

「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する御意見の概要と御意見に対する考え方

- ・意見募集の際に寄せられた審査基準に関する御意見及びそれに対する考え方を示しました。
- ・御意見は提出された順に掲載しています。

No.	御意見の概要	御意見に対する考え方
1	<p>・該当箇所 「第10部 第2章 第2節 進歩性」における改訂 「3.2.2 阻害要因」の(1)において、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。</p> <p>・意見内容及びその理由 阻害要因の程度(強い、中位、弱い)について判断していくことになり、拒絶理由通知書等にも阻害要因の程度(強い、中位、弱い)を記載することになりますが、画一的に判断できるものでなく、恣意的な感情が入り込む余地が発生します。 阻害要因の程度が「中位」であれば、判断を下す者の勘加減で進歩性が肯定・否定される方向に進むのか…。基準に不相当、判断にばらつきが生じてくると考えられる、阻害要因の「程度の差異」を審査基準に盛り込むことに対しては反対の考えです。</p>	<p>改訂前の審査基準においても、例えば「阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」との記載があることから明らかとなり、阻害要因の程度と進歩性が否定される方向に働く要素の程度とを含めて、総合的に評価することとされています。 つまりは、改訂案によって、阻害要因の判断において「程度の差異」という新たな考えを追加するものではなく、審査官が、程度に差異があることを適切に判断することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。 運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p>
2	<p>・該当箇所 新旧対照表12頁(留意事項)の次の記載について 「(2)「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。 すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものと判断され得ることに留意すべきである。」</p> <p>・意見内容及びその理由 1. 「本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべき」とありますが、そうすると、補正が進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、新規事項の判断において、審査官は引用発明すなわち先行技術文献の記載内容も考慮するということでしょうか。(新規事項の判断に進歩性の判断を妨げ込ませることを許容するの?) 2. 上記留意事項は、補正が進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴わない場合、例えば、自発補正やサポート要件違反といった進歩性以外の拒絶理由を解消するための補正の場合を説明するものではない、ということでしょうか。 3. その他 実務上、新規性欠如の拒絶理由が通知される際、引用発明が本願発明と技術的思想として顕著に異なる(たまたま重なっているに過ぎない)場合であっても、進歩性欠如の拒絶理由も併記される例が少なくありません。このような進歩性欠如の通知がなされた場合、出願人が(1)に該当する「除くクレーム」を行おうとしても、その補正は進歩性欠如の拒絶理由を解消するためのものとであると形式的に判断され、適法な補正の機会が奪われるのではとの懸念があります。したがって、新規性の拒絶理由を通知するにあたっては、安易・機械的に進歩性欠如の通知を行うことがないよう(特に、引用発明と本願発明が技術的思想として顕著に異なる場合)、審査官に対する注意喚起を要望いたします。</p>	<p>1. 本留意事項は、新規事項の判断に進歩性の判断を持ち込んだり、引用発明の内容を新規事項判断の基準とする趣旨のものではありません。 補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。 もっとも、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化したとき、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入される可能性があります。 本留意事項は、「3.3 各種の補正」(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「なお、…「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、…」との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得る旨を記載し、注意喚起を行っているものです。」</p> <p>2. 理解解のとおり、本留意事項は、進歩性欠如の拒絶理由を解消する旨の主張を伴う補正に関する注意喚起を目的としています。ただし、進歩性以外の拒絶理由を解消するための補正であったとしても、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ないものであることが必要である点は共通しています。</p> <p>3. 本願発明と引用発明が技術的思想としては顕著に異なるとしても、引用発明から容易に想到し得る発明が本願発明の範囲に含まれているといえる限り、新規性欠如と併せて進歩性欠如の拒絶理由も通知されることとなります。個別の案件において、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ための「除くクレーム」とする補正が許されるか否かは、補正案の形で担当審査官にお問合せいただくことが一案です。</p>
3	<p>・該当箇所 第IV部第2章3. 3. 1(4)「除くクレーム」とする場合の補正 例4</p> <p>・意見内容及びその理由 改訂後のフルオロ酢酸ナトリウムの例は、現行の例4に加えて新たに追加するのではなく、現行の例4に差し替える形で改訂されています。一方、審査ハンドブックの事例集には、事例31および32に新規事項の追加に該当しない例が残されている状況です。そうすると、現行の例4の補正(「除くイオンがCO₂の場合を除く」)がこれまで通り認められるのか、それと新規事項の追加に該当するののか、判断に迷うユーザーはいらぬのではないかと考えます。 ですので、このあたりが明確になるように対処いただきたいと思います。 (現行の例4が改定後に新規事項の追加に該当するなら、審査HBの事例31および32は削除する等)</p>	<p>改訂前の審査基準に掲載された例4は、判断の前提となる本願の当初明細書等の記載や出願時の技術常識等についての説明が省略されていました。このため、改訂後の例4では、これらの点について明示的に説明した上で、新たな技術的事項の導入にないといえる理由を示す事例としました。 御指摘いただきました、審査ハンドブックの「除くクレーム」の事例についても、理解の参考になるよう同様の観点から修正を行います。</p>
4	<p>・該当箇所 p.1-3 主に阻害要因</p> <p>・意見内容及びその理由 阻害要因とは現在審査基準に記載されているものくらいで、それを克服するには 引用刊行物1の出願時には不可能ないしは劣るため採用せずと記載されていた解決手段が、その後の技術進歩により本願出願前には採用可能となった例くらいかと思いましたが、除くクレームの場面でも障害となっていると認識して驚きました。 後述の「除くクレーム」でも述べますが、本願発明とは発明としてのベクトル方向が異なる引用刊行物記載発明から本願発明に至る道筋が論理的に説明できれば、進歩性は否定されるでしょう。 ただし、「発見系の発明(化学系)」と「設計系の発明(機械系)」ではその射程範囲(設計変更等)は当然異なります。 異なると、かつこのように、単に阻害要因が小さい(小さい)ので容易に世界に戻らないようお願いいたします。</p>	<p>改訂前の審査基準においても、例えば「阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」との記載があることから明らかとなり、阻害要因の程度と進歩性が否定される方向に働く要素の程度とを含めて、総合的に評価することとされています。 改訂案は、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。すなわち、単に阻害要因がないことで進歩性を否定するものではなく、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき論理付けができるか否かを判断する点に変わりはありません。 運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p>
	<p>・該当箇所 P.11-12 (4) 除くクレームとする補正の場合</p> <p>・意見内容及びその理由 よくまとまっていると思います。 ただ、施行規則に「発明の技術上の意義」法第37条「特別な技術的特徴」との関係がみえてきません。 ・高校まで数学を学習した人間には、 a<b<c<dの条件下で 発明X a≦X≦d かつ b≦X≦cを除く(←除くクレーム) と a≦X<b + c<X≦d は同じですが、 除くクレームの解釈では全く異なる という前提を説明ページ一にでも明記してはいかがでしょうか？</p> <p>・また、発明には「発見系の発明(化学系)」と「設計系の発明(機械系)」があるため 新規事項の判断もそれぞれ分野で異なってくるかと考えます。 設計系の発明では、その構造から自明な効果の追加記載は 新規事項には当たらないと思います。 (参考) 発明の効果を追加する補正の場合(現行審査基準) b しかし、当初明細書等に発明の構造、作用又は機能が明示的に記載されており、この記載から発明の効果が発明の効果が自明な事項である場合は、その発明の効果を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないと許される。</p>	<p>・全般的には御賛同の御意見として承りました。 特許法施行規則第24条の2に規定する「発明の技術上の意義」については、審査基準 第II部 第1章 第2節 委任省令要件 1.において「発明がどのような技術上の意義を有するか(どのような技術的貢献をもたらしたか)」と記載されています。 また、特許法第37条に規定する「特別な技術的特徴」については、審査基準 第II部 第3章 発明の単一性 3.(1)において「発明の先行技術に対する貢献(先行技術との対比において発明が有する技術上の意義)を明示する技術的特徴」と記載されております。 他方、改訂前の審査基準では、第IV部 第2章 新規事項を追加する補正 3.3.1(1)bや(2)bにおいて「補正により新たな技術上の意義が追加されない」との表現があります。今回の審査基準改訂案の3.3.1(4)における「技術上の意義が追加される」との表現は、この表現に含めたいものです。 ・パラメータXに関する数値限定発明において、a<b<c<dの条件下で、「a≦X≦d(b≦X≦cである場合を除く。)」とする補正と、「a≦X<b又はc<X≦d」とする補正は、通常、同じことを特定するものとして解釈され、補正の適否についても同様に判断されると考えられます。 上記の点について、審査ハンドブックに追記いたします。</p> <p>・改訂前の審査基準に記載されているとおり、新規事項の判断においては、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判断することとなります。ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、その発明の属する技術分野の技術常識を有している当業者によって、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す。したがって、新規事項の判断においては、当該技術分野の技術常識も踏まえて判断することとなります。 明細書に発明の効果を追加する補正であって、当初明細書等に発明の構造、作用又は機能が明示的に記載されており、この記載から発明の効果が発明の効果が自明な事項である場合に、その発明の効果を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、許されることとなります(審査基準 第IV部 第2章 3.3.2(2)b)。</p>

<p>・該当箇所 p.11 (3)「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や、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は、明確性要件の判断の際に留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.1(1)参照)。また、「除く」部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合にも留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.2(5)a参照)。</p> <p>・意見内容及びその理由 この記載は、H12、H15改定を踏まえてだと考えますが、また、「除く」部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合にも留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.2(5)a参照)。の部分は、余りに当たり前すぎて、不要では？</p> <p>H12改訂 他方、第36条第6項第2号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから、出願人による前記種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまるところに留意する必要がある。</p> <p>H15改訂 (注2)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。</p> <p>また、明確性の問題なのか、施行規則にいう「発明の技術上の意義が不明」の問題なのか？ 更に 法第37条のSTFとの関係は？</p>	<p>通知された新規性・進歩性の拒絶理由の解消を目的として「除くクレーム」とする補正がなされる場合には、「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載がなく、拒絶理由通知で引用された文献中の表現等に基づいて記載されていることが少なくありません。このことから、「除く」部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合について特に留意を促す記載としております。</p> <p>明確性要件と、委任命令要件や発明の単一性の要件とは、異なる要件であり、それぞれの規定の趣旨を踏まえて個別に判断されます。</p>
<p>5</p> <p>・該当箇所 特許・実用新案審査基準「改訂案」第IV部第2章「新規事項を追加する補正」 3.3.1(4) 除くクレームとする補正の場合 (i)及び留意事項(1)(2)、並びに例4</p> <p>・意見の要旨 改訂案は「明確化のための改訂」とされているが、(i)の表題に「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」との限定を加え、更に留意事項(1)(2)において出願人の主張立証責任の強化及び進歩性と運動を明記することにより、実質的には、知財高判平成20年5月30日(平成18年(行)第10563号、ソルダールレジスト大合議判決)以来定着してきた「除くクレーム」実務を、司法判断等の合理的な根拠なく大幅に厳格化する運用変更となる懸念が強い。</p> <p>特に、(1)第39条・第29条の2に基づくダブルパテント解消手段としての除くクレーム補正の実務上の必要性、(2)「課題」及び「出願時の技術常識」への依拠による後知恵的・恣意的判断のおそれ、(3)新規事項追加と進歩性判断との混同、及び(4)国際調和(EPO G 1/03、G 2/10、G 1/16)からの乖離、という四点において重大な問題を含む。以下、理由を述べるとともに、修正の方向性を提案する。</p> <p>・意見内容及びその理由 1. ダブルパテント(第39条・第29条の2)の解消手段としての除くクレームの実務上の意義 第39条及び第29条の2に基づく拒絶理由は、後願発明と先願発明・先願明細書記載の発明との重なりから起因して生じるものであり、両発明は本来的に「たまたま重なる」関係にある場合が多い。同一出願人による関連出願(同日優先権主張出願、分割出願、同日出願、関連ファミリー出願)の戦略的展開において、先後願の発明内容がわずかに重複する場合には、後願のクレームから当該重複部分のみを「除く」補正により拒絶理由を解消することは、医療・バイオ分野をはじめ広汎な技術分野で日常的に行われている実務である。</p> <p>しかしながら改訂案は、(i)の適用要件として「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」とを要求し、かつ留意事項(1)で「請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なる」とし主張するのみでは「不十分」とする。しかし、第29条の2の引用発明は先願明細書に記載された事項であり、典型的には上位概念の実施態様と関係するため、両者が「技術的思想として顕著に異なる」と当業者が理解できる水準の主張立証を出願人に求めることは、ほとんどの場合不可能に近い。また、第39条の関係では、同一出願人の関連出願間「技術的思想として顕著に異なる」とを立証せよというのは実質的な責務である。</p> <p>したがって、改訂案の基準の下では、従来ダブルパテント解消のために認められてきた除くクレーム補正が、多くの場合否定されることとなり、出願人は第39条・第29条の2の拒絶理由を適法に解消する手段を実質的に失う。これは、単なる「明確化」の範疇を超え、権利取得手段の重大な制約である。</p> <p>もし、顕著に異なることを主張する必要があるのであれば、米国の自明型ダブルパテントの概念を導入するに等しく、Terminal Disclaimer 制度がない日本でこのような大幅改定は行うべきではない。</p>	<p>今回の改訂案では、以下のとおり記載しております。</p> <p>「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。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。</p> <p>また、(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、3.1の明示的記載又は3.2の自明な事項(以下「明示的又は自明な事項」という。)に該当する場合や、3.3.1における(4)以外の場合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。</p> <p>こちらに示すとおり、「除くクレーム」とする補正であっても、あくまでその判断基準は「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」です。(i)や(ii)はもちろん、それ以外の類型についても、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件ではない場合の一例を示すものです。</p> <p>今般問題となっており、進歩性欠如を解消しようとする「除くクレーム」とする補正においては、先行技術文献に対して阻害要因や顕著な効果を見いだすことを目的として、特定の構成を除く限定を付すものが見られます。このような場合には、単に引用発明との重なりのみを除く補正であるとの説明のみでは、当初明細書等の全体から導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入していないことと理由には置かれません。特に、その補正によって新たな効果等が生じるとする場合には、新たな技術的事項を導入していないことと整合しないことは明らかです。本改訂は、特に進歩性欠如を解消しようとする場合における判断の明確化を目的としております。</p> <p>一方、細指補のとおりに、第39条や第29条の2の拒絶理由の解消手段として「除くクレーム」とする補正がされることもあります。このような場合には、特定の構成を除く(限定)は、単に先願との重なりのみを除くものが多く、それによって新たな技術的事項の導入を伴わない場合も多いと考えられます。そのような場合には、審査基準の3.3.1(2)(b)に示された考え方に準じて、新たな技術的事項を導入しないものといえるため、補正は許されます。今後も、このような補正については許されるものと適切に判断し、審査を行ってまいります。</p>
<p>2. 「課題」及び「出願時の技術常識」への依拠による判断の後知恵性・恣意性 改訂案の例4の(説明)は、「請求項に係る発明の解決しようとする課題」と「出願時の技術常識」を参照して、除外対象が「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」か否かを判断する構造をとる。しかし、この判断構造には以下の問題がある。</p> <p>(1) 課題の抽象度依存性: 明細書に記載される課題は多層的・多義的であり、どのレベルの課題を「請求項に係る発明の課題」と認定するかによって、「技術的思想として顕著に異なるか否か」の結論は大きく変動する。課題の抽象度は審査官の裁量に委ねられ、予測可能性を著しく害する。</p> <p>(2) 技術常識の事後的認定: 「出願時の技術常識」の範囲及び内容は、審査段階で事後的に認定される事項であり、出願時点の出願人にとっては予見困難である。補正の許否が事後的に認定される技術常識に依存することは、出願人の法的地位の安定性を損なう。</p> <p>(3) 課題相違論の新規事項要件への持込み: 本改訂は、実質的に、用途発明の新規性判断で一部裁判例が採用する「課題相違論」(例えば知財高判平29・2・28[乳癌再発の予防ワクチン])と類似の枠組みを、新規事項追加(第17条の2第3項)の判断に持ち込むものといえる。しかし、新規事項追加の判断は「当初明細書に記載した事項の範囲内」という客観的規範に基づくべきものであり、主観的・事後的な「課題」の同一性に依拠する運用は、第17条の2第3項の趣旨と相容れない。</p>	<p>「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否かは、発明特定事項を追加する一般的な補正と同様に、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判断されます。ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、その発明の属する技術分野の技術常識を有している当業者によって、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す。</p> <p>そして、改訂案の3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(ii)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>そのうえで、3.3.1(4)(i)に該当するものとして補正をする場合には、除かれる事項が「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である必要があります。ここで、請求項に係る発明の技術的思想を把握するに当たって、発明の課題は当然考慮されるものです。このとき、発明の課題は、当初明細書等に明示的に記載された課題や、当初明細書等の全ての記載から当業者が把握できる課題に限って考慮すべきものであり、審査官が恣意的に認定すべきものではありません。</p>
<p>3. 留意事項(2)による新規事項追加と進歩性判断との混同 留意事項(2)は、「本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化している」と認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得るとする。しかし、これは第17条の2第3項(新規事項追加)と第29条第2項(進歩性)の判断を混同させる記載であり、不適切である。(1) 新規事項追加の判断は、補正事項が当初明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの客観的判断であり、補正の結果として進歩性が獲得されたか否かとは本来的に別次元の問題である。進歩性の獲得をもって新規事項追加と認定することは、補正の効果による逆推論であり、規範論理の倒錯を招く。</p> <p>(2) 実務上、留意事項(2)の記載が残存すれば、出願人は意見書において「除くクレーム補正により進歩性の拒絶理由が解消された旨を主張することをためらわざるを得ず、反論・釈明機会が実質的に萎縮する。これは、手続保障の観点からも問題がある。</p> <p>(3) どの程度の進歩性の獲得が新規事項追加に該当するか」の閾値は、本改訂の記載からは到底読み取れず、審査官ごとの運用のばらつきを招き、制度の予測可能性を著しく損なう。</p>	<p>本留意事項は、新規事項の判断に進歩性の判断を持ち込んだり、引用発明の内容を新規事項判断の基準とする趣旨のものではありません。</p> <p>補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。</p> <p>もっとも、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化し、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入される可能性があります。本留意事項は、「3.3 各種の補正」(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「なお、…「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、…」との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得る」旨を記載し、注意喚起を行っているものです。</p>
<p>4. 国際調和との乖離 EPO では、拡大審判部決定 G 1/03 及び G 2/03(2004年)、G 2/10(2010年)、及び G 1/16(2017年)により、除くクレーム (disclaimer) の許容性に関する枠組みが確立している。特に G 1/03 は、(a)偶発的な先行技術 (accidental anticipation) に対する新規性確保、(b) 第54条(3)EPC(先願後公開の先願)への対応、(c)特許除外対象の除外、という目的について、明細書に裏付けのない除くクレーム補正を許容する。G 1/16 は、これら開示なしディスクリーマー (undisclosed disclaimer) と開示ありディスクリーマーで判断基準が異なることを整理している。</p> <p>すなわち、国際的には、特に第29条の2に対応する EPC 54条(3)及び偶発的先行技術に対する除くクレームについては、比較的緩やかな基準で許容するのが確立した運用である。日本が「技術的思想として顕著に異なる」という高い閾値を設定し、かつ例4のような極端な事例のみを具体例として示すことは、同一クレームが EP では認められ JP では新規事項となる、という結論の乖離を生じさせ、PCT 経由での国際出願戦略における日本市場の魅力を低下させる。</p>	<p>我が国では、「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否か、発明特定事項を追加する一般的な補正と同様に、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判断されます(知財高判平成20年5月30日(平成18年(行)10563号)「ソルダールレジスト」大合議判決)。いかなる種類の「除くクレーム」であるか、いかなる拒絶理由の解消を目的としてなされた補正であるかによって、異なる判断基準を適用する余地はなく、前述の規範を離れて、他国の制度や裁判例に適合させることは困難であると考えます。</p>
<p>5. 例4の極端性と実務事案との乖離 例4は、原料の保存性向上を課題とする組成物クレームから、害駆除目的の組成物(フルオロ酢酸ナトリウム含有)を除外する事案であり、課題・目的・用途のすべてが明らかに正反対の極端な事例である。実務で問題となる除くクレーム補正の大多数は、(a)Markush形式の化合物クレームにおける特定化合物の除外、(b)数値範囲の部分的な除外、(c)医療用途発明における一部疾患・一部用法用量の除外、といった中間的事例であり、両者の「技術的思想」は必ずしも「顕著に異なる」ものではない。</p> <p>(c)のみを具体例として示すことは、中間的事例における判断指針を提供せず、かえって「顕著に異なる」かどうかを審査官が狭く解釈する方向のインセンティブを生じさせる懸念がある。また、ハンドブック掲載予定事例(縮合ゼリミジン誘導体)でも、化合物(a)(b)は文献に合成中間体として開示されたに過ぎず、偶発的先行技術に対する除外の典型例であるが、本文記載からはこのようなケースでも(i)が適用されるのか、3.3.1(2)b 又は 3.3.1(5)c 経由で認められるのかが判然としない。</p>	<p>予測可能性を高めるべく、審査ハンドブックに事例を掲載いたします。</p>

