

特許出願における願書の記載事項の補正について

副 田 圭 介*

抄 録 特許出願にあたっては、記載要件に則して出願人、発明者等を明記した願書を提出します。しかし、出願前後の諸事情の変動等により、願書の記載事項を補正（変更）する事態がしばしば発生します。

そこで、本稿では、特許出願における願書の記載事項の補正又は変更について、具体的な事例を挙げつつ、それぞれの事例毎に対応策として必要な手続をご紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 発明者の記載に関する手続
3. 出願人の記載に関する手続
4. 改正米国特許法における発明者の修正
5. おわりに

1. はじめに

特許出願における願書には、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所（特許法第36条1項1号）、発明者の氏名及び住所又は居所（同2号）を記載しなければならないとされています。

特許出願にあたっては、当初から完全な内容の書面を提出することが望ましいものの、誤情報、事務的な取り違い、出願後の諸事情の変動等により、願書の記載事項が完全なものとならずに、結果として補正又は変更¹⁾が必要となる事態が、実務上しばしば生じます。

願書の記載事項は、職務発明の認定、権利者の特定に用いられる重要な情報であるため、慎重に補正、変更をしなければなりません。

本稿では、願書の記載事項の補正又は変更について、実際に想定され得る具体的事例を挙げ

つつ、それぞれの事例毎に対応策として必要な手続をご紹介します。また、米国特許法における発明者の修正に関する改正にも触れます。

2. 発明者の記載に関する手続

(1) 発明者の記載順序の変更

事例：

提出済みの願書における発明者の記載順序を変更したい。

対応策：

願書に記載された発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合に限り、認められています（第17条1項²⁾）。したがって、本件に係る出願が特許庁に係属していれば、記載順序を変更する補正を行うことができますといえます。

発明者の記載順序を変更する場合には、「発明者の順序の変更（発明者の記載内容に変更なし）である旨を記載した書面」を添付した手続補正書を提出する必要があります（便覧³⁾ 21.50）。

(2) 発明者の表示の誤記訂正

事例：

* 協和特許法律事務所 弁理士 Keisuke SOEDA

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイプミスのため誤記してしまった発明者の表示を訂正したい。

対応策：

発明者の表示の誤記を訂正する場合には、「誤記の理由を記載した書面」⁴⁾を添付した手続補正書を提出する必要があります（便覧21.50）。

ただし、誤記の訂正が発明者自体の変更になるおそれがある場合（例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等）には後述の宣誓書の提出が求められることがあります。

(3) 願書の取り違え等による発明者の訂正

事例：

同時に2件の特許出願をした際、願書に添付すべき明細書を取り違え、結果として真の発明者ではない別の発明者を記載してしまった。

対応策：

誤記の訂正が発明者自体の変更になる場合、「発明者相互の宣誓書（変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓）」及び「変更（追加、削除）の理由を記載した書面」を添付した手続補正書を提出する必要があります（便覧21.50）。

このような場合、手続補正書の「【補正の内容】」の欄には、変更後（追加後、削除後）の発明者全員を記載し、理由の記載として発明者を誤記した原因について具体的かつ十分に言及することが必要となります（便覧126.70）。

上述の宣誓書には、変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の記名及び押印が必要とされます。

宣誓書への押印には、発明者本人の意思表示の確認の意義があるため、シャチハタに代表されるスタンプ印による捺印は避けるべきです。

また、発明者が外国人である場合には、署名をもって捺印に代えることができます（外国人の署名捺印及び無資力証明に関する法律第1条

第1項）。

なお、宣誓書の宣誓文に発明者の相互関係が記載されていれば、1名ごとに宣誓書を作成してもよいこととされています。

(4) 発明者の住所の変更

事例：

発明者が引越をしたため、同一発明者による先後願において発明者の住所が相違している。両出願の間の発明者の住所表示が一致していないため、このままでは特許法第29条の2の規定に該当するとして拒絶の理由が通知されるおそれがある。

