

特許法における「補正」について

特許第1委員会
第4小委員会*

抄録 特許出願において、「補正」は、権利化のための重要な手段であるが、時期的・内容的な要件が複雑である。本稿では、「補正」の重要項目に絞って解説し、特に実務初級者の参考にするものである。

目次

1. はじめに
2. 補正制度の趣旨／概要
3. 権利化までの各段階での補正
 - 3.1 出願から拒絶理由通知を受けるまで
 - 3.2 最初の拒絶理由通知への応答
 - 3.3 最後の拒絶理由通知への応答
 - 3.4 補正却下決定
 - 3.5 拒絶査定不服審判請求時
 - 3.6 前置審査係属中
 - 3.7 審判係属中
4. 終わりに

1. はじめに

「補正」とは、出願人に認められる、明細書、特許請求の範囲及び図面（以下、「明細書等」という）並びに願書及び要約書を補充・訂正するための、特許庁に対する手続のことである。

補正は、その効果が出願時に遡及するため、出願人にとっては特許査定を得るための重要な手段である。一方で、補正には、複雑な時期的・内容的な制約が課されており、しかも、近年の一連の法改正で、より複雑化している。そのため、ある程度の実務経験者でも、まごつくこともある。

そこで、本稿では、対象をより重要な明細書

等の補正に絞り、補正の時期的・内容的な要件で重要なものについて、簡単な事例も併記して、わかりやすく解説する。

なお、本稿は平成21年4月1日より施行される平成20年改正法を反映した内容としている。

2. 補正制度の趣旨／概要

(1) 補正制度の趣旨

特許出願の審査等において手続の円滑迅速な進行を図るためには、出願当初から完全な内容の明細書等を提出することが望ましい。しかし、日本では、先願主義を採用しているため、出願人は特許出願を急ぐあまり、実際には当初から完全な内容の明細書等を提出することが困難な場合があり、特許出願後の審査又は審判における審理の結果、手を加える必要がある場合もある。そのため、明細書等の補正を認めることが必要となる。

一方で、補正の効果は出願時に遡及するため、特許出願後の明細書等の補正を無制限に認めると、明細書等の記載内容を信頼する第三者は不測の不利益を受けることになる。

そこで、出願人と第三者の利益の調整の観点

* 2008年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から、補正の時期や内容について一定の制限が設けられてきた。

(2) 補正制度の概要

① 時期的要件

特許法第17条第1項（以下、特許法については、条文番号のみを記載する。）に規定されているように、出願が特許庁に係属しているときは、明細書等の補正をすることができる。

しかしながら、第17条の2第1項で、「特許をすべき旨の査定の際本送達前においては、・・・補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。」と規定されているので、拒絶理由通知を受けた後は、上記の期間内であっても、補正の期間は限定される。

詳細には、拒絶理由通知を受けた後は、意見書を提出できる相当の期間（第50条）内に行うことができる（第17条の2第1項第1号、第3号）。なお、この相当の期間は拒絶理由通知発送日から通常60日である。

また、拒絶査定不服審判の請求に伴って補正する場合は、審判請求と同時に行わなければならない。なお、審判請求できる期間は、拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内である（第17条の2第1項第4号）¹⁾。

② 内容的制限

明細書等について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書等（以下、「当初明細書等」という）に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定されており（第17条の2第3項）、新規事項の追加は禁止されている。

この「当初明細書等に記載した事項」については、平成15年改訂の審査基準で、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記

載から自明な事項」も含むものとされた。

また、後述するように、拒絶理由通知を受けた場合、及び拒絶査定不服審判を請求する場合の補正は、新規事項追加禁止以外の一定の制限を受ける（各段階の補正制限については表1参照）。