<p>6. 具体的な修正提案</p> <p>(1) (i)の表題から「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」との文言は削除し、従前の「その重なりのみを除く補正」との記載を維持すべきである。</p> <p>(2) 留意事項(i)の「単に主張するのみでは不十分」との記載は削除又は「技術的思想の相違に関する合理的な説明を付することが望ましい」程度の表現に緩和するべきである。</p> <p>(3) 留意事項(ii)は削除すべきである。新規事項追加の判断は客観的規範に基づくものであり、補正の結果として進歩性が獲得されたか否かは別次元の問題である旨を明記すべきである。</p> <p>(4) 第29条の2及び第39条に基づく拒絶理由解消のための除くクレーム補正については、EPO G 1/03型の緩やかな基準(偶発的先行技術に対する除外、先願明細書開示事項の除外)が適用される旨を明記すべきである。</p> <p>(5) 例4に加えて、Markush形式からの特定化合物の除外、数値範囲の部分的重なり除外、偶発的先行技術(合成中間体開示等)に対する除外、などの中間的・典型的事例を審査ハンドブックに追加し、予測可能性を高めるべきである。</p> <p>・参考資料</p> <p>(a) 知財高判平成20年5月30日平成18年(行ケ)第10563号(ソルダーレジスト大会議判決)</p> <p>(b) EPO 拡大審判部決定 G 1/03, G 2/03(OJ EPO 2004, 413)</p> <p>(c) EPO 拡大審判部決定 G 2/10(OJ EPO 2012, 376)</p> <p>(d) EPO 拡大審判部決定 G 1/16(OJ EPO 2018, A70)</p> <p>(e) 知財高判平成29年2月28日[乳癌再発の予防ワクチン事件](参考)</p>	<p>1.~5.に対する上記の回答のとおりです。</p>
<p>6</p> <p>・該当箇所: 第18回審査基準専門委員会ワーキンググループ速記録「除くクレーム」とする補正の考え方について(以下「WG速記録18」という。)及び、第19回審査基準専門委員会ワーキンググループ速記録「除くクレーム」とする補正に関する審査基準の改訂について(以下「WG速記録19」という)並びに関連する参考資料(WG速記録18資料3及びWG速記録19資料1)の部分</p> <p>・根拠となる資料等(「意見内容及びその理由」では「文献」という)</p> <p>①2006年知財高裁判決:平成18年(行ケ)10563号(ソルダーレジスト大会議判決)</p> <p>②2011年知財高裁判決:平成23年(行ケ)10383号(ダイヤフラム弁事件)</p> <p>③2022年知財高裁判決:令和4年(行ケ)10125号</p> <p>④意見者のブログ記事:xxxx</p> <p>(その1) https://xxxx.html(2014年7月23日)</p> <p>(その2) https://xxxx.html(2014年7月29日)</p> <p>(その3) https://xxxx.html(2014年8月5日)</p> <p>⑤意見者のブログ記事:xxxx</p> <p>(その1) http://xxxx.html(2022年11月20日)</p> <p>(その2) http://xxxx.html(2022年11月26日)</p> <p>(その3) http://xxxx.html(2022年11月27日)</p> <p>⑥「除くクレームの有用性についての検討」(パテント2024,Vol.77,№.6)</p> <p>・意見内容及びその理由</p> <p>[1]「除くクレーム」補正の審査基準の改訂の前提事実について(その1)</p> <p>(1-1)法律・条例を制定・改正する際「なぜその規制が必要か」との合理性(必要性・正当性の根拠)を支える社会的事実(データ・国民の意識・背景事情等)である「立法事実」が整理される。審査基準の改訂も「なぜその改訂が必要か」の基礎となる改訂項目に関する審査実態(以下「前提審査実態」という)が整理されるべきであるが、今般の「除くクレーム」補正の審査基準改訂(以下「本改訂」という)では具体的整理が全くなされておらず、「なぜその改訂が必要か」が理解できない(一、文献⑥で「除くクレーム」補正の有用性に関し詳細な調査結果が公表されている。</p> <p>(1-2)WG速記録18資料の3頁によれば、本改訂の前提審査実態は、「昨今、「除くクレーム」とする補正が増加し、個別企業と審査部門との実務レベルでの意見交換や、関係団体と審査基準室との意見交換等の場において、第三者としてのユーザーの立場から、利用実態についての懸念が多数寄せられている。」といことが、これらは公表されておらず、「意見交換」「利用実態についての懸念」「第三者としてのユーザー」の具体的内容・ユーザーの素性が不明である。</p> <p>そのため、「なぜその改訂が必要か」が不明まま、「除くクレーム」に関する審査基準の記載を点検し、改訂の要否を検討することになるため(資料3の3頁)、改訂の趣旨が理解できない。</p> <p>[2]「除くクレーム」補正の審査基準の改訂の前提事実について(その2)</p> <p>(2-1)WG速記録18の7頁に「除くクレーム」とする補正は、従来、化学系の技術分野を中心に用いられてきましたが、昨今、機械系や情報系など、その他の技術分野も含めて、こういふ補正が増加しています。」との審査基準室長の認識が示されているが、本改訂では「除くクレーム」とする補正が「増加している理由」について分析が公表されていない。この点、意見者の見解を以下に整理する。</p> <p>(2-2)「除くクレーム」とする補正が増加している理由は、以下の2点にある。</p> <p>■理由1 ■知財高裁判決(平成18年(行ケ)10563号)(以下「SR判決」という)は、SR判決52頁の判示で「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするような考え方は適切ではない。すなわち「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないといえることができるが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていない限り、当該補正によって新たな技術的事項を導入されることになるという性質のものではない。したがって、「除くクレーム」とする補正についても当該補正が明細書等に記載された事項の範囲内において行うことができるかどうかについては…明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきこととなるのであり「例外的に取扱いを想定する余地はない」とし(意見者において下線を付した。以下同様)、SR判決当時の審査基準(以下「旧審査基準」という)を参照して、SR判決50頁で「明細書等に記載された技術的事項」とは「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項は「記載した事項」ということができることを示している」と理解することができる」とする。</p> <p>即ち、SR判決は、「除くクレーム」補正について、「補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、…特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」とし(意見者において一部省略箇所を「…」で示した。以下同様)、「明細書等に記載された技術的事項」とは「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であるとするので、「除くクレーム」補正は「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であれば「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」(即ち、新規事項の追加に該当しない)ことを判示する。</p> <p>そして、「除くクレーム」補正で除かれる引用文献に開示された技術的事項(以下「引用発明」という)は、後述するように、多くの場合「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」となり、通常の明細書等における明示記載に基づく「除くクレーム」補正と何ら変わりがないので、本願明細書等と引用文献の記載に基づく補正手段として様々な技術分野で使用されることになったのである(文献⑥を参照のこと)。</p> <p>■理由2 ■SR判決は48~53頁の「E. 審査基準」について、旧審査基準において「例外的に取扱いを想定する余地はないから、審査基準における『除くクレーム』とする補正に関する記載は、上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり」として旧審査基準の「除くクレーム」補正の例外的取扱いを否定した。</p> <p>このSR判決の判示は、当時の特許庁の審査実例には簡潔でそのまま受け入れることができず*(* 当時の特許庁のSR判決への対応会議に関する議事録(文献②(その2)で当時の審査基準室長の苦しい釈明の一部を引用している)を確認したい)、SR判決に基づく「除くクレーム」補正に関する旧審査基準を改訂した現行審査基準は、上記■理由1 ■の下線部分について一切解説しないおざなり改訂となり、旧審査基準で例外として「除くクレーム」補正が許される事例をほぼそのまま残すに留め、審査運用では多くの場合に「除くクレーム」補正は「新たな技術的事項を導入するもの」(即ち「新規事項の追加」として扱われず、特段問題にならず又は審判が裁判所に阻まれて、補正手段として様々な技術分野で使用されることになったのである(文献②③⑥を参照のこと)。</p>	<p>審査基準は、法規範ではなく、審査官が法律を出願の審査において適用するための指針であり、裁判例が示されたリユーザーからの要望があった場合に限らず、特許庁が自らその指針を明確化するために示すべきものです。そして、「除くクレーム」に関する今般の審査基準の改訂は、運用を改めるのではなく、明確化を図り、審査における考え方をより具体的に示したものにすぎません。</p> <p>なお、第18回審査基準専門委員会ワーキンググループ資料3に記載のとおり、昨今、「除くクレーム」とする補正が増加し、第三者としてのユーザーの立場から、利用実態についての懸念が多数寄せられておりますが、御意見の一例としては、第18回審査基準専門委員会ワーキンググループ参考資料1を御参照ください。</p> <p>「除くクレーム」補正で除かれる引用文献に開示された技術的事項(以下「引用発明」という)は、後述するように、多くの場合「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」となり、通常の明細書等における明示記載に基づく「除くクレーム」補正と何ら変わりがないとの御見解は、後述のとおり、当室の見解と大きく相違しています。</p>
<p>[3]「除くクレーム」の審査基準の改訂の本来のあり方について</p> <p>(3-1)SR判決後の「除くクレーム」補正の審査実態の整理</p> <p>(3-1-1)上記理由1及び2によって、「除くクレーム」補正は、SR判決以後約20年間にわたり、おざりな審査基準の下でおざりな結果として「特段の事情」を指摘しない審査がなされたのであるが、結果的に、このおざりな審査は、SR判決の趣旨と合致しないわけではないので、特段問題になることがなかった(文献⑥を参照のこと)。</p> <p>(3-1-2)「除くクレーム」補正は、SR判決により「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であれば「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」と判示された。即ち、「除くクレーム」補正は、SR判決により、旧審査基準で「原則許される例外的に許される場合がある」とされたところ、原則/例外が逆転し、「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であれば「原則許される例外的に許されない場合(特段の事情)がある」とことになった。</p> <p>(3-1-3)本改訂では、本来、</p> <p>(3-1-3-1)まず、現行審査基準に全く記載されていない、SR判決の「除くクレーム」補正に対する上述の判示の意義と意味を明確に説明すべきであり、現行審査基準は、SR判決について上記■理由1 ■の下線部の説明が記載されていないため、SR判決の判示の意義と意味が不明である)；</p> <p>(3-1-3-2)その上で、「例外的に許されない場合」は、拒絶理由を構成することになるので、過去20年間(十分に長期)の運用の中で、多数審判されたはずであり、その審判事例を整理して具体例として記載し、「除くクレーム」補正に対する審査の予見性を高め、審査ユーザーの利益に寄与すべきである。</p> <p>なお、「例外的に許されない場合」に併せて審査・審判で指摘された「特段の事情」が裁判で覆された事例*(例えば、文献②又は③は、SR判決に忠実に「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」を認定して審判を覆している)を記載すべきである。</p>	<p>ソルダーレジスト大会議判決により、「除くクレーム」とする補正は、例外的に取り扱われるものではなくりましたが、その代わり、通常の補正と同様に、当初明細書等に記載した事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかという要件によって判断されることとなりました。</p> <p>すなわち、「原則許されなかった」補正の全てが「原則許される」ようになったわけではないため、「原則/例外が逆転した」との御見解は、当室の見解と相違しています。</p> <p>また、ソルダーレジスト大会議判決において「補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、…特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」とあるのは、「補正事項が明細書等に記載された事項である」にもかかわらず、補正が「新たな技術的事項を導入するものである」と判断する場合に、「特段の事情」について示す必要があることを意味するものと考えております。しかしながら、後述のとおり、「除くクレーム」とする補正であったとしても、「補正事項が明細書等に記載された事項である」とは限りません。したがって、「除くクレーム」とする補正が新たな技術的事項を導入するものであると審査官が判断する場合に、審査官が「特段の事情」について示す必要があるとの御意見は、当室の見解と大きく相違しています。</p>

