

# 令和7年度 特許本試験で最も正答率が低い問題 (12%)

## 【R7-特実 11(二)】

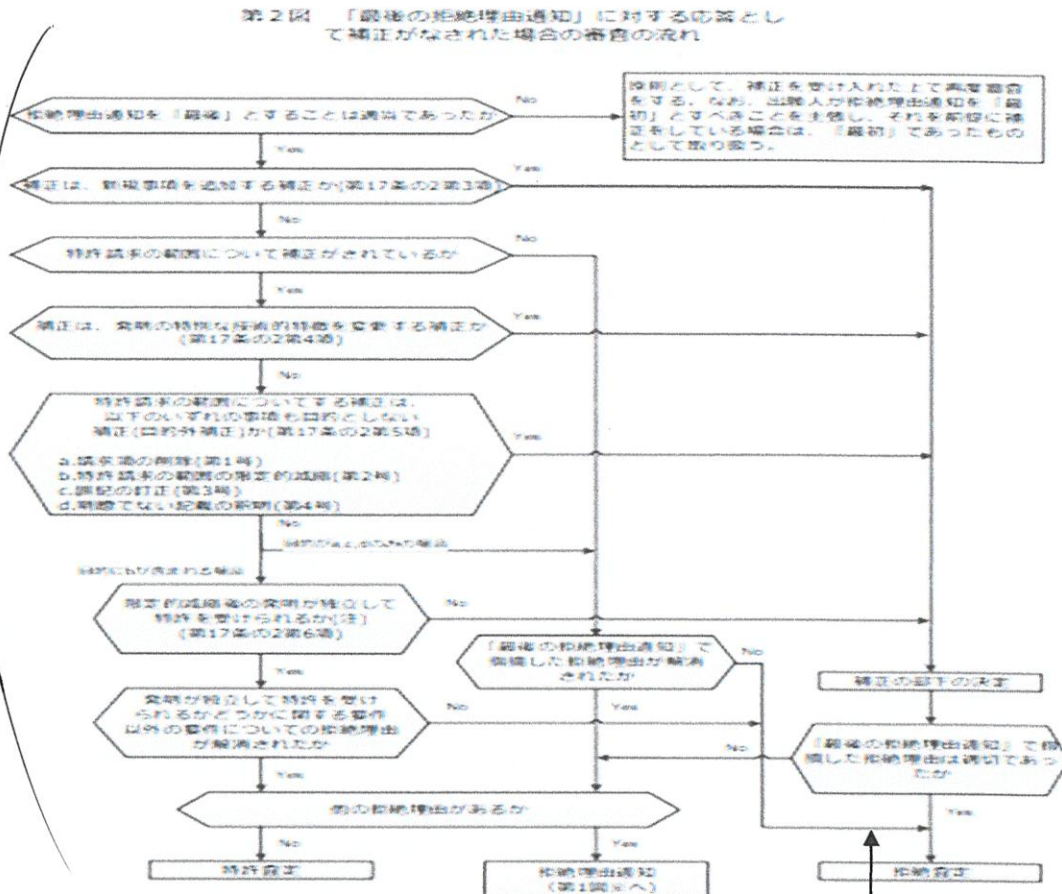
審査官は、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。

53年1項

49年13

### 1. 本枝を○とする見解その 1（以下は、特実審査基準 第 I 部 審査総論 第 2 図）

ページを参照下さい。  
今一つ見辛いの、一番うしろの



以下、具体例で示します。

前提として、イ=A、ロ=a（Aの下位概念&拒絶理由なし）、ハ=A+Bとします。

特許出願 P（イロ/イロ）→イが進歩性なし（最初の拒理通）

特許出願 P（ハロ/イロハ）→ハが新規事項追加（最後の拒理通）

特許出願 P（ハロ/イロ）→明細書のハだけ削除した（クレームは補正していない）。

→ハの削除に過ぎないので、当該補正自体に新規事項は含まれていない。

（明細書における削除補正には、17-2③しか課されないもので、当該補正自体適法です。）

しかし、クレームには、新規事項ハが残っているので、17条の2第3項違反が残存します。

つまり、最後の拒理通に対する補正は適法ゆえ、補正は却下できないが、拒絶査定は可能ということで（特実審査基準 第 I 部 審査総論 第 2 図参照）、本枝は○となります。



