

第 1 章 補正の要件(特許法第 17 条の 2)

1. 概要

特許法第 17 条の 2 は、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この部において「明細書等」という。)について補正をすることができる時期及び範囲について規定している。

手続の円滑で迅速な進行を図るために、出願人が初めから完全な内容の書類を提出することが望ましい。しかし、先願主義の下では出願を急ぐ必要があること等により、実際には完全なものを望み得ない場合がある。また、審査の結果、拒絶理由が発見された場合等、明細書等に手を加える必要が生じる場合もある。そのため、同条は、明細書等について補正をすることができるとしている。ただし、時期的にいつでも自由に補正ができるとすると、手続を混乱させ、出願の処理の遅延を招くから、同条は、補正をすることができる時期を規定している(時期的要件)。また、迅速な権利付与を担保し、出願の取扱いの公平性や出願人と第三者のバランスを確保するため、同条は、補正をすることができる範囲を規定している(実体的要件)。

本章では、明細書等についてする補正の要件を概観し、「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」までにおいて、実体的要件の具体的な判断基準を取り扱う。

2. 補正の時期的要件

出願人は、以下の(i)から(v)までのいずれかの時期に、明細書等について補正をすることができる(第 17 条の 2 第 1 項)。

- (i) 出願から特許査定の謄本送達前まで(ただし、拒絶理由通知を最初に受けた後を除く。)(第 17 条の 2 第 1 項)(注 1)
- (ii) 最初の拒絶理由通知の指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号)
- (iii) 拒絶理由通知を受けた後の第 48 条の 7 の規定による通知(注 2)の指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 2 号)
- (iv) 最後の拒絶理由通知の指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)
- (v) 拒絶査定不服審判の請求と同時(第 17 条の 2 第 1 項第 4 号)

(注 1) 国際特許出願については、「第 VIII 部 国際特許出願」の 4.2 を参照。

(注 2) 第 48 条の 7 の規定による通知については、「第 II 部第 1 章第 3 節 先行技術文献情報開示要件」を参照。

3. 補正の実体的要件

出願人は、実体的要件を満たす範囲で、明細書等について補正をすることができる(第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項まで)。実体的要件は、補正をする時期に応じて、以下のとおり定められている。明細書等について補正をすることができる範囲は、審査が進行するにつれて次第に制限される。

3.1 一回目の審査結果が出願人に送られるまで

補正は、新規事項を追加する補正であってはならない(第 17 条の 2 第 3 項。「第 2 章 新規事項を追加する補正」参照)。

3.2 最初に拒絶理由通知がなされた後

(1) 補正が以下の補正時期(i)又は(ii)のいずれかの時期にされた場合は、その補正は、以下の実体的要件(i)及び(ii)の両方を満たさなければならない。

補正時期

- (i) 最初の拒絶理由通知の指定期間内(2. (ii))(ただし、第 50 条の 2 の規定による通知(注)を伴う拒絶理由通知の指定期間内にする場合を除く。)
- (ii) 拒絶理由通知を受けた後の第 48 条の 7 の規定による通知の指定期間内(2. (iii))

実体的要件

- (i) 新規事項を追加する補正でないこと(第 17 条の 2 第 3 項。「第 2 章 新規事項を追加する補正」参照)。
- (ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと(第 17 条の 2 第 4 項。「第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。

(注) 第 50 条の 2 の規定による通知については、「第 VI 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」を参照。

(2) 補正が以下の補正時期(i)から(iii)までのいずれかの時期にされた場合は、そ

の補正は、以下の実体的要件(i)から(iii)までの全てを満たさなければならぬ。

補正時期

- (i) 最後の拒絶理由通知の指定期間内(2. (iv))
- (ii) 第 50 条の 2 の規定による通知((1)の(注)参照)を伴う拒絶理由通知の指定期間内(2. (ii)又は 2. (iv))
- (iii) 拒絶査定不服審判の請求と同時(2. (v))