<p>(3-2-1)「除くクレーム」補正の最優先の検討事項(新規事項の追加への該当性)</p> <p>(3-2-1) 最優先の検討事項は、「除くクレーム」補正の新規事項の追加への該当性に尽きる。「除くクレーム」補正が新規事項の追加でなければ、補正後の請求項の範囲が(他に不明確な要素がなければ)明確になり、引用文献の開示に対する新規性・進歩性・記載要件(明確性要件、実施可能要件、サポート要件)をそれぞれの判断基準で審査すればよいからである。</p> <p>(3-2-2) SR 判決は、「除くクレーム」補正は「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であれば「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」とを判断する。</p> <p>(3-2-2-1)「除くクレーム」補正は、通常、審査対象発明に対して指摘された引用発明による新規性・進歩性を解消するためになされるが、引用発明又は引用発明から想到容易な発明(以下「引用発明等」という)は、通常、出願明細書等に開示されていないため、特許庁は、当該「除くクレーム」補正が新規事項の追加に該当するか否かを問題にしている。</p> <p>(3-2-2-2)この場合、引用発明等は、以下の2通り(状況(i)又は(ii))にある。</p> <p>(i) 当業者の立場に立つ審査官は「引用発明等が(出願発明に含まれる)から、出願発明は新規性・進歩性がない」と認定しているため、当該引用発明等は「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」(出願明細書等に開示された発明)である状況、又は、</p> <p>(ii) 引用発明等が出願明細書等に開示されていない場合で、確認的に「引用発明等は出願発明に含まれない」として「除くクレーム」補正で形式的に除かれた状況である。</p> <p>(3-2-2-3)そして、どちらの場合も「除くクレーム」補正は、状況(i)では、SR 判決の判断の下、「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」(即ち、新規事項の追加に該当しない)といえ、状況(ii)では、そもそも引用発明等が出願発明に含まれないので、やはり、「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」(即ち、新規事項の追加に該当しない)といえる。</p> <p>(3-2-2-4)なお、状況(ii)は、文献②及び③の判決例で現実認定されている(文献②、文献③、文献④(その3))。</p> <p>例えば、文献③の判決例は、出願発明中に「HCOF2-225cb1(以下「化合物A」という)が含まれるとはいえないことを認定した上で、化合物Aを「1 重量%以上で含有する組成物を除く」とする「除くクレーム」補正によって、出願発明について、化合物Aを「1 重量%以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということではあるが、化合物Aを「1 重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということではある」とし、従って、当該「除くクレーム」補正は「当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。」と判断する(当該判決17頁)。</p> <p>(3-2-2-5)以上から、審査官が、引用発明等が出願発明に含まれると認定して新規性・進歩性を不備を認定した段階で、引用発明等に関する「除くクレーム」補正は「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」となるのである。</p> <p>(3-2-2-6)そして「特段の事情」は新規事項の追加(拒絶理由)に繋がりうるため、審査官に指摘する義務がある。</p> <p>(3-2-3)「除くクレーム」補正により新規事項の追加に該当しなければ、「除くクレーム」補正後の出願発明に対して、改めて、(阻害要因等が関係する)進歩性及び記載要件を判断すればよい。</p>	<p>「当業者の立場に立つ審査官は「引用発明等が出願発明に含まれる」(から、出願発明は新規性・進歩性がない)と認定しているため、当該引用発明等は「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」(出願明細書等に開示された発明)である」との御見解は、当室の見解と大きく相違しています。</p> <p>引用発明が本願の請求項に係る発明の範囲に含まれること、引用発明が本願の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ことは、全く別のことであり、審査官が「当業者によって明細書等に記載された事項である」として、引用発明が本願の請求項に係る発明に含まれることをもって新規性欠如の拒絶理由が通知されたとしても、引用発明が本願の当初明細書等に記載された事項であると審査官が認定したことにはならないと考えます。</p> <p>したがって、「引用発明等に関する「除くクレーム」補正は「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」となる」との御見解に基づく御意見は、当室の見解と大きく相違しており、採用できないものと考えております。</p> <p>また、上述のとおり、フルデータベース大合議判決において補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、…特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないといえるのは、「補正事項が明細書等に記載された事項である」にもかかわらず、補正が「新たな技術的事項を導入するもの」とであると判断する場合に、「特段の事情」について示す必要があることを意味するものと考えております。しかしながら、上述のとおり、「除くクレーム」とする補正であったとしても、「補正事項が明細書等に記載された事項である」とは限りません。したがって、「除くクレーム」とする補正が新たな技術的事項を導入するものであると審査官が判断する場合に、審査官が「特段の事情」について示す必要があるとの御意見は、当室の見解と大きく相違しています。</p>
<p>(3-3)「除くクレーム」補正に対する審査基準の改訂の本来のあり方</p> <p>以上から、SR 判決に基づけば、「除くクレーム」補正に対する審査基準「第IV部 第2章 新規事項を追加する補正 3.3.1特許請求の範囲の補正 (4)除くクレームとする補正の場合」(以下、単に「(4)除くクレームとする補正の場合」という)では、以下の(3-3-1)～(3-3-5)を明確に説明・例示すれば十分である。</p> <p>(3-3-1) 現行審査基準に全く記載されていない、SR 判決の「除くクレーム」補正に対する上述の判断の意義と意味を明確に説明する。</p> <p>(3-3-2) 新規性・進歩性を解消するための「除くクレーム」補正で除かれる引用発明等は、</p> <p>(a)「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であるか、</p> <p>(b) そもそも出願明細書に開示されていない事項であることを説明する。</p> <p>(3-3-3) 上記(3-3-2)の下で、「除くクレーム」補正は「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」(即ち、新規事項の追加に該当しない)ことを説明する。</p> <p>(3-3-4) 上記(3-3-3)において、「特段の事情」は審査官に立証義務があることを説明する。</p> <p>(3-3-5) 上記(3-3-3)の「特段の事情」(「特段の事情」が否定された判決例を含む)を具体的に例示する。</p>	<p>以上のとおり、見解に相違がありますので、御意見を踏まえた改訂案の修正は不要と考えております。</p>
<p>[4]本改訂案に対する特許庁の取組について</p> <p>(4-1)特許庁は「除くクレーム」のおさなり審査基準の長期の放置を反省すべきである</p> <p>(4-1-1) SR 判決後20年にわたって放置された現行のおさなり審査基準に基づくおさなり審査運用は、結果的に、SR 判決の趣旨と合致しないわけではないので、特段問題にはならなかった。即ち、「除くクレーム」補正は「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であれば「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない」とを判断する「除くクレーム」補正に対する審査の予見性は高く、SR 判決後20年にわたる審査運用において、大きな「懸念」はなかったと意見者は考える(実際、わずか2年足らず前の弁理士会の公表調査結果(文献⑥)では「除くクレーム」補正について大きな「懸念」は指摘されていない)。</p> <p>(4-1-2)一方で、当該おさなり審査基準の長期の放置は、審査官のSR 判決の理解能力と「除くクレーム」補正の取扱い能力を著しく低下させており、意見者の経験でも、特に(SR 判決を読んだとは思えない)若い審査官が「除くクレーム」に対して「新規事項の追加と認定する傾向が生じており、その都度、意見書でSR 判決を説明して「新規事項の追加」認定を撤回してもらわずにええんことがあった。</p> <p>(4-1-3)なお、近年の審査官の審査能力の低下については、意見者が審査官研修に参加した際の実感やブログで説明した(文献⑤(その1)(その2)(その3)を参照のこと)。</p> <p>特に、当該審査官研修の説明で初めて知ったのであるが「審査官が審査基準を読み込むのは、審査官(又は審査官補)になりたてのときに受ける研修くらいしかない」(文献⑤(その1))とのことで、これは、審査官の審査基準の理解力と審査能力が低下するのは無理もないと実感する。</p> <p>(4-1-4)さらに、審査基準室長は「ユーザーの皆様からは、特許庁との意見交換の場などにおいて、第三者の視点から進歩性がないものまで安易に「除くクレーム」の形で特許になっているのではないか、などの厳しい意見も含め、様々な御意見をいただいています。」(WG 速記録18 の7 頁)と説明するが、「安易に「除くクレーム」の形で特許になっているのではないか」(「安易に」・「特許」について)は審査官であることに留意されたい)に対して、当該おさなり審査基準に基づく審査運用の下では、審査基準室長が自信をもって「そんなことはない」と言えないのも無理はないと言わざるを得ない。</p> <p>(4-1-5)かかる状況下で、SR 判決を真摯に検討した形跡がない(公表されていない)前提審査実態に基づき、本改訂案も同様「SR 判決を真摯に検討した形跡のない中で、SR 判決が否定した旧審査基準の「除くクレーム」補正の例外的取扱い」の延長上の小手先改訂であり、「除くクレーム」補正に対する審査の予見性が却って大きく低下し、審査現場に不要な混乱を生じさせる蓋然性が高いと考える。</p> <p>(4-1-6)実際、審査基準室長が「「除くクレーム」とする補正がなされた場合の審査の起案例を作成し、庁内において、その考え方とともに、審査官に周知をしています。この取組は、既に始めているが、現在も適切な審査が行えるよう資料等の拡充を検討しているところ。」(WG 速記録18 の13 頁)と説明する通り、意見者が代理人となる現在進行中の審査案件において、「除くクレーム」補正に対して、SR 判決に沿うとは到底いえない、本改訂案に基づくと思われる杜撰な審査がされている。</p> <p>(4-1-7)意見者の「除くクレーム」補正に対して拒絶理由通知がなされた審査例を以下に示す。</p> <p>審査官は拒絶理由を以下のように説明した(意見者が適宜改訂した)。</p> <p>「しかしながら、本願の当初明細書等〔願書に最初添付した明細書、特許請求の範囲又は図面〕においては、…の態様を除く点は、当初明細書等に明示的には記載されておらず、当初明細書等の記載から自明な事項とは考えない。そして、出願人は、補正しようとするときは、補正が当初明細書等に記載された事項の範囲内のものであることを説明することが求められるところ、出願人は、意見書…において、…特定の態様を除く(いわゆる「除くクレーム」とする)補正を含みますが、本願明細書又は図面に開示された技術的事項に対して、新たな技術的事項を導入しないものなので、「明細書又は図面に記載された範囲内においてする補正であり、認められるべきものであり、平成18年(行方)第10563号審決(特許請求事項(ソフトウェア)事件)知財高裁判決」にのみ主張し、上記補正によって除かれることとなる。…の態様の有無に基づいて補正前の請求項に係る発明を区分するとの技術的思想を、本願当初明細書等におけるその部分の記載から導くことができるのかを何ら説明していないため、前記補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであるかについて疑義が解消しない。したがって、本件補正は「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。」(なお、…の態様」は、審査官が代理人たる意見者に予告した引用文献中の技術的事項である)</p> <p>現行審査基準では、許される「除くクレーム」補正として、除く態様が「当初明細書等に明示的に記載されている」「当初明細書等の記載から自明な事項」であることが例示されているが、これらに該当しなければならぬとされておらず、SR 判決の判断の下では、「除くクレーム」補正について、出願人に対して、「補正しようとするときは、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明することは求めらる」と上記補正によって除かれることとなる。…の態様の有無に基づいて補正前の請求項に係る発明を区分するとの技術的思想を、本願当初明細書等におけるその部分の記載から導くことができるのかの説明を求めている。「除くクレーム」補正に対する現行審査基準では、許される「除くクレーム」態様だけが例示されているにすぎず、上記の説明を求めていることは、審査官がSR 判決を理解していれば当然にわかることであり、それ以上の余計なことを規定していない現行審査基準は、その限り正しいのである。</p> <p>上記の審査官の拒絶理由については、(審査基準室長「この取組は、既に始めています」と説明する)特許庁の「除くクレーム」補正の審査の厳格化の方針の下で、審査官が本改訂前から本改訂案の方針に従わざるを得ない事情も考慮して、意見者は代理人として審査官と慎重に意見交換して応答せざるをえなかった(このときの審査官の対応は、拒絶理由通知の文面について速かに就実であったことは付記しておく)。</p> <p>即ち、本改訂案がそのまま実施されては、審査の予見性が見逃せず、代理人と審査官の審査現場が混乱し、さらに、本改訂案に基づく審査・審判について審決取消訴訟がなされたら、本改訂案の内容は裁判官によってまた否定される蓋然性が極めて高いと言わざるを得ない。</p> <p>実際、文献②及び③の知財高裁判決では、前述したように、SR 判決に忠実に「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」を認定して、本改訂案に沿った(上記の意見者の審査における審査官の認定とはほぼ同趣旨の)審決の認定を覆している(意見者は「審決の認定を認めない裁判所の強い意志を感ずる」)。</p> <p>(4-2)本改訂案を行うに当たって特許庁が強く留意・考慮すべき事項</p> <p>(4-2-1)特許庁は、SR 判決がなされた20年前の時点に立ち戻り、SR 判決で旧審査基準の「除くクレーム」補正の例外的取扱いが何故否定されたのか(即ち、SR 判決の趣旨と意義)を整理して、改訂の方向性として、「除くクレーム」補正は「原則許され例外的に許されない場合(特段の事情)がある」ことを、まず、明示すべきである。</p> <p>(4-2-2)かかる作業は、本来、SR 判決がなされた20年前にすべきであったが、それを怠ったため、特許庁は、SR 判決に対して真摯に向き合っているとは思えない「第三者としてのユーザー」との「意見交換」や、そこで提示された「利用実態」についての懸念に「安易に流れており、本改訂案は旧審査基準の延長での小手先改訂にとどまっております。かえって審査の予見性を妨げる蓋然性が高く、審決取消訴訟で、裁判所に再び本改訂案が否定される蓋然性も高い。</p> <p>(4-2-3)特許庁は、SR 判決がなされた20年前の時点に立ち戻り、SR 判決及びその後の文献②及び③等のSR 判決に基づいてなされた判決例を真摯に受け止め、それらの判断を真摯に分析し、「除くクレーム」補正に関する審査基準を(旧審査基準の延長での小手先改訂ではない)根本的な改訂にすべきであり、今それをするのが決して遅いとはいえない。</p>	<p>より適切な審査となるよう、引き続き審査の質の向上に取り組みでまいります。</p>

【5】本改訂案についての問題点

以下、本改訂案の問題点を明示して具体的に指摘する。

(5-1)SR 判決の趣旨と意義を明示すべきである

(5-1-1)本改訂案「(4)除くクレームとする補正の場合」の前提説明は、「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。「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。」とする。しかし「除くクレーム」とする補正であって「許される」という説明は、SR 判決が否定した「例外的な取扱い」のニュアンスが極めて強く、不適切であり、「例外的な取扱い」のニュアンスを帯びる「許される」という表現も極力避けるべきである。

(5-1-2)ここは、SR 判決に基づき、「除くクレーム」補正は「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であれば「特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではない(即ち、新規事項の追加に該当しない)ことを明確に示すべきである。

(5-1-3)その上で、「明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」の意味を説明し、前述したように多くの場合において、「除くクレーム」補正で除かれる事項は「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であることを説明すべきである。

(5-1-4)「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」の典型例としては、現行審査基準の(i)及び(ii)に該当する補正は、当然に「新規事項の追加に該当しない」と例示すればよいだけである。

(5-1-5)さらに、過去20年間になされた判決例から、例外的に許されない場合があれば、「特段の事情」として抽出して例示すべきである。

(5-2)本改訂案「(4)除くクレームとする補正の場合(i)」は根本的に見直すべきである

(5-2-1)本改訂案「(4)除くクレームとする補正の場合(i)」の説明は、旧審査基準の「例外的な取扱い」として記載され残っているものであるため、これを改訂しても意味はない。何故なら、SR 判決は、「除くクレーム」補正は「原則許され例外的に許されない場合(特段の事情)がある」とするので、少数の「許される場合」を精緻に説明する意味はなく、むしろ、例外的に許されない場合(特段の事情)を詳細に説明することこそが、審査の予見性に寄与するからである。

(5-2-2)例えば、本改訂案「(4)除くクレームとする補正の場合(i)」の以下の説明は、極めて曖昧な概念を導入してしまっており、許される場合の説明を徒に曖昧にしている。

(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(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。この例における「技術的思想として顕著に異なる発明」とは、請求項に係る発明の範囲に文言上は含まれるものの、当業者であれば、本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識に照らして、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に、請求項に係る発明との間で技術的思想が顕著に異なるものを想定している。

(説明)

この例においては、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ため、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。」

(5-2-2-1)上記「(i)」の「請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なる(特に「たまたま」)」は、法的に明確な説明になっておらず、全く意味不明である。

上記「(i)」の説明とその具体例である「例4」の引用発明が、以下に説明するように、全体としてますます意味不明である。

(5-2-2-2)「例4」は以下の通りである(下線は意見者が付した)。

「例4」:

[補正前の請求項]化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有する動物用経口投与組成物。

[補正後の請求項]化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩(ただし、フルオロ酢酸ナトリウムを除く)を含有する動物用経口投与組成物。

[発明の詳細な説明]化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有することで、防カビ効果により飼料の保存性を高める効果が実されるということが記載されている。

[引用発明]化合物A、及び、フルオロ酢酸ナトリウムを含有する、害獣動物を殺傷するための経口投与組成物。

[フルオロ酢酸ナトリウム]は極めて強い毒性を有しており、動物を殺傷する能力を有することは本願出願時の技術常識であった。化合物A及びフルオロ酢酸ナトリウムを含有する組成物を経口摂取させることで、害獣動物を効果的に致死させることができる旨が記載されている。)

(説明)炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩には、文言上、「フルオロ酢酸ナトリウム」も包含され、また、「動物用経口投与組成物」には、文言上、「害獣動物を殺傷するための経口投与組成物」も包含されるため、補正前の請求項に係る発明に対して、引用発明に基づき新規性欠如の拒絶理由が通知された。

ここで、「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」から「フルオロ酢酸ナトリウム」を除くことは、当初明細書等に明示的には記載されていない。しかしながら、請求項に係る発明の解決しようとする課題は、防カビ効果により飼料の保存性を高めることであり、動物を殺傷するために使用するという技術的思想は本願の当初明細書等に一切明示されていない。さらに、フルオロ酢酸ナトリウムは極めて強い毒性を有しており、動物を殺傷する能力を有することも出願時の技術常識である。したがって、本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識を考慮すると、動物を殺傷する能力を有するフルオロ酢酸ナトリウムを含有する組成物は、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当業者であれば理解できる。よって、上記補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえず、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるから、許される。」

(5-2-2-3)「例4」の「除くクレーム」補正では、出願発明から引用発明は排除できていないと考えざるをえない。動物に有害な化合物であっても、ごく少量であれば却って有効である場合があることはよく知られた知見であり、逆に、引用発明以外の出願発明に開示される飼料用化合物であっても、多量である却って有害である場合があることもよく知られた知見である。

従って、「例4」の「除くクレーム」補正では、有害な化合物を中途半端に除いているにすぎず、技術的事項に変化を生じさせうる。

「例4」の場合は、用途限定補正することで引用発明との技術的思想を区別できる。

例えば、出願発明を「化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有する動物用経口投与組成物(ただし、害獣動物を殺傷するための経口投与組成物を除く)」として、用途を「除くクレーム」補正することで引用発明「害獣動物を殺傷するための経口投与組成物」と技術的思想を区別することができる(なお、この場合も、出願発明にはそもそも「害獣動物を殺傷するための経口投与組成物」は開示されていないので、出願発明の明細書等に開示していない事項を確信的に除いたということができる)。

さらに、「除くクレーム」補正をせずに、出願発明を「化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有する動物用経口投与組成物からなる飼料」と用途の明示補正をすることで引用発明「害獣動物を殺傷するための経口投与組成物」と技術的思想を区別することができる。

(5-2-2-3)即ち、「例4」では、「フルオロ酢酸ナトリウム」は「請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なる」要素では全くなく、「請求項に係る発明が引用発明」の用途と異なることで、それぞれ用途において、共通する化合物の有効な側面と有害な側面を活用し分けているのであり、用途を明確に区別するという通常行われる用途限定補正(用途の明示補正又は用途の「除くクレーム」補正)をすればよいだけのことである。

以上から、「(i)」の説明と「例4」の内容が全く整合しておらず、「(i)」が何を意味する説明であるのが全く不明である。

(5-2-2-4)上記「(i)」の(説明)も意味不明である。

「除くクレーム」補正が新規事項の追加にならないのは、除く事項が「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」である場合である。

出願人が「除くクレーム」補正をするのは、出願発明に引用発明が含まれる(から、出願発明は新規性が無い)との認定を解消するためである。

そうであれば、当該引用発明等は、当業者たる立場にたつ審査官によって「明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」(文献②及び③)の判示をよくよく参照されたい)と認定されているのであるから、当該引用発明等は「除くクレーム」補正は新規事項の追加にはならない。

SR 判決の判示は、「除くクレーム」補正の新規事項の追加への該当性について、除く対象が「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」であること以上「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」であることを要件としない。

従って、上記「(i)」の(説明)は意味不明であり、SR 判決に反する内容である。

(5-2-2-5)なお、「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」とは、「除くクレーム」補正後の出願発明の新規性及び進歩性の有無によって、結果として判断されるものであり、「除くクレーム」補正をする段階で出願人が考慮することは、現行審査基準でも要請されていない。