本枝(二)が正しくなるケースの具体例をもう一つ示します。

前提として、イ=A、ロ=a (Aの下位概念&拒絶理由なし)、ハ=A+Bとします。

特許出願P (イロ/イロ) →イが進歩性なし (最初の拒理通)。

特許出願P (ハロ/イロ) →ハが新規事項追加 (最後の拒理通)

特許出願P (ハ/イロ) →ハを削除するはずが、クレームからロを削除してしまった。

上記ロの削除補正は、17条の2第3項~5項のどれにも違反していません (6項は課されません)。

しかし、新規事項ハが残っているため、17条の2第3項違反が残存します。

つまり、最後の拒理通に対する補正は適法なので、補正は却下できないが、拒絶査定が可能な状況です。

## 2. 本枝を○とする見解その2

【R7-特実11(二)】の類題として、以下の問題を挙げることができる。

【H29 追試-特実3(イ)】

最後の拒絶理由通知に係る特許法第50条の規定により指定された期間内に補正された特許請求の範囲の記載により特定された発明が、特許法第29条第2項に規定する発明の進歩性の要件を満たしていないために拒絶をすべき旨の査定がなされる場合においては、当該特許請求の範囲についての補正が却下されることなく拒絶をすべき旨の査定がなされることはない。

言い換えると「常に補正却下される」という意味になる。

という過去問が存在する。

最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮 (特17条の2第5項2号) を目的とするときは、独立特許要件 (同条6項) が課され、これに違反すると補正却下の対象となる (特53条1項)。

ここで「独立特許要件」とは、29条、29条の2、39条、32条、36条4項1号、36条6項1号~3号を指す (特実審査基準 第I部 第2章 第6節 補正の却下の決定 P.5~P.6 参照)。

したがって、最後の補正前の状態が29条2項違反で、最後の補正をしても29条2項違反が解消していなければ、当該補正は独立特許要件 (17条の2第6項) 違反として、決定をもって却下され (特53条1項)、補正前の拒絶理由で拒絶査定がなされる (49条2号)。

しかしながら、【R7-特実11(二)】の問題は、最後の補正をしても17条の2第3項が残存しているという事案であって、独立特許要件違反の事案ではない。

そこが本枝のポイントであるから、補正却下することができない事案として題意把握するのが妥当である。

## 3. 本枝を○とする見解その3

「特実審査基準 第I部 第2章 第6節 補正の却下の決定」の「5. 補正を却下しない場合の出願の取扱い」として、「(2) 審査官は、補正後の出願について、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、拒絶査定をする。」とあります。

最初の拒絶理由通知に対する補正が17条の2第3項違反であるとの拒絶理由は、独立特許要件ではないため、まさに、補正却下されることなく、拒絶査定になります。

常に補正却下されることは限らない。よって、X。



#### 4. 本枝を○とする見解その4 (ChatGPT等のITを駆使した解答)

「審査官は、特許法第17条の2第3項に規定する要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができるでしょうか？」という問いを、ChatGPTに投げかけてみました。すると、以下の回答が返ってきました。

この質問の件について、結論から申し上げますと、「審査官は、補正を却下することなく、拒絶査定をすることが可能」です。

理由の詳細については、長いので省略しますが、「1」～「4」で述べた条文や審査基準を駆使しつつ、結論を導き出しています。ちなみに、AIアシスタント、GoogleのGeminiでも同様の結論(○)が得られます。

#### 5. 本枝を○とする見解その5 (条文から素直に考える)

特53条1項では、「第17条の2第1項…第3号に掲げる場合…において、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した補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。」旨規定されているところ、最後の拒絶理由通知に対する補正自体は適法だが、元の拒絶理由は残存しているという状況においては、「補正は却下できないが、拒絶査定はできる」と解するのが条文に素直です。最後の補正自体の違法性が問題文からは推認されない以上、本枝は○と解するのが相当であると思料致します。

