

特許法の新論点Q&A (第5回)



弁護士・弁理士 面谷 和範
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q クレームから要件の一部を「除く」とする補正や訂正は可能でしょうか。また、複数の請求項がある場合、その一部についての訂正はどのように判断されるのでしょうか。

A 1. はじめに
結論からいいますと、クレームから要件の一部を「除く」とする補正・訂正をすることは可能です(そのようなクレームは、「除くクレーム」と呼ばれています)。「除くクレーム」とする補正・訂正が許されるか否かは、補正・訂正の主要なルールである新規事項追加の禁止の考え方と関係しますので、以下では、まず補正・訂正の主な要件についてみたうえで、新規事項追加の禁止の考え方と「除くクレーム」の補正・訂正について説明します。

その後、複数の請求項のうちの一部の訂正について説明します。

2 補正の要件

(1) 補正とは

補正とは、特許出願手続きにおいて方式上の不備がある場合や、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」といいます)に実体上の不備がある場合にその補充や修正のことをいいます(以下では、明細書等の補正について説明します)。

補正の効果については、特許法上、直接の規定はありませんが、適法な補正は出願時に遡って効果を有するとされています。

そのため、いつでも補正ができるとすると審査の遅延を招くおそれがあり、また、どのような補正でもできるとすると先願主義に反して第三者が不測の不利益を被るおそれがありますので、第17条の2は、明細書等について補正できる時期や範囲について制限を設けています。

(2) 時期的要件と実体的要件

明細書等についての補正が可能な時期は、以下の①から⑥までのいずれかの時期と規定されています(第17条の2第1項)。そして、明細書等についての補正が可能な実体的要件は、以下のように補正の可能な時期によって異なっており(第17条の2第3項から第6項)、補正が認められるためにはこれらの実体的要件をすべて満たす必要があります。

【補正の時期的要件と実体的要件】

- ①出願から特許査定の際の謄本送達前まで(但し、拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)。
・新規事項を追加する補正でないこと