なお、一度削除した、明細書中の文章（実施例等）や図面を元に戻す補正も、新規事項の追加に該当しない限り可能である。

さらに、新規事項の追加は無効理由（第123条第1項第1号）となるので注意が必要である。

表1 出願後の各段階における補正可能期間と補正制限の概略

出願後の各段階	補正可能期間/時期	補正制限 (黒塗部分の制限が課される)			本稿中 対応箇所
		新規事項 追加禁止 (3項)	シフト補正 禁止 (4項)	請求項補正 制限 (5項)	
出願後拒絶理由通知まで	随時可能				3.1節
拒絶理由通知 (「最後の」以外)	左記から 60日(通常)				3.2節
第48条の7の 通知	左記から 30日(通常)				
「最後の」 拒絶理由通知	左記から 60日(通常)				3.3節
補正却下 (拒絶査定)	補正不可	—	—	—	3.4節
審判請求 (前置審査係属)	左記と同時				3.5節 3.6節
拒絶理由通知 (「最後の」以外)	左記から 60日(通常)				
「最後の」 拒絶理由通知 (合議体係属)	左記から 60日(通常)				3.7節
審尋	補正不可	—	—	—	
拒絶理由通知 (「最後の」以外)	左記から 60日(通常)				
「最後の」 拒絶理由通知	左記から 60日(通常)				
審決	補正不可	—	—	—	
審決取消訴訟	補正不可	—	—	—	

3. 権利化までの各段階での補正

次に、簡単な仮想事例を用いて、出願から登録までの各段階で、どのような補正が可能か、また、その補正の際にどのような点に留意すべ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きか、について説明をする。

本仮想事例では、従来の鉛筆が「断面が円形」であったために、「机上で転がりやすい」という課題があったのに対して、これを解決する「断面が多角形」の鉛筆に関する出願がなされた場合を想定している。本仮想事例の出願当初の特許請求の範囲及び明細書中には、以下のような請求項と実施例及び参考例が記載されていたとする。

【請求項1】断面が多角形である鉛筆（＝机上で転がりにくいという利点を有している）。

〔実施例1〕断面が正方形の鉛筆（＝転がりにくさに加えて、製造が容易という利点をさらに有している）。(図1左)

〔実施例2〕実施例1の握り部分にグリップが装着された鉛筆（＝転がりにくさに加えて、手に握ったときに滑りにくいという利点をさらに有している）。(図1中央)

〔参考例〕断面が円形であって、握り部分にグリップが装着された鉛筆（＝机上で転がりやすいが、手に握ったときに滑りにくいという利点を有している）。(図1右)

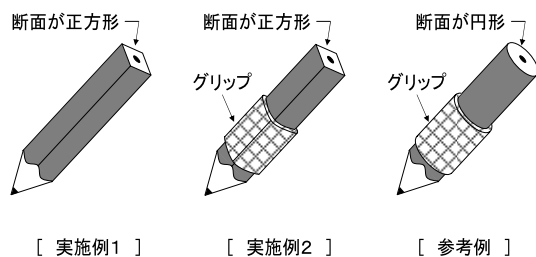


図1 仮想事例における各実施例と参考例

3.1 出願から拒絶理由通知を受けるまで

拒絶理由通知を受けるまでは、出願人は明細書等をいつでも自発的に補正できる。

但し、補正できる内容は、当初明細書等に記載した事項の範囲内に限られる。

例えば、本仮想事例の場合、【請求項1】を

次のように補正することができる。

(補正例Ⅰ)「断面が正方形である鉛筆。」

(補正例Ⅱ)「断面が正方形であって、握り部分にグリップが装着された鉛筆。」

(補正例Ⅲ)「握り部分にグリップが装着された鉛筆。」

補正例Ⅲのような、発明の特別な技術的特徴を「鉛筆の断面形状」から「グリップ」に変更する補正（いわゆる「シフト補正」²⁾）も許される。

拒絶理由通知を受けた後では補正の制限が厳しくなっていくことから、必要な補正はこの時期までに行っておくことが望ましい。

3.2 最初の拒絶理由通知への応答

最初の拒絶理由通知とは、その出願についてこれまで指摘していなかった拒絶理由を初めて指摘する拒絶理由通知である。このため、一回目の拒絶理由通知は最初の拒絶理由通知である。また、二回目以降であっても、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由を通知する場合は、最初の拒絶理由通知とされる。