#### 6. 本枝を×とする見解

「特許・実用新案審査基準 第I部 第2章 第6節 4. (1)」には、  
「審査官は、「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切であって、その拒絶理由が解消されていないと認められる場合は、  
補正の却下の決定をした上で、拒絶査定をする」記載されています。

そして、特許・実用新案審査基準 第I部 第2章 第6節 補正の却下の決定」の「3.1.1 新規事項を追加する補正(第17条の2第3項違反)」のところでは、

「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正であって、以下の(i)又は(ii)に該当する補正は、「新規事項を追加する補正」に該当するため、補正の却下の対象となる。

(i) 新たに新規事項を追加する補正

(ii) 「最後の拒絶理由通知」で指摘した新規事項が含まれている補正

と記載されています。

具体例で説明します、

前提として、イ=A

ロ=a (Aの下位概念&拒絶理由なし)、

ハ=A+B

ニ=C ホ=a+B とします。



特許出願 P (イロ/イロ) → イが進歩性なし (最初の拒理通)  
特許出願 P (ハロ/イロ) → ハが新規事項追加 (最後の拒理通)  
特許出願 P (ニロ/イロ) → 上記審査基準 (i) のケース  
→ 最後の補正が 17 条の 2 第 3 項違反  
→ 補正却下 & 拒絶査定

特許出願 P (イロ/イロ) → イが進歩性なし (最初の拒理通)  
特許出願 P (ハロ/イロ) → ハが新規事項追加 (最後の拒理通)  
特許出願 P (ホロ/イロ) → 上記審査基準 (ii) のケース  
→ 最後の補正が 17 条の 2 第 3 項違反  
→ 補正却下 & 拒絶査定

以上を根拠に、本枝において「補正を却下することなく」とあるのは、**誤り**となります。

## 7. 結論

出題者が 上記審査基準 (ii) のケースを訊く問題として出題したのであれば、**×**ということになります。しかし、仮にそうであるならば、本問は、条文解釈のレベルをはるかに超えた、いわば 審査基準の重箱の隅をつつくほどの難問です。それに 上記審査基準 (ii) 自体も、上記「1」で示したようなケースまで含まれるのか否かもはっきりしません。工業所有権法逐条解説その他の基本書を見ても、そのレベルまで突っ込んだ解説はありません。そのため、**審判、審決取消訴訟、あるいは最高裁で争っても良いぐらいの論点**と言っても過言ではありません。ですので、今後、可能であれば、審査基準又は工業所有権法逐条解説において、上記審査基準 (i) 及び (ii) の端的な具体例を示すべきではないかと思います。

このような難問を「1つ選べ」形式で出題するならまだしも、「いくつあるか」問題で出題しているわけですから、受験生にとっては極めて酷と言わざるを得ません。

以上の理由から、R7 特実 11 (二) に関しては、○とするか、×とするかについては、**大変悩ましく、特実 No. 11 の正解は、本来であれば、「5」ではなく、「1又は5」(正しいものは1つ or なし)とするのが妥当**と考えます。

ちなみに、本枝において、疑義が生じないようにするためには、以下の様に、「常に」を入れると良かったのではないかと思います。あるいは、(ii) の通りの文言を使って出題する。これなら、文句なしに×となります。