(5-2-2-6)「除くクレーム」補正後の出願発明は、多くの場合、補正前に出願発明が受けた新規性不備が解消されている。

次に、「除くクレーム」補正後の出願発明の進歩性が判断されるが、「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」であれば、審査官は、進歩性の判断基準として現行審査基準が挙げる「進歩性が否定される方向に働く要素」である「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」等が引用発明の中に見出せなくなり、「進歩性が肯定される方向に働く要素」としての出願発明の「有利な効果」や、引用発明の「阻害要因」の影響が相対的に大きくなり、出願発明の進歩性を肯定することになり、「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」でなければ、審査官は、進歩性の判断基準として現行審査基準が挙げる「進歩性が否定される方向に働く要素」である「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」等が引用発明の中に多く見出すことになり、「進歩性が肯定される方向に働く要素」や、引用発明の「阻害要因」の影響が相対的に小さくなり、引用発明の進歩性を肯定することになる。

即ち、「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」であるか否かは、審査官が出願発明の進歩性の有無を判断した結果において理解できる概念であって、新規性及び進歩性を判断する前の「除くクレーム」補正をする段階で、出願人が説明を要請されるべきものではない。

以上からも、上記「(i)」の(説明)は意味不明であり、SR 判決に反する内容である。

「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。」という文章は、むしろ、「除くクレーム」とする補正について例外的な取扱いをするものではなく、他の補正と同様に、「新たな技術的事項を導入するものではない場合には許される」という判断基準が適用されるとを明記するものである。

また、上記のとおり、「多くの場合において、「除くクレーム」補正で除かれる事項は「当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項」である」との御見解は、当堂の見解と大きく相違しており、御意見を踏まえた改訂案の修正は不要と考えております。

「たまたま」との表現は、改訂前の審査基準においても存在する用語ですが、文意の明確化のために「偶然」と修正いたします。

審査ハンドブックにおいては、当該事例における進歩性の判断についても記載しておりますので、御参照ください。

ソルダージェスト大合議判決が判示するとおり、「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否かは、発明特定事項を追加する一般的な補正と同様に、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判断されます。

改訂案の3.3.1(4)Gは、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、G)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。

そのうえで、3.3.1(4)Gに該当するものとして補正の根拠を説明する場合には、除かれる事項が「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」であることを、「当初明細書等に記載した事項」との関係に基づいて説明する必要があります。

<p>(5-2-2-7) 同様の理由で、以下の上記「(イ)」の「留意事項」も意味不明である。</p> <p>「留意事項」</p> <p>(1) 出願人は、この例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には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なる点と単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、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ことと当事者がそれを理解できていることを説明することが求められる。</p> <p>(2) 「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。すなわち、本来的に進歩性を有していた補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。</p> <p>なお、請求項に係る発明が、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではなく、本来的に進歩性を有しないものである場合には、「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、新たな技術的事項を導入することなく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考えられる。</p> <p>(3) 「除く」部分が請求項の大きな部分を占める場合や、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は、明確性要件の判断の際に留意する(「第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件」の2.1(1)参照)。また、「除く」部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合にも留意する(「第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件」の2.2(5)参照)。</p> <p>(5-2-2-8) 上記「(イ)」の「留意事項(2)」の「な」お、請求項に係る発明が、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではなく、本来的に進歩性を有しないものである場合には、「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、新たな技術的事項を導入することなく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考えられる。なる説明は、SR 判決に否定された旧審査基準の「除くクレーム」補正は例外的に許される」とする取扱いをそのまま反映したもので、何の根拠もなく、公正であるべき審査に予断・偏見を与えかねない不要な説明である。</p> <p>(5-2-2-9) さらに、上記「(イ)」の「留意事項(3)」で、「除く」部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合に「審査官が留意すべきことも、具体的に例示しなければ、出願人には(審査官に何を指摘されるかわからず)審査の予見性が見逃せない。」</p> <p>(5-2-3) 以上から、本改訂案「(4)除くクレームとする補正の場合(イ)」は根本的に見直すべきである。</p>	<p>留意事項(2)は、ソルダーレリスト大合議判決を受けた審査基準改訂前の取扱いを反映する趣旨のものではありません。補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。</p> <p>もともと、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化しただけ、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入されている可能性があります。「な」お、・・・「除くクレーム」とする補正(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「な」お、・・・「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、・・・との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得る」旨を記載し、注意喚起を行っているものです。</p> <p>留意事項(3)に関し、明確性要件についての審査官の留意事項を、審査ハンドブックに記載いたします。</p>
<p>(5-3) 「除くクレーム」補正と進歩性の判断を絡めるべきではない</p> <p>(5-3-1) 「仮説1」と「仮説2」を基礎づける前提審査実態が不明である意見者は、現行審査基準は、「除くクレーム」補正に対する審査基準「(4)除くクレームとする補正の場合」以外は、よくできていると考えており、新規性・進歩性の判断基準が説明される「第Ⅲ部第2章第1節 新規性 第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項 第2項)及びその中の「3.1 進歩性が否定される方向に働く要素」の3.2.2 阻害要因」の説明も、特段、誤解を招くとは考えていない(文献⑤(その1))でも同旨の説明をしているので参照された。</p> <p>(5-3-1-1) 「仮説1」については、現行審査基準「3.2.2 阻害要因」の説明では、「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」ことがないように、相当に配慮された記載が既になされており、いったいどこから「仮説1」の内容がでてくるのか理解できず、</p> <p>(5-3-1-2) 「仮説2」については、現行審査基準の「改訂にあたって」における「上記審査基準や運用指針」における「上記審査基準や運用指針」は、進歩性の判断において、審査官に過度の指摘責任、拳証責任が課されていると解釈できる表現があり、通常の創作能力を有する当事者の立場から的確な指摘がなされていない場合があった。」との本改訂案「仮説2」と同様の問題意識の下で、現行審査基準では、全体にわたって「当事者」がさまざまな観点で主体として扱われており、いったいどこから「仮説2」の内容がでてくるのか理解できない。</p> <p>(5-3-2) 現行審査基準の進歩性要件の判断基準について</p> <p>現行審査基準では、進歩性要件の判断基準は、「第Ⅲ部第2章第2節 進歩性」において「3.進歩性の具体的な判断」として簡潔に図解されている。(図：略)</p> <p>ここで留意すべきは、審査官は、進歩性要件を判断するための論理付けを、「進歩性が否定される方向に働く要素」と「進歩性が肯定される方向に働く要素」のバランスの中で行うことになる点である。</p> <p>(5-3-2-1) 出願発明と引用発明の技術的思想が近ければ、引用発明には「進歩性が否定される方向に働く要素」が多くなり、審査官は、引用発明の中に「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」「主引用発明からの設計変更等」「先行技術の異なる寄せ集め」(以下「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け等」という)を多く見出すことになり、出願発明の「有利な効果」や「阻害要因」の影響は相対的に小さくなり、出願発明の進歩性を肯定することになる。</p> <p>(5-3-2-2) 出願発明と引用発明の技術的思想が遠ければ、審査官は、引用発明の中に「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け等」が見出せなくなり、「進歩性が肯定される方向に働く要素」としての出願発明の「有利な効果」や、引用発明の「阻害要因」の影響が相対的に大きくなり、出願発明の進歩性を肯定することになる。</p> <p>(5-3-2-3) 上述の理解の下では、本改訂案の仮説1及び仮説2で以下のように説明される</p> <p>「強い阻害要因」とは、出願発明と引用発明の技術的思想が近い場合、上記(5-3-2-1)の「阻害要因」の影響が相対的に小さくなる状況をいい、</p> <p>「強い阻害要因」とは、出願発明と引用発明の技術的思想が遠いため、上記(5-3-2-2)の「阻害要因」の影響が相対的に大きくなる状況をいうと解すべきであり、</p> <p>本改訂案のように、「阻害要因」単独でそれが「強い」又は「強い」と評価されるべきではない。本改訂案のように「除くクレーム」補正とそれが「弱い」又は「強い」との意味不明の概念を導入すれば、進歩性要件の判断基準そのものが不明確になり、進歩性要件の審査の予見性が見逃せなくなる蓋然性が高い。</p> <p>(5-3-2-4) SR 判決当時の旧審査基準では「例外的に許される」とする取扱いをしており、旧審査基準でも本改訂案の説明で、「除くクレーム」補正がなされる具体的な状況として、引用発明が出願発明に対して「技術的思想として顕著に異なる」発明である場合を第1に挙げている。</p> <p>かかる場合においては、審査官は、引用発明の中に「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け等」が見いだせなくなり、引用発明に含まれる「阻害要因」を弱める要素がなく、「阻害要因」を認めて、出願発明の進歩性を認めざるを得なくなるということである。</p> <p>(5-3-2-5) 一方、出願発明と引用発明の技術的思想が近い場合は、「阻害要因」は相対的に弱くなるので、審査官は、引用発明の中の「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け等」を見出し、出願発明の進歩性を否定する努力をすべきであるが、「除くクレーム」補正の場合、20年間放置されたおざなり現行審査基準の下で、審査官はその努力を怠り、「除くクレーム」補正の進歩性の審査能力が低下したために、「第三者の視点から進歩性がないもので安易に除くクレーム」の形で特許になっているのではないかと「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等の懸念がもたれていると、意見者は考える。</p> <p>(5-3-3) 以上から、「除くクレーム」補正と進歩性の判断を絡めるべきではなく、「除くクレーム」補正によって明確になった出願発明に対して、現行審査基準に基づき新規性及び進歩性を判断すべきであり、判断できるよ、審査官の審査能力を向上させるべきなのである。「安易に除くクレーム」の形で特許にした、「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」を与えているのは、SR 判決以来20年の「除くクレーム」補正の審査基準の放置の下で、先に述べた理由で「除くクレーム」補正に対する取扱い能力と審査能力が低下した審査官の責任であることを特許庁は猛省すべきである。</p> <p>(5-3-4) なお、WG 速記録19の11～12頁での今村委員の指摘「(イ)の説明において、引用発明と技術的思想が顕著に異なるのか否かということによって、新規事項の追加に該当するか否かが決まるようにも解されるような説明がされており、そのため、新規事項の判断に進歩性の判断が紛れ込んでいるのではないかと懸念がある」は、上記説明した点を直観的に表現しており、この指摘を読み落とすことなく、本改訂案を抜本的に見直すべきである。</p>	<p>阻害要因の中には、主引用発明が機能しなくなるなど、請求項に係る発明に到達することを技術的に完全に妨げるような阻害要因もあります。一方で、引用文献に明記された課題に基づく阻害要因が主張されているものの、当該課題に過度にとらわれることなく、当事者にとって自明な課題や、引用発明に接した当事者であれば出願時の技術常識に基づき容易に着想し得る課題を考慮した結果として、進歩性が否定される場合には、当該阻害要因は「弱い」阻害要因であったといえます。このように、阻害要因単独でも程度の差があり、</p> <p>改訂案は、現行の運用を変更して新たな概念を導入するものではありません。程度に差異があることに留意することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。</p>
<p>〔6〕結論</p> <p>以上から、「除くクレーム」補正に関する審査基準の改訂は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ●SR 判決の判示の趣旨と意義を整理しなおし、 ●「除くクレーム」補正の新規事項の追加の該当性を明確にし、 ●SR 判決の判示の趣旨と意義に沿った具体的な例示をし、 ●その上で、審査官の立証義務を明確にし、さらに、 ●進歩性要件の判断に関する現行審査基準を、その趣旨と意義を十分に理解した上で適用し、 ●SR 判決当時の旧審査基準の「例外的取扱い」を一掃する一方で、 <p>本改訂案を抜本的に見直すべきである。</p>	<p>以上の通り、見解に相違がありますので、御意見を踏まえた改訂案の修正は不要と考えております。</p>
<p>7</p> <p>・該当箇所 除くクレームに関連する新規事項についての改訂(第Ⅳ部第2章3.3.1(4))</p> <p>・意見内容及びその理由</p> <p>(2) 「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。</p> <p>上記記載において、新規事項の判断に進歩性の判断が入り込みかねない記載ぶりであり、「本来的に進歩性を有していなかった」とはどういう意味なのか明確でないことも相まって、審査実務の混乱を招きかねない。「進歩性があるというなら新規事項なし、新規事項でないというなら進歩性はない」というデッドロック的なロジックに繋がり得るように思われる。審査の予測可能性や権利の安定性の観点から、あくまで新規事項は新規事項、進歩性は進歩性として判断することが望ましい。無用な誤解や混乱を生み出しかねない改訂審査基準の記載は削除すべき。</p>	<p>本留意事項は、新規事項の判断に進歩性の判断を持ち込んだり、引用発明の内容を新規事項判断の基準とする趣旨のものではありません。補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。</p> <p>もともと、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化しただけ、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入されている可能性があります。「な」お、・・・「除くクレーム」とする補正(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「な」お、・・・「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、・・・との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得る」旨を記載し、注意喚起を行っているものです。</p>

<p>8 1. 除くクレームについて (1) ソルダージスト事件との関係 引用発明との重なりのみを除く補正でありさえすれば新規事項の追加に該当しないとの誤解を生じる懸念を解消したいという改訂案の趣旨には賛同する。しかしながら、今回の審査基準改訂案はソルダージスト事件知財高裁大合議判決(平成 18 年(行ケ)第 10563 号、以下「大合議判決」という。)の考え方から踏み込んでおり、改訂案に賛同する意見と、より大合議判決の考え方に沿った運用を求める意見との両方が上がっている。 (2) 大合議判決の考え方に沿った運用を求める意見における懸念 大合議判決では、引用発明が請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なるか否かとは関係なく、除くクレームについて新たな技術的事項を導入しないものである限り訂正を認めているのに対し、今般の審査基準改訂案の考え方は、除く部分が「請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる」とあることを実質的に要求している(3.3.1(4)(i))。また、大合議判決は、「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合」は、「除くクレーム」とする補正が認められるための要件について記載されたものではない、と判断するものである。大合議判決の判断は十分に尊重されるべきであり、大合議判決の考え方を基準にすれば、上記(i)の例示は大合議判決の判断を超えて除くクレームの要件を厳しくしている懸念を感ずるを得ない。そして、留意事項(1)の要求は、大合議判決の判断を超えた過度な負担を出願人に強いるものである。本改訂案は、大合議判決およびその後の判決の判断との齟齬がある懸念があり、今後の審査においては除くクレームが殆ど許容されなくなるという実務上の懸念がある。 大合議判決の規範に基づけば、引用発明と技術的事項が顕著に異なるものでない発明を除く補正をした場合であっても、新規事項の追加にならないケースは多々あると考えられる。引用発明と技術的事項が顕著に異なるものであるか否かは専ら進歩性の問題であり、除くクレームが引用発明と技術的思想として顕著に異なるかどうかは、補正要件(新規事項の追加)ではなく進歩性の要件で判断すべきである。現に除くクレームが新規事項の追加ではないと判断され、その上で進歩性が否定された判決が複数存在する。 ※除くとする補正・訂正は認容された(問題とはならなかった)うえで、除いた後のクレームで進歩性なしと判断された判決3例。 ①平成 23(行ケ)10402(進歩性なし、争点:設計事項) ②平成 26(行ケ)10068(進歩性なし、争点:阻害要因) ③平成 30(ネ)10082(進歩性なし、争点:除く記載の解釈)</p> <p>留意事項(1) 留意事項(1)における「この例」とは、新旧対照表 11 ページの(i)に該当する場合であると理解できる。そして、11 ページの(i)、すなわち「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」を行う場合が、「除くクレーム」による補正を行う最も典型的な場合であると思われる。しかし、上記留意事項(1)によれば、「除くクレーム」とする補正をする典型例では、必ず「請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、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事者であれば理解できるものを除いていること」になる。しかしながら、11 ページの(i)に該当する場合には必ず上記留意事項(1)の内容が求められるというは「除くクレーム」に求められる要件として厳しすぎると思われる。 以上の理由により、以下のように修正していただくことを希望する。 (修正案) 「留意事項」 (1) 出願人は、この例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には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なると単に主張するのみでは不十分である場合があり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、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事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など、新たな技術的事項を導入するものではないことを説明することが求められる。」 また、上記修正が認められた場合においても、「請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なる」場合でも「新たな技術的事項を導入するもの」となる具体例を示していただきたい。 また、11 ページの(i)は、「新規性等(第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条第 2 項、第 29 条の 2 又は第 39 条)」としていただくことを希望する。</p>	<p>引用発明との重なりのみを除く補正でありさえすれば新規事項の追加に該当しないとの誤解を生じる懸念を解消するという改訂案の方向性について御賛同いただき、ありがとうございます。</p> <p>ソルダージスト大合議判決が判断するところ、「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否かは、発明特定事項を追加する一般的な補正と同様に、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により判断されます。</p> <p>改訂案の 3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>そのうえで、3.3.1(4)(i)に該当するものとして補正の根拠を説明する場合には、除かれる事項が「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事者であれば理解できるもの」であることを、「当初明細書等に記載した事項」との関係に基づいて説明する必要があります。単に「引用発明との重なりのみを除く補正である」ということや、「請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なる」とことの説明のみでは、「当初明細書等に記載した事項」との関係に基づく説明ではないため、補正の根拠の説明とはなりません。</p> <p>なお、教示いただいた裁判例は、裁判所において、「除くクレーム」とする訂正が、新規事項の追加に当たることが争点となっていないか、少なくとも、「除くクレーム」とする訂正が新たな技術的事項を導入しないものであったとの判断が示されたものではありませんでした。 権利者側が阻害要因などを主張する場合であっても、進歩性が否定される例として参考とさせていただきます。</p> <p>また、3.3.1(4)(i)の題意については、請求項に係る発明と引用発明との重なりがある場合について例示するものであり、新規性があるが進歩性がない場合を例示するものではないため、「新規性等(第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条第 2 項、第 29 条の 2 又は第 39 条)」との修正はしないことといたします。</p>
<p>(3) 3.3.1(4)(i) 第 29 条の 2 又は第 39 条についても適用されているが、これらの条文の適用において「技術的思想として顕著に異なる発明」との要件を導入することは、ダブルパテント解消のための「除くクレーム」の利用という機能を機能不全に陥らしめるものである懸念がある。</p>	<p>改訂案の 3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>今般問題となっている、進歩性欠如を解消しようとする「除くクレーム」とする補正においては、先行技術文献に対して阻害要因や顕著な効果を見いだすことを目的として、特定の構成を除く限定を付すものが見られます。このような場合には、単に「引用発明との重なりのみを除く補正である」との説明のみでは、当初明細書等の全体から導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入していないことには直ちにはなりません。特に、その補正によって新たな効果等が生じるとする場合には、新たな技術的事項を導入していないことと整合しないことは明らかです。本改訂は、特に進歩性欠如を解消しようとする場合における判断の明確化を目的としております。</p> <p>一方、御指摘のとおり、第 39 条や第 29 条の 2 の拒絶理由の解消手段として「除くクレーム」とする補正がされることもあります。このような場合には、特定の構成を除く限定は、単に先願との重なりのみを除くものが多く、それによって新たな技術的事項の導入を伴わない場合も多いと考えられます。そのような場合には、審査基準の 3.3.1(2)(b)に示された考え方に準じて、新たな技術的事項を導入しないものといえるため、補正は許されます。今後も、このような補正については許されるものと適切に判断し、審査を行ってまいります。</p>
<p>(4) 事例 今般の改訂案をそのまま進めるか否かにかかわらず、今後の「除くクレーム」が認められるか否かの判断が難しくなることが予想される。しかし「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」の例として、化学分野の例がなく、別の分野での例がないと基準を把握できないため、審査基準に事例をさらに追加して頂きたい。また、ハンドブックにも追加して頂きたい。</p>	<p>平成 27 年の審査基準の全面改訂時に、審査基準の基本的な考え方を理解する上で有用な事例については、審査ハンドブックにおいて充実させることと整理いたしました。 そこで、「除くクレーム」に関する更なる事例については、判断の理由の説明とともに、審査ハンドブックに掲載いたします。 審査ハンドブックへの事例の追加については、今後も必要に応じて随時検討してまいります。</p>
<p>2. 阻害要因について (1) 事例 「進歩性が肯定される方向に働要素としての程度には差異があることに留意する」、に関し、どのような場合に「程度に差異がある」のかが不明である。審査基準に事例を追加し、事例等により「程度に差異がある」ケースを具体的に明らかにすべきであるし、ハンドブックにも当然追加すべきである。</p>	<p>阻害要因の中には、請求項に係る発明に到達することを技術的に完全に妨げるような「強い」阻害要因もあれば、論理付けを弱める方向には働くものの、完全に排除するものではない「弱い」阻害要因もあると考えられます。 そして、改訂前の審査基準においても、例えば「阻害要因を考慮したとしても、当事者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」との記載があることから明らかとなっており、阻害要因の程度と進歩性が否定される方向に働要素の程度とを含めて、総合的に評価することとされています。 すなわち、改訂案によって、阻害要因の判断において「程度の差異」という新たな考えを追加するのではなく、審査官が、程度に差異があることを適切に判断することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。 運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p>
<p>3. 分割出願について (1) 特許法第 39 条の改訂案について、出願日と出願人が同じ場合の例として、親出願と分割出願があるとされる。一方で、分割出願は、特許法第 54 条第 1 項の適用による審査中止を申請できるが、このような分割出願は、審査請求をした上で審査中止を申請することになるため、一応、特許庁に係属し、審査請求もされていると解釈できる。親出願が反論のみで補正をせず「審判請求をした場合、このような分割出願も同日出願の対象になり得ると思うが、このような分割出願との比較については触れなくてよいのか懸念がある。</p>	<p>御懸念の点は、特許庁ホームページにおいて周知している。「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」に伴うものであるため、当該運用に関する Q&A のページ (https://www.jpco.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi_qa.html) の項番 141 において、以下のとおり周知しております。 Q: 本運用を申請した分割出願に、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明を含めてしまいました。どのような対応が可能ですか? A: 分割出願制度は、特許出願に含まれる発明の単一性の要件を満たさない発明等に保護の道を開くべく設けられたものです。したがって、原出願についての審査の蒸し返しとしないよう、分割出願をする際には、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明を含めないようにすべきです。 ただし、審査中止となった分割出願に、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明が含まれている場合、分割出願の審査が再開されるまでに分割出願に対して同一を解消する補正をすることを願っております。原出願の前置審査・審判においては、このような御願いをしていることを前提に、他に拒絶理由がない場合は、特許査定等することとなります。 ご質問のような場合、分割出願の審査中止期間の終了日までに、分割出願において、「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を提出するとともに、同一を解消する自発補正を行ってください。</p>

