物，其特徵為對於顏料 100 重量部配合請求項 1 至 4 任一項之共聚合物乳膠 1 至 30 重量部（固形分）者。」

(3) 訂正事項 c

將說明書之段落〔0010〕之記載訂正為

「亦即，本發明係與一種共聚合物乳膠有關，其係由

- (a) 脂肪族共軛二烯單體 43 至 80 重量%，
- (b) 乙烯系不飽和羧酸單體 0.5 至 10 重量%，以及
- (c) 能夠與單體 (a) 與單體 (b) 共聚的其他單體 10 至 56.5 重量%，所組成的單體予以乳化聚合而得到者，其特徵為共聚物的玻璃化遷移溫度為在 -100 至 60°C 之範圍至少有一點存在，前述共聚物的遷移領域之幅度為 20°C 以上，於前述共聚物的遷移領域中，對於溫度的彈性率的對數的微分係數為 -0.1 以上， -0.015 以下之範圍的溫度範圍，於 30°C 以上連續地存在，且前述共聚合物滿足以下（式 1）：

（式 1）

$$-0.1 \leq (\log E_2 - \log E_1) / (T_2 - T_1) \leq -0.01$$

於（式 1）中， T_1 為共聚物的玻璃狀領域與遷移溫度的境界溫度， T_2 為遷移領域與橡膠狀領域的境界溫度， E_1 及 E_2 分別為溫度 T_1 及 T_2 的共聚合物之彈性率。」



〔審判部之判斷〕

1. 本件訂正之目的是否適當，有無新事項以及是否存在申請專利範圍的擴張、變更

（1）關於訂正事項 a

訂正事項 a 之訂正包含，於請求項 1 中， ω) 於共聚合物乳膠乳化聚合之際的單體（以下簡稱「乳化聚合單體」）中之『(a) 脂肪族共軛二烯單體』（以下簡稱「a 成分」）之比率，從訂正前的「20 至 80 重量%」訂正為「43 至 80 重量%」（以下簡稱「訂正 ω 」），以及 ω) 乳化聚合單體中的『能夠與 (c) 單體 (a) 與單體 (b) 共聚的其他單體』（以下簡稱 (c) 成分）之比率從訂正前的「10 至 79.5 重量%」訂正為「10 至 56.5 重量%」（以下簡稱「訂正 ω 」）。

接著，訂正 ω) 於申請書所附具的說明書之段落 [0064] 之 [表 1] 中有記載，相當於 (a) 成分的『丁二烯』之乳化聚合單體中之比率係採「45 重量%」（實施例 1），「50 重量%」（實施例 2）以及「43 重量%」（實施例 3）中之最小值的「43 重量%」。為將 (a) 成分的比率之下限值往上方訂正。再者，訂正 ω) 伴隨訂正 ω)，將於訂正後的請求項 1 中的乳化聚合單體之 (a) 成分，改為如『(b) 乙烯系不飽和羧酸單體』，以及和 (c) 成分之比率合計為 100 重量%，將 (c) 成分之上限值往下方訂正。故訂正事項 a 之訂正，該當申請專利範圍減縮之目的，係於申請書附具的說明書記載事項之範圍內所為者，且沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

因此，訂正事項 a 有關之訂正係以特許法第 126 條第 1 項但書



第 1 款所揭事項為目的，且符合同條第 3 項及第 4 項之規定。

（2）關於訂正事項 b

訂正事項 b 有關之訂正，係於請求項 5 中，將共聚合物乳膠配合的對象，從訂正前的「含量」訂正為「顏料」。

從申請書附具的說明書之段落〔0043〕所記載之「前述共聚合物乳膠的配合量，對顏料 100 重量部，共聚合物乳膠的通常為 1 至 30 重量部（固形分），較好是 3 至 25 重量部」來看，很明顯「含量」為「顏料」的誤記。故訂正事項 b 有關之訂正該當以誤記訂正為目的，係於申請書附具的說明書記載事項之範圍內所為者，且沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

因此，訂正事項 b 之訂正係以特許法第 126 條第 1 項但書第 2 款所揭事項為目的，且符合同條第 3 項及第 4 項之規定。

（3）關於訂正事項 c

訂正事項 c 之訂正，係為了將發明詳細說明之記載和訂正後的請求項 1 之記載整合。如上述 1 之檢討，因為關於請求項 1 的訂正事項 a 之訂正為適法，故訂正事項 c 之訂正該當以不明瞭記載之釋明為目的而訂正說明書，係於申請書附具的說明書記載事項之範圍內所為者，且沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

因此，訂正事項 c 之訂正係以特許法第 126 條第 1 項但書第 3 款所揭事項為目的，且符合同條第 3 項及第 4 項之規定。



2. 獨立專利要件

如上所述，訂正事項 a 係以申請專利範圍減縮為目的，訂正事項 b 之訂正係以對請求項 5 的誤記之訂正為目的，故以下檢討訂正後的請求項 1、5 記載事項所特定之發明（分別簡稱為「本件訂正發明 1」、「本件訂正發明 5」），於申請專利之際是否獨立地可予專利。（中略）

縱然檢討平成 21 年 12 月 25 日審判請求書所附特開平 3-199495 號公報，以及實驗成績證明書之內容，本件訂正發明 1 及訂正發明 5，於申請專利之際，並非不能獨立准予專利。再者，此外並未發現本件訂正發明 1 及 5 於申請專利之際有不予專利之理由。

因此，訂正事項 a 及訂正事項 b 之訂正，符合特許法第 126 條第 5 項之規定。

3. 小結

綜上所述，本件訂正係以特許法第 126 條第 1 項但書第 1 款至第 3 款所揭事項為目的，且符合同條第 3 項至第 5 項之規定。

（解說）

本事例共有 3 個訂正事項，分別被認定係以申請專利範圍減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明為目的，日本的訂正審判，因為係以區分至最小「補正單位」的訂正事項為對象，故能夠進行精確清楚的審查。

在訂正事項涵蓋內容過多時，例如本事例中之訂正事項 a，甚至為了方便敘述以及明白特定，審判部再予以細分出「訂正ㄅ）」與「訂正ㄆ）」的更小的「補正單位」來論述。由本事例同樣可以瞭解，訂正審查對象為



補正單位中訂正事項是否滿足訂正條件。

本事例之訂正事項 a 及 b 因涉及請求項 1 及 5 之訂正，依照特許法第 126 條第 5 項之規定，還須審查訂正後請求項之發明是否有獨立可專利性。這是依法須審查的訂正條件，有必要在准予訂正的審決中交代，本事例於檢討相關資料後，未發現否定獨立可專利性之理由，而准予訂正。

〔事例 3〕

審判番號：訂正 2009-390102

訂正專利：特許第 4276436 號

〔訂正之內容〕

（1）訂正事項

將申請專利範圍請求項 1 之「一種為了選擇對胃癌的免疫治療有效作用的胃癌關連治療藥所採取的基因之檢查方法，關於採取分離的胃癌切除部位，係將 HLA 之 DQB1 基因之氨基酸多樣性部位之第 57 位的 Asp，第 67 位的 Val 基因予以保持者。」訂正為「一種為了選擇對胃癌的免疫治療有效作用的胃癌關連治療藥所採取的基因之檢查方法，關於採取分離的胃癌切除患者的基因，係將 HLA 之 DQB1 基因之氨基酸多樣性部位之第 57 位的 Asp，第 67 位的 Val 基因予以保持者。」

〔審判部之判斷〕

（1）關於訂正之目的



本件專利發明為選擇胃癌關連免疫治療藥的基因檢查方法，採取胃癌患者的基因為實施發明的必要步驟。有關此一基因之採取，發明之詳細說明有以下之記載（特許公報第 6 頁第 21 至 30 行參照）。

「2）患者包含僅切除癌細胞，約經過 10 年的患者群、於癌切除後的施予化學療法（5-FU 等的氟尿嘧啶類藥物製劑或絲裂黴素、阿黴素等之治療）的患者群、在切除癌後施予免疫療法（PSK 或 OK432 治療）的患者群，各群分別約有 344，394，241 名。

3）從患者採取的基因，其確認、多樣化氨基酸之特定，其鹽基排列之確認依常法來進行（MHC & IRS, Supplement Vol. 173-95, 1994. Tissue Antigens 39: 187-202, 1992.38; 53-59, 1991, 38; 60-71, 1991, 40; 100-103, 1992）。解析部位為 DRB1* 為從-29 起至 237 部位，DQB1* 為從-32 起至 237 部位，DPB1* 為從-29 起至 229 部位。）」

