

第二部 特許法の改正項目

第一章 技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

特許法では、明細書等について補正をすることを許容している。補正が認められた場合には、その効果は出願時にまで遡及し、補正後の内容で出願されたものとして扱われる。こうした補正を認める趣旨は、出願当初から完全な書面の作成を出願人に要請することは酷であること、及び明細書等を補正して拒絶の理由を解消する機会を与えることにより、発明を適切に保護することにある。

明細書等の補正ができる範囲に関しては、迅速な権利付与、出願の取扱いの公平性の確保、出願人と第三者との公平性の確保等の観点から、出願当初の明細書等に記載されていない新規な事項を追加してはならないこととされている（特許法第17条の2第3項）。さらに、最後の拒絶理由通知を受けた後は、特許請求の範囲の補正には一定の制限が課されている（同条第4項）。

(2) 改正の必要性

① 国際調和

従来 of 我が国の制度では、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能となっていたが、欧米の特許制度では、このような補正は認められておらず、特許制度 of 国際調和の観点から、このような補正を禁止することが適切である。

ア 米国

拒絶理由通知後に、補正前 of 特許請求の範囲 of 発明と異なり、かつ独立

した発明を含めることは認められない。このような補正書が提出された場合、審査官から限定要求（補正指令）がなされる。

イ 欧州（EPC）

先行技術調査の対象とならなかった事項であって、もとの特許請求の範囲と単一の一般的発明概念を構成しない発明（単一性の要件を満たさない発明）への変更・追加を行うことは認められない。このような補正書が提出された場合、拒絶理由が通知される。

② 発明の単一性の要件

二以上の発明を一の願書で出願することができる範囲としては、発明の単一性の要件が規定されているが（特許法第37条）、現状では、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することにより2件分の審査結果を得ることができるため、発明の単一性の要件の趣旨が没却されている。

このため、発明の単一性の要件の趣旨に鑑みれば、このような補正を禁止することが必要である。

2. 改正の概要

拒絶理由通知を受けた後は、特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正を禁止する。このような補正が行われた場合は拒絶の理由（最後の拒絶理由通知後は補正却下）とする。

一方、補正により発明が大きく変更された場合であっても、発明に実質的な瑕疵があるものではなく、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ため、無効の理由とはしないこととする。

3. 改正条文の解説

◆特許法第17条の2第4項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 (略)

2・3 (略)

4 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。

5・6 (略)

本項は、特許請求の範囲について補正をするときの要件を規定したものであり、補正前に受けた拒絶理由通知において特許要件を満たしているか否かについての審査官による判断が示された発明と、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発明とが、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旨を定めている。なお、4項が新設されたことに伴い、改正前の4項、5項はそれぞれ新5項、新6項となった。

本項の要件が課されるのは「第17条の2第1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」であり、最初に拒絶理由通知を受けるまでにする補正や、明細書・図面についての補正には、本項の要件は課されない。

本項の「拒絶理由通知」とは、「第50条（第159条第2項（第174条第1項において準用する場合を含む。）及び第163条第2項において準用する場合を含む。）

第二部 特許法の改正項目

む。)の規定による通知」のことであり(特許法第17条の2第1項第1号)、審査の段階で通知されたものだけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審において通知されたものも含まれる。

「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」とは、拒絶理由通知の際に特許請求の範囲に記載されていた発明のうち、新規性・進歩性等の特許要件を満たしているか否かについての判断が示されなかった発明を除いたものをいう。例えば、単一性の要件を満たしていなかったために、一部の請求項に係る発明について新規性・進歩性等の特許要件を満たしているか否かについての判断が示されなかった場合には、これらの発明は含まれない。

◆特許法第49条第1号

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

二～七 (略)

本項では、特許法第17条の2第4項の規定に違反する補正がされた場合には、審査官は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない旨を規定した。

◆特許法第53条

(補正の却下)

第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2・3 （略）

本項では、第2回目以降の拒絶理由通知（最後の拒絶理由通知）等に対する補正が特許法第17条の2第4項の規定に違反するものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められた場合には、審査官はその補正を却下しなければならない旨を規定した。

【関連する改正事項】

◆特許法第41条

（特許出願等に基づく優先権主張）

第四十一条 （略）

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細

第二部 特許法の改正項目

書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第一百四条（第六十五条第五項（第八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第二百二十六条第五項（第十七条の二第六項及び第一百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項（同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3・4 （略）

改正前の特許法第17条の2第5項が第17条の2第6項となったことに伴う改正である。