

# 補正に関する事例比較研究：仮訳

2015年 JEGPE

本報告書は、“Comparative Case Study on Amendments”の日本語仮訳です。

本仮訳と原文とに相違する記載があるときは、全て原文が優先します。

この報告書は研究目的にのみ使用される

## 目次

はじめに.....	1
事例研究.....	2
数値限定.....	2
クローズ形式の請求項からオープン形式の請求項への変更.....	15
特徴の再結合.....	18
主題の変更.....	22
先行技術に関連する情報の追加.....	24
実施態様又は技術的効果の追加.....	29
最後の拒絶理由通知以後の補正.....	35
明白な間違いの訂正.....	42
図面に基づく補正.....	44
除くクレーム.....	48
上位概念と下位概念.....	54
請求項の事項の削除.....	62
技術常識.....	67
分析.....	69
要約.....	74

## はじめに

日本特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、及び中国国家知識産権局（SIPO）の間で特許審査の協力を促進するため、2009年に日中韓特許審査専門家会合（JEGPE）が設置された。三つの官庁は、使用者が運用手順の観点から審査基準を完全に理解し、それに応じて高品質の特許出願を準備できるように、特許法と審査基準に関する比較研究、及び特許法、審査基準、及びその他の選択トピックに関する比較研究を実施した。これまで、JEGPEは進歩性（2010年）、新規性（2012年）、開示と請求、及び実用新案の保護に関する比較研究を完了した。進歩性（2010年）、新規性（2012年）、開示と請求（2013年）、及び補正（2014年）に関する特許法と審査基準の比較研究、及び進歩性（2011年）、新規性（2012年）、及び開示と請求（2014年）に関する事例研究などの研究報告書が発表された。

補正に関する事例研究については、三つの官庁から37の仮想事例が提案された（JPOから10の事例、KIPOから10の事例、及びSIPOから17の事例）。三つの官庁は、各官庁の審査基準と審査実務に従って、事例が補正に関する要件を満たしたかどうかを評価した。また三つの官庁は、事例研究の結果及び補正に関する要件の審査の相違点について議論した。

本報告書は仮想事例の研究に基づいているため、研究目的のみで使用されなければならない。

## 事例研究

### 数値限定

#### 事例 1

	補正前	補正後		
発明の名称	仮止め用接着剤			
明細書	(実施例)			
	HLB	軟化点 (°C)	接着強さ (Pa)	洗浄時間 (秒) (60°C温水)
	11	50	0.0118	40
	10	60	0.0147	50
	9.5	50	0.0118	40
	9	60	0.0196	70
	8.5	65	0.0294	100
	8	72	0.0490	135
	7.5	85	0.0784	200
上記接着剤の有効成分は、その HLB 値が、7.5～11 である。また、HLB 値 9～11 のものが特に好ましい。				
特許請求の範囲	HLB 値 <u>9～11</u> のポリグリセリンの脂肪酸エステル、ポリグリセリンのエチレンオキサイド付加物又はポリグリセリンのプロピレンオキサイド付加物の 1 種又はこれらの混合物を有効成分とする水に難溶で温水に容易に溶解することを特徴とする仮止め用接着剤。	<p><b>[事例 1-1]</b> HLB 値 <u>7.5～11</u> のポリグリセリンの脂肪酸エステル、ポリグリセリンのエチレンオキサイド付加物又はポリグリセリンのプロピレンオキサイド付加物の 1 種又はこれらの混合物を有効成分とする水に難溶で温水に容易に溶解することを特徴とする仮止め用接着剤。</p> <p><b>[事例 1-2]</b> HLB 値 <u>9.5～11</u> の・・・</p>		
注	HLB 値は、界面活性剤の分子内にもつ親水基と親油基のつり合いを数量的に表したものである。			

## [JPO]

許される

事例 1-1: 補正後の請求項中の「HLB 値 7.5-11」は、当初明細書に記載されていた事項である。

事例 1-2: 補正後の請求項は、HLB 値 9.5-11 は、最小値を 7.5 から変更したものであり、当初明細書に記載されていた数値範囲 (7.5-11) に含まれる。また、9.5 及び 11 の値は、当初明細書に実施例の数値として記載されている。したがって、補正後の数値範囲は、当初明細書等に記載されていた事項の範囲内のものである。(「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下「審査ハンドブック」という)、附属書 A 7. 事例 31 を参照)。

## [KIPO]

事例 1-1、1-2: 許される

補正請求項の数値限定 (7.5~11、9.5~11 の HLB) は、明細書に述べた数値範囲 (7.5~11 の HLB) の範囲内にある。したがって、補正は新規事項の追加とはみなされない。ただし、補正が最終拒絶理由 (拒絶理由の最終通知) の後に行われた場合、事例 1-1 は請求項の範囲を拡大することになるので許可されない。

最後の拒絶理由に応えての補正は以下のうちの一つでなければならない。特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は新規事項の削除 (特許審査基準、第 IV 部セクション 2 2.1)。

## [SIPO]

許される

この実施態様は一連の 7.5~11 の HLB を与えており、7.5~11 の数値範囲が明細書で開示された。したがって、補正は原出願を超えるものではない。補正は第 33 条に基づき許される。

## 事例 2

	補正前	補正後		
発明の名称	仮止め用接着剤			
明細書	(実施例)			
	HLB	軟化点 (°C)	接着強さ (Pa)	洗浄時間 (60°C 温水) (秒)
	11	50	0.0118	40
	10	60	0.0147	50
	9.5	50	0.0118	40
	9	60	0.0196	70
	8.5	65	0.0294	100
	8	72	0.0490	135
	7.5	85	0.0784	200
特許請求の範囲	<p>ポリグリセリンの脂肪酸エステル、ポリグリセリンのエチレンオキサイド付加物又はポリグリセリンのプロピレンオキサイド付加物の1種又はこれらの混合物を有効成分とする水に難溶で温水に容易に溶解することを特徴とする仮止め用接着剤。</p>		<p><b>[事例 2-1]</b>  <u>HLB 値 7.5~11</u> のポリグリセリンの脂肪酸エステル、ポリグリセリンのエチレンオキサイド付加物又はポリグリセリンのプロピレンオキサイド付加物の1種又はこれらの混合物を有効成分とする水に難溶で温水に容易に溶解することを特徴とする仮止め用接着剤。</p> <p><b>[事例 2-2]</b>  <u>HLB 値 9.5~11</u> の・・・</p>	
注	<p>(明細書には、数値範囲は記載されていない。)            HLB 値は、界面活性剤の分子内にもつ親水基と親油基のつり合いを数量的に表したものである。</p>			

### [JPO]

許される

当初明細書には、補正後の数値範囲を特定する HLB 値 7.5 (9.5) 及び 11 が記載されている。当初明細書の記載全体から見て、7.5 (9.5)~11 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には、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。

## [KIPO]

### 事例 2-1、2-2: 許される

「新規事項」とは、特許出願に原初に添付された明細書又は図面の範囲外にある要素を指す。この文脈において、原出願の明細書又は図面に記載された事項は、明細書又は図面に明示的に記述された要素を意味するか、又はたとえ事項が明示的に記載されていなくとも、出願の時点で技術的知識に基づいて当業者によって明細書等に原初に記載されたとみなすことができる事項を意味する。

言い換えると、たとえ要素が明示的に記述されていなくとも、当業者にとって自明であり、この者がこの要素を事項に記載されているとみなすことができる場合には、当該要素は新規事項にはならない（特許審査基準、第 IV 部セクション 2 1.1）。

事例 2-1 と事例 2-2 では、出願人は HLB 値が 7.5～11 の間で異なる七つの実施例を開示した。HLB が 10 の実施例は軟化点、接着強度、及び洗浄時間の傾向を若干打ち破ったが、7.5～11 の HLB 範囲内に大きな特異性があるとは思われない。当業者にとって、HLB が 7.5～11 のすべての接着剤は、明示的に記載された七つの例と同様に利用可能であることは自明と思われる。したがって、事例 2-1 と事例 2-2 は明細書の範囲内にあると思われ、新規事項の追加とはみなされない。

ただし、当業者が補正後の数値範囲を自明でないといふようなその他の情報又は状況がある場合には、補正が許容されないこともある。

## [SIPO]

### 許されない

明細書は何らの数値範囲も開示しておらず、一部の HLB の特定値が実施例に示されただけであるため、新たに追加された数値範囲は原出願を超えるものとみなされる。これらの特定値の範囲を、原明細書と請求項に従って当業者が直接的かつ明瞭に決定することはできない。

### [会合での議論]

当業者が、明細書に二つの数値を示すことは二点間の全範囲で生じる可能性がある技術的影響に関連するということを理解した場合、JPO と KIPO は二つの点から数値範囲への補正を受理するが、これは審査基準パート II、第 VIII 章、セクション 5.2.2.1 に基づき、SIPO には当てはまらない。通常、この補正は容認できない。請求項又は明細書に 9～11 の範囲が記述された場合には、SIPO は事例 2-2 の補正を受理する。

### 事例 3

	補正前	補正後
明細書	…50～70wt%の高密度ポリエチレン、20～40wt%の塩素化ポリエチレン、及び <u>選択的に可塑剤</u> を含む。	…50～70wt%の高密度ポリエチレン、20～40wt%の塩素化ポリエチレン、及び <u>0～5wt%の可塑剤</u> を含む。
注	<p>1. wt%の可塑剤は最初に添付された明細書または図面に記載がない。</p> <p>2. 当該技術分野では、いくらかの可塑剤を添加することは一般的である。</p> <p>3. 当業者にとって、可塑剤を適量選択することは容易である。</p> <p>4. 可塑剤の添加が特定の効果をもたらさないことは周知である。</p>	

#### [JPO]

許されない

数値限定を追加する補正は、その数値限定が新たな技術的事項を導入するものでない場合でなければ、許されない（「特許・実用新案審査基準」（以下「審査基準」という）第IV部第2章3.3.1(3)a参照）。追加される可塑剤の配合量として0-5%の数値範囲が自明であるなどの事情がない限り、補正は当初明細書等に記載されていない新たな技術的事項を導入するものである。

#### [KIPO]

許される

「新規事項」とは、特許出願に原初に添付された明細書又は図面の範囲外にある要素を指す。この文脈において、原出願の明細書又は図面に記載された事項は、明細書又は図面に明示的に記述された要素を意味するか、又はたとえ事項が明示的に記載されていなくとも、出願の時点で技術的知識に基づいて当業者によって明細書等に原初に記載されたとみなすことができる事項を意味する。

言い換えると、たとえ要素が明示的に記述されていなくとも、当業者にとって自明であり、この者がこの要素を事項に記載されているとみなすことができる場合には、当該要素は新規事項にはならない（特許審査基準、第IV部セクション2.1.1）。

本事例研究では、所与の条件（注を参照）に従って、可塑剤の添加は周知のプロセスであり、当業者が適切な量の可塑剤を選択することは容易である。したがって、たとえ事項

が明示的に記載されていなくとも、出願の時点で技術的知識に基づいて当業者によって明細書等に原初に記載された事項とみなすことができる。

ただし、数値限定の追加は、当業者にとって限定が自明である特殊事例においてのみ許される。実際の審査事例では、本事例研究で示した「注」のような客観的情報は存在し得ない。したがって、類似した補正が審査官によって却下されることはあり得る。

#### [SIPO]

許されない

新たに補正された技術的解決策は、特定の wt%の可塑剤は原請求項、明細書、又は図面に記載されていないため、原初の開示の範囲を超えているとみなされる。当業者にとって適切な量の可塑剤を選択することは容易であるが、この技術的特徴は原出願に記載されておらず、原出願から直接的かつ明瞭に決定できない。

#### [会合での議論]

JPO は、「適切な量」の補正は、可塑剤自体、可塑剤を添加すること、及び適切な量の可塑剤を選択することが周知であり常套的であるという条件の下で許されることがあると述べた。

#### 事例 4

	補正前	補正後
明細書	明細書中の実施例 1 では、脂質とグリセリンの比率が 100 : 10 であり、実施例 2 では、脂質とグリセリンの比率が 100 : 15 である。	
特許請求の範囲	製品 X を調製する方法であって： A) 脂質とグリセリンはフラスコ中に充填され、…	製品 X を調製する方法であって： A) 脂質とグリセリンはフラスコ中に充填され、 <u>脂質とグリセリンは 100 : 10~15 の比率であり、…</u>
注	追加された比率は、原出願には明確に記載されていない。	

#### [JPO]

許される

当初明細書等の記載全体からみて 100:10~15 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、100:10 と 100:15 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場合)、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、新たな技術的事項は導入するものではない。したがって、このような補正は許される(審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (3) a 参照)。

#### [KIPO]

許される

たとえ要素が明示的に記述されていなくとも、当業者にとって自明であり、この者がこの要素を事項が記載されているとみなすことができる場合には、当該要素は新規事項にはならない(特許審査基準、第 IV 部セクション 2 1.1)。

この事例では、実施例は製品 X を調合するための液体とグリセロールの比率は 100:10 又は 100:15 が考えられることを開示している。当業者にとって、特殊な状況がない限り、100:10~100:15 の比率は製品 X の調合にも利用可能であることは自明であると思われる。