亦即，記載了「從患者採取基因」之點，而沒有記載從「胃癌切除部位」採取基因，和發明詳細說明之記載產生不合理之關係。接著，為了以選擇治療藥為目的而檢查，於採取癌患者的基因之際，從胃癌切除部位採取基因，不認為是本件專利發明申請時之技術常識。接著，也沒有可以窺知從「胃癌切除部位」採取基因的技術意義之記載。

如此看來，於本件專利發明中，不能解釋為關於「胃癌切除部位」的基因之採取、檢查，而要解釋為採取、檢查「胃癌切除患者的基因」始為妥當，故上述訂正係將請求項 1 更為明確化，係以不



明瞭記載之釋明為目的。

（2）關於新事項

採取分離胃癌切除患者的基因進行檢查之點，如上述已記載於申請書所附具之說明書中（特許公報第6頁第21至30行參照）。因此上述訂正係在申請書附具的說明書記載事項之範圍內所為者。

（3）關於實質的申請專利範圍之擴張、變更

上述訂正，關於請求項1，將基因檢查之對象從「胃癌切除部位」訂正為「胃癌切除患者的基因」。在此，「切除部位」與「基因」，各別意指身體內的不同組織或部分的用語，故藉上述訂正，形式上可說是擴張或變更申請專利範圍。

但是，如上述（1）所示，於本件專利發明中並不解釋為有關「胃癌切除部位」的基因的採取、檢查，而應解釋為有關「胃癌切除患者的基因」的採取、檢查，故上述訂正沒有實質的擴張或變更申請專利範圍。

〔小結〕

因此，本件審判之請求符合特許法第126條第1項第3款之目的，及同條第3項及第4項之規定。

（解說）

本事例之訂正，審判部係分成（1）關於訂正之目的、（2）關於新事項、（3）關於實質的申請專利範圍之擴張、變更，三部分來判斷。雖然涉及請求項1之訂正，但因屬不明瞭記載之釋明，只是讓請求項更明確，故



未對申請專利之際的獨立可專利性論述。由本事例看來雖然日本特許法第 126 條第 5 項，係關於獨立可專利性的訂正條件之規定，但在明白無疑義的情況下，亦可在審決中略而不論。

另在審查關於實質的申請專利範圍之擴張、變更時，認為將請求項 1 之「胃癌切除部位」訂正為「胃癌切除患者的基因」，雖然形式上可說是擴張或變更申請專利範圍。但考量到技術常識以及參照說明書之記載，探求專利發明之真意是在採取、檢查「胃癌切除患者的基因」，故准予訂正。此事可供我國更正審查參考之處在於，是否實質擴張或變更申請專利範圍，不能只看詞語形式上之改變，而須回歸說明書，考量技術常識、從實質面去認定專利發明所在。因為申請專利範圍所定義者即為發明，還原發明的實質後，便可不受表現形式之左右，而作出准予訂正之正確判斷。

〔事例 4〕

審判番號：無效-2004-35068（訂正請求）

訂正專利：特許 3073989 號

〔訂正之內容〕

（1）訂正事項 a

將請求項 1 之記載訂正如下：

「〔請求項 1〕一種棒狀化妝材撥出容器，具備能夠進退收容眼線液或眉毛用的細徑棒狀化妝材的前筒，與該前筒以可轉動方式連結的容器本體，與由夾住保持棒狀化妝材的複數爪片組成的化妝材保持部，與在前述前筒內周面形成的收容前述爪片的複數滑動溝，



藉前述前筒與容器本體的轉動使前述化妝材保持部進退，而將化妝材撥出或撥入，其特徵在於前述各爪片之外周面或前述滑動溝的滑動接觸面的至少一方具有滑動接觸部，前述各爪片的前端部內周面設有錐面，至少在前述爪片間支持棒狀化妝材時，前述各爪片經由前述滑動接觸部恆常與前述滑動接觸面接觸。」

(2) 訂正事項 b

將請求項 2 之記載訂正如下：

「〔請求項 2〕如請求項 1 所述棒狀化妝材撥出容器，其中之前述滑動接觸部，於前述爪片之外周面形成大約半球形狀之突起。」

(3) 訂正事項 c

將請求項 9 之記載訂正如下：

「〔請求項 9〕如請求項 1 至 8 之任一項所述棒狀化妝材撥出容器，其中前述前筒之前述滑動溝之斷面係以內徑側之內周線形成短的、外徑側之外周線形成長的扇形斷面，藉此將在滑動溝內位置的前述爪片繫合於前述滑動溝，而防止前述爪片朝前述前筒的內徑方向脫出。」

(4) 訂正事項 d

將說明書的〔0015〕之記載訂正如下：

「〔0015〕

〔解決課題之手段〕第 1 發明為眼線液或眉毛用的棒狀化妝材撥出容器具備能夠進退收容眼線液或眉毛用的細徑棒狀化妝材的前



筒，與該前筒以可轉動方式連結的容器本體，與由夾住保持棒狀化妝材的複數爪片組成的化妝材保持部，與在前述前筒內周面形成的收容前述爪片的複數滑動溝，藉前述前筒與容器本體的轉動使化妝材保持部進退，而將化妝材撥出或撥入，前述各爪片之外周面或前述滑動溝的滑動接觸面的至少一方具有滑動接觸部，前述各爪片的前端部內周面設有錐面，至少在前述爪片間支持棒狀化妝材時，前述各爪片經由前述滑動接觸部恆常與前述滑動接觸面接觸。」

(5) 訂正事項 e

將說明書的〔0016〕之記載訂正如下：

「〔0016〕第 2 發明為前述滑動接觸部為於前述爪片之外周面形成大約半球形的突起。」

(6) 訂正事項 f

將說明書的〔0023〕之記載訂正如下：

「〔0023〕第 9 發明為前述前筒的前述滑動溝之斷面係以內徑側之內周線形成短的、外徑側之外周線形成長的扇形斷面，藉此將在滑動溝內位置的前述爪片緊合於前述滑動溝，而防止前述爪片朝前述前筒的內徑方向脫出。」

(7) 訂正事項 g

將說明書的〔0026〕之記載訂正如下：

「〔0026〕

〔發明之作用及效果〕第 1 發明之爪片經由滑動接觸部被支持



於滑動接觸面，故在將棒狀化妝材裝入爪片間之場合等，因係設計所預定，外側（滑動接觸面側）並不會被擴張。如此一來，可有效防止爪片的變形，而能夠保持棒狀化妝材的安定，進行安定的撥上、撥下動作。再者，在前述各爪片的前端部內周面因設有錐面，故能夠容易且確實地進行棒狀化妝材的插入、裝著。」

(8) 訂正事項 h

將說明書的〔0027〕之記載訂正如下：

「〔0027〕第 2 發明的滑動接觸部在爪片外周面形成大約半球形的突起，讓突起與滑動接觸面積可藉突起的尖端部分而限於最小必要，不會產生大的摩擦阻力。因此，棒狀化妝材的每一動作都很平順。」

(9) 訂正事項 i

將說明書的〔0034〕之記載訂正如下：

「〔0034〕第 9 發明將滑動溝之斷面形成內徑側之內周線為短的、外徑側之外周線為長的扇形斷面，藉此位在滑動溝內的爪片契合於滑動溝內，防止從滑動溝脫出，故爪片不會往內徑方向傾倒，也不會彎曲。」

(10) 訂正事項 j

將說明書的〔0048〕之記載訂正如下：

「〔0048〕再者，爪片 32 之內周面 37，如圖 2 (A) 所示為平坦的內周面 37A，或者如圖 2 (B) 所示為和棒狀化妝材 A 大約同



型的圓弧狀之內周面 37B 等，可供選擇採用。再者，如圖 4 所示，爪片 32 上端部內周面設有錐面。」

（11）訂正事項 k

將說明書的〔0071〕之記載訂正如下：

「〔0071〕如圖所示，於本實施的形態中，棒狀化妝材的保持部 A 係由 3 支爪片 32 所構成。此等爪片 32 以中心角約略 120 度配置。如此一來，爪片 32 之片數可因應棒狀化妝材之硬度、粗細而變更。再者，如圖 8 所示，爪片 32 之上端部內周面設有錐面。」

（12）訂正事項 l

將說明書的〔0085〕之記載訂正如下：

「〔0085〕於本實施之形態中，爪片 32 之外周作為滑動接觸部，於上述第 1～第 3 形態中代替滑動突起 36，形成滑動凸條（凸肋）39。再者，如圖 11 所示，爪片 32 之上端部內周面設有錐面。」

