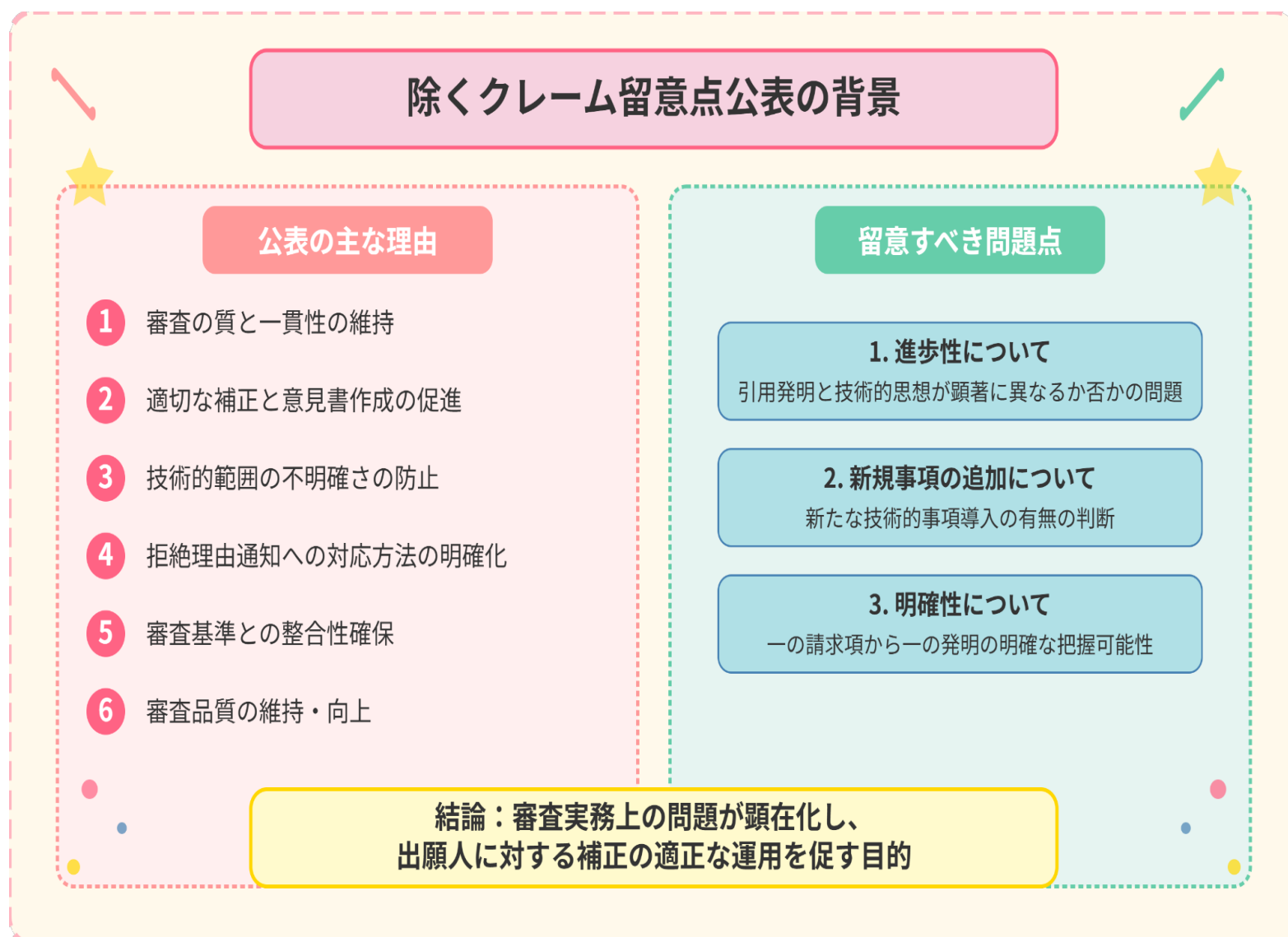


なぜ今このタイミングで特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を公表したのか

Felo AI



主な概要

審査実務上、新規事項の追加や進歩性、明確性などの問題が顕在化しており、これらによる審査の不整合や品質低下を防ぐため、出願人に対する補正の適正な運用を促す目的で、タイムリーに指針を示す必要性から公表されたと推測されます。