しかし、この自明性を破る何らかの理由がある場合、例えば、その範囲の特定比率が製品 X の調合には適切でない場合、補正は許容されない。

#### [SIPO]

許されない

100:10~100:15 の比率は新たに追加された主題であり、原開示から直接的かつ明瞭に得られるものではないため、許されない。

#### [会合での議論]

JPO から、当初明細書に「適切な範囲」のような表現が含まれていた場合、補正は許さ

れ得るかが質問された。SIPO は、審査基準に従うと、数値範囲が二つの特定の極限值によって特定されているのでなければ補正は許されないと考えた。

## 事例 5

	補正前	補正後
明細書	本出願は、メスのラットの繁殖力を制御するために使用されるえさに関する。本明細書の実施例 1 では、食用油が該えさの総重量の 0.5% を占め、実施例 2 では、食用油が該えさの総重量の 0.8% または 0.1% である。	
特許請求の範囲	メスのラットの繁殖力を制御するために使用されるえさであって、該えさは成分 A, B, C および食用油からなり、食用油はえさの総重量の <u>0.5% - 1%</u> を占める。	メスのラットの繁殖力を制御するために使用されるえさであって、該えさは成分 A, B, C および食用油からなり、食用油はえさの総重量の <u>0.1% - 0.8%</u> を占める。

### [JPO]

許される

当初明細書等の記載全体からみて 0.1%~0.8%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、0.1%と 0.8%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場合）、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、新たな技術的事項は導入するものではない。したがって、このような補正は許される（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (3) a 参照）。

### [KIPO]

許される

たとえ要素が明示的に記述されていなくとも、当業者にとって自明であり、この者がこの要素を事項が記載されているとみなすことができる場合には、当該要素は新規事項にはならない（特許審査基準、第 IV 部セクション 2 1.1）。

この事例では、当業者にとって、特殊な状況がない限り、0.1~0.8%の食用油が利用可能であることは自明であると思われる。したがって、補正は新規事項の追加とは思われない。

### [SIPO]

許されない

補正後の数値範囲 0.1%~0.8%は原請求項に記載された範囲である 0.5%~1%を超えて拡張している。エンドポイントの 0.1%と 0.8%は原明細書に記載されている。しかし、0.1%~0.5%の範囲は原文書には記載されていない。0.1%~0.5%の範囲が原開示から直接的かつ明瞭に得られなかった場合、補正は許されない。

## 事例 6

	補正前	補正後
明細書	本願発明は、A 及び B を含む医薬組成物に関するものである。好適な実施例として、1mg/kg の A 及び 30mg/kg の B の組み合わせが開示されている。	
特許請求の範囲	1. A 及び B を含む医薬組成物であって、A と B の重量比が <u>1:10-50</u> であるもの。	1. A 及び B を含む医薬組成物であって、A と B の重量比が <u>1:10-30</u> であるもの。
注	1:30 という比は明示されていない。	

### [JPO]

許される

1:30 の比率は、「1 mg/kg の A と 30 mg/kg の B の組成」という表現で黙示的に記載されている。したがって、補正は新たな技術的事項を導入するものではない。

### [KIPO]

許される

補正後の A と B の比率である 1:10~30 は、補正前の比率である 1:10~50 の範囲内にある。したがって、補正は新規事項の追加とみなすことはできない。

補正前の請求項はすでに補正後の請求項より広範囲の比率を開示しているため、1:30 の比率が明細書に開示されているかどうかは、この事例では問題ではない。

### [SIPO]

許される

1:30 の比率が「1 mg/kg の A と 30 mg/kg の B の組成」から得られるかどうかは主要問題である。専門的に言うと、医薬組成の好ましい実施例では、A と B の比率ではなく特定量がつねに使用されている。通常、「1 mg/kg の A と 30 mg/kg の B の組成」は A と B の比率が 1:30 であると解釈される。したがって、1:30 の比率は明細書に暗黙的に開示されており、補正後の範囲 1:30 は原請求項の範囲 1:50 の範囲内にある。したがって、補正は許される。

## 事例 7

	補正前	補正後
特許請求の範囲	1. 一般式 $X-(CH_2)_n-Y$ で表される化合物であって、 $n$ は <u>0から6の整数</u> であり、...	1. 一般式 $X-(CH_2)_n-Y$ で表される化合物であって、 $n$ は <u>3, 4または5</u> であり、...
注	実施例では、 $n$ が3, 4または5である化合物が記載されているが、対応する $X$ および $Y$ は請求項 1 に定義された汎用グループの範囲内の特定のグループである。	

### [JPO]

許される

当初明細書の  $n=3,4,5$  についての実施例の記載と当初の請求項の記載とを総合すれば、当初明細等に記載されていた事項といえる（審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 37 参照）。

### [KIPO]

許される

原明細書は  $n$  が 3、4、又は 5 である化合物の実施例を開示している。したがって、新規事項の追加とはみなすことはできない。

### [SIPO]

許されない

一般公式では、「 $n$  は 3、4、又は 5」は原出願には明示的に開示されていない。 $n$  が 3、4 又は 5 である実施例化合物では、対応する  $X$  と  $Y$  は請求項 1 に定義された上位群の範囲内にある下位群である。しかし、当業者は、「 $n$  は 3、4、又は 5」を推定できるかどうか、及び一般公式のその他のすべての化合物に応用できるかどうかを判断することはできない。したがって、この補正は CPL の第 33 条に従って許されない。

## 事例 8

	補正前	補正後
発明の名称	TVなどで使用される LCD の発光特性を制御する方法で、ディスプレイパネルからの光の透過に対応する機能特性としての光エミッタの選択に関する。	
明細書	出願当初の明細書と請求の範囲では、「複数の隣接する領域」についてのみ記載があり、実施形態では「2つの隣接する領域」または「2つ以上の隣接する領域」には言及がない。	
特許請求の範囲	「……複数の軸を持つ色空間の <u>複数の</u> 隣接する領域を使って複数の光エミッタの一部を選択する……」	「……複数の軸を持つ色空間の <u>2より多い</u> 隣接する領域を使って複数の光エミッタの一部を選択する……」
注	D1に「…2つの隣接する領域…」という技術的な解決手段が開示されているという拒絶理由が通知された後に補正された。前記構成について「除くクレーム」として数値が導入されたが、本発明は未だ進歩性がない。	

### [JPO]

許される

「2より多い隣接領域」が「2つの隣接領域」と同様に当初明細書の記載の範囲内にある場合、補正は新たな技術的事項を導入するものでない。

### [KIPO]

許される

数値を限定することは新規事項の追加とはみなされず、許されることである。

この事例では、補正は数値を「複数の」から「2より多い」に制限しており、それは許容可能である。

補正後の請求項が進歩性を伴うか否かは、補正要件を考えたときに問題ではない。補正が新規事項の追加の禁止の要件と最終拒絶理由への対応に関する要件を満たす場合、補正は許容可能である。補正後の請求項に特許性があるかどうかは、補正の許諾又は却下の後に決定される。

### [SIPO]

許される

「複数の隣接領域」は「2つの隣接領域又は2より多い隣接領域」と同等であるため、解決策「2より多い隣接領域」は初期明細書及び請求項に記述された内容に従って直接的かつ明瞭に決定できる。当該補正は許可されなければならない。

[会合での議論]

SIPO は当初はこの事例を「除くクレーム」グループに分類したが、当該分類は疑問に付され、会合で議論された。議論の後、三庁はこの事例は「除くクレーム」グループに分類すべきでないことで合意した。

## クローズ形式の請求項からオープン形式の請求項への変更

### 事例 9

	補正前	補正後
特許請求の範囲	1. 腸溶性即時放出錠であって、該錠剤の製剤成分と重量比は：アコニチン 0.14%～20%、崩壊剤 1.3%～50%、補助剤 1.0～35%；腸溶性ポリマー5%～25%、可塑剤 0.2%～5%； <u>および上記成分の70%～93%容量を占める溶剤、である。</u>	1. 腸溶性即時放出錠であって、該錠剤は以下の製剤成分と重量比 <u>からなる</u> ：アコニチン 0.14%～20%、崩壊剤 1.3%～50%、補助剤 1.0～35%；腸溶性ポリマー5%～25%、可塑剤 0.2%～5%。
注	補正は「上記成分の70%～93%容量を占める溶剤」を削除し、クローズ形式からオープン形式に変更するものである。	

#### [JPO]

許される

技術常識からみて重要なことが明らかである「腸溶性ポリマー」及び「崩壊剤」が特定されていれば、「溶剤」に関する記載を削除することが直ちに新たな技術的事項を導入するものとはいえない。

#### [KIPO]

許される

溶剤の削除と、「であり」から「で構成された」への変更によるクローズ形式の請求項からオープン形式の請求項への変更は、当業者にとって適切な量の溶剤の使用を選択できることは自明であるように思われるため、新規事項の追加とみなすことはできない。

しかし、補正が最終拒絶理由の後に行われた場合には、オープン形式の請求項への変更によって請求の範囲が拡大するので、補正は許容できない。

#### [SIPO]

許されない

第一に、補正後の請求項は原出願には明示的に開示されていない。第二に、原請求項1から溶剤が使用されたことを我々は知っている。溶剤はおそらくプロセスから除去されたが、特定量の溶剤の使用はある種の成分の最終含有量に影響をおよぼすことがある。したがって、補正後の請求項は原開示から直接的かつ明瞭に得ることができないため、補正は許されない。

[会合での議論]

KIPO は、補正が最終拒絶理由の後に行われた場合、補正は受理されないと述べた。JIPO は、溶剤が、その他の発明特定事項である成分、すなわち、「腸溶性ポリマー」と「崩壊剤」ほど重要ではなく、したがって、「溶剤」に関する発明特定事項の削除は新たな技術的事項を導入するものではないと考えた。SIPO は、特定量の溶剤の使用はある種の成分の最終含有量に影響をおよぼすことがあると考え、異なる意見が発明事実に対する異なる理解から生じた。

## 事例 10

	補正前	補正後
発明の名称	原生動物、細菌により引き起こされる消化管感染症のリスク対応に有用な酵素組成物は、細胞表面タンパク質または炭水化物の放出に影響を及ぼす結合を切断する酵素を含む。	
明細書	明細書は (I)、(II)及び(III)のみを含有する特定の組成物を開示していない。明細書は、(I)、(II)及び(III)並びに抗生物質からなる組成物を開示している。	
特許請求の範囲	(I) 豆小麦 (II) 必須アミノ酸、および (III) マンナナーゼを含む飼料組成物。	(I) 豆小麦 (II) 必須アミノ酸、および (III) マンナナーゼからなる飼料組成物。
注	通常、飼料組成物は何らかの抗生物質を含むが、必ず含む必要はない。	

### [JPO]

許される

抗生物質を含むことが解決すべき課題と関連性がなく、任意の付加的事項である場合、補正は新たな技術的事項を導入しない。(審査基準第IV部第2章3.3.1(1)b参照)

### [KIPO]

許される

この事例では、当業者にとって抗生物質は発明に必須ではないことは自明である(「注」を参照)。したがって、この補正は新規事項の追加とみなすことはできない。

### [SIPO]

許される

補正後の技術的解決策は原請求項に言及されている、つまり、原開示の範囲内にある。この事例では、オープン形式の請求項にはクローズ形式の請求項の技術的解決策が含まれており、補正は並列間(inter-parallel)技術的解決策の削除とみなされる。したがって、補正は許される。

## 特徴の再結合

### 事例 11

	補正前	補正後
明細書	明細書は、置換によるタンパク質 X 由来のタンパク質のみを開示するとともに、以下を開示している： <u>アミノ末端またはカルボキシル末端</u> における1つのアミノ酸残基が <u>置換</u> されたタンパク質 X 由来のタンパク質。	
特許請求の範囲	1つのアミノ酸残基の置換、削除又は付加によって得られたタンパク質 X 由来のタンパク質	<u>アミノ末端又はカルボキシル末端</u> における1つのアミノ酸残基の置換、削除又は付加によって得られたタンパク質 X 由来のタンパク質
注	明細書は、 <u>アミノ末端又はカルボキシル末端</u> における <u>削除又は付加</u> について開示していない。	

#### [JPO]

許される

補正前の特許請求の範囲に記載した化学物質を規定する「1つのアミノ酸残基」とはタンパク質 X に係るものであるから、当該技術分野の技術常識を考慮すると、「アミノ末端残基、アミノ末端から数えて2番目の残基、アミノ末端から数えて3番目の残基、・・・・・カルボキシル末端残基」から選択されるアミノ酸残基というマーカッシュ形式の記載と表現上の差異があるだけであって、その意味するところは完全に同一であると解せるところ、補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、当初請求項に記載されていたといえるそのうちの「アミノ末端残基及びカルボキシル末端残基」のいずれかの選択肢のみで構成されたものでしかない。

そして、タンパク質の末端部分は、翻訳後種々のプロセッシングを受け、切断・修飾等が起きるといふ技術常識を考慮すると、「アミノ末端残基及びカルボキシル末端残基」をアミノ酸の削除・付加・置換の対象として選択することは、新たな技術的事項を導入しないものである。(審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (5) 及び審査ハンドブック附属書 A7. 事例 36 参照)

#### [KIPO]

許される

一つのアミノ酸残基の置換、削除、又は追加は、補正前の請求項に開示されている。明細書はアミノ末端又はカルボキシル末端での一つのアミノ酸残基の置換も開示している。これらの開示から、当業者にとって置換だけでなく削除又は追加もアミノ末端又はカルボキシル末端で利用可能であることは自明のように思われる。

