



特許審査の最前線：第18回審査基準 専門 委員会WGからの重要論点

AI関連発明の進展と「除くクレーム」を巡る審査実務の明確化

変化する技術的展望：AI関連発明へのJPOの対応

AI審査事例の拡充 (Expanding AI Examination Case Studies)

Key Message: 前回のWGでの議論を踏まえ、令和6年3月にAI関連技術の審査事例を10件追加。国内外へ周知し、審査の予見性向上を推進。

Details:

- 対象分野: 生成AI（大規模言語モデル）、プロンプト生成、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、教師データなど、最先端の技術領域をカバー。
- 論点: 進歩性、実施可能要件、サポート要件、発明該当性など、特許要件全般にわたる判断例を提示。



カスタマーセンター用回答自動生成装置
(事例37)、プロンプト用文章生成方法
(事例38)



AIにより機能が推定された蛍光発光性化合物
(事例52)

AIと創作活動に関する調査研究 (Research on AI-Assisted Creation)

Key Message: AIの利活用が拡大する中、特許法上の論点を整理。令和5・6年度の調査では「直ちに変更すべき特段の事情は発見されなかった」が、継続的な注視が必要と結論。

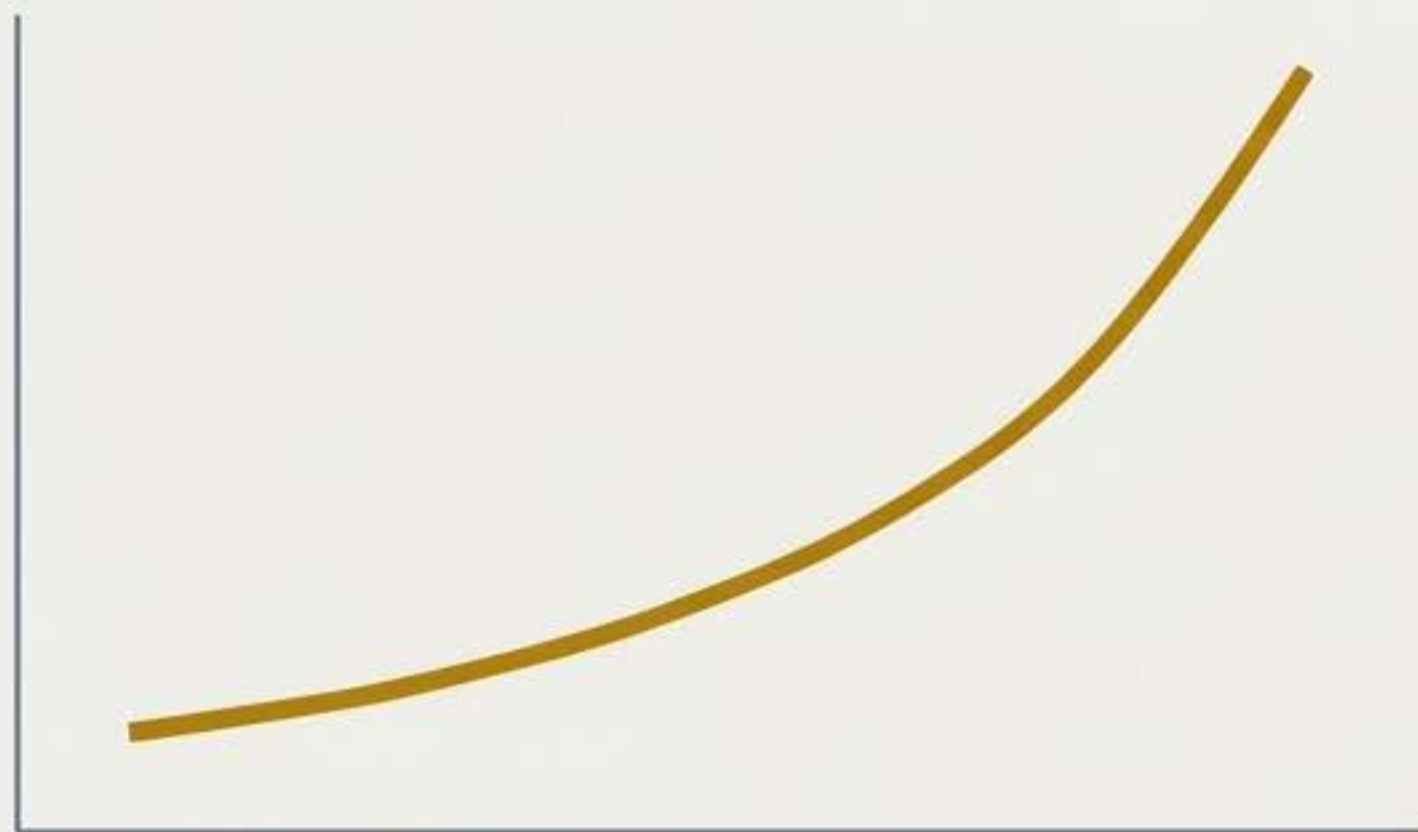
Key Findings:

- 現状認識: AIが自律的に発明を創作する事例は未確認。発明の創作には人間の関与が依然として必要。
- 審査実務への影響: AIを「当業者が用いる通常の技術的手段」に含めることには肯定的意見が多いが、技術水準の把握が課題。
- 将来の課題: 人間の関与が小さくなる可能性を踏まえ、発明者の認定など、実例を収集し対応を検討。

審査実務の核心的課題：「除くクレーム」の利用実態と高まる懸念

Key Statement: 新規性等の拒絶理由解消を目的とする「除くクレーム」とする補正が増加。それに伴い、第三者ユーザーの立場から、その利用実態について多数の懸念が寄せられている。

「除くクレーム」補正の増加傾向
(Increasing Trend of Disclaimer Claim Amendments)



Title: 産業界からの声 (Voice from the Industry)

Source: 一般社団法人 日本知的財産協会（谷島委員提出資料）

- 進歩性の問題：本来進歩性がない発明が、「除くクレーム」補正によって安易に特許されている事例が見られるのではないかと懸念されている。
- 権利範囲の不明確化：補正が繰り返されることで権利範囲が不明確になる。
- 審査の長期化：審査期間が長期化し、第三者の事業判断を困難にしている。
- 調査意欲の低下：安易な権利化が可能なら、出願前の先行技術調査の意欲を低下させかねない。

Definition:

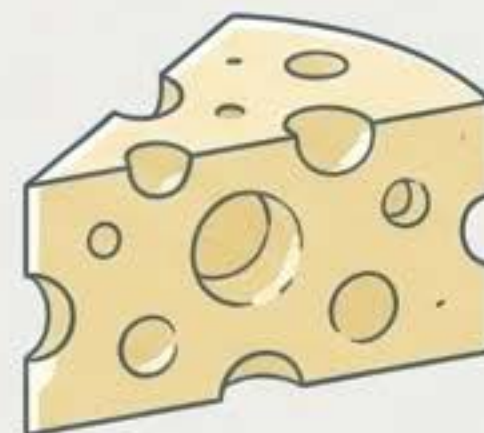
- 「除くクレーム」とは？：請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを、その請求項から除外する形式の補正。
- 記載例：
 - ・ 「・・・を含む組成物（ただし、○○○を含むものを除く。）。」
 - ・ 「構成A、○○○以外の構成B、構成C、・・・からなる装置。」

なぜ「除くクレーム」が問題なのか？ 制度の予見性と品質への影響

Key Message: 「除くクレーム」の不適切な運用は、単なる技術的な論点ではなく、特許制度の根幹である「権利の明確性」と「審査の質の担保」を揺るがす問題である。



「本来の用途：限定的な除外」
(Intended Use: Precise Exclusion)



「不適切な運用：不明確な権利範囲」
(Improper Use: Unclear Scope of Rights)

Problem 1: 第三者の予見可能性の低下 (Reduced Predictability for Third Parties)