### 【R7-特実 11(二)】

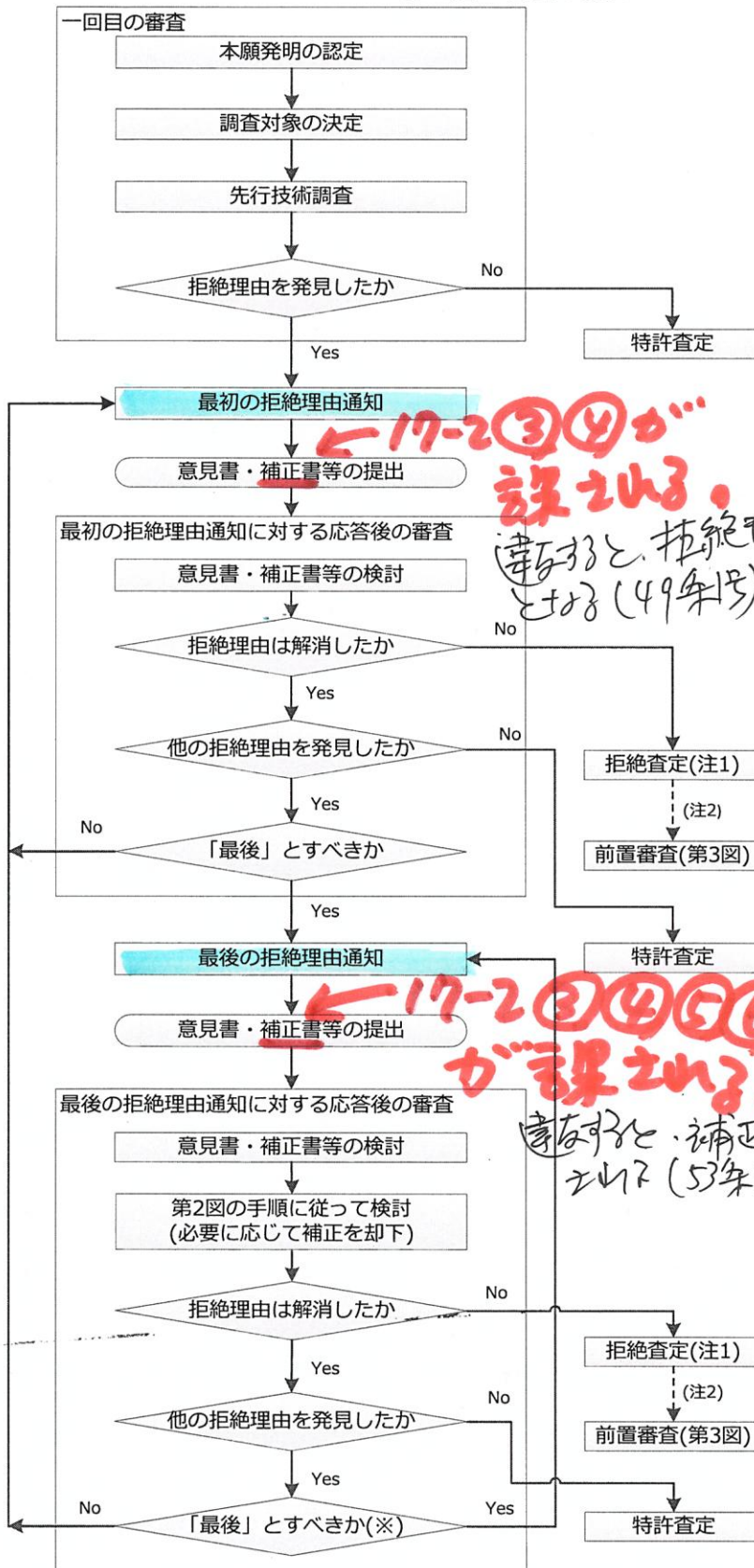
審査官は、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件 (いわゆる新規事項の追加の禁止) を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、審査官は、**常に**、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。

### 【R7-特実 11(二)】

審査官は、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件 (いわゆる新規事項の追加の禁止) を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正には、最後の拒絶理由通知で指摘した新規事項が含まれていた。この場合、審査官は、~~常に~~ その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。

こうすれば、「常に」がなくても × とする。

第1図 審査の流れ



「第2章 審査の手順」の関連箇所

第1節 本願発明の認定

第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断

2. 調査対象
3. 先行技術調査
4. 新規性、進歩性等の判断

第3節 拒絶理由通知

2. 拒絶理由通知の種類
- 3.1 一回目の拒絶理由通知
- 3.2 二回目以降の拒絶理由通知

第4節 意見書・補正書等の取扱い

第5節 査定

2. 特許査定
3. 拒絶査定

第6節 補正の却下の決定

2. 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの検討
3. 補正の却下の検討
4. 補正を却下する場合の出願の取扱い
5. 補正を却下しない場合の出願の取扱い

