

## 第 部 明細書又は図面の補正

第 節 新規事項	2
1. 基本的考え方	2
2. 具体的運用	2
2.1 関係条文	2
2.2 具体的運用の基本原則	2
2.3 審査手法	4
2.4 審査の際の留意点	4
2.5 具体的取扱いについて	5
3. 特許請求の範囲の補正	5
3.1 一般原則	5
3.2 各論	5
4. 発明の詳細な説明の補正	7
4.1 一般原則	7
4.2 各論	7
5. 図面の補正	9
6. その他	9
第 節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正	10
1. 基本的考え方	10
2. 具体的運用	10
2.1 新規事項の追加禁止(第 17 条の 2 第 3 項)	10
3. 請求項の削除(第 17 条の 2 第 4 項第 1 号)	10
3.1 趣旨	10
3.2 具体的運用	10
4. 請求項の限定的減縮(第 17 条の 2 第 4 項第 2 号及び第 5 項)	10
4.1 趣旨	10
4.2 限定的減縮に適合する要件	11
4.3 具体的運用	11
4.3.1 特許請求の範囲の減縮であること	11
4.3.2 発明を特定するための事項の限定であること	11
4.3.3 補正前と補正後の発明の解決しようとする課題と産業上の利用分野が同一であること	12
4.3.4 独立して特許可能	13
4.4 最後の拒絶理由通知後に複数回の補正がされた場合の留意事項	13
5. 明りようでない記載の釈明(第 17 条の 2 第 4 項第 4 号)	13
5.1 趣旨	13
5.2 「明りようでない記載の釈明」の意味	13
5.3 拒絶の理由に示した事項との関係	14
6. 誤記の訂正(第 17 条の 2 第 4 項第 3 号)	14
6.1 趣旨	14
6.2 「誤記の訂正」の意味	14
7. 判断手順	14

## 第 節 新規事項

### 1. 基本的考え方

願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「当初明細書又は図面」という)を補正して、出願当初に記載されていなかった事項を自由に記載できるとすれば、補正の効果は出願時まで遡及することから、出願時点を基準として特許の可否を判断する特許制度の趣旨に反することとなる。従って、そのような補正は厳しく制限することが適切であるとの趣旨から、第 17 条の 2 第 3 項等に違反する場合には、拒絶理由、異議理由、無効理由等に該当するものとされている。

このような取扱いは、国際的にも調和したものであり、迅速・的確な審査の遂行に資することにもなる。

### 2. 具体的運用

#### 2.1 関係条文

##### 特許法第 17 条の 2 第 3 項

「…明細書又は図面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又は図面(…)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」

補正が上記の要件を満たしていないときは、拒絶理由(第 49 条第 1 号)、異議理由(第 113 条第 1 号)又は無効理由(第 123 条第 1 項第 1 号)となり、最後の拒絶理由通知に応答する補正又は拒絶査定不服審判請求時の補正については、上記要件を満たしていない場合には、補正却下の対象となりうる。(第 53 条、第 159 条第 1 項、第 163 条第 1 項)

##### (説明)

- (1) 第 17 条の 2 第 3 項は、明細書の補正について、欧米と同様に新規事項の追加を不可とする趣旨で PCT ガイドラインに沿って運用が行われている特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という)第 11 条の規定ぶりを参考に規定されたものである。
- (2) 第 17 条の 2 第 3 項の規定は、明細書又は図面について補正した結果、補正後の明細書又は図面が、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」以外の事項を記載したものとなる場合には、その補正は「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」したものではなく、不適法なものとなるとの趣旨である。  
すなわち、出願当初の明細書又は図面に、例えば、事項 A, B, …X という 1 以上の「記載した事項」があったとき、「記載した事項の範囲内において」補正をするとは、補正後の明細書又は図面に当該事項 A, B, …X 以外の「記載した事項」がないことである。

#### 2.2 具体的運用の基本原則

- (1) 願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項そのもののほか、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」も「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」として取り扱う。  
願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができない事項(以下「新規事項」という)を記載することとなる補正は、補正後の明細書又は図面が「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」以外の事項を記載したものとなり、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」でなされたものではないので、第 17 条の 2 第 3 項の規定に違反するものとなる。