- 引用発明を形式的に除外するだけで進歩性が肯定されると、第三者はどの技術が保護範囲に含まれるか予測困難になる。
- 情報提供で提出した有力な先行文献さえも「除く」補正で回避され、本来無効にできるはずの権利が成立するリスク。

Problem 2: 審査品質と効率の低下 (Decreased Examination Quality and Efficiency)

- 補正が繰り返されることで審査が長期化。
- 審査基準の趣旨が十分に理解されていない結果、審査官・出願人間で運用にばらつきが生じ、統一的な判断が損なわれている可能性がある。

Problem 3: 権利範囲の不明確化 (Ambiguous Scope of Rights)

- 除外される部分が多数または広範にわたる場合、最終的な発明の範囲が極めて把握しにくくなる。
- これは特許法第1条が目的とする「産業の発達」を阻害しかねない。

JPOの対応：審査基準の原点に立ち返り、運用の明確化を図る

Key Message: JPOは、「除くクレーム」を巡る課題に対し、審査基準の点検・明確化を中核とする多角的なアプローチで対応する。目的は、審査の質の向上と、特許制度への信頼回復である。

JPO's Multi-Faceted Approach

1. 審査官への周知徹底 (Thorough Internal Education for Examiners)

Action: 「除くクレーム」補正に対する審査の起案例を作成し、その考え方とともに審査官へ周知。

Goal: 審査官による統一的で的確な運用を確保する。

2. 審査プロセスの強化 (Strengthening the Examination Process)

Action: 積極的な協議と管理職による重点的な確認を実施。

Goal: 安易な特許査定を防ぎ、審査品質を担保する。

3. ユーザーへの情報発信 (External Communication to Users)

Action: 特許庁HPにて留意点を対外周知（令和7年4月実施済み）。

Goal: 出願人側に、補正における留意点への理解を促す。

4. 審査基準の点検・明確化 (Review and Clarification of Examination Guidelines)

This WG's Focus: 以下の3つの特許要件の観点から、審査基準の記載を点検し、誤解の生じない明確な内容へと改訂を検討する。

- 進歩性 (Inventive Step)
- 新規事項の追加 (New Matter)
- 明確性 (Clarity)

進歩性判断の再均衡：「阻害要因」は絶対的な切り札ではない

✕ Misconception

引用発明で必須とされる構成を除く補正を行えば、「阻害要因」が存在するため、直ちに進歩性が肯定される。

✓ JPO's Stance

「阻害要因」は進歩性判断における一要素に過ぎない。進歩性が否定される方向に働く要素（例：設計変更の容易性）も含めて総合的に評価し、論理付けが可能な場合は進歩性を否定する。

