

## 第6節 補正の却下の決定

## 1. 概要

## 1.1 特許法第53条

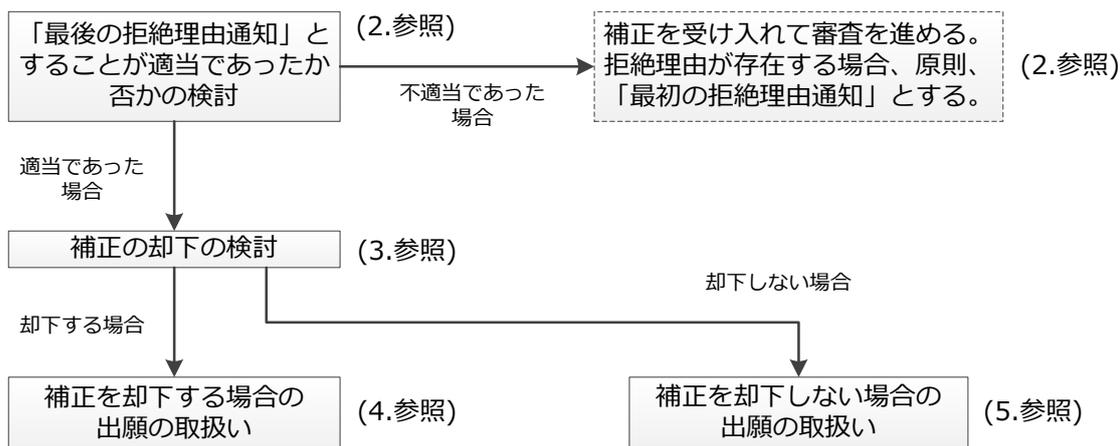
「最後の拒絶理由通知」(第17条の2第1項第3号)に対する応答としてされた補正が第17条の2第3項から第6項までのいずれかの要件を満たしていない場合は、審査官はその補正を却下する(第53条第1項)。

二回目以降の拒絶理由通知に対する応答としてされた補正が不適法である場合についてまで、特許出願の拒絶理由とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから、更に補正後の特許出願について審査をする必要がある。そのような事態を回避し、二回目の審査以降に通知される「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が不適法である場合に、その補正を却下するために、第53条の規定は設けられた。

## 1.2 補正の却下の決定に係る審査手順の概要

「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合は、審査官は、まず直前に通知した拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを検討する。「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったと判断した場合は、その補正が第17条の2第3項から第6項までの要件を満たすか否か(補正が適法にされているか否か)を検討する。そして、補正が不適法である場合は、審査官はその補正を却下する(「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がされた場合の審査の手順については、第2図も参照。)

なお、分割出願制度の濫用を抑止する観点から、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知がされた場合であって、その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していないときは、審査官はその補正を却下する(第53条第1項括弧書き。「第VI部第1章第2節第50条の2の通知」参照)。



## 2. 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの検討

審査官は、まず意見書等における出願人の主張も参酌して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを再検討する。

### 2.1 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合は、審査官は、補正が適法にされているか否かを検討する(3.参照)。

### 2.2 「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合は、第 53 条を適用することができない。したがって、この場合は、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について、補正の却下の決定をすることなく、補正後の明細書等に基づいて審査を進める。そして、その補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、直ちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」をする。また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。

#### (留意事項)

「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことを出願人が主張し、それを前提に補

正をしていると認められるものについては、審査官は、その拒絶理由は「最初の拒絶理由通知」であったものとして取り扱う。すなわち、拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶査定をする。また、その補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。

### 3. 補正の却下の検討

#### 3.1 却下の対象となる補正

補正の却下の対象となる補正は、以下の(1)から(4)までのいずれかに該当する補正である。

- (1) 新規事項を追加する補正(第17条の2第3項違反)
- (2) 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項違反)
- (3) 目的外補正(第17条の2第5項違反)
- (4) 独立特許要件を満たさない補正(第17条の2第6項違反)

##### 3.1.1 新規事項を追加する補正(第17条の2第3項違反)

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の(i)又は(ii)に該当する補正は、「新規事項を追加する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

- (i) 新たに新規事項を追加する補正
- (ii) 「最後の拒絶理由通知」で指摘した新規事項が含まれている補正

##### (留意事項)

「最後の拒絶理由通知」をする際に新規事項が存在していたが、その新規事項に基づいて拒絶理由通知をしていなかった場合は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正がその新規事項を含んでいたとしても、その補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて審査を進める。そして、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由通知をする。

##### 3.1.2 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項違反)

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の(i)

又は(ii)に該当する補正は、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

- (i) 新たに特別な技術的特徴が変更された発明(「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の 3.に従って、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とならない発明)を追加する補正
- (ii) 「最後の拒絶理由通知」で指摘した、特別な技術的特徴が変更された発明が含まれている補正

(留意事項)