拒絶理由通知を受けた後の補正は、拒絶理由通知で指定される意見書の提出期間内に行うことができる。指定期間は、通常、拒絶理由通知書発送の日から60日である。この指定期間の延長は、場合によっては認められるが³⁾、期限管理には十分注意すべきである。無応答のまま期限が過ぎると拒絶理由が解消されないので拒絶査定となる。

補正できる内容は、上述した3.1節の時期と同様であり、補正例Ⅰ～Ⅲの補正は可能である。但し、平成19年4月以降の出願については、当初明細書等に記載した事項の範囲内であっても、補正例Ⅲの補正（いわゆる「シフト補正」²⁾）は禁止されている。

その他注意すべきことは、この最初の拒絶理

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

由通知に応答する際の補正が新規事項の追加とされても補正却下されないため、不適法な補正内容が残留することである。この後の段階では、3.3節以降で説明するように補正の制限が更に厳しくなることから、当該補正内容を削除できない事態にもなりかねない。この点十分留意の上、この時期の補正を検討する必要がある。

例えば、極端な例ではあるが、請求項1を次のように補正したとする。

【請求項1】

「端部に消しゴムが取り付けられた、断面が多角形である鉛筆。」

その結果、「端部に消しゴムが取り付けられた、」が当初明細書等に記載した事項の範囲内ではないとして最後の拒絶理由通知を受けたとする。

この場合、3.3節以降の時期では、もはや請求項1を元の請求項1に戻すこともできず、この出願では対応できない。

3.3 最後の拒絶理由通知への応答

最後の拒絶理由通知とは、拒絶理由通知を受けた後さらに拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知である（第17条の2第1項第3号）。この場合、拒絶理由通知に「最後」と記載されている。

最後の拒絶理由通知は、主に3.2節で説明した最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって、新たに拒絶理由が発見された場合に通知される。ただし、補正による新たな拒絶理由以外の拒絶理由も同時に発見された場合には、最初の拒絶理由通知となる。

本規定は、迅速な権利付与の実現、出願間の公平な取扱いの観点から一度審査を行った後の明細書等の補正の範囲を制限するために設けられたものであり、最初の拒絶理由通知に対する補正制限に加え、特許請求の範囲の補正については以下の4項目を目的とする補正のみを認め

るという制限が課せられる（第17条の2第5項）。

- ① 請求項の削除
- ② 特許請求の範囲の減縮
- ③ 誤記の訂正
- ④ 明りょうでない記載の釈明

①は既になされた審査結果を有効に活用できるため認められている。

②は特許請求の範囲の限定的減縮と呼ばれるものであり、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであることが要求される。すなわち、3.1節で説明した補正例の中で、補正例Ⅰの補正は多角形の1つである正方形に限定するものであるから認められるが、補正例Ⅱ、Ⅲのように「多角形」とは発明の技術的な特徴として別の要素である「グリップ」を要件に含める補正は認められない。また、これ以外に、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること、補正後の発明は独立して特許を受けることができるものであること、という条件の充足も要求される。

③の誤記訂正は、本来その意であることが明細書又は図面の記載などから明らかな場合に限られる。

④は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、拒絶理由通知で指摘された理由に示す事項についてするものに限定される。

なお、言及するまでもないことだが、最後の拒絶理由通知を受けた後（及び後記3.5節の拒絶査定不服審判請求時）であっても、明細書又は図面を補正する場合は、新規事項の追加に該当しない限り、特許請求の範囲を補正する場合のような補正の制限はない。

最後の拒絶理由通知に対する補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反していると特許査定の際の送達前に認められたとき