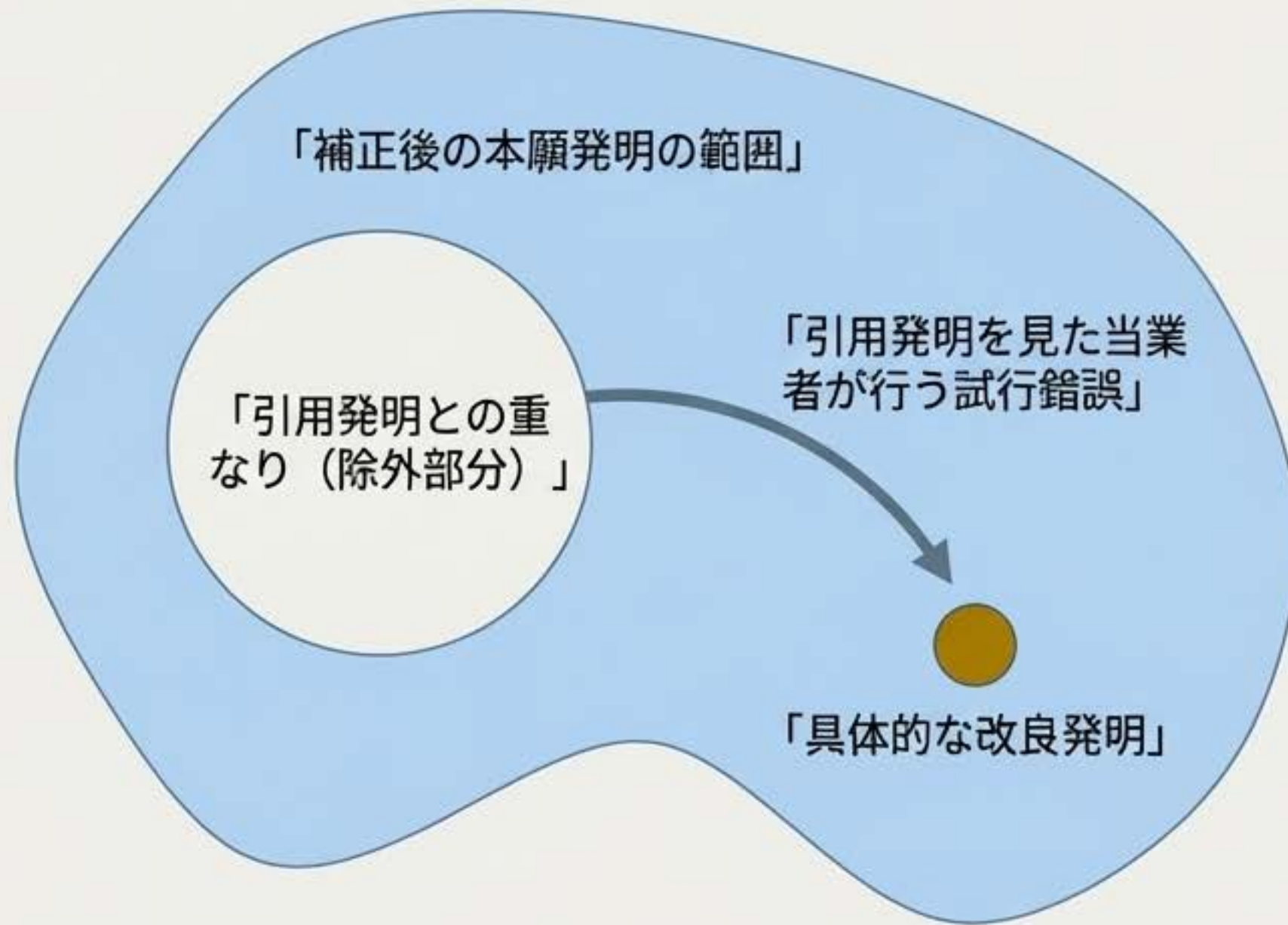


Key Insight

- 審査基準でいう「阻害要因」には、結論を左右する「強い阻害要因」から、他の要素によって覆される「弱い阻害要因」まで、様々な程度のものが含まれる。
- 引用発明を見た当業者が、さらなる改良（例：生産性向上、特性変更）のために設計変更を試みることは、通常の創作能力の発揮と評価される場合がある。この場合、引用発明内で必須とされていたとしても、進歩性を肯定するほどの強い阻害要因とは認められない。

ケーススタディ：必須構成の除外と「設計変更の範囲」

Scenario: 引用発明の必須構成（白い丸）を除く補正が行われた。出願人は「必須構成が除かれているため阻害要因がある」と主張。



Analysis:

- 1. 「除くクレーム」の特性 (Nature of Disclaimer Claims):**
 - 引用発明（白い丸）から僅かでも外れれば、補正後の発明の範囲（青い部分）に含まれる。
- 2. 当業者の視点 (Perspective of a Person Skilled in the Art):**
 - 引用発明の発明者にとっては「白い丸」が発明の核だったかもしれない。
 - しかし、第三者である当業者は、異なる課題解決のために「白い丸」以外の構成へ設計変更を試みることは、通常の創作能力の発揮といえる場合が多い。これが「進歩性が否定される方向に働く要素」となる。
- 3. 結論 (Conclusion):**
 - この場合、阻害要因は存在するとしても「弱い」ものであり、当業者が試行錯誤によって容易に到達できる範囲（青い部分のの大部分）については、依然として進歩性が否定される。
 - 一方で、特定の有利な効果を持つ「具体的な改良発明」（赤い丸）まで限定する補正であれば、設計変更とはいえず、進歩性が認められる可能性が高まる。