- (2) 当業者にとって、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項のいずれか一つのもので、あるいは複数のものが総合して、補正後の明細書又は図面に記載した事項を意味していることが明らかであり、かつ、それ以外の事項を意味していないことが明らかである場合には、補正後の明細書又は図面に記載した事項は「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」といえる。

(注) 具体的には、以下の 又は に該当するときには「当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」ということができる。

補正により当初明細書又は図面に記載した事項が変更され、又はある事項が追加された場合にあつては、当業者にとって、当初明細書又は図面に記載した事項のいずれか一つのもので、あるいは複数のものが総合して、当該追加又は変更された事項を意味していることが明らかであり、かつ、それ以外の事項を意味していないことが明らかであるとき  
補正により当初明細書又は図面に記載した事項が削除された場合にあつては、当業者にとって、当初明細書又は図面に記載した事項のいずれか一つのもので、あるいは複数のものが総合して、削除の補正後の明細書又は図面に記載した事項を意味していることが明らかであり、かつ、それ以外の事項を意味していないことが明らかであるとき

したがって、当初明細書又は図面に記載した事項について複数通りの解釈ができる場合であつて、そのうちのいずれが意図されているか不明のときは、そのうちの一つのものを記載することとなる補正は「一義的」に導き出せるものとはいえない。これに対して、補正により追加された事項が、当初明細書又は図面に記載した事項との間で表現上の差異しかなく、両者が同じ記載された事項と解される場合には、「直接的かつ一義的」に導き出せる事項であるといえる。

- (3) 当初明細書又は図面に記載した事項から「直接的」に導き出せる事項であるといつためには、補正後の記載が当初明細書又は図面の記載のみに基づいて導き出せるものでなければならない。
- (4) 周知・慣用技術についても、出願当初の明細書又は図面に記載した事項が当該周知・慣用技術を意味することが明らかで、かつそれ以外のことを意味しないことが明らかでない限り、その周知・慣用技術は当業者が直接的かつ一義的に導き出せない事項であるから、周知・慣用技術であったとしても、それ自体を明細書又は図面に追加することはできないことに留意しなければならない。例えば、明細書に、よく知られた技術事項を追加記載しようとする場合に、出願当初の明細書又は図面に当該技術事項の記載がない場合には、その技術事項自体が周知であるといつだけでは、これを追加する補正は認められない。
- (5) 優先権証明書(第 43 条第 2 項及び第 43 条の 2 に規定するパリ条約優先権等の場合の優先権証明書及び第 41 条に規定する国内優先権の場合の先の出願の出願書類をいう)は、明細書及び図面に含まれないので、新規事項が追加されているか否かの判断の基礎とすることはできない。

(説明)

以下の点を考慮すれば、上記(1)～(5)のように取り扱うことが適切である。

出願当初の明細書又は図面に記載した事項から「直接的かつ一義的」に導き出せない事項をも「記載した事項」とすることは、第 17 条の 2 第 3 項の解釈からみて適切ではないこと、及び

第 17 条の 2 第 3 項と同趣旨の規定である国際出願法第 11 条の運用を定めた PCT がイ

ドラインにおいて、出願当初の明細書又は図面に記載した事項から「直接的かつ一義的」に導き出せない事項は補正により追加できないものとして取り扱われていること

#### (参考) 具体的事例

##### 新規事項となる例

当初明細書には「弾性体」という記載があるのみで、その具体例が全く記載されていない場合において、「弾性体」との記載を「ゴム」と補正することは、たとえ「ゴム」が弾性体として周知であっても、弾性体には「ゴム」以外に「バネ」等も含まれるため、当初明細書又は図面の記載に基づき「弾性体」との記載が「ゴム」でしかありえないことが明らかでない限り、「ゴム」は「弾性体」という記載から直接的かつ一義的に導かれるものではないこととなり、補正は許されない。

##### 新規事項とならない例

- (i) 発明の詳細な説明中に、「弾性体」の例として「バネ」が記載されている場合には、「バネ」は当初明細書又は図面に記載した事項の一つであるから、特許請求の範囲の「弾性体」との記載に替えて「バネ」との記載にする補正は許される。
- (ii) 当業者に誤記の存在が分かるだけでなく、その誤記が何を表現しようとしたものであるかが、当初明細書又は図面の記載から明らかである場合には、誤記を訂正する補正は「直接的かつ一義的」に導き出せる事項として許される。