詳細なレポート

特許庁が 2025 年 4 月 3 日に「除くクレーム」とする補正についての留意点を公表した背景について、考えられることを以下に詳述します。

概要

審査実務において、新規事項の追加、進歩性、明確性などの問題が顕在化しており、これらによる審査の不整合や品質低下を防ぐため、出願人に対する補正の適正な運用を促す目的で、タイムリーに指針を示す必要性から公表されたと推測されます。

背景

「除くクレーム」とは「除くクレーム」とは、特許請求の範囲に記載された事項から、その一部の事項を除外することを明示する請求項を指します [16]。これは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで行う補正です。

留意点公表の理由 特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を公表した背景には、以下の要因が考えられます。

- **審査の質と一貫性の維持:** 「除くクレーム」の補正が、特許権の技術的範囲、進歩性、新規事項の追加、明確性などの要件に影響を与える可能性があります。審査の質と一貫性を維持する必要性が高まっています。
- **適切な補正と意見書作成の促進:** 出願当初の明細書に明確な記載がない事項に基づく「除く」部分の解釈や、進歩性、新規事項の追加、明確性に関する審査における問題点を明確化し、出願人に対して適切な補正と意見書作成を促すことで、審査の効率化と権利の質の向上を図る意図があります。
- **技術的範囲の不明確さの防止:** 「除くクレーム」における「除く」部分が、出願当初の明細書に明示的な記載のない事項に基づいている場合、特許権者が想定する技術的範囲とは異なる可能性があるため、注意が必要です。
- **拒絶理由通知への対応:** 「除くクレーム」とする補正は、進歩性欠如（特許法第 29 条第 2 項）、明確性要件違反（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）、新規事項の追加（特許法第 17 条の 2 第 3 項）の拒絶理由が通知される可能性があります。
- **審査基準との整合性:** 特許・実用新案審査基準によれば、「除くクレーム」によって特許を受けることができる発明は、拒絶理由で指摘された引用発明と比較して技術的思想が顕著に異なり、本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明です。審査実務において、「進歩性欠如を解消するための「除くクレーム」は認められない」といった判断がされることがあります。
- **新規事項の追加の判断:** 「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加にあたるか否かの判断は、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により行われます（知

財高判平成 20 年 5 月 30 日(平成 18 年(行ケ)10563 号)「ソルダーレジスト」大合議判決を参照)。

- **明確性の確保:** 「除くクレーム」とする補正を行う場合には、明確性が欠如しないよう留意する必要があります。
- **意見書等での説明の必要性:** 出願人は、「除くクレーム」により進歩性欠如の拒絶理由を解消したと主張する場合には、当該補正が新規事項の追加にはあたらない根拠を意見書等で説明するよう留意する必要があります。
- **審査品質の維持:** 令和 6 年度審査品質管理小委員会報告書が取りまとめられており、特許庁の審査品質に関する情報が得られます [23].

審査基準の変更経緯

- 特許庁は平成 22 年 6 月 1 日に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂を公表しました。これは、ソルダーレジスト大合議判決を受けたものです。
- 2008 年の知財高裁大合議判決（「ソルダーレジスト」事件）を受け、特許庁実務を否定し、審査基準を変更しました。この判決では、除くクレームは、新たな技術的事項を導入しない場合、例外的ではなく当然に補正が認められるとされました。
- 特許性の障害事由部分のみを除外する「除くクレーム」については、出願時に障害事由が明らかにならないことから、これを認めてよいか否かという問題が生じます。この問題を解決するために、大合議判決によって「新たな技術的事項を導入しないものであるときは、新規事項の追加に当たらない」という法理が示されました。

留意点

「除くクレーム」を検討する際には、「除くクレーム」の類型（内的除外、外的除外（発明内在型、発明外在型））に当てはまるかを“実質的”に判断した上で、クレームを作成すべきです。クレームの記載が、実質的に判断される類型と合致していない「除くクレーム」は、認められない可能性が高くなります。

国際的な動向

台湾特許庁においては、新規性等の拒絶理由を解消するために先行文献に開示された事項を回避する消極的な限定事項を追加する補正、所謂「除くクレーム」の補正・訂正が認められています。今回の改定では、拒絶理由通知の発行前に自発補正にて消極的な限定事項を追加する場合において、除外しようとする先行技術を提出し理由を説明することが求められています（2022 年 7 月 1 日施行の台湾特許庁専利審査基準改定）。

結論

特許庁が 2025 年 4 月 3 日に「除くクレーム」に関する留意点を公表したのは、審査の質と一貫性を維持し、出願人に対して適切な補正と意見書作成を促すことで、審査の効率化と権利の質の向上を図るためと考えられます。

