# 第Ⅱ節　発明の特別な技術的特徴を変更する補正

## 1. 関係条文

特許法第 17 条の 2 第 4 項

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

特許法第 37 条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則第 25 条の 8

特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2　前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3　第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

補正が第 17 条の 2 第 4 項の要件を満たしていないときは、拒絶理由(第 49 条第 1 号)となる。また、第 50 条の 2 の規定に基づく通知が併せてなされた拒絶理由通知に応答する補正、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が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)。

## 2. 第 17 条の 2 第 4 項の規定の趣旨

一の願書で特許出願することができる発明は、発明の単一性の要件を満たす範囲に制限されている(第 37 条)。しかしながら、拒絶理由を通知した後に、特許請求の範囲についてこのような制限を超える自由な補正が認められると、拒絶理由通知後の審査において、それまでに行った先行技術調査・審査の結果を有効に活用することができず、先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正がされる場合がある。このような補正がされると、迅速・的確な権利付与に支障が生じるばかりでなく、出願間の取扱いの公平性も十分に確保されないこととなるため、拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正に関しても、一の願書で特許出願することができる発明の範囲についての制限と同様の制限を設けることとした。

## 3. 基本的な考え方

第 17 条の 2 第 4 項は、補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことにより、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正(以

下、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」という。)を禁止する規定であり、発明の単一性の要件を補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張するものである。

このことから、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断する。

また、補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合には、一回目の拒絶理由通知を含めその補正前までになされたすべての拒絶理由通知において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、当該補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断する。

## 4. 審査の進め方

### 4.1 基本的な審査の進め方

(1) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断は、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かにより行う。同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かの判断は、第Ⅰ部第 2 章「発明の単一性の要件」に従う。ただし、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合は、下記 4.3 に従って審査を進める。

補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している場合には、当該補正後のすべての発明について、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象(以下、本節において、「第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象」を単に「審査対象」という。)とする。

一方、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができない場合には、補正後の特許請求の範囲の中で、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明(補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限る)と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明(以下、「特別な技術的特徴が変更された発明」という。)については、審査対象とせず、それ以外の発明については審査対象とする。この場合には、審査対象となった発明についての審査結果とともに、第 17 条の 2 第 4 項の要件違反の拒絶理由を通知する。

(2) 上記(1)の判断において、特別な技術的特徴は、明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「明細書等」という。)の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて把握することとする。

(説明)

補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明及び補正後の特許請求の範囲のすべての発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するかどうかを、明細書等の記載、出願時の技術常識及び補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に加えて、補正前に出願人に提示していなかった先行技術に基づいて判断できることとすると、拒絶理由通知を受けた出願人が補正を検討する際に、発明の特別な技術的特徴を変更する補正とならない範囲について十分に予測することができなくなる。このような状況下で補正がなされると、「第Ⅸ部　審査の進め方」に従って発明の特別な技術的特徴を変更する補正である旨の最後の拒絶理由通知がなされ、結果

的に本来特許されるべきであった発明への補正の途が閉ざされてしまう場合がある。したがって、上記のとおり取り扱うこととする。

### 4.2　基本的な審査の進め方の例

例 1 :［補正前の特許請求の範囲］
請求項 1 ： TV放送受信手段と、受信TV放送データを圧縮して記録する記録手段を有する携帯電話機

［補正後の特許請求の範囲］
請求項① ： TV放送受信手段と、受信TV放送データを放送内容に応じて圧縮率を変えて記録する記録手段を有する携帯電話機
請求項② ： TV放送受信手段と、待機時にTV放送受信手段に間欠的に電源を供給する電源制御手段を有し、緊急警報放送を受信可能とした携帯電話機

引用文献 1 には、TV放送受信手段を備えた携帯電話機が記載されており、引用文献 2 には、画像データを圧縮して記録する記録手段を備えた携帯情報機器が記載されている。よって、一回目の拒絶理由通知において引用文献 1 及び 2 により進歩性欠如の拒絶理由が通知された。上記拒絶理由通知の後の補正により、補正前の請求項 1 の「受信TV放送データを圧縮して記録する記録手段」を「受信TV放送データを放送内容に応じて圧縮率を変えて記録する記録手段」へと減縮した請求項①に係る発明、緊急警報放送の受信を可能とする請求項②に係る発明へと変更されている。