今後の方向性:

- 「阻害要因」に関する審査基準の記載の点検について、次回のWGで審議予定。
- 審査ハンドブックで、判断の留意点や事例を追加し、的確な運用を促進する。

新規事項の追加：判断の揺るぎない基準

Fundamental Principle: 「除くクレーム」を含む全ての補正が新規事項を追加するか否かは、ただ一つの基準によって判断される。

The 'Solder Resist' Grand Panel Ruling (知財高判平成20.5.30)

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」**であるか否か。

* This is the definitive test. It applies universally, whether the amendment is an addition, deletion, or disclaimer.

Application to Disclaimer Claims:

- 「除くクレーム」とする補正も、この基準に照らして評価される。
- 「例外的に許される」という考え方（旧審査基準）は、ソルダーレジスト大合議判決を受けて否定された。

How is "matters described in the original specification" determined?

- 当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。
- It includes not only what is explicitly written（明示的に記載された事項），but also what is self-evident from the description（記載から自明な事項）。

審査基準の明確化：誤解を招く記載の是正

審査基準 3.3.1(4)(i)

Current Text (Simplified): 「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」 は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。

The Resulting Misconceptions:

1. 誤解①：この(i)が「判断基準」とであると誤解され、「これに該当しない『除くクレーム』は許されない」と狭く解釈される懸念。
2. 誤解②：「引用発明との重なりのみを除く補正」でありさえすれば、他の考慮なく無条件に(i)に該当し、補正が許されるという誤解。

The Original Intent of (i):

- (i)は判断基準ではなく、「新たな技術的事項を導入しない」といえる場合の具体例の一つ。
- 意図しているのは、「本来、技術的思想が顕著に異なり進歩性を有する発明が、たまたま引用発明と重なってしまった」という特殊なケース。このような場合、重なりを除いても当初の技術的思想は変わらないため、新たな技術的事項は導入されない。

Direction for Clarification (方向性①):

(i)の記載は残しつつ、説明を補うことで明確化する。

- 表題を「技術的思想が顕著に異なる引用発明とたまたま重なるために…」のように前提を明確にする。
- (i)が判断基準ではなく、具体例であることを明記する。
- (i)に該当しない場合でも、他の規定（明示的記載、自明な事項等）に基づき補正が許される場合があることを説明する。

明確性の要件：除外によって発明の輪郭が曖昧になっていないか

Key Principle: 「除くクレーム」は、範囲を曖昧にし得る表現であるため、明確性要件（特許法第36条第6項第2号）に違反する場合がある。

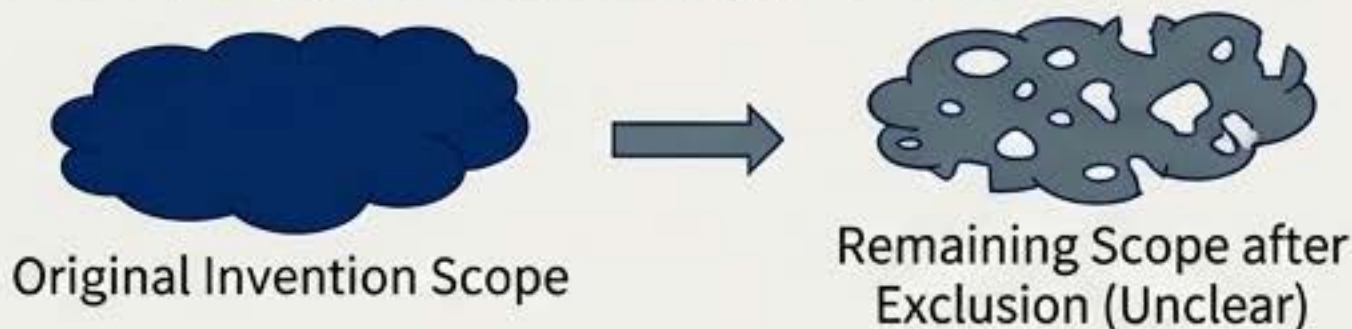
When can a disclaimer claim violate the clarity requirement?