さらに、技術分野ではアミノ末端（N-末端）とカルボキシル末端（C-末端）を、タンパク質を得るための操作に使用できることは周知である。

したがって、補正は新規事項の追加とは思われない。

#### [SIPO]

許される

明細書は、一つのアミノ酸残基の置換、削除又は追加によってタンパク質 X から得られるタンパク質を開示するとともに、アミノ末端又はカルボキシル末端での一つのアミノ酸残基の置換によってタンパク質 X から得られるタンパク質も開示している。置換はアミノ酸の修飾の一実施例とみなすことができるだけであり、出願人は故意に削除又は追加を排除しない。したがって、補正は第 33 条に従って許されるとみなされる。

## 事例 12

	補正前	補正後
発明の名称	例えばベンチレータのための、正確な流量測定のための、2つの差圧値及び計測された温度に基づく補償係数の計算を含んだ、温度補償係数を調整する方法	
明細書	フロー経路中の流量が所定の閾値を下回っている場合には、第2の差圧値が、「高利得チャンネル」で増幅され、当該閾値を上回っている場合には、「低利得チャンネル」が用いられる。他の実施例では、当該差圧値は、低利得チャンネル及び高利得チャンネルの両者を通してADコンバータ26に行く。プロセッサ22は、どの信号-低利得チャンネルから受信された信号若しくは高利得チャンネルから受信された信号、又はそれらの組み合わせ-がエアフロー制御に用いられるかを選択しうる。	
特許請求の範囲	「……差圧センサを用いて第2の時点における第2の差圧値を取得し、温度補償係数に基づき補正された差圧値、第1の温度計測値、第1の差圧値、第2の温度計測値、及び第2の差圧値……」	「……差圧センサを用いて第2の時点における第2の差圧値を取得し、 <u>フロー経路中の流量を所定の閾値と比較し、その流量が閾値を下回っていた場合には、第2の差圧値は増幅され</u> 、温度補償係数に基づき補正された差圧値、第1の温度計測値、第1の差圧値、第2の温度計測値、及び <u>増幅された第2の差圧値……</u> 」

### [JPO]

許される

技術常識に鑑みて、流量が所定の閾値を下回る場合の処理のみを特定することが、新たな技術的事項を導入することにならない場合には、補正は認められる。

### [KIPO]

許される

明細書は、流路内の流量が事前に定めた流量閾値を下回る場合に、第2差圧読取値が増幅されることを開示した。当業者にとって、流路内の流量と事前に定めた流量の比較を実施して、流路が事前に定めた閾値を下回るのかどうかを判定することは自明である。

補正後請求項の最下部の「増幅された第2差圧読取値」も、第2差圧読取値が増幅されたことを開示した明細書から自明である。

したがって、補正は明細書を単に反復しているように思われ、新規事項の追加とみなすことはできない。

[SIPO]

許される

明細書によると、流路内の流量が事前に定めた流量閾値を下回る場合、差圧センサー80からの信号（すなわち、第 2 差圧読取値）が増幅される。したがって、補正は原開示の範囲を超えるものではない。

## 主題の変更

### 事例 13

	補正前	補正後
発明の名称	試料の脂質濃度／脂質-脂質比／脂質-臨床濃度比を決定し、コントロールと比較することにより、対象者に心血管疾患合併症を発病するリスクがあるかを決定すること。	
明細書	<p>明細書は以下を開示する。</p> <p>1. 方法は、1以上の脂質の濃度、脂質-脂質比又は脂質-clinical比を緩和しうる薬を治療に効果のある有効量投与することを含む。</p> <p>2. CVD合併症の予測のための、又は、本発明の方法又は使用のためのキットであって、表4, 7, 10又は13に記載の脂質から選択された脂質、1以上の対照脂質マーカ、上記脂質の1つに対する抗体、及び当該方法を実施するための試薬を含んだキットも本発明に含まれる。</p> <p>薬剤の製造に関してその他の情報は無い。</p>	
特許請求の範囲	<p>1. 対象者にAMI及び／又はCVD deathのような1以上のCVD合併症を発病するリスクがあるかを決定する方法であって、当該方法は以下を含む：</p> <p>a. 当該対象者からの試料中の1以上の脂質の濃度を決定すること、</p> <p>b. 当該対象者からの試料中の1以上の脂質-脂質比を決定すること、</p> <p>...</p>	<p>1. <u>薬剤又はキット中の以下の試薬の、</u>対象者にAMI及び／又はCVD deathのような1以上のCVD合併症を発病するリスクがあるかを決定するための使用であって、当該使用は以下を含む：</p> <p>a. 当該対象者からの試料中の1以上の脂質の濃度を決定する<u>ために用いられる試薬A、</u></p> <p>b. 当該対象者からの試料中の1以上の脂質-脂質比を決定する<u>ために用いられる試薬B、</u></p> <p>...</p>
注	補正は、請求項1に係る発明が、病気の治療又は予防のための方法に属するとの拒絶理由通知に対する応答としてなされた。	

[JPO]

許されない

「試薬A」と「試薬B」が当初明細書等に記載されておらず、新たな技術的事項を導入するものである。

なお、方法クレームをキットクレームに補正することは、試薬Aを用いるステップと試

薬 B を用いるステップとが一体として行われることが当初明細書等から読み取れるのであれば、許され得る。

#### [KIPO]

許されない

原明細書は「被験者からの試料中で測定するために使用する薬剤の試薬」を開示していないため、補正は新規事項を導入するとみなされなければならない。

#### [SIPO]

許されない

トピックの補正に関して、当初の明細書では CVD 合併症を予測するキットを記述しているので、補正は拒絶理由で通知された欠陥を克服するために許容できる。試薬 A と試薬 B は原明細書には記載されておらず、補正後の主題には、各試薬を個別に使用する場合を除き、A と B を一緒に使用する解決策が含まれている。A と B を一緒に使用することに関する薬剤又はキットの解決策は、当業者には原開示に基づいて直接的かつ明瞭に得ることはできない。したがって、補正は許されない。

## 先行技術に関連する情報の追加

### 事例 14

	補正前	補正後
発明の名称	ゴルフボール	
明細書	従来のゴルフボールの組成物としては、特開 xx-xxxxxxx 号公報に開示されているものがある。 本発明のゴルフボールは、直径、重量が従来のゴルフボールと同じで、表層部、中間層部、及び中心部に 3 分割され、表層部はゴムと充填材で構成され、・・・	従来のゴルフボールの組成物としては、特開xx-xxxxxxx号公報に開示されているものがある。 本発明のゴルフボールは、直径、重量が従来のゴルフボールと同じで、表層部、中間層部、及び中心部に 3 分割され、表層部はゴムと充填材 <u>もしくは上記公報に開示されているような A-B ブロックコポリマー</u> で構成され、...
特許請求の範囲	ゴルフボール	ゴルフボール
注	JPxx-xxxxxxxA はゴルフボールを開示しており、ここでその表層は特定の A-B ブロック共重合体、トリブロック共重合体などの一つから成る。	

#### [JPO]

許されない

出願当初の明細書において文献が開示されているが、当該文献中に具体的に記載されている材料の一つである A-B ブロックコポリマーを本願発明のゴルフボールの表層部に用いることとする補正は、発明の実施に関する情報を追加するものであり許されない（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.2 (1) b 及び審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 39 参照）。

#### [KIPO]

許されない

原明細書以外の先行技術文献にのみ記述された事項に基づいた補正は、当該追加事項が当業者にとって、特許出願に当初添付された明細書又は図面に基づいて自明ではないときには、新規事項の追加とみなされなければならない（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.2）。

#### [SIPO]

許されない

この補正は本発明の解決策に関連する。先行技術文献は本出願に引用されているが、A・Bブロック共重合体から成る表層は明白に原明細書の解決策に含まれていない。補正後の明細書が原開示から直接的かつ明瞭に得られない場合、補正は第 33 条に従って受理することができない。

## 事例 15

	補正前	補正後
明細書 (背景技術)	「米国特許公開第 5571540 号は、エーテルにより製造された多層フィルムを開示する。……」	「米国特許公開第 5571540 号 および欧州特許公開第 437521 号は、エーテルにより製造された多層フィルムを開示する。……」

### [JPO]

許される

先行技術文献情報を発明の詳細な説明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。

(審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.2 (1) a.(i)参照)

### [KIPO]

許される

名称、公開番号などの先行技術文献の情報を追加することは、新規事項の追加とはみなされない。

しかし、原明細書以外の先行技術文献にのみ記述された事項に基づいた補正は、当該追加事項が当業者にとって、特許出願に当初添付された明細書又は図面に基づいて自明ではないときには、新規事項の追加とみなされなければならない。(特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.2)

### [SIPO]

許される

EP 437521A が先行技術に属する場合、補正は認められる。実際、当該補正は当初の請求項及び明細書に記載されていない内容を導入した。しかし、背景技術が発明自体以外で補正され、追加された内容は出願日以前に一般に周知の先行技術であるため、補正は許容できる。(特許審査基準の第 II 部、第 8 章、第 5 節 2.2.2)

事例 16

	補正前	補正後
明細書 (背景技術)	-	<u>関連先行技術文献は、韓国公開特許 2011-0060748 号公報である。この文献は、埋め込みゲートを持つ半導体装置を開示する。この装置は、窒化タングステン層が析出される場合に、ソースガスとしてフッ素を含まない金属有機源を使用してフッ素によるゲート絶縁層の劣化を防止する。該装置は以下を含む：半導体基板をエッチングすることで得られたトレンチ。トレンチの表面に形成されたゲート絶縁層。ゲート絶縁層に形成された窒素濃度勾配を持った窒化タングステン層。第1のタングステン層は、窒素を取り除くことで窒化タングステン層の表面に形成される。第2のタングステン層は、トレンチを充填するように第1のタングステン層上に形成される。</u>

[JPO]

許される

先行技術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。

(審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.2 (1) a. (ii))

[KIPO]

許されない

先行技術文献のみに記述された事項に基づいた補正は、新規事項の追加とみなされなければならない。(特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.2)

[SIPO]

許される

審査官が、出願人が引用した先の先行技術よりも発明により関連している文献を発見し

た場合、出願人は文献を追加し、これらを引用することによって明細書を補正することを許されなければならない。

## 実施態様又は技術的効果の追加

### 事例 17

	補正前	補正後
発明の名称	内燃機関用の出力制御装置	
明細書	<p>吸気管内においてメインスロットルと直列に設けられたサブスロットルを開閉制御して、エンジン出力を制御するものにおいて、長期にわたってサブスロットルを作動させる機会がないと、サブスロットルが固着してしまい、作動不良になることがある。</p> <p>そこで、エンジン作動中、サブスロットルを開閉駆動しても機関の作動状態に影響を与えないときを選んで定期的にサブスロットルを揺動させ、サブスロットルの固着を防止する。</p>	<p>……更に、冬季においては、アイシングによるサブスロットルの作動不良も防止できる。</p>
図面		

[JPO]

許されない

長期不使用によるサブスロットルの固着と、アイシングによるサブスロットルの固着とは、固着の生じる条件が異なり、固着を防止するのに必要なサブスロットルの揺動時期は本来異なると考えられる。したがって、長期不使用に基づくサブスロットルの固着を防止する手段が、アイシングによるサブスロットルの固着を防止できるとは限らないから、当初明細書の記載事項が、この効果を意味していたことが明らかとはいえない。(審査基準第IV部第2章3.3.2(2)及び審査ハンドブック附属書A7. 事例44参照)

[KIPO]

許されない

当初に添付された明細書又は図面から自明ではない技術的意味又は効果を追加することは、新規事項の追加とみなされる。

この事例では、冬季の氷結による副絞り弁の誤動作を防ぐ技術的效果は、原出願の明細書又は図面からは自明ではないように思われる。

[SIPO]

許されない

本発明によって解決すべき技術的問題は「長期の非使用による制御器の誤動作」を解決することである、と当初の出願には明記されている。補正後の技術的問題である「冬季の氷結による誤動作」は「長期の非使用による制御器の誤動作」の範囲に該当するが、当業者は当初の出願書類から「長期の非使用による制御器の誤動作」が「冬季の氷結による誤動作」を指すという結論を引き出すことはできない。したがって、当該補正は新規の内容を導入し、第 33 条 1 項を満たさない。

事例 18

	補正前	補正後
発明の名称	水琴窟	
明細書	<p>…滴下水受の外形が水琴瓶底部の内径よりも小さく、これが水琴瓶内に配設される。</p>	<p>…。また、<u>滴下水受が水琴瓶の底部より大きく、水琴瓶が滴下水受内におかれているように構成することもできる。</u></p>
図面	<p>[図 1]</p>	<p>[図 1] (補正なし)</p> <p>[図 2]</p>
特許請求の範囲	<p>硬質材料で作られ、頂部に水滴孔がある逆さの中空ポットと、ポットの底部に配置され、上側が開放されており、孔の下方に配置された水滴受取トレイからなり、事前に定めた量の水が受取トレイに貯まるような形状に作られ、あふれた水を排出するための経路を設け、この経路から水は受取トレイのオーバフローの開口部に滴下し、ここで滴下水は孔からポット内の受取トレイの表面に落下し、滴下水が表面に与える衝撃によって、ポットの外側に達するほど十分に大きい共鳴音が鳴り響く、水琴窟。</p>	

[JPO]