<p>9</p> <p>・該当箇所 新旧対照表 第Ⅲ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)第2節 進歩性の項目1 「例えば、主引用発明からの設計変更等(3.1.2(1)参照)や、阻害要因(3.2.2参照)等の要素を考慮する際には、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。」との記載について</p> <p>・意見内容及びその理由 阻害要因などを考慮する際に、引用文献に明示的に記載された課題は必ず考慮されるべきであるから、「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」との記載は、「引用文献に明示的に記載された課題だけにとらわれることなく」とすべきである。「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」という記載の場合、引用文献に明示的に記載された課題は必ずしも考慮しなくてもいいように読める。</p>	<p>引用文献に明示的に記載された課題は必ず考慮されるべきであるのは御指摘のとおりです。他方、ここで、「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれる」という表現は、当該課題を考慮することのみに拘束され、他の課題を考慮できなくなってしまうことを意図しています。これを明確化するため、「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」と修正いたします。</p>
<p>・該当箇所 新旧対照表 第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)の例4</p> <p>・意見内容及びその理由 改訂案の例4は、(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(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に該当する例であると理解する。しかし、例4の補正は、「その重なりのみを除く」との要件を満たしていないため、許される補正の例としては適切でないと考えられる。例4の(説明)によれば、「フルオロ酢酸ナトリウム」は「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」の下位概念であり、かつ、「害敵動物を殺傷するための経口投与組成物」は「動物用経口投与組成物」の下位概念であるため、「その重なりのみを除く」との要件を満たすためには、補正後の請求項を、 化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有する動物用経口投与組成物(ただし、化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有する動物用経口投与組成物を除く。)、とする必要があると考える。</p>	<p>この事例においては、「害敵動物を殺傷するための」という記載は、引用発明の目的を説明したものであり、引用発明をさらに限定する発明特定事項ではないため、引用発明を「化合物A、及び、フルオロ酢酸ナトリウム」を含有する、動物用経口投与組成物」と認定したものとしており、引用発明との重なりのみを除いた例であると考えております。</p>
<p>10</p> <p>・該当箇所 第Ⅲ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)第2節 進歩性 第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)</p> <p>I. はじめに (略) 今回の上記該当箇所に関する審査基準の改訂案は、私の実務経験に照らして、以下(1)。(2)の点に照らして、見直しが必要であると考える。 (1)ルダゲージと大合議判決(以下「大合議判決」)における判断を超えた独自の基準を設定するものであり、このような基準に沿って判断される審決が、裁判所において支持されるかについて疑問がある点。 (2)今回の改訂案に基づいて、審査官が、除くクレームの審査を統一的に行うことができるかについて、多岐に疑問がある点。 以下、「II. 具体的な意見」に述べる各事項については、御庁及び審査基準専門委員会WGの委員の方々において再度ご検討頂き、また、各意見に対しては、誠意ある明確な回答をお願い致します。</p> <p>II. 具体的な意見 1. 第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)</p> <p>(1)全体について ①今回の審査基準の改訂は、運用の明確化を目的とするものとされているが、果たして、今回の改訂案が運用の明確化につながるか基だ疑問である。すなわち、今回の改訂案は、いわゆる「枝葉」の部分のみ改訂にとどまっておらず、「除くクレーム」に基づく補正の新規事項の追加にかかると「幹」となる考え方が示されていない。既に審査が混乱している状況において、「枝葉」だけを記載することによって、審査全体の運用の統一を図ることには困難であると考える。大合議判決における「引用発明の内容」となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものはいない場合に新規事項の追加に該当しないと判断するとの考え方は、同判決の事案の判断部分に記載されているものの、除くクレームに基づく補正全般に当てはまると思われるところ、この考え方をまず冒頭に記載するのによいと考える。</p> <p>②審査基準の第Ⅳ部第2章における「補正」の用語の使い方及び「新たな技術的事項を導入」するかどうかの判断対象が、正確でない部分が見受けられ、そのことも、今回の除くクレームに関する補正の改訂案が明確でない一員と考える。 すなわち、「補正」とは、クレームや明細書を変更する行為であるから、それ自身が、新たな技術的事項を導入するかどうかの判断対象になるわけではない。新たな技術的事項を導入するかどうかの判断対象は、補正により変更された後のクレームや明細書であり、これらが、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するか否かを判断するものである。クレームで言えば、補正前のクレームがAであった場合、これにαという技術的事項を補正により追加する場合には、補正後のA+αという発明に対して新たな技術的事項を導入されているか否かを判断することになる。機械系の発明の場合には、多くの場合、αの部分のみが当初明細書に記載されているか否かを判断すれば、A+αに対して同様の判断した場合と結論が一致することが多いが、発明の内容によっては、A+αという組み合わせが、当初明細書に記載されておらず、また、当該組み合わせにより当初明細書に記載されていない効果を奏する場合もあるから、必ずしも補正により追加されたαの技術的事項のみを検討すればよいということにはならない。同様に「Aを除く」という補正事項により補正された除くクレームの場合には、補正後のA-αという発明に対して、新たな技術的事項を導入するかどうかを判断することになる。以下(2)①でも述べておおり、このような考え方は、除くクレームにおける補正の適否の判断の対象を明確にした現行審査基準の記載は削除すべきではない、むしろ、「新たな技術的事項を導入」するかどうかの検討対象に関する記載を、これを機会に全面的に見直すほうが、審査の統一の審査に資する(例えば、審査基準同第2章3.1の「補正された事項」が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される」との記載は、上記した点からすると、正確ではないから見直しが必要であると考える。</p>	<p>今回の審査基準の改訂において、「除くクレーム」とする補正の新規事項の考え方の明確化においては、以下の記載を明記した点に置き置いております。</p> <p>「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。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。また、(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、3.1の明示的記載又は3.2の自明な事項(以下「明示的又は自明な事項」という。)に該当する場合や、3.3.1における(4)以外の場合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で、補正は許される。</p> <p>すなわち、「除くクレーム」とする補正であっても、あくまでその判断基準は「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」であり、(i)や(ii)はもちろん、それ以外の類型についても、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件ではなく、許されるという場合の一例を示すものであることを明記した点が、今回の改訂の「幹」となる考え方であるとと考えております。</p> <p>この考え方に従って、(i)やその留意事項の明確化や、それらに関連した審査ハンドブックの作成を行いました。今後は、恣意的な判断やばつつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組みをまいります。</p> <p>また、大合議判決における「…技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない」との記載は、規範となる部分ではなく、事件へのあてはめの部分における記載であるため、冒頭には記載せず、同様の表現は(i)の説明の中で用いることとしました。</p> <p>審査基準では、「2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方」において、「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。」としております。この「補正が…新たな技術的事項を導入するものであるか」とについては、御指摘の考え方と同様に、補正後の明細書等が、「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を判断するものであり、補正前後との差となる事項それ自体(御指摘の例における「α」)に基づいて判断するものではないと考えております。</p> <p>御指摘の3.1等における「補正された事項」についても、御指摘の例における「α」を指すものではなく、「Aにαを加えるという補正によって特定される、A+αという技術的事項」を指すものと考えております。</p> <p>以上の点は、「除くクレーム」とする補正の場合でも同様であり、「A+(-α)」という技術的事項について判断することとなると考えております。</p> <p>したがって、改訂後の「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。」という記載は、改訂前の「除外した後の「除くクレーム」に係る発明」という記載と同様に、補正後の発明について記載したものとと考えております。</p>
<p>③審査基準は、新しいカテゴリーの発明が特許の対象にされた場合など、判例のない状態で作成している場合があり、そのような場合には、審査基準室主導で、新たな考え方を盛り込むことも致し方ない。しかし、今回は、大合議判決が存在している状態で審査基準の改訂であるから、このような状況下で、審査基準室が、何ら過去の判例にも裏付けられていない、恣意的な基準(特に以下の(2)(2)(b)で述べる点、及び、「阻害要因」に関する点)を盛り込んで改訂を行うこと自体に問題があると考える。</p> <p>(2)「(4)除くクレームとする補正の場合」の本文について ①改訂案で削除された記載について 改訂案では、現行審査基準における「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したまま、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される。」の記載が実質的に削除されている。しかし、「除外した後の「除くクレーム」(に係る発明)」が判断対象である点は重要であり、審査官に対して、審査の対象を明確にしておくためにも、この記載は残す(ただし、上述のように「除外した後の「除くクレーム」に係る発明」を明示すべきである)べきであると考える。</p> <p>(2) (i)の本文と説明及びこれに関連する記載について これらの記載に関しては、以下の問題があると思われる(下記(b)に最も問題があると考える)。 (a)「改訂案の概要」によれば、改訂案の(i)は、判断基準ではなく、具体例であるとのことである。しかし、「例えば」という文言を冒頭に挿入したとしても、(i)以外の「例」としては、(ii)「ヒト」のみを除くという、かなり例外的なものしか挙げられていないのであるから、(i)が、通常の除くクレームに係る新規事項追加の有無の実質的な判断基準として独り歩きすることは明白である。あくまで、「例」であるというのであれば、通常の除くクレーム(新規性欠如の拒絶理由を寄与した除くクレーム)の許される例、あるいは許されない例を明示すべきであると考える。</p> <p>(b) (i)においては、「…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」が「通常、新たな技術的事項を導入するものではない例」とされているが、なぜこのような補正が、新たな技術的事項を導入するかどうかの基準(「例」であっても実質的に基準と同様であることは上記したとおり)になるのか、不明である。 すなわち、「除くクレーム」とする補正といっても、補正の一類型にすぎないものであるから、他の補正と一貫した考え方の下に、新たな技術的事項を導入するかどうか判断されるべきである。しかるところ、改訂案は、以下の2点が不明であり、明らかに根拠を欠くと考えられる。</p> <p>ここでいう、「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」というのは、新規性欠如の引用例とされた発明を意味すると考えられるところ、「除くクレーム」の場合に限って、引用発明の技術的思想まで持ち出した上で、新たな技術的事項の導入の有無を判断すべき理由はいかなる理由に基づくのか 「明らかにする」というのは、その文言及び「留意事項」における説明からも理解できるとおり、出願人の意図であるところ、このような出願人の「意図」(すなわち主観)の有無が、新たな技術的事項の導入の有無の判断に関係させるのは、いかなる理由に基づくのか</p>	<p>上記の(1)②に対する回答のとおりです。</p> <p>「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否かは、発明特定事項を追加する一般的な補正と同様に、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判断されます。</p> <p>改訂案の3.1.4(i)(ii)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(ii)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。改訂案に明記しているとおり、(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、3.1の明示的記載又は3.2の自明な事項に該当する場合や、3.3.1における(4)以外の場合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で、補正は許されます。審査ハンドブックにおいて、3.3.1(ii)及び(iii)の考え方に準じて補正が許される事例を掲載します。</p> <p>「明らかにする」という記載は、補正の結果として明らかとなったことを指しております。御指摘のとおり、出願人の意図の有無によって判断するものではありません。</p>