対応策：

発明者の住所の変更については、特許法上何ら規定されていません。そのため、先の出願について、発明者の引越を理由とする発明者の住所変更届を提出する必要はないといえます。

本事例における後願の特許出願の願書には、原則通り当該出願時点での住所を記載すべきであり、出願と同時に先の発明者と同一である旨を記載した上申書を提出することによって、当該拒絶理由の通知を回避する方法が考えられます。

3. 出願人の記載に関する手続

(1) 出願人の表示の誤記訂正

事例：

タイプミスのため誤記してしまった出願人の表示を訂正したい。

対応策：

出願人の表示の誤記を訂正する場合には、「誤記の理由を記載した書面」を添付した手続補正書を提出する必要があります（便覧21.52）。

ただし、書類全体から判断して、出願の主体の変更とならない場合に限って、その補正が認められることになる点に留意すべきです。

(2) 識別番号の誤記訂正

事例：

願書に記載すべき識別番号を1桁間違えた。一方で出願人の表示は正しく記載されている。

対応策：

原則として、手続の補正をしなければならないことが明らかな方式不備のある手続については、手続補正指令を待つことなく、自発的に方式補正に係る手続補正書を提出すべきであると考えられます（出願の手続⁵⁾, p.618）。

ただし、願書等の識別番号を誤記した場合には、職権による調査の対象となり、「住所又は居所」及び「氏名又は名称」から出願人等の識別番号が特定（認定）できるときは、特定（認定）した識別番号を願書等における識別番号とする職権訂正が行われることになっています。

上記の出願人等の特定（認定）が行われ、職権により識別番号の訂正がなされた場合には、その旨を通知書により出願人等に通知するものとされています（便覧121.13）。

(3) 記載から漏れた共同出願人の補充

事例：

共同出願すべきだったにも関わらず、諸事情により単独で出願してしまったため、出願人を追加したい。

対応策：

出願人を追加する補正は、権利の主体の変更となるためできないことになっています（方式Q&A⁶⁾ 問4-2）。

手続の補正は、あくまで手続において方式上又は実体上の不備があった場合に補充や修正を行うものであるためです。

そのため、特段の事情がない場合には、譲渡証書（一部譲渡）等を添付した出願人名義変更届により出願人の追加手続を行うこととなります（第34条4項）。

ただし、願書に委任状が添付されていて、そ

の委任状に記載されている委任者の記載を代理人が脱漏したことが明白であるような場合など、出願書類全体から出願人として認定できる場合には当該記載不備を補正できることがあります。

(4) 持分の定め記載漏れに対する補充

事例：

複数の出願人による共同出願において、持分定の定め記載をしないまま出願してしまった。

対応策：

出願人に係る願書の記載事項については、明らかな誤記の場合に限り補正を認めるものであり、持分を記載していない出願については持分の誤記による補正として取扱うことは認められていません（便覧45.20）。

そのため、出願時に持分を記載していない出願について持分の割合を追加する場合には、持分の定め事実を証明する書面（持分契約書等）を添付して、承継人欄に持分を記載した出願人名義変更届を提出する必要があります（特施規27条1項）。

なお、出願審査請求料の減免を受けるためには、出願審査請求書に必要事項（【手数料に関する特記事項】等）を記載し、持分契約書等を添付することにより手続可能であるため、手数料の支払いが必要とされる出願人名義変更届の提出は不要とされています⁷⁾。

(5) 合併による出願人の変更

事例：

法人が合併により解散したものの、願書の修正を行わないまま消滅した法人の名義により出願してしまった。

対応策：

合併により消滅した法人の名義により出願をした場合は、手続補正書により誤記訂正を行います。手続補正書に加え「誤記の理由を記載し

た書面」及び「登記事項証明書」の提出も求められることになっています（便覧21.52）。

ところで、法人の合併は一般承継に該当するため⁸⁾、出願後に法人の合併があった場合、遅滞なく「出願人名義変更届（一般承継）」を提出する必要があります（34条5項）。その際、権利の承継を証明する書面として「登記事項証明書」（承継する会社のもの）を添付することになっています（便覧45.20）。ここで添付すべき「登記事項証明書」は、証明書の内容に変更がないのであれば、3月以上前に発効された登記事項証明書などの公的証明書を提出しても構わないことになっています（方式Q&A問5-7）。

