

補正、分割出願、訂正審判

特許法

弁護士 尾関孝彰

2024年12月2日改訂

補正

- 出願書類の補正（17条の2）
 - 出願人は、所定の条件の下で、出願書類を補正することができる。特に、新規性・進歩性欠如を解消する目的又は記載要件違反を解消する目的で、クレームを補正することができる。
 - 補正は遡及効を有すると考えられている（条文では明記されていない）。
-
- 補正をすることができる時期
 - 原則として、特許査定の際の謄本が送達される日までなら、いつでも補正できる。
 - ただし、拒絶理由通知がなされた場合は、次の時期でのみ補正が許される（17条の2第1項）。
- ① 拒絶理由通知で指定された意見書提出期間内（この期間内に、出願人は、補正書と意見書（拒絶理由に対する反論）を提出しなければならない）
 - ② 拒絶査定不服審判を請求するとき

17条の2第1項

「特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、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補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。」

1号： 最初の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
（中略）

3号： 最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

4号： 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正 → このタイミングで補正をすると前置審査がなされる。すなわち、審判官の合議体による審理に先立ち、拒絶査定をした審査官が、改めて、補正後の出願を審査する。

補正

※ 最後の拒絶理由通知： 最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由（例えば、補正後クレームの進歩性欠如を指摘するために新たな従来技術文献を引用した拒絶理由、補正部分が不明確であるとの拒絶理由）のみを通知するもの。2回目以降の拒絶理由通知であっても、補正とは無関係の拒絶理由が含まれている場合は、最初の拒絶理由通知となる。

■ 新規事項追加の禁止（17条の2第3項）

● 出願当初の明細書に記載された事項（図面記載事項を含む）の範囲内でしか補正できない。⇒当初明細書に記載された文言そのもの、又は当初明細書記載事項から自明な事項のみ補正で変更/追記可能。

17条の2第3項

「第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」

補正

- 最後の拒絶理由通知を受けた後の補正目的制限
- 最後の拒絶理由通知を受けた際の補正及び拒絶理由不服審判と同時にする補正の目的は次のもの限定される（17条の2第5項）。
 - ① 請求項の削除
 - ② クレームの減縮
 - ③ 誤記の訂正
 - ④ 明瞭でない記載の釈明
- 独立特許要件
- クレーム減縮の補正（②）については、独立特許要件を充足することが要求される（17条の2第6項、126条7項）。独立特許要件を充足しない補正が認められると、更なる拒絶理由通知が必要になり、それに伴い更なる補正が可能になり、審査が遅延する。それを防止するために（拒絶査定できるよう）、独立特許要件が要求される。拒絶査定不服審判と同時に補正がなされる場合も、前置審査（162条）で拒絶理由通知をせずに結論（特許査定又は独立特許要件を充足しないので補正却下の判断）を下せるよう独立特許要件が要求されている。

126条7項（訂正審判の独立特許要件） 「第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」

17条の2第6項 「第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。」

17条の2第5項2号 「特許請求の範囲の減縮・・・」

■ 無効理由になる補正要件違反

- 新規事項追加禁止の違反は、無効理由になる（123条1項1号）。
- 他方、最後の拒絶理由通知を受けた後の補正目的制限とシフト補正禁止は、審査の効率の観点での補正制限であるため、これらに違反する補正が見逃され、その結果、特許登録されても無効理由にはならない。

123条1項1号

「特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。」

シフト補正禁止

■ シフト補正禁止

- 17条の2第4項は、拒絶理由通知を受領した後のシフト補正を禁止している。
- シフト補正とは、審査官が審査をした請求項について、**先行技術に対する特別な技術的特徴（特許法施行規則25条の8の「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」）**、すなわち先行技術との実質的相違点を変更する補正をいう。
- 数字の小さい請求項から検討を始め最初に見出された特別技術的特徴が、シフト補正か否かを判断するための特別技術的特徴になる。
- **特別技術的特徴を含む請求項に新たな技術的特徴（構成要件）を追加する補正は、特別技術的特徴の変更ではない。**
- **特別技術的特徴の全部又は一部の削除を伴う補正が、特別技術的特徴の変更に該当する。**
- すなわち、17条の2第4項は、拒絶理由通知を受領した後は、特別技術的特徴の全部又は一部の削除を伴う補正が、シフト補正禁止に該当し、許されないことを規定している。
- **シフト補正禁止の趣旨は、拒絶理由通知がなされるまでに審査官が行った先行技術調査と新規性・進歩性検討をシフト補正により無駄にしてしまわないということにある。**

シフト補正禁止

- シフト補正要件違反が通知された場合、補正を希望するクレームを分割出願することができる。
- シフト補正要件違反、及び単一性要件違反は、拒絶理由にはなるが、無効理由にはならない（123条）。
- そのため、シフト補正要件違反となる補正がなされた請求項、及び単一性要件違反となる請求項は、審査官の裁量で審査対象とされることがある。

17条の2第4項（シフト補正禁止）

「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。」

37条（出願の単一性要件）

「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」

特許法施行規則25条の8

「特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、**二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している**ことにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、**発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴**をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。」

