

令和8年4月公表「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する網羅的分析および意見策定報告書

Gemini 3.1 pro

1. 序論および総括的評価

経済産業省特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会のもとに設置された審査基準専門委員会ワーキンググループ(以下、WG)における複数回にわたる集中的な審議を踏まえ、令和8年4月8日付で「『特許・実用新案審査基準』改訂案」を公表し、広く一般からの意見募集(パブリックコメント手続)を開始した¹。本意見募集の期間は令和8年4月8日から同年5月7日までと設定されており、特許制度の根幹をなす審査実務の運用方針に対して、産業界および実務家から建設的な意見を提出する極めて重要な機会となっている¹。

今回の審査基準改訂は、近年の特許審査実務において顕在化していた複数の運用上の課題、とりわけ審査の予見性の低下や出願人に対する過度な負担の発生、さらには制度の隙を突くような濫用的な手続に対する是正を主たる目的としている¹。WGの第18回および第19回会合において詳細に議論された内容を反映した本改訂案は、大きく分けて四つの主要なテーマから構成されている。第一に、「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に該当するか否かの判断基準の適正化と明確化である。第二に、進歩性判断において論理付けを妨げる「阻害要因」の法理的な位置づけの見直しと、総合評価の徹底である。第三に、外国語書面出願制度における意図的な訳文提出遅延等の濫用行為を防止するための厳格化である。そして第四に、同一発明についての同日出願が存在する場合の審査手続の円滑化、および拡大先願における会社分割の取扱いの明確化である¹。

本報告書は、特許庁より公表された改訂案の新旧対照表および概要資料、さらにその背景にあるWGでの詳細な議事録と委員からの指摘事項を精査し、その法理的妥当性ならびに今後の特許実務に与える影響を多角的に分析するものである¹。その上で、特許制度ユーザーの権利保護と適正な審査の実現という観点から、関連業界や実務家がパブリックコメントとして提出すべき具体的な「意見案」を論理的かつ体系的に策定する。全体的な評価として、本改訂案は過去の判決法理の誤解に基づく硬直化した実務を是正する方向性を示しており高く評価できるものの、一方で審査官の主観的裁量が過度に拡大する懸念も内包しているため、運用面での明確な歯止めを要請することが不可欠である¹。

2. 「除くクレーム」とする補正と新規事項追加に関する分析

2.1. 審査現場における実務的混乱の背景

「除くクレーム(Disclaimer)」とする補正とは、特許請求の範囲に記載された事項の表現を残したまま、請求項に係る発明に包含される一部の事項(例えば、引用文献に記載された特定の化合物や特定の実施形態など)のみを明示的に除外する補正手法である¹。この手法は、先行技術との予期

せぬ重複を回避しつつ、発明の特許性を確保するための重要な実務的手段として広く活用されてきた。しかしながら、特許法第17条の2第3項が規定する「新規事項の追加(当初明細書等に記載した事項の範囲内においてのみ補正をすることができる旨の要件)」に該当するか否かの判断において、審査現場および実務家の間で深刻な混乱が生じていた¹。

この混乱の根本的な原因は、過去のいわゆるソルダーレジスト大合議判決の解釈と、それに基づく現行審査基準の文言の独り歩きにあった⁴。現行の審査基準第IV部第2章「3.3.1 (4) 除くクレームとする補正の場合」における(i)の標題は、「請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正」と規定されていた¹。この記載は、本来であれば「新たな技術的事項を導入するものではないため補正が許されることが多い具体的な一例」を示すものに過ぎなかったにもかかわらず、審査現場においてはこれが「除くクレームが許容されるための絶対的な判断基準(必要要件)」であると誤解されるケースが多発したのである¹。

その結果、引用発明との単純な重なりを除外という極めて限定的な要件(いわゆる真っ白な事例)に完全に合致しない「除くクレーム」は、たとえ出願当初の技術的思想の範囲内であっても、すべて新規事項の追加として機械的に補正却下や拒絶の対象とされるという事態を招いた。このようにグレーゾーンが不当に狭隘化されたことは、出願人から強い懸念をもって指摘されており、WGにおいても、基準と具体例の混同を解消し、判断の枠組みを本来の法理に立ち返らせる必要性が強く認識された¹。