〔准否訂正之判斷〕

A.關於訂正目的是否適當、有無增加新事項及存在擴張、變更

（1）關於訂正事項 a

勺.訂正事項 a 於請求項 1 中將「棒狀化妝材」限定為「眼線液或眉毛用的細徑棒狀化妝材」，將「棒狀化妝材撥出容器」限定為「眼線液或眉毛用的細徑棒狀化妝材撥出容器」的同時，將「各爪片」限定為「於各爪片之前端部內周面設有錐面」，該當申請專利範圍減縮為目的之訂正。



ㄨ.將「棒狀化妝材」限定為「眼線液或眉毛用的細徑棒狀化妝材」，將「棒狀化妝材撥出容器」限定為「眼線液或眉毛用的細徑棒狀化妝材撥出容器」，係基於本件專利說明書之段落〔0001〕中的「本發明係與細徑的棒狀化妝材（特別是眼線液、眉毛、唇線筆等）藉複數爪片保持的棒狀化妝材撥出容器有關，以及將各種棒狀化妝材因應物性，能夠安定適切地保持之改良有關。」之記載，故可認為係在本件專利說明記載的範圍內所為者²。

ㄓ.關於將「各爪片」限定為「各爪片之前端部內周面設有錐面」，由於係基於本件專利說明書之段落〔0096〕之「再者，於爪片 32 之上端部設有錐面 32a，故將棒狀化妝材 A 插入爪片 32 內時，棒狀化妝材 A 滑順地被導入爪片 32 之中央，可使棒狀化妝材 A 容易且確實地裝著。」之記載，以及圖 17 之記載，故可認為是在本檢專利說明書或圖式記載的範圍內所為者。

ㄔ.因此，訂正事項 a 係在本件專利說明書或圖式記載事項的範圍內所為者，不該當新事項，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍。

(2) 關於訂正事項 b

ㄤ.訂正事項 b 係於請求項 2 將「突起」限定於「大約半球形狀之突起」，該當以減縮申請專利範圍為目的之訂正。

² 此係依據日本特許法第 126 條第 3 項規定「第 1 項之說明書、申請專利範圍或圖式之訂正應在申請書所附具說明書、申請專利範圍或圖式（同項但書第 2 款所揭示項為目的之訂正的場合，為申請書最初附具的說明書、申請專利範圍或圖式（外國語書面申請案之專利，為外國語書面）載事項之範圍內為之。」相當於我國專利法第 64 條第 2 項規定的「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」。



ㄨ.將「突起」限定於「大約半球形狀之突起」，係基於本件專利說明書之段落〔0055〕的「又，本實施之形態，滑動突起 36 為大約半球形狀者。」之記載而來，故可認為是在本件專利說明書或圖式記載的範圍內所為者。

ㄓ.因此，訂正事項 b 係在本件專利說明書或圖式記載事項的範圍內所為者，不該當新事項，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍。

(3) 關於訂正事項 c

ㄨ.訂正事項 c 將「滑動溝」限定於「前述前筒的前述滑動溝之斷面係以內徑側之內周線形成短的、外徑側之外周線形成長的扇形斷面」；將「將前述爪片繫合於滑動溝，以防止前述爪片往前述前筒之內徑方向脫出」限定於「藉此將在滑動溝內位置的前述爪片繫合於前述滑動溝，而防止前述爪片朝前述前筒的內徑方向脫出」，該當以減縮申請專利範圍為目的之訂正。

ㄨ.將「滑動溝」限定於「前述前筒的前述滑動溝之斷面係以內徑側之內周線形成短的、外徑側之外周線形成長的扇形斷面」，係基於本件專利說明書之段落〔0093〕的「詳言之，前筒 10 之滑動溝 13 形成扇形斷面，內徑側之內周線短，外徑側之外周線長。」之記載與圖 16 之記載；將「將前述爪片繫合於滑動溝，以防止前述爪片往前述前筒之內徑方向脫出」限定於「藉此將在滑動溝內位置的前述爪片繫合於前述滑動溝，而防止前述爪片朝前述前筒的內徑方向脫出」，係基於本件專利說明書之段落〔0094〕的「再者，



爪片 32 以剛好收納於此一滑動溝 13 的方式，成為相似的扇形斷面。」之記載，與段落〔0095〕的「如此一來，藉爪片 32 與滑動溝 13 的不能脫出的繫合，可以防止爪片 32 往內徑方向傾倒或彎曲。再者，於組合之際，將爪片 32 從滑動溝 13 的端部繫合的話，爪片 32 可確實地裝著在滑動溝 13 內，」之記載，故可認為是在本件專利說明書或圖式記載範圍內之訂正。

□. 因此，訂正事項 c 係在本件專利說明書或圖式記載事項的範圍內所為者，不該當新事項，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍。

（4）關於訂正事項 d 至 f，訂正事項 h 至 i

訂正事項 d 至 f，訂正事項 h 至 i，係伴隨訂正事項 a 至 c，旨在將發明的詳細說明之記載與申請專利範圍整合，故該當不明瞭記載釋明目的之訂正，不該當新事項，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍。

（5）關於訂正事項 g

△. 訂正事項 g 在〔發明之作用及效果〕欄中追加「再者，在前述各爪片的前端部內周面因設有錐面，故能夠容易且確實地進行棒狀化妝材的插入、裝著。」之記載，係伴隨訂正事項 a，因請求項 1 的附加事項而增加作用效果之記載，該當該不明瞭記載釋明目的之訂正。

△. 「再者，在前述各爪片的前端部內周面因設有錐面，故能夠容易且確實地進行棒狀化妝材的插入、裝著。」之記載，係基於本件



專利說明書之段落〔0096〕的「再者，在爪片 32 的上端部，設有錐面 32a，故將棒狀化妝材插入爪片 32 時，棒狀化 A 被滑順地導向爪片 32 的中央部。因此，能夠進行容易且確實的棒狀化妝材之裝著。」之記載，故可認為是在本件專利說明書或圖式記載範圍內之訂正。

□.因此，關於訂正事項 g，係在本件專利說明書或圖式記載事項的範圍內所為者，不該當新事項，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍。

（6）關於訂正事項 j 至 l

關於訂正事項 j 至 l，係基於圖 4、圖 8、圖 11 之記載，因於發明的詳細說明中，圖 4、圖 8、圖 11 中所記載的爪片 32 之上端部內周面設有錐面之點為明確者，故該當不明瞭記載釋明目的之訂正，可認為是在本件專利說明書或圖式記載範圍內之訂正。

因此，關於訂正事項 j 至 l，係在本件專利說明書或圖式記載事項的範圍內所為者，不該當新事項，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍。

（7）關於請求項 3 至 8、11 發明的獨立專利要件

伴隨訂正事項 a 至 c 對請求項 1、2 及 9 之訂正，依附此等請求項，未請求無效審判的請求項 3 至 8、11 雖也訂正，由於此等請求項之訂正，係以申請專利範圍減縮為目的，不該當新事項的追加，再者也沒有實質地擴張或變更申請專利範圍，藉此等請求項所特定的發明於申請專利之際並非不能獨立准予專利。



綜上，上述訂正符合特許法第 134 條之 2 第 1 項但書，以及同條第 5 項準用同法第 126 條第 3 項至第 5 項之規定，該訂正可認許。

（解說）

本事例係在無效審判中提出訂正請求，相當於我國專利法修正草案第 79 條第 1 項³所規定的於專利權被舉發時所提出之更正，將與舉發案合併審理。因本文僅摘取訂正請求之部分，無效審判的部分從略。

本事例共有編號 a 至 l 的 12 個訂正事項。請求項 1、2、9 之訂正對應訂正事項 a、b、c，由於此等請求項文字較短故將整個請求項作為一個訂正事項，而不必將一個請求項之訂正，區分成若干個訂正事項。本事例關於申請專利範圍之訂正的逐項審查和我國初再審的逐項審查，在形式上一致，但所要審酌的法律要件不同。

本事例關於說明書之訂正共有 9 處，即訂正事項 d 至 l，每一個訂正事項均以段落編號指出訂正處所及訂正內容。由此可見專利說明書加註段落編號的效用。本事例訂正事項雖多，但仍屬有限，此表示當初專利說明書之撰寫有一定的水準，其後之訂正也係審慎為之。