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、拒絶理由にはならずその補正は審査官により却下される（第53条）。また、最後の拒絶理由通知に対する補正制限違反のうち第17条の2第4項及び第5項は、無効理由ではない。これは、これらの規定が再度の審査を回避するため補正を制限すること等を目的としたものであり、これらを満たしていないことが後に認められた場合であっても、無効とするほどの瑕疵があるとは認められないためである。

しかしながら、補正が却下された場合には、補正はなされなかったものとして補正前の状態に戻るため、補正による特許請求の範囲の変更を基にした拒絶理由に対する反論は全て認められないことになる。従って、拒絶理由が解消されない可能性が高く、その際には拒絶査定となる。拒絶査定後には審判請求を行うか、分割出願を行う手段が残されているが、その際に要する費用対効果を勘案して、審査段階で最後の拒絶理由通知等に対する応答により当該出願の権利化を図る必要がある場合には、必要な補正は却下されないような範囲においてなす必要がある。

そのため、上記①、②の制限を勘案して、最後の拒絶理由通知が発せられる前に、権利化する際に特許請求の範囲を限定する可能性がある発明を特定するために必要な事項、すなわち発明の要件は漏れなく特許請求の範囲に記載しておくことが好ましい。なぜなら上記の通り、特許請求の範囲の減縮では、発明の要件を限定するものに限られ、新たな要件を追加することが出来ないため、予め具体的に発明の要件を特許請求の範囲に記載しておく必要があるからである。

例えば、上記補正例Ⅱのような補正は、握り部分にグリップが装着されているという要件を有する請求項が予め無い場合には、最後の拒絶理由通知が発せられた後には作成することが出来ない。従って、補正例Ⅱでの権利化を考えている場合には、最後の拒絶理由通知が発せられる前に予め「握り部分にグリップが装着された」

という要件を有する請求項も用意しておく必要がある。

3. 4 補正却下決定

最後の拒絶理由通知に対する応答期間内になした補正が、第17条の2第3項から第6項までの要件を満たさなかった場合には、補正は却下される。当該補正の却下に対する意見書や補正書を提出することはできない。この場合、却下された補正は認められていないため、明細書等の記載は却下された補正をなす前に戻る。ただし、審判請求の理由において、補正却下に対する不服を申し述べることができ⁴⁾、不服が認められれば、明細書等の記載は当該補正がなされたものとなる。また、補正却下に対する不服を申し述べるか否かに拘らずに、審判請求時に却下された補正と同じ補正を再度行うこともできる。勿論、審判請求時に第17条の2第5項の要件を満たす範囲において、補正をなす前に戻った明細書に対して新たな補正を行うこともできる。

3. 5 拒絶査定不服審判請求時

拒絶査定不服審判時の明細書等の補正は、拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内に、審判請求と同時にのみ行うことができる（第17条の2第1項第4号、第121条第1項⁵⁾）。補正の内容としては、3.3節の時期と同様の制限が課せられる。

なお、補正を行うと、原則として拒絶査定した審査官により、前置審査（第162条）が行われることになる。

3. 6 前置審査係属中

前置審査に係属すると、審査官は拒絶査定不服審判請求時の補正の適否を含めて再度審査を行う（第162条）。

審判請求時の補正により拒絶査定の理由が解消した場合で、新たな拒絶理由が発見されない場合は、特許査定がなされる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、審判請求時の補正により拒絶査定理由が解消した場合で、新たな拒絶理由を発見した場合は、改めて最初の拒絶理由通知がなされる。これに対し、審判請求人は、3.2節の時期と同様の対応をすることができる。この対応により拒絶理由が解消すれば特許査定がなされる。

審判請求時の補正によっても拒絶査定理由が解消しない場合や審判請求時の補正が不適法な場合は、その結果が特許庁長官に報告（前置報告）され、審判官により審理されることになる。

3. 7 審判係属中

拒絶査定不服審判の係属中に拒絶理由通知が通知された場合、補正できる範囲は3.2節、3.3節と同様である。

審判長から審尋⁶⁾が送付された場合、審判請求人は、回答書により審尋に対する意見を述べることはできる。しかしながら、審尋は拒絶理由通知ではないので、明細書等の補正はできない。

