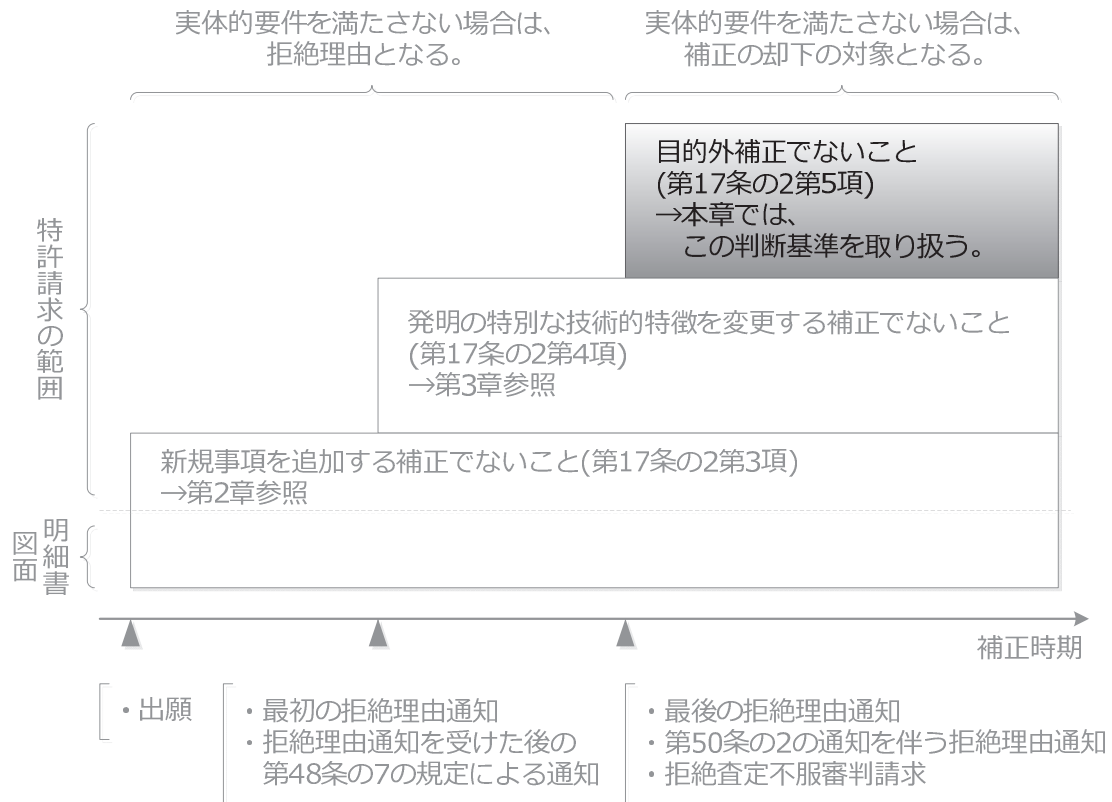


第4章 目的外補正(特許法第17条の2第5項)



1. 概要

1.1 特許法第17条の2第5項

第17条の2第5項は、以下の補正時期(i)から(iii)までのいずれかの時期にする特許請求の範囲についての補正が以下の(a)から(d)までの事項のいずれかを目的とするものに限られることを規定している。この規定に違反する補正を目的外補正という。

補正時期

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

目的

- (a) 請求項の削除(第1号)
- (b) 特許請求の範囲の限定的減縮(第2号)

(c) 誤記の訂正(第 3 号)

(d) 明瞭でない記載の釈明(第 4 号)

この規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速かつ的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する趣旨で設けられたものである。また、第 50 条の 2 の規定による通知に対する補正については、分割出願制度の濫用抑止の観点から同じ制限が課される。

第 17 条の 2 第 5 項の規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な不備をもたらすものではないから、無効理由とはされていない。したがって、同条第 5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができるものと認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

