

補正制度の見直しについて

1. 我が国の現行の補正制度

特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「明細書等」という。）の補正は、先願主義の下で、完全明細書を当初から出願人に要請することは酷であること、及び、明細書等に記載された発明の適切な保護を図るためには、審査官や審判官による審査・審理を経て特許請求の範囲を減縮する等の必要があることから、一定の制限の下で認められているものである。

我が国の補正制度は、補正制度の国際的調和、迅速な権利付与、出願の取り扱いの公平性の担保、出願人と第三者のバランスの確保等を図る観点から、平成 5 年に見直され、現在、以下のような制度となっている（ 1 ）。

- 1：平成 5 年特許法改正においては、新規事項を追加する補正を許容しない規定を新設。また、第 1 回目の拒絶理由通知時にすべての拒絶理由通知についての審査を行い、拒絶理由通知は 2 回を限度とすることを原則とするとの方針のもと、「最後の拒絶理由通知」後の補正の範囲を制限する規定を新設。なお、最初の拒絶理由通知に対する応答時には広範な補正が認められることから、上記「最後の拒絶理由通知」後の補正の範囲に関する改正は、拒絶理由通知の限度を 2 回とするとともに、審査官の行う先行技術調査に関しても 2 回を限度とする趣旨と解される。

（ 1 ）内容的制限

新規事項を追加する補正の禁止

出願当初の明細書等に記載されていなかった事項を付け加える補正は、禁止されている。

最後の拒絶理由通知後の補正の制限

特許請求の範囲の補正については、最後の拒絶理由通知（ 2 ）を受けた後は、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的な減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明、の何れかを目的とするものに限定されている。

- 2：「最後の拒絶理由通知」は、最初の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になった拒絶理由のみを通知するもの。

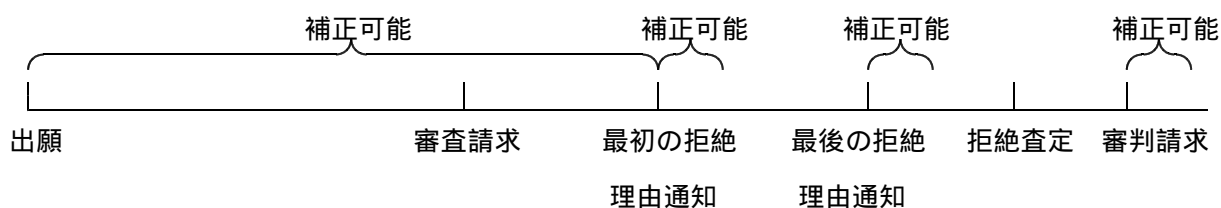
(2) 時期的制限

最初の拒絶理由通知前は、補正をいつでも行うことが可能となっている。また、最初の拒絶理由が通知された後は、次の期間内に限定されている。

拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

拒絶査定に対する審判の請求の日から 30 日以内

前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内



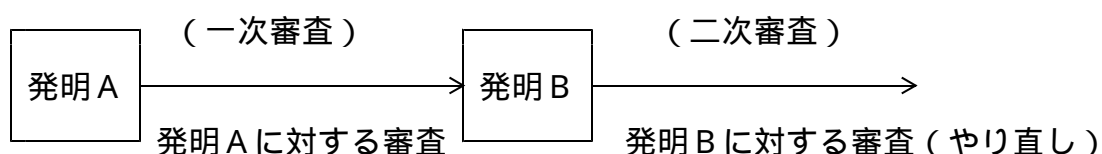
2 . 補正制度の見直しの必要性について

我が国の補正制度においては、一次審査結果（最初の拒絶理由）に対して広範な補正が可能であるため、審査官の負担が増大し、審査遅延の一因となっているのではないか。また、出願人間の取扱いにも不公平が生じているのではないか。

国際調和の観点からも、補正制度の見直しを図るべきではないか。

(1) 審査負担

我が国の補正制度においては、以上のとおり、一次審査結果（最初の拒絶理由）に対して、特許請求の範囲を明細書等に記載された範囲で広範に補正することが可能（明細書等に記載されたあらゆる事項を特許請求の範囲に記載することが可能）となっている。このため、一次審査結果に応じた補正によって特許請求の範囲が大きく変更されると、審査官は先行技術調査や対比判断を一からやり直さなければならないため、審査負担が増大してしまうこととなる。

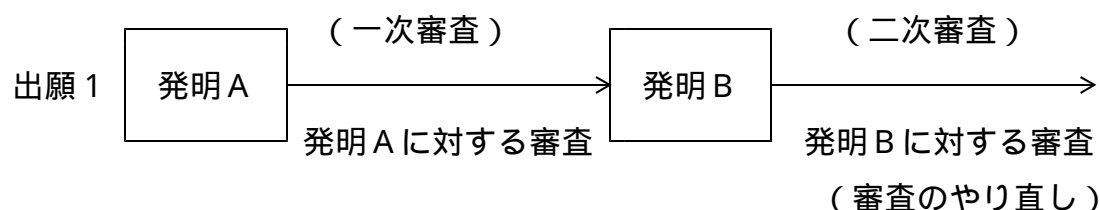


(2) 出願人間の取扱いの公平性

我が国の特許制度においては、内容の大きく異なる複数の発明を一つの特許出願の特許請求の範囲に同時に記載して特許取得を目指すことは出来ない（発明の単一性の要件）。このため、内容の大きく異なる複数の発明については、本来、別々に特許出願を行って特許取得手続きを進めるべきであるところ、審査官の拒絶理由に応じて、特許請求の範囲に記載された発明を当初権利化を求めていなかった発明へと大きく変更する出願人（一次審査時には権利化したい発明を決めておかず、拒絶理由を見て権利化を目指す発明を大きく変更する出願人）と、当初より、権利取得が必要な発明を複数の出願の請求項に適切に記載して手続きを行っている出願人との間では、出願の取扱い（料金負担）に不公平が生じている。

