



特許出願の内容を修正したいと思い、明細書の補正を検討しています。

明細書を補正する際には、新規事項の追加が禁止されているとのことですが、いわゆる「新規事項の追加」に該当するかどうかはどのように判断されているのでしょうか？



(沖縄県 E. S)



## 1. 新規事項の追加の禁止とは

明細書、特許請求の範囲、図面といった出願書類（以下、明細書等）は出願当初から完全な記載内容であることが望ましいところですが、先願主義（39条）の下ではそれがかなわないこともありますし、拒絶理由との関係から出願後に明細書等を補正したいということもあります。そのため、明細書等については、補正が許容されています（17条）。

ところで、補正は出願時までかのぼる効果を有するため、出願当初に明細書等で開示した範囲を超えて補正を許容すると、先願主義の原則に反し、第三者に不利益を与えることとなります。そこで、特許法では出願人のために補正を許容する一方で、第三者との利害の調整を図るべく、明細書等の補正は、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内において行うこととしていきます（17条の2第3項）。すなわち、新規事項を追加する補正は禁止されています。

## 2. 基本的な考え方

補正が新規事項の追加に該当する

か否かは、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合的に判断することにより導かれる技術的事項のことです。

## 3. 具体的な判断

補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」（以下、明示的な記載事項）である場合には、新たな技術的事項を導入するものではなく、新規事項の追加には該当しないとされます。

また、補正された事項が明示的な記載事項でなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」（以下、自明な事項）である場合には、新たな技術的事項を導入するものではなく、新規事項の追加に該当しないとされます。

さらに、補正が明示的な記載事項および自明な事項に該当しない場合であっても、「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、新規

事項の追加には当たりません。

## 4. 具体例

特許請求の範囲に記載された「弾性体」を「ゴム」と補正するケースを例に、新規事項の追加に該当しない場合について説明します。

補正後の「ゴム」という記載が、明示的な記載事項である場合には、新規事項の追加に該当しません。

また、補正後の「ゴム」という記載が、明示的な記載事項でない場合であっても、当業者であれば、出願当初の明細書等の記載および出願時の技術常識からみて、「弾性体」は「ゴム」を意味していることが自明であると理解できる場合には、新規事項の追加には該当しません。

## 5. その他

特許庁に対する手続きの内容が新規事項の追加に該当するか否かは、補正を検討する際だけでなく、国内優先権（41条）や分割出願（44条）の検討時にも判断する必要があります。また、特許権発生後、訂正（126条5項）を検討する際にも判断する必要がありますので、極めて重要です。