

産業構造審議会 知的財産分科会 審査基準専門委員会WG

「除くクレーム」に関する 審査基準改訂の論点と方向性

現状の課題、法的解釈の整理、及び今後の運用方針について

令和7年11月17日

エグゼクティブサマリー：審査の適正化に向けた「診断」と「処方箋」



問題の所在 (The Symptom)

- ・近年、拒絶理由解消のために「除くクレーム」とする補正が増加。
- ・第三者（ユーザー）から「安易な特許化」「事業の予見可能性の低下」への懸念が多数寄せられている。



誤解の特定 (The Diagnosis)

- ・進歩性：「除く＝阻害要因あり」という短絡的な主張の横行。
- ・新規事項：審査基準3.3.1(4)(i)が「万能なセーフハーバー」であるという誤解。



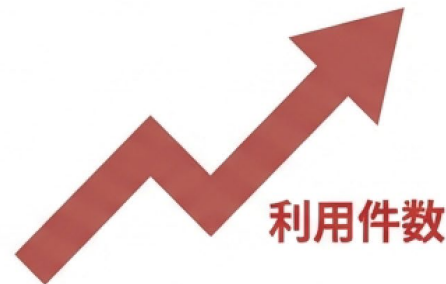
対応策 (The Cure)

- ・基準の点検：「阻害要因」の記載見直しと、(i)の類型が「具体例」であることの明確化。
- ・運用の強化：審査ハンドブックへの事例追加、管理職による重点確認、起案例の周知。

背景：増加する「除くクレーム」と産業界からの懸念

Trend Analysis

- ・従来は化学・バイオ分野が中心だったが、機械・情報系を含む全分野で増加傾向。
- ・拒絶理由通知のたびに「除くクレーム」が繰り返され、審査が長期化するケースも散見。