したがって、審尋に対して審判請求人が、回答書に補正案を記載して提出したとしても、審判合議体が補正案を考慮して審理を進めることは原則として無い。ただし、回答書に記載された補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には、審判官の裁量により、補正案を考慮して審理を進め、拒絶理由が通知される場合がある。

4. 終わりに

以上、簡単な仮想事例を用いて、特許出願以降の各段階で可能な補正について説明した。繰り返しになるが、最後の拒絶理由通知を受けた後及び拒絶査定謄本送達後、特許請求の範囲の補正は厳しく制限される。従って、その前の段階で、例えば出願審査請求の際や最初の拒絶理由通知を受けた際に、必要な補正をしておくことが望ましい。

特許出願後の明細書等に誤記を発見し、しか

も当該誤記の補正が新規事項の追加に該当する虞がある場合は、補正で対応することはできない。このような場合は、その特許出願が出願日から一年以内であれば、誤りを正した明細書等とともに、国内優先権主張を伴う新たな特許出願を行うことで実質的に誤記訂正できる。

また、最後の拒絶理由通知の応答期間内に行いたい補正が新規事項は追加しないものの第17条の2第5項の規定に違反する虞がある場合には、新たに分割出願を行うことで、補正したのと同様の効果を得ることができる。

実務担当者にとって、明細書等の補正が新規事項の追加に該当するか否か、特許請求の範囲の補正が第17条の2第4項又は第5項各号に該当するか否か、判断に迷うことが少なくない。そのようなときは、補正却下を回避するため、無理に補正をしないという選択肢も含め、弁理士等の専門家と十分に相談して対応する必要がある。そもそも、特許出願時に、将来の補正を考慮した明細書を作成するとともに、出願前にもう一度、補正で対応できないような致命的な誤記がないかチェックすることが肝要である。

注 記

1) この他、拒絶理由通知後に第48条の7の通知がなされた場合の指定期間（通常30日）中も補正できる（第17条の2第1項第2号）。

2) シフト補正については、例えば、特許第1委員会第3・4小委員会「知的財産Q&A：No.104 出願分割、シフト補正に関する改正法について」知財管理，vol.57，No.6，2007，pp.967-974を参照。

審査のやり直しが必要となるような、発明を大きく変更する補正（「シフト補正」）は、制度の国際調和、迅速・的確な権利付与、出願間の取り扱ひの公平性の観点から問題視されていた。そこで、平成18年特許法改正で、拒絶理由通知後のシフト補正を禁止する規定が導入された（第17条の2第4項）。

補正前の特許請求の範囲に記載された発明のうち新規性・進歩性等の特許要件の審査が行われ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た発明と、補正後の特許請求の範囲の全発明とが全体として発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正がシフト補正に該当する。

- 3) 出願人が国内居住者の場合、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとする合理的な理由」を記載した期間延長請求書を期限前に提出することにより、1ヶ月の延長が認められる。
- 4) 審判請求の際に、審査において行われた補正却下の決定についての不服も申し立てる場合には、【請求の趣旨】に「・・・なされた補正の却下ならびに査定を取り消す・・・」と記載する。
- 5) 平成20年改正特許法。平成21年4月1日から施行予定。経過措置として、改正法の施行日以降

に謄本の送達される拒絶査定に対する審判請求について適用し、施行日前に謄本の送達があったものについては適用されない。

- 6) 審尋とは、審判の手續において、審判長が、当事者あるいは参加人に対して、事件に関して意見や主張を陳述する機会を与える手續である(第134条第4項)。

特に、前置審査で審査官が特許できないと判断した場合の審査官の見解(前置報告)に対して、審判請求人に反論(回答書の提出)の機会を与える「前置報告を利用した審尋」は、平成20年10月以降に審理着手時期に至る事件について、原則として全件に対して行われている。

(原稿受領日 2009年1月15日)