1. 発明の把握が困難になる場合

(When the Invention Becomes Difficult to Grasp)

Cause: 「除く」部分が、請求項に係る発明の大きな部分を占める、または多数にわたる場合。

Result: 除外された後に残った発明が何であるか、一つの請求項から明確に把握できない。



2. 除外部分が不明確な場合

(When the Excluded Part is Unclear)

Cause: 拒絶理由で引用された文献中の表現をそのまま借用して除外しているが、その文献を確認しない限り、除外対象が特定できない場合。

Result: たとえ出願時の技術常識を考慮しても、請求項の記載だけでは発明の範囲が不明確となる。
(例：「引用文献1に記載される発明を除く。」)

Examination Standard:

請求項に否定的表現があっても、その表現によって除かれる前の発明の範囲が明確であり、かつ、その表現によって除かれる部分の範囲が明確であれば、通常、その請求項に係る発明の範囲は明確である。

今後の方向性： 現行の審査基準で対応可能。審査ハンドブックで留意点や事例を追加する。

審査実務の更なる改善：その他の主要な改訂予定事項

Key Message: 「除くクレーム」の論点に加え、審査の予見性と効率性を高めるため、以下の実務的な論点についても運用の明確化を検討する。

1. 外国語書面出願の分割要件 (Substantive Requirements for Divisional Applications of Foreign Language Applications)

-  **Issue** 原出願（外国語書面出願）に誤訳があるまま分割した場合、分割出願で誤訳を訂正すると、形式的に「分割直前の明細書等の範囲内」という要件を満たさない場合がある。
-  **Proposed Clarification** 分割出願において、正規の誤訳訂正手続（誤訳訂正書の提出）によって誤訳を訂正した場合は、実質的に原出願の外国語書面で確認可能であった事項であるため、分割要件違反とはしない方向で検討。

2. 同一出願人による同日出願の取扱い (Handling of Same-Day Applications by the Same Applicant)

-  **Issue** 同一発明・同日出願で、片方が未審査請求の場合、審査官は他方の審査請求を待つため手続が中断する。
-  **Proposed Clarification** **出願人が同一の場合**は、出願人自身の意思で対応可能であるため、他の出願の審査請求を待たずに第39条第2項の拒絶理由を通知し、審査を円滑に進める。

3. 会社分割があった場合の拡大先願の適用 (Application of Art. 29-2 after a Company Split)

-  **Issue** 拡大先願（29条の2）の出願人同一性の判断において、会社分割による権利承継のタイミングが不明確。
-  **Proposed Clarification** 会社分割は「一般承継」に該当するため、特許庁への届出時ではなく、**会社分割があったとき**から承継の効力が生じるものとして出願人同一性を判断することを明確化する。

今後の展望：高品質で予見可能性の高い特許審査を目指して

Key Message: JPOは、技術革新の加速と実務慣行の変化に対応し、特許制度の信頼性の根幹である審査の品質向上に継続的に取り組んでいく。

Summary of Key Initiatives

AI技術への適応 (Adapting to AI)

最新技術動向を反映した審査事例の提供と、法的課題に関する調査研究を継続。

「除くクレーム」運用の正常化 (Normalizing Disclaimer Claim Practice)

進歩性: 「阻害要因」の評価を適正化し、総合的な判断を徹底。

新規事項: 「新たな技術的事項の導入」という基本原則に立ち返り、審査基準の誤解を招く記載を是正。

明確性: 権利範囲の明確化という基本要件を再確認。

審査プロセスの合理化 (Streamlining Examination Procedures)

外国語書面出願の分割や同日出願など、実務上の課題に対応し、手続の円滑化を推進。

Our Commitment:

我々は、審査基準の明確化、審査官の運用能力の向上、そして産業界との対話を通じて、発明の適切な保護と利用のバランスを図り、イノベーションを促進する、強く信頼される特許制度の構築に努める。