

特許出願書類における補正の範囲の適正化

1．補正の必要性

我が国をはじめ、米国を除く多くの国では、同一発明について最先の出願人のみが特許を受けることができるいわゆる先願主義を採用している。こうした先願主義の下では、出願を急ぐあまり、当初から完全な内容の書類の提出を望み得ない場合も少なくない。

このような場合において、明細書等の補正を全く認めないとすれば、出願当初の明細書に既に記載されている発明であるにもかかわらず、これについて特許を受けることができない場合が生じるなど、出願人にとって極めて酷であり、発明の保護・利用を図ることにより発明を奨励する特許法の目的に反する。

そこで、特許法第17条の2では、原則として、特許庁からの特許査定や拒絶理由通知といった最初の通知があるまでの期間や、拒絶理由通知を受けた後の一定の期間、更に、拒絶査定になった場合における審判請求時等には明細書又は図面の補正を行うことを認めている。

2．補正できる範囲

他方、出願人に無制限に補正を認めた場合には、当初記載されていなかった発明についても、自由かつ無制限に特許を受けることが可能となり、先願主義の下、他の出願人や第三者との公平性を欠くこととなる。

(1)平成 5年改正の背景と概要

補正の範囲については、平成5年法において、適正化がなされたところである。旧来、補正が明細書等の要旨を変更するものであるときは、その補正を却下することとされていた。換言すれば、出願当初の明細書等に記載されていない新規な事項を追加する補正であっても、明細書等の要旨を変更しない限り、自由に補正を行うことができた。このように、出願当初に記載していなかった事項を追加する補正が認められていた制度の下では、出願当初の発明の開示が不十分な出願が誘発されることとなり、補正を行わないで権利化される出願との間の公平な取扱いが確保されていなかった。また、出願当初に開示されていない事項に権利が付与され得ることにもなることから、第三者に対して過大な監視負担をかけるおそれがあるとの指摘もなされていた。国際的に見ても、主要国においては、新規事項を加える補正は認められておらず、当時の我が国の補正制度は特異な制度であったといえる。

このため、平成5年、主要国における補正に関する規定・運用等にも留意しつつ、迅速・的確かつ公平な権利付与、技術開発成果の十分な保護の観点から、新規事項

を追加する補正を認めないとする法改正がなされ、今日に至っている。

特許法第 17 条の 2 (抜粋)(願書に添付した明細書又は図面の補正)

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。

3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面)) に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

(2) 新規事項を追加する補正に関する審査基準

補正が新規事項を追加するものであるかどうかの具体的基準について、特許庁審査基準は、第 17 条の 2 に規定する「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、明細書等に記載した事項そのものに加え、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事項」も含まれとした上で、又はに該当する場合は新規事項の追加に該当しないものとして取り扱うこととしている。

また、具体的な補正が、この「直接的かつ一義的」に導き出せるものであるかどうかの判断基準は、当該出願に記載された発明の技術分野について、通常の知識を有する者ならば誰でも、補正により追加又は変更しようとする事項が当初明細書や図面に記載されていると一義的に理解できることとしている。

3. 現行審査基準の課題

(1) 新規事項を追加する補正は不適法であるとの考え方は、主要国において共通のものであるが、我が国の場合、審査基準が例えば欧州と比べ柔軟性に乏しく、このため判断基準が硬直的なものとなり、厳しい判断がなされるとの指摘が少なくない。

(例) 先行技術文献開示制度導入に際し、出願後に先行技術文献の記載内容を加える補正を許容していないという現状の運用は、欧州特許庁の運用と調和がとれていないとの指摘があった。

(2) 特許庁発行の「明細書及び図面の補正に関する事例集」掲載の事例において、補正が認められる基準として、補正で追加される事項が出願当初の明細書又は図面に明示的に記載されていたかどうか、又は、当初の明細書又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるかどうかという判断基準の原則のみが強調されるあまり、特許法で意図している以上に補正できる範囲を厳格に

運用しているのではないかと指摘もある。

- (3) 出願人が明細書等の補正を行うに際し、当初明細書等との比較において新規事項の追加ではないことの釈明が十分になされず、このため審査官・審判官との意志疎通や第三者から見た透明性が確保されていないとの指摘がある。

(参考)

欧州特許条約においては、「出願時の明細書の内容を超える主題事項を追加する補正をすることはできない。」(第 123 条第 2 項)と規定されている。一方、審査ガイドラインでは *directly and unambiguously derivable* か否かを原則的判断基準としつつ、出願人が出願時の明細書の内容を超えるものでないことを十分に示したときは、補正は許されるとしている。なお、先行技術文献の記載内容を追加する補正は可能。特許協力条約においても「補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。」(第 19 条(2)、第 34 条(2)(b))と規定されており、国際予備審査ガイドラインにおいては、欧州と同様 *directly and unambiguously derivable* か否かを原則的判断基準としつつ、問題となっている対象が、請求項に係る発明のまわりの状況からみて当該技術分野の専門家にとって極めてよく知られているものであり、その対象を加えることは明白に明瞭化とみなされ、従って、当該出願の内容を拡張しな~~い~~とみなせるということ~~を~~、納得がいくように出願人が示すことができる場合、この補正は許され得るとしている。米国においても、「補正により、発明の開示に新規事項を加えることはできない。」(第 132 条(a))と規定されている。

4 . 検討課題

- (1) 平成 5 年の法改正の趣旨に立ち返り、いわば原則論であるべき「直接的かつ一義的」という基準のみに依拠するのではなく、例えば欧州や特許協力条約の運用基準に倣い、出願人が出願時の明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであることを十分に示した場合には補正が許容されうるように原則外の基準を明確化し、柔軟な運用を目指すべきではないか。
- (2) そのため、現行審査基準について見直しを図るとともに、庁内外に対し普及啓発を図るべきではないか。
- (3) 審査の円滑化と第三者の監視負担を軽減すべく、出願人に対し、補正に際し、当初明細書等との比較において、新規事項の追加ではないことの釈明を求めることとするとともに、その周知徹底を図るべきではないか。
- (4) 分割出願が行われた際の分割要件の審査基準についても、補正の審査基準に準拠して見直しを図るべきではないか。