(1) 「最初の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が、特別な技術的特徴が変更された発明を含んでいたが、それについて拒絶理由通知をしていなかった場合は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正後の特許請求の範囲がその特別な技術的特徴が変更された発明を含んでいたとしても、その補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて審査を進める。そして、発明の特別な技術的特徴を変更する補正である旨の拒絶理由通知をする。

(2) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされたとしても、発明に実体的な不備がなければ、出願人が補正後の全ての発明について審査を受けるためには、出願の分割をして二以上の特許出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。したがって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされた特許出願がそのまま特許査定されたとしても、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。そのため、第 17 条の 2 第 4 項の要件は、拒絶理由ではあるが、無効理由とはされていない。

このような事情に鑑み、審査官は、補正が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を必要以上に厳格に行うことがないように留意する。

### 3.1.3 目的外補正(第 17 条の 2 第 5 項違反)

特許請求の範囲についてする補正であって、次の(i)から(iv)までのいずれの事項も目的としないものは補正の却下の対象となる。

- (i) 請求項の削除(第 1 号)
- (ii) 特許請求の範囲の減縮(補正前の請求項に記載された発明と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発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。)(以下こ

の部において「特許請求の範囲の限定的減縮」という。第2号)

(iii) 誤記の訂正(第3号)

(iv) 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。)(第4号)

(留意事項)

第17条の2第5項の規定は、迅速な権利付与の実現及び出願間の公平性の確保の観点から、既になされた審査結果を有効に活用して審査を進められるようにするために設けられたものである。これを満たしていないことが後に認められた場合であっても、特許を無効とするような実体的な不備があるわけでないので、無効理由とはされていない。

したがって、審査官は、既になされた審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において、本来保護されるべき発明についてまで、同項の規定を、必要以上に厳格に運用することがないように留意する。

### 3.1.4 独立特許要件を満たさない補正(第17条の2第6項違反)

「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が独立して特許を受けることができないものである場合は、その補正は独立特許要件を満たさないので、補正の却下の対象となる。

補正がされた発明が独立して特許を受けることができないものである場合は、以下の(i)又は(ii)の場合である。

(i) 補正がされた請求項について、補正前の請求項に対して通知した拒絶理由は解消されたが、補正後の発明について、以下の規定に基づく新たな拒絶理由を発見した場合

(ii) 補正がされた請求項について、先の「最後の拒絶理由通知」で指摘した以下の規定に基づく拒絶理由が依然として解消されていない場合

請求項に係る発明が、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用される規定は、以下のとおりである。

(i) 発明該当性及び産業上の利用可能性(第29条第1項柱書)

(ii) 新規性(第29条第1項)

(iii) 進歩性(第29条第2項)

(iv) 拡大先願(第29条の2)

(v) 不特許事由(第32条)

- (vi) 記載要件(第 36 条第 4 項第 1 号及び第 6 項第 1 号から第 3 号まで)
- (vii) 先願(第 39 条第 1 項から第 4 項まで)

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が進歩性(第 29 条第 2 項)を有していない場合は、通常、その補正は却下の対象となる(例外については、以下の(留意事項)(2)を参照。)

また、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に関し、明細書等に記載不備(第 36 条)が存在する場合も、通常、その補正は却下の対象となる(例外については、下記(留意事項)(3)を参照。)

#### (留意事項)

- (1) 第 17 条の 2 第 6 項は、「特許請求の範囲の限定的減縮」(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号)を目的とする補正がされた場合にのみ適用される。

したがって、特許請求の範囲についてする補正が、請求項の削除(第 1 号)、誤記の訂正(第 3 号)又は明瞭でない記載の釈明(第 4 号)を目的とする補正である場合は、審査官は、第 17 条の 2 第 6 項を適用してはならない。

- (2) 「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に新規性、進歩性等についての拒絶理由が存在する場合であって、補正前の当該請求項に係る発明について、「最後の拒絶理由通知」において、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知していなかったとき(調査の除外対象に該当し得るため、除外対象とすることを明記した上で先行技術調査から除外した場合を除く。)は、その理由で補正を却下してはならず、補正後の明細書等に基づいて拒絶理由通知をする。

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に進歩性についての拒絶理由が存在する場合であって、「最後の拒絶理由通知」においてその請求項に係る発明について、調査対象から除外せず、かつ、新規性、進歩性等についての拒絶理由を通知していなかったときは、その理由で補正を却下してはならず、補正後の明細書等に基づいて拒絶理由通知をする。

ただし、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反する場合であって、その補正前の請求項に係る発明は第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反しておらず、その補正によって第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反するものとなったときは、その補正を却下する(第 39 条第 2 項又は第 4 項の要件に違反するか否かの判断及び審査の進め方は、「第 III 部第 4 章 先願」の 3.及び 4.を参照。)