1. [特許庁ステータスレポート 2025 をとりまとめました](#)
2. [クレーム形式 - 新興国等知財情報データベース 公式サイト](#)
3. [2025 年 4 月号【総合】ニュースレター | 特許事務所](#)
4. [『特許庁ステータスレポート 2025』 - NAKAMURA ...](#)
5. [特許庁産業財産権制度問題調査研究について](#)

6. [お知らせ of 弁理士法人 太陽国際特許事務所](#)
7. [特許ブログ【海外情報】各国特許最新レポート | Our Eyes](#)
8. [米国特許庁費用の改定 | 知財トピックス - 志賀国際特許事務所](#)
9. [マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁](#)
10. [特許・実用新案 « 法律 « 新興国等知財情報データベース 公式 ...](#)
11. [商 3 条 1 項各号 - 知的財産用語辞典](#)
12. [「除くクレーム」の類型とクレーム解釈の制限 - 令和 4 年 \(行 ...](#)
13. [「明記型の除くクレーム」の進歩性判断の落とし穴 - 令和 4 年 ...](#)
14. [特許・実用新案審査ハンドブック | 経済産業省 特許庁](#)
15. [改正特許法等の解説 \('11\) \(4\)](#)
16. [【特許のはなし】除くクレーム \(その 1\) - note](#)
17. [除くクレームと新規事項の追加に関する熱伝達組成物事件知財 ...](#)
18. [除くクレームの有用性についての検討](#)
19. [【日本】除くクレームにおける新規事項の追加禁止について ...](#)
20. [「除くクレーム」と“進歩性” | 知財実務情報 Lab.®](#)
21. [第 4 回審査基準専門委員会議事録 | 経済産業省 特許庁](#)
22. [「除くクレーム」とする補正の考え方 \(1\) - 知財実務情報 Lab.®](#)
23. [IP Force - 知財ポータルサイト](#)
24. [令和 4 年 \(行ケ\) 第 1 0 1 2 5 号 特許無効審決の取消請求 ...](#)
25. [「除くクレーム」の効果を主張すべきでない理由](#)
26. [補正が新規事項になるかどうかの基準 - SK 弁理士法人](#)
27. [「マルチマルチクレーム制限に関する審査基準」の改訂について](#)
28. [特許審査基準の最新改訂案について - Lexology](#)
29. [除くクレームとする補正の考え方 \(2\) | 知財実務情報 Lab.®](#)
30. [欧州特許庁が 2 0 2 5 年版 P C T - E P O ガイドラインの ...](#)
31. [Patent System of Japan - WIPO](#)
32. [Japan Patent Office](#)
33. [コラム : 「除くクレーム」の使用上の注意 - 知的財産のすすめ](#)
34. [いわゆる除くクレームで記載された本件発明に対する進歩性の ...](#)
35. [Restriction of Multi - Multi Claims | Japan Patent Office](#)
36. [【特許のはなし】除くクレーム \(その 3\) - note](#)
37. [Invalidation Procedures - ONDA TECHNO Intl. Patent Attys.](#)

38. [Japanese Patent Process | RYUKA & PARTNERS](#)
39. [「特許／EP」 欧州特許庁、2018年11月版改訂審査 ...](#)
40. [「除くクレーム」の是非 — 弁理士法人 NSI 国際特許事務所](#)
41. [Office Actions in Japan Patent Law — Q&A](#)
42. [Particular claim expressions available in Japan — Managing IP](#)
43. [台湾 2022 年度版専利審査基準の改訂内容の紹介及び対応策](#)
44. [Utility Model Overview | Japan Patent Attorneys Association](#)
45. [「除くクレーム」への訂正について判断された事案 — 知財高 ...](#)
46. [PCT | Japan Patent Office](#)
47. [Patent Overview | Japan Patent Attorneys Association](#)
48. [新規事項の追加にあたりと判断した審決が取り消された事例](#)
49. [除くクレームの訂正が認められた。引用発明は溝が必須である ...](#)
50. [Filing Patents in Japan — Q&A](#)
51. [【特許のはなし】 除くクレーム \(その2\) — note](#)
52. [Implementation on Multiple—Multiple Dependent Claim ...](#)
53. [台湾 「除くクレーム」とする補正又は訂正が可能な態様が限 ...](#)
54. [Patent System of Japan — WIPO](#)