



## 日本訂正審判（請求）不准訂正之事例

黃文儀\*

### 摘要

有關專利公告核准後的更正是否准許，於個案上常有不同的見解，智慧局於100年5月1日起施行專利審查基準第二篇第六章「2.更正」基準，希望統一見解，增加更正案審查結果的一致性。本文除簡介日本相當於我國更正的訂正審判制度以及訂正的法律要件外，並評析7個不同技術領域的訂正審判（訂正請求）不准訂正之事例，俾供我國更正審查實務之參考。

關鍵字：訂正審判、訂正請求、不准訂正、事例、特許法

### 壹、前言

日本的訂正審判相當於我國之申請更正，在無效審判中之訂正請求，則相當於我國在發明專利舉發案中之更正。由於更正是在專利核准公告以後，對說明書或申請專利範圍之修改，涉及公示的權利是否變動之問題，而且更正之結果往往對舉發案或專利訴訟兩造當事人之勝負產生重大影響。從而如何提出適法的更正，如何判斷准否更正，不時成為各界關心與探討之議題。日本係以準司法的特許廳合議制審判來處理訂正事件，我國

---

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。



專利法第 64 條（專利法修正草案第 69 條）有關更正規定類似日本特許法第 126 條有關訂正審判之規定，專利法修正草案第 79 條有關於舉發案中更正之規定，類似日本特許法第 134 條之 2 有關訂正請求之規定，故其訂正審判（請求）之審決，應有值得我國更正審查參考之處。本文先簡述日本訂正審判規定之演變，接著探討訂正審判（請求）不准訂正審決之事例。另一文則專門探討准予訂正之事例。

## 貳、概述

### 一、法條沿革

日本大正 10 年特許法第 53 條已有訂正審判之規定，其後昭和 34 年特許法修正條次變更為第 126 條。

昭和 34 年法第 126 條規定如下：

第 126 條專利權人限於以下列事項為目的之場合，關於申請書所附具說明書或圖式之訂正，得請求審判：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

前項之說明書或圖式之訂正，不能實質上擴張或變更申請專利範圍。

第 1 項第 1 款之場合，由訂正後於申請專利範圍中記載事項所構成的發明，於專利申請之際應能獨立獲准專利。

第 1 項之審判，於專利權消滅後也能請求。但因第 123 條第 1 項之審



判被無效後，不在此限。

昭和 34 年法陸續修正是為現行特許法。平成 5 年第 126 條修正為：

第 126 條專利權人除專利異議之提起或第 123 條第一項[專利無效審判]之審判繫屬於特許廳之場合外，關於申請書所附具說明書或圖式之訂正，得請求審判。但其訂正限於以下列事項為目的：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記或誤譯之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

前項之說明書或圖式之訂正，應於申請書所附具的說明書或圖式（同項第 2 款之場合，為於申請書最初附具的說明書或圖式（外國語書面申請案有關之專利為外國語書面））記載之事項之範圍內為之。

第 1 項之說明書或圖式之訂正，不能實質上擴張或變更申請專利範圍。

第 1 項但書第 1 款之場合，由訂正後於申請專利範圍中記載事項所特定的發明，於專利申請之際應能獨立獲准專利。

第 1 項之審判，於專利權消滅後也能請求。但專利因撤銷決定而撤銷，或因第 123 條第 1 項之審判被無效後，不在此限。

平成 5 年主要增修處如劃下線所示。

關於能夠請求訂正審判之時期，依據昭和 34 年特許法第 126 條，只要在專利權期間，就可以請求。專利權消滅後亦能請求（專利被無效後除外）。平成 5 年特許法第 126 條第 1 項本文修正加上「除專利異議之提起



或第 123 條第 1 項[專利無效審判]之審判繫屬於特許廳之場合外」之限制條件。亦即在有異議或無效審判時，不能請求訂正審判，而須以和異議案或無效審判案合併審理的「訂正請求」為之。

增訂的第 2 項明示於訂正審判中可以訂正之範圍。核准專利後的訂正應在被核准的說明書或圖式所記載事項之範圍內為之。亦即不認許所謂增加新事項之訂正。但如本項小括號內文規定，在前項第 2 款（以誤記或誤譯訂正為目的）之場合，不是在核准專利之說明書或圖式，而是在申請最初所附具的說明書或圖式（外國語書面申請案之專利為外國語書面）所記載事項之範圍內為之。本項之增訂除參考歐美國家有關修正不得增加新事項之規定外，亦因配合刪除舊特許法有關說明書等的補正與實質變更之規定（特 40、41）而來。

關於訂正請求係於第 134 條第 2 項規定。

第 134 條第 2 項第 123 條第 1 項之審判之被請求人，限於依前項或第 153 條第 2 項之規定的指定期間，得請求訂正申請書所附具說明書或圖式。但其訂正限於以下列事項為目的：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記或誤譯之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

本項除規定訂正請求可能的期間外，復將訂正之目的比照第 126 條第 1 項予以明定。如果無效審決作出後，當事人不服，提起撤銷審決之行政訴訟，因案件繫屬法院，而非繫屬特許廳，專利權人仍可向特許廳請求訂正審判。



平成 11 年的最高法院判決（最判平 7（行ツ）204，大徑角形鋼管事件）顯示，當撤銷審決訴訟繫屬法院，該專利的申請專利範圍減縮之訂正確定時，關於訂正專利於法院審理並不適當，應先於無效審判中關於訂正專利進行第一次審理之考量方式。故應將審決撤銷，於特許廳中再度進行無效審判之審理。在該判決之後，實務上一旦訂正之審決確定，幾乎自動地撤銷無效審判之審決。

因為有此一最高法院之判決，結果是接到專利無效審決的專利權人，為了讓審決自動被撤銷，不僅提起訴訟的同時請求訂正審判的情事激增，而且在東京高等法院，撤銷審決訴訟終了之際，或向最高法院上訴期間，請求訂正審判的情事也增加。導致平成 15 年之法律修正<sup>1</sup>。

平成 15 年特許法修正，第 126 條修正為：

第 126 條專利權人，關於申請書所附具說明書或圖式之訂正，得請求審判。但其訂正限於以下列事項為目的：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記或誤譯之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

自專利無效審判繫屬於特許廳至其審決確定為止之間，不能請求訂正審判。但從對專利無效審判之審決提起訴訟之日起算 90 日之期間內（關於該事件有依第 181 條第 1 項規定撤銷審決之判決或依同條規定撤銷審決

<sup>1</sup> 日本於平成 15 年修正特許法等法律，旨在改善專利審判與智權訴訟制度。大正 10 年法以來持續 70 年以上的領證前之異議制度，於平成 6 年特許法修正為領證後異議制度（平成 8 年 1 月 1 日起），平成 15 年特許法修正廢除異議制度。



之決定時，該判決或決定之確定後期間除外），不在此限。

第1項之說明書、申請專利範圍或圖式之訂正，應於申請書所附具的說明書、申請專利範圍或圖式（訂正以同項但書第2款所列事項為目的之場合，為於申請書最初附具的說明書或圖式（外國語書面申請案有關之專利為外國語書面））記載事項之範圍內為之。

第1項之說明書或圖式之訂正，不能實質上擴張或變更申請專利範圍。

以第1項但書第1款或第2款所列事項為目的之訂正，由訂正後於申請專利範圍中記載事項所特定的發明，於專利申請之際應能獨立獲准專利。

訂正審判，於專利權消滅後也能請求。但專利因撤銷決定而撤銷，或因第123條第1項之審判被無效後，不在此限。

平成15年第126條第1項本文刪除「除專利被提起異議或第123條第1項[專利無效審判]之審判繫屬於特許廳之場合外」之文字。第2項規定「在專利無效審判繫屬於特許廳時起至其審決確定為止的期間，能夠請求訂正審判。但對專利無效之審決提起訴訟之日起算90日之期間內（關於該事件依第181條第1項之規定有撤銷審決之判決或依同條第2項之規定有撤銷審決之決定時，該判決或決定之確定後的期間除外），不在此限。」此一修法旨在改善案件在法院與特許廳間的傳球（catch ball）現象。

關於訂正請求，平成15年修法，將第134條第2項獨立出來成為第134條之2及第134條之3，兩個條文。

第134條之2 專利無效審判之被請求人，限於依前條第1項或第2



項、次條第1項或第2項或第153條（依職權審理）第2項之規定之指定期間內，得請求訂正申請書所附具說明書、申請專利範圍或圖式。但其訂正限於以下列事項為目的：

- 一、申請專利範圍之減縮。
- 二、誤記或誤譯之訂正。
- 三、不明瞭記載之釋明。

審判長受理前項之訂正請求書以及附具的訂正說明書、申請專利範圍或圖式時，應將其副本送達請求人。

審判官關於第1項之訂正請求非以同項但書各款所列事項為目的，或不符於第5項中替換準用第126條第3項至第5項之規定，關於當事人或參加人未提起之理由也得審理。此一場合，依該理由不認許訂正請求時，審判長應將審理結果通知當事人或參加人，指定相當期間給予提出意見的機會。

在第1項訂正請求之場合，於該審判事件中有在先的訂正請求時，該在先的訂正請求視為撤回。

第126條〔訂正審判〕第3項至第6項、第127條〔同〕、第128條〔同〕、第131條〔審判請求之方式〕第1項及第3項、第131條之2〔審理請求書之補正〕第1項及第132條〔共同審判〕第3項及第4項規定，於第1項之場合準用。於此一場合，第126條第5項中的「第1項但書第1款或第2款」替換為「與沒有專利無效審判請求的請求項有關的第1項但書第1款或第2款」。



第 134 條之 2 第 1 項為於專利無效審判中訂正機會之規定，即審判請求書之副本以及請求理由之補正有關的手續補正書副本送達的答辯書提出期間（特 134 I、II）、撤銷審決判決以及發回審決決定的指定期間（特 181 I、II）、以及進行職權審理時，對其審理結果提出意見期間（特 153 II），給予訂正機會。又同項但書所規定之訂正要件，和向來相同。

第 2 項係有關將被請求人提出之物件送達請求人之規定。

第 3 項係有關拒絕訂正理由之規定。

第 4 項係有關有複數訂正請求時的調整規定。

第 5 項係於第 1 項的專利無效手續中伴隨的訂正，訂正之要件、手續、效果等，準用關連條文之規定。

第 134 條之 3 對於專利無效之審決（限於審判請求無理由者）依第 181 條〔審決或決定之撤銷〕第 1 項之規定撤銷之判決確定，依同條第 5 項之規定開始審理時，僅自該判決確定之日起一週內，被請求人提起時，審判長得對被請求人指定請求訂正申請書所附具說明書、申請專利範圍或圖式之相當期間。

依第 181 條第 2 項規定撤銷審決之決定確定，依同條第 5 項之規定開始審理時，審判長應對被請求人指定請求訂正申請書所附具說明書、申請專利範圍或圖式之相當期間。但於該審理開始時，關於該事件第 126 條〔訂正審判〕第 3 項但書規定期間內請求的訂正審判確定時，不在此限。