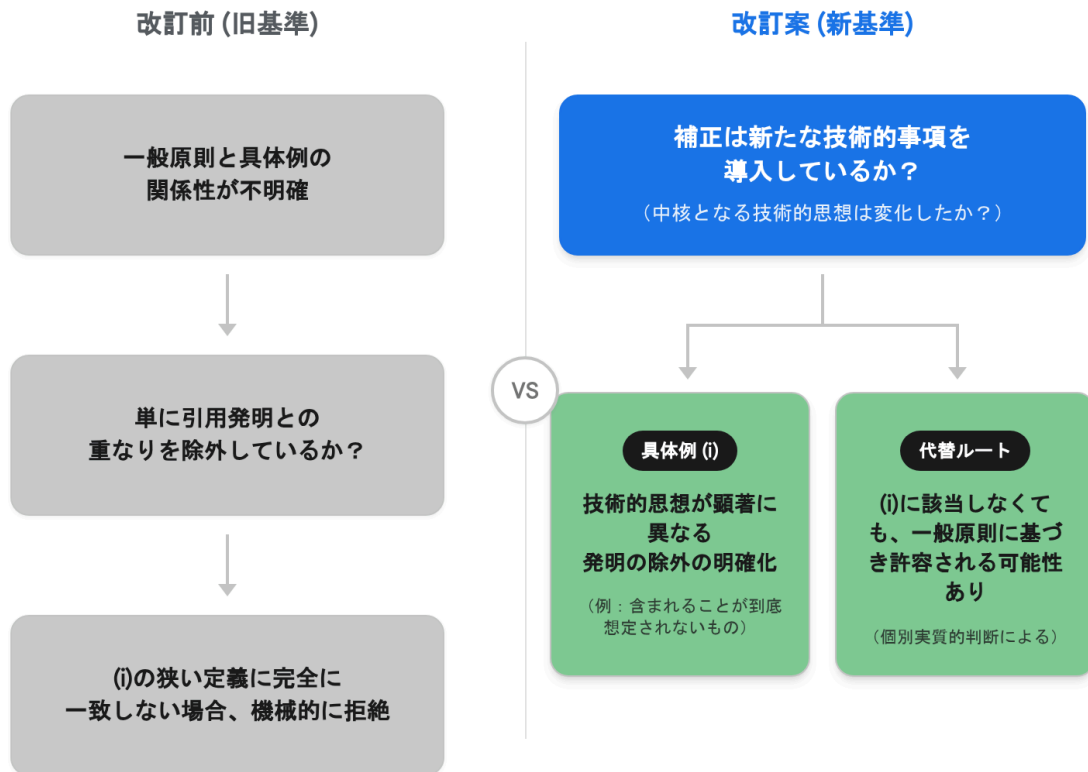
2.2. 改訂案による判断基準の再定義と法理的展開

特許庁は上記の批判に応えるべく、改訂案において大幅な文言の修正を行った。最大の変更点は、問題となっていた(i)の標題を、「請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除くことにより、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正」へと改めたことである¹。

この改訂は、補正の適法性を「引用発明との物理的な差異」だけで判断するのではなく、「補正の前後において、当初明細書等から導かれる技術的思想に変更を生じさせていないか」という、新規事項判断の本来の原則に基づくものであることを明確に宣言するものである¹。審査基準内には新たに、「技術的思想として顕著に異なる」とは、本願の当初明細書の全ての記載および出願時の技術常識に照らし、「出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると理解できる程度」を想定している旨の丁寧な解説が追記された¹。