#### 2.3 審査手法

- (1) 補正後の明細書又は図面に記載した事項が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項そのものでない場合であって、当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項でもないとき(当業者にとって、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項のいずれか一つのもので単独で、あるいは複数のものが総合して、補正後の明細書又は図面に記載した事項を意味していることが明らかと認められないとき、又はそれ以外の事項を意味していないことが明らかと認められないとき)は、新規事項を追加する補正である。

審査官は、新規事項の追加である旨の一応の心証を得た場合は、これを拒絶理由通知において指摘し、新規事項に該当しない旨の出願人の主張、反証を待つ。

出願人が意見書等により、補正の内容が当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものでない旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。審査官の心証が変わらない場合には新規事項の追加の拒絶理由に基づく拒絶査定を行う。

- (2) 拒絶理由通知においては、新規事項の追加に相当する全ての補正事項について拒絶理由を示す。

#### 2.4 審査の際の留意点

- (1) 新規事項追加が禁止されることにより、記載不備等の拒絶理由に回答する補正が新規事項に該当することが多くなる可能性もあるので、審査官においても記載不備等の拒絶理由を通知する際には、それが第 36 条に基づく拒絶理由を構成する記載不備であるか否か、例えば、当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載がなされていないかどうかの判断を、「第 部第 1 章 明細書の記載要件」等に従い、慎重に行う必要がある。
- (2) 意見書、実験成績証明書等における出願人の反論・釈明、主張・立証を参酌することにより、明細書の補正を行うことなく記載不備や進歩性欠如の拒絶理由が解消される場合があることに十分留意する。

- (3) 新規性の判断では、「記載されているに等しい事項」とは、当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出せる事項と説明されている(第 部第2章 1.5.3(3))。新規性の判断における引用発明の認定は、新規事項の判断における記載された事項の認定とは異なり、当初記載から直接的かつ一義的に定まるものでない事項も「記載されているに等しい事項」と認定し、更にこれらに基づいて把握される技術的思想としての発明を引用発明として認定することとしている。これに対し、新規事項の判断の場合は、「直接的かつ一義的に導き出せる事項」であるかどうかに基づき「記載した事項」を認定する点で相違する。

例えば、新規性の判断において、「銅」という下位概念の記載からその上位概念である「金属」と表現された発明を認定することができるとしても、「銅」という記載から「金属」という事項が一義的に導き出せない場合には、「金属」という事項は当初明細書に記載した事項ではないから、「銅」を「金属」に補正することは新規事項と判断される。

上記した新規性の判断と新規事項の判断は異なる判断であり双方の結果は必ずしも一致しない。

## 2.5 具体的取扱いについて

第 17 条の 2 第 3 項の規定は明細書又は図面について一様に新規事項の追加を禁止しており、補正がなされる項目によりその判断が異なることはない。したがって、2.2 に規定した基本原則が全ての補正に適用される。例えば、発明の詳細な説明中になされた補正が新規事項に該当する場合には、同様の補正を特許請求の範囲に行った場合にも新規事項となる。逆に、特許請求の範囲になされた補正が新規事項に該当する場合には、同様の補正を発明の詳細な説明中に行った場合にも新規事項となる。

ただし、以下においては、説明の便宜上、新規事項に係る判断に関して、特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面の項目に分けて説明を行う。

## 3. 特許請求の範囲の補正

### 3.1 一般原則

補正後の特許請求の範囲に記載された事項が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項である場合、又はそれから当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合を除き、当該補正は許されない。

### 3.2 各論

#### (1) 上位概念化及び下位概念化

補正により減縮された特許請求の範囲に記載された発明が、出願当初の明細書に記載された広範な発明概念(上位概念)の下位概念であるからという理由だけで、その発明が出願当初の明細書に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せるものであるということとはできない。減縮された発明概念が出願当初の明細書又は図面の記載から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる場合に限り、このような補正が許される。

補正後の特許請求の範囲に記載された発明が出願当初の明細書に記載された発明概念よりも上位概念の場合も同様に、補正後の発明が出願当初のそれよりも上位の概念であるという理由だけで、新規事項でないとはいえない。多くの場合、上位概念化された記載事項は、当初明細書又は図面に記載した下位概念の事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができない事項を包含することとなる点に留意する必要がある。ただし、当初明細書又は図面に記載した当該下位概念の事項以外の事項をも総合して検討した場合に、上位