專利無效審判之被請求人，於第 126 條第 2 項但書規定期間內請求訂正審判之場合，依前二項規定指定的期間內，請求前條第 1 項之訂正時，



能夠援用該訂正審判之請求書所附具的訂正說明書、申請專利範圍或圖式。

第126條第2項但書規定期間內有訂正請求之場合，依第1項或第2項規定的指定期間內，請求前條第1項之訂正時，該訂正審判之請求視為撤回。

第126條第2項但書規定期間內有請求訂正審判之場合，依第1項或第2項規定之指定期間內，沒有請求前條第1項之訂正時，於該期間之末日，該訂正審判請求書中所附具的說明書、申請專利範圍或圖式，視為依第2項規定援用同條第1項之訂正請求。但在其期間之末日該訂正審判之審決確定時，不在此限。

第134條之2係有關訂正請求之通則規定，第134條之3則為有關無效審決之撤銷訴訟，審決被法院撤銷，或發回特許廳，於無效審判中訂正機會的特則規定。兩條分開，可讀性較高。

事件發回特許廳可分為撤銷判決之情況（特181Ⅰ），以及發回決定<sup>2</sup>之情況（特181Ⅱ），第134條之3第1項係有關撤銷判決情況之規定，第2項係有關發回決定情況之規定。第3項為有關訂正請求書類援用之規定。第4項為於有訂正請求之場合，先前請求的訂正審判視為撤回之規定。第5項為在指定期間沒有訂正請求時，已經請求的訂正審判視為訂正請求之規定。

<sup>2</sup> 平成15年特許法第181條第2項導入「發回決定」（差戻し決定）之規定。發回決定係在接到無效審決之專利權人有訂正之意思時，法院不做實體判斷，柔軟且迅速地將事件發回特許廳，以免白費審理期間。



### 二、訂正之意義

日本特許法對於審查期間之說明書、申請專利範圍或圖式之修改稱為「補正」，於核准專利後之修改則稱為「訂正」。其英文版特許法，稱前者為 amendment，後者為 correction，以示區別。另將訂正審判譯為 trial for correction，訂正請求譯為 request for correction。訂正審判與訂正請求只是因提起期間之不同所做的區分，其本質都是為了「訂正」。

專利權於登錄後權利內容已確定，決定其權利範圍的說明書之內容，於登錄後不能隨便變更，否則會減低刊載於專利公報上的申請專利範圍之信賴感。但是，專利權登錄後，發現其權利中存在無效理由，記載有錯誤，或有記載不明瞭之瑕疵，倘若因為權利的一部分瑕疵導致專利權整體無效，對權利人過於嚴苛。再者，關於專利有不明確的部分時，其權利範圍曖昧，此一不明確的權利會讓第三人感到困擾，引起紛爭，產生違反公益之結果。在此作為權利人與一般社會之利益調和點，而有了訂正審判之規定。

訂正審判為關於登錄的專利權，向特許廳請求訂正其說明書、申請專利範圍或圖式（以下簡稱「專利說明書等」）之手續。倘若欲訂正之專利有無效審判繫屬特許廳，則僅能提出訂正請求。

訂正審判之請求，以一事件一請求為原則。訂正過的說明書、申請專利範圍或圖式（以下簡稱「訂正說明書」），即使在申請書所附具的專利說明書等之複數處所有訂正，也是將它作為一體不可分的一個訂正事項來請求訂正審判。一個事件，從開始起附具複數訂正說明書等請求訂正審判時，會在確定一份訂正說明書等後，進行審理。



訂正審判若「認許訂正」之審決確定，專利說明書等之訂正，特許廳長官會以職權登錄於登錄原簿（特登令§16 二），將該訂正後的專利說明書等，視為於專利申請、申請案公開，應准予專利的查定或審決，以及專利權之設定登錄所為者。當准予訂正的決定或審決確定時，應將訂正之說明書、申請專利範圍中之記載事項，以及圖式之內容刊載專利公報（特 193 II 七）。

訂正審判之請求人為現在之專利權人（特 126 I）。專利權之共有人關於共有之權利，請求訂正審判時，應由共有人全體請求（特 132 III）。

在有專用實施權人、質權人或特許法第 35 條第 1 項（職務發明），第 77 條第 4 項（專用實施權人許可）或第 78 條第 1 項（專利權人許可）規定之通常實施權人時，專利權人須獲得通常實施權人的同意，始得請求訂正審判（特 127 I）。此時有提出同意書之必要。

### 三、能夠訂正之期間

#### （一）原則

關於專利權，除了「無效審判繫屬於特許廳時起至其審決確定為止之間」外，能夠請求訂正審判（特 126 II 本文）。所謂「無效審判繫屬於特許廳時起至其審決確定為止之間」，除無效審判繫屬於特許廳外，亦包含於審決後，提起撤銷審決訴訟時，訴訟繫屬中，直到訴訟結束最終的審決確定為止之間。

#### （二）從無效審判繫屬直到審決作出之間專利說明書等之訂正

##### 1. 無效審判繫屬中（從審判請求直至審決）



無效審判提起後，專利權人有藉訂正而迴避無效審判請求人所主張的無效理由，進行防禦的必要。此一場合，於無效審判的手續中，在審判長指定的期間<sup>3</sup>，進行「訂正請求」，原則上不能另外請求訂正審判。

### 2. 撤銷審決訴訟提起後

為滿足實際需要，從對於專利無效審判之審決提起訴訟之日起算（訴訟提起日算入）限於 90 日的期間，能夠請求訂正審判，可對應審判官的最終審決提出訂正（特 126 II 但書）。在這期間，即使另有其他無效審判繫屬特許廳，也認許請求訂正審判。

藉對起訴後的訂正審判的請求時期之限制，以避免經過長期間之訴訟後，因審決被撤銷讓無效審判再繫屬於特許廳，解決無效審判的審理之最後確定長期化的問題。

## 四、能夠訂正之範圍（內容的限制）

### （一）訂正之目的限制

訂正限於以下列事項為目的，能夠請求訂正審判（特 126 I）：

1. 申請專利範圍之減縮（特 126 I 但書一）。
2. 誤記或誤譯之訂正（特 126 I 但書二）。
3. 不明瞭記載之釋明（特 126 I 但書三）。

<sup>3</sup> 具體而言，審判請求書副本送達後，答辯書提出期間；允許補正審判請求理由時之補正書副本送達後，提出答辯書期間；於職權審理時，對審理結果提出意見之期間（特 134 之 2 I）；審決撤銷判決後之指定期間（特 134 之 3 I）；審決發回決定後之指定期間（特 134 之 3 II）。



當然也有可能組合此等目的之訂正。

與在專利無效審判中之訂正請求有關的特許法第 134 條之 2 第 1 項，同樣規定訂正請求限於上述之目的。

所謂「申請專利範圍之減縮」，係指將請求項予以限定者。例如原來之申請專利範圍，因包含公知技術恐成為無效理由之場合，藉申請專利範圍之減縮而避免被無效。

所謂「誤記之訂正」，係將因錯誤而不能表現本來意思之記載，訂正為表現本來意思之記載。

所謂「誤譯之訂正」，係將因翻譯而與外國語書面中之意思不同的記載（誤譯），訂正為表現外國語書面意思之記載。

所謂「不明瞭記載之釋明」，係指說明書、申請專利範圍或圖式本身意味之不明瞭記載，或由於與說明書、申請專利範圍或圖式中之其他記載的關係不合理，以致不明瞭之記載等時，將於說明書、申請專利範圍或圖式中的記載上之不完備予以訂正，使其本來意思明白者。例如，不明瞭記載的本來意思，從專利說明書、申請專利範圍或圖式之記載整體能夠明白，而予以釋明，該當此一情況。

## （二）新事項增加之禁止（特 126Ⅲ）

訂正應於申請書所附具說明書、申請專利範圍或圖式記載事項之範圍內為之。所謂「申請書所附具說明書、申請專利範圍或圖式」係指專利權設定登錄時之說明書等。但是該訂正審判之審決前有其他訂正審判之審決確定，或認許訂正請求的無效審判之審決確定



時，為該訂正後之說明書等。

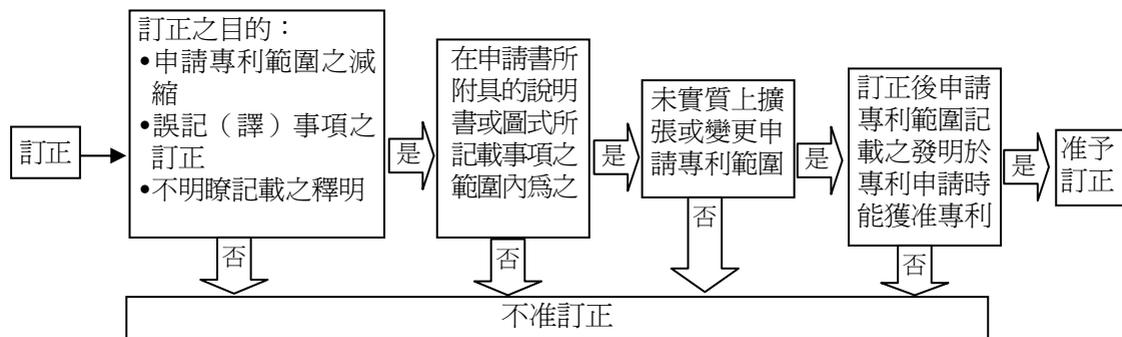
### （三）實質擴張、變更之禁止（特 126IV）

訂正不能實質擴張或變更申請專利範圍。這是為了防止產生訂正前不侵害專利權的對象，於訂正後變成侵害之情事。

### （四）獨立專利要件（特 126V）

所謂「獨立專利要件」，在申請專利範圍之減縮或誤記訂正、誤譯訂正之場合，由訂正後之請求項之特定事項界定之發明，其本身應滿足新穎性、進步性等專利要件。

綜上，在日本訂正須滿足 4 種條件，一是適法之目的、二是不能超出範圍、三是不能實質擴大或變更申請專利範圍，四是在申請時具有獨立之專利要件。只要有一種條件不滿足，便不准訂正。因此和申請階段的補正相比，嚴格許多，如下圖所示。





## 參、事例

在此舉 7 個日本訂正審判（訂正請求）中不准訂正之具體事例，主要摘述審決中和訂正有關之部分，考察當事人如何主張，特許廳審判部如何論述與判斷准否訂正。我國有關更正要件和日本訂正要件，僅在獨立的專利性上有差異。故日本不准訂正之事例中必然包含在我國屬可以更正，但因欠缺獨立專利性而不准訂正之情況。另外由於日本有關訂正係針對每一個「訂正事項」來審查，我國係以更正劃線本來審查，亦有不同。於瞭解我國更正與日本訂正審查實務上的差異後，閱讀此等事例，當能期待「他山之石，可以攻錯」的效果。

### 〔例 1〕<sup>4</sup>

審判番號：訂正-2006-39021

訂正專利：特許 3354549 號

### 〔訂正之內容〕

#### （1）訂正事項 a

將請求項 1 有關發明的「具備顯示部的攜帶式電話裝置」訂正為「具備顯示通信狀態畫面的顯示部的攜帶式電話裝置」。

#### （2）訂正事項 b

將請求項 1 有關發明的「若壓下特定的鍵，前述畫面中對應該裝置具備的功能，再度表現該功能的圖形」訂正為「壓下構成按鍵

<sup>4</sup> 各事例之原文可於網址 <http://tokkyo.shinketsu.jp/> 鍵入審判番號查得。



輸入部的按鍵，對應該裝置所具備之功能，再度表現該功能的圖形，對其內的一個特定圖形顯示實現其功能的文字列，且於該選擇位置的顯示狀態，同時呈現前述通信狀態的顯示畫面」。