許されない

出願当初の明細書等に記載された水琴窟は水琴瓶内部に水受が置かれたものであり、その記載が滴下水受内に水琴瓶を置くことを意味していたことが明らかとはいえない。(審査

基準第 IV 部第 2 章 3.3.2 (5)及び審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 54 を参照)

[KIPO]

許されない

当初に添付された明細書又は図面から自明でない実施態様の追加は、新規事項の追加とみなされる。

この事例では、追加された実施態様は原出願の明細書又は図面からは自明ではないように思われる。

[SIPO]

許されない

図面の補足及び当初の出願では言及されていない図面の説明は、当初の出願で記述された内容から直接的又は明瞭的に得ることができない。したがって、補正は許容できない。

## 事例 19

	補正前	補正後
明細書	ベンゾピレンから抽出された印刷用インクであって、該インクは紫外線と反応する。	ベンゾピレンから抽出された印刷用インクであって、該インクは紫外線と反応する。 <u>ベンゾピレンを含むインクで印刷すると、印刷後の熱乾燥工程で、ベンゾピレンが最初に硬化してプリントアウトの外縁に集積される。インクの硬化が終わると、プリントアウトの外縁は中央部と比べて色が濃くなる。紫外線により、プリントアウトは印刷パターンの外縁に沿って、白色蛍光色を示す。</u>
注	印刷技術の分野では、ベンゾピレンはインクとして広く用いられていない。	

### [JPO]

許されない

一般に、発明の効果を追加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、このような補正は許されない（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.2 (2) a.参照）。当初明細書等の記載から自明でない効果等の追加は新たな技術的事項を追加するものである。

### [KIPO]

許されない

印刷に広く使用されていないベンゾピレンを含有するインクの技術的意味、効果、又は組成の実施例を追加することは、新規事項の追加とみなさなければならない（特許裁判所の判決 2006Heo3984）。

### [SIPO]

許されない

補正後の明細書は原開示から直接的かつ明瞭的に得ることができないため、補正は第 33 条に従って受理することができない。

## 事例 20

	補正前	補正後
明細書	雪を検知するセンサは、トングレールと固定レールの間に位置する。	雪を検知するセンサは、トングレールと固定レールの間に位置する。 <u>雪検知センサは、リアクタンス操作型である。雪が1組の金属プレートの間にある場合には、キャパシタの静電容量は誘電率の変化により変わる。静電容量の変化は、交流の変化によるものであり、該センサにより検知される。</u>

### [JPO]

許されない

一般に、発明の効果を追加する補正は、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（審査基準第IV部第2章3.3.2(2)a参照）。当初明細書では「雪を検知するセンサ」のタイプ等について何ら特定されていなかったにもかかわらず、特定のタイプ等に関する記載を補正により追加することは、新たな技術的事項を導入することとなる。

### [KIPO]

許されない

出願当初に添付された明細書、図面から自明ではない動作原理を追加することは、新規事項の追加とみなされなければならない。

### [SIPO]

許されない

降雪を検知するためのセンサがキャパシタンス型のものであるという言及はなく、原開示から直接的又は明瞭的に得られない。感光性センサ、音感知センサなど、様々なタイプのセンサがあるため、降雪は必ずしもキャパシタンス型センサでなくとも、先行技術のエコー又は反射光で検知することができる。その上、たとえキャパシタンス型センサを使用した場合でも、静電容量の変化は交流の変化を測定することによって検知されるということと言及されておらず、原開示から直接的又は明瞭的に得られない。

## 最後の拒絶理由通知以後の補正

### 事例 21

	補正前	補正後
特許請求の範囲	「ばねにより支持されるメインフレーム…」	「 <b>弾性体</b> により支持されるメインフレーム…」
注	1. 最後の拒絶理由通知後に補正が行われた。 2. 「弾性体」は、本願（後願）の優先権の基礎となる先出願にのみ記載されていた。 3. 「弾性体」は、出願時には本願（後願）に記載されていないか、又は自明ではなかった。	

#### [JPO]

許されない

審査官は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たさないと判断した場合は、その補正を却下する（審査基準第 I 部第 2 章第 6 節 3.2 参照）。

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正により、明細書等に新規事項を追加する補正がされているか否か(第 17 条の 2 第 3 項参照)を判断する。特許請求の範囲については、請求項に係る発明ごとに新規事項を追加する補正がされているか否かを判断する。この結果、新規事項を追加する補正がされた請求項については、その請求項についてされた補正が第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項までの要件を満たすか否かについては判断しない（審査基準第 I 部第 2 章第 6 節 3.2 (1)参照）。

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ず、補正は許されない。（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1(1)参照）。

優先権証明書は、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。（審査基準第 IV 部第 2 章 5.(2)参照）。

「ばね」を「弾性体」に変更する補正は、請求項に係る発明に「ばね」以外の弾性体という新たな技術的事項を導入するものである。

#### [KIPO]

許されない

優先権の基礎となる先出願は、新規事項の追加を評価する際には考慮されない。出願当初に添付されていた明細書又は図面が、新規事項が補正後の明細書又は図面に追加されたかどうかの比較の対象となる。これに関連して、「出願当初に添付されていた」という語句

は、優先日ではなく本願出願日に出願書類とともに明細書又は図面を提出することを指す。これは分割出願又は変更出願の場合にも適用される（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.1）。したがって、新規事項の追加の禁止に関する要件を考察する際に、弾性体が出願に記載されているかどうかは問題ではない。

最後の拒絶理由通知（拒絶理由の最後の通知）に対する応答としてされた補正は、以下のいずれか一つでなければならない。すなわち、請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は新規事項の削除（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 2.1）。補正は請求の範囲を拡大することになるため、要件を満たさない。

補正後の事項が出願当初に添付された明細書又は図面に記述された事項に基づいて自明でない場合、補正は新規事項の追加とみなされなければならない。（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.2）。本事例での補正は、当業者にとってばね以外の弾性体を採用することが自明でない限り、新規事項の追加とみなされる。既知の情報からは、ばね以外の弾性体の採用が自明であるとみなす理由はないように思われる。

したがって、補正は許されない。

#### [SIPO]

許されない。

ヒアリングの原則により、新事実とその根拠が提出された場合には、出願人にヒアリングの機会を少なくとも 1 回提供しなければならない。したがって、拒絶理由通知が最後であるかどうかは、出願人の応答と補正にかかっているため、SIPO の審査官は判断することはできない。

出願人が最後の拒絶理由の後に出願を補正したいと考えた場合、出願人は再審査手続きを開始しなければならない。再審査の願書とともに提出された補正は、第 33 条と規則 61.1 の要件を満たす必要がある。

優先権書類は、補正が許されるかどうかを判断する際に考慮してはならない。比較の根拠は原出願である。

第 33 条に従って、「弾性体」は原明細書には記載されておらず、直接的かつ明瞭に得ることができないため、補正は許されない。

#### [会合での議論]

KIPO は、拒絶理由通知に対する応答時の補正により全ての拒絶理由がもたらされている場合には、最後の拒絶理由通知を通知する。最後の拒絶理由通知を通知する際に、KIPO は出願人に最後の拒絶理由通知であることを通知する。しかし最後の拒絶理由通知を送付した後でも、審査官が拒絶理由通知に対する応答時の補正によりもたらされなかった何らかの拒絶理由を発見した場合には、KIPO は最初の拒絶理由通知を再び送付することも可能である。また JPO は、拒絶理由通知は最後の拒絶理由通知であることも明示した。

## 事例 22

	補正前	補正後
特許請求の範囲	請求項 1 : A 及び B からなる装置。 請求項 2 : さらに C からなる、請求項 1 に記載の装置。 請求項 3 : さらに D 及び E からなる、請求項 1 又は請求項 2 に記載の装置。	[事例 22-1] 請求項 1 : <u>(削除)</u> [事例 22-2] 請求項 2 : <u>A、B</u> 及び C からなる装置 [事例 22-3] 請求項 3 : <u>A、B</u> 、D 及び E からなる装置 [事例 22-4] 請求項 4 : <u>A、B、C、D 及び E からなる装置</u> [事例 22-5] 請求項 5 : <u>A からなる装置</u>
注	<p>1. 最後の拒絶理由通知後に補正が行われた。</p> <p>2. 最後の通知の拒絶理由は請求項 3 の明確性の欠如であった。審査官は、新規性または進歩性について触れていない。</p> <p>3. 構成 A, B, C, D, E およびそれらの組み合わせは、出願時に添付された明細に記載されていた。</p> <p>4. 出願人は、補正の目的は請求項 1 の削除および請求項 1 を削除することによる請求項の再編であるという、意見書を提出した。</p>	

### [JPO]

事例 22-1～22-4: 許される、事例 22-5: 許されない。

審査官は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項までのいずれかの要件を満たさないと判断した場合は、その補正を却下する（審査基準第 I 部第 2 章第 6 節 3.2 参照）。

新規事項を追加する補正がされておらず、かつ、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当すると判断した根拠とならなかったその他の請求項に係る発明に基づいて、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 1 号から第 4 号までのいずれかの事項を目的とするものか否か(第 17 条の 2 第 5 項)を更に判断する（審査基準第 I 部第 2 章第 6 節 3.2 (3) 参照）。

最後の拒絶理由通知の指定期間内にする特許請求の範囲についての補正は、(a) 請求項の削除、(b) 特許請求の範囲の限定的減縮、(c) 誤記の訂正、(d) 明瞭でない記載の釈明のいずれかを目的とするものに限られる（審査基準第 IV 部第 4 章 1.1 参照）。

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 1 号の請求項の削除を目的とする

ものであるか否かを、補正が以下の(i)又は(ii)に該当するか否かで判断する。

(i) 請求項を削除する補正

(ii) 請求項を削除する補正に伴って必然的に生じる他の請求項の形式的な補正

上記 (ii)に該当する補正の具体例としては、以下の(ii-1)又は(ii-2)がある。

(ii-1) 削除された請求項を引用する他の請求項の引用番号を変更する補正

(ii-2) 従属形式から独立形式へ変更する補正

(審査基準第 IV 部第 4 章 3 参照)。

請求項 1 についての補正は、請求項を削除する補正である。

請求項 2~4 についての補正は、請求項を削除する補正に伴って必然的に生じる他の請求項の形式的な補正（従属形式から独立形式へ変更する補正）である。

請求項 5 についての補正は、(a)-(d)のいずれをも目的とするものでない。

#### [KIPO]

事例 22-1、22-2、22-3、22-4 は許される

事例 22-5 は許されない

最後の拒絶理由（拒絶理由の最後の通知）に対する応答時の補正は以下のいずれか一つでなければならない。請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は新規事項の削除（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 2.1）。

である。

事例 22-1 の請求項の削除は、請求の範囲の減縮の範囲内に該当する。

事例 22-2、22-3 及び 22-4 は、独立請求項の削除による請求項の再編に該当する。

一般に、新規請求項の追加は、最後の拒絶理由の後には認められない。ただし、請求項を新たに設定する場合でも、請求項の再編が避けられずその理由が意見書に明確に表明されている場合は、追加が許される。（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 2.2）。

事例 22-5 は、新たな請求項を設定したが、上述の例外的事例に属さない。さらに、同事例は補正前の請求項に比べて請求の範囲を拡大した。したがって、事例 22-5 の補正は許容できない。

#### [SIPO]

請求項 22-1~22-4 は許される

請求項 22-5 は許されない

実体手続きにおける拒絶理由への応答としてされる補正は、補正は拒絶理由に記載された瑕疵に対する応答として行われるべきことを要求する規則 51.3 を満たす必要がある。（審

査基準の第 II 部第 8 章第 5 節 2.1.3)。

請求項 22-1：請求項の削除は第 33 条の要件を満たしており、新規事項を導入しない。したがって、この削除は許される。

請求項 22-2～請求項 22-4：これらの請求項はいずれも原請求項に記載されている。したがって、これらの請求項は許容される。

請求項 22-5：同請求項は B を削除した後、請求項 1 の保護範囲を拡大する。補正は第 33 条の要件を満たしていない。したがって、許されない。

## 事例 23

	補正前	補正後
特許請求の範囲	請求項 1 : A+B からなる装置 請求項 2 : A+B+C からなる装置 請求項 3 : A+B+C+D からなる装置  [1 回目の補正] 請求項 1 : A+B+E からなる装置 請求項 2 : A+B+C+E からなる装置 請求項 3 : A+B+C+D からなる装置	[2 回目の補正] [事例 23-1] 請求項 1 : A+ <u>b</u> からなる装置 [事例 23-2] 請求項 2 : A+B+C+ <u>F</u> からなる装置 [事例 23-3] 請求項 3 : <u>A</u> からなる装置
注	1. 1 回目の補正前の全ての請求項は進歩性を有する。 2. 1 回目の補正は最初の拒絶理由通知の後に行われた。 3. E は新規事項である。 4. 2 回目の補正は最後の拒絶理由通知の後に行われた。 5. 最後の拒絶理由通知における拒絶理由は、1 回目の補正により請求項 1 と請求項 2 に新規事項追加がされたである。 6. b は B の下位概念である。 7. F は新規事項ではない。	

### [JPO]

許されない

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 2 号の限定的減縮を目的とするものであるか否かを、以下の(i)から(iii)までの要件が全て満たされているか否かで判断する。

- (i) 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること
- (ii) 補正が補正前の請求項に記載された発明（「補正前発明」）の発明特定事項を限定するものであること。
- (iii) 補正前発明と補正後の請求項に記載された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