概念の事項が直接的かつ一義的に導き出せると認められる場合には、特許請求の範囲にその上位概念の事項を記載することが許される。

また、請求項に記載された発明に新たな発明特定事項(注)を付加することや、発明特定事項を削除することも基本的には同様であるが、当初の発明の詳細な説明中に「好ましくは……有する。」「更に……を付加しても良い。」等の記載がありある発明特定事項を付加あるいは削除することが任意であると認められ、補正後の請求項に記載した事項が詳細な説明中に記載されていると認められる場合には、それを請求項に記載することができる。

(注)「発明特定事項」：第36条第5項の規定により請求項に記載した、発明を特定するために必要な事項

## (2) マーカッシュ形式のクレーム

マーカッシュ形式などの択一形式で記載された請求項において、補正により一部の選択肢を削除した場合には、補正後の請求項に記載された事項が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項であるかあるいは出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合は当該補正は許されるが、出願当初の明細書又は図面に記載された事項でなく、かつ出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項でもない場合は、当該補正は許されない。

例えば、出願当初の明細書又は図面に化学物質が多数の選択肢群の組み合わせの形で記載されている場合に、出願当初に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組み合わせを請求項に追加するとき、あるいは選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組み合わせが請求項に残るときに、その特定の選択肢の組み合わせが出願当初の明細書又は図面に記載されていたとは認められない場合がある。

とりわけ、補正の結果、出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり、選択の余地がなくなる場合には、そのような特定の選択肢の組み合わせを採用することが出願当初の明細書又は図面に記載されている場合(下記 の例を参照)を除き、選択肢としての当初記載は特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないから、その補正は許されない。

一方、選択肢の削除が実施例の記載を伴った選択肢が残るように行われることにより、このようにして残った選択肢が、実施例等の明細書及び図面全体の記載をもとに判断した場合には出願当初の明細書又は図面に記載されていた事項と認められる場合がある。

例えば、出願当初の明細書又は図面に複数の選択肢を有する置換基の組み合わせの形で化学物質群が記載されていた場合には、出願当初の明細書中の実施例等で記載されていた「単一の化学物質」に対応する特定の選択肢の組み合わせからなる化学物質(群)の記載のみを請求項に残す補正は許される。

## (3) 数値限定

数値限定を追加する補正は、その数値限定が出願当初の明細書又は図面に記載した事項である場合、又は出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合を除き、当該補正は許されない。

数値限定を追加する補正が認められるか否かは、他の新規事項に関する判断と同様に、その数値限定の記載が出願当初の明細書又は図面に記載されているかあるいは出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せるかどうかはその判断基準となる。

例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは 24～25」との数値限定が明示的に記載され

ている場合には、その数値限定をクレームに導入することは可能である。また、24 と 25 の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25」の数値限定が認められるわけではないが、当初明細書及び図面の記載全体からみて 24～25 の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合(例えば、24 と 25 が課題・効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限・下限等の境界値として記載されていると認められるとき)もあり、実施例のない場合と比較すれば、数値限定の記載が当初からなされていたとして、補正が認められる蓋然性は高い。

#### (4) 除くクレーム

いわゆる「除くクレーム」とする補正は、新規事項の追加には該当しないものとして取り扱う(説明)

「除くクレーム」とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条の 2 又は第 39 条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書・図面に記載された事項(当該記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項を含む)のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が「除くクレーム」における先行技術の除外についての記載を直接的かつ一義的に導き出せない場合であっても、「除くクレーム」にする補正は新規事項に該当しないものとして取り扱うこととしたものである。

このような例外的な取扱いを認めることとした理由は、以下の通りである。

前記先行技術に係る記載事項は事実に係ることであり、このような明確な事項のみを出願当初の請求項に記載した事項から除外することは、当該記載した事項の枠組みに変更をもたらさないごく軽微な補正であること