(説明)
補正前の請求項 1 に係る発明と補正後の請求項①に係る発明に共通する技術的特徴のうち、「TV放送受信手段を有する携帯電話機」は、引用文献 1 に照らして先行技術に対する貢献をもたらさないが、「TV放送受信手段と、受信TV放送データを圧縮して記録する記録手段を有する携帯電話機」は、出願時の技術常識及び引用文献 1、2 に照らして先行技術に対する貢献をもたらすため、特別な技術的特徴である。よって、補正前の請求項 1 に係る発明と補正後の請求項①に係る発明は発明の単一性の要件を満たす。
一方、補正後の請求項②に係る発明は、補正前の請求項 1 に係る発明と補正後の請求項①に係る発明とが共通して有する前記特別な技術的特徴を有しないため、補正前の請求項 1 に係る発明との間で発明の単一性の要件を満たさない。
したがって、補正後の請求項①に係る発明のみを審査対象とし、二回目の拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)において第 17 条の 2 第 4 項の要件違反の拒絶理由、及び請求項①に係る発明についての審査結果を通知する。

例 2 :［補正前の特許請求の範囲］
請求項 1 ： 特定成分Xを含む速乾性のインクジェットプリンター用インク
請求項 2 ： インク滴量を調節することが可能な特殊形状のノズルを有することを特徴とするインクジェットプリンター

［補正後の特許請求の範囲］
請求項① ： インク滴量を調節することが可能な特殊形状のノズルを有することを特徴とするインクジェットプリンター

補正前の請求項 1 に係る発明は「特定成分X」という特別な技術的特徴を有しているが、補正前の請求項 2 に係る発明は当該特別な技術的特徴を有していないため、補正前の請求項 1、2 に係る発明は発明の単

一性の要件を満たさない。このため、本案件については、補正前の請求項 1 に係る発明のみを審査対象とし、一回目の拒絶理由通知において進歩性欠如の拒絶理由とともに発明の単一性の要件違反の拒絶理由が通知された。上記拒絶理由通知の後の補正により、補正前の請求項 1 が削除され、補正前の請求項 2 が補正後の請求項①に繰り上がっている。

(説明)
補正後の請求項①に係る発明は、一回目の拒絶理由通知で既に示されているとおり、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた請求項 1 と発明の単一性の要件を満たしていない。したがって、補正後の請求項①に係る発明は審査対象とせずに、二回目の拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)において第 17 条の 2 第 4 項の要件違反の拒絶理由のみを通知する。

### 4.3 補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合の審査の進め方

補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、当該発明と補正後の発明との間で、同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができず、したがって、補正前の特許請求の範囲において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間で、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。
しかしながら、第 17 条の 2 第 4 項の規定が、特許請求の範囲について補正をすることができる範囲を第 37 条が規定する範囲と同様の範囲とするものであることから、このような場合であっても、「第 1 部第 2 章発明の単一性の要件」の 4.2 において出願人等の便宜を考慮して例外的に第 37 条の要件を問わずに審査対象となる範囲を定めたのと同様、補正後の特許請求の範囲の発明が下記 4.3.1 又は 4.3.2 に掲げる一定の範囲の発明となっている場合には、例外的に、第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象とする。

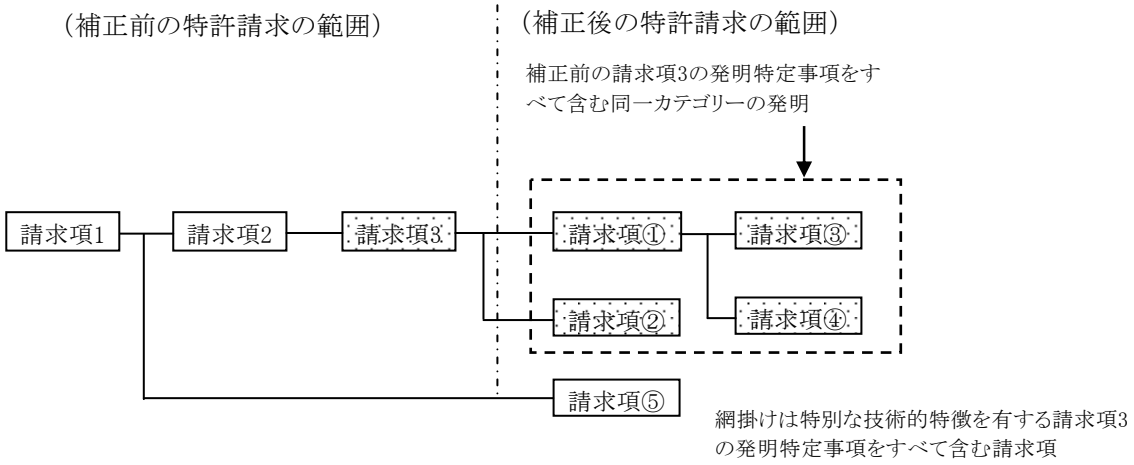
#### 4.3.1 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合