さらに特筆すべきは、審査基準の本文において、「(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、明示的又は自明な事項に該当する場合や、その他の考え方に準じて補正が許されるといえる場合には、新たな技術的事項を導入するものでないため、補正は許される」という一文が明記されたことである¹。これにより、(i)の類型はあくまでベストモードの具体例の一つに過ぎず、これに該当しなくとも実質的な技術的思想の同一性が維持されていれば補正が認められ得るという、グレーゾーンにおける柔軟な判断の道が法的に確保されたといえる¹。

「除くクレーム」における新規事項判断のパラダイムシフト



改訂案により、旧基準における(i)の類型（重なる除外）は絶対的な判断基準ではなく、「技術的思想に変更を生じさせない」という上位原則を満たすための一具体例として再定義された。これにより、(i)に該当しないグレーゾーンの補正であっても、実質的判断により許容される道が明記された。

Data sources: 産業構造審議会知的財産分科会 ワーキンググループ議事録、「特許・実用新案審査基準」改訂案の概要、審査基準改訂案 新旧対照表

2.3. 出願人の手続的負担と「悪魔の証明」の懸念

審査基準の論理構造が適正化された一方で、実務上の運用における新たな懸念も浮上している。改訂案では「留意事項」として、出願人が(i)の類型に該当することを理由として「除くクレーム」とする補正をする場合、単に技術的思想が異なると主張するだけでは不十分であり、「出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる」と規定された¹。

WGの議論においても、この規定が出願人に対して「新たな手続的負担を求めるもの」であり、とりわけ「到底想定されないこと」の立証が一種の「悪魔の証明（存在しないことの証明）」を強いる結果に

なりかねないとの強い危惧が表明されている¹。当初明細書に明示的な記載がない対象を事後的に除外するという性質上、出願人が完全な論証を行うことは困難を伴う場合が多い。したがって、この留意事項の存在のみをもって、出願人の説明がわずかでも不十分であれば直ちに新規事項追加と断定するような硬直的な運用がなされれば、今回の改訂の趣旨である「実質的判断への回帰」が骨抜きになる危険性がある。この点については、審査ハンドブック等における更なる補足と、審査官の柔軟な心証形成を促す運用指針の明文化が不可欠である。

評価項目	旧審査基準の実態	改訂案による規定内容	実務上の懸念事項
判断の枠組み	(i)の具体例が絶対的基準と誤解されがち	(i)は具体例の一つに過ぎず、実質的判断を許容する旨を明記	審査官が依然として(i)の形式的要件に固執するリスク
除外の要件	引用発明との単なる重なり除外	技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明確化	「顕著に異なる」ことの評価における審査官の主観の介入
出願人の負担	明示的な規定は少ないが、機械的に拒絶される	「到底想定されないこと」の説明を明示的に要求(留意事項1)	悪魔の証明の要求となり、出願人に過酷な立証責任を負わせる懸念

3. 進歩性判断と「阻害要因」の総合評価に関する分析

3.1. 阻害要因の法理的位置づけの歪み

特許法第29条第2項に基づく進歩性の判断は、本願発明が当業者によって引用発明から容易に想到できたか否かを、進歩性を否定する方向に働く要素(動機付け、設計変更等)と、進歩性を肯定する方向に働く要素(有利な効果、阻害要因等)を総合的に評価して行うのが大原則である¹。しかしながら、現行の審査基準における特定の表現が、この総合評価の原則を大きく歪める結果を招いていた。

具体的には、現行基準の「3.2.2 阻害要因(2)」において、「刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く」と記載されていた¹。この「引用発明としての適格性を欠く」という極めて強い断定的な表現が独り歩きし、一部の出願人や審査官の間で、「引用文献に少しでも論理付けを妨げるような阻害要因の記載があれば、その文献は直ちに引用発明として使えなくなり、結果として無

条件に「進歩性が肯定される」という短絡的かつ二元論的な誤解が蔓延していたのである¹。

WGの議論では、このような判断手法が、阻害要因にも様々な「強弱(程度の差)」が存在するという技術的実態を看過しており、進歩性の基本的な考え方である「総合評価」の枠組みから逸脱しているとの仮説が提示され、是正の必要性が強く合意された¹。