進歩性はあるが先行技術と重複するために新規性等がないような発明について、このような補正を認めないこととした場合には発明の適正な保護が図れないこと

#### (具体的事例)

補正前の特許請求の範囲に「・・・アルキル基・・・」と記載されていた場合に、「エチル基」に係る先行技術を除くことを目的として、「・・・アルキル基(エチル基は除く)・・・」と補正することは、出願当初の明細書又は図面に記載した事項のうち先行技術に相当する部分のみを明示してこれが特許請求の範囲に含まれないことを明らかにするのみであるから、新規事項の追加に該当しないものとして取り扱う。

(注)「除くクレーム」が補正として認められるということは、このような補正をした請求項に係る発明が記載要件及び進歩性の要件を満たすことを意味しない。

### 4. 発明の詳細な説明の補正

#### 4.1 一般原則

補正後の発明の詳細な説明に記載した事項が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項である場合、又は出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者により直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合を除き、当該補正は許されない。

#### 4.2 各論

##### (1) 発明が解決しようとする課題又は発明の効果についての補正

補正後の発明の詳細な説明に記載された発明が解決しようとする課題又は発明の効果が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項である場合、又は出願当初の明細書又は図面

に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合を除き、当該課題又は効果を追加する補正は許されない。

(説明)

発明が解決しようとする課題又は発明の効果の追加・変更等については、発明の実施の形態等についての記載を含めた出願当初の明細書又は図面の記載全体からそれが直接的かつ一義的に導き出せるか否かの判断を行うこととなる。したがって、課題についての記載から効果、あるいは効果についての記載から課題が、直接的かつ一義的に導き出せる場合には課題又は効果の記載の追加は新規事項とはならない。

また、実施例の効果についての記載があれば、この実施例を発明として請求項に記載する補正をしたときに、その効果を発明の効果として記載することも認められる。

さらに、例えば、発明の実施の形態に関して「作用」の記載があって、その作用についての記載から直接的かつ一義的に課題又は効果が導き出せる場合には、その課題又は効果についての記載の追加は新規事項とはならない。

しかし、このような記載がない場合には、発明が補正により追加記載された効果をも有すると認められるだけでは足りず、その効果がなぜ記載してあったことになるかを明らかにしなければならない。このためには、例えば、その発明がその効果しか有さず、かつそのことが当初明細書、図面の記載のみに基づき明らかである等の事情を必要とする。

## (2) 課題を解決するための手段又は発明の実施の形態についての補正

補正後の発明の詳細な説明に記載された課題を解決するための手段又は発明の実施の形態が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項である場合、又は、出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項である場合を除き、当該手段又は形態についての補正は許されない。

### 実施例の追加

追加される実施例についての記載が、当業者にとって出願当初の明細書又は図面に記載した事項から直接的かつ一義的に導き出せるものでない場合は実施例の追加が許されない。一般には、実施例の追加は出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せないことから新規事項の追加に該当する。

### 作用についての補正

補正後の作用についての記載が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項であるか又はそれから当業者が直接的かつ一義的に導き出せるものである場合を除き、その補正は許されない。例えば出願当初の明細書又は図面に実施例についての効果、機能等についての記載があり、これから補正後の請求項に係る発明の作用を当業者が直接的かつ一義的に導き出せる場合には、補正が認められる。

### 物性の追加

化学物質の融点等の物性はその物質が固有に有する性質ではあるが、出願当初の明細書又は図面に記載した事項のみに基づいて判断した場合には、当業者が「直接的」かつ「一義的」には導き出せない場合が多く、その場合には、物性についての記載を追加する補正は認められない。

### 図面に基づく発明の実施の形態の補正

例えば、図面中の記載について、明細書の記載をも勘案した結果、「弾性体」の例として当業者にとって「バネ」としか認められないものが図面中に記載されていると認められる場合に



には「バネ」は当初明細書又は図面の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものである  
ので、弾性体としてのバネが当初明細書又は図面に記載されているといえるから、明細書中  
の「弾性体」として「バネ」との記載を追加する補正は許される。一般に、当初図面の記載の  
みから直接的かつ一義的に導き出せる事項は少ないことに注意しなければならない。

(3) 先行技術文献の追加

単に先行技術の文献名を明細書中に挿入する補正は、当初明細書又は図面に記載した  
事項から直接的かつ一義的に導き出せるか否かに拘らず、例外的に新規事項の追加とはし  
ないものとする。ただし、その先行技術に基づいて明細書又は図面を補正し、発明が解決し  
ようとする課題や効果まで変更することは、補正後の発明の課題や効果が出願当初の明細  
書又は図面に記載した事項であるか又はそれから当業者が直接的かつ一義的に導き出せ  
るものである場合を除き許されない。

