

第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

1. 関係条文

特許法第 17 条の 2 第 4 項

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

特許法第 37 条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則第 25 条の 8

特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的關係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的關係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的關係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(説明)

第 17 条の 2 第 4 項は、補正前の特許請求の範囲に記載されていた発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことにより、発明の単一性の要件(第 37 条)を満たさなくなるような補正(以下「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」という。)を禁止する規定であり、発明の単一性の要件を補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張するものである。

2. 特許法第 17 条の 2 第 4 項の規定の趣旨

一の願書で特許出願することができる発明は、発明の単一性の要件を満たす範囲に制限されている(第 37 条)。しかしながら、拒絶理由通知後に、特許請求の範囲について発明の単一性の要件を満たす範囲を超える自由な補正が認められると、拒絶理由通知後の審査において、それまでに行った先行技術調査・審査の結果を有効に活用することができず、先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正がされる場合がある。このような補正がされると、迅速・的確な権利付与に支障が生じるばかりでなく、出願間の取扱いの公平性も十分に確保されない。そのため、拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正についても、発明の単一性の要件と同様の制限を設けることとした。

3. 審査の進め方

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)は、拒絶理由(第 49 条)ではあるが、無

効理由(第 123 条)とはされていない。これは、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、補正後の発明について審査を受けるためには二以上の特許出願とすべきであったという手続上の瑕疵があるのみで、そのまま特許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からである。このような事情に鑑み、第 17 条の 2 第 4 項の要件を必要以上に厳格に適用することがないようにする。

3.1 審査対象の決定

3.1.1 基本的な考え方

発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた全ての発明と、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明とが、発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断する。したがって、両発明群が発明の単一性の要件を満たすとはいえない場合には、当該補正は発明の特別な技術的特徴を変更する補正となる。

ただし、「第 I 部第 2 章 発明の単一性の要件」において出願人等の便宜を考慮して発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象を定めたことと同様の考え方に基づき、特別な技術的特徴を変更する補正に該当しない発明のほか、一定の要件を満たす補正後の発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。審査対象の決定は、後述する「3.1.2 具体的な手順」に従う。

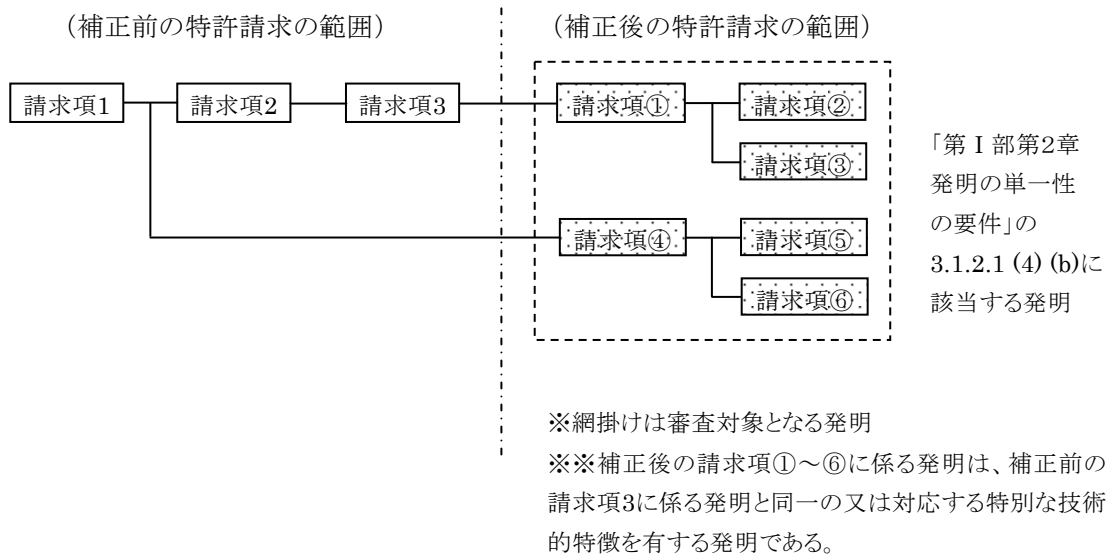
3.1.2 具体的な手順

補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、「第 I 部第 2 章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となる補正後の発明(注)を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。

(注) 発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となるか否かの判断において、特別な技術的特徴は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて把握する。

(例 1)