### (3) 訂正事項 c

將請求項 1 有關發明的「由操作選擇前述 1 個圖形，則顯示呈現前述選擇圖形功能的文字列」訂正為「由操作前述輸入部選擇前述 1 個圖形，則於呈現前述通信狀態的顯示狀態，顯示該選擇圖形的選擇狀態，顯示呈現前述選擇圖形功能的文字列」。

### (4) 訂正事項 d

將請求項 2 有關發明的「前述控制部為，於前述輸入部進行顯示功能選擇畫面操作時，從前述記憶部複數讀出前述圖形顯示資料，向前述顯示部輸出，於前述顯示部顯示的複數圖形內選擇 1 個圖形，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列顯示資料，向前述顯示部輸出的控制部」訂正為「前述控制部為，於前述輸入部進行顯示功能選擇畫面而操作特定按鍵時，從前述記憶部複數讀出前述圖形顯示資料，向前述顯示部輸出，將表現前述圖形內的 1 個特定圖形之選擇位置的顯示資料向前述顯示部輸出，於前述顯示部顯示的複數圖形內藉由操作選擇 1 個圖形，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列顯示資料，向前述顯示部輸出的控制部」。

### (5) 訂正事項 e

將請求項 2 有關發明的「前述顯示部為顯示表現通信狀態畫面，



當從前述控制部輸入複數圖形顯示資料時，依該顯示資料將複數圖形顯示一次，當從前述控制部輸入文字顯示資料時，依該資料顯示文字列的顯示部」訂正為「前述顯示部為顯示表現通信狀態畫面，當從前述控制部輸入複數圖形呈現圖形與顯示圖形的選擇位置的顯示資料時，依該顯示資料將複數圖形表現其內特定的 1 個圖形功能的文字列顯示一次，且在該選擇位置的顯示狀態下，同時顯示呈現前述通信狀態的畫面，藉由操作前述輸入部選擇前述的 1 個圖形，當從前述控制部輸入文字顯示資料時，在表現前述通信狀態畫面的顯示狀態下，顯示該選擇的圖形之選擇狀態，依該資料顯示文字列的顯示部」。

#### (6) 訂正事項 f

將請求項 3 刪除。

#### (7) 訂正事項 g

將說明書的發明詳細說明之段落〔0013〕、〔0014〕訂正為：

〔0013〕

〔解決課題的手段〕

為了解決習知例的問題點，請求項 1 所記載之發明為具備表示通信狀態的顯示部的攜帶用電話裝置，其特徵為於前述顯示部中，將表示通信狀態的畫面予以顯示，壓下構成按鍵輸入部的特定鍵，對應該裝置具備的功能，再次表現該功能的複數圖形，對於其內的特定 1 個圖形表示實現該功能的文字列，且以該選擇位置的顯示狀



態將表示前述通信狀態的畫面同時顯示，藉前述輸入部的操作選擇前述圖形的 1 個，與將表示前述通信狀態的畫面的顯示狀態，表示該選擇圖形的選擇狀態，將表示前述選擇的圖形之功能的文字列予以顯示。顯示部可以一次表示多的功能，再者，藉對應所選擇的圖形的文字之指引的表示，就連不習慣圖形的利用者，也能夠藉文字之指引而容易選擇功能，提升好用度。

[0014]

為了解決上述習知例的問題點，請求項 2 所記載的發明為具備表示資料的顯示部，與進行操作的輸入部，與記憶資料的記憶部，與藉從前述輸入部的輸入進行控制的控制部的攜帶電話裝置，其特徵為前述記憶部為對應於前述攜帶電話實行的功能，與表現前述功能的圖形之表示資料，與表現前述功能的文字列之表示資料予以複數記憶的記憶部，前述控制部，於前述輸入部中在為了表示功能選擇畫面的特定鍵操作的場合，從前述記憶部讀出複數的前述圖形的表示資料，對前述顯示部輸出，將指示前述圖形內的特定 1 個圖形之選擇位置的表示資料，向前述顯示部輸出，表示前述顯示部的複數圖形內的 1 個，藉前述輸入部的操作選擇的場合，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列表示資料，向前述顯示部輸出的控制部，前述顯示部表示通信狀態的畫面予以表示，從前述控制部將複數的圖形與指示圖形的選擇位置的表示資料輸入，與依照該表示資料，將複數的圖形一次，對其內的特定 1 個圖形，顯示表現該功能的文字列，且以表示該選擇位置的狀態，將表示前述通信狀態的畫面同時地顯示，藉前述輸入部的操作選擇前述的 1 個圖形，從



前述控制部來的文字列之表示資料被輸入，與以表示前述通信狀態的畫面的顯示狀態表示該被選擇的圖形之選擇狀態，依照該表示資料表示文字列的顯示部。顯示部可以一次表示多的功能，再者，藉對應所選擇圖形的文字之指引表示，就連不習慣圖形的利用者，也能夠藉文字之指引而容易選擇功能，提升好用度。

### (8) 訂正事項 h

將說明書的發明詳細說明之段落〔0037〕、〔0038〕訂正為

〔0037〕

〔發明之效果〕

依據請求項 1 所記載之發明，當壓下特定按鍵時，對應該裝置具備的功能，再度表現該功能的圖形，對其內特定的 1 個圖形表示實現該功能的文字列，且以表示該選擇位置的狀態，同時表示指示前述通信狀態的畫面，當藉操作前述輸入部，選擇 1 個前述的圖形，以所表示的指示前述通信狀態之畫面，表示該選擇的圖形之選擇狀態，由於係作為表示呈現前述選擇的功能的文字列之攜帶電話裝置，故顯示部能夠一次表示多的功能，再者，藉顯示對應所選擇圖形的文字之指引，就連不習慣圖形的利用者，也能夠藉文字之指引而容易選擇功能，提升好用度。

〔0038〕

依據請求項 2 所記載之發明為攜帶電話裝置，當該裝置實行其功能時，記憶部會記憶表現功能圖形的顯示資料，與對應表現功能



的文字列的顯示資料，在記憶部係對應實行該裝置的功能，與表現功能的圖形表示資料，與表現功能的文字列之表示資料來記憶，控制部在為了表示功能選擇畫面，而操作特定鍵的場合，從前述記憶部讀出複數的前述圖形的表示資料，對前述顯示部輸出，將指示前述圖形內的特定 1 個圖形之選擇位置的表示資料，向前述顯示部輸出，表示前述顯示部的複數圖形內的 1 個，藉前述輸入部的操作選擇的場合，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列表示資料，向前述顯示部輸出的控制部，前述顯示部表示通信狀態的畫面予以表示，從前述控制部將複數的圖形與指示圖形的選擇位置的表示資料輸入，與依照該表示資料，將複數的圖形一次，對其內的特定 1 個圖形，顯示表現該功能的文字列，且以表示該選擇位置的狀態，將表示前述通信狀態的畫面同時地顯示，藉前述輸入部的操作選擇前述的 1 個圖形，從前述控制部來的文字列之表示資料被輸入，與以表示前述通信狀態的畫面的顯示狀態表示該被選擇的圖形之選擇狀態，依照該表示資料表示文字列。故顯示部可以一次表示多的功能，再者，藉對應所選擇圖形的文字之指引表示，就連不習慣圖形的利用者，也能夠藉文字之指引而容易選擇功能，提升好用度。

### 〔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

將請求項 1 有關發明的「具備顯示部的攜帶式電話裝置」訂正為「具備顯示通信狀態畫面的顯示部的攜帶式電話裝置」，由於是將



「顯示通信狀態畫面」之構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

## （2）關於訂正事項 b

將請求項 1 之發明的「若壓下特定的鍵，前述畫面中對應該裝置具備的功能，再度表現該功能的圖形」訂正為「壓下構成按鍵輸入部的按鍵，對應該裝置所具備之功能，再度表現該功能的圖形，對其內的一個特定圖形顯示實現其功能的文字列，且於該選擇位置的顯示狀態，同時呈現前述通信狀態的顯示畫面」，由於是將「構成按鍵輸入部」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

## （3）關於訂正事項 c

將請求項 1 有關發明的「由操作選擇前述 1 個圖形，則顯示表現前述選擇圖形功能的文字列」訂正為「由操作前述輸入部選擇前述 1 個圖形，則於表現前述通信狀態的顯示狀態，顯示該選擇圖形的選擇狀態，顯示表現前述選擇圖形功能的文字列」，由於是將「前述輸入部的」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

## （4）關於訂正事項 d

將請求項 2 有關發明的「前述控制部為，於前述輸入部進行顯示功能選擇畫面操作時，從前述記憶部複數讀出前述圖形顯示資料，向前述顯示部輸出，於前述顯示部顯示的複數圖形內選擇 1 個時，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列顯示資料，向前述顯示部輸出的控制部」訂正為「前述控制部為，於前述輸入部進行顯示功能選擇畫面而操作特定按鍵時，從前述記憶部複數讀出



前述圖形顯示資料，向前述顯示部輸出，將表現前述圖形內的 1 個特定圖形之選擇位置的顯示資料向前述顯示部輸出，於前述顯示部顯示的複數圖形內藉由操作選擇 1 個時，從前述記憶部讀取對應前述選擇的圖形的文字列顯示資料，向前述顯示部輸出的控制部」，由於是將「特定按鍵」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

## (5) 關於訂正事項 e

將請求項 2 有關發明的「前述顯示部為顯示表現通信狀態畫面，當從前述控制部輸入複數圖形顯示資料時，依該顯示資料將複數圖形顯示一次，當從前述控制部輸入文字顯示資料時，依該資料顯示文字列的顯示部」訂正為「前述顯示部為顯示表現通信狀態畫面，當從前述控制部輸入複數圖形呈現圖形與顯示圖形的選擇位置的顯示資料時，依該顯示資料將複數圖形表現其內特定的 1 個圖形功能的文字列顯示一次，且在該選擇位置的顯示狀態下，同時顯示呈現前述通信狀態的畫面，藉由操作前述輸入部選擇前述的 1 個圖形，當從前述控制部輸入文字顯示資料時，在表現前述通信狀態畫面的顯示狀態下，顯示該選擇的圖形之選擇狀態，依該資料顯示文字列的顯示部」，由於是將「與顯示圖形的選擇位置」等構成要件為直列的附加，該當申請專利範圍的減縮。

## (6) 關於訂正事項 f

刪除請求項 3，該當申請專利範圍的減縮。

## (7) 關於訂正事項 g、h



在說明書的發明詳細說明中〔0013〕、〔0014〕、〔0037〕、〔0038〕之訂正。由於是導因於上述申請專利範圍之訂正所做的記載明瞭化，該當不明瞭記載之釋明。

如上所述，訂正事項 a~f 係以申請專利範圍之減縮為目的，訂正事項 g、h 係以不明瞭記載之釋明為目的，故此等訂正事項該當特許法第 126 條第 1 項但書第 1 款及第 3 款之規定。