於判斷准否訂正時，關於請求項之訂正，首先判斷是否為「申請專利範圍的減縮」，接著判斷是否「為在本件專利說明書記載事項之範圍內所為者，不該當新事項」，是否「實質地擴張或變更申請專利範圍」最後判斷「獨立專利要件」。本事例關於說明書之訂正，由於是配合請求項之訂正而產生說明書整合之需要，故屬於「不明瞭記載之釋明」，從而「不該

³ 專利法修正草案第 79 條第 1 項；「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；…。」



當新事項，也未實質地變更或擴張申請專利範圍」。大多數以「不明瞭記載之釋明」為目的之訂正，主要屬於這種情況。類似的訂正事項，例如本事例之訂正事項 d 至 f，訂正事項 h 至 i，可以合併在一起判斷，以求簡化，但此並未違背逐項審查之精神。

各訂正事項在判斷目的適合、未超出說明書等範圍與未實質地擴張或變更申請專利範圍後，關於獨立的專利要件，敘明係針對未被請求無效審判的請求項判斷，因為被請求無效審判的請求項，於其後必然會在無效審判的本案中被處理判斷。於本事例關於獨立的專利要件，未被請求無效審判的請求項 3 至 8、11，因依附於被訂正之請求項 1、2 及 9，而產生連同訂正之效果，但因各訂正係以申請專利範圍減縮為目的，且又未被請求無效審判，故肯認請求項 3 至 8、11 之發明具有獨立專利要件。

日本在無效審判中有訂正請求時，於審決中會先論述訂正請求是否認許，層次分明，篇幅不少。如認許訂正，接著就訂正後請求項之發明與無效審判請求人所提之證據比對判斷是否無效。本事例最後係以訂正後請求項之發明無進步性，而專利無效。本事例有關訂正請求之審查，除獨立專利要件之審查外，可供我國審查更正之參考。

〔事例 5〕

審判番號；無效 2003-35048（訂正請求）

訂正專利：特許第 2991989 號

〔訂正之內容〕

平成 17 年 5 月 26 日之訂正請求包含如下之訂正事項。



訂正事項 1：將分別記載於〔請求項 1〕以及說明書之段落〔0007〕中的「於上衣本體的前面左右設有口袋」及「對口袋可以自由出入地收納重物」，分別訂正為「於上衣本體的前面左右設有供收納重物的收納部的口袋」以及「對口袋在上衣本體之前面左右加以負重的重物，自由出入地收納，再現前屈姿勢」。

訂正事項 2：將說明書之段落〔0025〕所記載之「在此一凹部 49a，49b 與上緣部之間為開衩 49a，49a」訂正為「在此一凹部 49a，49a 與上緣部之間為開衩 49b，49b」。

訂正事項 3：將說明書的段落〔0027〕及〔0028〕所記載之「腕固定具 40」訂正為「肘固定具 40」。

訂正事項 4：將說明書之段落〔0034〕所記載之「伸縮性手套 96」訂正為「伸縮性手套 94」。

訂正事項 5：將說明書之段落〔0038〕所記載之「帶狀部材 56a，56b，56c，57，57」訂正為「帶狀部材 55a，55b，55c，57，57」。

訂正事項 6：將說明書之段落〔0039〕所記載之「開衩 52C，52D，52E，52F」訂正為「開衩 52C，52D，50E，50F」。

訂正事項 7：將說明書之段落〔0040〕所記載之「帶狀部材 55a 與環圈 56b」訂正為「帶狀部材 55b 與環圈 56b」。

訂正事項 8：將說明書之段落〔0057〕所記載之「固定部材 104b，110b」訂正為「固定部材 104b，110a」。



訂正事項 9：將說明書之段落〔0070〕所記載之「顯示燈 326，328，330，332」（2 處所）訂正為「顯示燈 334，328，330，332」。

訂正事項 10：將說明書之段落〔0074〕所記載之「計時器 266」訂正為「計時器」。

訂正事項 11：將說明書之段落〔0076〕所記載之「步驟 014」訂正為「步驟 1014」。

訂正事項 12：將說明書的〔圖式簡單說明〕中，〔圖 11〕之「側斷面圖」之記載訂正為「正面圖」，同樣將〔圖 23〕的「正面圖」之記載訂正為「斜視圖」。

〔訂正目的、新事項之有無以及是否擴張或變更申請專利範圍〕

(1) 於訂正事項 1 中，關於「供收納重物的收納部的口袋」及「在上衣本體之前面左右加以負重的重物」，被認為是以不明瞭記載之釋明為目的。雖然被請求人⁴主張係以「申請專利範圍減縮」為目的，但因訂正前於〔請求項 1〕及段落〔0007〕中有記載「對各口袋自由出入地收納重物」，故口袋為「供收納重物的收納部」，重物應解釋為「在上衣本體之前面左右加以負重」，故被請求人的主張不能採用⁵。

訂正事項 1 中，關於「自由出入地收納，再現前屈姿勢」，於專利說明書中記載「藉對負重用上衣 30 的前面左右加以負重，能夠再現高齡者特有的前屈姿勢」（段落〔0014〕）以及「模仿高齡者體驗

⁴ 無效審判被請求人，即專利權人。

⁵ 因增加文字以後之意思和未增加之前相同，沒有減縮之作用。



者（以下稱體驗者）400 穿著負重用上衣 30 而步行的場合，如圖 3 所示，藉對負重用上衣 30 的各口袋 31、32、33、34 插入重物，讓胸部負以重量，故體驗者 400 整體成為前傾姿勢。」(段落〔0015〕)，以及考慮倘若重物輕的話不會造成前屈姿勢再現，對於重物的重量，被請求人認識到必須為充分再現前屈姿勢的程度（此一認識客觀的正當性係另外問題），因有限定程度的意旨，故大體上認定其係以申請專利範圍減縮為目的。

本件發明作為物的發明之「模仿高齡者體驗用套組」，訂正事項 1 雖稱為穿著時的功能，但考慮證人明確的證言「想讓腰彎曲的重量，腰並不彎曲，年輕的小孩無論施加哪種重量全都伸直」，關於藉重物是否能再現前屈姿勢相當有疑問。專利說明書上雖然記載「藉對負重用上衣 30 的前面口袋加以負重，能夠再現高齡者特有的前屈姿勢。」(段落〔0014〕)，以及「模仿高齡者體驗者（以下稱體驗者）400 穿著負重用上衣 30 而步行的場合，如圖 3 所示，藉對負重用上衣 30 的各口袋 31、32、33、34 插入重物，讓胸部負以重量，故體驗者 400 整體成為前傾姿勢。」(段落〔0015〕)，但關於重物為「重物 35、36 分別具有 500g 程度的重量（段落〔0022〕），以及「對體重未滿 60kg 的穿著者，上段口袋 31、32 或下段口袋 33、34 分別插入 500g 的重物 35、36，施加合計 1kg 的負重。再者對體重 60kg 以上的穿著者，能夠於上段口袋 31、32 或下段口袋 33、34 分別插入 1kg 的重物 37、38，施加合計 2kg 的負重。」(段落〔0023〕)，實際上預定收納的為 1kg 或 2kg 之程度。被請求人認識到 4kg 程度的重物才能充分再現前屈姿勢，此事雖可從訂正事項 1 中所表明者來解



釋，但沒有被請求人的此一認識為正當的根據。如此一來，關於訂正事項 1，要認為是申請專利範圍減縮，與不明瞭記載之釋明一事有困難（當然不該當誤記之訂正），故本來或許是應拒絕訂正。雖然是這樣，但尊重被請求人之意圖、認識，認定為是不明瞭記載之釋明。被請求人主張以申請專利範圍減縮為目的之意旨，雖然若為 1kg 或 2kg 程度的話可再現前屈姿勢，但沒有若是未滿的話不會再現的根據，此一主張不能採用。

- (2) 訂正事項 2 至 11，係為了與所附具圖式之整合性，可認為是係以不明瞭記載之釋明或誤記之訂正為目的。
- (3) 訂正事項 12，從圖式表記法來看，乃因訂正前的記載有誤記，可認為是以將該誤記訂正為目的。
- (4) 訂正事項 1 至 12 很明白係在申請書附具說明書或圖式記載事項之範圍內所為者，且沒有實質上擴張、變更申請專利範圍。
- (5) 因此，本件訂正，符合平成 15 年修正特許法第 134 條第 1 項但書以及同條第 5 項準用同法第 136 條第 2 項及第 3 項之規定。故認許本件之訂正。