<p>③「(留意事項)」について 上記②(b)で述べたとおり、新たな技術的事項の導入の有無の判断に、出願人の補正「意図」(主観)は無関係であるから、「(1)」において「出願人の説明」を求めるとしている点が、理にかなっていないと考える。</p> <p>・(2)について ①「除クレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある「本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化している」と認められる場合には、そのような補正は「新たな技術的事項を導入するものである」と判断され得ることに留意すべき」とされているが、進歩性と新規事項の追加の判断は無関係であるから、このような留意事項は理に適切で不適切と考える。 そもそも、進歩性と新規事項の追加は、まったく別の要件である上、審査の段階としては、①(新規事項の追加の有無を判断し、次いで②進歩性欠如の判断をする、というのが正しい判断手法である。そうであるにもかかわらず、審判例に「進歩性の判断を先行し、その判断結果によって、新規事項の追加の有無が決定される」というのは、不合理であると考える。 なお、大合議判決の判断によれば、除クレームにより補正後の発明の効果が、補正前の発明の効果に対して変更しななければ、本件明細書に記載された本件訂正(補正前)の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものといえないといえるのであるから、むしろこのように記載するのがよいではないか(上記①の例もそのような書き方にするべきではない)か。</p> <p>・進歩性ととの関係では、むしろ、(3)に記載されている明確性要件に関する注意事項と共に、除クレームによって補正された後のクレームの進歩性の判断について慎重に行うべき旨の注意事項を入れるべきであると考える(以下③参照)。なお、(2)においては、「進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、」として、出願人の主張の有無を判断の契機としているところにも違和感がある(そのような主張の有無にかかわらず、除クレームがされた後の進歩性の審査には注意を払うべきである)。むしろ、「進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知に対応して、除クレームとする補正がされた場合には」とし、その場合における注意事項を記載するのがよいと思われる。</p> <p>(3)について 上記②で述べたとおり、除クレームによる補正がされたクレームに係る発明の審査に関して、以下のような注意事項を追加するのがよいと思われる(特に、除クレームによる補正がされた後の進歩性欠如の審査を懸念するのであれば、追加するのがよいと思われる)。</p> <p>「新規性欠如を理由とする拒絶理由通知に対応して、除クレームとする補正がされた場合には、審査官は、補正後の発明が引用発明に対して進歩性を有するものであるかについて慎重に検討する。特に、補正前の発明から、引用発明に係る発明を除いても、除いた後の発明に引用発明との構成に実質的な差異がない発明が依然として含まれる場合には、主引用発明に対して設計変更等をするることによって、当事者が本件発明に容易に想到しうる場合があることに留意する。」</p>	<p>(1) 上記のとおり、出願人の意図の有無によって判断するものではありません。一方、出願人により、補正が当初明細書等に記載された事項の範囲内のものであることを説明することが求められているところ(審査ハンドブック4203)、3.3.1(4)①に該当するものとして補正の根拠を説明する場合には、除かれる事項が「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事者であれば理解できるもの」であることを、「当初明細書等に記載した事項」との関係に基づいて説明する必要があることから、この留意事項を記載しています。</p> <p>(2) 本留意事項は、新規事項の判断に進歩性の判断を持ち込んだり、引用発明の内容を新規事項判断の基準とする趣旨のものであります。補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。もっとも、明示的又は自明な事項に該当しない「除クレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化し、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入されている可能性があります。本留意事項は、「3.3 各種の補正」(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「なお、…除クレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、…」との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除クレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものである」と判断され得る旨を記載し、注意喚起を行っているものです。</p> <p>(3) 御指摘のような、「除クレーム」とする補正がされた場合の補正後の請求項に係る発明の進歩性の判断についての留意事項や事例について、審査ハンドブックに追加いたします。</p>
<p>④ 例4について 既に述べたとおり①の類型自体が不適切であるから、この類型の例として示されている例4における「(説明)」は、同様の理由により不適切であると考える。</p>	<p>①の類型については、上記の②③に対する回答のとおりです。</p>
<p>2. 第三部 特許要件 第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項) 第2節 進歩性(阻害要因に関する変更点)について 令和7年11月17日付けの「除クレーム」とする補正の考え方について」と題する資料(以下「本資料」という)の5頁によれば、今回の阻害要因に関する審査基準の改訂は、除クレームによる補正がされた場合に、「引用発明から 本願発明に想到することには阻害要因がある」旨の主張がされることがある</p> <p>との理由に端を発しているようである。しかし、当該主張は、以下に述べたとおり「阻害要因」についての主張ではないから、出願人からこのような反論がされることがあることに基づいて、現行審査基準の「阻害要因」に関する記載を修正することに大きな違和感がある。</p> <p>すなわち、阻害要因とは、ビロジシテ誘導体大合議判決でも示されているとおり「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合」に考慮される要因であり、「進歩性」/三村量一(ジュリスト1447号)においても、「請求項に係る発明に至る複数の引用発明の組み合わせと関連し、このような組み合わせを阻害する要因(組合せの動機付けを否定する要因)」と説明されている。審査基準の3.3.2①においても、同様に「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情が阻害要因であると説明されている。</p> <p>これに対し、「除クレーム」による補正は、もともと、新規性欠如の拒絶理由通知に対応してされるから、この場面では「副引用発明」は存在しない。そうすると、本資料において説明されている「主張」は、むしろ、「引用発明の前提(課題、構成)からすると、引用発明に該当する部分を除いた後のクレームに係る発明には想到しえない」ということではなく、本来、阻害要因は無関係である。そうであるのに、なぜ、「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情」である、阻害要因の箇所を改訂する必要があるのか疑問を差し得ない。</p> <p>むしろ、本資料に記載のような「主張」がされることに基づいて、除クレームによる補正がされた後の発明が容易に特許されるような状況があるのであれば、むしろ、「審査官は、「阻害要因」があると主張が出願人からされた場合であっても、真に阻害要因が存在するののかについて慎重に検討し、引用発明から本件発明(除クレームにより除かれた後の発明)」の構成に容易に想到しうるのと理屈付き(例えば、単なる設計変更など)が依然として可能であるか否かについて十分に検討する。」旨の記載をすれば足りるのではないかと。</p> <p>(2)「阻害要因」についての改訂部分について ①3. 1について(3.1の直前部分) 改訂案では、「阻害要因」に関して、阻害要因等の要素を考慮する際には、「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事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。」としているが、なぜそのようにすべきなのか。どのような場合を想定しているのかも含めて、理由を説明して頂きたい。なお、その前段に記載されている、「理由付けができるか否かを判断する際には、当事者であれば本願の出願時にどのようにするかを常に考慮する」ともその意味が不明である。当事者であれば「本願の出願時にどのようにするか」というのは、過去の裁判例において裏付けられている判断基準なのか。</p> <p>②3.2.2(1)について 「ただし、審査官は、以下のような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。」とあるが、阻害要因は、「主引用発明に副引用発明を適用する(組み合わせ)ことを否定する事情である(進歩性を弱める事情ではない)から、阻害要因に強調をつけ、「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」とするのは、大合議判決の基準に沿ってならず、理に適切でないと思われる。 なお、審査基準の当該箇所は、除クレームにより補正されたか否かは無関係に、全ての審査に影響する。よって、除クレームによる補正がされた後の進歩性の審査に懸念があるからといって、当該箇所をこのように修正すべき理由がないと思われる。</p> <p>③3.2.2(2)について 上記(1)で述べたように、この箇所では「阻害要因」ではない(改訂前の記載も同様)。よって、このような注意事項を記載するのであれば、単に引用発明から本件発明に到達する論理付けを妨げる要因等の用語を用いると共に、この箇所ではなく、適切な別の箇所(例えば、3.1の前)に場所を移し、「阻害要因」とは区別するのが適切であると考える。</p>	<p>改訂前の審査基準においても、3.2.2の(1)と並記する形で、3.2.2(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る場合に阻害要因となることを明記されています。すなわち、審査基準においては、阻害要因とは「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合」に限られるものではありません。</p> <p>「除クレーム」とする補正とともに、3.2.2(2)の意味で阻害要因が主張されるケースは、実務上多く見られます。このとき、阻害要因とは取り得るもの、その程度の差異を踏まえ、進歩性が否定される方向に働く要素との総合的な評価により、論理付けが可能かどうかを判断することが必要です。今回の改訂は、このような現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。</p> <p>① 第18回・第19回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料に記載のとおり、引用発明の課題に基づく阻害要因が主張された場合に、引用発明に明示的に記載された課題のみにとらわれることなく、当事者の視点で、論理付けが可能かどうかを判断する必要があります。「当事者であれば本願の出願時にどのようにするかを常に考慮する」点は、改訂前の審査基準においても、「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」に明記されています。</p> <p>② 改訂前の審査基準においても、例えば「阻害要因を考慮したとしても、当事者が請求項に係る発明に容易に想到してきたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」との記載があることから明らかとなり、阻害要因の程度と進歩性が否定される方向に働く要素の程度とを含めて、総合的に評価することとされています。つきましては、改訂案に沿って、阻害要因の判断において「程度の差異」という新たな考えを追加するのではなく、審査官が、程度に差異があることを適切に判断することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。 このことは、「除クレーム」とする補正があったか否かに限らず、進歩性の判断の際には常に留意すべきことと考えております。</p> <p>③ 上記の①に対する回答のとおり、審査基準における「阻害要因」は、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ような記載がある場合を含むものと整理しております。</p>
<p>11 ・該当箇所 「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。」(第三部 特許要件 第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項) 第2節 進歩性) 意見内容 除クレームにおいて、阻害要因の程度が大きい場合を明示すべきであり、少なくとも主引用発明における必須の構成を除く場合は原則として阻害要因の程度が大きいことを明示すべき。 理由 除クレームの進歩性を拒絶する都合がよい根拠とならないようにするため。 根拠: 特許2024 Vol77 No. 6「除クレームの有用性についての検討」によれば、近時の審査・審理では、化学系及び非化学系のいずれの分野においても、主引用発明の必須の構成を除くことは阻害要因があるとされている。かかる審査・審理は「ルダージェリスト事件を正しく理解したものであり、同事件を変更する裁判例が出ていない以上、上記の阻害要因の考え方を踏襲すべき。</p>	<p>「除クレーム」とする補正により、主引用発明において必須とされている構成を除く場合であっても、引用発明の課題に過度にとらわれることなく、当事者にとって自明な課題や、引用発明に接した当事者であれば出願時の技術常識に基づき容易に着想し得る課題を考慮した結果として、進歩性が否定される場合もあると考えられることから、原則として阻害要因の程度が大きいと限りません。したがって、進歩性に関する審査基準において例示するものではないと考えています。「除クレーム」に関する事例については、審査ハンドブックにおいて追加いたします。</p> <p>運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p> <p>なお、ルダージェリスト大合議判決は、29条の2の解消を目的とした訂正に関する事件であって、進歩性が争点ではなく、阻害要因に関することは何ら示されていないものと認識しております。</p>

<p>・該当箇所 「新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)」 (第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)) 意見内容:「新規性・進歩性等(第29条第1項第3号、第29条第2項、第29条の2又は第39条)」とすべき 理由:1.進歩性を欠く場合に「除くクレーム」とする補正が許されないかのように誤解している審査官がいるため。 根拠1:パテント 2025 Vol78 No.「除くクレームの限界についての検討」において、「審査官が、新規性欠如ではなく進歩性欠如を解消するために「除くクレーム」に補正したことを理由として、新規事項と判断している事案も少数ながら見受けられた」とされており、上記のような誤解をしている審査官がいることが明らかにされている。 理由2:「除くクレーム」とする補正により進歩性が認められることがあることを明示するため。 根拠2:「船舶」事件等</p>	<p>3.3.1(4)(i)の標題については、請求項に係る発明と引用発明との重なりがある場合について例示するものであり、新規性はあるが進歩性がない場合を例示するものではないため、「新規性等(第29条第1項第3号、第29条第2項、第29条の2又は第39条)」との修正はしないことといたします。</p> <p>なお、今回の改訂案では、以下のとおり記載しております。</p> <p>「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。 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ないもので、補正は許される。 また、(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、3.1の明示的記載又は3.2の自明な事項(以下「明示的又は自明な事項」という。)に該当する場合や、3.1における(4)以外の場合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もので、補正は許される。</p> <p>こちらに示すとおり、「除くクレーム」とする補正であっても、あくまでその判断基準は「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」です。(i)や(ii)はもちろん、それ以外の類型についても、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件ではなく、許されるという場合の一例を示すものです。</p>
<p>・該当箇所 「(1) 出願人は、この例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には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なることと単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、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事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。」 (第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)) 意見内容:該当箇所を削除すべき 理由:ソルダージスト事件と齟齬があるため。同事件によれば、出願に出願人は「新たな技術的意義を導入するものではない」ことを示せば足りるはずであり、それと異なる主張を要求する改定案はソルダージスト事件に鑑みて失当。なお、多くの場合、「除く」ことにより新たな技術的事項は導入されないし、され「ない」ことを示すのは困難である。一方で、仮に新たな技術的事項が導入される場合には、それを指摘するのは簡単である(簡単に示さない場合は、何ら新たな技術的事項は導入されないというべきである)。よって、新規事項追加という場合には、いかなる技術的事項が導入されることになるかを審査官が示すべきである。 根拠:ソルダージスト事件。その他、除くクレームとする補正が新規事項追加であるとして拒絶査定となったものの、かかる査定が審判官合議体によって明確に「維持できないと判断」された事案として特願2024-176304がある。審判官合議体は裁判所の考え方を熟知していると思われ、参考すべき。</p>	<p>ソルダージスト大合議判決が判示すとおり、「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否かは、発明特定事項を追加する一般的な補正と同様に、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判断されます。</p> <p>改訂案の3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>そのうえで、3.3.1(4)(i)に該当するものとして補正の根拠を説明する場合には、除かれる事項が「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事業者であれば理解できるもの」であることを、「当初明細書等に記載した事項」との関係に基づいて説明する必要があります。単に「引用発明との重なりのみを除く補正である」ということや、「請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なる」ということの説明のみでは、「当初明細書等に記載した事項」との関係に基づく説明ではないため、補正の根拠の説明とはなりません。</p> <p>ソルダージスト大合議判決においても、引用発明との重なりのみを除く補正であることや、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なることが、直ちに新たな技術的事項を導入しないことを意味するとは判示されていません。したがって、(留意事項)(1)の記載がソルダージスト大合議判決に反するとは考えておりません。</p>
<p>・該当箇所 「請求項に係る発明が、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではなく、本来的に進歩性を有しないものである場合には、「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、新たな技術的事項を導入することなく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考えられる。」 (第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)) 意見内容:該当箇所を削除すべき 理由:そのうち「考えられる」とする根拠がない。除くクレームとする補正では進歩性が解消しない審査官が顕著する。 根拠:2件のパテント論文(パテント2024 Vol77 No.6「除くクレームの有用性についての検討」、パテント 2025 Vol78 No.「除くクレームの限界についての検討」)において、除くクレームとする補正によって進歩性が認められる事案が相当数存在することが明らかになっている。(該当箇所を削除しないのであれば、上記2件のパテント論文を否定する根拠(進歩性が解消された件数や割合)を示すべき)</p>	<p>当該箇所は、現行の審査基準の「引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすること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考えられる。」との記載を明確化したものです。</p> <p>なお、「除くクレーム」とする補正では進歩性欠如の拒絶理由が解消しないわけではありません。 もっとも、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化したとき、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入されている可能性があります。 本留意事項は、「3.3 各種の補正」(3.3.1及び3.3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「なお、…」の記載が求められることから、…の記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断される旨」を記載し、注意喚起を行っているものです。</p>
<p>12</p> <p>・該当箇所 P11-14 (4)除くクレームとする補正の場合</p> <p>・意見内容及びその理由 審査基準の位置付けは、特許庁によれば以下のとおりである。(平成 20 年 11 月 5 日 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 1 回審査基準専門委員会配布資料 資料5より抜粋) 「1. 特許・実用新案審査基準の位置付け 特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」という。)は、法規制にはあたらないが、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものであり、審査官の審査における判断基準とともに、出願人による特許管理等の指標としても利用されている。また、審査基準を参照することにより、審査官は、特許法の趣旨に沿った出願の審査を一層公平妥当かつ効率的に行うことが可能となり、他方出願人も、特許要件や補正の適否等の判断基準をより正確に把握できるため、明細書の作成や拒絶理由通知への対応に際して、より適切な手続ができる。 3. 審査基準の点検の必要性 審査基準が特許性判断の具体的判断基準として審査官のみならず審判官や裁判においても尊重され、また逆に、審判の審決や裁判の判決が審査基準に反映されることとなれば、出願段階から権利取得後まで一貫した判断がなされることとなり、特許取得に対する予見可能性や特許権の安定性向上が期待できる。」 上記の考え方は現在においても変更はないものと理解しており、審査基準は「審査を一層公平妥当かつ効率的に行う」ためのものであり、「特許取得に対する予見可能性や特許権の安定性向上」に資するものであるべきであり、また審決や判決を反映すべきである。 現行の審査基準においては、「新規事項の判断に係る基本的な考え方」として、「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。」とされており、参考として挙げているソルダージスト大合議判決と同旨である。 本判決の判示からも明らかなように、新規事項の追加か否かは当初明細書等と補正後の明細書等の関係で判断すべきである。この考え方は「除くクレーム」の場合にも当てはまり、請求項に係る発明に対して除く部分がある以下の、具体的に指摘する。 1. 審査基準案について 1-1. 「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。…」 (i) 請求項に係る発明が引用発明と本来的に進歩性がない場合、その場合に「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」 【意見】 新規事項の追加の判断においては、当初明細書等と補正後の明細書等と比較すべきであり、引用発明が「技術的思想として顕著に異なる発明」とあるという要件を課すべきではない。 引用発明によっては、この要件を満たさない補正がなされることもあり得るが、その場合には新規事項の追加となるのが不明である。 ○除く部分が、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ではない場合。 ①引用発明が、請求項に係る発明と同じ課題を解決している場合には、補正は認められないのか。 この場合には、補正は認めらう。技術的思想として顕著に異なる発明ではないものを除いても進歩性はないと判断すべきである。 ②29条の2の拒絶理由に対して「除くクレーム」の補正をする場合には、技術的思想が顕著に異なることを要件とするのは不適切ではないか。 29条の2において、先願明細書に化合物aが記載されており、請求項に係る発明が、それを含む化合物群であり、化合物aが請求項に係る発明と同じ課題を解決するものである場合、それを除くことは新規事項の追加になるのか。出願時に先願の存在を知らないにもかかわらず、一部が重なった場合にそれを除く補正が正しいとはいえない。大合議判決の趣旨にも反するものと考えられる。 上記のケースはしばしば起こり得るものと考えられるが、第19回WGで事務局が「現在、審査基準に挙がっている類型以外には新たな技術的事項の導入しないケースは把握できておりません(議録第15頁)と説明していることからすると、新規事項の追加とされるものと考えられる。仮にケースバイケースで判断されたとすると、審査基準が審査の予見可能性を高めるという機能を果たしていないことになる。</p>	<p>今回の改訂案では、以下のとおり記載しております。</p> <p>「除くクレーム」とする補正であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許される。 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ないもので、補正は許される。 また、(i)及び(ii)に該当しない補正であっても、例えば、3.1の明示的記載又は3.2の自明な事項(以下「明示的又は自明な事項」という。)に該当する場合や、3.1における(4)以外の場合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もので、補正は許される。</p> <p>こちらに示すとおり、「除くクレーム」とする補正であっても、あくまでその判断基準は「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」です。(i)や(ii)はもちろん、それ以外の類型についても、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件ではなく、許されるという場合の一例を示すものです。</p> <p>今般問題となっている、進歩性欠如を解消しようとする「除くクレーム」とする補正においては、先行技術文献に対して阻害要因や顕著な効果を見いだすことを目的として、特定の構成を除く限定を付すものが見られます。このような場合には、単に引用発明との重なりのみを除く補正であるとの説明のみでは、当初明細書等の全体から導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入していないこととの理由には直ちにはなりません。特に、その補正によって新たな効果等が生じる場合には、新たな技術的事項を導入していないことと整合しないことは明らかです。本改訂は、特に進歩性欠如を解消しようとする場合における判断の明確化を目的としております。</p> <p>一方、御指摘のとおり、第39条や第29条の2の拒絶理由の解消手段として「除くクレーム」とする補正がされることもあります。このような場合には、特定の構成を除く限定は、単に先願との重なりのみを除くものでなく、それによって新たな技術的事項の導入を伴わない場合も多いと考えられます。そのような場合には、審査基準の3.3.1(2)(b)に示された考え方に準じて、新たな技術的事項を導入しないものといえるため、補正は許されます。今後も、このような補正については許されるのと適切に判断し、審査を行ってまいります。</p> <p>なお、第19回審査基準専門委員会ワーキンググループにおいて、事務局から「現在、審査基準に挙がっている類型以外には新たな技術的事項の導入しないケースは把握できておりません」と説明したのは、3.3.1(4)(i)のみを指しているのではなく、3.1～3.3までで示された類型を意味しています。だからこそ、4.3(3)(i)において、「補正が3.2で示された補正が許される態様のいずれにも該当しない場合」に、審査官は新規事項の追加と判断することとしています。</p>

