



拒絶理由通知が届いたので、特許請求の範囲を補正しようと考えています。補正する際の注意点について教えてください。

(兵庫県 Y. S)



1. はじめに

願書に添付した明細書、特許請求の範囲および図面（以下、明細書等）の補正には、時期と内容に制限が課されています（17条の2）。明細書等の補正をする際には、時期と内容の両方に注意する必要があります。

2. 補正の時期的制限

明細書等の補正は、原則的には、特許査定の際の送達時まで行うことができます。しかしながら、拒絶理由通知を受けた後はその応答期間内のみとなります。

また、拒絶査定不服審判請求時の補正は、審判請求と同時に行わなければならない（17条の2第1項）。

3. 補正の内容的制限

明細書等の補正には、以下の内容的な制限が課されます。

① 新規事項追加の禁止

明細書等の補正をする際には、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内で補正をしなければなりません（17条の2第3項）。これは、補正に遡及効が認められ、出願当時から補正後の内容であったとみなされるた

めです。そのため、補正で追加しようとする事項が出願当初の明細書に記載されているかどうかを確認する必要があります。特に、新規事項追加は拒絶理由および無効理由となるため、新規事項を追加しないように注意が必要です。

② シフト補正の禁止

特許請求の範囲について、拒絶理由通知を受けた後に行う補正では、特別な技術的特徴を変更する補正（いわゆるシフト補正）が禁止されます（17条の2第4項）。そのため、拒絶理由通知を受けた後の補正では、補正前の技術的特徴を変更しないように留意する必要があります。

なお、特別な技術的特徴を変更したい場合には、分割出願を活用して新たに出願することが考えられます。シフト補正は、拒絶理由となるため注意が必要ですが、権利化後に無効理由となることはありません。

③ 目的外補正の禁止

特許請求の範囲について、最後の拒絶理由通知後の補正では、補正の目的が制限されます（17条の2第5項）。

この場合には、(a) 請求項の削除 (b) 限定的減縮 (c) 誤記の訂正

(d) 不明瞭記載の釈明——のいずれかを目的とした補正のみが認められます。また、(b)の場合には、補正後の発明を独立して特許を受けられる状態にしなければならないという要件が課されます（17条の2第6項で準用する126条7項）。

また、最後の拒絶理由通知後、補正の制限に違反した場合には補正が却下されます（53条）。補正が却下されると補正がなかったことになるので、拒絶査定をされる可能性が高いと考えられます。そのため、最後の拒絶理由通知への対応には、より一層の注意が必要です。

4. 最後に

拒絶理由を解消するための方法として、補正は有効な手段の一つです。しかしながら、補正で安易に特許請求の範囲を限定してしまうと、たとえ特許になったとしても模倣品等の排除が難しくなることもあります。そのため、拒絶理由への対応を検討する際には、上記のような手続き上の注意点に加えて、補正後の権利範囲で模倣品等を排除できるかどうかを十分にご検討ください。