Voice of the Customer（第三者の視点）

事業リスク

「除く」範囲が不明確（例：「〇〇系」を除く）であり、自社製品が抵触するか判断困難。

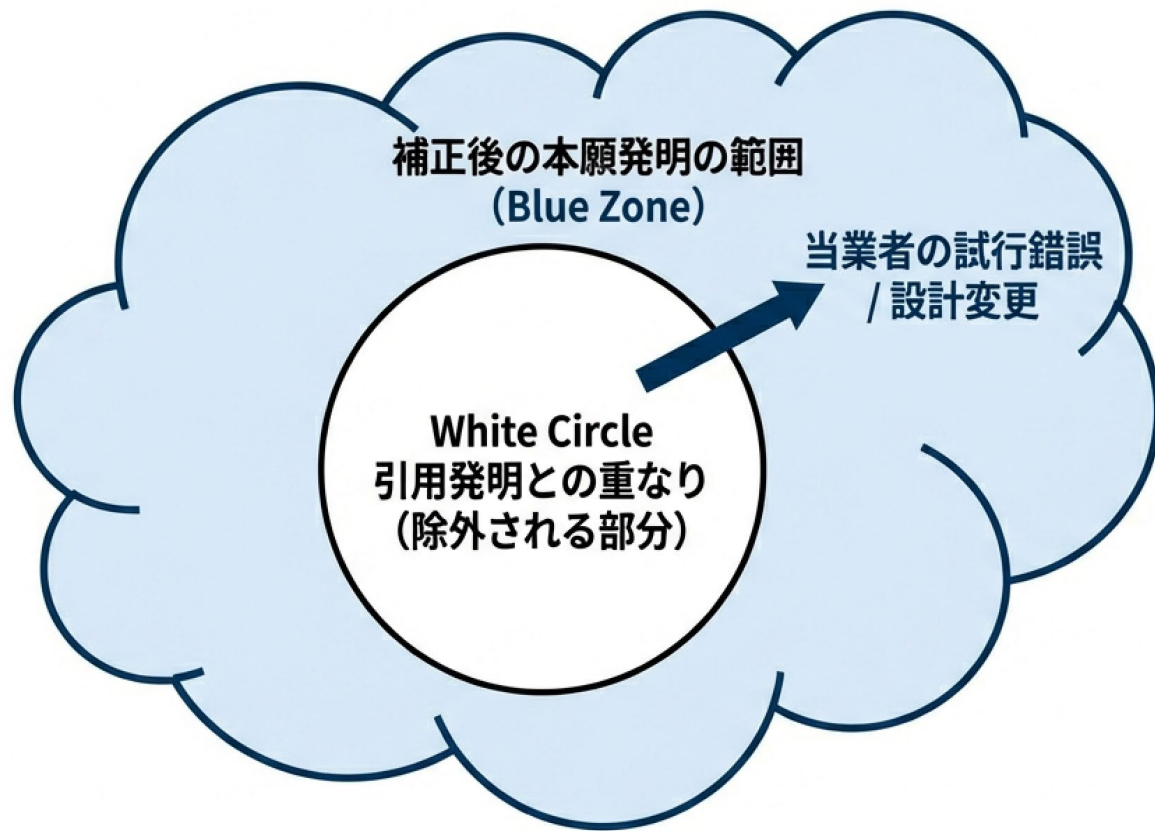
審査への不信

「進歩性がないと思われる発明が、単に引用発明を除外しただけで特許になっているのではないか」。

開発への弊害

「予見可能性がなく、事業判断ができない」（花王・谷島委員等の指摘）。

「除くクレーム」のメカニズムと審査上の論点



The Logical Gap

- 引用発明（白丸）を除外することで、**新規性欠如（重なり）**は解消し得る。
- **Core Question:** しかし、残った「青い部分」に、白丸から出発して**容易に到達できるか（進歩性）**は別問題である。
- **Common Fallacy:** 出願人は「必須構成を除いた＝阻害要因がある」と主張しがちだが、審査官は「**当業者の設計変更の範囲内か**」を再検討する必要がある。

論点Ⅰ（進歩性）：単なる「除外」は「阻害要因」を保証しない



出願人の主張 (Misconception)

「引用発明において必須の構成を除いたのだから、そこに到達するには阻害要因がある（＝進歩性あり）。」



特許庁の判断 (Reality)



1. 視点の転換: 引用発明の発明者ではなく、**当業者**の視点で判断する。
2. 通常の創作能力: たとえ特定の構成を除いたとしても、当業者が改良のために「**それ以外の何らかの構成**」に設計変更を試みることは、通常の創作能力の発揮である。
3. 阻害要因の評価: すべての置換を妨げるほどの「**強い阻害要因**」がない限り、進歩性は否定される。

「阻害要因」の強度と総合評価

進歩性が否定される要素 (Denies Inventive Step)

- 副引用発明の適用動機
- 設計変更
- 単なる寄せ集め

進歩性が肯定される要素 (Affirms Inventive Step)

- 有利な効果
- 阻害要因（弱い）

The 'Weak' Hindering Factor

- 審査基準上の「阻害要因」には様々な程度が含まれる。
- 一見、阻害要因があるように見えても（例：構成の一部除外）、それが「弱い阻害要因」であり、設計変更等の動機づけが勝る場合、結論として進歩性は否定される。
- Conclusion: 「阻害要因がある」 = 「直ちに進歩性肯定」ではないことを審査基準・ハンドブックで明確化する。

論点Ⅱ（新規事項）：ソルダージェスト大合議判決 の規範



The Golden Rule (新規事項の判断基準)

補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、**新たな技術的事項を導入するものか否か**。

これは肯定的表現（含む）でも、否定的表現（除く）でも変わらない統一基準。

The Standard (参考：知財高判平成20年5月30日)

「除くクレーム」であっても、当初明細書等から導かれる技術的事項に変更を加えるなら、それは新規事項追加（**New Matter**）となる。

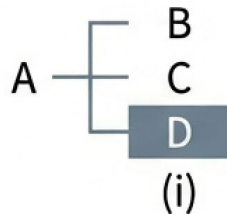
単に「重なりを除く」という事実だけでは、新たな技術的事項を導入しない理由としては不十分である。

審査基準 3.3.1(4)(i) を巡る誤解と実務の乖離

審査基準 3.3.1(4)(i)

「引用発明と重なるために新規性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」は許される。

Classification Context
(from Slide 2)



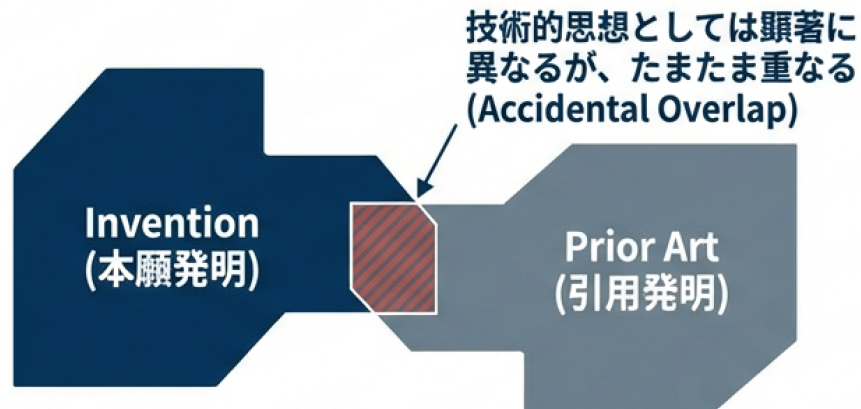
誤解 (The Misunderstanding)