（審査基準第 IV 部第 4 章 2.1 参照）。

直列的に記載された発明特定事項の一部を削除する補正は、特許請求の範囲を減縮する補正に該当しない（審査基準第 IV 部第 4 章 2.1.1 (1) (i)参照）。

「2 回目の補正」では、補正前発明に記載された発明特定事項 E が削除されているので、この補正は特許請求の範囲を減縮する補正に該当しない。

なお、第 17 条の 2 第 5 項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不備をもたらすものではないから、無効理由とはされていない。したがって、同条第 5 項の規定の適用にあたっては、審査官は、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、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認めら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（審査基準第 IV 部第 4 章 1.1 参照）。

#### [KIPO]

事例 23-1、23-2 は許される。

事例 23-3 は許されない。

新規事項が補正の特定の段階で追加された場合、新規事項の追加以前の請求項に戻す補正は認められなければならない。このような補正が受理されないと、拒絶理由に対応するために新規事項を削除する補正は認められないので、出願人には拒絶理由を解消する方法がなく拒絶査定となり、出願人にとっては厳しいものとなる。

特許法第 47 条(3)(i)～(iii)による補正、すなわち、請求項の削除、範囲の減縮、訂正、釈明、一方で新規事項の追加以前の請求項の内容に戻すことも認められなければならない。審査官は、補正後の請求項を新規事項追加前の請求項と比較することによって、補正の合法性を評価しなければならない。（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 2.5）。

事例 23-1 の補正は、請求の範囲を減縮し（上位概念 B から下位概念 b への変更）、一方で新規事項の追加以前の請求項に戻す（新規事項 E の削減によって A+B に戻す）。

事例 23-2 の補正は、請求の範囲を減縮し（F の追加）、一方で新規事項の追加以前の請求項に戻す（新規事項 E の削除によって A+B+C に戻す）。

したがって、これらは合法的な補正である。

事例 23-3 の補正は、請求の範囲を拡大するので（A+B+C+D →A）、許容できない。

#### [SIPO]

請求項 1 及び 2 に対する補正は許される。

請求項 3 に対する補正は許されない。

請求項 1 及び 2 に対する補正は、最初の OA で指摘された瑕疵に対する応答として行われたもので新規事項 E を導入しているが、b と F はともに原開示に記載されているので新規事項ではなく、よってこの補正は規則 51.3 に適合しており、許される。

請求項 3 に対する補正は補正前の請求項 3 の範囲を著しく拡大し、規則 51.3 に適合しないので、許されない。

## 明白な間違いの訂正

### 事例 24

	補正前	補正後
発明の名称	そろばんを使用する際に数字を読む装置	
明細書	低角 $\alpha$ 、 $\beta$ はそれぞれ約 45 度及び <u>約 130 度</u> に形成したことにより、射出光線は紙面と約 40 度 ( $\gamma$ ) の角度をなすから最も見易い。	… <u>約 110 度</u> に…
図面		
特許請求の範囲	低角 $\alpha$ 、 $\beta$ がそれぞれ約 45 度及び <u>約 130 度</u> の断面形状プリズム(1)を前面、後面の上部及び低面全部にそれぞれ細長窓孔(2)～(4)を有する筐枠(5)内に収めその箱枠(5)の前面下部を垂直面(6)に形成すると共に一対の下向L字杆(7)を前面に突設した算盤用数字読取り器。	… <u>約 110 度</u> の…

[JPO]

許される

出願当初の明細書等には角  $\beta$  は「約 130 度」と記載されていたが、射出光線が紙面に対し約 40 度 ( $\gamma$ ) となるためには計算上並びに図面の射出光線の工合いからみて、角  $\beta$  は当然約 110 度でなければならず、また、角  $\beta$  が約 130 度とすると射出光線は 80 度位となり算盤を使用しながらの文字の読取りが困難となることから、角  $\beta$  を「約 130 度」としたのは誤記であることも、また正しくは「約 110 度」であることも、当初明細書等の記載から明らかである (審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.2 (3)及び審査ハンドブック附属書 A7. 事例 47 参照)

#### [KIPO]

許されると思われる

反射の基本的な物理法則を考えると、角度 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ の1つ以上の角度が誤記であることは自明である。誤記に対する補正を禁止することは、出願人にとって厳しすぎるように思われる。補正を認めることが適切であると思われる。

#### [SIPO]

許されない

孔4からの射出ビームが底部に対して垂直の場合、角度 $\alpha$ 、 $\beta$ 又は $\gamma$ の1つ以上の数値は反射の法則に基づいて正しくないと判断できる。しかし、現在の情報だけでは間違った角度を判断するには十分ではないため、どの角度が正しくないかを特定するのは難しいように思われる。 $\beta$ が110度であるという補正は、原開示から直接的又は明瞭的に得ることができない。したがって、この補正は許容できない。

#### [会合での議論]

$\alpha$ 、 $\beta$ 、及び $\gamma$ の値のいずれか一つが間違っていることは明らかである。JPOは、技術常識に加え、請求項に係る発明が解決する課題を考慮し、 $\beta$ の値を110度に訂正することが最も適切であることから、このような補正は許されると考えた。しかし、SIPOは同じ発明の事実に基づいてどの角度が間違っているかを判定するのは難しいと依然考えた。

KIPOは、審査官の間で見解の相違が生じる可能性があることを指摘した。

## 図面に基づく補正

### 事例 25

	原	補正後
発明の名称	飲料容器等の受台	
明細書	側部 3 は收容部 S の外側に中空部 4 を介して全周に設けられている。例えば、ベッド上に受台 1 が置かれた際には、滑り止め部材 5 によって受台 1 の移動が阻止された上に、側部 3 の裏側のエッジ部 6 がベッドの表面に引っ掛かることにより、飲料容器の転倒が防止される。	
図面		
特許請求の範囲	飲料容器の受台であって、飲料容器を收容する收容部と、前記收容部に付された滑り止め部材と、前記收容部の外側に中空部を介して全周に設けられた側部と、前記側部の裏側に位置するエッジ部とを備える受台。	飲料容器の受台であって、飲料容器を收容する收容部と、前記收容部に付された滑り止め部材と、前記收容部の外側に中空部を介して全周に設けられた側部と、前記側部の裏側に位置するエッジ部とを備え、 <b>前記側部の下端が收容部の裏側の位置と略同一に位置している</b> 、受台。

#### [JPO]

許される

図面に記載された側部 3 の下端と收容部 S の裏側との位置関係と、受台 1 がベッドの上に置かれた際に側部 3 の裏側のエッジ部 6 がベッドの表面に引っ掛かるとの記載から、側部 3 の下端が收容部 S の裏側の位置と略同一であることは明らかであり、その結果、飲料容器の転倒が防止されるとの記載から、收容部 S 内の飲料容器が安定することは当業者にとって自明な事項である。したがって、この補正しようとする事項は、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（審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 56 参照）。

#### [KIPO]

許される

たとえ追加事項が明示的に記載されていなくとも、当業者にとっては自明であり、当業者が追加事項を願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみなすことができた場合、当該要素は新規事項ではなくなる（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.1）。

この事例では、図面は側部の下端の位置は収容部の裏側の位置と略同一であることを明白に示している。したがって、これは新規事項の追加とはみなされない。

補正の要件とは別に、出願人が請求項のみを補正し、明細書は補正しなかった場合、サポート要件を満たさないことがある。出願人は明細書も同時に補正する必要がある。

#### [SIPO]

許される

明細書では、受台 (1) をベッドの上に置いた時、側部 (3) の裏側のエッジ部 (6) がベッドの表面に引っ掛かると開示している。この明細書と図面から、側部の下端の位置が収容部の裏側の位置と略同一であることを直接的かつ明瞭に得ることができる。したがって、補正は許容できる。

事例 26

	補正前	補正後
発明の名称	テーブルの位置制御装置	
明細書	... テーブル(3)は送り機構を介してモータ(5)に接続され、このモータ(5)の回転制御により、テーブル(3)の位置制御は行われる。	
図面		
特許請求の範囲	<p>テーブルの位置制御装置であって、テーブルと、<u>送り機構</u>を介して前記テーブルと接続されたモータと、前記モータの回転及び前記テーブルの位置を制御する制御装置とを備えた、テーブルの位置制御装置。</p>	<p>テーブルの位置制御装置であって、テーブルと、<u>ネジの回転によりテーブルを直線移動させるネジ送り機構</u>を介して前記テーブルと接続されたモータと、前記モータの回転及び前記テーブルの位置を制御する制御装置とを備えた、テーブルの位置制御装置。</p>

[JPO]

許される

補正前明細書の「送り機構」との記載と、当初の図面の記載とによれば、図に記載されたものは明らかにネジの回転によりテーブルを直線移動させるネジ送り機構であると認められる（審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 59 参照）。

[KIPO]

許される

追加事項が当業者にとって願書に添付した明細書又は図面から自明の場合、追加事項は新規事項の追加とはみなされない。

この事例では、追加事項（ねじの回転によってテーブルを直線移動させるネジ送り機構）は原請求項の図面から自明であるように思われる。

[SIPO]

許されない

この送り機構がネジ送り機構であることを図面から直接的かつ明瞭に得ることができるが、このネジ送り機構がテーブルを直線移動させることは得られない。テーブルは直線移動するだけでなく、回転することもできる。したがって、補正は原開示の範囲を超えており、許容できない。

しかし、原開示からテーブルが回転しないことを導き出せる場合には、補正は直接的かつ明瞭に判定でき、したがって許容できる。

#### [会合での議論]

SIPO は、補正が許されるかどうかは直線移動の解釈にかかっており、回転が含まれる場合には補正は許されると主張する。SIPO と KIPO は、テーブルを使用することで、テーブルがどのように移動したかを審査官が判断するためのより多くの情報を提供できるので、テーブルの使用が判断に影響を及ぼすと考える。

JPO は、「ネジ送り機構」という文言が、ネジで取り付けられた物が、ネジの回転によりネジの軸方向に順方向又は逆方向に移動するという技術的特徴を特定しているため、補正後の請求項の「テーブルを直線移動させる」の意味は明確であると判断した。

## 除くクレーム

### 事例 27

	原	補正後
発明の名称	感光性平版印刷版	
明細書	本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、ピコリン酸、イソニコチン酸等が含まれている。	
特許請求の範囲	親水化処理したアルミニウム板上に、ケン化度 60～80 モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を 1 個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100 質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。	親水化処理したアルミニウム板上に、ケン化度 60～80 モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を 1 個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸（ニコチン酸を除く）を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100 質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。
注	「含窒素複素環カルボン酸」が「ニコチン酸」である発明を記載した先行技術文献が発見された。	

#### [JPO]

許される

補正後の特許請求の範囲の記載の一部を「含窒素複素環カルボン酸（ニコチン酸を除く）」とした補正は、先行技術として文献に記載された事項のみを除外することを明示したものであるので、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（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (4) (i) 及び審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 32 参照）

#### [KIPO]

許される

いわゆる「除くクレーム」への補正は、大半が新規事項の追加とはみなされない。例えば、請求項に係る発明がヒト又は動物の医療方法を含むかどうか特定されていない場合、ヒトに関連する部分を削除する補正は新規事項の追加とみなしてはならない。（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 1.2）

#### [SIPO]

許されない

補正は「開示されていない」除くクレームとみなされ、これは出願時の明細書によってサポートされていない。この種の補正は、新規性欠如を克服するために抵触する出願又は偶発的な先の開示から特定の技術的解決策が削除された時のみ認められる（すなわち、先の開示の技術的分野及び解決すべき技術的課題は、本発明とは全く異なる）か、又は除外された技術的解決策は実践できないことを証明する必要がある。この事例では、新規性の欠如を克服するためにニコチン酸は請求項から除外されているが、ニコチン酸に関する技術的解決策を使用して補正後請求項の進歩性を評価できる場合、第 33 条の意味での補正は受理することができない。

## 事例 28

	補正前	補正後
特許請求の範囲	「ほ乳類の手術法であって…」	「 <u>ヒトを除く</u> ほ乳類の手術法であって…」
注	出願書類に最初に添付された明細書および特許請求の範囲には主題から人間を除くという記載はなかった。	

### [JPO]

許される

請求項に係る発明が、対象に「ヒト」を包含しているために、産業上利用可能性要件を満たさない場合において、「ヒト」を発明対象から除外することによって、当該拒絶理由を解消する「ヒト」のみを除く「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なん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（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (4) (ii)参照）。

### [KIPO]

許される

いわゆる「除くクレーム請求項」への補正は、大半が新規事項の追加とはみなされない。例えば、請求された発明がヒト又は動物向けの医療方法を必要とするかどうか指定されていない場合、ヒトに関連する部分を削除する補正は新規事項の追加とみなしてはならない。（特許審査基準の第 IV 部セクション 2 の 1.2）

### [SIPO]

許される

補正は治療方法の欠如を克服するために行われ、特許取得不可能な対象である「ヒト」を除外しており、特許取得不可能な対象を除外するこの種の補正は許されるべきであり、そうでなければ出願人にとって不公平になる。