再者，此等訂正均係在申請書所附說明書或圖式所記載事項之範圍內進行，且沒有實質上擴張或變更申請專利範圍，因此上述訂正，該當特許法第 126 條第 1 項但書第 1 款及第 3 款之規定，且符合合同條第 3 項、第 4 項之規定。

## B.訂正後發明的獨立可專利性

經檢討後認為無進步性（內容從略<sup>5</sup>）。

### 〔結論〕

不認許訂正（本件審判之請求不成立）。

### （解說）

本事例為日本訂正審判之案例，訂正內容有訂正事項 a~h 共 8 項，包括申請專利範圍和說明書之訂正。其中訂正事項 a、b、c 係有關請求項

<sup>5</sup> 由於我國更正不審查在專利申請時的獨立可專利性，本部分內容從略，本事例對獨立可專利性之審查，另提出 5 份引證資料，並通知訂正拒絕理由，有如一般初審。詳情可參 97 年 12 月第 120 期智慧財產權月刊「日本特許廳專利審判部之審決」一文中之「事例 4」。



1 之訂正，訂正事項 d、e 係有關請求項 2 之訂正，訂正事項 f 係刪除請求項 3，訂正事項 g 係訂正說明書段落〔0013〕、〔0014〕，訂正事項 h 係訂正說明書段落〔0037〕、〔0038〕。

日本將訂正內容區分為方便判斷准否訂正的補正單位（訂正事項），而且 1 個請求項可能包含複數訂正事項，例如本事例之請求項 1 區分成訂正事項 a、b、c。審判部在審理時係採每一個訂正事項逐項判斷的方式，此雖類似我國一般初審、再審的逐項審查之概念，但日本之訂正審判的逐項判斷係以「訂正事項」為對象，並非以「請求項」為對象。

本事例中關於准否訂正之判斷分為兩部分，一是「訂正目的是否適當、有無增加新事項及存在擴張、變更與否」，二是「訂正後發明的獨立可專利性」，前者和我國更正之審查類似，後者因專利法未規定，故我國更正案不審查獨立可專利性。本事例中前者關於訂正事項 a~f 係以申請專利範圍減縮認許訂正，關於訂正事項 g、h 係以不明瞭記載之釋明認許訂正。若以我國更正審查之標準，應可准予更正，但在日本則以更正後的發明不具進步性而不准訂正。由本事例可以看出日本訂正比我國更正還嚴格。

### 〔事例 2〕

審判番號：無效-2008-800090（訂正請求）

訂正專利：特許 3734747 號

### 〔訂正之內容〕

#### （1）訂正事項 a



將請求項 1 訂正為「一種遊戲機，具備變動地表示遊戲所必要的圖樣的變動表示手段，與決定內部當選角色的內部當選角色決定手段，與從預定時點計算遊戲次數的計算手段，以前述計算手段之計算值為預定值作為契機發生對遊戲者有利的第 1 狀況之狀況發生手段，其特徵在於前述狀況發生手段，當前述計算手段的計算值比前述預定值小的特定值起，為前述預定值的範圍內之值時，以內部當選獎金，或該獎金的得獎成立作為契機，對該獎金終了後的遊戲者發生有利的第 2 狀況；前述預定的時點為設定變更時、前述獎金的得獎成立後、前述第 1 狀況終了後、前述第 2 狀況終了後、以及前述第 1 狀況與前述第 2 狀況對不同的遊戲者有利的第 3 狀況終了後；前述第 1 狀況、前述第 2 狀況以及前述的 3 狀況，為了實現特定角色的得獎成立所必要的資訊，或為了實現前述特定角色的得獎成立，獲得預定遊戲價值，報知必要的資訊的同時，前述第 2 狀況的有利程度比前述第 1 狀況之有利程度低者。」

### (2) 訂正事項 b

申請專利範圍的請求項 2 及 3 刪除。

### (3) 訂正事項 c

說明書之段落〔0008〕為如下之訂正。

「〔解決課題的手段〕

本發明之遊戲機具備變動地表示遊戲所必要的圖樣的變動表示手段（例如後述的繼電器 3L、3C、3R），與決定（例如進行後述的概率抽選處理（圖 15 之 ST14））內部當選角色的內部當選角色決定



手段（例如後述的主控制電路 71），與從預定時點計算遊戲次數（例如後述的 BB 間進行遊戲次數計算之處理（圖 21））的計算手段（例如後述的伺服器 CPU74），以前述計算手段之計算值（例如後述圖 20 的 ST81 之判別為“YES”）為預定值（例如“1500”）作為契機發生對遊戲者有利的第 1 狀況（例如後述的以第 3 發生條件為契機發生“1 次”或“複數次”的補助期間）之狀況發生手段（例如後述的伺服器 CPU74），其特徵在於狀況發生手段，當前述計算手段的計算值比前述預定值小的特定值起，為前述預定值的範圍（例如“1000”至“1499”）內之值時，以內部當選獎金（例如 BB），或該獎金的得獎成立（例如後述圖 19 之 ST71 的判別為“YES”）為契機，對該獎金終了後的遊戲者發生有利的第 2 狀況（例如後述的以第 2 發生條件成立為契機發生“1 次”的補助期間）；前述預定的時點為設定變更時、前述獎金的得獎成立後、前述第 1 狀況終了後、前述第 2 狀況終了後、以及前述第 1 狀況與前述第 2 狀況對不同的遊戲者有利的第 3 狀況（例如後述以第 1 發生條件成立為契機發生補助期間）終了後。」

#### （4）訂正事項 d

說明書之段落〔0012〕為如下之訂正。

「本發明之具體態樣，第 1 狀況、第 2 狀況及第 3 狀況，為了實現特定的角色（例如後述鐘的角色）的得獎成立所必要的資訊（例如後述的停止順序），或為了實現特定角色的得獎成立，獲得預定的遊戲價值所必要的資訊予以報知為特徵者。」



### （5）訂正事項 e

說明書之段落〔0013〕為如下之訂正。

「〔作用及效果〕

本發明之遊戲機，狀況發生手段係以計算手段之計算值為預定值之契機發生第 1 狀況。再者，計算手段的計算值為比預定值小的特定值起的前述預定值範圍內之值時，以內部當選獎金或該獎金的得獎成立為契機，發生對遊戲者有利的第 2 狀況，作為預定的時點，為設定變更時，採用前述的獎金得獎成立後、第 1 狀況終了後、第 2 狀況終了後、以及第 3 狀況終了後。因此，遊戲者即使是未達到遊戲次數的預定值之場合，也能夠基於第 2 狀況享受利益。再者，能夠擔保遊戲者間之公平，且實現充分的救濟措施。」

### （6）訂正事項 f

說明書之段落〔0017〕為如下之訂正。

「再者，第 1 狀況、第 2 狀況、以及第 3 狀況能夠報知為了實現特定角色的得獎成立所必要的資訊，或為了實現特定的角色的得獎成立，獲得預定的遊戲價值所必要的資訊。」

〔關於新事項〕

#### （1）審判部以訂正拒絕理由指摘的新事項

檢討有關訂正事項 a（以及關連的訂正事項 c、e）的「前述預定的時點，為設定變更時、前述獎金的得獎成立後、前述第 1 狀況終了後、前述第 2 狀況終了後、以及前述第 1 狀況與前述第 2 狀況對



不同的遊戲者有利的第 3 狀況終了後」。

關於上述記載，如前所示文義上有兩種解釋的可能，可將 5 個條件全部成立，或將其中 1 個成立的時點也解釋為「預定的時點」。

被請求人作為訂正之根據，舉出專利說明書之段落〔0129〕，同段落記載「實施例作為計算手段之計算開始的契機之預定時點，採用 BB 遊戲狀態終了，但並不限於這樣。例如，可以採用在補助期間終了後、RB 遊戲狀態終了後，或者此等組合等。」

依據此一記載，作為「預定之時點」，記載了不限於實施例之「BB 遊戲狀態終了後」，而採用「補助期間終了後」、「RB 遊戲狀態終了後」，再者採用「此等組合等」。在此從「補助期間終了後、RB 遊戲狀態終了後」係在「並不限於這樣。例如」之後，且在「此等組合等」之前的記載來看，可解釋為作為代替「BB 遊戲狀態終了後」時點的單獨條件，複合條件僅為「此等組合等」。接著，「此等組合等」為判斷 A、B、C 所有條件成立，並沒有解釋為任一個條件就該當之理由，故要解釋為在具有 A、B、C 全部條件成立的時點為「預定時點」之意思。

簡言之，從包含段落〔0129〕的專利說明書之記載來看，均未見到「此等組合等」具有何種意味，以同記載為根據，申請專利範圍並不明確。明確的話成為新事項之追加，若說沒有追加新事項的話又不明確。

綜上，訂正事項 a，與由訂正前說明書等整體之記載所導出的技術事項之關係中，應該為導入新的技術事項，故不符特許法第 134



條之 2 第 5 項准用同法第 126 條第 3 項之規定。

### 〔關於其他訂正事項〕

從前項所述，請求項 1 之訂正不認許。訂正事項 c~f，因係附隨於訂正事項 1，故也不認許。

訂正請求之准否的判斷，應就各請求項進行，訂正事項 b 為刪除請求項，訂正事項 b 與訂正事項 a 分開來判斷，在訂正判斷上並無困難性。但是訂正後的請求項 1 係將訂正前的請求項 2 及請求項 3 之限定事項併入於請求項 1，加上進一步限定，故被請求人的主張能夠解釋為訂正後的請求項 1 係對應於訂正前的請求項 3（該場合請求項 1、2 刪除）。同解釋也未改變訂正後的請求項 1 中，其訂正為違法，但此為請求項 3 之訂正，須就訂正前請求項 3 來看。然而訂正前的請求項 3 由於係依附於請求項 1、2，若刪除請求項 1、2 的話，變得沒有意味，基於訂正後的請求項 1 對應訂正前的請求項 3 的解釋，請求項 1、2 之刪除不許可。

又在請求項 1 的訂正為違法的場合，被請求人請求不許可所有的訂正，請求人也同意（口頭審理筆錄參照），於本件中訂正事項 b 也不許可。

### 〔訂正准否之結論〕

綜上所述，本件訂正全部不認許。

### （解說）



本事例為無效審判中的訂正請求，相當於我國於舉發案中申請更正。無效審判被請求人即為訂正請求人（專利權人），提出 a 至 f，共計 6 個訂正事項。訂正事項 a 是有關請求項 1 之訂正，訂正事項 b 則係刪除請求項 2 及 3，訂正事項 c 至 f 為說明書之訂正。

請求項 1 之訂正（訂正事項 a），因「預定之時點」一詞的解釋，並非如所欲訂正用語那樣唯一意思，故不准訂正。連帶有關的訂正事項 c~f 也不准訂正。

訂正事項 b 為刪除請求項 2 及 3，一般看來似乎沒有問題而應准予訂正，但因其將刪除的內容係併入訂正後的請求項 1，請求項 1 既不准訂正，則刪除請求項 2 及 3 之前提不存在，恢復原狀，相當於是刪除請求項之訂正不准。此種情況可作為一般認為刪除請求項之更正應准許之反思。專利權人自認為是刪除請求項 2 及 3，但審判部則認為，訂正的請求項 1 實質上是「將訂正前的請求項 2 及請求項 3 之限定事項併入於請求項 1，加上進一步限定」，效果相當於刪除請求項 1 及 2。此顯示專利權人與審判部對於 3 個請求項訂正為 1 個請求項的同一件事實，卻採不同的觀點與說法，但從實質面來看並不影響不准訂正之結論。