（解說）

本事例在請求項 1 中增加「自由出入地收納，再現前屈姿勢」(A 段⁶)，在段落〔0007〕增加「在上衣本體之前面左右加以負重的重物」(B 段)

⁶ A 段、B 段、C 段為作者自行之區分編號。



及訂正「自由出入地收納，再現前屈姿勢」(C段) 3小段文字。

其中 A 段與 B 段，綜合檢討，專利權人（無效審判被請求人）自己認為是以申請專利範圍的減縮為目的，但審判官認為訂正前後之意思相同，沒有減縮之作用，認為是以不明瞭記載之釋明為目的。

關於 C 段，專利權人也是認為係以申請專利範圍之減縮為目的，這符合一般對於請求項中增加文字便屬減縮之常識。但是否該當減縮其實仍須看所訂正之文字在專利發明中技術意義而定。由於日本之訂正係由審判官進行準司法的合議審判程序，可以傳喚證人，故在本事例中亦參考證人之證言。審判官關於 C 段准否訂正之判斷，從物的發明之觀點引述說明書與證人之證言等，在排除係以誤記訂正為目的外，本來有可能不認定為是以申請專利範圍減縮或不明瞭記載之釋明為目的，但尊重當事人意圖、認識，認定為是不明瞭記載之釋明，認許訂正。此種論理，曲折婉轉，因為增加文字要麼是申請專利範圍減縮，要麼是不明瞭記載之釋明，均不致造成第三人之不利益，所以就准予訂正。

我國之更正案若發現申請人主張之目的不對，大都會發函申請人闡明，推遲審查程序，反觀本事例因准予訂正，縱然審判官與專利權人認定之目的不同，只要在處分書（審定書）理由中說明即可，並未浪費時間函請闡明。

本事例雖然有 12 個訂正事項，但對訂正事項 2 至 11 並未分項論述，因同樣都是為了整合性所做之訂正，而一起簡要說明。亦即，逐項審查重在實質上對每一訂正事項都有審查到，而非要求形式上的對每一訂正事項分項敘述。對訂正事項 12，認為從圖式表記法來看屬誤記事項之訂正，因



性質不同，須單獨說明。

本事例為無效審判案件，於認許訂正後，接著將訂正後的請求項之發明與引證之公知技術做比較，結果是請求項 1、2 的發明被認定為無進步性，專利被無效。雖然在無效審判中訂正請求常被作為無效之防禦手段，但即使認許訂正，也未必能成功避免專利被無效。

〔事例 6〕

審判番號：無效 2008-800279（訂正請求）

訂正專利：特許第 4027853 號

〔訂正之內容〕

被請求人以訂正請求書請求為如下內容之訂正。

- (1) 訂正事項 a：將專利說明書之申請專利範圍請求項 1 之「一種遊戲機，其特徵為具備可以變化地顯示各種圖樣的可變顯示手段，與藉亂數抽出處理決定內部當選角色是否當選的內部當選角色決定手段，與由基於該內部當選決定手段所決定的內部當選角色控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段，與藉該停止控制手段而停止的可變顯示手段中所停止的顯示圖樣之組合判定是否給獎的給獎判定手段，與藉該給獎判定手段被判定為給獎時，付與遊戲者所定遊戲價值的遊戲價值付與手段，與發出遊戲聲音的聲音發生手段，與若前述給獎判定手段之判定結果為特定給獎的話，轉移到對遊戲者有利的複數次連續 R·B 的遊戲狀態，發生 B·B 遊戲



狀態的遊戲控制手段，與藉前述遊戲控制手段發生的前述 B·B 遊戲狀態，從前述 B·B 遊戲狀態之給獎時起直到前述 R·B 遊戲狀態之各別給獎時為止之間，以及從前述 B·B 遊戲狀態直到結束時之間，計算由前述遊戲價值付與手段所給予遊戲價值之總數的遊戲價值計算手段，與於前述複數 R·B 遊戲狀態各別給獎時以及前述 B·B 遊戲狀態結束時，藉前述遊戲價值計算手段所計算的前述遊戲價值之總數所屬的數值範圍輸出特定的預定的遊戲聲音的控制前述聲音發生手段的聲音控制手段。」刪除。

- (2) 訂正事項 b：將專利說明書之申請專利範圍請求項 2 之「如請求項 1 所述的遊戲機，其特徵為前述停止控制手段基於由前述內部當選角色與前述可變顯示之遊戲者停止操作的時機，來控制停止前述可變顯示動作。」訂正為「一種遊戲機，其特徵為具備可以變化地顯示各種圖樣的可變顯示手段，與藉亂數抽出處理決定內部當選角色是否當選的內部當選角色決定手段，與基於由該內部當選決定手段所決定的內部當選角色與藉前述可變顯示手段的遊戲者停止操作的時機控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段，與藉該停止控制手段而停止的可變顯示手段中所停止的顯示圖樣之組合判定是否給獎的給獎判定手段，與藉該給獎判定手段被判定為給獎時，付與遊戲者所定遊戲價值的遊戲價值付與手段，與發出遊戲聲音的聲音發生手段，與若前述給獎判定手段之判定結果為特定給獎的話，發生轉移到對遊戲者有利的，由 B·B 一般遊戲狀態與前述 B·B 一般遊戲狀態複數次轉移的 R·B 的遊戲狀態所構成的 B·B



遊戲狀態的遊戲控制手段，與藉前述遊戲控制手段發生的前述 B·B 遊戲狀態，從前述 B·B 遊戲狀態之給獎時起直到前述 R·B 遊戲狀態之各別給獎時為止之間，以及從前述 B·B 遊戲狀態直到結束時之間，計算由前述遊戲價值付與手段所給予遊戲價值之總數的遊戲價值計算手段，與於前述複數 R·B 遊戲狀態各別給獎時以及前述 B·B 遊戲狀態結束時，藉前述遊戲價值計算手段所計算的前述遊戲價值之總數所屬的數值範圍輸出特定的預定的遊戲聲音的控制前述聲音發生手段的聲音控制手段。」

- (3) 訂正事項 c：將專利說明書之申請專利範圍請求項 3 之「如請求項 1 或 2 任一項所述之遊戲機，其特徵為前述遊戲價值係在前述特定給獎判定後，或發生前述 B·B 遊戲狀態後，付與遊戲者遊戲價值。」刪除。
- (4) 訂正事項 d：將專利說明書之段落〔0007〕之「〔解決課題之手段〕本發明之第 1 態樣之特徵為具備，可以變化地顯示各種圖樣的可變顯示手段，與藉亂數抽出處理決定內部當選角色是否當選的內部當選角色決定手段，與由基於該內部當選決定手段所決定的內部當選角色控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段，與藉該停止控制手段而停止的可變顯示手段中所停止的顯示圖樣之組合判定是否給獎的給獎判定手段，與藉該給獎判定手段被判定為給獎時，付與遊戲者所定遊戲價值的遊戲價值付與手段，與發出遊戲聲音的聲音發生手段，與若前述給獎判定手段之判定結果為特定給獎的話，發生對遊戲者有利的特定遊戲狀態之遊戲控制手段，與



基於付與遊戲者的遊戲價值由聲音發聲手段在特定遊戲狀態結束時，控制發出的遊戲音變化的聲音發聲手段之聲音控制手段。」訂正為

「〔解決課題之手段〕本發明之第1態樣之特徵為具備，可以變化地顯示各種圖樣的可變顯示手段，與藉亂數抽出處理決定內部當選角色是否當選的內部當選角色決定手段，與由基於該內部當選決定手段所決定的內部當選角色控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段，與藉該停止控制手段而停止的可變顯示手段中所停止的顯示圖樣之組合判定是否給獎的給獎判定手段，與藉該給獎判定手段被判定為給獎時，付與遊戲者所定遊戲價值的遊戲價值付與手段，與發出遊戲聲音的聲音發生手段，與若前述給獎判定手段之判定結果為特定給獎的話，發生轉移到對遊戲者有利的，由B·B一般遊戲狀態與前述B·B一般遊戲狀態複數次轉移的R·B的遊戲狀態所構成的B·B遊戲狀態的遊戲控制手段，與藉前述遊戲控制手段發生的前述B·B遊戲狀態，從前述B·B遊戲狀態之給獎時起直到前述R·B遊戲狀態之各別給獎時為止之間，以及從前述B·B遊戲狀態直到結束時之間，計算由前述遊戲價值付與手段所給予遊戲價值之總數的遊戲價值計算手段，與於前述複數R·B遊戲狀態各別給獎時以及前述B·B遊戲狀態結束時，藉前述遊戲價值計算手段所計算的前述遊戲價值之總數所屬的數值範圍輸出特定的預定的遊戲聲音的控制前述聲音發生手段的聲音控制手段。」