補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明に、第 I 部第 2 章「発明の単一性の要件」の 4.2[審査対象の決定手順]①～③に従って特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合には、補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む(注)同一カテゴリーの発明については、第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象とする。一方、補正後の特許請求の範囲において、当該補正前の特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項の少なくとも一部を含まない発明については、審査対象とせずに、第 17 条の 2 第 4 項の要件違反の拒絶理由を通知する。
また、併せて、上記審査対象について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明、及び補正前に行った審査により、審査が実質的に終了している発明についても、第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象に加える。

(注)発明の「発明特定事項をすべて含む」場合には、当該発明に別の発明特定事項を付加した場合に加え、当該発明について一部又は全部の発明特定事項を下位概念化した場合や、当該発明について発明特定事項の一部が数値範囲である場合に、それをさらに限定した場合等も含まれる。

例:
補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明である。補正前の請求項 1、2 に係る発明には特別な技術的特徴が無く、補正前の

請求項 3 に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。この出願に対しては、請求項 1、2 に係る発明に新規性欠如、請求項 3 に係る発明に進歩性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後の補正により、補正前の請求項 3 の発明特定事項のすべてを含む請求項①～④、及び請求項 3 の発明特定事項の一部を含まない請求項⑤が特許請求の範囲に記載された発明となった。




(説明)

この例では、補正前の請求項 3 に係る発明が特別な技術的特徴を有しているため、当該請求項 3 の発明特定事項をすべて含んだ補正後の請求項①～④に係る発明は、第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象とする。また、補正後の請求項⑤に係る発明は、補正前の請求項 3 に係る発明の発明特定事項の一部を含まないため、審査対象としない。

この出願については、二回目の拒絶理由通知において、補正後の請求項⑤に係る発明についての第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由、及び補正後の請求項①～④に係る発明についての審査結果を通知する。

### 4.3.2　補正前の特許請求の範囲において審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合

補正前の特許請求の範囲において、第Ⅰ部第 2 章「発明の単一性の要件」の 4.2[審査対象の決定手順]に従って審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合には、引き続き補正後の特許請求の範囲の各請求項に係る発明について、次の[補正後の審査対象の決定手順]により特別な技術的特徴の有無を判断し、審査対象を決定する。

[補正後の審査対象の決定手順]

① 第Ⅰ部第 2 章「発明の単一性の要件」の 4.2 の審査対象の決定手順に従って、最後に特別な技術的特徴の有無を判断した補正前の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの補正後の請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する。

② 既に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、次に、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する。

③ ②の手順を特別な技術的特徴を有する発明が発見されるまで繰り返し、特別な技術的特徴を有する発明が発見されれば、補正後の特許請求の範囲の中でそれまでに特別な技術的特徴の有無を判断

した発明、及び当該特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明を審査対象とする。

④ ①、②の手順において、次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した発明(補正前の特許請求の範囲の発明の中で最後に特別な技術的特徴の有無を判断した発明を含む。)に技術的な関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ当該技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も関連性の低いものである場合には、更に特別な技術的特徴の有無を判断することなく、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明を審査対象とする。

⑤ ③又は④で審査対象とした発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明(例えば、カテゴリー表現上の差異があるだけの発明)についても審査対象に加える。