3.2. 総合評価の復権と「程度の差異」の導入

改訂案では、この誤解を根本から払拭するための大胆な文言修正が行われた。まず、誤解の元凶となっていた「引用発明としての適格性を欠く」という表現は審査基準から完全に削除された¹。その上で、阻害要因はあくまで「論理付けを妨げる要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる」という、一要素としての位置づけが明確に再定義された¹。

さらに重要な改訂として、審査基準の「3. 進歩性の具体的な判断」の冒頭に、進歩性が否定される要素および肯定される要素を総合的に評価する際には、「それぞれの要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて評価する」という一文が追加された¹。また、「3.2.2 阻害要因」の項目にも、阻害要因があるといえる場合であっても「進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する」旨が明記された¹。

これにより、進歩性の判断は、単なる要素の「有無(1か0か)」のチェックリストから、各要素の重みを比較考量する本来の「総合評価」へと回帰することになる。法理的には極めて精緻かつ妥当な方向への修正であると評価できる。

進歩性判断における「程度の差異」を踏まえた総合評価モデル



新審査基準では、阻害要因の存在が直ちに進歩性を肯定するわけではない。「進歩性を否定する方向に働く要素」と「肯定する方向に働く要素」の双方が、それぞれの「程度の差異」を重みとして総合的に比較考量され、最終的な論理付けの成否が判断される。

3.3. 「想定し得る課題」の導入と事後分析(Hindsight Bias)の危険性

進歩性判断の適正化を図る一方で、改訂案には実務家から強い懸念を抱かせる新たな規定も盛り込まれている。それは、主引用発明からの設計変更等や阻害要因等の要素を考慮する際に、「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく、引用発明に接した当業者であれば出願時の技術常識に基づき想定し得る課題についても考慮する」という一文が追加された点である¹。

WGにおける議論では、引用文献の文字面のみにとらわれず、当業者の視点での実態的な評価を行うことで、第三者にとって納得感のある判断を担保することが目的とされている¹。確かに、技術分野によっては(例えば機械やソフトウェア分野等)、文献に明示されていなくとも当業者が当然に認識している課題が存在することは事実である。

しかしながら、この「想定し得る課題」という概念は、特許審査において最も忌避すべき「事後分析(Hindsight bias)」、すなわち、審査官が本願発明の明細書を読んだ後であるからこそ容易に思いつく「後知恵」による論理構築を、公式に正当化する強力な武器となる危険性をはらんでいる。審査官が客観的な証拠を示さずに「当業者であればこの課題を想定し得た」と主観的に認定することを広く許容すれば、進歩性のハードルは不当に跳ね上がり、審査の客観性と予見性は著しく損なわれることになる。この点に関する運用上の厳格な制約が不可欠である。

4. 外国語書面出願における制度濫用の防止と実務的影響

4.1. 制度の趣旨と意図的な手続遅延の実態

特許法における外国語書面出願制度は、国際的な出願手続の利便性を確保しつつも、第三者に対する早期の日本語による技術開示を担保するために設けられた制度である。そのため、特許法第36条の2第2項および第4項において、外国語書面の日本語による翻訳文は、原則として出願（優先日）から1年4月以内に提出しなければならず、この期間内に図面を除く翻訳文が提出されないときは、当該外国語書面出願は取り下げられたものとみなされるという厳格な時期的制限が課されている（同条第5項）¹。

ところが近年、この制度を悪用し、翻訳文提出期間内に外国語書面の「ごく一部」の翻訳文のみを提出することで意図的に出願のみなし取り下げを回避し、日本語による出願公開を極めて限定的な内容にとどめておきながら、その後の審査段階において特許法第17条の2第2項に基づく「誤訳訂正書」を用いて、当初提出しなかった大量の残部翻訳を後から追加するという濫用的な手続が散見されるようになった¹。この行為は、翻訳文の提出に時期的制限を課している制度の根本趣旨を潜脱するものであり、WGにおいても厳しく問題視された¹。