- (5) 訂正事項e：將專利說明書之段落〔0009〕之「本發明之第3態樣之特徵為，停止控制手段基於內部當選角色與可變顯示的遊戲者的停



止操作之時機來停止控制可變顯示者。」刪除。

- (6) 訂正事項 f：將專利說明書之段落〔0010〕之「〔0010〕本發明之第 4 態樣之特徵為，在判定特定給獎後或發生特定遊戲狀態後，付與遊戲者遊戲價值。」刪除。
- (7) 訂正事項 g：將專利說明書之段落〔0012〕之「依據本發明之第 2 態樣，特定遊戲狀態為大獎金的遊戲狀態。因此，例如有於大獎金遊戲狀態中將所付與的遊戲價值能夠藉由聲音來認識的情況。再者，對遊戲附加了於大獎金遊戲狀態結束時，在尚未發出怎樣的遊戲聲音的當時，讓遊戲者期待的新的興趣。」訂正為「依據本發明之第 1 態樣，特定遊戲狀態為大獎金的遊戲狀態。因此，例如有於大獎金遊戲狀態中將所付與的遊戲價值能夠藉由聲音來認識的情況。再者，對遊戲附加了於大獎金遊戲狀態結束時，在尚未發出怎樣的遊戲聲音的當時，讓遊戲者期待的新的興趣。」
- (8) 訂正事項 h：將專利說明書之段落〔0013〕之「依據本發明的第 3 態樣，停止狀態係基於內部當選角色與停止操作的時機來控制可變顯示動作。因此，藉遊戲者的停止操作的時機也變化付與的遊戲價值，並使遊戲聲音變化，可提高遊戲的興趣。」訂正為「依據本發明的第 1 態樣，停止狀態係基於內部當選角色與停止操作的時機來控制可變顯示動作。因此，藉遊戲者的停止操作的時機也變化付與的遊戲價值，並使遊戲聲音變化，可提高遊戲的興趣。」
- (9) 訂正事項 i：將專利說明書之段落〔0014〕之「依據本發明的第 4 態



樣，藉特定給獎判定後或發生特定遊戲狀態後所付與的遊戲價值讓遊戲聲音變化。因此能夠知道特定給獎判定後或發生特定遊戲狀態後所付與的遊戲價值。於此一特定遊戲狀態中有技巧介入性的話，遊戲者能夠知道自己的「按壓操作」的熟練度，可藉遊戲聲音客觀地認識。」訂正為「依據本發明的第 1 態樣，通常遊戲者於 B·B 一般遊戲狀態中可將遊戲「刪除重來」進行集中的遊戲。另一方面，於容易感覺單調的 R·B 遊戲狀態中，藉報知獲得枚數的遊戲聲音，可提高遊戲者的興趣。再者，B·B 給獎與 R·B 複數次進行，故例如於第 1 次，或第 2 次之 R·B 遊戲狀態中藉 R·B 的作動聲音，於 B·B 遊戲狀態中能夠得知獲得枚數的中間經過。又，關於這樣的 R·B 作動聲音，在是否發出聲音之間，對遊戲附加新的趣味。」

〔准否訂正之判斷〕

（1）關於訂正事項 a 及 c

上述訂正事項 a 及 c，由於係將訂正前的請求項 1 及 3 刪除，為申請專利範圍減縮者。

（2）關於訂正事項 b

上述訂正事項 b，伴隨將訂正前的請求項 1 刪除，為將訂正前的依附請求項 1 的請求項 2 訂正者，具體言之，係將訂正前請求項 1 所記載的「基於該內部當選決定手段所決定的內部當選角色控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段」與「由基於該內部當選決定手段所決定的內部當選角色控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段」訂正為「基於由該內部當選



決定手段所決定的內部當選角色與藉前述可變顯示手段的遊戲者停止操作的時機控制停止前述可變顯示手段的可變顯示動作的停止控制手段」（以下稱「訂正事項 b-1」），與將訂正前的請求項 1 所記載的「若前述給獎判定手段之判定結果為特定給獎的話，轉移到對遊戲者有利的複數次連續的 R·B 的遊戲狀態，發生 B·B 遊戲狀態的遊戲控制手段」訂正為「若前述給獎判定手段之判定結果為特定給獎的話，發生轉移到對遊戲者有利的，由 B·B 一般遊戲狀態與前述 B·B 一般遊戲狀態複數次轉移的 R·B 的遊戲狀態所構成的 B·B 遊戲狀態的遊戲控制手段」（以下稱「訂正事項 b-2」），兩者所構成的訂正。

關於上述訂正事項 b-1，為伴隨（上述訂正事項 a）申請專利範圍減縮目的之訂正，所必要的訂正。

再者，此一訂正為在專利說明書記載事項之範圍所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

關於上述訂正事項 b-2，判斷如下。

依據訂正前請求項 1 之記載，雖然「B·B 遊戲狀態」為「複數次連續地轉移至 R·B 遊戲狀態」，但因從以下（甲）及（乙）之說明事項，於訂正前的請求項 1 中，R·B 遊戲狀態為複數次連續的「B·B 遊戲狀態」，複數的 R·B 遊戲狀態之給獎前以及半途中能夠包含參雜 R·B 遊戲狀態以外的遊戲狀態。

（甲）於遊戲機領域，「連續」大中獎的遊戲狀態，所謂的「連莊」，



在複數的大中獎半途中，包含參雜比較短間隔的大中獎以外的遊戲狀態，為一般之常識。

（乙）於訂正前請求項 1 中，因記載「從前述 B·B 遊戲狀態之給獎起至前述複數的 R·B 遊戲狀態各別的給獎之間，……計算由前述遊戲價值付與手段所付與的遊戲價值總數」，故從 B·B 遊戲狀態的給獎時起至最初的 R·B 遊戲狀態之給獎為止之間，有 R·B 遊戲狀態以外的遊戲狀態為自明。再者，從 B·B 遊戲狀態之給獎起至複數的 R·B 遊戲狀態之給獎時止所付與的遊戲價值，因是分別計算的，故訂正前的請求項 1，縱然直到最初的 R·B 遊戲狀態之給獎時止所付與的遊戲價值之總數決定了，第 2 次以後的 R·B 遊戲狀態之給獎時止所付與的遊戲價值之總數並不當然自動地決定。亦即，可推測係設想在複數的 R·B 遊戲狀態半途中有 R·B 遊戲狀態以外的遊戲狀態，對其可付與不特定數的遊戲價值。

如上所述，訂正前之請求項 1，R·B 遊戲狀態為「複數次連續的」B·B 遊戲狀態，在複數的 R·B 遊戲狀態之給獎前以及半途中，能夠包含參雜 R·B 遊戲狀態以外的遊戲狀態，故上述訂正事項 b-2，將於 B·B 遊戲狀態中的 R·B 遊戲狀態以外的狀態特定為「B·B 一般遊戲狀態」，將 R·B 遊戲狀態限定減縮為從此一「B·B 一般遊戲狀態」（複數次）轉移者。再者，為了釋明不明瞭之記載，能夠刪除「連續地」。

再者，此一訂正係於專利說明書記載事項之範圍內所為者，沒



有實質上擴張或變更申請專利範圍。

又，關於請求人以辯駁書提出的參考例 1 至參考例 3，由於均是本件專利發明申請後所公開的技術文獻，不予採用。

（3）關於訂正事項 d

上述訂正事項 d，將[解決課題的手段]欄之「本發明之第 1 態樣」有關之記載，因上述訂正事項 a 至 b 之訂正，為了配合請求項 2 之記載所必要的訂正。此一訂正，於上述（1）、（2）中，如關於訂正事項 a 至 b 所說明的，同樣係於專利說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（4）關於訂正事項 e

上述訂正事項 e，將[解決課題的手段]欄之「本發明之第 3 態樣」有關之記載，伴隨上述訂正事項 d，因為重複「本發明之第 1 態樣」故將此刪除。此一訂正係於專利說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（5）關於訂正事項 f

上述訂正事項 f，將[解決課題的手段]欄之「本發明之第 4 態樣」有關之記載，伴隨上述訂正事項 c 之訂正，予以刪除。此一訂正係於專利說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（6）關於訂正事項 g