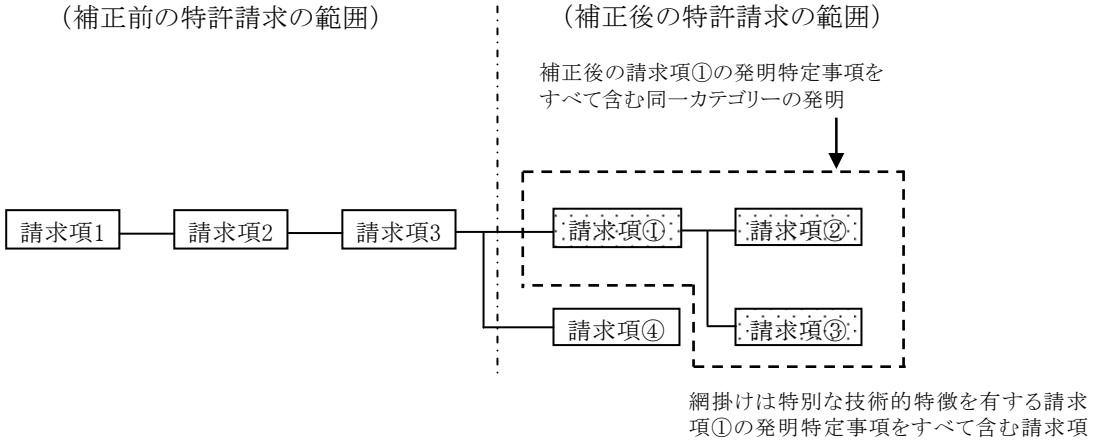
⑥ 更に、補正前に行った審査により、審査が実質的に終了している発明についても審査対象に加える。

上記手順において、請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合(多数項引用形式の場合を含む)には、選択肢ごとに把握される発明が、当該選択肢の順序でそれぞれ別の請求項として記載されているものとして取り扱う。発明特定事項をすべて含むか否かの判断においては、請求項が形式的に独立形式であるか引用形式であるかにとらわれずに判断する。

以上の手順により審査対象となる補正後の特許請求の範囲の発明については、第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象とし、審査対象とならない発明が含まれる場合には、第 17 条の 2 第 4 項の要件違反の拒絶理由を通知する。

例:

補正前の請求項 2、3 に係る各発明は、それぞれ請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明である。補正前の請求項 1～3 に係る発明には特別な技術的特徴が無く、この出願に対しては、請求項 1～3 に係る発明に新規性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後の補正により、特許請求の範囲は、補正前の請求項 3 の発明特定事項をすべて含む請求項①～④へと補正された。補正後の請求項②及び請求項③は、補正後の請求項①の発明特定事項をすべて含む請求項である。補正後の請求項①に係る発明に追加された技術的特徴は、補正前の請求項 3 に係る発明と技術的に密接に関連している。




(説明)

この例では、まず、補正前の請求項 3 に係る発明の発明特定事項をすべて含み、請求項の番号の最も小さい請求項である、補正後の請求項①について、特別な技術的特徴の有無を判断する。当該請求項①に特別な技術的特徴が発見されたため、当該請求項①の発明特定事項をすべて含む請求項②、③に係る

発明については、第 17 条の 2 第 4 項の要件を問わずに審査対象とする。補正後の請求項④は、特別な技術的特徴を有しない補正前の請求項 3 の発明特定事項をすべて含む請求項の中で、請求項の番号が最も小さい請求項ではなく、かつ発明の特別な技術的特徴を有する補正後の請求項①の発明特定事項の一部を含まないため、上記の手順に従って審査対象としない。

この出願については、二回目の拒絶理由通知において、補正後の請求項④に係る発明についての第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由、及び補正後の請求項①～③に係る発明についての審査結果を通知する。

**5. 留意事項**

(1) 第 17 条の 2 第 4 項の要件は、発明の単一性の要件を補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張するものであり、第 17 条の 2 第 4 項の要件を満たすか否かの判断は、補正後の特許請求の範囲の中での発明の単一性の要件を満たすか否かの判断を包含しているため、一回目の拒絶理由を通知した後は、第 37 条の要件についての判断を省略することができる。

(2) 上記 4.1 又は 4.3 に示したところに照らして、審査対象とならない請求項に係る発明がある場合には、その発明を拒絶理由通知において明示するとともに審査対象とならない理由を記載する。

(3) 補正後の特許請求の範囲に記載された発明について、補正前に通知した拒絶の理由が依然として解消していないことが明らかである場合には、「4. 審査の進め方」にかかわらず、拒絶の査定をすることができる。

(4) 発明の技術的特徴を変更する補正(第 17 条の 2 第 4 項)は、拒絶理由(第 49 条)ではあるが、無効理由(第 123 条)とはされていない。これは、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、補正後の発明について審査を受けるためには二以上の特許出願とすべきであったという手続き上の瑕疵があるのみで、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。このような事情に鑑み、4.1 に示したところに照らして審査対象となる発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明や、補正前に行った審査により、審査が実質的に終了している発明、及び特別な技術的特徴が変更された発明であるか否かが簡単には判別できない発明については、第 17 条の 2 第 4 項の要件を必要以上に厳格に適用することがないようにする。