## 事例 29

	補正前	補正後
特許請求の範囲	1. 一般式(I)で表される化合物…	1. 一般式(I)で表される化合物…… <u>一般式(I)で表される前記化合物は、 化合物 A ではない。</u>
注	同一の一般式 (I) に関連する出願 1 及び出願 2 が存在し、具体的な化合物 A は、出願 1 には開示されているが、出願 2 には開示されていない。さらに、具体的な化合物 A を開示する抵触出願が審査において発見された。出願 1 及び出願 2 の両者について、上記の除くクレームとする補正をした。 抵触出願とは、出願日が本願の出願日より早く、公開日が本願の出願日より遅い出願を言う。	

### [JPO]

許される

請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等 (29 条 1 項 3 号、29 条の 2 及び／又は 39 条) が否定されるおそれがある場合に、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 (審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (4) (i)参照)。

### [KIPO]

許される

いわゆる「除くクレーム請求項」への補正は、大半が新規事項の追加とはみなされない。(特許審査基準の第 IV 部セクション 2 の 1.2)。除外された事項が抵触する出願に開示されている場合も同じである。

### [SIPO]

許される

出願 1 の場合、除外された化合物は出願書に明示的に開示されており、この「除くクレーム」は原請求項の一般公式から一つの選択肢を削除したことにすぎない。新たな情報は導入されず、したがって第 33 条に従って許される。

出願 2 の場合、これは GL 第 II 部の第 8 章 5.2.3.3(3)の 296～297 ページに従って許容される例外である。

### 事例 30

	補正前	補正後
特許請求の範囲	1. A、B、及び C からなる組成物。	補正 1 : A、B、及び C からなる組成物であって、 <u>該組成物は A、B、C、及び D からなるものではない。</u> 補正 2 : A、B、及び C からなる組成物であって、 <u>該組成は D を含まない。</u>
注	<p>抵触する出願が A、B、C、及び D を含む組成物を開示しており、実施例 1 として 25%(wt.) A、25%(wt.) B、25%(wt.) C 及び 25%(wt.) D からなる組成物を、実施例 2 として 30%(wt.) A、30%(wt.) B、10%(wt.) C 及び 30%(wt.) D からなる組成物を開示している。</p> <p>抵触する出願とは、出願日が本出願の出願日より早く、公開日が本出願の出願日より遅い出願を指す。</p>	

#### [JPO]

許される

請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等 (29 条 1 項 3 号、29 条の 2 及び／又は 39 条) が否定されるおそれがある場合に、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 (審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (4) (i)参照)。

#### [KIPO]

許される

いわゆる「除くクレーム請求項」への補正は、大半が新規事項の追加とはみなされない。(特許審査基準の第 IV 部セクション 2 の 1.2)。

除外された事項が抵触する出願に開示されている場合も同じである。

#### [SIPO]

許される

補正に関する基本規則は第 33 条「原開示の範囲を超えない」であるが、許容されるいくつかの例外がある。審査基準の第 2 部の第 8 章セクション 5.2.3.3(3)に従って、例外は次の通りである。出願人は、出願時の出願書類に記載された内容に従って、前述の特徴が「権利放棄した」数値を採用したときには発明は実施できないこと、又は「権利放棄した」数値が除外されたときには発明は新規性を有し、進歩性を含んでいることを証明することができる。補正 1 と補正 2 はともに上記の例外に属するので、受理される。

[会合での議論]

JPO、KIPO 及び SIPO は、「除くクレーム」を「発明特定事項の一部を除外すること」と定義した。

SIPO では、補正の実施に関する要件に従って、除くクレームは原則として認められない。しかし、出願人に公正であるため、次のように三つの例外を設けている。詳細は、特許審査基準第 II 部の第 8 章のセクション 5.2.3(3)で見ることができる。除くクレームは以下のときに許される。

1. 発明特定事項に記載の値の一部は抵触出願に開示されており、これらの値を補正により除外することで請求項に係る発明は抵触出願に対して新規となり、その結果補正された発明は新規となる。
2. 発明特定事項の一部は、補正により除外されて、補正された発明は進歩性を有する。
3. 請求項に係る発明の一部は実施できないので、これらを補正により除外し、その結果として、補正された発明を実施可能とする。

ただし、抵触出願も偶発的な先の開示も本発明の進歩性の評価に使用できないため、上記の事例 1 では、許容できる除くクレームによる補正後の発明は新規性と進歩性を有することになる。

## 上位概念と下位概念

### 事例 31

	補正前	補正後
明細書	先行技術文献の1つは、化合物Aを調製するためにアルカリ金属モノアルキル炭酸塩を使用しているが、費用がかかる。本発明は、化合物Aを調製するための、歩留まりと純度が高く、費用効果の大きい方法を提供する。	
特許請求の範囲	<p>1. 化合物Aを調製するための方法であって、該方法は以下のステップを含む：(1) アルカリ金属炭酸塩あるいはアルカリ土類金属炭酸塩(carbonate)および不活性有機溶剤を反応器に充填し～；(2)～。</p> <p>2. ステップ(1)の前記アルカリ金属炭酸塩またはアルカリ土類金属炭酸塩(carbonate)は、炭酸ナトリウムまたはカリウムである請求項1に記載の方法。</p>	<p>1. 化合物Aを調製するための方法であって、該方法は以下のステップを含む：(1) アルカリ金属炭酸塩あるいはアルカリ土類金属炭酸塩(carbonate salt)および不活性有機溶剤を反応器に充填し～；(2)～。</p> <p>2. ステップ(1)の前記アルカリ金属炭酸塩またはアルカリ土類金属炭酸塩(carbonate salt)は、炭酸ナトリウムまたはカリウムである請求項1に記載の方法。</p>
注	炭酸塩(carbonate)として、炭酸の塩(salt)又はエステル(ester)があり得る。	

#### [JPO]

許される

「アルカリ土類金属炭酸塩(carbonate)」と「アルカリ土類金属炭酸塩(carbonate salt)」とで、意味するところは変わらない。したがって、この補正は新たな技術的事項を導入するものではない。

#### [KIPO]

許される

当業者にとって、炭酸塩は注に記述されたように塩の一形態であることは自明のように思われる。

したがって、補正は新規事項の追加とは思われない。

## [SIPO]

許される

炭酸塩には炭酸塩エステル又は炭酸塩ソルトが含まれるが、「アルカリ土類金属炭酸塩」は、当業者にとってアルカリ土類金属及び炭酸の塩を意味する。さらに、明細書には、本発明の目的はアルカリ金属モノアルカリ炭酸塩が使用される先行技術の技術的課題を解決することであることが記載されている。また本発明は、先行技術に記載されるアルカリ金属モノアルカリ炭酸塩の代わりに炭酸ナトリウム又は炭酸カリウムを具体的に使用するという事実を考慮すると、これらの情報から本発明は炭酸塩エステルの使用を回避し、炭酸塩ソルトを代わりに使用することが得られる。したがって、この補正は許される。

### 事例 32

	補正前	補正後
明細書	明細書では、低級アルキルは、「低級アルキルの例として、メチル、エチル、n-プロピルおよびn-ブチルがある」と定義されている。	
特許請求の範囲	一般式(1)で表される化合物であって、R1は、 <u>低級アルキル</u> …	一般式(1)で表される化合物であって、R1は、 <u>C1-4 アルキル</u> …
注	低級アルキルは不明確であるという拒絶理由が通知された後に、出願人はR1の定義を低級アルキルからC1-4 アルキルに補正した。	

#### [JPO]

許される

「低級」という語が不明瞭(すなわち、Cの数が不明瞭)であるとして通知された拒絶理由通知に応答して、Cの数が当初明細書に記載されている1-4であることを明確にする補正がされたものであり、新たな技術的事項を導入するものでない。

#### [KIPO]

許される

「低級アルキル基」には厳格な定義がないが、一般にC1~4又はC1~6のアルキル基を指す。したがって、補正により曖昧な表現を明瞭な表現に訂正したことが理解できる。また補正により、上位概念(C1~6を含む低級アルキル基)を下位概念(C1~4アルキル基)に変更することによって請求の範囲を限定することも理解できる。どちらの視点においても、C1~4アルキル基は一般に知られた低級アルキル基の範囲の中にあるため、新規事項の追加とみなしてはならない。

補正が最初の拒絶理由通知又は最後の拒絶理由通知の後に行われたときにも、曖昧な記述の明瞭化及び/又は請求の範囲の減縮であるため、補正は許容される。

ただし、最後の拒絶理由通知(拒絶理由の通知)に応答して行われる補正は以下のいずれか一つでなければならない。請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は新規事項の削減(特許審査基準の第IV部セクション2の2.1)。

最初の拒絶理由通知に応答して行われる補正に関する唯一の制限は、新規事項の追加の禁止であり、これは自発補正の場合と同じである。(特許審査基準の第IV部セクション2の1)

#### [SIPO]

許される

理論的には、C4 アルキル基には第一ブチル、第二ブチル、及び第三ブチルが含まれ、n-ブチルから C4 アルキル基を直接的かつ明瞭に得ることはできない。しかし、原請求項の表現「低級アルキル基」は主にアルキルの炭素数に関係があり、ある種のアルキル基の構造ではない。したがって、具体例と原請求項の表現が主に関係するものから、C1~4 アルキル基を得ることができる。この補正は許される。

事例 33

	補正前	補正後
明細書	明細書では、飽和、不飽和、芳香ヘテロ環に定義されるヘテロ環は、5－7員環（5－7個の原子）を含み、そのうち多くても4種類は、窒素、酸素および硫黄などの原子である。実施例では、ヘテロ環は、イミダゾル、ピリジル、ピリミジル、～を含み；好ましくは、R 1は、水素、アシルおよび任意で置換されたアルキルまたはシアノである。 化合物の例示では、A 2がベンゾ[b]チアニルである化合物が開示されている	
特許請求の範囲	1. 一般式1の化合物であって： A 2は <u>ヘテロ環あるいは炭素環</u> であり、それぞれが任意で置換され；R 2はR b，シアノ、ニトロ、ハロゲン～であり；R bは、水素、アルキル、アルキレン鎖、アルキン、炭素環またはヘテロ環であって、それぞれが任意で置換され、…	1. 1. 一般式1の化合物であって： A 2は <u>イミダゾル、ピリジル、ピリミジル、あるいはベンゾ[b]チアニル</u> であって、それぞれが任意で置換され；R 2はR b，シアノ、ニトロ、ハロゲン～であり；R bは、水素、アルキル、アルキレン鎖、アルキン、炭素環またはヘテロ環であって、それぞれが任意で置換され、…
注	A2 がベンゾ[b] チアニルである組成物が例示的な化合物として開示されているが、一般式における A2 の定義ではそのような選択肢は開示されていない。	

[JPO]

許される

明細書に記載されている A2 がベンゾ[b] チアニルである実施例及び一般式を考慮し、A2 がベンゾ[b] チアニルであるものが一般式に含まれることが自明だといえる場合には、補正は新たな技術的事項を導入するものでない。

[KIPO]

許される

原明細書は、イミダゾリル、ピリジル、ピリミジルが複素環の例であり、A2 がベンゾ[b]チエニルである例示化合物を開示している。ベンゾ[b]チエニルは一般式における A2 の定義に開示されていないが、当業者にとってはベンゾ[b]チエニルを一般公式に組み込むことができることは自明である。したがって、この補正は新規事項の追加とみなしてはならない。

## [SIPO]

許されない

複素環の定義では、「ベンゾ[b]チエニル」は明示的に開示されていない。A2 がベンゾ[b]チエニルである例示化合物では、対応する R2 と Rb は必然的に請求項 1 で定義されたオプションの範囲内の特定グループである。しかし、当業者は、「ベンゾ[b]チエニル」を既知の事柄から推定し、一般式の他のすべての化合物に適用できるかどうかを判断することはできない。したがって、この補正は CPL の第 33 条に従って許されない。

## [会合での議論]

JPO では、補正後の請求項が中間的一般化された発明、すなわち請求の範囲が当初の請求項に係る発明より限定されているが、明細書で当初に記載された実施態様より一般化されている発明を記述している時、補正後の請求項が原開示の範囲内に収まり、新たな技術事項が追加されていない場合には、このような補正は許される。(GL 第 IV 部の第 2 章 3.3.1 (2)を参照)。SIPO は、技術分野は補正が許されるかどうかを判断する際に密接に関係していると主張する。

有機化学と医薬品化学では、補正に関する要件は一般により高い。化合物の構造は通常はその効果と密接に関連づける必要があるため、中間的一般化は新規発明を誘発する可能性が高くなるからである（中間的一般化とは、補正が行われた後に、原請求項と原実施態様の間で導入されようとしている新しい範囲を指す）。

事例 34

	補正前	補正後
発明の名称	遺伝子のナンセンス突然変異に関連する疾患を治療するのに有用なナンセンス突然変異を含む核酸配列でコード化された機能的リードスルータンパク質の生産は、経口投与ナンセンスコドン抑制剤に関する。	
特許請求の範囲	請求項1：414 位にグルタミンを除く任意のアミノ酸残基を有する機能的タンパク質。  請求項2：414 位にグルタミンを除く任意のアミノ酸残基、493 位にグルタミン以外のアミノ残基を有する機能的タンパク質。	請求項1：414 位に <u>アルギニン、グルタミン、ヒスチジン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トリプトファンまたはバリンから選択されたアミノ酸残基を有する機能的リードスルータンパク質。</u>  請求項2：414 位に <u>アルギニン、グルタミン、ヒスチジン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トリプトファンまたはバリンから選択されたアミノ酸残基、493 位にアルギニン、グルタミン、ヒスチジン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トリプトファンまたはバリンから選択されたアミノ酸残基を有する機能的タンパク質。</u>
注	明細書は 414, 493 位の特定のアミノ酸を開示していない。	