專利說明書之段落〔0008〕雖然記載「本發明之第 2 態樣，遊



戲狀態係以有大獎金遊戲狀態為特徵。」（同段落不屬訂正對象），關於同段落所說明的「本發明之第 2 態樣」的作用及效果，於上述訂正事項 g（段落〔0012〕）被訂正為關於「本發明之第 1 態樣」的作用及效果。

雖然藉此一訂正，於訂正後的說明書之段落〔0008〕與段落〔0012〕之記載變成不整合，但於訂正後的說明書中之發明的詳細說明，並不該當未以該行業者能夠實施請求項之發明的程度明確且充分記載，或由於請求項所記載的事項該行業者不能正確理解，以致專利說明不明確（訂正後的段落〔0012〕之「依據本發明的第 1 態樣」為「依據本發明的第 2 態樣」之誤記一事為自明）。接著，此一訂正沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（7）關於訂正事項 h

上述訂正事項 h，將〔作用及效果〕欄之有關「本發明之第 3 態樣」之記載，為了配合〔解決課題的手段〕欄中依據上述訂正事項 d、e 之訂正事項的「本發明之第 1 態樣」之記載，進行必要的訂正。此一訂正係於專利說明書記載事項之範圍內所為者，且沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（8）關於訂正事項 i

上述訂正事項 i，將〔作用及效果〕欄之有關「本發明之第 4 態樣」之記載，為了配合〔解決課題的手段〕欄中依據上述訂正事項 f 之訂正所伴隨之刪除，將新的訂正前的說明書之段落〔0060〕之記載，於轉換記載為「本發明之第 1 態樣」之作用及效果的同時，於



轉換之際，將於同記載中 B·B 遊戲給獎後所進行的 R·B 遊戲之次數，從「最大 3 次」配合訂正事項 d 改為「複數次」者。此一訂正係於專利說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（9）小結

綜上所述，訂正事項 a 至 i，符合特許法第 134 條之 2 第 1 項但書之規定，以及同法同條第 5 項之規定準用同法第 126 條第 3 項及第 4 項之規定，訂正請求書之訂正請求可以認許。

（解說）

本事例為於無效審判中所提出的訂正請求，相當於我國在舉發案中申請更正。共有 9 個訂正事項，包含刪除獨立項，以及將附屬項改寫為獨立項之我國更正實務上常見之情況，文字內容頗多。審決後面所附具認許訂正之說明書⁷，係採保留被刪除的〔請求項 1〕與〔請求項 3〕之項號，並將〔請求項 2〕改寫為獨立項之方式，而未重新編號。另外因訂正而刪除的說明書之段落〔0009〕、〔0010〕在訂正後之說明書，仍保留該兩段號，其後為空白。此可供我國未來我國更正說明書之參考。改寫成獨立項的〔請求項 2〕繼續被進行是否無效之審理。雖然認許訂正，但訂正後之請求項，僅消除請求項不明確之問題，仍因無進步性，而專利被無效。

本事例各訂正事項僅論到係於專利說明書所記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍，不像獨立提出的訂正審判一

⁷ 依日本特許法第 193 條第 2 項第 7 款之規定，應予訂正之決定或審決確定後，專利公報會登載訂正後的說明書與申請專利範圍所記載事項，以及圖式之內容。



樣，就訂正後之請求項之發明是否具有獨立專利性進一步審理⁸，乃因接著會與無效審判請求人所提引證資料比對進行是否無效之審理，此相當於是就是否具有獨立專利要件之判斷。

本事例審判官為了方便敘述，將訂正事項 b 再細分為訂正事項 b-1 與訂正事項 b-2，讓審查焦點明確集中。本事例在說明書之訂正上，涉及不同段落的整合與轉換記載，脈絡有點複雜。於判斷准否訂正時，除依據原記載之內容外，還需考量整體發明之實質，不能執拘於形式上之探求。

另本事例於論述訂正事項 b 准予訂正中，述及一般常識之觀念，亦即雖然不是明白記載於說明書或申請專利範圍，但係基於一般常識而准予訂正。前述〔事例 3〕將訂正前的從胃癌切除部位採取基因，「不認為是本件專利發明申請時之技術常識」，排除於記載事項之外，而認許訂正為「胃癌切除患者的基因」，和本事例可併同印證一般常識或技術常識在判斷准否訂正中之實際運用。

〔事例 7〕

審判番號：無效 2004-80084

訂正專利：特許第 2030955 號（訂正請求）

〔訂正之內容〕

（1）訂正事項 1

將申請專利範圍之「〔請求項 4〕一種供麵包材料使用的米粉，

⁸ 於獨立提起的訂正審判中，在認許訂正後，會繼續審理申請時是否具有獨立專利要件，必要時審判部會提示引證資料通知拒絕訂正理由，參訂正 2006-39021 審決。



其特徵係將米粒之細胞膜加水分解，或與含有使其軟化的半纖維酶、果膠酶、果膠酯酶等之酵素的水溶液，於適宜的時間浸漬後，乾燥以及微細粉化，接著將前述微細粉做乾式處理，使澱粉的一部分在糊精中加熱分解，將損傷的澱粉之一部分修復的同時，減少吸水性，此後添加預定量的麵筋者。」訂正為

「〔請求項 1〕一種供麵包材料使用的米粉，其特徵係將米粒之細胞膜加水分解，或與含有使其軟化的半纖維酶、果膠酶、果膠酯酶等之酵素的水溶液，於適宜的時間浸漬，予以水切後藉噴氣乾燥機 1~2 分間乾燥，並微細粉化，接著將前述微細粉於數分間做乾式處理，使澱粉的一部分在糊精中加熱分解，將損傷的澱粉之一部分修復的同時，使正常的澱粉之膠粒堅牢，減少整體之吸水性，此後對前述 200 網目以上的微細粉添加預定量的活性麵筋者。」

(2) 訂正事項 2

刪除〔請求項 1〕及〔請求項 2〕。

(3) 訂正事項 3

將「〔請求項 3〕」訂正為「〔請求項 2〕」，將「〔請求項 5〕」訂正為「〔請求項 3〕」。

(4) 訂正事項 4

將說明書段落〔0005〕之記載

「〔解決課題的手段〕與本發明有關的供麵包材料使用的米粉，其特徵係將米粒之細胞膜加水分解，或與含有使其軟化的半纖維



酶、果膠酶、果膠酯酶等之酵素的水溶液，於適宜的時間浸漬後，乾燥以及微細粉化，接著將前述微細粉化，並添加預定量的麵筋者。」訂正為

「〔解決課題的手段〕與本發明有關的供麵包材料使用的米粉，其特徵係將米粒之細胞膜加水分解，或與含有使其軟化的半纖維酶、果膠酶、果膠酯酶等之酵素的水溶液，於適宜的時間浸漬，予以水切後藉噴氣乾燥機 1~2 分間乾燥，並微細粉化，接著將前述微細粉於數分間做乾式處理，使澱粉的一部分在糊精中加熱分解，將損傷的澱粉之一部分修復的同時，使正常的澱粉之膠粒堅牢，減少整體之吸水性，此後對前述 200 網目以上的微細粉添加預定量的活性麵筋者。」

(5) 訂正事項 5

將說明書段落〔0006〕之記載

「再者將米粒微細粉化後，施以乾式處理，將澱粉的一部分對糊精加熱分解，接著將損傷的澱粉的一部分修復的同時，減少吸水性，此後添加預定量的活性麵筋為特徵。」訂正為

「再者本發明於將米粒微細粉化後，在臭氧濃度 15PPM 以下的臭氧氛圍氣中，進行氣中攪拌，此後添加預定量的活性麵筋為特徵。」

(6) 訂正事項 6

將說明書段落〔0008〕之記載

「再者將微細粉化的米粉進行乾式處理，藉澱粉的加熱分解生



成焙燒的糊精，於修復澱粉化過程中損傷的澱粉之同時，正常的澱粉也形成堅牢的膠粒，減少整體的吸水性。因此，對此一加熱處理的微細米粉添加活性麵筋，將此種粉以通常的方法製造麵包，對麵筋供給充分的水，藉麵筋形成完全的網狀組織，而製出柔軟蓬鬆的麵包。」訂正為

「再者將微細粉化的米粉進行數分間的乾式處理，藉澱粉的加熱分解生成焙燒的糊精，於修復微細粉化過程中損傷的澱粉之同時，正常的澱粉也形成堅牢的膠粒，減少整體的吸水性。因此，對此一加熱處理的微細米粉添加活性麵筋，將此種粉以通常的方法製造麵包，對麵筋供給充分的水，藉麵筋形成完全的網狀組織，而製出柔軟蓬鬆的麵包。」

