

第Ⅰ節 新規事項

1. 関係条文

特許法第17条の2第3項

「…明細書、特許請求の範囲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、特許請求の範囲又は図面(…)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)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)

第17条の2第3項は、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)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. 補正制限の制度の趣旨

特許法第17条の2第3項は、補正について「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項(以下、「当初明細書等に記載した事項」という。)の範囲内において」しなければならないと定めることにより、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである。

3. 基本的な考え方

「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正(新規事項を含む補正)は、許されない。「当初明細書等に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。したがって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものといえることができる。(参考:知財高判平20.5.30(平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件「ソルダーレジスト」大合議判決)

3.1 新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法

(1) 「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、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」に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないから、許される。

(a) 補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載

がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない(注1～3)。

- (b) 周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、当初明細書等の記載から自明な事項とはいえない。
- (c) 当業者からみて、当初明細書等の複数の記載(例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載)から自明な事項といえる場合もある。
例:明細書には、特定の弾性支持体について開示されることなく、弾性支持体を備えた装置が記載されているが、図面の記載及び技術常識からみて、当業者であれば、「弾性支持体」とされているものは当然に「つるまきバネ」を意味しているものと理解するという場合は、「弾性支持体」を「つるまきバネ」にする補正が許される。
- (2) 4.2・5.2の各論において新たな技術的事項を導入するものではないので補正が許されるとされた類型も考慮して、新規事項を含む補正か否かを判断する。

(注1)東京高判平15.7.1(平成14年(行ケ)第3号審決取消請求事件)「ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置」

『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項』とは、願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていなくとも、現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。そして、そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものでは、自明ということではできないというべきである。」

この判決は、「当初明細書等の記載から自明な事項」という表現自体の意味を理解する上で参考となる。

(注2)PCTガイドライン 20.12

当初の出願に明示的に存在(expressly present)しておらず、又、当初の出願に本来的に存在していた(inherently present)ともいえない情報を導入する補正は、当初の出願の内容を超える主題事項を追加する補正と判断される。ここで、「inherently present」とは、明示的な記載はないが、当初の開示に接した当業者であれば、欠けている事項の意味するところが必然的に明らかとなる場合を意味する。単に、その意味であるらしい、というだけでは足りない。

(注3)特許協力条約(PCT)第33条との関係

PCT第33条の訳文においても、「自明」の用語が使われているが、この場合の「自明」は米国特許法でも用いられる「obviousness」を訳したものであり、我が国の「容易」に相当するものである(同条(1)に「進歩性を有するもの(自明のものではないもの)」と記載されていることから明らか)。

これに対して、本審査基準で用いている「自明」は、裁判例などにおいて用いられている意味内容と同様の通常の日本語としての「何らの証明を要せず、それ自身ですでに明白なこと(例えば、広辞苑第五版)」の意味で用いている。

3.2 留意事項

- (1) 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、明細書等に含まれないので、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。

- (2) 分割・変更出願の明細書等が、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断についても、この基準が適用される。

4. 特許請求の範囲の補正

4.1 一般原則

補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。

4.2 各論

(1) 上位概念化、下位概念化等

- (a) 請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する(発明特定事項を削除する場合を含む)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合や、概念的に下位の事項に補正する(発明特定事項を付加する場合を含む)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえ、補正は許されない。

- (b) 請求項の発明特定事項を変更することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合も、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえ、補正は許されない。

- (c) 請求項の発明特定事項の一部を削除して概念的に上位の事項に補正する場合や、請求項の発明特定事項の一部を限定する補正であって限定した事項が当初明細書に記載された事項の概念的に上位の事項に該当する場合において、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項、当初明細書等の記載から自明な事項のいずれにも該当しない場合であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

[補正が許されない例]

例1: 発明特定事項を変更する補正

請求項の「制御手段が正常に実行されない場合」という記載を「制御手段が正常に実行されない場合の否信号に基づき」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には、制御手段が正常に実行されない場合、正信号がない状態が一定時間持続し、リセット信号を発生するものしか記載されていない。この補正により、無信号状態とは異なる「否信号」に基づいてリセット信号を発生させるものも追加されることになるが、このようなものは当初明細書等に記載されていない。

(参考: 東京高判平13.11.06(平成12年(行ケ)第221号取消決定取消請求事件「パチンコ機の制御装置」))

[補正が許される例]

例2: 発明特定事項の一部を削除する補正

ダブルヘテロ型化合物半導体装置に関する発明の請求項の「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」という記載を「ソース、ドレインを構成する不純物領域」とする補正

(説明)

この例では、出願に係る発明の内容は、活性領域の半導体層を特定の構造と材料で構成することにあ

り、当初の請求項では、たまたま、ソース、ドレインは「不純物拡散領域」で構成されると限定されているが、ソース及びドレインは拡散によるものに限定されず不純物領域でありさえすればよいことが明細書の記載から自明であり、補正は発明の技術上の意義になんら変更をもたらさない。

(参考: 欧州特許庁技術抗告部審決T802/92(OJ 1995, 379))

例3: 発明特定事項の一部を限定する補正

請求項の「記録又は再生装置」という記載を「ディスク記録又は再生装置」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置であるが、明細書のその他の記載内容(記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減するための技術である等)に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかである。

(参考: 東京高判平14.02.19(平成10年(行ケ)第298号取消決定取消請求事件「バッテリーによる給電回路」))

例4: 発明特定事項の一部を限定する補正

請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウエハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみであるが、「矩形」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるので、「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内であるものである。