日本在審決中，有時對是否在說明書或圖式記載之範圍內進行訂正，簡稱為是否追加新事項，如本事例所示。又倘若因追加新事項而不准更正，便不必續審是否實質擴張或變更申請專利範圍，以及獨立的專利要件等其他訂正之要件。

本事例於不准訂正後，無效審判係以未訂正之請求項審理。結果請求項 1 至 3 被無效。



〔事例 3〕

審判番號：無效-2006-80059（訂正請求）

訂正專利：特許 2136842 號

〔訂正之內容〕

（1）訂正事項

本件訂正包含申請專利範圍訂正之訂正事項，訂正前後之請求項 1 之記載如下所示。

（本件訂正前的請求項 1）（平成 9 年 1 月 27 日藉手續補正書做補正）

「一種附有可變顯示裝置的遊戲機，具有藉描繪複數種類的識別資訊的旋轉體之旋轉，而能夠變化地表示前述複數種類的識別資訊的可變顯示裝置，該可變顯示裝置的可變停止時之表示結果成為預先特定識別資訊的場合，能夠賦與預定的遊戲價值，其特徵在於包含為了旋轉驅動前述旋轉體的馬達，與記憶前述附有可變顯示裝置的遊戲機的控制資料的隨機存取記憶體，與利用記憶於該隨機存取記憶體中的控制資料來控制前述附有可變顯示裝置的遊戲機的控制手段，與檢出前述隨機存取記憶體中所記憶的控制資料之異常的異常檢出手段，讀出前述隨機存取記憶體中記憶於預定的位址中的資料，並藉所讀出資料為失序資料而進行異常檢出的異常檢出手段，與該異常檢出手段基於檢出的前述控制資料之異常，將前述隨機存取記憶體中所記憶的控制資料初期化的防止異常控制手段；於前述預定的位址中記憶的資料為不用於控制遊戲動作的異常判別用資料，於執行遊戲動作控制用程式當中，不進行改變動作的狀態下，藉前述異常檢出手段進



行讀出檢出，前述異常檢出手段作為前述隨機存取記憶體之記憶資料本身的異常查核，不進行前述讀出的資料之異常查核以外動作，前述防止異常控制手段，作為基於前述異常檢出手段的異常檢出進行防止異常控制用動作，不進行前述隨機存取記憶體之初期化以外之動作。」

### （本件訂正後的請求項 1）<sup>6</sup>

「一種附有可變顯示裝置的遊戲機，具有藉描繪複數種類的識別資訊的旋轉體之旋轉，而能夠變化地表示前述複數種類的識別資訊的可變顯示裝置，檢出硬幣之投入而檢出遊戲者開始操作時，讓前述可變顯示裝置開始變化，該可變顯示裝置的可變停止時之表示結果成為預先特定識別資訊的場合，能夠賦與預定的遊戲價值，其特徵在於包含為了旋轉驅動前述旋轉體的馬達，與記憶前述附有可變顯示裝置的遊戲機的控制資料的隨機存取記憶體，與利用記憶於該隨機存取記憶體中的控制資料來控制前述附有可變顯示裝置的遊戲機的控制手段，與檢出前述隨機存取記憶體中所記憶的控制資料之異常的異常檢出手段，讀出前述隨機存取記憶體中記憶於預定的位址中的資料，並藉所讀出資料為失序資料而進行異常檢出的異常檢出手段，與該異常檢出手段基於檢出的前述控制資料之異常，將前述隨機存取記憶體中所記憶的控制資料初期化的防止異常控制手段；前述控制手段禁止於前述可變顯示裝置之可變開始以後投入硬幣，於前述預定的位址中記憶的資料為不用於控制遊戲動作的異常判別用資料，於執行遊戲動作控制用程式當中，不進行改變動作的狀態下，藉前述異常檢出手段進行讀出檢出，前述異常檢出手段藉定期地執行插入程式而進行前述異常檢出，

<sup>6</sup> 為方便訂正前後比較，本事例訂正後請求項之劃線部分係筆者所為，原審決並無劃線。



且作為前述隨機存取記憶體之記憶資料本身的異常查核，不進行前述讀出的資料之異常查核以外動作，前述防止異常控制手段，作為基於前述異常檢出手段之異常檢出進行防止異常控制用動作，不進行前述隨機存取記憶體之初期化以外之動作。」

### 〔檢討是否實質上變更申請專利範圍〕

申請書所附具的說明書（以下稱為「專利說明書」），作為〔發明所欲解決的課題〕記載「於習知的可變顯示裝置遊戲機中，由於係採用電器的旋轉驅動馬達驅動旋轉體，該馬達成為雜音的發生源，讓裝設在前述控制用的微電腦中的隨機存取記憶體（RAM）內的資料成為異常資料，會有控制失序之虞。特別是在附有可變顯示裝置遊戲機，一般係設置在遊戲場進行遊戲。遊戲場由於出入的人多，充滿了大量的人之熱氣、飛塵、濕氣與雜音。在此一狀況下，微電腦之控制信號中，容易混入雜音，此為容易因雜音而發生控制異常的環境。本發明有鑑於此而考量，其目的是在容易發生雜音的環境下於進行遊戲的附有可變顯示的遊戲機中，縱然搭載成為雜音源的馬達，也能夠防止因雜音等導致控制異常。」（被請求人於訂正請求書中附具的公告公報之訂正公報部分 1 頁右欄下起 10 行至 2 頁左欄 8 行，實質同樣內容記載於公告公報 3 欄 21 至 38 行也有）。據此，訂正前之課題為，「在容易發生雜音的環境下於進行遊戲的附有可變顯示的遊戲機中，縱然搭載成為雜音源的馬達，也能夠防止因雜音等的控制異常」，藉「異常檢出手段」及「防止異常控制手段」來達成課題。

本件訂正前之請求項 1 之上述記載中「一種附有可變顯示裝置的遊戲機，具有藉描繪複數種類的識別資訊的旋轉體之旋轉，而能夠變化地表示



前述複數種類的識別資訊的可變顯示裝置，該可變顯示裝置的可變停止時之表示結果成為預先特定識別資訊的場合，能夠賦與預定的遊戲價值，其特徵在於包含為了旋轉驅動前述旋轉體的馬達，與記憶前述附有可變顯示裝置的遊戲機的控制資料的隨機存取記憶體，與利用記憶於該隨機存取記憶體中的控制資料來控制前述附有可變顯示裝置的遊戲機的控制手段」，不外是「習知的附有可變顯示裝置的遊戲機」所具備的構成。既然是這樣，訂正前的發明特徵為具備「異常檢出手段」及「防止異常控制手段」，僅以於請求項 1 中所記載的進行「異常查核動作」、「防止異常控制動作」就可明白，此一特徵構成正是為了達成上述課題所必要的構成，此外沒有其他東西。

本件訂正後的請求項 1 有「檢出硬幣之投入而檢出遊戲者開始操作時，讓前述可變顯示裝置開始變化」以及「前述控制手段禁止於前述可變顯示裝置之可變開始以後投入硬幣」之各記載，此為以投入硬幣始可遊戲為前提的控制手段之控制動作的限定，上述前提與控制動作和「異常檢出手段」及「防止異常控制手段」沒有任何關係。

關於此點被請求人主張，訂正後的請求項 1 之發明（以下稱為「訂正發明」）作為與甲第 2 號證據記載的發明之差異點 5，在因上述訂正事項而產生的差異點上，「於可變顯示部之可變開始以後，亦即於馬達之旋轉驅動後，由於沒有藉禁止投入硬幣讓控制手段檢出硬幣信號的輸入之必要，此和於可變顯示部的可變開始以後，也可以受理投入硬幣的檢出信號之輸入相比，能夠盡量防止馬達發生的雜音從投入硬幣的檢出信號之輸入線侵入控制手段內，而導致控制手段的錯誤檢出的弊害。」（答辯書 19 頁 11 至 16 行）。但是，被請求人所主張的作用效果，於訂正的說明書中並未記



載，實際上是否「馬達發生的雜音從投入硬幣的檢出信號之輸入線侵入控制手段內，而導致控制手段的錯誤檢出的弊害」，存有疑義。

假定有被請求人所主張的作用效果，訂正前發明的異常檢出也為「記憶於隨機存取記憶體中的控制資料的異常」之檢出，相同的防止異常控制用動作則為「將記憶於隨機存取記憶體中的控制資料初期化」，簡言之，僅以記憶於隨機存取記憶體中的控制資料之異常為對象。反之，被請求人所主張的弊害，可說是與雜音關連的弊害，和訂正前發明中的異常之意味完全不同。

況且，依據上述訂正事項，藉可變開始以後的禁止投入硬幣，省去了非禁止以外場合的當然必要之硬幣接受處理，為追加和訂正前發明沒有關係的新的技術思想，故本件訂正不得不說是實質上變更申請專利範圍。審判部雖肯認，在申請專利範圍減縮之場合，因為減縮而讓訂正前的發明之目的更具體化，或者僅達成相同目的之程度有變更，這樣的訂正不該當申請專利範圍的實質變更，但本件訂正和此一情況完全不同。被請求人雖主張本件訂正並未訂正專利發明之目的、效果，但若訂正說明書中未訂正目的、效果，就不該當實質上變更申請專利範圍的話，會使所有未訂正目的、效果的以申請專利範圍減縮為目的之訂正，均未實質變更申請專利範圍而容許，除訂正目的之限制外，此將使不得實質變更申請專利範圍的訂正要件規定之意旨喪失，故被請求人的主張不能採用。

又平成 12（行ケ）第 275 號判決以訂正事項在訂正前發明目的之範圍內，不該當追加新的技術課題之解決手段的理由，應撤銷決定之判決，和本件事案不同。



### 〔准否訂正判斷之結論〕

綜上所述，本件訂正不符特許法第 134 條之 2 第 5 項準用同法第 126 條第 4 項之規定。故不認許訂正。

### （解說）

本事例無效審判被請求人（訂正請求人、專利權人）為了與無效審判所提之證據相區隔，於請求項 1 中增加一些額外的技術特徵，整體而言雖然也是申請專利範圍之減縮，但其和原來的發明特徵之「異常檢出手段」及「防止異常控制手段」沒有任何關係，訂正請求人雖主張訂正後之發明仍係為了達成原先之目的，但審判部認為訂正後發明產生之作用效果，於訂正的說明書中並未記載，從而實質變更申請專利範圍。

日本關於是否實質變更申請專利範圍係從訂正前後請求項的發明是否具有同一性來判斷。兩發明是否同一，須從目的、技術手段與效果三方面檢討，若有一方面存在差異，便無同一性，而產生實質變更。本事例雖然在目的上實質相同，但在技術手段上，經調閱特許 2136842 之公告說明書（特公平 6-51070），訂正後請求項 1 的劃下線部分並未出現在說明書中，顯係附加了新的技術特徵，作用效果也有差異，即使為申請專利範圍減縮，也因實質變更申請專利範圍，而不准訂正。訂正請求人雖主張本件訂正並未訂正專利發明之目的、效果，但隨著附加的技術特徵，產生之更具體化目的以及新的作用效果，屬審判部實質上可以認定的事項，不會受說明書未訂正的形式上之影響。