なお、審査官の拒絶理由に応じて特許請求の範囲に記載された発明を大きく変更するケースにおいては、一次審査時の特許請求の範囲には、権利化の必要性の高い発明が必ずしも記載されている訳ではないと考えられる。仮に、このような補正が認められない場合には、出願を分割し、出願・審査請求コストを負担してまで、異なる複数の発明について別々に権利化を目指すケースはそれほど多くないと考えられる。

拒絶理由に応じて発明を大きく変更する出願人



当初よりクレームを適切に記載する出願人



(3) 諸外国の補正制度との調和 (別紙 1 参照)

米国では、拒絶理由通知等のオフィス・アクション後に、もとの特許請求の範囲に記載された発明と区別され、かつ独立した発明 (単一性を満たさない発明) を特許請求の範囲に入れる補正は許容されていない。

また、欧州 (E P C) では、補正後の請求項に記載された発明が、出願当初の請求項に記載の発明と単一の一般発明概念を形成しない発明 (単一性を満たさない発明) であって、サーチ部門によってサーチされなかったものに変更する補正は認められていない。

我が国の補正制度も、このような欧米の補正制度と調和を図る必要があるのではないか。

3 . 提案

審査負担軽減、出願人間の取扱いの公平性の担保、及び欧米の補正制度との調和の観点から、一次審査後の補正においては、特許請求の範囲に記載の発明を一次審査対象の発明と内容の大きく異なる発明 (例えば、単一性を満たさない発明) に変更することを禁止すべきではないか。

(1) 迅速化効果

一次審査後の補正において、特許請求の範囲に記載の発明を、一次審査対象の発明と内容の大きく異なる発明 (例えば、単一性を満たさない発明) に変更することを禁止することによって、一次審査に応じた補正で特許請求の範囲に記載された発明が大きく変更される事態を防ぐことができる。このため、一次審査において行った先行技術調査結果を二次審査において有効に活用できる (言い換えれば、審査において先行技術調査を原則 1 回とすることができる) こととなり、個々の案件の審査の効率化を図ることができると考えられる。

また、従来、一次審査後の補正において、特許請求の範囲の発明を内容の大きく異なる発明に変更していたような出願において、一次審査対象の特許請求の範囲に権利化が必要な発明を選んで記載することが期待できる。さらに、明細書等に記載された内容の大きく異なる別発明については、権利化の必要性を見極めて、権利化の必要性

の高い発明のみを選んで分割出願とすると考えられるため、特許審査全体として、真に権利化が必要な発明以外の発明を審査対象から除外することが期待できる。

以上のとおりであるので、一次審査後の補正の制限は、迅速な特許審査に資すると考えられる。

(2) 出願の取扱いの公平性の担保

一次審査後の補正の制限は、審査における先行技術調査を原則 1 回とすることができものであるから、出願の取扱い（料金負担）の公平性を向上させることができると考えられる。

(3) 補正制度の国際調和の効果

一次審査後の補正の制限は、補正制度の国際調和を図るものであるため、国際的な権利取得を目指す出願人にとって、各国の補正制度に応じた各国毎の異なる対応が必要なくなるため、出願人の国際的な権利取得の容易化にも資すると考えられる。

(4) 無効理由との関係

一次審査後の補正において、一次審査対象の特許請求の範囲に記載された発明と内容の大きく異なる発明に変更することは、特許法第 37 条の発明の単一性の要件と同様、手続き上の瑕疵には当たるものの、発明自体に実質的な瑕疵があるわけではなく、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ため、無効理由とすべきではないと考えられる。

また、このような一次審査後の補正の制限の違反を無効理由としないのであれば、その判断に当たっては、必要以上に厳格に運用すべきではないと考えられる。

日米欧の特許請求の範囲についての補正に関する要件の比較

	日本	米国	欧州（EPC）
最初の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正	出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内（法 17 条の 2 第 3 項）。	出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内（法第 132 条）。ただし、 オフィスアクション前の特許請求の範囲の発明と異なり、かつ、独立した発明を含めることは不可（規則 1.145, MPEP 821.03, MPEP 714.19）。	出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内（条約 123(2)）。ただし、 先行技術調査の対象とならなかった事項であって、もとの特許請求の範囲と単一の一般的発明概念を構成しないクレームへの変更・追加は不可（規則 86(4)）。
（日）最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正、又は、 拒絶査定不服審判請求時の特許請求の範囲の補正 （米）最終オフィスアクションに対する特許請求の範囲の補正 （欧）その後のコミュニケーションに対する特許請求の範囲の補正、又は、 拒絶査定後の審判請求時の特許請求の範囲の補正	上記 の条件かつ、 以下の何れかに該当するもの。 ・請求項の削除 ・特許請求の範囲の限定的減縮 ・誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明（拒絶理由通知に示す事項に関するものに限る）（法第 17 条の 2 第 4 項）	上記 の条件かつ、 請求項の取り消し、審査官の指示に従う補正、審判の争点を除去する補正等の新たなサーチ・判断を要しないものに限られる（規則 1.116, MPEP 706.07, 714.12, 714.13）。	上記 、 の条件かつ、 審査官又は審判部の同意が必要（規則 86(3)、規則 66(1)、審判部判例 T 63/86, T38/89, T 840/93 「Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office」14.1 参照）。

特許請求の範囲を補正できる範囲のイメージ