4.2. 濫用防止のための厳格な取扱い（4.1.5の新設）

この問題に対処するため、改訂案では「第VII部 第2章 外国語書面出願の審査」において、「4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としないことが明らかである場合の取扱い」という項目が新たに設けられた¹。

具体的には、外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような場合には、それは明らかに誤訳の訂正を目的としたものではないため、誤訳訂正書による補正の特例（原文新規事項のみを判断する特例）の適用を認めないことが明記された。その結果、このような手続は「通常の補正書による補正」と同様に扱われることになり、提出された当初の不完全な翻訳文の範囲を超える部分については、すべて「翻訳文新規事項（特許法第17条の2第3項違反）」に該当するものとして拒絶されるという厳格な運用が確立された¹。

また、これに関連して、原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の要件についても整理が行われた。分割出願の明細書等に記載された事項が「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること（要件2）」の判断において、原出願の外国語書面に記載された範囲内であることに加え、「翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。）」であるか否かを考慮して判断することが明確化され、分割出願を用いた同様の制度潜脱行為も封じられることとなった¹。

外国語書面出願の補正手続	旧審査基準の解釈と実態	改訂案による運用（新設4.1.5等）	目的・影響
ごく一部の翻訳提出+	誤訳訂正の特例として	誤訳の訂正を目的とし	意図的な開示遅延等の

後日の大規模な誤訳訂正	扱われ、原文の範囲内であれば適法とされる余地があった	ていないことが明らかであるとして、翻訳文新規事項として拒絶	制度濫用を防止し、第三者の監視負担を軽減する
分割出願を通じた翻訳の追加	分割要件の解釈が明確でなく、原出願の翻訳文にない事項の追加の可否が曖昧	原出願の「翻訳文の範囲内」であることが要件化され、不適切な追加は分割要件違反となる	制度の抜け穴を塞ぎ、原出願と分割出願における要件の整合性を確保する

4.3. 善意の出願人保護への配慮の必要性

濫用行為を防止するという改訂の方向性自体は、制度の健全性維持の観点から全面的に支持されるべきである。しかしながら、実務上懸念されるのは、通常の誠実な翻訳作業の過程において、翻訳者の過失等により生じた限定的な段落・文章・単語の翻訳漏れ(いわゆる「善意の訳抜け」)に対する扱いである。

WGの議事録によれば、事務局は「本規定はあくまでごく一部のみを翻訳文として提出するような悪意ある手続を想定しており、訳抜けのようなことは想定していない」と明確に答弁している¹。しかし、審査基準の文言には「ごく一部のみ」「多くの部分」という相対的かつ定性的な表現が用いられているため、現場の審査官の裁量次第では、善意の軽微な訳抜けを補完するための正当な誤訳訂正に対しても、この厳格な規定が過剰に適用され、致命的な拒絶理由とされるリスクを完全に払拭することはできない。したがって、適用限界に関する明確なガイドラインの提示が求められる。

5. 同日出願の審査円滑化および拡大先願における会社分割の取扱い

5.1. 同日出願(特許法第39条)における審査の停滞とその解消

同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合、特許法第39条第2項の規定により、出願人間の協議により定めた一の出願人のみがその発明について特許を受けることができる。従来の実務において深刻な問題となっていたのは、複数の同日出願のうち一部が「審査請求されていない」場合の取扱いである¹。

現行の審査基準では、一方の出願が未審査請求である場合、特許庁は協議の指令を出すことができず、審査請求がなされている出願に対して「審査を進めることができない旨の通知」を発行し、他方の出願の審査請求が行われるか、あるいは審査請求期間が徒過するまで、審査を全面的に保留する運用が採られていた¹。これは、早期審査制度等を利用して迅速な権利化を希望する出願人にとって、最大で3年間にも及ぶ不条理な審査の停滞を強いるものであった¹。