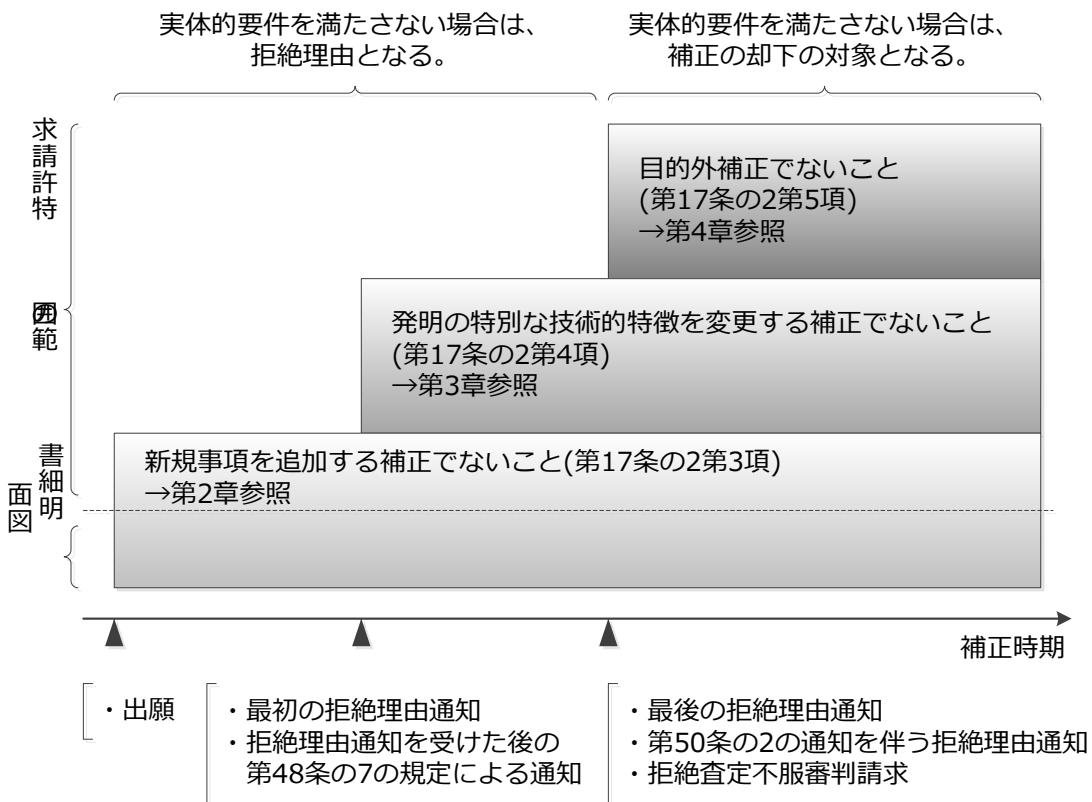
実体的要件

- (i) 新規事項を追加する補正でないこと(第 17 条の 2 第 3 項。「第 2 章 新規事項を追加する補正」参照)。
- (ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと(第 17 条の 2 第 4 項。「第 3 章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。
- (iii) 特許請求の範囲についてする補正であって、次に掲げる事項を目的とする補正であること(目的外補正でないこと)(第 17 条の 2 第 5 項。「第 4 章 目的外補正」参照)。
 - (a) 請求項の削除(第 17 条の 2 第 5 項第 1 号)
 - (b) 特許請求の範囲の限定的減縮(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号)
 - (c) 誤記の訂正(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号)
 - (d) 明瞭でない記載の釈明(第 17 条の 2 第 5 項第 4 号)

さらに、上記(b)を目的とする補正については、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件)(第 17 条の 2 第 6 項及び第 126 条第 7 項)。

また、実体的要件を満たさない補正の取扱いも、補正をする時期によって異なる。3.1 又は 3.2(1)の場合において補正が実体的要件を満たさないときは、拒絶理由となる。3.2(2)の場合において補正が実体的要件を満たさないときは、補正の却下の対象となる。

補正をする時期と実体的要件との関係及び実体的要件を満たさない補正の取扱いは、以下の図のとおりである。



4. 補正の実体的要件についての判断に係る審査の進め方

「第2章 新規事項を追加する補正」から「第4章 目的外補正」までに共通する、補正の判断に係る審査の進め方は、以下のとおりである。審査を進める際は、「第2章 新規事項を追加する補正」から「第4章 目的外補正」まで及び「第一部 審査総論」も参照。

- (1) 審査官は、「第2章 新規事項を追加する補正」から「第4章 目的外補正」までの判断基準に照らして、補正が実体的要件を満たすものであると判断した場合には、補正後の明細書等に基づいて審査をする。
- (2) 3.1 又は 3.2 (1)の場合において、審査官は、「第2章 新規事項を追加する補正」及び「第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の判断基準に照らして、補正が実体的要件を満たさないものであると判断したときには、補正後の明細書等に基づいて審査をし、補正が実体的要件を満たさない旨の拒絶理由を通知する。

- (3) 3.2 (2)の場合において、審査官は、「第 2 章 新規事項を追加する補正」から「第 4 章 目的外補正」までの判断基準に照らして、補正が実体的要件を満たさないものであると判断したときには、その補正を却下した上で、補正書が提出される前の明細書等に基づいて審査をする。
- (4) 審査官は、補正が実体的要件を満たさない旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、実体的要件を満たさないと判断した補正事項を指摘するとともに、その理由を具体的に説明する。