5. 図面の補正

補正後の図面に記載した事項が、出願当初の明細書又は図面に記載した事項である場合、  
又は、出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者により直接的かつ一義的に導き  
出せる事項である場合を除き、当該補正は許されない。補正後の図面の記載は、出願当初の  
明細書又は図面に記載した事項以外の事項をも意味することになりうることに注意しなければ  
ならない。

6. その他

(1) 不整合記載の解消

明細書及び図面中に矛盾する2つ以上の記載がある場合には、そのうちいずれが正しい  
かが、出願当初の明細書又は図面の記載から、当業者にとって明らかである場合には、当  
業者が直接的かつ一義的に導き出せるものとして当該正しい記載に整合させる補正が許さ  
れる。

(2) 明細書における文献の引用に基づく補正

出願当初の明細書において文献が引用されていたが、その文献中に記載した事項につい  
ては記載されていなかった場合において、文献中に記載された事項を追加する補正は、当  
初明細書の記載のみに基づき当業者が直接的かつ一義的に導き出せるものではないから、  
新規事項の追加となり許されない。

## 第 節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正

### 1. 基本的考え方

第 17 条の 2 第 4 項の規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速・的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものである。そして、この規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な瑕疵をもたらすものではないことから、それが看過されて拒絶査定又は特許査定がされた後は、遑って補正を却下することはしないこととされており、第 17 条の 2 第 4 項の規定は第 3 項の規定とは性格を異にすると解される。したがって、第 4 項の規定の適用にあたっては、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既に行った審査結果を有効に活用して最後の拒絶理由通知後の審査を迅速に行うことができると思われる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

### 2. 具体的運用

#### 2.1 新規事項の追加禁止(第 17 条の 2 第 3 項)

「・・・明細書又は図面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又は図面(・・・)に記載した事項の範囲内においてしなければならない」

補正が 17 条の 2 第 3 項の規定を満たすものであるか否かは、「第 節 新規事項」に従って判断する。

### 3. 請求項の削除(第 17 条の 2 第 4 項第 1 号)

#### 3.1 趣旨

特許請求の範囲に記載された複数の請求項のうちの一部の請求項を削除する補正は、再度の審査・審理を必要としないことから、許容することとしたものである。

#### 3.2 具体的運用

請求項を削除する補正のみならず、請求項を削除する補正に伴い、他の請求項を形式的に補正することも、請求項の削除を目的とする補正として扱う

具体例:

請求項の削除に伴って必然的に生じる

削除された請求項を引用する他の請求項の引用番号の変更

従属形式から独立形式への変更

### 4. 請求項の限定的減縮(第 17 条の 2 第 4 項第 2 号及び第 5 項)

#### 4.1 趣旨

特許請求の範囲の減縮に相当する補正のうち、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更しないで発明特定事項を限定する補正は、審査・審理の対象を大幅に変更するものではなく、一般的には従前の審査結果を利用できるものと考えられることから、このような補正を許容することとしたものである。

ただし、このような補正であっても、出願に係る発明が特許を受けることができないものである場合には、再度の拒絶理由通知が必要となる場合もあり、その後に補正がなされると再度の審査・審理が必要となることもあるため、審査の迅速性及び出願間の取扱いの公平性の確保の観点

から、特許を受けることができるようにする補正に限って認めることとしたものである。

#### 4.2 限定的減縮に適合する要件

特許請求の範囲の補正が第 17 条の 2 第 4 項第 2 号に該当するためには、次の要件を満たさなければならない。

- (1) 特許請求の範囲の減縮であること。
  - (2) 補正前の請求項に記載された発明(以下「補正前発明」という)の発明特定事項の限定であること。
  - (3) 補正前と補正後の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。
- (説明)

第 2 号の括弧書きは、補正前発明と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発明となるように補正前発明の発明特定事項を限定する補正でなければならない。すなわち、補正前後の発明の利用分野及び課題が同一でなければならないことを規定するものである。