改訂案では、この長年の課題を解決するため、劇的な運用の変更がなされた。他の出願が審査請求されていない場合であっても、特許庁長官の権限において、各出願の出願人に対して積極的に「協議の指令」を発出することとされたのである¹。さらに、第39条の拒絶理由以外（新規性や進歩性の欠如など）の理由によって拒絶査定を行うことが可能な場合には、他方の出願の審査請求や協議の結果を待つことなく、直ちにその拒絶理由に基づく拒絶査定を行うという運用へと改められた¹。この抜本的な運用変更により、同日出願を理由とする不合理な審査の遅滞は解消され、手続の迅速化が大きく前進することになる。

5.2. 未審査請求出願人への影響と手続的ガイドラインの必要性

審査の迅速化が図られる一方で、未審査請求の状態ですら突然特許庁から「協議指令」を受け取ることになる他方の出願人にとっては、実務上少なからぬ混乱が生じることが予想される。WGの議論でも言及されているように、他方の出願人は予期せぬタイミングで競合する出願の存在を認識し、限られた指定期間内に、自らの出願の審査請求の要否の検討、および相手方との協議という重い負担を迫られることになる¹。

したがって、この運用変更を円滑に機能させるためには、新設される「4.4.3 協議の指令をした後の取扱い」等の規定において、未審査請求の出願人が取り得る手続的選択肢（審査請求を行わずに協議結果の届出のみを行うことが可能か、放置した場合にはどのような法的な擬制が働くのか等）を極めて明確に規定し、実務家に対して事前の周知徹底を図る必要がある¹。

5.3. 拡大先願（特許法第29条の2）における会社分割の取扱いの明文化

特許法第29条の2（拡大先願）は、後願の出願日が先願の出願日と出願公開日の間にある場合、後願を拒絶する旨を定めているが、同条ただし書により、先願と後願の「発明者」または「出願人」が同一である場合には適用されない。この「出願人同一」の判断において、企業再編等で多用される「会社分割」が行われた場合の法的取扱いが、これまでの審査基準では必ずしも明確ではなかった¹。

改訂案の「第Ⅲ部 第3章 拡大先願 3.1.2」においては、会社法上の解釈および特許庁の名義変更手続等の実務に合わせ、会社分割は相続や合併と同様に「一般承継」に該当すると整理された¹。これにより、特許庁への正式な届出が完了する前であっても、会社分割の効力発生時点をもって承継の効力が生じるものとして、実質的に「出願人同一」と判断できる場合があることが明記された¹。この改訂は、企業再編に伴う特許ポートフォリオの移転に関する法的安定性を大きく高めるものであり、産業界の要請に合致する適切な措置である。

6. パブリックコメントに向けた意見案の策定

以上の網羅的な分析に基づき、産業界および特許実務家が特許庁に対して提出すべきパブリックコメントの意見案を以下の通り策定する。これらの意見は、改訂案の基本方針に賛同しつつ、審査の現場において審査官の裁量が不当に拡大し、出願人の権利が不測の不利益を被ることを防止するための「運用上の明確な歯止め」を要求するものである。

【意見案1: 新規事項追加の「グレーゾーン」における実質的判断の徹底と事例の拡充】

- 対象箇所: 第Ⅳ部 第2章 3.3.1(4) 除くクレームとする補正の場合
- 意見内容: 3.3.1(4)(i)の類型が「補正が許されることが多いといえる具体例」であることを明確

化し、これに該当しない場合であっても、技術的思想を導入しない補正であれば許容され得る旨を明記した改訂案を高く評価し賛同する。その上で、実際の審査において、補正が(i)のベストモードな具体例に外見上該当しないことのみをもって、審査官が機械的に「新規事項の追加」として拒絶する運用に陥らないよう、審査ハンドブック等において、グレーゾーン((i)には該当しないが適法とされる事例)の具体例を、化学分野に限らず、機械・電気・ソフトウェア等の多様な技術分野にわたって豊富に提示し、審査部門への周知徹底を図ることを強く要望する。