(3) 「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明に関し、明細書等に記載不備の拒絶理由が存在する場合であって、その記載不備の拒絶理由が補正前から存在していたにもかかわらず、その記載不備の拒絶理由を「最後の拒絶理由通知」において通知していなかったときは、その理由で補正を却下してはならず、補正後の明細書等に基づいて拒絶理由通知をする。

また、その記載不備が軽微であって、簡単な補正でその記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められる場合も、補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて、その記載不備の拒絶理由を「最後の拒絶理由通知」として通知し、出願人に対して再補正の機会を認めることとする。

### 3.2 補正の適否の検討手順

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。

ただし、出願人が拒絶査定不服審判の請求時に適切な補正をすることができるように、補正の却下に当たっては、その全ての理由を示すことが必要である。そのため、審査官は、補正の適否を、以下の手順に従って検討する。

- (1) 「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。3.1.1 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。
- (2) 続いて、新規事項を追加する補正がされていないその他の請求項に係る発明に基づいて、その補正が「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に該当するか否か(第 17 条の 2 第 4 項。3.1.2 参照)を判断する。「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場合は、その判断をした根拠となった発明については、第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項の要件を満たすか否かについては判断しない。
- (3) 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。3.1.3 参照)を更に判断する。

(4) 上記(3)の第 17 条の 2 第 5 項についての判断の結果、同項第 2 号(特許請求の範囲の限定的減縮)に該当する補正がされた請求項がある場合は、その請求項についての補正が更に同条第 6 項の要件(独立特許要件)を満たすものか否か(第 17 条の 2 第 6 項。3.1.4 参照)を判断する。

(5) 上記(1)から(4)までに従って判断した結果、補正の要件を満たしていないと判断された補正事項が一つ以上あれば、その全てについて理由を示して補正の却下の決定をする。

例えば、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正によって、全ての請求項に係る発明が補正され、補正後の全ての請求項に係る発明が独立して特許を受けられるものでないと判断した場合は、全ての請求項に係る発明について理由を示す。

### 3.3 独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項

審査官は、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とする補正がされた請求項に係る発明が、新規性、進歩性等を有していないため、特許を受けることができないと判断した場合は、以下の点に留意する。

(1) 補正の却下に際しては、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術を引用することを原則とする。ただし、補正により請求項が限定されたために新たな先行技術を引用することは差し支えない。

(2) 「最後の拒絶理由通知」では引用しなかった先行技術のみを引用して、特許を受けることができない理由を示して補正を却下する場合は、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術が適切でないことがある。したがって、再度、「最後の拒絶理由通知」の内容が適切であって維持できるものであるか否かを確認する。「最後の拒絶理由通知」の内容が適切でないと判断した場合は、審査官は、拒絶査定をすることなく、補正を却下するとともに、改めて、拒絶理由通知をする。

#### 4. 補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下すると、出願は補正書が提出される前の状態に戻る。したがって、審査官は、補正書が提出される前の出願に対してされた「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか否かを、確認する。

「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか否かの確認に当たっては、出願人が提出した意見書等の内容を考慮しなければならない。

- (1) 審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切であって、その拒絶理由が解消されていないと認められる場合は、補正の却下の決定をした上で、拒絶査定をする。
- (2) 審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなく、他に拒絶理由を発見しない場合は、補正の却下の決定をした上で、特許査定をする。
- (3) 審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなかったが、他に拒絶理由を発見した場合は、補正の却下の決定をした上で、改めて、補正書が提出される前の出願に対し、発見した拒絶理由を通知する。この場合は、新たな拒絶理由が「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ものか否か等を含め、「第3節 拒絶理由通知」の3.に照らして、「最後の拒絶理由通知」とするか「最初の拒絶理由通知」とするかを決定する。

また、補正の却下の決定とともに拒絶理由通知をすることになるので、通知する拒絶理由が、補正前の出願についての拒絶理由であることを明確にしなければならない。

#### 5. 補正を却下しない場合の出願の取扱い

- (1) 審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする。
- (2) 審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする。

(3) 審査官は、補正により拒絶理由は解消されたが、他に拒絶理由を発見した場合は、改めて拒絶理由通知をする。

(i) 「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかは、「第 3 節 拒絶理由通知」の 3.に従って判断する。

(ii) 「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて新たな拒絶理由通知をした場合は、先の「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正が不適法であったことがその後に見えたとしても、その補正を遡って却下しない。なお、補正が新規事項を追加する補正であったことが後で判明した場合は、改めてその旨の拒絶理由通知をする。

(説明)

第 159 条第 1 項及び第 163 条第 1 項の規定によれば、「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法であることが拒絶査定後に発見された場合は、審理又は前置審査(前置審査については、「第 7 節 前置審査」を参照。)の迅速化の観点から、その補正を遡って却下せずそのまま許容することとされている。この趣旨に照らし、「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正を却下することなく、補正後の明細書等に基づいて新たな拒絶理由通知をした後に、先の「最後の拒絶理由通知」に対する応答としての補正が不適法であったことを発見したときも、同様の取扱いとする。