なお、合併の経過を証明する目的等で必要に応じて提出を求められる被承継人の「（閉鎖）登記事項証明書」は過年により入手し難くなる場合があるため、予備又はコピーを自部門で保管しておくともよいかもしれません。

（6）会社分割による出願人の変更

事例：

出願後に会社分割があり、分割承継会社が営業の一部（もしくは全部）を包括的に承継した状況下において、被承継人名義で特許出願したままの事件が特許庁に係属している。

対応策：

講学上の議論の余地はあるものの実務上は、会社分割も会社合併と同様に一般承継として解釈されているため、会社分割の場合には、権利の承継を証明する書面として「登記事項証明書」（承継する会社のもの）及び「被承継人による承継する権利を特定した証明書（いわゆる会社分割承継証明書）」を添付した「出願人名義変更届（一般承継）」を提出することになります（便覧45.20）。

なお、特許権の設定登録後の権利主体の変更については、特許登録令及び登録免許税法の定めに従い、特許権の移転登録申請により行う必

要があります（第98条）。

（7）複数事件の一括補正又は変更

事例：

特許庁に係属している複数の事件の願書において、補正（変更）すべき共通記載事項があるため手続を省力化したい。

対応策：

特許出願等の手続にあつては、いわゆる書面主義（特施規1条1項）及び一件一通主義（同2項）が採用されています。

ただし、法令に別段の定めがある場合、同一法域内の二以上の事件に係る手続であつて、手続者が同一であり、かつ、手続の内容が同一の場合は、一通の書面で二以上の事件に係る手続を行うことができることになっています（いわゆる多件一通方式）。

発明者又は出願人に係る願書の記載事項についての補正に関しても、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ当該補正内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができると定められています（特施規11条2項）。

多件一通方式による手続は、書面手続に限り行うことができることになっており、手続書面の「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「【別紙】」と記載し、その次に「【手続の補正に係る事件の表示】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示（出願番号）を記載する必要があります（出願の手続, p.242）。

なお、この手続方法は、前述の会社合併もしくは会社分割又は事業承継に伴う出願人名義変更の手続を行う際にも有効です（特施規12条, 出願の手続, p.239）。

4. 改正米国特許法における発明者の修正

我が国と同様に米国においても願書の発明者

の補正・変更が可能です(35 U.S.C. 第116条)。

従来は、錯誤により発明者が記載されていることに加え、当該錯誤が出願人の詐欺的意図から生じたものではないことが、修正が許可されるための要件となっていました。昨今の米国特許法の改正⁹⁾により、錯誤のみが要件となりました(35 U.S.C.116(c), 256(a))。

本改正を受け、発明者の修正にあたって提出すべき書面を規定している連邦規則¹⁰⁾(37 CFR 1.48)も改正されています。

出願における発明者の修正(追加・削除)については、37 CFR 1.48(a)とその関連規則に規定されており、手続にあたっては、「申請書(Request under 37 CFR 1.48(a))」、「真の発明者の情報を記載し、かつ署名のなされたADS¹¹⁾(37 CFR 1.76(b)(1))」及び「追加された発明者がいる場合には37 CFR 1.63に規定する当該発明者の宣誓書もしくは宣言書(37 CFR 1.48(b))」をUSPTOへ提出し、一件あたり130USDの手数料(37 CFR 1.17(i))を納付する必要があります¹²⁾。