我國之更正和本事例同樣，縱然是減縮申請專利範圍，若為實質變更



申請專利範圍時，也不准更正。至於刪除請求項之更正，雖然形式上也為申請專利範圍之減縮，但倘若和其他請求項之更正有連帶關係，建議參考〔事例 2〕，將此等請求項一併檢討是否准予更正。亦即所有更正事項應為整體之處理，只有在刪除的請求項和其他請求項均無關連，並且無其他不准更正之事項存在時，可逕准予更正。

#### 〔事例 4〕

審判番號：訂正-2006-39017

訂正專利：特許第 3533651 號

#### 〔訂正之內容〕

將專利說明書中請求項 5 之「如請求項 1 所述之時間分解非線性複素感受率測定裝置，其特徵在於對前述偏光分割型 Sagnac 型干涉光路輸出的參考光與探測光間之相位差予以掃描的相位差掃描機構，係配置於上述偏光分割型 Sagnac 型干涉光路的輸出端與前述檢出前述干涉強度的測定器之間，由  $\lambda/4$  波長板與偏光子所組成，將此一偏光子旋轉而來掃描前述參考光與探測光間的相位差者。」訂正為「一種時間分解非線性複素感受率測定裝置，具有提供傳送參考光與探測光的 Sagnac 型干涉光路，對此一光路中配置的被測定試料照射光脈衝，且在上述 Sagnac 型干涉光路中，供給光脈衝的光脈衝光源，與測定上述參考光與探測光的干涉強度的測定器，其特徵在於上述參考光與探測光為相互直交的偏光，上述 Sagnac 型干涉光路為偏光分割型 Sagnac 型干涉光路，在上述偏光分割型 Sagnac 型干涉光路中，具有將上述參考光及探測光之偏光方向旋轉 90 度的偏光方



向變換機構，與將上述偏光分割型 Sagnac 型干涉光路輸出的將上述參考光與探測光之相位差予以掃描的相位差掃描機構；上述相位差掃描機構係配置於上述偏光分割型 Sagnac 型干涉光路之輸出端與檢出前述干涉強度的測定器之間，由  $\lambda/4$  波長板與偏光子所組成，將此一偏光子旋轉而來掃描前述參考光與探測光間的相位差，藉此一掃描的各個相位差中所測定參考光與探測光的干涉強度得到的相位差掃描干涉波形，來求出時間分解非線性複素感受率者。」

### 〔訂正拒絕理由〕

平成 18 年 5 月 11 日通知的訂正拒絕理由謂，「本件之訂正不該當特許法第 126 條第 1 項但書各款規定目的之一，且不符同條第 4 項之規定。」

對於此一訂正拒絕理由之通知，雖然指定期間給予提出意見書之機會，但審判請求人並無任何回應。

### 〔審判部之判斷〕

以下檢討上述訂正事項是否准予訂正。

- (1) 於本件審判之請求中係以不明瞭記載之釋明為目的來訂正。其內容為將申請專利範圍之請求項 5 由引用記載形式（附屬項）變更為獨立記載形式（獨立項），這時尋求將界定請求項 5（引用請求項 1）中所記載發明的必要事項，「將上述參考光與探測光間之相位差，在上述光脈衝入射偏光分割型 Sagnac 型干涉光路前予以補償的相位差補償機構」刪除。

然而，於請求項 5 之發明中，很明顯有前述相位差補償機構本



身之記載。接著，依據發明的實施形態[0035]的最末文有「再者，此一場合由於只要測定周期函數 A 與周期函數 B 之相對相位出入就好，故參考光與探測光間之固定相位無補償必要，能夠省略相位差補償機構」之記載，於請求項 5 之發明中，雖然前述相位差補償機構可以為任意附加事項，但申請人自己將前述相位差補償機構作為請求項 5 之發明的必要事項，在與申請專利範圍、發明之詳細說明或圖式中的其他記載的關係上，不認為產生技術上或文義上不合理之處。

因此，該訂正事項非屬以不明瞭記載之釋明為目的。再者，很明白也不是申請專利範圍的減縮、誤記或誤譯之訂正為目的。

- (2) 再者，上述訂正事項縱然是該當不明瞭記載之釋明為目的之訂正，也因為申請專利範圍之請求項 5 刪除前述之相位差補償機構，將直列記載的構成要素之一部分刪除，故很明顯為實質上擴張申請專利範圍。

### 〔小結〕

綜上所述，本件訂正不該當特許法第 126 條第 1 項但書各款規定目的之一，且不符同條第 4 項之規定。

### （解說）

本事例為日本訂正審判案例，相當於我國之單獨提出之更正案，將請求項 5 從附屬項更正為獨立項，但因同時刪除原先記載的必要構成要素，實質上擴大申請專利範圍，此在公告後是不允許的。該刪除之構成要件在



說明書中雖然係以任意附加事項敘述，但既然公告的請求項 5 將它作為必要事項記載，從而一旦公告就不能藉訂正審判回復為任意附加事項之構成要件，因會擴張申請專利範圍。

本事例如果是在尚未核准公告前的審查階段，欲修正刪除該任意附加事項應可接受。可見核准專利之更正比修正嚴格。

### 〔事例 5〕

審判番號：訂正 2004-39190

訂正專利：特許第 3359629 號

### 〔訂正之內容〕

將申請專利範圍之請求項 1，由

「〔請求項 1〕一種研磨墊，係以有機多異氰酸酯、多元醇以及硬化劑所組成的聚胺基甲酸乙酯為主要構成材料，其特徵為前述硬化劑的主要成分為 4,4'-亞甲基酸（o-鄰氯苯胺），且前述多元醇的數平均分子量為 500～1600，且包含分子量分布（重量平均分子量/數平均分子量）為 1.9 未滿的聚四亞甲基乙二醇。」訂正為

「〔請求項 1〕一種研磨墊，係以有機多異氰酸酯、多元醇以及硬化劑所組成的聚胺基甲酸乙酯為主要構成材料，其特徵為前述有機多異氰酸酯為由 trieneisocyanate 及 4,4'-dicyclohexymethane disocyanate 所組成，前述硬化劑的主要成分為 4,4'亞甲基酸（o-鄰氯苯胺），且前述多元醇為聚四亞甲基乙二醇及低分子多元醇所組成，該聚四亞甲基乙二醇的數平均分子量



為 500~1600，且分子量分布（重量平均分子量/數平均分子量）為 1.9 未滿，前述聚胺基甲酸乙酯為由偏二氯乙烯與丙烯酸腈的共聚合物所組成的微小中空體分散在聚胺基甲酸乙酯中的發泡聚胺基甲酸乙酯，再者彈性率之變化率（於 60°C 的彈性率/20°C 彈性率）為 0.47 以上，彈性率之溫度依存性小。」

### 〔訂正是否適當〕

上述申請專利範圍之訂正是對請求項 1 附加

構成 1 「前述有機多異氰酸酯為由 trieneisocyanate 及 4,4'-dicyclohexymethane disocyanate 所組成」、

構成 2 「聚四亞甲基乙二醇及低分子多元醇所組成，該聚四亞甲基乙二醇的」

構成 3 「前述聚胺基甲酸乙酯為由偏二氯乙烯與丙烯酸腈的共聚合物所組成的微小中空體分散在聚胺基甲酸乙酯中的發泡聚胺基甲酸乙酯，再者彈性率之變化率（於 60°C 的彈性率/20°C 彈性率）為 0.47 以上，彈性率之溫度依存性小」，這些可認為是以申請專利範圍減縮為目的。

上述附加的構成 1~3 中，關於構成 3 復可以區分為「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈的共聚合物所組成的微小中空體分散在聚胺基甲酸乙酯中的發泡聚胺基甲酸乙酯」之限定（以下稱「限定 1」），與「再者彈性率之變化率（於 60°C 的彈性率/20°C 彈性率）為 0.47 以上，彈性率之溫度依存性小」之限定（以下稱「限定 2」）。關於各別的限定 1 及 2，檢討是否在申請書附具的說明書所記載事項之範圍內。



## 1) 關於限定 1

關於限定 1，審判請求人於平成 16 年 11 月 29 日的意見書（以下簡稱「意見書」）中，引用訂正說明書的段落〔0022〕，將本發明之研磨墊認為如特許第 3013105 號那樣係由含浸了內包加壓氣體的高分子微小元素的聚胺基甲酸乙酯間質所構成。

然而，訂正說明書之段落〔0022〕為由訂正本件專利說明書之段落〔0023〕而來者，是否為於申請書附具的說明書之記載事項之範圍內之判斷，並非訂正說明書，而是應基於專利說明書之記載來判斷，故採用以下專利說明書之段落編號。

本件專利說明書（以下簡稱「本件說明書」）之段落〔0023〕有記載「如特許第 3013105 號那樣係由含浸了內包加壓氣體的高分子微小元素的聚胺基甲酸乙酯間質」之記載，該高分子微小元素並未記載與本件限定 1 有關的「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈的共聚物所組成的微小中空體」。在此檢討於特許第 3013105 號公報中是否記載「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈的共聚物所組成的微小中空體」。

依據特許第 3013105 號公報，於其第 4 頁第 8 欄記載「這樣的高分子微小元素之例包含聚乙烯乙醇、果膠、Polyvinyl pyrrolidone、hydroxyethylcellulose、methylcellulose、hydropropylmethylcellulose、carboxymethylcellulose、hydropropylcellulose、polyacrylic acids、polyacrylic amids、polyethylene glycols、polyhydroxyetheracrylites、澱粉、馬來酸共聚物、polyethylene oxide、聚胺基甲酸乙酯，以及此等之組合者。」



在此，作為高分子微小元素的材料並未記載「偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物」。接著，作為該高分子微小元素的材料之例示物，除聚胺基甲酸乙酯外，多數均為水溶性或親水性的高分子，不能認為是會讓人想起「偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物」之記載。

於例 1 中，作為中空高分子微小球體被認為有「エクспанセル 551DE」之記載，但此並非偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物之記載。

又於意見書所附的資料 2 有關エクспанセル微觀展覽會的型錄（日本ファイライト股份有限公司作成）中，即使被認為有「エクспанセル 551DE」是由偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物所構成之記載，但特許第 3013105 號公報所記載的「エクспанセル 551DE」為特殊例，不能據此說已記載所有的高分子微小元素均為「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物所構成的微小中空體」。

因此，於本件說明書之段落〔0023〕並未記載有關限定 1，再者本件說明書所記載事項之範圍，即使參照特許第 3013105 號公報中所公開者，也不被認為一般性地記載與限定 1 有關的「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物所構成的微小中空體」。

本件說明書，於其實施例中記載了「エクспанセル 551DE」，藉此說明其記載了「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物所構成的微小中空體」，但實施例中所記載的東西單純是「エクспанセル 551DE」本身，相當於是上位概念，並未對共聚合物或微小中空體之粒子半徑等加以特定。一般意義上不能說記載了「由偏二氯乙烯與丙烯酸腈之共聚合物所構成的微小中空體」。