[JPO]

許される

「グルタミンを除く任意のアミノ酸」という記載は、技術常識を考慮すると、通常は「アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、スレオニン、トリプトファン、チロシン又はバリンから選択されるアミノ酸」というマーカッシュ形式の記載と表現上の差異があるだけであって、その意味するところは完全に同一であると解せる。したがって、補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、補正前の請求項に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ補正後の「アルギニン、グルタミン酸、ヒスチジン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トリプトファン又はバリンから選択されるアミノ酸」

が、当初明細書等に記載のない疎水性、極性等の特定のアミノ酸のグループに変更したものでなく、これらを選択したことによる何らかの顕在的／潜在的な効果が生じているとも認められないため、新たな技術的事項を導入しないものである（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (5)参照）。

#### [KIPO]

許される

上位概念から下位概念への変更は、当業者にとって変更後も依然自明である場合には、新規事項の追加とはみなされない。この事例では、特異アミノ酸は明細書に開示されていないが、当業者にとってアルギニン、グルタミン酸塩、ヒスチジン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トリプトファン、又はバリンがアミノ酸であることは自明であるように思われる。したがって、補正は新規事項の追加とみなしてはならない。

#### [SIPO]

許されない

アミノ酸の種類は先行技術で既知となっているが、明細書は新たに補正された特定の種類のアミノ酸を開示していない。原出願はアミノ酸を一つの特定のアミノ酸以外の任意のアミノ酸残基として制限しており、つまり、各ポジションで少なくとも 19 の可能性がある。補正後の請求項はポジションごとに 6～12 種の特定のアミノ酸に制限しているが、これは 19 の可能性から特定のアミノ酸を選定することとみなされるので、原請求項と明細書から直接的かつ明瞭に決定できるものではない。したがって、補正は受理されない。

## 請求項の事項の削除

### 事例 35

	補正前	補正後
発明の名称	移動体通信システム	
明細書	<p>【背景技術】</p> <p>……。現在、国際標準化委員会 XXX では、基地局セル内に存在する各携帯端末機の位置情報に応じた情報提供方法として以下のようなものが提案されている。</p> <p>まず、携帯端末機で位置を測定し、この位置情報とユーザ情報を、個別の携帯端末機を識別する識別番号とともに所定の専用物理チャネルを用いて携帯端末機から基地局へ送信する。……。</p> <p>【発明が解決しようとする課題】</p> <p>しかし、上述のような移動体通信システムでは、一旦、携帯端末機が特定の物理チャネルを選択すると、その通信状態が悪化した場合には、回復するまで通信できないという問題があった。</p> <p>この発明は、個別の専用物理チャネルの通信状態に関わらず、位置情報を取得することのできる移動体通信システムに関するものであり、所定のプロトコルで「再割り当て指示信号」を送信し、チャネルの切替をすることにより、上述の問題を解決するものである。</p>	
図面		
特許請求の範囲	<p>携帯端末機と、この携帯端末機と通信する基地局とを備え、前記携帯端末機の位置座標及びユーザ情報を、前記携帯端末機を識別する識別番号とともに、複数の専用物理チャネルのうち空いている専用物理チャネルを使用して通信する移動体通信システムにおいて、…</p> <p>……移動体通信システム。</p>	<p>……前記携帯端末機の位置座標 <b>[削除]</b> を、前記携帯端末機を識別する識別番号とともに、複数の専用物理チャネルのうち空いている専用物理チャネルを使用して通信する移動体通信システムにおいて、……。</p>

## [JPO]

許される

「位置座標及び識別番号」を基地局へ通信することは、当初明細書等のいずれの箇所にも記載されていない。しかしながら、本願の発明が解決しようとする課題は、個々の専用物理チャンネルの通信状態にかかわらず位置情報を取得して、位置情報に応じた情報を提供することを可能とすることであり、課題を解決するための手段は、所定のプロトコルで「再割り当て指示信号」を送信し、チャンネルの切替をすることである。そして、最初に携帯端末機から基地局へ送信するステップは、チャンネルを確立するために当然に必要なものであるところ、「ユーザ情報」は発明による課題の解決には関係がなく、この場合において「ユーザ情報」は任意の付加的な事項であることが明らかである。そうすると、この補正は、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うことが出来る。(審査ハンドブック附属書 A 7. 事例 8 参照)。

## [KIPO]

許される

請求項に記載された構成要素又は技術的特徴を削除することは、当業者にとって自明であるとみなすことができる場合には、新規事項の追加とはみなされない。この事例では、発明は物理的チャンネルの再割当を指示する信号の送信に関してであり、当業者にとって発明にユーザ情報を追加又は削除できることは自明である。したがって、この事例の補正は許されなければならない。

しかし、補正が最後の拒絶理由通知の後に行われた場合、補正は請求の範囲を拡大することになるので許されない。

## [SIPO]

許される

SIPO 基準の第 2 部第 8 章セクション 5.2.3.3 に従って、削除された技術的特徴は必須の技術的特徴なのかどうか、及び削除された技術的特徴とその他の技術的特徴の関係を考察する必要がある。明細書によると、この事例の技術的課題は、いったん携帯端末装置を特定の物理チャンネルを選択するように設定し、このチャンネルが故障状態になると、位置情報を通信できないことである。この課題を解決するための技術的手段は、物理チャンネルの再割当を指示する信号を携帯端末装置に送信し、チャンネルを変更することである。携帯端末装置が識別番号によって特定されるにつれ、ユーザ情報が欠如しても、上述の指示信号が携帯端末装置に送信されず、チャンネルが変更されないということにはならない。また、ユーザ情報とその他の技術的特徴は互いに独立しており、単なる集合的關係のみを有するようと思われる。したがって、上述の特徴の削除は当初の明細書及び請求項に記載

された開示の範囲を超えるものではない。

### 事例 36

	補正前	補正後
発明の名称	例えば移植片拒絶、移植片対宿主病、自己免疫疾患などの T 細胞媒介疾病の治療に有用な組成物は、タンパク質またはペプチドおよびジケトピペラジン類の増減を含む。	
明細書	「…。ジペプチジルペプチダーゼおよびカルボキシペプチダーゼは、シグマ社などから市販されている。反応は pH6-8 で行い、リン酸緩衝液などの緩衝液中で、反応速度を上げるのに十分な高温で、しかもタンパク質を変性させない程度（例えば、37℃）で行われるのが好ましい。」	
特許請求の範囲	請求項 6 3 : ジケトピペラジンを合成するための方法であって、タンパク質溶液又はペプチド溶液を、ジケトピペラジンを生産するのに効果的な状況下で、タンパク質又はペプチドの 2 つの N 末端又は 2 つの C 末端アミノ酸を切断する酵素と接触させることを含む方法。  請求項 6 7 : 前記酵素はジペプチジルペプチダーゼである請求項 6 3 記載の方法。	請求項 6 3 : ジケトピペラジンを合成するための方法であって、タンパク質溶液又はペプチド溶液を、タンパク質又はペプチドの 2 つの N 末端又は 2 つの C 末端アミノ酸を切断する酵素と接触させることを含み、 <u>前記酵素は、ジペプチジルペプチダーゼである方法。</u>
注	明細書では特定の状況下で反応が行われることに言及されているが、出願人は、技術的特徴である「ジケトピペラジンを生産するのに効果的な状況下で」を削除した。	

#### [JPO]

許される

酵素による反応が特定の条件下で行われることが通常であることから、削除された事項が任意の付加的事項であると考えられる場合には、それにより新たな技術的事項が導入されるものではない（審査基準第 IV 部第 2 章 3.3.1 (1) b 参照）。

#### [KIPO]

許される

たとえ技術的特徴を削除した後であっても、当業者にとって発明が自明である場合、新規事項の追加とみなしてはならない。

当業者にとって、適切な条件（「ジケトピペラジンを生成するのに効果的な条件の下で」など）を採用できることは自明であるように思われる。

#### [SIPO]

許される

出願人は、「ジケトピペラジンを生成するのに効果的な条件の下で」という技術的特徴を削除し、一方で明細書は特定の条件の下での反応を指している。しかし、反応を完了させるためには適切な条件の下で実施されるべきであり、したがって、「……を生成するのに効果的な条件の下で」という特徴は暗黙的な開示された特徴とみなされる。したがって、補正は CPL の第 33 条により受理される。

## 技術常識

### 事例 37

	補正前	補正後
特許請求の範囲	Al-Si-Zn 合金を製造する方法であって、該方法は以下のステップを含む： Al-Si 合金を加熱するステップと；前記 Al-Si 溶融合金の加熱を停止するステップと； <u>750℃より低い温度で前記溶融合金中に Zn を添加することで開始する溶融工程のステップ</u> と； <u>および温度を 620±20℃まで低下させて前記溶融合金中に Zn を添加し続けるステップ</u> 、からなる方法。	Al-Si-Zn 合金を製造する方法であって、該方法は以下のステップを含む： Al-Si 合金を加熱するステップと；前記 Al-Si 溶融合金の加熱を停止するステップと； <u>750℃から 620±20℃の温度で前記溶融合金中に Zn を添加する溶融工程のステップ</u> 、からなる方法。
注	<p>1. Zn を合金に投入すると合金の温度が急速に低下することは当業者に周知である。</p> <p>2. 冷却による固化の問題のため、溶融は 620±20° C では開始できないことも当業者に周知である。</p>	

#### [JPO]

許される

技術常識（注1）を考慮すれば、750℃以下の溶湯にZnを添加すると、溶湯の温度は急激に低下する。そして、620℃±20℃で溶湯が凝固するという技術常識（注2）を踏まえ、補正後の請求項にZnの添加をやめる際の溶湯の温度が明示されていなくても、溶融工程において、Znの溶融が750℃以下の温度から620℃±20℃までの温度範囲で行われることについては、補正前後で変わらない。

なお、溶湯への亜鉛の添加について、補正後の請求項は、亜鉛を一度だけ添加すると解し得る。明細書全体の記載等からみて、補正前の請求項に係る発明が、亜鉛を一度に全量添加することによる溶湯温度の急激な低下に配慮して（少しずつ）亜鉛を添加し続ける点に技術的な特徴を有すると解される場合は、補正により新たな技術的意義が追加されるため、新規事項の追加となり得る。

#### [KIPO]

許される

韓国特許裁判所は、溶融合金の温度は急速に低下し、その結果として冷却と固化が始まるため、当業者は  $620 \pm 20^{\circ} \text{C}$  では成形できないことを理解できるという判決を下した。

したがって、当業者には、補正後の請求項は補正前の請求項と同じと理解又は解釈できる。補正は、始動温度のみを残して、目標温度を削除したとみなされてはならない。(特許裁判所の判決 2008Heo14377)

新規事項が補正後の明細書又は図面に追加されたかどうかは、補正後の明細書又は図面に記述された要素(評価の対象)が当初に添付された明細書又は図面に記述された要素(比較の対象)の範囲内にあるかどうかによって決定されなければならない。

これに関連して、「明細書又は図面に記述された要素の範囲内にある」は、特許出願に当初に添付された明細書又は図面に記述された事項の範囲内にあり完全かつ外部的に同じであることを意味するものではない。

当業者にとって、特許出願に当初に添付された明細書又は図面に記述された事項に基づいて自明である事項も、明細書又は図面に記述された事項の範囲内にあるとみなされなければならない。(特許審査基準の第 IV 部セクション 2 の 1.1)

#### [SIPO]

許されない

先行技術の技術常識によると、Zn が合金に投入された場合、合金の温度は急速に低下し、つまり、溶融プロセスは高温から始動して低温に向かうはずである。「Zn を投入し続ける」から、Zn は 1 回のみ投入するのではなく、少しずつ追加すべきであると解釈できる。しかし、補正後の請求項によると、Zn が少しずつ投入されることを直接的かつ明瞭に得ることができない。また Zn は 1 回しか追加できない。したがって、補正は原出願から直接的又は明瞭に判定することができない。したがって、受理されない。

#### [会合での議論]

JPO は、当初の請求項には「Zn を添加し続ける」と記載されているが、補正後の請求項には記載されておらず、この相違により新たな技術的事項が追加されたと判断されるようなことも起こりうると指摘した。しかし、この事例では、JPO は注に記載された技術常識に注目し、補正後であっても、急速な冷却を回避するため Zn は少しずつ追加されると認定し、補正により新たな技術的事項は導入されないと判断した。事例における技術常識を考慮した上で、当初の請求項に係る発明の技術的特徴が添加し続けることであり、このような技術的特徴によって、Zn を 1 回だけ添加するだけでは生じないような技術的效果を生じる場合、補正は許されない。

SIPO は、「Zn を変換し続けること」は Zn を少しずつ追加することと解釈されるが、補正後の請求項から Zn が少しずつ追加されることは直接的かつ明瞭に得られないと主張した。Zn は 1 回だけ追加できる。したがって、この補正は許されない。

## 分析

### 数値限定

		JPO	KIPO	SIPO
事例 1	1-1	許される	許される	許される
事例 1	1-2	許される	許される	許される
事例 2	2-1	許される	許される	許されない
事例 2	2-2	許される	許される	許されない
事例 3		許されない	許される	許されない
事例 4		許される	許される	許されない
事例 5		許される	許される	許されない
事例 6		許される	許される	許される
事例 7		許される	許される	許されない
事例 8		許される	許される	許される