発明者の氏名の修正もしくは更正又は共同発明に係る特許出願における発明者の順序の変更については、37 CFR 1.48(f)とその関連規則に規定されており、手続にあたっては、「申請書(Request under 37 CFR1.48(f))」及び「修正又は更正された発明者の情報を記載し、かつ署名のなされたADS(37 CFR 1.76(b)(1))」もしくは「順序を変更した発明者の情報を記載し、かつ署名のなされたADS」をUSPTOへ提出し、上述の手数料を納付する必要があります。

5. おわりに

以上、簡単な事例を用いて、願書の記載事項を直すための手続をご紹介しました。

特許法上、不適法な手続は、弁明書提出の機会を与えられた上で却下するものとされていますので(第18条の2)、むやみに手続を行おう

とすると、手続可能な時期を途過してしまうおそれがあります。

そのため、願書の補正手続等にあたっては、特許庁に問い合わせるなどして、手続の可否、書面の様式、及び必要な証明書に関する事前確認を行うことが望ましいと考えられます。

また、特に外国出願や優先権の基礎となる出願における発明者や出願人の補正又は変更については、優先権の効果との関係もあるため、個別具体的に特許事務所及び現地代理人へ、当該手続の影響及び留意すべき点(宣誓書、譲渡證書の必要性等)について確認の問い合わせを行うべきです。

いずれの書類に関しても、提出前には誤記や記載漏れがないかどうか、最終チェックを行いましょう。

注 記

- 1) 願書の記載事項を直す手続には、「補正」による場合と、「変更」による場合があります。「補正」とは、手続が不適法であったり、書類が不明瞭、不完備、誤記があるときなどに、手続や書類を完全なものにするため補充または訂正することをいい、「変更」とは、出願時または請求時における事項の正しい記載をその後事実の変更に伴い改めることをいうものとされています(中山編、注解特許法上(第3版)(2003)青林書院、p.135〔後藤=有阪〕参照)。
- 2) 特許法上、願書の補正については、特許法17条1項本文により時期を制限していますが、範囲について制限は設けられていません(新注解：中山・小泉編、新注解特許法上(初版)(2011)青林書院、p.112〔酒井(宏)=香島〕参照)。
- 3) 便覧：方式審査便覧2013.5.31版
- 4) 発明者の補正又は出願人の表示の訂正を行う際、オンライン手続により補正を行う場合には、上記の手続に際して必要とされる「誤記の理由を記載した書面」に代えて、手続補正書の【その他】の欄に、原因となる誤記の理由を記録することが認められています。ただし、宣誓書については、宣誓者の意思の確認が必要とされるため、手続

補足書に添付して提出する必要があります（前掲注3）便覧126.70）。

- 5) 特許庁，出願の手続 平成25年度版，2013. 4. 11
- 6) 方式Q&A：特許庁，方式審査便覧（参考）出願等の手続の方式審査に関するQ&A
- 7) 特許庁，「方式審査便覧」の改定（案）に寄せられたご意見の概要及び回答H19. 5. 14
- 8) 一般承継とは，ある権利主体に帰属していた法律上の権利義務の一切がそのまま移転することであり，個人についていえば，相続（民896条；相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する）がこれにあたり，また，会社についていえば，吸収合併（会749条以下；吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の権利義務を承継する）や新設合併（会753条以下；新設合併設立会社が新設合併消滅会社の権利義務を承継する）がこれにあたる（前掲注2）新注解，p.183〔森

崎＝松山〕参照）。

- 9) リーヒ・スミス米国発明法による改正（2011年9月16日）及び技術的修正（2013年1月14日）を含む米国特許法（35 U.S.C.：United States Code Title 35）
- 10) 連邦規則集第37巻（37 CFR：Code of Federal Regulations Title 37）
- 11) ADS：Application Data Sheet
- 12) Tips for Using a Substitute Statement, Correcting Inventorship, Changing/Updating Inventor Names or Their Order, and Filing USPTO Inventor's Oath or Declaration Forms, http://www.uspto.gov/blog/aia/entry/from_janet_gongola_patent_reform1（参照日：2013. 10. 31）

（原稿受領日 2013年11月19日）