- × 「引用発明との重なりを除きさえすれば、自動的にこの類型に該当し、新規事項違反にならない。」
- × 「(i)は判断基準（ルール）である。」

実態 (The Reality)

- (i)は「新たな技術的事項を導入しない場合」の一例（具体例）にすぎない。
- 意見書で「除くことで顕著な効果が出る」と主張する場合、それはもはや(i)の類型とは矛盾し、新たな技術的事項の導入となるリスクが高い。

新規事項判断の明確化（改訂の方向性）



Clarification of Type (i):

- 類型(i)が意図しているのは、「技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なる場合」である。
- 本願発明の思想が、引用発明を偶然含んでしまっていた（例：文言上の重なり）場合の救済措置。

Action Plan (方向性①):

1. 基準の(i)の記載自体は維持しつつ、「前提の説明」を補足する。
2. 「(i)は判断基準ではなく、新たな技術的事項を導入しない具体例である」ことを明記。
3. 出願人に、補正が当初明細書の範囲内であることを説明する責任がある（単に「重なりを除いた」だけでは説明不足）。

論点Ⅲ（明確性）及び庁内の運用体制



Clarity Issues (明確性)

- 「除く」部分が不明確であれば、発明全体の範囲も不明確となる。
- 例：「〇〇系」「〇〇類」といった広範・曖昧な除外。
- 引用文献を参照しなければ範囲が特定できないような記載（「引用文献1に記載された事項を除く」等）の厳格化。



Operational Measures (審査運用)

- 審査ハンドブック改訂：「除くクレーム」の留意点や事例を追加。
- 管理職による確認：「除くクレーム」案件に対する重点的な協議とチェック体制の強化。

ステークホルダーの総意と今後の展望

産業界（花王・谷島委員）



「第三者から見ると、進歩性がないと思われるものが除外だけで特許になっており、事業の予見性が低い。適正化に賛成。」

法曹界（弁護士・荒木委員）



「グローバルな権利行使に耐えうる特許のためにも、濫用的な利用は避けるべき。予見可能性の向上は妥当。」

アカデミア（前田委員）



「容易に発明できるものが独占範囲に入るのは制度趣旨に反する。基本思想の徹底が必要。」

Conclusion: 「除くクレーム」の濫用防止は、特許の質と信頼性を高めるための共通認識である。

審査基準・ハンドブック改訂のポイント総括



1. 審査基準 (Guidelines)

- ✓ 進歩性：「阻害要因」の記載を点検。
阻害要因があっても進歩性が肯定されるとは限らない旨を明確化。
- ✓ 新規事項：3.3.1(4)(i)の説明を追記。
これが「具体例」であり、技術的思想が異なる場合の措置であることを明確化。



2. 審査ハンドブック (Handbook)

- ✓ 「除くクレーム」に関する具体的な審査事例（OK例/NG例）を追加。
(OK例：NG例：)
- 進歩性判断における「当業者の設計変更」と「阻害要因」のバランスに関する解説を拡充。



3. 審査実務 (Practice)

- ❗ 意見書における説明責任の強化。
(「重なりを除く」以上の説明が必要)。

実務家への提言：今後の対応指針

For Applicants（出願人・代理人）

- ☑ 安易な「除くクレーム」に頼らず、発明の本質的な技術的思想で勝負できているか？
- ☑ 意見書で「阻害要因」を主張する際、それが「当業者の設計変更」を完全に妨げるほど強いものか検討したか？
- ☑ 「除く」補正が、当初明細書の技術的事項の範囲内であることを論理的に説明できるか？

For Third Parties（第三者・鑑定）

- ☑ 「除くクレーム」で成立した特許に対し、無効論理を構築する際は「設計変更の容易性」を主軸に攻める。
- ☑ 情報提供等の手段を活用し、審査官に技術常識（設計事項の範囲）をインプットする。

Closing: 制度の本来の趣旨に立ち返り、質の高い権利形成を。