<p>1-2. 「この例における「技術的思想として顕著に異なる発明」とは、請求項に係る発明の範囲に文言上は含まれるものの、当業者であれば、本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識に照らして、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に、請求項に係る発明との間で技術的思想が顕著に異なるものを想定している。」</p> <p>【意見】 上記の説明では、「請求項に係る発明の範囲」に文言上は含まれるものの、…技術的思想として含まれることが到底想定されない」とあるが、この場合には通常、サポート要件違反となるのではないかと考えられる。WGの議事録(13～14頁)によれば、例4はサポート要件違反ではないという事務局の説明があったが、例4で挙げられた引用発明がなければそのまま特許になるのか。サポート要件違反の類型として審査基準に記載されている(3)「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張しないし一般化できるとはいえない場合」の典型例ではないか。サポート要件違反とならない理由を説明されたらしい。</p>	<p>例4は、フルオロ酢酸ナトリウムを含有する場合も含めて、化合物A及び炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩を含有すること、防カビ効果により保存性を高めるという課題が解決されることから、補正前の請求項に係る発明はサポート要件を満たすと判断されること前提としています。</p> <p>その他の要件も含めて特許できるか否かについては、審査基準改訂案における例4の記載のみでは必ずしも明らかではないと考えております。特許査定となる例を審査ハンドブックに記載しましたので、御参照ください。</p>
<p>1-3. (留意事項(1)) 「(1) 出願人は、この例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には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なることと主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の出願時の技術常識等を考慮すれば、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こと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。」</p> <p>【意見】 上記の留意事項の前に「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。」とされており、(i)は補正が許される事例とされているにもかかわらず、除くものが「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であることを、「当初明細書等に記載された事項」との関係に基づいて説明することを促すものです。すなわち、留意事項(i)は、新たな要件を課すものではなく、あくまでも、出願人に対して、より適切な対応を促すためのものです。</p>	<p>上述のとおり、改訂案の3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>このうえで、留意事項(i)は、3.3.1(4)(i)に該当するものとして補正の根拠を説明する場合に、除かれる事項が「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であることを、「当初明細書等に記載された事項」との関係に基づいて説明することを促すものです。すなわち、留意事項(i)は、新たな要件を課すものではなく、あくまでも、出願人に対して、より適切な対応を促すためのものです。</p>
<p>1-4. (留意事項(2)) 「(2) 「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していくと認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。」</p> <p>【意見】 新規事項の追加でないことと進歩性があることは別の要件であり、審査官はまず新規事項の追加か否かの判断を行い、新規事項の追加ではない場合に補正された請求項に係る発明について進歩性があるか否かを判断する。進歩性の判断を行う際に、新規事項の追加か否かを判断することはないのであって、上記の留意事項がどのような場合を想定しているのかが不明である。この記載があることによって、審査官の判断を混乱させるものとする。</p>	<p>本留意事項は、新規事項の判断に進歩性の判断を持ち込んだり、引用発明の内容を新規事項判断の基準とする趣旨のものではありません。</p> <p>補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。</p> <p>もっとも、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化し、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入されている可能性があります。</p> <p>本留意事項は、「3.3 各種の補正(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、なお、…「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、…」との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断される旨」を記載し、注意喚起を行っているものです。</p>
<p>1-5. 審査ハンドブックに掲載予定の WG 資料 20 頁の事例について (本事例は審査基準に掲載されるのではなく、審査ハンドブックに掲載されるとのことであるが、判断基準を示すものと考えられるので、意見を申し述べる。) WGの議事録(13頁)によれば、この事例は「除くクレーム」として認められるのではなく、マーカッシュ形式の補正の考え方に基づいて認められることであるが、その理由を明確にしてほしい。現在の審査基準の「(5) マーカッシュ形式等の択一形式のクレームについてする補正の場合」の「他方、選択肢の削除が実施例の記載を伴った選択肢が残るようになされることにより、このように残った選択肢が、実施例等の当初明細書等の全体の記載を基に判断した場合」は、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる場合がある。例えば、当初明細書等に複数の選択肢を有する置換基の組合せの形で化学物質群が記載されていた場合には、当初明細書等に実施例等で記載されていた「単一の化学物質」に対応する特定の選択肢の組合せからなる化学物質(群)の記載のみを請求項に残す補正は許される。に該当するといのであれば、従来と同じ判断となるのであり、形式的には「除く」という表現を使用しても、「除くクレーム」とは関係がないと考える。</p> <p>マーカッシュ形式の補正の考え方に基づいて補正を認めるとすると、引用発明に記載のものだけでなく、除く範囲を拡げてもいいことになる。「除くクレーム」の場合には、「引用発明との重なりのみ」を除くことが要件になっているが、一般の補正であればその要件がなく、広く除くことができることになる。この事例を掲載するのであれば、この事例は「除くクレーム」の判断事例ではなく、通常のマーカッシュ形式の判断事例であることを明記すべきである。</p>	<p>第19回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料11に掲載した事例については、その補正が認められる根拠を検討するに当たり関係する箇所として、(2)と(5)cを示しました。(5)cは、実施例の記載を伴った選択肢が残るようになされた補正であることを確認する点と関係するものです。これを確認した上で、(2)bの考え方に沿って検討し、新たな技術上の意義が追加されていないことが明らかである場合に許される事例です。</p> <p>上記のとおり、(i)は要件ではなく具体例なので、「引用発明との重なりのみ」を除くことは要件ではありません。また、この事例は、(i)には該当しないものではありますが、「除くクレーム」について判断した事例の一つになります。</p> <p>以上のことから、この事例は判断基準を示すものではありません。</p>
<p>2. パブリックコメントについて 現在の案は補正が認められるもののみを示しており、審査基準としては不十分であることから、審査ハンドブックには、補正が認められない事例も追加されるものと予想され、その事例は実質的に審査基準の一部の役割を果たすものと考えられる。第19回 WGの議事録によれば、審査ハンドブックはWGで審議されないこととあって、実質的に審査基準の一部になるので、WGで議論すべきである。また、パブリックコメントの対象とすべきである。</p>	<p>この事例については、審査ハンドブックに追加しましたので御参照ください。</p> <p>改訂案においても、「除くクレーム」とする補正の判断基準はあくまで「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」であり、また、「除くクレーム」とする補正により、請求項に係る発明に当初明細書等から当業者が把握することができない技術上の意義が追加されるという場合には、補正は許されない」とも記載しています。したがって、「現在の案は補正が認められるもののみを示しており、審査基準としては不十分である」とは考えております。</p> <p>そして、平成27年の審査基準の全面改訂時の整理のとおり、審査ハンドブックには、審査基準の基本的な考え方を理解する上で有用な事例を追加しています。これらは、審査基準を超えて新たな判断基準を示すものではありません。</p> <p>したがって、今回の審査ハンドブックの改訂につきましては、WGでの議論やパブリックコメントの対象とする必要はないものと考えております。</p>
<p>3. 適用時期について 今回の審査基準の改訂は「明確化」とされているが、新規事項の追加に関しては、これまで要件とされていないものが要件となっていることから「変更」とであると考えられる。この案に従って審査基準が改訂されるのであれば、すでに行われた補正に新しい審査基準を適用すべきではないと考える。この審査基準がどの出願に適用されるのかを明確にしたい。</p>	<p>上記のとおり、「除くクレーム」に関する今般の審査基準の改訂は、新たな要件を定めて運用を改めるものではなく、明確化を図るものであって、審査基準改訂の前後で取扱いを要するものではありません。</p>
<p>4. 審判における判断について 審査基準は審査に適用されるものであり、審判においては尊重はするものの、必ずしもこれに拘束されるものではないと理解されている。しかしながら、審査基準は特許庁として公表されるものであり、運用の統一という観点から、審判においても同様の判断がなされることが懸念される。一方、審判において従来どおりの判断がなされると、審判を請求すれば「除くクレーム」が認められる場合が生じ、行政の一貫性が保たれず、また出願人は審判請求が必要になり、そのための費用と時間を要することになる。出願人の予見可能性を高めるため、審判部の方針を確認したい。</p>	<p>御座論のとおり、審査基準は、特許法等の法律を審査官が審査部門における出願の審査において適用するための一般的な指針となるものであり、法規範などではないので、審判合議体の判断を拘束するものではありません。一方、審判においては、審査基準は審査部門における法律の解釈や基本的な考え方を示した重要な参考資料の一つとして位置づけられています。その上で、審判部門では、法律や裁判規範等に照らして、事件ごとに適切な審理となるよう判断がなされるものと承知しております。</p>
<p>5. 裁判例との関係 平成20年に言い渡されたソルダージスト大合議判決以降、除くクレームについては多くの判決が言い渡され、そのほとんどは新規事項の追加ではないとされている。新規事項の追加とされたのは以下のもののみと認識している。 知財高判平成28年3月30日(スピネル型マンガ酸リチウム)の製造方法事件) 「スピネル型マンガ酸リチウム(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)の製造方法」と訂正したが、これによって、結晶構造中にナトリウムやカリウムが含まれない形態が残ることになった。しかしながら、この形態は当初明細書に記載されておらず、また自明な事項であるといえないとして、新規事項の追加とされた。審査基準案のように、「技術的思想が顕著に異なる発明」を除くことを要件とした判決は見当たらない。これまでがない概念を持ち出して、それを要件とすれば、裁判所で支持されない可能性が高いと考えられる。これについて、特許庁としてどのように考えているか、教えていただきたい。</p>	<p>今回の改訂案は、「技術的思想が顕著に異なる発明」を除くことを要件とするものではありません。したがって、判決と矛盾するものとは考えておりません。新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断しており、その点でソルダージスト事件大合議判決も整合していると考えます。</p> <p>なお、「除くクレーム」とする訂正を伴う判決がいくつも言い渡されていることは承知しております。その中には、当事者が新規事項の追加の要件を争点としていないものや、進歩性など他の要件についてのみ判示されており、新規事項の追加の要件について具体的な判断が示されていないものもあるものと承知しております。また、例えば、新規事項の追加とされた判決について、御指摘のものに加えて、知財高判令和元年11月11日(平成31年(行ク)10015号)を承知しております。</p> <p>裁判例の動向については今後も注視してまいります。</p>

<p>13 ・該当箇所 「第Ⅲ部 特許要件 第4章 先願(特許法第39条)」の「1」</p> <p>・意見内容及びその理由 (意見内容) 改訂案において、「なお、出願人が同一である場合であっても最先の出願のみがその発明について特許を受けることができる。これは、本条の規定の趣旨が一の発明に一の権利を設けることであり、このことは出願人の異同によらないからである。」(下線強調は意見提出者による)との二文を挿入することが予定されています。このように、出願人が同一であっても39条が適用される旨の確定的な説明を追加するのであれば、「一の発明」の概念についての確定的な説明も追加する必要があります。具体的には、上記二文の後に、「一の発明」についての理解を深めることを促すべく、さらに次の一文を挿入することを提案します。 「また、外形が同一な上位下位の関係にある二発明であっても、これらの発明が二つの出願のそれぞれ別の発明のそれぞれ異なる段階的に開示した発明のうちから出願人が任意に選出した結果として相互に同一となれば、特許法上、一の発明となる。」 このことによつて、39条2項の死文化を防ぎ、度重な分割出願がされる日本では、諸外国に比べて、特許的に区別されない同一発明が多数特許化されていると問題視されている状況を改善することが可能となります。具体的には、上位下位の関係にある二発明は必ず別発明を構成するとするの誤謬により安易に特許されている状況を解消できます。</p> <p>(理由から抜粋) …現在の審査基準において説明される実質同一の類型(一)「課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術…の付加、削除、転換等であつて、新たな効果を奏するものでないもの)である場合」とは、構成がアドオンされる場合に限定されるものであつて、参考判決で説明されていた上位下位の関係にある場合は、当て嵌まらないと誤解している出願人や代理人が圧倒的に多く、最近では、審査官の中にも当該誤謬が浸透しているようです。 …今般の改訂の意図が、「39条の趣旨が一の発明に一の権利を設けること」とあるという特許法の哲学を形骸化や風化させないことに存するものであれば、一の発明の考え方についても、同様に、形骸化や風化させないようにするべきと考えます。 …一発明多特許は許容されるべきではありません。今般の改訂は、このような原則に、名実ともに立ち返ることを意図していると理解しており、大いに賛同致します。今回の改訂が画餅に過ぎないものとならないよう、実効性のある運用が実現することを切に希望します。 〔経口投与用吸着剤〕の審理のように、包含関係にある場合までを拾い上げて協議指令を行うことは、現実的ではないかとも思われますが、少なくとも、審査基準で説明されることの実質同一と判断される場合については、形式的に上位下位であっても、協議指令が適切に行われるべきです。</p>	<p>発明の同一性の判断については、今回の審査基準改訂の対象ではありませんが、このような御意見があることは承知いたしました。</p>
<p>・該当箇所 「第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)」の「1」</p> <p>・意見内容及びその理由 (意見内容) 「(4)除くクレームとする補正の場合」の項の説明は、これまでの特許庁実務、裁判例や外国の実務と大きく異なる内容を含むものであるため、「『特許-実用新案審査基準』改訂案の概要」において説明されているように、今般の「除くクレーム」とする補正等に関する改訂が明確化のための改訂であるならば、追記や修正が必要と考えます。 …特許法29条の2や39条の拒絶理由を解消するための「除くクレーム」補正に関して、「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」という価値判断は、内外の実務や裁判例においては全く見られません。特に、出願人が同一である39条1項や39条2項拒絶の場合には、請求項発明と先願発明等との間で権利範囲に広狭の差はあつても、技術的思想として軌を一にする方が自然です。しかし、改訂案は、現行基準と異なり、先後願についても「顕著に異なる」として差を認めるとするものに変更されており、このことを問題無しとはできません。改訂案文内の「新規性等」に就く括弧書き内の「第29条」は削除されるべきです。</p> <p>(理由から抜粋) …「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」との説明を、29条の2、39条について行う必要は何処にもありません。 …現在の審査基準に掲載されている「鉄板洗浄剤」の例は、…29条の2判断の例として依然として存在意義があります。他方、39条実質同一判断の基準が産別基準時代とは変更されてしまったため、「鉄板洗浄剤」の2発明を39条同一とする判断は外形的には審査基準から外れてしまいましたが、当該2発明が他人による同日出願である場合に協議指令の対象となることは現在も変わっていないので、39条2項判断の例としても依然として存在意義があります。そうして、別紙1-1に記載した例4-2は重複特許(ダブルパテント)解消の例として維持されてきています。 …特許請求の範囲において一部重複する範囲があるから同一であるという39条2項判断についての「鉄板洗浄剤」の例が分かり難い、クレームの完全一致の場合だけが協議指令の対象となるというのが現代の特許法の正当な解釈であるということであれば、39条1項判断の例と差し替えることも一案かと思ひます。例4-3は、「除くクレーム」が庁運用として初めて明文化された時の例(昭和43年に出版公告がされ、設定登録された特許の実例を参考にした例)です。 …「技術的思想として顕著に異なる」との考えを一律に適用しようとする改訂案は、内外で半世紀以上続いた先願との重複を回避するための「除くクレーム」という伝統的な実務を機能不全に陥れる可能性すらあります。 …纏めますと、現在の改訂案の内容のままでは、裁判例等に真向から反する内容変更を含むものとなつてまいります。今般改訂が内容変更を意図したものでなく真に明確化を意図するのであれば、29条1項等判断についての「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」との整理とは別に、29条の2や39条判断については、「権利範囲が重複しないことを明らかにする補正」という説明にするべきです。</p>	<p>改訂案の3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがつて、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>今般問題となつては、進歩性欠如を解消しようとする「除くクレーム」とする補正においては、先行技術文献に対して阻害要因や顕著な効果を見いだすことを目的として、特定の構成を除く限定を付すものが見られます。このような場合には、単に「引用発明」との重なりのみを除く補正であるとの説明のみでは、当初明細書等の全体から導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入していないことには直ちに限りません。特に、その補正によって新たな効果等が生じるとする場合には、新たな技術的事項を導入していないことと整合しないことは明らかです。本改訂は、特に進歩性欠如を解消しようとする場合における判断の明確化を目的としております。</p> <p>一方、御指摘のとおり、第39条や第29条の2の拒絶理由の解消手段として「除くクレーム」とする補正がされることもあります。このような場合には、特定の構成を除く(限定)は、単に先願との重なりのみを除くものが多く、それによって新たな技術的事項の導入を伴わない場合も多いと考えられます。そのような場合には、審査基準の3.3.1(2)に示された考え方に準じて、新たな技術的事項を導入しないものといえるため、補正は許されます。今後も、このような補正については許されるものと適切に判断し、審査を行つてまいります。</p>
<p>(意見内容) 「(4)除くクレームとする補正の場合」の項の説明は、これまでの特許庁実務、裁判例や外国の実務と大きく異なる内容を含むものであるため、「『特許-実用新案審査基準』改訂案の概要」において説明されているように、今般の「除くクレーム」とする補正等に関する改訂が明確化のための改訂であるならば、追記や修正が必要と考えます。 …一次審査において、出願人が意図していた技術用語の解釈よりも広い解釈を審査官が採用し、本願発明の課題とは関係ない主引用発明が認定されて進歩性欠如の拒絶理由が通知されることがあります。従来、このような主引用発明を「除くクレーム」によつて確定的に除外する補正は許容されてきました。このようなケースは、ドンズバリの引用発明を除くような「除くクレーム」の適用には該当せず、裁判例にも通つた正当な「除くクレーム」利用です。しかし、改訂案は上記ケースをカバーしていないと思ひます。</p> <p>(理由から抜粋) 従前の「鉄板洗浄剤」の例から差し換えようとしている「動物用経口投与組成物」の例は、「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」という新たな説明を導入するものであることから、「An anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention」との拘束力のある命言をた欧州特許庁拡大審判部の2つの審決(G1/03 Q2/Q3)における厳格なAccidental anticipationの基準に近づくように「技術的思想として顕著に異なる」のレベルを引き上げたい印象があります(第19回審査基準専門委員会WGにおいて、予定されている審査基準改訂が果たして明確化なのか疑問である旨の今村委員の御発言がありました)。一方で我が国の特許審理においては、主引用発明の認定は構成の文言を当て嵌めれば許容されるのが実務の実態となつてきています。この状況の下で、「除くクレーム」が正当化されるハードルだけを高く設定したならば、著しくバランスを失ふこととなります。本来的には、容易想到とはいへない程度に技術的思想が異なれば足りるのであつて、それ以上に顕著に異なる必要は無く、これが日本の新規性欠如を回復させるための「除くクレーム」の原点であつたことに御留意頂けよう御願致します。今回、「到底想定されないもの」という新たな説明を導入するのであれば、別紙1-1に記載した例4-1のように、化学以外の技術分野であつて、進歩性欠如の解消も追加する必要があると強く考えます。 …提案させて頂いた例4-1、例4-2、例4-3は、日本において、実在したか、十分に存在し得るケースです(例えば特許第496696号の先願に対し、「アルキル基(低級アルキル基を除く)を有するA化合物を有効成分とする農薬除草剤」との特許第519737号という後願が特許された実例や、知財高判令令和4年8月23日裁判所HP(船舶)等。)。決して、「動物用経口投与組成物」の例に反対するものではありませんが、このような極端な例を掲載するだけでなく、「また、化学系の事例になるのか!」との前川委員の御懸念も踏まえ、現実的な化学分野以外の例も掲載すべきであると強く考えます。</p> <p>今回の意見募集の実施時期については、多くの団体が新年度を迎え、本格的な活動が開始される前に設定されているため、時期設定が適切とはいへないと思ひます。…提出された意見の内容が如何によつて、改訂案が明確化のための改訂を超えることが明らかとなつた場合には、案作成の再検討を含め、十分に尽くした議論がなされることを切に希望します。 …パブリックコメント結果(提出意見)の公表に際して、意見内容が要約されるのは仕方ないとしても、少なくとも、次の限度では、意見内容を明確に公表して頂くよう希望します。 ①「除くクレーム」の正当性を説明するに際し(拡大)先願の発明を、公知発明と同列に扱うように変更することは、裁判例・特許庁実務の歴史的経緯や比較法的見地から誤りである。 ②欧州では、主引用発明の基準及び「除くクレーム」の正当性の基準が共に厳格であるのに対して、日本では、(これと違つて)本願とは課題が異なる主引用発明でも許容される現状の下で、「除くクレーム」の正当性が認められる基準及び欧州と同等のレベルまで引き上げることは著しくバランスを欠くものであり、また、日本の裁判例にも反するものである。</p>	<p>改訂案の3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがつて、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>(i)に当てはまる場合以外にも、補正前の請求項に係る発明が引用発明と技術的思想としては顕著に異なっており、本来的に進歩性を有していたものの、文言上は引用発明と重なつていたために新規性欠如の拒絶理由が通知され、併せて進歩性欠如の拒絶理由が通知された場合に、「除くクレーム」とする補正によって、新たな技術的事項を導入することなく拒絶理由を解消できる場合があると考えられます。審査ハンドブックに追記いたしましたので御参照ください。 このような場合には、審査基準の3.3.1(2)に示された考え方に準じて、新たな技術的事項を導入しないものといえるため、補正は許されます。今後も、このような補正については許されるものと適切に判断し、審査を行つてまいります。</p> <p>上記御意見を踏まえて検討いたしました。その結果、改訂案は明確化のための改訂であると見ております。</p>
<p>14 ・該当箇所 「除くクレーム」とする補正等に関する審査基準改訂について</p> <p>・意見内容及びその理由 (1) 今回の「除くクレーム」とする補正等に関する審査基準改訂は、WG議事録によれば、「除くクレーム」が「濫用されている」という意見が発端となっている。しかしながらWG議事録では、化学系企業から濫用との意見が挙がっている一方、電気系企業ではその様な認識がないとの意見がある。そして「濫用」の容観的事実が示されないまま、話が進んでいるように見受けられる。本当に審査基準を改訂する必要があったのか、その根拠を具体的に明示し頂きたい。WG議事録や配布資料を見ればそれが見えてこないため、その様な資料があるのであれば、WG配布資料に追加して、ユーザー全体が見ることができるよう頂きたい。</p>	<p>審査基準は、法規範ではなく、審査官が法律を出願の審査において適用するための指針であり、裁判例が示されたリユーザーからの要望があった場合に限らず、特許庁が自らその指針を明確化するために示すべきものです。そして、「除くクレーム」に関する今般の審査基準の改訂は、運用を改めるのではなく、明確化を図り、審査における考え方をより具体的に示したものにすぎません。 そのために、分野ごとの御意見などの統計的なデータなどは公表いたしません。第18回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料3に記載のとおり、昨今、「除くクレーム」とする補正が増加し、第三者としてのユーザーの立場から、利用実態についての懸念が多数寄せられております。また、これは化学の分野以外にも広がつております。なお、御意見の一例としては、第18回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 参考資料1を御参照ください。</p>

