



特許制度活用便利帳

第24回

「明細書等の補正 ①」



弁理士 ■ 石田 悟

Q 出願済みの特許出願の内容を補正したいのですが。

A 具体的な補正の対象により、時期的制限、内容的制限が課せられることに注意しましょう。

特 許出願の際には、出願人や発明者等の情報を含む願書、特許を受けようとする発明に関する情報を含む明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書などの書面を提出します。

これらの書面の記載内容については、当然ながら、出願の時点から十分なものになるように細心の注意を払って準備する訳ですが、誤記や内容の間違いなどはどうしても出てくるものです。また、例えば明細書、特許請求の範囲などの記載については、出願後に特許取得の方針、製品戦略が変更になるなどの理由で、その内容に手を加えることが必要となる場合もあります。

そのような場合、特許出願に係る各書面については、その補正を行うことが許容されています。ただし、どの書面を対象として、どのような補正を行うかによって、補正の可否について制限が課せられていることに注意が必要です。

ま ず、明細書、特許請求の範囲、図面以外の書面、例えば願書、請求書、申請書等については、出願

が特許庁に係属中であれば、いつでも補正を行うことが可能です。また、要約書については、出願公開の請求がされた後を除き、出願日から1年3月まで補正することができます。

一方、明細書、特許請求の範囲、図面に対して補正を行う場合。この場合には、明細書等の補正が、特許を受けようとする発明の内容、あるいは特許庁における特許審査の過程等に直接的に影響を及ぼすものであるため、補正の時期的制限、内容的制限の規定が設けられています。

このような明細書等の補正は、出願後の補正を一切許容しないのは出願人に酷であり、また、拒絶理由を解消して権利化を目指すための機会を与える必要があるなどの理由で認められているものです。一方で、明細書等の補正の自由度が大きすぎると、先願主義の実効性が得られず、また、迅速な特許審査、権利付与、出願間の公平性等を確保することができなくなります。このため、特許法第17条の2において、明細書等の補正の許容範囲を制限する規定が設けられています。

明 細書、特許請求の範囲又は図面に対する補正の時期的制限については、第17条の2第1項に規定されています。この規定では、(1)第1回目の拒絶理由通知(第50条)を受けるまで、または、拒絶理由通知がなく特許された場合には、特許査定の際の本送達前まで、(2)拒絶理由通知に対する応答期間内、

(3)拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知(第48条の7)に対する応答期間内、及び(4)拒絶査定不服審判を請求する場合において審判の請求と同時に、の各時期、期間において、明細書等の補正が許容されています。

上記した時期(1)~(4)のうち、(1)については、例えば審査請求時において、明細書等における記載内容の見直し、あるいは権利化の方針の見直しを行い、その結果に応じて、特許請求の範囲、明細書の修正、変更、誤記の修正などの補正を行うことが考えられます。また(2)~(4)については、拒絶理由通知等にて指摘された拒絶理由を解消するための補正、その他、その時点で必要な補正を行うことが考えられます。

— 方、明細書等の補正の内容的制限については、第17条の2第3項において、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正における新規事項追加の禁止が規定されています。

また、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に対して行う補正については、さらに、第17条の2第4項、第5項の規定によって、その補正の内容、目的が制限されています。これらの明細書等の補正の内容的制限については、次回以降、さらに具体的に説明します。

以上