- 理由: 改訂により「許容される典型例」の定義がより厳密に言語化された結果、相対的にグレーゾーンが広がる構造となっている。実務上、新規事項追加の拒絶は分割出願の適法性(分割要件違反の連鎖)にも致命的な影響を及ぼすため、出願人が技術的思想の不変性を論理的に説明している場合には、形式的な類型への当てはめを排し、実質的な判断を行う運用が不可欠である。

【意見案2:「除くクレーム」における出願人の説明負担の軽減と「悪魔の証明」の回避】

- 対象箇所: 第IV部 第2章 3.3.1(4) (留意事項)(1)
- 意見内容: 留意事項として、出願人に対し「技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる」と規定された点について、この説明がなされていないこと、あるいは完全な立証が尽くされていないことのみをもって、直ちに新規事項の追加と判断すべきではない旨を運用指針として明記することを要望する。
- 理由: 「到底想定されないこと」の論証は、存在しないことの証明(悪魔の証明)に近い性質を帯びる場合があり、出願人に過度な手続的・実体的負担を強いるおそれがある。出願人が意見書等で合理的な反論を行った場合には、審査官は職権探知の原則に基づき、出願時の技術常識を参酌して柔軟に心証を形成すべきである。

【意見案3: 進歩性判断における「程度の差異」の客観的評価の担保】

- 対象箇所: 第III部 第2章 第2節 3. 進歩性の具体的な判断 / 3.2.2 阻害要因
- 意見内容: 阻害要因が「引用発明の適格性を欠く」といった誤解を招く表現を削除し、各要素を「程度の差異を踏まえて総合的に評価する」旨の改訂に賛同する。しかし、この評価が審査官の主観的かつ恣意的な判断に陥ることを防ぐため、どのような事実関係があれば阻害要因等の程度が「強い」または「弱い」と客観的に評価されるのか、具体的な裁判例に基づく判断指標や対比事例を審査ハンドブックにおいて多数提示することを要望する。
- 理由: 阻害要因の存在だけで直ちに進歩性が肯定されないという法理は妥当であるが、現場の審査官が「阻害要因の程度が弱い」と一言述べるだけで安易に論理付けを完了させてしまうリスクがある。阻害要因の主張を退ける場合には、出願時の技術常識に基づいた論理的な理由付けを審査官に義務付ける運用とすべきである。

【意見案4:「想定し得る課題」の考慮における事後分析(Hindsight Bias)の厳格な排除】

- 対象箇所: 第III部 第2章 第2節 3. 進歩性の具体的な判断
- 意見内容: 「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく、引用発明に接した当業者であれば出願時の技術常識に基づき想定し得る課題についても考慮する」との追記について、これが「事後分析(Hindsight bias)」を正当化するものとならないよう、「想定し得る課題」の認定に際しては、審査官に対して当該技術常識が存在したことを示す客観的証拠(周知

技術の文献等)の提示を原則として求める旨を審査基準または審査ハンドブックに明記することを強く要望する。

- 理由: 明示されていない課題の想定を広く許容することは、本願発明の内容を知った後だからこそ容易に思いつく「後知恵」による進歩性否定を助長する極めて高い危険性を有している。審査の客観性と第三者の納得感を担保するためには、想定課題の認定には厳格な客観的裏付けが要求されなければならない。

【意見案5: 外国語書面出願の濫用防止規定における「善意の訳抜け」の保護】

- 対象箇所: 第Ⅶ部 第2章 4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い
- 意見内容: 制度の濫用を防止するための4.1.5の新設に賛同する。一方で、通常の翻訳作業において過失により生じた限定的な段落・文・単語の翻訳漏れ(いわゆる「善意の訳抜け」)を補完するための誤訳訂正については、本規定の対象外(従来通りの適法な誤訳訂正)として扱われる旨を、適用除外の事例とともに審査ハンドブック等に明記することを要望する。
- 理由: ワーキンググループにおいても本規定は悪意ある手続を想定している旨が確認されているが、審査基準の「ごく一部のみ」「多くの部分」という相対的な表現だけでは境界線が曖昧である。審査現場において、善意の軽微な訳抜けに対しても本規定が過剰に適用され、致命的な翻訳文新規事項違反とされるリスクを排除する必要がある。