分割出願

44条1項 「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」

- 分割出願の効果： 原出願日が出願日となる（44条2項）。

■ 分割の形式的要件

1 主体の要件

- ✓ 原出願人と分割出願人は、分割出願時において、一致していなければならない。 ← 「特許出願人は、…新たな特許出願とすることができる。」（44条1項）
- ✓ 分割出願後の出願人名義の変更の結果、原出願人と分割出願人とが異なる者になるのは問題ない。
- ✓ 分割出願時における原出願人が複数にいる場合、すなわち特許を受ける権利が共有されている場合、原出願人全員が分割出願人にならなければならない。

2 分割の時期的要件

- ✓ 原則として、補正できる時期が、分割出願できる時期となる（44条1項1号）。
- ✓ ただし、拒絶査定された場合、拒絶査定の謄本が送達された日から3か月以内であれば、分割出願することができる。
- ✓ また、特許査定された場合、特許査定の謄本が送達された日から30日以内であれば、分割出願することができる。ただし、その前に特許設定登録されると、もはや特許出願係属中ではなくなるので、分割出願することはできなくなる。したがって、特許査定された場合、出願人は、登録金（1～3年目分の年金）を支払う前に、分割出願する必要性を検討し、必要であれば登録金支払前に分割出願しておくべきである。
※ 特許査定の謄本が送達された日から30日以内が登録金支払期限。

- 形式的要件不充足の場合、分割出願は却下される。

分割出願

■ 分割の実体的要件：

- ① 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願のクレームで特定される発明でないこと、かつ
- ② 原出願の出願当初の明細書等記載事項の範囲内であること、かつ
- ③ 原出願の分割直前の明細書等記載事項の範囲内であること

要件①を充足しない場合、原出願に含まれる2つ以上の発明から一部を抽出して分割出願しているとは言えない。ただし、要件①を充足しない場合は現実には考えられないので、無視してもよい要件と言える。補正における新規事項追加禁止が分割出願にも適用されるべきことから、要件②、③が要求される。

- 原出願（親出願）の補正ができる期間内に分割出願（子出願）がなされた場合は、要件③の充足は不要。← 要件②が充足される場合、原出願（親出願）の補正で要件③を充足させることができる。
- 通常は要件①は充足される（明細書に記載されたすべての発明が分割クレームに記載されることはない）。なお、原出願クレームで特定される発明と分割出願クレームで特定される発明が同一である場合には、39条2項（同一発明同日出願）が適用され、出願人は片方を補正して39条2項違反の状態を解消する必要がある。
- 要件②、③は、補正の新規事項追加禁止と同一の基準で判断される。
- 原出願（親出願）から分割出願（子出願）をし、さらに子出願から分割出願（孫出願）をした場合、（1）子出願が親出願に対して分割要件の全てを充足し、（2）孫出願が子出願に対して分割要件の全てを充足し、かつ（3）孫出願が親出願に対して実体的要件の全てを充足することを条件に、孫出願日は親出願日になる。

■ 実体的要件不充足の場合、分割出願の出願日（29条の基準日）が、原出願日ではなく、分割出願の日となる。

審判の種類

■ 特許に関する審判の種類

- ① 拒絶査定不服審判（121条1項） - 査定系審判
- ② 訂正審判（126条） - 査定系審判
- ③ 特許無効審判（123条） - 当事者系審判
- ④ 延長登録無効審判（125条の2） - 当事者系審判

- 査定系審判： 拒絶査定不服審判と訂正審判は査定系審判と呼ばれている。査定系審判では相手方はいない。審決取消訴訟の被告は、特許庁長官となる。
- 当事者系審判： 請求人と特許権者の対立構造で審理される審判。審決取消訴訟の被告は、相手方となる。
- 特許が共有されている場合
 - 無効審判を請求するとき、共有者全員を被請求人としなければならない（132条2項）。
 - 訂正審判を請求するとき、共有者全員が共同して請求しなければならない（132条3項）。

■ 審判の補正

- 要旨変更は禁止される（131条の2）。
- 誤記の訂正、対象となる請求項の削除、周知技術・技術常識の提示以外は要旨変更該当する。
- 無効審判を請求した後に審判請求人が新たな無効原因を発見した場合、無効審判の補正ではなく、新たな無効審判請求で対応しなければならない。

訂正審判

■ 訂正審判

- 特許権者は、特許権を行使する際に、相手方による無効（新規性・進歩性欠如、記載要件違反）の主張を予想して、訂正審判により、相手方製品を技術的範囲に包含しつつも相手方による無効主張を排除するクレームにすることができる。
- 特許侵害訴訟における無効の抗弁（104条の3第1項）に対して特許権者が訂正の再抗弁が認められるのは、原則として、訂正審判の請求又は訂正請求をしたことが条件になる。
- ただし、別件の無効審判又は異議が係属しており、かつ当該無効審判／異議における訂正請求可能期間でもないため、訂正審判請求も訂正請求もできない場合には、訂正審判請求／訂正請求せずとも訂正の再抗弁をすることができる。逆に、訂正の再抗弁をしないと、後に訂正の再抗弁をしても時機に後れた攻撃防御方法として却下される（最高裁平成29年7月10日判決）。