補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ補正前の請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。請求項 1、2 に係る発明には特別な技術的特徴が無く、請求項 3 に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。この出願に対しては、請求項 1、2 に係る発明に新規性欠如、請求項 3 に係る発明に進歩性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後に、特許請求の範囲が、請求項 3 の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項 ①～③に係る発明、及び請求項 3 に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項 ④～⑥に係る発明に補正された。



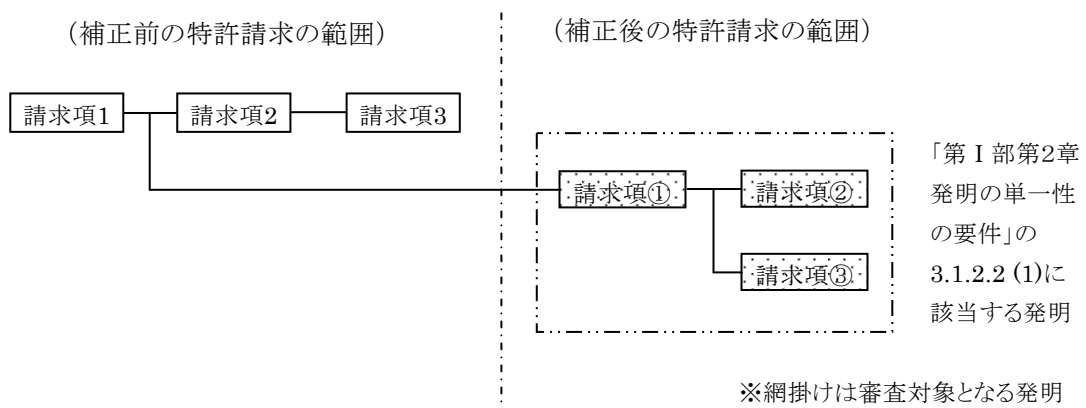
(説明)

補正後の請求項①～⑥に係る発明が、補正前の請求項 1～3 に係る発明に続けて記載されていたと仮定したとき(すなわち、補正後の請求項①～⑥に係る発明が、補正前の請求項 4～9 に係る発明であると仮定したとき)に、「第Ⅰ部第Ⅱ章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして、発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となる補正後の発明を、第17条の2第4項以外の要件の審査対象とする。

請求項①～⑥に係る発明は、請求項 3 に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明であるから、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。

(例 2)

補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。補正前の請求項 1～3 に係る発明には特別な技術的特徴が無く、この出願に対しては、請求項 1～3 に係る発明に新規性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後に、特許請求の範囲が、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項①～③に係る発明に補正された。



(説明)

補正後の請求項①～③に係る発明が、補正前の請求項 1～3 に係る発明に続けて記載されていたと仮定したとき(すなわち、補正後の請求項①～③に係る発明が、補正前の請求項 4～6 に係る発明

明であると仮定したとき)に、「第 I 部第 2 章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして、発明の単一性の要件以外の要件について審査対象となる補正後の発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。

請求項①～③に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるから、原則として、まとめて審査を行うことが効率的である発明として第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。ただし、請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明である場合、又は請求項 1 に係る発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴の技術的関連性が低い発明である場合には、請求項 1～3 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い限り、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象から除外してもよい。

3.1.3 補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合の審査の進め方

補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合には、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、各拒絶理由通知ごとに、当該拒絶理由通知において新規性・進歩性等の要件の判断が示された発明に続けて記載されていたと仮定して発明の単一性の要件以外の要件について審査対象となるか否かを判断し、全ての判断において発明の単一性の要件以外の要件について審査対象となる補正後の請求項に係る発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。

3.2 特許法第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由通知等

最初の拒絶理由通知に対する補正において、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請求項に係る発明がある場合には、第 17 条の 2 第 4 項違反の拒絶理由を通知する。拒絶理由通知においては、同項以外の要件の審査対象とならない発明を明示するとともに、同項以外の要件の審査対象とならない理由を記載する(注)。

最後の拒絶理由通知に対する補正において、同項以外の要件の審査対象とならない請求項に係る発明がある場合には、「第 IX 部審査の進め方」の「第 2 節 6. 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査」に従って審査を進める。第 17 条の 2 第 4 項に違反していることを理由として当該補正を却下する場合には、補正の却下の決定において、同項以外の要件の審査対象とならない発明を明示するとともに、同項以外の要件の審査対象とならない理由を記載する。

(注) 補正後の特許請求の範囲に記載された発明について、補正前に通知した拒絶の理由が依然として解消していない場合には、「第 IX 部 審査の進め方」の第 2 節「7.2 拒絶査定」に従って拒絶査定をする。