【意見案6: 同日出願における協議指令発出後の手続的ガイドラインの整備】

- 対象箇所: 第Ⅲ部 第4章 4.4.2 他日出願が同日出願である場合 / 4.4.3 協議の指令をした後の取扱い
- 意見内容: 審査の遅滞を解消するため、未審査請求の出願に対しても協議指令を発出する運用への変更を強く賛同する。その上で、未審査請求の状態ですら協議指令を受けた出願人が採るべき手続(審査請求を行わずに協議結果のみを届け出ること(可能か等))について、出願人向けのわかりやすいフローチャートやガイドラインを整備し、実務家へ十分な周知期間を設けることを要望する。
- 理由: 運用の変更は歓迎すべきであるが、未審査請求の出願人にとっては予期せぬ指令により実務上の混乱が生じる可能性がある。特に相手方との協議を限られた期間内に行う負担は大きいと、手続の透明性確保が急務である。

【意見案7: 会社分割の一般承継該当性の明文化への賛同とリスクの継続的周知】

- 対象箇所: 第Ⅲ部 第3章 3.1.2 他日出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと
- 意見内容: 拡大先願(第29条の2)の出願人同一の判断において、会社分割を一般承継として取り扱い、効力発生時点での実質的同一性を認める改訂に全面的に賛同する。併せて、特許法第34条第5項に基づく遅滞ない届出を怠った場合における第三者対抗要件等の司法リスクについて、特許庁が引き続き広く啓発・周知していく姿勢を支持する。
- 理由: 会社法上の解釈と特許庁の実務運用の整合性を図るものであり、企業再編における法的安定性が確保されるためである。

7. 結論

令和8年4月公表の「特許・実用新案審査基準」改訂案は、過去の判決から派生した硬直的な審査実務の混乱を收拾し、外国語書面出願の濫用防止や同日出願審査の迅速化を図るなど、特許制度のインフラストラクチャーをより堅牢かつ実態に即したものと進化させる優れた施策であると評価できる。とりわけ、「除くクレーム」と「進歩性」の分野において、形式的な要件の当てはめから、技術的思想や程度の差異を踏まえた「実質的かつ総合的な評価」へとパラダイムシフトを図った点は、特許法の本来の目的に適うものである。

しかしながら、審査基準の文言が柔軟化・抽象化されたことは、裏を返せば審査現場における審査官個人の裁量が大幅に拡大することを意味する。この裁量が適切な客観性をもって行使されなければ、かえって審査の予見性が低下し、事後分析による不当な進歩性否定や、悪魔の証明の要求による機械的な新規事項拒絶といった新たな弊害を生む危険性を孕んでいる。

したがって、パブリックコメントの手続においては、改訂案の基本方針に賛成の意を表しつつも、審査ハンドブック等を通じた詳細な事例の提示や、審査官に対する客観的証拠提示の義務付けといった「運用の手綱を締める」ための具体的な要望を、産業界および実務家が束となって特許庁に対して力強く発信していくことが極めて重要である。本報告書において策定した7項目の意見案が、各企業の知財部門および特許事務所における意見提出の指針として活用され、ひいては我が国の特許制度の更なる発展と適正な運用に寄与することを強く期待する。

引用文献

1. 19_gijiroku.pdf
2. 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集 | 経済産業省 特許庁, 4月9, 2026にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/260408_tokkyo-shinsakijun.html
3. 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集 - パブリックコメント - e-Gov, 4月9, 2026にアクセス、
<https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=630226002&Mode=0>
4. 「除くクレーム」審査基準改訂案の事例(第19回審査基準専門委員会WG) - そーとく日記, 4月9, 2026にアクセス、
<https://thinkpat.seesaa.net/article/520284360.html>