## 1.2 特許法第 17 条の 2 第 6 項

第 17 条の 2 第 6 項は、第 126 条第 7 項の規定を準用して、特許請求の範囲の限定的減縮(第 5 項第 2 号)を目的とする補正については、更に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こと(独立特許要件)を規定している。

特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされると、他の事項を目的とする補正の場合とは異なり、新たな先行技術調査が必要となることがある。新たな先行技術調査がなされた結果、補正後の発明が特許可能なものでなかった場合に、改めて拒絶理由を通知することとすると、更に補正がされて、再度の審査が必要となることがある。そこで、特許法は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正が独立特許要件を満たさない場合は、その補正を却下し(第 53 条第 1 項)、審査が繰り返しなされることを回避するとともに、出願間の取扱いの公平性を確保することとしている。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としない、請求項の補正については、この要件は課されない。

## 1.3 本章の構成

この章では、1.1 の(i)から(iii)までのいずれかの補正時期にする補正に課される要件(第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項まで)のうち、第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項の要件の判断基準及び審査の進め方を、以下の項目で説明する。

判断基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件</li> <li>・ 請求項の削除</li> <li>・ 誤記の訂正</li> <li>・ 明瞭でない記載の釈明</li> </ul>	→ 2.参照
		→ 3.参照
		→ 4.参照
		→ 5.参照
審査の進め方		→ 6.参照

2. 特許請求の範囲の限定的減縮及び独立特許要件についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 項)

2.1 特許請求の範囲の限定的減縮(第 17 条の 2 第 5 項第 2 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 2 号の限定的減縮を目的とするものであるか否かを、以下の(i)から(iii)までの要件が全て満たされているか否かで判断する。

- (i) 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること(2.1.1 参照)。
- (ii) 補正が補正前の請求項に記載された発明(以下この部において「補正前発明」という。)の発明を特定するために必要な事項(以下この部において「発明特定事項」という。)を限定するものであること(2.1.2 参照)。
- (iii) 補正前発明と補正後の請求項に記載された発明(以下この部において「補正後発明」という。)の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こと(2.1.3 参照)。

2.1.1 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること

審査官は、「特許請求の範囲の減縮」についての判断を、基本的には、各請求項について行うものとする。特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されているからである。

なお、特許請求の範囲を減縮するものに該当しない補正については、審査官は、上記(ii)及び(iii)の要件を判断することを要しない。

- (1) 特許請求の範囲を減縮する補正に該当しない具体例
- (i) 直列的に記載された発明特定事項の一部を削除する補正
  - (ii) 択一的記載の要素を付加する補正
  - (iii) 請求項数を増加する補正(以下の(2)(v)又は(vi)に該当する補正を除く。)
- (2) 特許請求の範囲を減縮する補正に該当する具体例
- (i) 択一的記載の要素を削除する補正
  - (ii) 発明特定事項を直列的に付加する補正
  - (iii) 上位概念から下位概念へ変更する補正
  - (iv) 多数項引用形式請求項の引用請求項を減少させる補正
- 例 1 : 「A 機構を有する請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のエアコン装置」を「A 機構を有する請求項 1 又は請求項 2 に記載のエアコン装置」とする補正
- (v) n 項引用形式請求項を n-1 以下の請求項に変更する補正
- 例 2 : 「A 機構を有する請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のエアコン装置」という三つの請求項を引用する形式の請求項を「A 機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置」と「A 機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する補正
- (vi) 発明特定事項が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な発明特定事項をそれぞれ限定して複数の請求項に変更する補正

## 2.1.2 補正が補正前発明の発明特定事項を限定するものであること

- (1) 「発明特定事項」の認定
- 審査官は、発明特定事項を、請求項の記載に基づき、明細書及び図面の記載を考慮して、その作用(働きや役割)と対応して把握する。
- なお、発明特定事項の作用は、発明の詳細な説明の記載(「第 II 部第 1 章第 1 節 実施可能要件」の 3.1.1(2)及び(3)参照)や出願時の技術常識を考慮すれば理解できる場合が多い。
- (2) 「限定する」の解釈
- 発明特定事項を「限定する」補正とは、以下の(i)又は(ii)の補正をいう。
- (i) 補正前の請求項における発明特定事項の一つ以上を、概念的に、より下位の発明特定事項とする補正(注)
- (注) 作用で物を特定しようとする記載を用いた発明特定事項(機能実現手段等)に

