

知財法務の勘所Q & A（第71回）

新規事項を追加する補正について

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁理士 小笠原 洋平

Q1 特許における新規事項を追加する補正とは何でしょうか。

A1 特許法第17条の2第3項は、明細書、特許請求の範囲及び図面の補正（以下、明細書等といいます。）について、出願当初のこれらの書類（以下、当初明細書等といいます。）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を規定しています。新規事項を追加する補正とは、当初明細書等に含まれていない新規事項を特許請求の範囲の各請求項（クレーム）や発明の実施形態や実施例の中に追加するような補正のことであり、特許法上許されないものとなっています。

Q2 なぜ新規事項の追加が許されないのでしょうか。

A2 特許制度では先願主義を採用しています。先願主義とは出願日を基準として先に出願した者に特許権を与え、後に同じ発明を出願した者には与えない原則をいいます。ここで出願した後に発明を追加したり変更したりするような補正を認め、さらにその補正事項が出願日まで遡って有効なものとするると先願主義が成り立たなくなります。

なお元の出願から1年以内に国内優先権を主張して別途の出願をすれば、元の出願に記載されていない事項を追加することが可能です。ただし追加された事項に対しては優先権の利益が与えられないことで先願主義の原則が貫かれています。

Q3 そもそも特許における補正とはどのようなものなのでしょうか。

A3 第17条の2第1項は、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等について補正できることを規定しています。とりわけ、特許請求の範囲は権利範囲の内容や広さを定める重要なものであるため、特許出願後の拒絶理由通知に対応して