#### 4.3 具体的運用

##### 4.3.1 特許請求の範囲の減縮であること

特許請求の範囲の拡張に該当するものは、特許請求の範囲の減縮に当たらないとして、括弧書きの要件を満たすか否かを判断することなく第 17 条の 2 第 4 項第 2 号に該当しないものとする。

なお、特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明について記載した請求項の集合したものであることから、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行うものとする。

- (1)特許請求の範囲の減縮に該当しない具体例:

直列的に記載された発明特定事項の一部の削除  
択一的記載の要素の付加  
請求項数を増加する補正(下記(2) に該当する場合を除く)

- (2)特許請求の範囲の減縮に該当する具体例:

択一的記載の要素の削除  
発明特定事項の直列的付加  
上位概念から下位概念への変更  
多数項引用形式請求項の引用請求項を減少  
例: 特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1又は請求項2に記載のエアコン装置」とする補正。  
n項引用形式請求項をn-1以下の請求項に変更  
例: 特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1に記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2に記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する補正。

##### 4.3.2 発明を特定するための事項の限定であること

- (1)「発明を特定するための事項」の解釈

第 2 号で規定する「発明を特定するための事項」は、補正前の請求項に記載された事項であるから、その把握は、補正前の請求項の記載に基づいて行う必要がある。

また、第 36 条第 4 項の運用においては、発明の実施に必要な場合には、発明の詳細な

説明中に発明を特定するための事項の作用(働き/役割)を記載すべきこととされている。

したがって、第17条の2第4項第2号における「発明を特定するための事項」は、補正前の請求項の記載に基づき、特許請求の範囲以外の明細書及び図面の記載を考慮して、その作用と対応して把握する。

## (2) 「限定する」の解釈

「発明を特定するための事項」を「限定する」補正とは、以下のことをいう。

補正前の請求項における「発明を特定するための事項」の一つ以上を、概念的により下位の「発明を特定するための事項」とする補正

なお、作用で物を特定しようとする記載を用いた発明特定事項(機能実現手段等)に対し、その作用とは別個の作用を有する発明特定事項は、通常、概念的に下位のものとは認められない。

マーカッシュクレーム等、発明を特定するための事項が選択肢として表現されている請求項においては、その選択肢の一部を削除する補正。

## (3) 判断手法

発明を特定するための事項の限定であるかどうかの判断は、補正前の請求項に係る発明と補正後の請求項に係る発明のそれぞれの発明特定事項を把握し、両者を対比することにより行う。

### 4.3.3 補正前と補正後の発明の解決しようとする課題と産業上の利用分野が同一であること

#### (1) 「解決しようとする課題」および「産業上の利用分野」の認定

発明の解決しようとする課題および産業上の利用分野の認定にあたっては、発明の詳細な説明中の課題および発明の属する技術分野についての記載を勘案しつつ、請求項の記載に基づいて把握した「発明を特定するための事項」に基づいて、課題・利用分野を具体的に特定する。なお、発明の課題は、未解決のものである必要はない。

#### (2) 解決しようとする課題の同一について

補正前後の発明の課題が一致する場合のほか、補正後の発明の課題が補正前発明の課題と技術的に密接に関連している場合(課題の同一性の判断においては、「技術的に密接に関連する」とは、補正後の発明の課題が補正前発明の課題をより概念的に下位にしたものであるとき、又は補正前後の発明の課題が同種のものであるとき等をいうものとする。)にも、発明の課題は同一であるとする。(例えば、「強度向上」と「引っ張り強度向上」、「コンパクト化」と「軽量化」)

そして、補正前発明の一以上の発明特定事項の補正によって発明の課題が同一でない発明となった場合には、本要件を満たす補正ではないとする。

なお、第36条第4項の委任省令の運用では、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明又は試行錯誤の結果の発見に基づく発明等のように、もともと解決すべき課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載は求めない。この場合には、解決しようとする課題にかかわらずそれまでの審査がなされていると考えられることから、本要件は満たされているものとする。

#### (3) 産業上の利用分野の同一について

補正前後の発明の産業上の利用分野が同一であるとは、補正前後の発明の技術分野が一致する場合及び補正前発明の技術分野と補正後の発明の技術分野とが技術的に密接に関連する場合をいう。

(説明)