対し、その作用とは別個の作用を有する発明特定事項は、通常、概念的に下位のものとは認められない。

- (ii) マーカッシュクレーム等、発明特定事項が選択肢として表現されている請求項においては、その選択肢の一部を削除する補正

(3) 判断手法

審査官は、補正が発明特定事項を限定するものであるか否かを、補正前発明と補正後発明のそれぞれの発明特定事項を把握し、両者を対比することにより判断する。

2.1.3 補正前発明と補正後発明の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こと

(1) 「産業上の利用分野」及び「解決しようとする課題」の認定

審査官は、発明の「産業上の利用分野」及び「解決しようとする課題」を、発明の詳細な説明中の発明の属する技術分野及び課題についての記載を考慮しつつ、請求項の記載から把握した発明特定事項に基づいて、具体的に特定する。なお、発明の課題は、未解決のものである必要はない。

(2) 「同一である」の解釈

補正前後の発明の産業上の利用分野が「同一である」とは、以下の(i)又は(ii)の場合をいう。

- (i) 補正前後の発明の属する技術分野が一致する場合
- (ii) 補正前後の発明の属する技術分野が技術的に密接に関連する場合

補正前後の発明の解決しようとする課題が「同一である」とは、以下の(i)又は(ii)の場合をいう。

- (i) 補正前後の発明の解決しようとする課題が一致する場合
- (ii) 補正前後の発明の解決しようとする課題が技術的に密接に関連する場合

例えば、「補正前後の発明の解決しようとする課題が技術的に密接に関連する場合」とは、以下の(i)、(ii)等の場合をいうものとする。

- (i) 補正後発明の解決しようとする課題が補正前発明の解決しようとする課題をより概念的に下位にしたものである場合(例えば、「強度向上」

と「引っ張り強度向上」)

(ii) 補正前後の発明の解決しようとする課題が同種のものである場合(例えば、「コンパクト化」と「軽量化」)

### (3) 判断手法

審査官は、補正前後の発明の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か否かを、補正前発明と補正後発明のそれぞれの産業上の利用分野及び解決しようとする課題を把握し、両者を対比することにより判断する。

なお、第 36 条第 4 項第 1 号の委任省令要件についての判断に係る運用では、以下の(i)、(ii)等の発明のように、もともと解決しようとする課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載は求めないこととされている(「第 II 部第 1 章第 2 節 委任省令要件」の 2.(1)b(c)参照)。この場合には、課題の同一性を問わないこととする。

(i) 従来技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明

(ii) 試行錯誤の結果の発見に基づく発明

## 2.2 独立特許要件(第 17 条の 2 第 6 項)

**特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正は、更に独立特許要件を満たすものでなければならない。**

独立して特許を受けることができるか否かが判断されるのは、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のみである。限定的減縮を目的とせず「誤記の訂正」又は「明瞭でない記載の釈明」のみを目的とする補正がされた請求項及び補正がされていない請求項については、独立して特許を受けることができるか否かの判断の対象とはならない。

補正後発明が独立して特許を受けることができるか否かは、以下の規定に基づき判断されるものとする。独立特許要件違反であることを理由に補正を却下する際の留意事項については、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.3 を参照。

(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)

3. 請求項の削除についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 1 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 1 号の請求項の削除を目的とするものであるか否かを、補正が以下の(i)又は(ii)に該当するか否かで判断する。

- (i) 請求項を削除する補正
- (ii) 請求項を削除する補正に伴って必然的に生じる他の請求項の形式的な補正

上記 (ii)に該当する補正の具体例としては、以下の(ii-1)又は(ii-2)がある。

- (ii-1) 削除された請求項を引用する他の請求項の引用番号を変更する補正
- (ii-2) 従属形式から独立形式へ変更する補正

4. 誤記の訂正についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 3 号の誤記の訂正を目的とするものであるか否かを、以下の「誤記の訂正」の意味に照らして判断する。