数値限定に関して、補正請求項に記載されている数値範囲が当初記載されていた数値範囲の範囲内に収まる場合、三庁はこのような補正を受理する（事例 1、事例 6）。しかし、SIPO では、原明細書が数値をポイントによって画定する「範囲」ではなく「ポイント」としてのみ開示したときには、明細書で開示された二つのポイントによって定義される範囲の追加は認められない。SIPO の見解では、このような補正は新たな技術事項である「範囲」を導入することになり、この「範囲」は明細書に明示的に記載されておらず、原開示から直接的かつ明瞭に確定されなかった（事例 2、事例 4、及び事例 5）。

KIPO の見解では、たとえ数値が明細書に記載されなかったとしても、当業者にとって追加の値を選定することが自明であるときには、数値の追加は許されることがある（事例 3）。

### クローズ形式の請求項からオープン形式の請求項への変更

	JPO	KIPO	SIPO
事例 9	許される	許される	許されない
事例 10	許される	許される	許される

カテゴリーはクローズ形式の請求項からオープン形式の請求項への変更と定義されるが、これらの二つの事例では、技術的特徴の削除により近い。JPO は、解決すべき課題に関係のない、任意の要素の削除は許されると考える。SIPO は、削除された特徴が最終的な技術的解決策に影響を及ぼす可能性がある場合、補正は受理できないと考える。

### 特徴の再結合

	JPO	KIPO	SIPO
事例 11	許される	許される	許される
事例 12	許される	許される	許される

三庁はいずれも補正が許されると考えた。

### 主題事項の変更

	JPO	KIPO	SIPO
事例 13	許されない	許されない	許されない

三庁はいずれも補正は受理できないと考えた。その理由は主題が変更されたからではなく、補正後の試薬が原明細書と請求項に開示されていないからである。「方法」請求項から「キット」請求項への補正は、一般に許される。

### 先行技術に関連する情報の追加

	JPO	KIPO	SIPO
事例 14	許されない	許されない	許されない
事例 15	許される	許される	許される
事例 16	許される	許されない	許される

先行技術に関連する情報を明細書の「背景技術」に追加することに関して、JPO と SIPO は書誌データの追加と先行技術の内容の追加ともに受理することができた。他方で、KIPO は追加的な書誌データのみ受理することができ（例えば、名称と公開番号）、先行技術に記述された内容の追加を受理しなかった。

### 実施態様又は技術的効果の追加

	JPO	KIPO	SIPO
事例 17	許されない	許されない	許されない
事例 18	許されない	許されない	許されない
事例 19	許されない	許されない	許されない
事例 20	許されない	許されない	許されない

JPO と KIPO は、当初に添付された明細書又は図面からは自明でない技術的意味又は技術的効果を追加することは、新規事項の追加とみなされると考える。SIPO は、追加された技術的意味又は技術的効果が出願時の原出願から明瞭かつ直接的に得ることができない

場合、このような補正は受理できないと考える。文言は異なるが、上記の事例の結論は三庁で同じであった。

#### 最後の拒絶理由通知以後の補正

		JPO	KIPO	SIPO
事例 21		許されない	許されない	許されない
事例 22	22-1-22-4	許される	許される	許される
事例 22	22-5	許されない	許されない	許されない
事例 23	23-1, 23-2	許されない	許される	許される
事例 23	23-3	許されない	許されない	許されない

「最後の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知以後の補正」に関して、JPO と KIPO はそれぞれ補正に関する具体的な要件を有する。JPO と KIPO では、最後の拒絶理由通知以後は、補正が請求項の削除、請求項に係る発明の範囲の限定的な減縮、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明である場合のみ、補正を許容できる。さらに、KIPO は前回の拒絶理由通知で新規事項とみなされた請求項の事項を削除する補正を受理するが、JPO は受理しない。しかし、SIPO には最後の拒絶理由通知のシステムがないため、SIPO は同様の要件を持たない。

代わりに、「原開示の範囲を超えないこと」に加えて、SIPO には規則 51.3 により規定された補正に関する別の重要な要件があり、この要件は出願人が拒絶理由通知（OA）で提起された問題を克服する目的で補正することを要求する。この要件は、最後の OA 以後に行われた補正だけでなく、すべての補正に適用する。実際、SIPO の審査官は「ヒアリング原則」のため最後の OA をいつ発行するかを知らない。ヒアリング原則は、新たな事実及びその根拠が提出されたら、審査官が出願人に少なくとも 1 回のチャンスを与えるものである。そこで SIPO の審査官は出願人からの返答を待たなければならず、その後新たな事実及びその根拠があったかどうかを決定する。

規則 51.3 に関しては、例外がある。たとえ補正が規則 51.3 に適合しなくとも、第 33 条（新規事項の禁止）に適合し、OA で提起された原出願のすべての問題が解決し、したがって出願が付与される可能性があるため、審査手順を加速するために、このような補正は受理することができる。

#### 明白な間違いの訂正

		JPO	KIPO	SIPO
事例 24		許される	許される	許されない

この事例から、「明白な間違い」の理解が三庁の間で若干異なるように思われる。JPO と

KIPO は、間違いを克服するための複数の手段があり、技術常識および請求項に係る発明によって解決すべき課題を考慮したときに最も適切な訂正になるので、このような補正は許されると考える。SIPO は、明細書と技術常識に基づいて明瞭に訂正することができるような、明白な誤記のみを受理することができる。

#### 図面に基づく補正

	JPO	KIPO	SIPO
事例 25	許される	許される	許される
事例 26	許される	許される	許されない

三庁は、補正が補正に関する基本的要件を満たした場合、図面に基づいた補正を許可する（事例 25）。一部の事例に関して、SIPO は補正請求項における請求項の要素は不明確であり、したがって請求項に係る発明の範囲は原明細書における開示の範囲を超えているという見解を表明した（事例 26）。

#### 除くクレーム

	JPO	KIPO	SIPO
事例 27	許される	許される	許されない
事例 28	許される	許される	許される
事例 29	許される	許される	許される
事例 30	許される	許される	許される

除くクレームに関して、KIPO は一般に除くクレームを受理、JPO は除くクレームが当初に請求項に係る発明から先行技術に開示された要素だけを除外したときに受理する。他方で、SIPO は通常は除くクレームを受理しない。ただし、SIPO には除くクレームを受理するいくつかの例外があり、これについては特許審査基準の第 II 部第 8 章セクション 5.2.3(3)で見ることができる。同基準に従って、除くクレームは以下のときに許されることがある。

- (1) 補正が抵触する出願で開示されていた要素を除くクレームにして、請求項に係る発明を抵触する出願に対して新規性を有するものにし、補正請求項は実際に新規性を有するものとする。
- (2) 補正が請求項の事項の一部を除くクレームにして、請求項に係る発明の残りの部分は進歩性を伴うようにする。
- (3) 補正が当初に請求項の要素の一部を除くクレームにして、除外された値により審査官から提起された実現不可能であるという問題を解決できるようにし、補正後の請求項を実施可能とする。

### 上位概念と下位概念

	JPO	KIPO	SIPO
事例 31	許される	許される	許される
事例 32	許される	許される	許される
事例 33	許される	許される	許されない
事例 34	許される	許される	許されない

SIPO は、補正後の請求項に係る発明が当業者によって原開示から直接的かつ明瞭に決定されない限り、請求の範囲が当初請求項に係る発明より限定されているが、明細書で当初に記載された実施態様より一般化されている発明に対する請求項の補正を受理しない（事例 33、事例 34）。他方で、JPO と KIPO は、補正が新たな技術事項を導入しない限り、このような補正を受理する。

### 請求項の事項の削除

	JPO	KIPO	SIPO
事例 35	許される	許される	許される
事例 36	許される	許される	許される

JPO は、削除した事項が発明によって解決すべき問題には関係がなく、当初に添付された明細書に対する任意かつ追加的な新規事項である場合、補正は許されると考える。KIPO は、請求項に記載された構成要素又は技術的特徴を削除することは、当業者にとって自明であるとみなすことができる場合には、新規事項の追加とはみなされないと考える。SIPO では、削除された技術的特徴は必須の技術的特徴なのかどうか、及び削除された技術的特徴とその他の技術的特徴の関係を考察する必要がある。

### 技術常識

	JPO	KIPO	SIPO
事例 37	許される	許される	許されない

JPO と KIPO は、当業者には、技術常識に従って、補正後の請求項は補正前の請求項と同じと理解又は解釈できる場合、補正は何ら技術事項を導入せず、したがって許されると考える。SIPO は、原開示から直接的かつ明瞭に得られる補正のみを受理する。

## 要約

三庁の結論と推論を比較した後、我々は次のようにいくつかの共通点と相違点を見出した。

### 共通点

1. JPO と KIPO では、補正に関する基本的要件は、補正は原開示との関連で新規の技術事項を導入してはならないということである。SIPO では、基本規則は、補正は「原開示の範囲を超えてはならない」というものである。文言は異なるが、根底にある論拠は三庁でほぼ同じと思われる。すなわち、出願が新たな技術事項を導入する補正の後でも同じ出願日を有するとしたら、公衆には不公正ということである。
2. 補正が新たな技術事項を追加しているかどうか、又は原開示の範囲を超えているかどうかを判断するには、補正出願を優先出願ではなく原出願自体と比較する必要がある（例えば、事例 21）。
3. 原出願で開示された内容には、明細書、請求項、及び図面に記載されたことが含まれている（例えば、事例 25）。これらの事項に加えて、原出願に明示的に記載されていないが、当業者にとっては自明であり、新規の技術事項を導入しない事項（JPO と KIPO）、又は原開示から直接的かつ明瞭に判断できる事項（SIPO）が含まれる。

### 相違点

1. 「最後の拒絶理由通知以後の補正」に関して、JPO と KIPO にはそれぞれ特定の要件がある（例えば、事例 21）。JPO と KIPO では、最後の拒絶理由通知以後は、補正が請求項の削除、請求項に係る発明の範囲の限定的な減縮、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明である場合のみ、補正を許容できる。さらに、KIPO は新規事項を削除する補正を受理するが、JPO は受理しない。KIPO は、また、新規事項の追加以前の請求項に逆戻りしつつ、上述の 4 つの補正（請求項の削除、請求項の範囲の減縮、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明）の一つも受理する。

SIPO には最後の拒絶理由通知のシステムがないため、SIPO は同様の要件を持たない。

代わりに、「原開示の範囲を超えないこと」に加えて、SIPO には規則 51.3 により規定された補正に関する別の重要な要件があり、この要件は出願人が拒絶理由通知（OA）で提起された問題を克服する目的で補正することを要求する。この要件は、最後の OA 以後に行われた補正だけでなく、すべての補正に適用する。実際、SIPO の審査官は「ヒアリング原則」のため最後の OA をいつ発行するかを知らない。このヒアリング原則は、新たな事実

及び推論が提出されたら、審査官が出願人に少なくとも 1 回のチャンスを与えることを要求する。そこで SIPO の審査官は出願人からの返答を待たなければならず、その後新たな事実及び推論があったかどうかを決定する。

規則 51.3 に関しては、例外がある。たとえ補正が規則 51.3 に適合しなくとも、第 33 条（新規事項の禁止）に適合し、OA で提起された原出願のすべての問題が解決し、したがって審査手順を加速するために、出願が特許される可能性がある限り、このような補正は受理することができる。

SIPO の規則 51.3 の目的は、出願人を制限すること、審査官が補正を受け取ったときに何度もサーチをする事態を回避すること、及び審査の効率を保証することである。

2. 原出願に明示的に記載された事項のほかに、三庁には原出願に明示的に記載されていない事項の追加を受理する規則がある。JPO と KIPO にとって、追加事項は「当業者にとって自明である」でなければならず、補正は新規の技術事項を導入してはならないが、SIPO にとって、追加事項は「原開示から直接的かつ明瞭に判定され」なければならない。三庁の実務は類似しているように思われるが、実際には、柔軟度に関して、明らかに SIPO は JPO と KIPO より厳格である。例えば、事例 2 と事例 26 は明らかに相違点を実証した。

3. 先行技術に関連する情報を明細書の「背景技術」セクションに追加することに関して、JPO と SIPO は書誌事項及び先行技術の詳細のどちらの追加も受理する。他方で、KIPO は前者のみ受理、後者は受理しない。

4. 除くクレームに関して、KIPO は除くクレームを総じて受理、JIPO は当初に請求項に係る発明から先行技術に開示された要素のみを除外したときに除くクレームを受理する。他方で、SIPO は通常は除くクレームを受理しない。ただし、SIPO には除くクレームを受理するいくつかの例外があり、これについては特許審査基準の第 II 部第 8 章セクション 5.2.3(3)で見ることができる。同基準に従って、除くクレームは以下のときに許されることがある。

- (1) 補正が抵触する出願で開示されていた要素を除くクレームにして、請求項に係る発明を抵触する出願に対して新規性を有するものにし、補正請求項は実際に新規性を有するものとする。
- (2) 補正が請求事項の一部を除くクレームにして、請求項に係る発明の残りの部分は進歩性を伴うようにする。
- (3) 補正が当初に請求項の要素の一部を除くクレームにして、除外された値により審査官から提起された非実際性の問題を解決できるようにし、補正後の請求項を実施可能とする。