(7) 訂正事項 7

將說明書段落〔0012〕之記載

「對以前述之微細粉化步驟所形成的微細粉，添加活性麵筋 15～8%（麵筋添加步驟），就製造出供麵包材料使用的粉。由於前述的供麵包使用的粉為定形粒狀之粉體，於加水加鹽混練之際，因讓麵筋的網狀組織包圍粉粒，而能夠（可能となる）像通常的麵類之粉一樣成為供麵包使用的材料。」訂正為

「對以前述之微細粉化步驟所形成的微細粉，添加活性麵筋 15～8%（麵筋添加步驟），就製造出供麵包材料使用的粉。由於前述的供麵包使用的粉為定形粒狀之粉體，於加水加鹽混練之際，因讓麵筋的網狀組織包圍粉粒，而能夠（可能となる）像通常的麵類之粉



一樣成為供麵包使用的材料。」

〔訂正是否適當〕

（1）關於訂正事項 1

上述訂正事項 1，係將發明的特定事項「乾燥」、「乾式熱處理」、「吸水性」以及「微細粉」，分別限定於其下位的「予以水切後藉噴風乾燥機 1~2 分間乾燥」、「數分間乾式熱處理」、「作為正常澱粉之膠粒堅牢的正常之吸水性」、「200 網目以上的微細粉」，故該當申請專利範圍減縮之目的。

接著，因本件說明書記載了「詳言之……微細粉化步驟的實施例，將精白米水洗，對水溶入 0.005~0.01% 酵素（果膠酶）以及幫助酵素反應的檸檬酸鈉 0.1~0.5%，作成酵素溶液，將用水洗過的米在和米同量的前述酵素溶液中浸漬 6~24 小時，將經過預定時間的米取出水切後，以噴風乾燥機施以 1~2 分間的輕度乾燥，藉微粉碎機（噴風氣流粉碎機）使成微粉狀（200 網目以上），接著以熱風乾燥予以乾燥。」（段落〔0011〕），再者記載「……由於中間處理為熱處理或以臭氧處理，熱處理係以乾式進行，約 200°C 數分間（因米粉的含水量「一般約含 20% 水分」而多少有差異）加熱，在一部分失去水分變化為糊精，以及修復損傷的澱粉之膠粒構造的同時，讓正常的澱粉之膠粒構造變得堅牢。……」（段落〔0014〕），故上述訂正事項係在申請書附具說明書記載事項之範圍內所為者。

再者，很明顯上述訂正事項沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。



（2）關於訂正事項 2

由於訂正事項 2 係將申請專利範圍的一部分刪除，故該當申請專利範圍減縮之目的，再者，係在申請書附具說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（3）關於訂正事項 3

訂正事項 3 為伴隨訂正事項 2 的刪除部分申請專利範圍之請求項而訂正請求項之編號，故該當不明瞭記載釋明之目的。

接著，上述訂正事項係在申請書附具說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（4）關於訂正事項 4 至 6

訂正事項 4 至 6 為伴隨訂正事項 1 的訂正申請專利範圍，而整合發明之詳細說明欄之記載，該當不明瞭記載釋明之目的。

接著，上述訂正事項係在申請書附具說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

（5）關於訂正事項 7

訂正事項 7 該當誤記訂正之目的，為在申請書附具說明書記載事項之範圍內所為者，沒有實質上擴張或變更申請專利範圍。

〔小結〕

綜上所述，上述訂正符合特許法第 134 條之 2 但書及同條第 5 項準用同法第 126 條第 3 項、第 4 項之規定，該訂正可以認許。



（解說）

本事例為在無效審判中請求訂正，將請求項 1、2 刪除，將請求項 4 訂正為請求項 1，請求項 3 訂正為請求項 2、請求項 5 訂正為請求項 3，可見日本訂正申請專利範圍，除如[事例 6]請求項之項號不改變外，亦可以如本事例，改變項號。亦即隨訂正個案之適宜，能夠保留請求項之項號，或改寫請求項之項號，且此種項號之改變係以不明瞭記載之釋明為目的處理。本事例之申請專利範圍的 5 個請求項均為獨立項，故變動項號不會產生依附關係之問題。

由本事例可以看到，由於請求項之訂正，導致說明書之段落為了與之整合，也必須伴隨訂正，同樣係以不明瞭記載之釋明為目的處理。基於此種目的之訂正，通常直接判斷不會增加新事項，或實質上擴張或變更申請專利範圍。此可供我國更正審查之參考。另外本事例之訂正事項 7，主要將日文之「可能ととなる」訂正為「可能となる」，純係打字上之錯誤，屬於誤記訂正之常例。

本事例之無效審判，關於訂正後之說明書，審判部依職權審理，以違反特許法第 36 條第 4 項未充分記載之理由，發出無效理由通知，此一理由不在審判請求人主張之範圍。最後係以違反特許法第 36 條第 4 項、第 29 條之 2、第 29 條第 2 項，而專利無效。

由本事例可見，無效審判之審理與訂正請求之審理，各自之法律要件不同，各成段落，並非認許訂正，就保證專利不會被無效。



參、結論

經由本文對 7 個准予訂正事例之探討後，提出以下幾點供參考。

- 一、由准予訂正之事例可知，和不准訂正之事例同樣，審決中必須敘述為何准予訂正之理由。因為對於已公告領證之專利所做的訂正，往往會有其他的當事人（例如無效審判請求人）很關心，若不能提出讓人信服之說理，將影響第三人的信賴利益。本文的幾個事例之論理顯得曲折婉轉，旨在避免跳躍式的結論出現。
- 二、在准予訂正之情況下，當請求人所主張的訂正目的 A 不合適，審判官認為以目的 B 始合適時，日本係在審決中予以說明，並未行使闡明權，此可供我國准予更正情況之參考。又在訂正事項較多的場合，可藉合併類似訂正事項論述，或藉引述各訂正事項間之連帶關係，簡化審決之篇幅，我國之更正案若能採針對每一更正事項審查，亦可參考類似之做法。
- 三、日本無效審判並非每一件都有訂正請求，在有訂正請求之場合，結果大都是認許訂正。理由是在無效審判中，對訂正請求之審理僅為中間決定，若不准訂正，會先發拒絕訂正通知書，其後該訂正請求要麼被撤回，要麼提出可以被認許之訂正版本，或者事先已經過訂正審判認許訂正，因為兩造主要爭執在專利是否無效。就日本審決資料庫粗略統計，於無效審判中有提出訂正請求的僅約 50%。尤其是在無效審判請求不成立的場合，可說都是未見到訂正請求，這或許表示當初撰寫之說明書與申請專利範圍品質較佳，經得起無效審判考驗的緣故。



- 四、日本無論訂正審判或訂正請求，均係由特許廳審判部審理，著重在專業、明確之判斷，其審查層次上通常是先判斷訂正目的是否適合，其次判斷是否係在說明書或圖式所記載事項之範圍內所為者，接著判斷是否實質擴張或並更申請專利範圍，此和我國更正審查並無不同。但日本之訂正最後還須判斷是否具有獨立的專利要件，則為我國更正所無。又在判斷是否實質擴張或變更申請專利範圍，除說明書之記載與當事人之真意外，亦考量一般常識、技術常識，此種判斷需要較豐富的經驗，可見專業經驗累積之重要性。
- 五、在日本無效審判中僅能提出訂正請求，且和無效審判合併審理，作成一份審決，認許訂正會在結論中明述，不准訂正則僅在理由中敘述，不能單獨對不准訂正提起行政救濟。又即使認許訂正，因訂正請求尚須審查獨立之專利要件，若有不予專利理由，會發訂正拒絕理由通知（不是無效理由通知），讓專利權人有提出意見書之機會。在該訂正拒絕理由通知中審判官會提示引用文獻，此和無效審判請求人所提出的證據不同。可見雖然訂正請求和無效審判合併審理，但彼此所適用的法律要件不同，各成清楚的段落，不相混淆。
- 六、本文中有4個准予訂正，最後卻被判專利無效之事例（事例4、5、6、7），似乎和我國的准予更正，舉發通常不成立之印象不同。我國舉發中之更正，通常作與舉發連動考量，如准予更正大都舉發不成立。日本之所以會有准予訂正，專利卻仍舊無效，乃因訂正之要件與無效要件不同，證據也有異，不會因准予訂正就當然作對專利權人有利之考量。