### 2) 關於限定 2

審判請求人於意見書中謂，一般係採用變化差與變化率來表示數值之變化。然而，彈性率之變化不是變化差，未對採用變化率作為其指標加以說明，本件說明書也沒有顯示此事之記載。

再者，20°C 與 40°C 以及 60°C 的彈性率，不過是羅列記載的實施例，僅選擇 20°C 與 60°C 的彈性率作為其變化率之指標，關於所使用變化率之指標，意見書使用資料 6 來說明。但是，資料 6 之內容，也非屬本件說明書中記載事項。再者，作為 20°C 與 60°C 的彈性率之變化率的指標，從本件說明書也不能說是自明。

因此，本件說明書沒有關於彈性率的變化率之記載，再者，「彈性率之變化率（60°C 的彈性率 / 20°C 的彈性率）」，作為彈性率的變化率之指標，從本件說明書之記載也不能說是自明，故不能記載限定 2 有關「彈性率之變化率（60°C 的彈性率 / 20°C 的彈性率）為 0.47 以上」。

#### 〔小結〕

綜上所述，此一訂正未在申請書所附具說明書記載事項之範圍內為之，不符特許法第 126 條第 3 項之規定。

#### （解說）

本事例對請求項 1 附加 3 個構成限制條件，被認為是以申請專利範圍減縮為目的，這點不論在日本或我國均無疑義。

關於構成 1 及 2 未再續論，因其為技術特徵的下位具體例，未再續論是否未超出說明書所記載事項之範圍。經調閱特許第 3359629 號公報說明



書，可確認構成 1 及構成 2 均為原說明書中記載之下位具體例。

本事例准否訂正之審查重點在新增加的構成 3，為了細論，審判部復將構成 3 區分成「限定 1」與「限定 2」兩個訂正事項來判斷是否在原說明書所記載事項之範圍內。關於限定 1，首先引述審判請求人意見書的主張，其中提到於訂正說明書中以及另一個專利中有相關之記載，但審判部指出判斷的基準說明書應為原說明書，而非訂正後之說明書，另外亦對引述的專利公報之記載深入剖析，最後是不能接受審判請求人的主張。亦即該公報僅記載特殊例，不能作為限定 1 的一般例之依據。

關於限定 2，在數值指標上的定義，若非採用一般定義，必須在說明書中予以特別說明，否則不能於事後造作一種特別之數值指標，引入訂正事項。

將構成 3 進一步區分成限定 1 與限定 2 兩個訂正事項來論述，除可集中焦點外，亦是針對兩限定之性質不同，背景資料不同，所做的區分。這可使訂正審決之論理更清楚，更細緻。此種以補正單位（訂正事項）來審查之觀念和一般專利申請案的針對每一個請求項逐項審查並不相同。在本事例中的審查對象為區分至最小的補正單位，而非整個請求項 1。若以整體請求項 1 來審查，將過於粗糙，也不容易論述清楚。

本事例請求項 1 中有 3 個訂正事項，構成 1、構成 2 可以認許訂正，但因構成 3 不認許訂正，最後結論是本件審判請求不成立。亦即在日本，並沒有部分准訂正，部分不准訂正之情況。



## 〔事例6〕

審判番號：訂正 2009-390014

訂正專利：特許第 3728576 號

## 〔訂正之內容〕

### （1）訂正事項 1

將申請專利範圍之請求項 1 中之「一種椅子座席，其係在腳的上部的基板上設有座墊材，將前述座墊材與前述基板除了前述基板的裏面中央部外，以表皮材被覆，且對前述表皮材之周緣形成的插通部將可撓性之擰緊帶條插通，藉緊張該擰緊帶條，可使前述表皮材之周緣狹窄，所形成，其特徵在於藉在前述基板的角部之裏面，受止前述擰緊帶條之內側面，擰緊帶條以不會往基板的裏面側中央部趨靠的方式突設繫止片。」，以申請專利範圍為減縮為目的，訂正為

「一種椅子座席，其係在腳的上部設置有平面視之為方形的基板之周緣形成側壁的<sub>レ</sub>同時，在此一基板上設有座墊材，將前述座墊材與前述基板除了前述基板的裏面中央部外，以表皮材被覆，且對前述表皮材之周緣形成的插通部將可撓性之擰緊帶條插通，藉緊張該擰緊帶條，可使前述表皮材之周緣狹窄，所形成，其特徵在於前述側壁與表皮材之間介入座墊材，藉在前述基板的角部之裏面，受止前述擰緊帶條之內側面，擰緊帶條以不會往基板的裏面側中央部趨靠的方式突設繫止片。」



## （2）訂正事項 2

將說明書段落〔0008〕的「（1）一種椅子座席，其係在腳的上部的基板上設有座墊材，將前述座墊材與前述基板除了前述基板的裏面中央部外，以表皮材被覆，且對前述表皮材之周緣形成的插通部將可撓性之擰緊帶條插通，藉緊張該擰緊帶條，可使前述表皮材之周緣狹窄，所形成，其特徵在於藉在前述基板的角部之裏面，受止前述擰緊帶條之內側面，擰緊帶條以不會往基板的裏面側中央部趨靠的方式突設繫止片。」以不明瞭記載之釋明為目的，訂正為

「一種椅子座席，其係在腳的上部設置有平面視之為方形的基板之周緣形成側壁的時，在此一基板上設有座墊材，將前述座墊材與前述基板除了前述基板的裏面中央部外，以表皮材被覆，且對前述表皮材之周緣形成的插通部將可撓性之擰緊帶條插通，藉緊張該擰緊帶條，可使前述表皮材之周緣狹窄，所形成，其特徵在於前述側壁與表皮材之間介入座墊材，藉在前述基板的角部之裏面，受止前述擰緊帶條之內側面，擰緊帶條以不會往基板的裏面側中央部趨靠的方式突設繫止片。」

## （3）訂正事項 3

將說明書之段落〔0027〕的「又以上說明的座席，雖然平面視之為方形，但也可以為圓形。在此一場合，有必要將繫止片（8）橫跨圓形基板的周緣整體，約略等間隔設置。」以不明瞭記載之釋明為目的，予以刪除。



### 〔判斷〕

- (1) 訂正事項 1，關於訂正前的「基板」，訂正內容包含「有平面視之為方形的基板之周緣形成側壁」，依據此一訂正後之記載，在基板的周緣形成側壁，只要是形成基板的周緣，雖可解釋為包含任意的形態，但申請書所附具說明書關於基板的周緣所形成的側壁，有關「在裏面側延伸的側壁」之記載僅為（段落〔0003〕）之「將基板（12）的邊緣往裏面側曲折所形成的側壁（12a）」，段落〔0009〕之「在基板的周緣往裏面側延伸形成側壁」，以及段落〔0016〕之「將基板（2）之全周緣往裏面側曲折形成垂直的側壁（2a）」，此外沒有有關側壁形態之記載。再者，即使考慮申請書所附具說明書或圖式整體，其他的側壁形態之記載，不認為是該行業者能夠自明。因此，訂正事項 1 包含不在申請書所附具說明書或圖式所記載事項範圍內之訂正內容，不符特許法第 126 條第 3 項之規定。
- (2) 訂正事項 2 實質上為和訂正事項 1 之訂正相同之內容，既然訂正事項 1 不符特許法第 126 條第 3 項之規定，訂正事項 2 也包含不在申請書所附具說明書或圖式所記載事項範圍內之訂正內容，不符同項之規定。
- (3) 訂正事項 3，雖然主張係為了與訂正事項 1 之訂正整合，而以不明瞭記載之釋明為目的，但鑑於訂正事項 1 如上所述不符特許法第 126 條第 3 項之規定，該訂正事項 3 不被認為是以同條第 1 項第 3 款的不明瞭記載之釋明為目的，再者，該訂正事項 3 很明白也非以同項但書第 1 款或第 2 款所列事項為目的。



### 〔小結〕

綜上所述，訂正事項 1 及訂正事項 2，不符特許法第 126 條第 3 項之規定，再者，訂正事項 3，因非以同條第 1 項但書各款所揭事項之一為目的，故此等訂正不認許。

### （解說）

本事例有 3 個訂正事項，訂正事項 1 係在請求項 1 中增加形狀、構造之細部描述，應屬對於請求項 1 之減縮，因此審決之重點在於判斷是否超出原說明書或圖式之範圍。此一判斷須和說明書記載之內容相互勾稽酌查，結果認為超出原說明書或圖式之範圍，而不認許訂正。亦即若已判斷違反訂正要件之一，便可不准訂正，而不必續論是否違反其他訂正要件。

訂正事項 2 及訂正事項 3 係以不明瞭記載之釋明為目的，對說明書段落內容作訂正。訂正事項 2 被以和訂正事項 1 相同之理由不認許訂正。訂正事項 3 雖係刪除說明書段落之內容，但基於訂正事項 1 不認許訂正之考量，一併不准訂正。

可見在日本訂正審判，雖然係對各訂正事項逐項判斷，但各訂正事項在准否訂正上仍有一定的連帶關係。縱然是刪除說明書部分內容，倘若該部分之刪除，不符訂正之目的以及其他訂正條件，也是不准訂正的。這種針對每一個訂正事項審查，較能夠精確論述不准訂正之理由與法條，且論理較能前後一貫。

### 〔事例 7〕

審判番號：訂正 2008-390014



訂正專利：特許第 3718496 號

## 〔訂正之內容〕

### （1）訂正事項 a

將申請專利範圍中請求項 1 中的「架橋化度」訂正為「架橋密度」。

### （2）訂正事項 b

將本件專利說明書中段落〔0006〕的「架橋化度」訂正為「架橋密度」。

## 〔訂正拒絕理由之概要〕

檢討上述訂正事項（a）及（b），由於將「架橋化度」訂正為「架橋密度」可說是以「不明瞭記載之釋明」為目的，故上述訂正事項（a）及（b）有關之訂正，大體上係以特許法第 126 條第 1 項之但書第 3 款所揭事項為目的（訂正拒絕理由通知之「（1）訂正目的是否適當」之欄），可是依據「即使檢討本件專利說明書之記載，作為表現架橋程度之用語，一貫僅使用「架橋化度」，並無有關明示「架橋密度」的記載，再者，「架橋密度」從同說明書來看也非自明事項。

接著，如甲第 2 號證據之記載，「雖有橋かけ密度」（架橋密度）、「橋かけ度」（可說和英文表現的「架橋度」（degree of crosslinking）同義）、「橋かけ濃度」（和「橋かけ度」為實質同一的技術事項）等的複數之技術用語存在，但縱然檢討本件專利說明書之記載，也未見到將「架橋化度」之用語無歧異地訂正為「架橋密度」用語之根據。因對應關係不明，故上述



訂正事項（a）及（b）有關的將「架橋化度」訂正為「架橋密度」，可說不在本件專利說明書所記載事項範圍內為之者，相當於所謂增加新事項。

因此，上述訂正事項（a）及（b）的訂正，不滿足特許法第 126 條第 3 項規定之要件。（訂正拒絕理由通知之「（2）有無增加新事項之欄」）及檢討上述訂正事項（a），如上述（2）之說示，由於將本件專利說明書之請求項 1 記載的「架橋化度」事項，訂正為技術上不同的新事項之「架橋密度」，故將申請專利範圍為實質上擴張或變更。