第7節 前置審査

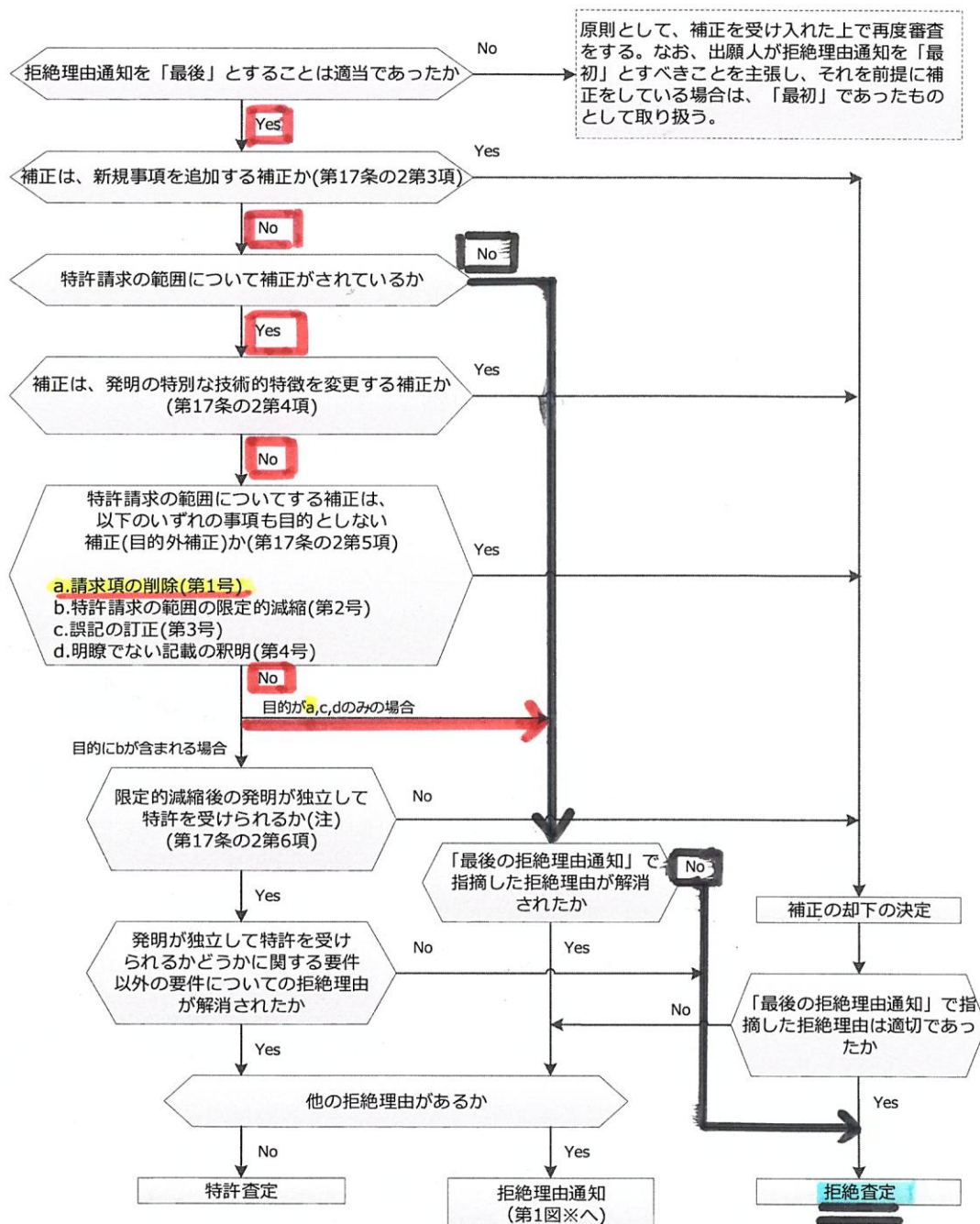
第8節 出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め

(注1)通知した拒絶理由が解消されていないものの、その拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断されるときは、出願人との意思疎通を図り、合意が形成されれば「最後の拒絶理由通知」を通知する。

(注2)審判請求時に明細書等について補正があった場合



第2図 「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた場合の審査の流れ



(注)補正後の発明が独立して特許を受けられるかどうかの判断は、次の要件に基づいて判断する。  
第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号、第39条第1項から第4項