「誤記の訂正」とは、「本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す」ことである。

5. 明瞭でない記載の釈明についての判断(第 17 条の 2 第 5 項第 4 号)

審査官は、補正が第 17 条の 2 第 5 項第 4 号の明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるか否かを、補正が以下の(i)及び(ii)の要件を満たしているか否かで判断する。

- (i) 明瞭でない記載の釈明であること(5.1 参照)。
- (ii) 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること(5.2 参照)。

5.1 明瞭でない記載の釈明であること

- (1) 「明瞭でない記載」の解釈

「明瞭でない記載」とは、文理上、意味の明らかなでない記載など、不備を生じている記載である。

特許請求の範囲について「明瞭でない記載」とは、以下の(i)から(iii)までのいずれかのこと等をいう。

- (i) 請求項の記載の意味が、文理上、不明瞭であること。
- (ii) 請求項の記載が他の記載との関係において不合理を生じていること。
- (iii) 請求項の記載は明瞭であるが請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明瞭であること。

## (2) 「釈明」の解釈

「釈明」とは、明瞭でない記載の不明瞭さを正して、「その記載本来の意味内容」を明らかにすることである。

## (3) 判断手法

審査官は、補正が明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるか否かを、上記(1)及び(2)に照らして判断する。請求項の記載が明確であり、発明も技術的に明瞭に特定されている場合に、通知された拒絶理由(例えば、新規性欠如、進歩性欠如等)を解消する補正は、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当しない。

## 5.2 拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものであること

「明瞭でない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限定されている。これは、審査官が拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するためである。

### (1) 「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当する補正

- ・ 第 36 条に基づく拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備の拒絶理由を解消するための補正

### (2) 「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しない補正の例

- (i) 拒絶理由通知で指摘された特定箇所の記載不備とは無関係に、請求項に記載された発明特定事項を限定する補正
- (ii) 拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備とは無関係に、新たな課



題を解決するための新たな技術的事項を請求項に記載する補正

## 6. 目的外補正についての判断に係る審査の進め方

最後の拒絶理由通知の指定期間内等(注 1)に特許請求の範囲についての補正がされた場合の第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項の判断に係る審査の進め方を以下に示す。第 17 条の 2 の各項に規定する要件の判断に係る審査の進め方については、「第 I 部第 2 章第 6 節 補正の却下の決定」の 3.による。また、「第 1 章 補正の要件」の 4.も参照。

(注 1) 以下の(i)及び(ii)の時期が含まれる。

- (i) 第 50 条の 2 の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内
- (ii) 拒絶査定不服審判の請求と同時

(1) 審査官は、2. から 5. までに基づいて、補正が第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものであると判断した場合には、同条第 5 項の要件を満たすものとして審査を進める。

補正が特許請求の範囲の限定的減縮(第 2 号)を目的とするものであると判断した場合には、審査官は、その補正が更に独立特許要件(第 6 項)を満たすものであるか否かを判断する(2.2 参照)。

(2) 審査官は、2. から 5. までに基づいて、補正が第 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる事項のいずれをも目的としないものであると判断した場合には、補正の却下の決定をする(注 2)。また、審査官は、2.に基づいて、補正が特許請求の範囲の限定的減縮(第 2 号)を目的とするものであって、更にその補正が独立特許要件(第 6 項)を満たさないものであると判断した場合には、補正の却下の決定をする(注 2)。

補正の却下の決定をする際には、審査官は、同条第 5 項又は第 6 項の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。

(注 2) 拒絶査定不服審判の請求と同時(上記(注 1)の(ii)参照)にされた場合の補正については、審査官は、特許査定をする場合を除き、補正の却下の決定をしてはならない(第 164 条第 2 項)。

(留意事項)

1.1 に示したとおり、同条第 5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができるものと認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。