

第 IV 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

目 次

| | | |
|-------|--|-------|
| 第 1 章 | 補正の要件 | |
| 4101 | 関連条文一覧 | - 1 - |
| 第 2 章 | 新規事項を追加する補正 | |
| 4201 | 「当初明細書等の記載から自明な事項」という表現についての参 考判決 | - 1 - |
| 4202 | 発明特定事項を変更する補正の例 | - 2 - |
| 4203 | 補正をする際の出願人の留意事項 | - 3 - |
| 4299 | その他 | - 4 - |
| 第 3 章 | 発明の特別な技術的特徴を変更する補正 | |
| 第 4 章 | 目的外補正 | |
| 4499 | その他 | - 1 - |

第 1 章 補正の要件

4101 関連条文一覧

| | 平成 7 年 7 月 1 日 ～平成 19 年 3 月 31 日 | 平成 19 年 4 月 1 日～ |
|------------------------|---|---|
| 拒絶理由 | 第 49 条第 1 号 | |
| 新規事項を追加する補正 | 第 17 条の 2 第 3 項 | |
| 発明の特別な技術的特徴 を変更する補正 | | 第 17 条の 2 第 4 項 |
| 補正の却下 | 第 53 条第 1 項 | |
| 新規事項を追加する補正 | 第 17 条の 2 第 3 項 | |
| 発明の特別な技術的特徴 を変更する補正 | | 第 17 条の 2 第 4 項 |
| 目的外補正 | 第 17 条の 2 第 4 項 | 第 17 条の 2 第 5 項 |
| 独立特許要件 | 第 17 条の 2 第 5 項 において準用する 第 126 条第 5 項 | 第 17 条の 2 第 6 項 において準用する 第 126 条第 7 項 |

第 2 章 新規事項を追加する補正

4201 「当初明細書等の記載から自明な事項」という
表現についての参考判決

東京高判平成 15 年 7 月 1 日(平成 14 年(行ケ)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」

「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。

4202 発明特定事項を変更する補正の例

審査基準「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 3.3.1(抜粋)

(1) 発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合

a 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正は、新たな技術的事項を導入するものである場合には、許されない。

b 他方、請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正であっても、特に請求項の発明特定事項の一部を削除する場合において、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。したがって、このような補正は許される(例 1)。

例えば、削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

(発明特定事項を変更する補正(上記 a の例))

例：

[請求項]

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

[当初明細書等]

制御手段が正常に実行されない場合は、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。

(説明)

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。しかし、このようなものは当初明細書等に記載されていない。

4203 補正をする際の出願人の留意事項

- (1) 出願人は、補正をしようとするときは、下線を施すことに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、拒絶理由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のであるから、補正をするときは、上申書又は意見書において、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、[審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の3.2\(ii\)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「つるまきバネ」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、そ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は、その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。

4299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

| | 参照先 |
|--------------------|---|
| 補正の根拠を説明した書類の提出の求め | 「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の 「1218 第 194 条第 1 項の規定により 審査官が書類その他の物件の提出を 求める場合」の 1.(6) |

第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

第 4 章 目的外補正

4499 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

| | 参照先 |
|---|--|
| 最後の拒絶理由通知の指定期間内に複数回の補正がされた場合の留意事項 | 「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の「1208 複数の補正書等が提出された場合の取扱いについて」の 2. |
| 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についてする補正が、特許法第 17 条の 2 第 5 項各号の複数を目的としたものと判断される場合の取扱い | 「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の「1215 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についてする補正が、第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる二以上の事項を目的としたものと判断される場合の取扱い」 |
| 補正の目的を説明した書類の提出の求め | 「第 I 部 第 2 章 審査の手順」の「1218 第 194 条第 1 項の規定により審査官が書類その他の物件の提出を求める場合」の 1.(6) |