

## 「除くクレーム」に関連する審査基準改訂の方向性と実務上の留意点



オブカウンスelor・弁理士 今村 玲英子

昨年11月より、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ(以下「WG」という。)において、「除くクレーム」に関連する審査基準の改訂について議論が行われており、筆者はWGの委員としてこの議論に参加している。本稿では「除くクレーム」に関連する審査基準改訂の方向性と実務上の留意点について解説する。審査基準改訂はパブリックコメントを経て確定するのが通例であり、2026年3月の時点で、改訂後の審査基準の具体的な記載は確定していないことに留意されたい。

### 1 「除くクレーム」に関する問題の所在

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、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に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう(現行審査基準第IV部第2章3.3.1(4))。典型例としては、マーカッシュクレームで記載された化合物群の発明において、当該化合物群に含まれる一部の化合物が、当該化合物群が有するとされる作用とは全く別の作用を有するものとして先行文献に記載された化合物(公知化合物)と同一である場合に、新規性欠如の拒絶理由を回避するために当該公知化合物を請求項から除く補正が挙げられる。

WGの資料によれば、昨今「除くクレーム」とする補正が増加しており、制度ユーザーから利用実態についての懸念が多数寄せられているとのことである。このような状況を踏まえ、WGにおいて新規事項、進歩性、明確性要件の審査基準について検討が行われた。

### 2 新規事項

平成20年の知財高裁大合議判決(ソルダーレジスト事件)を受けて改訂された現行審査基準における新規事項の「基本的な考え方」は、以下のとおりである(第IV部第2章2.)。

審査官は、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、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、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。

そして、「除くクレーム」については、(i)新規性等が否定されるおそれがある場合に引用発明との重なりのみを除く補正、及び(ii)29条1項柱書違反や32条の不特許事由に該当する場合に「ヒト」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、補正は許される。」とされている(同3.3.1(4))。

従前の審査基準には、(i)及び(ii)は「例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内であるものと取り扱う。」と記載されていたが、大合議判決を受けて改訂された現行審査基準では、例外的な取り扱いであるとの説明は削除されている。

現行審査基準において(i)及び(ii)は許される補正の例示であるが、WGの資料によれば、(i)及び(ii)が判断基準であるかのような誤解、逆に、(i)及び(ii)に該当しない除くクレームは一切許されないとの誤解、さらに、引用発明との重なりのみを除く補正でありさえすれば(i)に該当するとの誤解等があるとのことである。これらの誤解を解消するため、WGの事務局からは、(i)自体を削除するという方向性案も示されたが、議論の結果、「(i)の記載は残しつつ、(i)の前提の説明を補うとともに、これが判断基準ではなく、通常は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するための記載を補う。」という方向性で、審査基準の明確化を行うことになった。

具体的には、以下のように(i)及び(ii)の補正が通常許される具体例であることを明確化するとともに、(i)に以下の下線部のような前提の記載を追記するという改訂案が示された(下線部は現行審査基準からの変更部分)。

例えば、以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、通常、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。(中略)  
(i) 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(中略)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  
(ii) (変更なし)

今回の改訂案によれば、(i)が従前よりも限定されることになるが、前記1に記載した、典型例と考えられるマーカッシュクレームの「除くクレーム」とする補正は、改訂案においても(i)に該当し、許されるものと思われる。請求項に係る発明が、技術的思想として顕著に異なるものではない引用発明と重な

る場合に、その重なりを除く補正は、(i)には該当しないこととなるが、(i)は通常許される補正の具体例の一つであるから、(i)に該当しないことをもって直ちに新規事項となるわけではなく、「基本的な考え方」に沿って、あるいは(i)以外の補正が許される態様の考え方に準じて、判断される。

### 3 進歩性

新規性・進歩性の拒絶理由を解消するために、出願人は、引用発明において必須とされている事項を除く補正をするとともに、引用発明から本願発明に想到することに「阻害要因がある」旨の主張をすることがある。

WGの資料によれば、「阻害要因」があることをもって直ちに進歩性が肯定されるとの誤解が生じているとのことであり、この誤解を解消するために、WGの事務局から、以下の点について進歩性の審査基準の記載を明確化する方向性が示された。

- ・「阻害要因」があるといえる場合であっても、その程度には差異があることを明記する。
- ・「阻害要因」は、進歩性が肯定される方向に働く一要素であり、進歩性が否定される方向に働く要素も含め総合的に評価することを明確にする。
- ・「設計変更等」や「阻害要因」を考慮する際には、引用発明に接した当業者であれば本願の出願時にどのようにするかを考慮すべきことを明記する。

### 4 明確性要件

「除くクレーム」の明確性要件については、現行審査基準で対応可能であることが確認され、審査基準の改訂は予定されていない。

### 5 審査ハンドブックの改訂予定

審査ハンドブックは、「除くクレーム」とする補正がされた場合の審査に係る留意事項を一元的に確認できる構成にするとともに、新規事項の追加、進歩性、明確性要件を含む様々な要件を総合的に判断する事例が追加される予定である。

### 6 実務家へのメッセージ

現在WGで議論されている審査基準改訂は、審査官や制度ユーザーに十分理解されておらず誤解が生じるおそれのある記載を明確化するというものである。

審査官には、審査基準の正しい理解に基づいた適切な審査を期待したい。特に、今回予定されている審査基準改訂により、請求項に係る発明が、技術的思想として顕著に異なるものでは

ない引用発明と重なる場合に、その重なりを除く補正は、通常補正が許される具体例(i)には該当しないことになるが、新規事項の判断をいたずらに厳しくすることは望ましくなく、補正された請求項の進歩性や明確性要件を適切に判断することも重要である。

出願人・代理人向けの留意点を挙げると、次のとおりである。

#### (1)当初明細書の充実

出願当初の明細書に様々な態様を記載して、「除くクレーム」以外の補正ができるように備えておくことが最も重要と考えられる。

#### (2)新規事項

現行審査基準(第IV部第2章4.(3))及び審査ハンドブック(第IV部第2章4203)においても、出願人は、補正が新たな技術的事項を導入するものでないこと等を説明することが求められ、出願人による説明がない場合には新規事項を追加するものとして拒絶理由通知がされる場合があり、出願人による反論によっても審査官の疑義が解消しない場合には拒絶査定される旨が記載されている。出願人は、意見書等において、補正が新たな技術的事項を導入するものでないことについて、論理的で説得力のある説明をすることが、ますます重要になる。

#### (3)進歩性

現行審査基準においても(第IV部第2章3.3.1(4)(i))、引用発明と技術的思想として顕著に異なる発明でない場合には、「除くクレーム」によって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないとされていることから、そのような場合には「除くクレーム」以外の補正によって引用発明との違いを出せないかを十分検討することが重要と思われる。「除くクレーム」とする補正をする場合には、補正後の発明が引用発明から容易に想到できないことについても、論理的で説得力のある説明をすることが必要となる。なお、「除くクレーム」としたことにより顕著な効果を奏する等と主張すると、新規事項になる場合があるため注意を要する。

#### (4)明確性要件

これまでどおり、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占める場合、多数にわたる場合、除かれる事項が不明確な補正がされたクレームの場合は、明確性要件違反となり得ることに注意が必要である(現行審査基準第IV部第2章3.3.1(4)(i)及び第II部第2章第3節2.2(5)参照)。

1 「除くクレーム」に関するWG資料は以下のURLで閲覧できる(第18回、第19回)。  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun\\_wg/index.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/index.html)