上記(2)及び(3)において、補正前後の発明の課題及び産業上の利用分野が同一であることを要件とした理由は、補正前発明と上記のような関係にある補正後の発明については、最後の拒絶理由通知以前の審査の結果を有効に活用して、更なる審査に大きな負担を要することなく手続きを進めることができると考えられるためである。

#### 4.3.4 独立して特許可能

第 17 条の 2 第 4 項第 2 号に該当する補正と認められても、補正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が特許可能なものでなければならない。

この要件が課されるのは限定的減縮に相当する補正がなされた請求項のみであり、これに相当しない「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のみの補正がなされた請求項及び補正されていない請求項については、独立して特許を受けることができない理由が存在する場合において、それを理由として補正を却下してはならない。

独立して特許可能かどうかについて適用される条文は、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項又は第 6 項(第 4 号は除く)、及び第 39 条第 1 項から第 4 項までとする。その他の取扱いは「第 部 審査の進め方」8.(7)による。

#### 4.4 最後の拒絶理由通知後に複数回の補正がされた場合の留意事項

最後の拒絶理由通知に対する応答期間内に数回にわたり明細書又は図面の補正がされる場合、第 2 回目以降の補正が第 17 条の 2 第 4 項及び第 5 項に規定する要件を満たしているかどうかを判断するときの基準となる明細書又は図面は、当該第 2 回目以降の補正の直前に適法に補正がなされた明細書又は図面とする。ただし、第 17 条の 2 第 3 項については、当初明細書又は図面である。

### 5. 明りようでない記載の釈明(第 17 条の 2 第 4 項第 4 号)

#### 5.1 趣旨

最後の拒絶理由通知で記載不備を指摘した場合において、その不備を是正するための軽微な補正については、審査・審理の対象を変更するものではなく、またこれを認めることとしなければ出願人は拒絶理由に対応することが困難であり、これを認めないとすると発明の保護の観点からも適切でない。したがって、「明りようでない記載の釈明」であって、最後の拒絶理由通知で指摘された「拒絶の理由に示す事項についてする」補正を認めることとしたものである。

#### 5.2 「明りようでない記載の釈明」の意味

「明りようでない記載」とは、文理上は、それ自体意味の明らかでない記載など、記載上の不備を生じている記載である。

特許請求の範囲について「明りようでない記載」とは、請求項の記載そのものが、文理上、意味が不明りようであること、請求項自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じていること、又は、請求項自体の記載は明りようであるが請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明りようであること等をいう。「釈明」とは、それらの不明りようさを正して、「その記載本来の意味内容」を明らかにすることである。

したがって、請求項の記載自体が明確であり、発明も技術的に明りよう特定されている場合に、新規性・進歩性欠如等の拒絶理由通知を受け、新規性・進歩性等を明らかにする補正は、「明りようでない記載の釈明」に該当しない。

たとえば、新規性・進歩性欠如に係る拒絶理由を解消するための補正であって、課題を変更せずに請求項に記載された発明特定事項を限定するもの、又は新たな課題を解決するため

の新たな技術的事項を請求項に記載するもの等と認められる場合には、当該補正は「明瞭でない記載の釈明」に該当しない。

こうした補正は「請求項の限定的減縮」等の第4項各号のいずれか他のものに該当するかどうか等を更に審査すべきこととなる。

### 5.3 拒絶の理由に示した事項との関係

拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査・審理した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するため「明瞭でない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限られている。

第36条に基づく最後の拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備の拒絶理由を解消するための補正は、4号括弧書きの「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当する。

これに対し、最後の拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備とは無関係に、請求項に記載された発明特定事項を限定する補正や、新たな課題を解決するための新たな技術的事項を請求項に記載する補正等は、「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しない。

## 6. 誤記の訂正(第17条の2第4項第3号)

### 6.1 趣旨

最後の拒絶理由通知に対応する場合において、記載不備についての軽微な補正は、これを認めても審査・審理の対象を変更するものではなく、またこれを認めることとしなければ出願人は拒絶理由に対応することが困難であり、発明の保護の観点からも適切でない。したがって、「誤記の訂正」と認められる補正を許容することとしたものである。

### 6.2 「誤記の訂正」の意味

「誤記の訂正」とは「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字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す」ことである。

## 7. 判断手順

第17条の2の各項に規定する要件に関する審査手順については、「第 部 審査の進め方」8.(5)による。