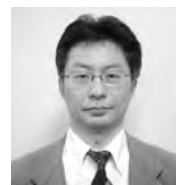


特許制度活用便利帳

第25回

「明細書等の補正 ②」



弁理士 ■ 石田 悟

Q 明細書、特許請求の範囲などの記載内容について、補正を行おうと考えています。

A 新規事項追加の禁止などの補正の内容的制限を考慮して、補正内容を検討して下さい。

特 許出願の権利化過程において、明細書、特許請求の範囲、図面（明細書等）に対して補正を行う場合には、その補正が権利化対象に直接的に影響を及ぼすため、前回説明した時期的制限に加えて、内容的制限が課されます。

このような明細書等の補正の内容的制限は、特許法第17条の2第3項～第6項において規定されています。このうち、第17条の2第3項では、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。

このような規定は、特許出願後に明細書等に記載されていない事項、すなわち新規事項を追加することを禁止することで、出願人に対して、出願当初から明細書等において発明の開示を十分に行うように促す意味があります。また、これにより、迅速な権利付与の担保、出願間の取扱いの公平性の確保、第三者の不測の不利益の回避などの効果が得られ、先願主義の原則が実質的に確保されると考えられます。

特 許法第17条の2第3項における新規事項追加の禁止では、明細書等について補正をする場合に、誤訳訂正書の場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（当初明細書等）に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定されています。

また、この際に許容される補正の範囲の判断基準となる「当初明細書等に記載した事項」については、新規事項の審査基準において、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項とされています。したがって、このように導かれる技術的事項との関係で、新たな技術的事項を導入しないものであれば、明細書等の補正が認められます。

なお、優先権証明書（例えば、国内優先権の場合の先の出願の出願書類）については、補正の根拠、新規事項に関する判断の基礎とすることはできません。

補 正の許容範囲となる「当初明細書等に記載した事項」に該当するかどうかの判断については、具体的には、当初明細書等に明示的に記載された事項に加えて、当初明細書等の記載から自明な事項についても、補正が許容されます。

ただし、ここでの「自明な事項」については、当業者が、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならぬとされており、過度に広く認めら

れるものではないことに十分な注意が必要です。

また、審査基準では、特許請求の範囲の補正における新規事項追加に関する各論として、(1)上位概念化、下位概念化等、(2)マーカッシュ形式のクレーム、(3)数値限定、及び(4)除くクレームについて、特に具体的に説明されています。

これらの種類のうち、(1)～(3)については、審査基準において、それぞれどのような場合に補正が認められるかについての解説があります。また、(4)の「除くクレーム」については、審査基準では具体的に、請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等を失う恐れがある場合に、その重なりのみを除く補正、及び、請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、あるいは不特許事由に該当する場合に、「ヒト」のみを除く補正、の2種類の補正が例示されています。

なお、上記で説明した特許請求の範囲の補正に限らず、明細書、図面についても同様に、新規事項追加の禁止の規定が適用されます。また、この規定については、審査段階で拒絶理由となるのみでなく、特許後における無効理由ともなりますので、この点も考慮して補正の際に十分に検討を行うことが重要です。

以上