因此，上述訂正事項（a）不滿足特許法第 126 條第 4 項規定之要件。（訂正拒絕理由通知之「（3）有無擴張或變更申請專利範圍」之欄）之第 2 點，關於上述訂正事項（a），不滿足特許法第 126 條第 3 項及第 4 項規定之任一要件，關於上述訂正事項（b）也不滿足同法第 126 條第 3 項規定之要件，均不適法，結果是本件審判請求不成立。

### 〔審判部之判斷〕

#### 1. 審判請求人於平成 20 年 4 月 3 日意見書中之主張

審判請求人於上述訂正拒絕理由通知書之指定期間提出之意見書，主張以「於聚合物中作為表現架橋程度的技術用語，如甲第 1 號證據所示，為『架橋密度』與拒絕理由通知的參考文獻 1 所記載的『架橋度』兩者，此外並沒有其他用語的存在。」（意見書 1 之欄）為前提（以下簡稱「前提事項」），「關於構成凝結劑的各種聚合物，是否為『低架橋性』的客觀基準，依據以下理由，不是『架橋度』，而應該為『架橋密度』。

（1）『架橋度』指，1g 或單位體積所呈現的架橋點數之意思，架橋前的數平均分子量大的聚合物，比分子量小的聚合物，即使進行同一數目



之架橋，呈現低架橋度，不能成為顯示聚合物統一的架橋程度之基準。

- (2) 反之，如甲第 1 號證據所示，以『架橋密度』作為基準之場合，不管架橋前的數平均分子量如何，能夠基於有關架橋程度統一的基準來規範。」(意見書 2.(二)(2)之欄)之意旨，(以下簡稱「主張 A」)，再者主張

「聚合物之接著性，雖受聚合物的黏性之影響，但該黏性，並不是依據架橋前階段的數平均分子量所左右那樣的『架橋度』，而是由該分子量所不能左右的『架橋密度』來決定一事，相當於是該行業者的技術常識。

亦即，『低架橋化度』，亦即以獲得『低架橋性印刷油墨』或『低架橋性油墨』為目的，『架橋化度』也不是『架橋度』，而應為『架橋密度』。」(意見書 2.(三)(2)之欄)之意旨。(以下簡稱「主張 B」)

## 2. 上述意見書之主張的檢討

### (1) 關於上述前提事項

在此，首先檢討上述前提事項，於該行業者中，有關表示聚合物的架橋程度之技術用語，除「架橋密度」及「架橋度」以外，也有「架橋指數」(架橋前聚合物分子的一分子架橋點數)等的數種類，故該前提事項不適當。

### (2) 關於上述主張 A

其次，檢討上述主張 A，「架橋度」，雖然有「1g 或單位體積之



架橋點數」（以訂正拒絕理由通知所引用的下述參考文獻）的意味，但若基於「架橋點數」的絕對數值，即對 1g 或單位體積所施行的同一數目之架橋的話，則不管架橋前的聚合物的數平均分子量之大小，會有同一的架橋度為該行業者所自明。

再者，反過來檢討「架橋密度」，「架橋密度」為「以架橋前的高分子的數平均分子量除以架橋點間的數平均分子量之商表示者」（審判請求人所提示的下述甲第 1 號證據參照），即使有同一的架橋點數及數平均分子量的高分子，於複數的架橋點相互之單一高分子鏈中，會因為相對存在位置的不同，引起架橋點間的數平均分子量之變化，造成「架橋密度」之變化，為該行業者所自明。

如此看來，上述主張 A 在技術上不適當。

參考文獻 1：三田達監譯「MARUZEN 高分子大辭典」平成 6 年 9 月 20 日，丸善株式會社發行，第 190 至 191 頁。

甲第 1 號證據文獻：社團法人高分子學會編「高分子辭典第 3 版」平成 17 年 6 月 30 日，株式會社朝倉書店初版第 1 刷發行，第 92 頁。

### （3）關於上述主張 B

再者，檢討上述主張 B，所謂「接著」意指「透過界面的緊密接觸，傳達符合目的之應力」，其必要條件為「藉緊密的介面接觸之實現，發現最適當的引力相互作用」（下述參考文獻 2 參照），故聚合物之接著性，受到被接著材間的分子間力、化學結合力、靜電物性（極性）等引力相互作用的各種要因之影響，為該行業者所周知。



反之，「黏性」意指「於運動的流體中，有速度梯度的場合，朝向與速度一樣排列的方式之表現切線應力之性質」（下述參考文獻 3 參照），故並不受到被接著材間之引力相互作用之任何影響，因此聚合物的「黏性」與「接著性」間沒有相互關係存在，為該行業者所自明。故不能解釋為審判請求人所主張的「因聚合物的黏性而影響聚合物的接著性」。

如此看來，以上述為前提的主張 B，於技術上不適當。

參考文獻 2：日本接著學會編「接著ハンドブック（第 3 版）」平成 8 年 6 月 28 日，日刊工業新聞社發行，第 3 頁。

參考文獻 3：長倉三郎編「岩波理化學辭典第 5 版」平成 10 年 2 月 20 日，株式會社岩波書店第 5 版第 1 刷發行，第 1023 頁。

#### （4）小結

因此，審判請求人之上述意見書中之主張，均不適當，無採用之餘地。

### 3. 上述訂正拒絕理由之再檢討

即使再度檢討於上述訂正拒絕理由，基於本件專利說明書之記載，本件專利說明書，作為表示架橋程度之用語，一貫地僅為「架橋化度」，沒有「架橋密度」的明示記載。再者表示架橋程度儘管有「架橋度」、「架橋密度」以及「架橋指數」等複數用語，關於將「架橋化度」作為「架橋密度」的所有根據，審判請求人所主張的「架橋密度」為該行業者的技術常識之根據，如上述 2. 所述，無採用的餘地。其他的也可說沒有將「架橋化



度」作為「架橋密度」的根據存在，故將「架橋化度」作為「架橋密度」一事基於同說明書所記載事項，對該行業者而言參照技術常識並非自明事項。

如此看來，上述訂正事項（a）及（b）的將「架橋化度」訂正為「架橋密度」，依然不能說是在本件專利說明書所記載事項之範圍內所為者，相當於增加新事項。

再者，再度檢討上述訂正事項（a），如上面所述，由於係將本件專利說明書之請求項 1 所記載的「架橋化度」之事項，訂正為「架橋密度」的新事項，故為實質上擴張或變更申請專利範圍。

又，由上述訂正事項（a），本件專利說明書的請求項 1 之記載「固結劑層，作為樹脂成分……（中略）……含有低架橋化度的低架橋性樹脂」，訂正為「固結劑層，作為樹脂成分……（中略）……含有低架橋密度的低架橋性樹脂」。

然而，從「架橋化度」的語意來看，可以解釋為「能夠架橋的程度」以及「被架橋的程度」的樹脂成分之架橋前後的任一個物性。於訂正前，對應「低架橋性」，亦即「架橋的性質低」或「能夠架橋的性質低」的架橋前的「樹脂成分」之物性的關係成立。反之從「架橋密度」之語意，可以解釋為「被架橋密度」以及「架橋的存在密度」等之架橋後之物性。於訂正後，和「低架橋性」的架橋前之「樹脂成分」之物性的對應關係不成立。據此言之，上述訂正事項（a），不能說是在本件專利說明書所記載事項之範圍內所為，再者，實質上擴張或變更申請專利範圍。

因此，上述訂正拒絕通知中之拒絕理由，依然未解消，關於上述訂正



事項（a）不符特許法第 126 條第 3 項及第 4 項之規定，關於上述訂正事項（b）也不符同法同條第 3 項之規定，均不適法。

### 〔總結〕

綜上所述，本件訂正，訂正事項（a）及（b）均為不適法的訂正事項，故本件訂正不認許。

### （解說）

本事例中之訂正事項內容很簡單，僅將「架橋化度」訂正為「架橋密度」，實際上僅訂正一個字，但由於此一用語有特定的技術意義，必須依照該業者通常所理解的意義去解讀。此與侵權認定時的解釋申請專利範圍中之用語一樣。除非說明書對某一用語有特殊之解釋，否則應採該用語的一般解釋。

訂正審判在日本係以 3 名審判官合議的方式審理，本事例曾發過訂正拒絕理由通知，其中附上相關之技術參考文獻，讓請求人有陳述意見之機會，並且再度檢討該拒絕通知是否適當，最後認為前述拒絕理由依然未解消。引據充分，說理詳盡，或許這是採合議程序之使然。我國更正案僅由 1 名審查人員審查，想期待如合議審理之審慎詳盡，似乎在制度上有調整之餘地，但至少可以此為目標。

由本事例可以瞭解，在訂正請求項之場合，當判斷為增加新事項時，也可說是實質擴大或變更申請專利範圍，如本事例的訂正事項（a）之情況。而在訂正說明書的場合，當判斷訂正增加新事項時，則未必會同時實質擴大或變更申請專利範圍，如本事例訂正事項（b）之情況。但此非絕對，如果訂正說明書，涉及某一用語定義之改變或取代基之擴充，亦有可能讓



包含該用語或取代基的請求項，導致實質擴大或變更申請專利範圍結果。因此區分此二個訂正要件仍有實益。

## 肆、結論

於探討日本訂正審判（訂正請求）不准訂正事例後，提出以下幾點供參考：

- 一、由於日本訂正審判係以準司法的合議體為之，其審決呈現訂正請求人的主張，以及與審判部判斷間之辯論、舉證與攻防，審決較為詳密充實。我國之更正案在人力與制度上，若能採合議審理，當可期待提升處分書（審定書）的品質。
- 二、日本訂正審判或訂正請求中的審查對象，為稱為「訂正事項」之補正單位，此一訂正事項在申請專利範圍之訂正場合，若請求項文字簡短，有可能將整個請求項作為一個訂正事項，但在請求項文字較長的場合，一個請求項可能區分為數個訂正事項。倘若審查官認為審判請求人之訂正事項內容過多，甚至自行再予以區分至更小單位的訂正事項。於說明書訂正之場合，各訂正事項係以段落編號來區分。日本訂正審判係針對此等訂正事項逐項審查，此和一般專利申請案之逐項審查之概念尚有差異。當訂正事項恰好為一個請求項時，兩者之逐項審查在形式上相同，但所需判斷之法律要件並不相同。
- 三、我國更正案若能採區分至最小「補正單位」的訂正事項來審查，會提升論述清楚度。例如一個請求項可能包含數個訂正事項，針對每一個訂正事項審查是否符合更正之法律要件，對象簡化，較易判斷。更正



並不是在審查整個請求項之發明是否滿足專利要件，而是要審查「訂正事項」是否滿足更正要件。倘若專利核准時的說明書、申請專利範圍等品質良好，則於公告後縱需訂正，較容易區分成有限補正單位之「訂正事項」。如果當初說明書、申請專利範圍等撰寫不嚴謹，於公告後動輒大篇幅的劃線更正，較難區分訂正事項。

四、日本之訂正的要件比我國之更正多了一個獨立專利性之判斷，倘若有一訂正要件不符合，便無法獲准訂正，反之如果訂正事項符合訂正要件就必須准予訂正。我國的更正案，因不必審查獨立的專利性，故有可能在日本因欠缺獨立專利性而不准訂正的案件，在我國因已滿足更正要件，而准予更正。