■ 訂正審判を請求できる時期

- 原則としていつでも請求できる。ただし、異議申立て又は無効審判の係属中（決定／審決が確定するまで）は、訂正審判の請求は不可（126条2項）。

◆ 無効審判が請求され請求書副本が被請求人（特許権者）に送達される前に訂正審判が請求された場合の両者の関係

➤ 無効審判が係属する前に訂正審判が請求されているので、訂正審判は受理される。実務の取扱いにおいて、訂正審判は168条1項に基づき審理が中断される。特許権者は、無効審判において答弁書提出期間内に別途訂正請求をすることができる。

➤ 訂正審判の審理が中断されている間に、特許を無効とする審判が確定すると、特許は初めから存在しなかったことになる（125条）ので、訂正審判の対象である特許が存在しないことになる。そのため、訂正審判は目的を失い不適法になるので却下される（最高裁昭和59年4月24日）。

訂正審判

■ 訂正審判における訂正要件（実体的要件）

訂正の目的は、

- ① 特許請求の範囲の減縮
 - ② 誤記又は語訳の訂正
 - ③ 明瞭でない記載の釈明
 - ④ 従属項の独立項への変更
- に限定される（126条1項）。

- 請求項ごとに訂正審判を請求することができる。ただし、一群の請求項については、一群の請求項ごとに訂正審判を請求しなければならない（126条3項）。一群の請求項とは、訂正審判の対象である請求項のうち最上位の請求項とそれを引用する従属項を指す。
- 訂正は、出願当初の明細書等（明細書、図面、特許請求の範囲）に記載された事項の範囲内で行われなければならない（126条5項）。すなわち、補正と同じく、**新規事項追加が禁止**される。
- 訂正は実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであってはならない（126条6項）（**実質的拡張・変更の禁止**）。第三者にとっての法定安定性の観点で、技術的範囲（権利範囲）の拡張は一切許容されない。

126条5項 「**第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。**」

126条6項 「**第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。**」

訂正審判

- ◆ 特許請求の範囲の実質的変更該当するのはどのような場合か？
- 発明の範囲が、別の範囲に変更される場合
- 最高裁昭和47年12月14日判決：「3～5度F（＝－16～－15度C）」の誤記を「3～5度C」に訂正するのは、実質的変更該当する。
- 発明に係る物に変更される場合（例えば、「を特徴とするタイヤ」が「を特徴とする自動車」に訂正される場合）
- 東京地裁平成16年5月14日判決（東京地裁平成13年（ワ）第12933号）は、追加した構成要件が周知技術でない場合は、基本的に実質的変更該当すると判断した。しかしながら、この判決は、実務慣行に反する特異な判決であるとする。
- 訂正審判の趣旨は、特許権者に、特許を無効理由のない完全なものに訂正する機会を与えることにある。他方、第三者に対する特許請求の範囲の記載に対する信頼を保護する必要もある（第三者は、クレーム読んで、その記載外に構成であれば特許を侵害しないと信じて行動する）。新たな構成要件を追加して技術的範囲を減縮するのであれば、訂正前のクレームで特定される技術的範囲を回避すれば特許侵害にはならないと信じていた第三者のクレームに対する信頼を害することはない。したがって、新たな構成要件の追加による技術的範囲の減縮は、基本的に実質的変更該当しないと考える。ただし、発明のカテゴリー又は発明の物／方法を置き換える（ex. **発明の物をタイヤから自動車に変更**）のは実質的変更該当する。これが実務慣行に則した考え方。
- 特許請求の範囲の減縮（126条1項1号の訂正）と誤記又は誤訳の訂正（126条1項2号の訂正）は、独立特許要件（変更後の発明が特許要件を充足すること）を充足することが要求される（126条7項）。

126条7項

「第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」

訂正審判

- 訂正審判の独立特許要件（126条7項）の趣旨：
 - 特許請求の範囲の減縮（126条1項1号の訂正）についての趣旨は、訂正によって特許要件を充足する特許にするのが減縮訂正の趣旨であるから、訂正後の特許は特許要件を充足するものでなければならない（独立特許要件を充足しない訂正は本末転倒である）ことにある。
 - 誤記又は誤訳の訂正（126条1項2号の訂正）についての趣旨は、誤記・誤訳訂正によってクレーム・明細書が変動する可能性がある、その場合、誤記・誤訳訂正後のクレーム及び明細書の特許要件充足が再確認されなければならないことにある。
- 専用実施権者~~ライセンス~~がいる場合は、その承諾を得なければならない（127条）。ライセンス契約で予め専用実施権者~~ライセンス~~に訂正を承諾させておくのが望ましい。
- 訂正審判の審決に対する不服申立て
- 訂正を認める審決に対して特許権者（訂正審判請求人）が不服であるはずはないため、訂正を認める審決は直ちに確定する。
- 特許権者（訂正審判請求人）は、特許庁長官を被告として、訂正を拒絶する審決に対して審決取消訴訟を提起することができる。
- 確定した訂正審判（訂正を認める審決）の効果： 訂正は遡及効を有する（128条）。

128条

「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。」