(参考: 東京高判平13.05.23(平成11年(行ケ)第246号審決取消請求事件「コーティング装置」))

(2) マーカッシュ形式のクレーム

- (a) 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、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるものが、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、許される。
- (b) 当初明細書等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、当初明細書等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当初明細書等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当初明細書等に記載されている場合(下記(c)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ので、その補正は許されない。
- (c) 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、実施例等の当初明細書等全体の記載をもとに判断した場合には当初明細書等に記載されていた事項と認められる場合がある。例えば、当初明細書等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、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場

合は、許される。

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、その数値限定を請求項に導入することができる。

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℃」の数値限定の補正が許されることにならないが、当初明細書等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)もある。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(明細書の複数箇所の記載から補正に係る数値が導かれるとされた例：東京高判平13.12.11(平成13年(行ケ)第89号審決取消請求事件「ディープ紫外線リソグラフィ」)

また、補正により、例えば、請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした場合、新たな数値範囲の最小値が当初明細書等に記載されており、かつ、補正後の数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれている場合は、当該補正は許される。

(4) 除くクレーム

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項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。

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、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。

次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(i)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)を失う恐れがある場合に、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、当該重なりのみを除く補正。

(説明)

上記(i)における「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、特許法第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等又は先願の明細書等に記載された事項(記載されたに等しい事項を含む)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。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重なるような場合である。先行技術と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。

(ii)請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条第1項柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理

由が解消される場合に、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、当該「ヒト」のみを除く補正。

(説明)

上記(ii)における「除くクレーム」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、「ヒト」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。

「ヒト」を発明対象から除外することによって、当該拒絶の理由を解消する上記(ii)の「除くクレーム」とする補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

(具体的事例)

(i)の例:補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとしてCO₃イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンをNaイオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO₃イオンの場合を除く).....」とする補正は、許される。

(ii)の例:補正前の特許請求の範囲が、「配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第32条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「.....非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。

5. 発明の詳細な説明の補正

5.1 一般原則

補正後の発明の詳細な説明に記載された事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。

5.2 各論

(1) 先行技術文献の内容の追加

《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成21年1月1日以降の出願に適用》

特許法第36条4項2号の規定により、先行技術文献情報(その関連する発明が記載されていた刊行物の名称、その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正及び当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は新たな技術的事項を導入するものではないので許される。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第36条第4項第1号の不備を解消する補正は新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成20年12月31日以前の出願に適用》

特許法第36条4項2号の規定により、先行技術文献情報(その関連する発明が記載されていた刊行物の名称、その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に、当該文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第36条4項第1号の不備を解消する補正は新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

(2) 具体例の追加

一般に、発明の具体例を追加したり、材料を追加したりすることは、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る特許出願において、「特定の成分を追加することもできる」という情報を追加する補正は許されない。同様に、当初明細書等において、特定の弾性支持体を開示することなく、弾性支持体を備えた装置が記載されていた場合において、「弾性支持体としてつるまきバネを使用することができる」という情報を追加する補正は許されない。

(3) 発明の効果の追加

一般に、発明の効果を追加する補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。しかしながら、当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該効果が自明な事項である場合は、補正は許される。

(4) 無関係・矛盾する事項の追加

当初明細書等に記載した事項と関係のない事項や矛盾する事項を追加する補正が許されないことはいうまでもない。

(参考:東京高判平13.12.17(平成12年(行ケ)第396号審決取消請求事件「中通し釣竿」)

(5) 不整合記載の解消／明りょうでない記載の補正

明細書等の中に矛盾する二以上の記載がある場合であって、そのうちのいずれが正しいかが、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、当該正しい記載に整合させる補正が許される。

また、それ自体では明りょうでない記載であっても、その本来の意味が、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、これを明りょう化する補正が許される。

6. 図面の補正

図面の補正であっても、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであれば許される。しかし、補正後の図面は、一般に、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むことが多いことに留意すべきである。特に、図面に代えて願書等に添付した写真を、出願後に差し替える場合には留意が必要である。また、図面の記載は必ずしも現実の寸法を反映するものとは限らない。

7. 出願人による説明

(1) 出願人は、補正をしようとするときは、下線を施すことより補正箇所を明示し、自発補正の場合にあっては上申書において、拒絶の理由の通知に対応するための補正の場合にあっては意見書において、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示した上で、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明することが求められる。

(説明)

出願人は、当初明細書等に記載した事項の内容や補正内容を知っているものであるから、補正をするときは、上申書や意見書において、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを十分に説明することが要請される。当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消しないときは、当該補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはされない。

例えば、3.1(1)(c)の「弾性支持体」の例において、出願人が、図面等の記載も参酌すると当業者であれば「弾性支持体」は「つまきバネ」の意味であると当然に理解するであろうことを十分に示し、それにより当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消した場合は、補正は許される。疑義が解消しないときは、当該補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはされない。

- (2) 出願人は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容で特許された場合、当該特許は無効事由を含むこととなることに留意すべきである。
- (3) 出願人による説明がなく、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合は、審査官は、当該補正が当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むものとして拒絶理由通知等を行うことができる。また、(a) 3.1(1)の「当初明細書等に明示的に記載された事項」又は「当初明細書等の記載から自明な事項」であるとして補正が許される場合、及び、(b) 4.2・5.2の各論に記載された補正が許される場合、のいずれにも該当しないときは、審査官は、当該補正が当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むものとして拒絶理由通知等を行うことができる。