<p>(2)「除くクレーム」の「蓋用」が発端となり、阻害要因の審査基準改訂の流れになっているが、そのあおりを受けて今後「除くクレーム」以外であっても阻害要因が必要以上に厳しく見られてしまう危険性が非常に高いと考える。そうならないよう、十分配慮して頂きたい。</p> <p>例えば「副引例の発明者」ではなく「当業者」であればその副引例を適用可能である、という様に、合理的な理由が述べられないままその副引例が採用されるのではないかと。また更には、阻害要因が記載された副引例以外に適切な副引例が見つけられないため、最終的に副引例を具体的に挙げることなく、相違点を強調し「設計事項である」と認定されるのではないかと。そういった危機を抱いている。</p> <p>(3)また「除くクレーム」に関しては、「除くクレーム」+阻害要因の主張という手法が、機械的に、完全にNGとされてしまうのではないかと危機も抱いている。そうならないよう、十分配慮して頂きたい。</p> <p>(4)阻害要因があっても「副引例の発明者」ではなく「当業者」であれば副引例を主引例に適用可能な場合があるというのであれば、具体的な事例をお示し頂きたい。これは、化学系分野と非化学系分野の双方での事例をお示し頂きたい。</p>	<p>改訂前の審査基準においても、例えば「…当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。」との記載があることから分かる通り、請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かは、常に当業者の視点で検討されるべきものです。</p> <p>また、改訂前の審査基準においても、例えば「阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」との記載があることから明らかとなり、阻害要因の程度と進歩性が否定される方向に働く要素の程度とを含めて、総合的に評価することとされています。</p> <p>つきましては、改訂案によって、阻害要因の判断において新たな考えを追加するものではなく、審査官が、当業者の視点で、程度に差異があることを適切に判断することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。</p> <p>運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p>
<p>15 1. 進歩性の判断に関する意見</p> <p>■意見1</p> <p><改訂案の該当箇所></p> <p>審査基準改訂案の第三部 第2章 第2節 進歩性「3. 進歩性の具体的な判断(新旧対照表1～2頁)」に以下の文章が加わるとされている(便宜上、文章毎に分けて各々①②③とした)。</p> <p>①審査官は、上記の(1)から(4)までの手順により論理付けができるか否かを判断する際には、当業者であれば本願の出願時にどのようにするかを常に考慮する。</p> <p>②例えば、主引例発明からの設計変更等(3.1.2(1)参照)、阻害要因(3.2.2参照)等の要素を考慮する際には、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。</p> <p>③また、上記(3)の手順に関し、進歩性が否定される方向に働く要素及び進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき総合的に評価する際には、3.1以降に示す各要素について、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。</p> <p><意見内容及びその理由></p> <p>上記、②の記載では、「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」「想定し得る課題」と記載されている。この記載からは以下の懸念が生じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引用文献に記載されている課題には着目せずに、審査官が課題を自由に想定し、その自由に想定した課題に基づいて、設計変更など、進歩性を否定する方向に働く要素を考慮して、進歩性欠如と認定され易くなる懸念 ・引用文献に記載されている課題には着目しないので、引用文献の技術的思想に基づけば「動機付けはない」「示唆はない」という反論が認められにくくなる懸念 <p>上記の懸念は、知財高裁大合議判決(平成30年4月13日判決、平成28年(行ケ)10182号等(ドミノ誘導事件))の判断枠組みとの整合性の観点からも問題がある。同判決は、進歩性判断において、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等を総合的に考慮して動機付けの有無を判断すべきとの枠組みに沿い、当業者の視点に基づき論理付けの重要性を示し、この判断枠組みは、後知恵に基づく安易な課題設定や論理付けを戒める趣旨を含むものと考えられる。</p> <p>今回の改訂案における「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」「想定し得る課題」という文言は、同判決が示す論理付けの枠組みと緊張関係にあり得るものであり、審査実務において後知恵的な課題設定を許容する方向に作用するおそれがある。</p> <p>・解決案</p> <p>解決案Ⅰ</p> <p>懸念が生じる要因は「②の文章の解釈」の仕方が一律ではないためである。そのため、②の文章の意図を詳しく説明することが一案である。</p> <p>ここで、意図を詳しく説明するに際し、「②の文章」は「①の文章」の言い換え(例示)なので、「②の文章」は、審査基準からは削除することで解釈のブレを防ぎつつ、ハンドブックで事例を交えつつ、丁寧に説明するというのが解決案になると考える。</p> <p>解決案Ⅱ</p> <p>懸念が生じる要因は「②の文章の解釈」の仕方が一律ではないためである。そのため、②の文章をこれまで読み慣れている特許法や審査基準の言葉で表現することが一案である。</p> <p>②の文章の「技術常識に基づき想定し得る課題」では、対象範囲が広く本来到達困難な課題をも含む得る懸念がある。</p> <p>この点、現在の審査基準3.1.(2)課題の共通性の欄では「本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。」との記載が既にあり、当業者の課題着想に関する表現として定着している。この既存の審査基準の表現と整合を図る観点から、②の文章の「技術常識に基づき想定し得る課題」を「技術常識に基づき、当業者にとって自明な課題又は容易に着想し得る課題」とすることが解決案になると考える。</p> <p>なお、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「課題を設定するときには、なぜその課題が当業者にとって想定されるかを具体的に理由付けする運用にすることも解決案となる。</p>	<p>「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれる」という表現は、当該課題を考慮することのみに拘束され、他の課題を考慮できなくなってしまうことを意図しています。御意見を踏まえ、これを明確化するため、「引用文献に明示的に記載された課題に過度にとらわれることなく」と修正いたします。</p> <p>また、「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」との記載を、「当業者にとって自明な課題や、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容易に着想し得る課題」と修正いたします。</p> <p>他方、この改訂は、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。</p> <p>運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p>
<p>■意見2</p> <p><改訂案の該当箇所></p> <p>審査基準改訂案の第三部 第2章 第2節 進歩性「3.2.2 阻害要因(1)(新旧対照表2～3頁)」に以下の文章が加わるとされている。</p> <p>ただし、審査官は、以下のような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。</p> <p><意見内容及びその理由></p> <p>「程度には差異がある」と自体は理解できるが、阻害要因があっても審査官の数量により、程度問題として進歩性が否定されてしまうのではないかと懸念がある。</p> <p>・解決案</p> <p>懸念が生じる要因は「程度には差異がある」「程度」がどの程度なのか明確ではないためである。そもそも「程度」という用語はその範囲が不明確な表現であるため、改訂案の文章自体は修正しなくとも、ハンドブックで事例を交えつつ、「程度」について丁寧に説明することが解決案になると考える。</p> <p>例えば、ハンドブックにおいて「程度が大きい例/小さい例」「何を根拠に程度を判断するか」が示されることを要望する。</p>	<p>改訂前の審査基準においても、例えば「阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」との記載があることから明らかとなり、阻害要因の程度と進歩性が否定される方向に働く要素の程度とを含めて、総合的に評価することとされています。</p> <p>つきましては、改訂案によって、阻害要因の判断において「程度の差異」という新たな考えを追加するものではなく、審査官が、程度に差異があることを適切に判断することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。</p> <p>運用においては、恣意的な判断やばらつきを抑制すべく、引き続き審査の質の向上に取り組んでまいります。</p>
<p>2. 除くクレームの補正に関する改訂が既存の登録特許に及ぼす影響への危機</p> <p>■意見3</p> <p><改訂案の該当箇所></p> <p>審査基準改訂案の第四部 第2章 新規事項を追加する補正「3.3.1(4) 除くクレームとする補正の場合(新旧対照表11～12頁)」における以下の記載について意見を述べる。</p> <p>(留意事項)</p> <p>(2)「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。</p> <p>なお、請求項に係る発明が、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではなく、本来的に進歩性を有しないものである場合には、「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、新たな技術的事項を導入することなく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考えられる。</p> <p><意見内容及びその理由></p> <p>今回の改訂案では、「除くクレーム」を用いた補正が新たな技術的事項を導入するか否かの判断基準について、より詳細に明確化されている。これに伴い、進歩性欠如との拒絶理由を今回の審査基準改訂前に「除くクレーム」を用いた補正により克服し、既に特許査定を受けた登録特許の少なくとも一部は、今回の改訂案が適用されると無効理由を有することになると考えられる。</p> <p>ここで、既存の特許に今回の改訂案を適用したケースを具体的に考えてみると、審査基準改訂前の審査で認められた「除くクレーム」を用いた補正が、審査基準改訂後の無効審判等において「本来的に進歩性を有していないが補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化している(上述改訂案の(留意事項)(2))」と判断されて新規事項の追加と認定される場合、「ただし〇〇を除く」の部分を有している。つまり、この場合、特許権者は、訂正の手段を失う状況となる。</p> <p>仮に「ただし〇〇を除く」の部分を残したまま構成要件に「〇」を加える減縮を行うことと進歩性を確保する場合であっても、このような訂正は、新規事項である「ただし〇〇を除く」が残っていることを理由として認められず、前述と同様に特許権者は、訂正の手段を失う状況となる。</p> <p>このような状況では、改訂前の審査基準の下で無効理由なく存在していた特許権が事後的な審査基準の改訂で無効理由を抱えることになり、更に訂正の手段もとれないという不測の不利益をもたらす懸念がある。</p> <p>また、審査基準改訂前に既に特許査定を受けた登録特許に対する審査基準改訂後の無効審判において、改訂後の審査基準を適用するか否か、どのような運用がされるかは、特許権者及び無効審判請求人双方にとって重大な関心事項であると考えられる。</p> <p>ここで、無効審判での運用としては、</p> <p>(1)既存の特許に対しては、改訂後の審査基準を適用しない</p> <p>(この場合、訂正前の「AとBを含む組成物(ただしaを含む組成物を除く)」のまま訂正しなくとも無効にされない)</p> <p>(2)「ただし〇〇を除く」を残したまま、例えば構成要件に「〇」を加える減縮を行うなどして進歩性を確保することが可能な場合は、訂正を認めて無効にしない</p> <p>(3)既存の特許に対しても改訂後の審査基準を適用する</p> <p>(この場合、特許権者が訂正の手段を失う状況となり、無効にされる)</p> <p>などが考えられるが、無効審判における改訂後の審査基準の取扱いや運用が不明確であると、特許権者及び無効審判請求人の双方にとって、審決の予見可能性が低下する懸念がある。</p> <p>これらの懸念を解消するために、審査基準改訂前から存在する特許に対する、改訂後の審査基準の取扱いや運用を明確にしたいとすることを要望する。</p>	<p>審査基準は、特許法等の法律を審査官が審査部門における出願の審査において適用するための一般的な指針となるものであり、法規範などではないので、無効審判や訂正審判における審判合議体の判断を拘束するものではありません。一方、審判においては、審査基準は審査部門における法律の解釈や基本的な考え方を示した重要な参考資料の一つとして位置づけられています。その上で、審判部門では、法律や裁判規範等に照らし、事件ごとに適切な審理となるよう判断がなされるものと承知しております。なお、「除くクレーム」に関する今後の審査基準の改訂は、運用を改めるものではなく、明確化を図るものであって、審査部門において、審査基準改訂の前後で取扱いを変えるものではありません。</p>

<p>16 ・該当箇所 「特許・実用新案審査基準」改訂案 新旧対照表 改定案 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項) 3.3.1 特許請求の範囲の補正 (4) 除くクレームとする補正の場合 ① 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 1.2頁 『留意事項』 (1) 出願人は、この例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には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なる点と単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、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事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。』</p> <p>・意見内容及びその理由 上記該当箇所での修正事項： 訂正前： 請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、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事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。 訂正後： 本願や引用文献における請求項に係る発明の課題や技術分野、従来技術等の全ての明細書の記載、さらに本願出願時の技術常識を考慮すれば、本願の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事者であれば理解できるもの(例：以下の例4では、引用文献の技術的思想は本願明細書に一切記載されておらず、さらに本願出願時の技術常識より、本願発明に対して引用文献の発明品は阻害要因を有している)を除いていることを説明することが求められる。また、除くクレーム化によって文言上発生する阻害要因は、特許性の判断で考慮しない(具体的な例としては特許*****の2025/05/12付：意見書を参照)。</p> <p><理由> 改訂前の審査基準には、「技術的思想として顕著に異なる発明」に関する詳細な説明の記載は無いが、上記新旧対比表の改定案11頁に、『この例における「技術的思想として顕著に異なる発明」とは、請求項に係る発明の範囲に文言上は含まれるものの、当事者であれば、本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識に照らして、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に、請求項に係る発明との間で技術的思想が顕著に異なるものを想定している。』との記載がある。上記該当箇所での訂正後の2重下線部の最初の部分『本願や引用文献における請求項に係る発明の課題や技術分野、従来技術等の全ての明細書の記載、さらに本願出願時の技術常識を考慮すれば、本願の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事者であれば理解できるもの』については、新旧対比表の改定案11頁の上記記載内容に基づき、追記したものである。 また、上記新旧対比表の改訂案13～14頁に記載の例4は、『「特許・実用新案審査基準」改訂案の概要』より、通常は補正が許されることが多いと言える具体例であることから、上記該当箇所においても具体例として表記した方が分かりやすいことから、例4の概要(例：以下の例4では、引用文献の技術的思想は本願明細書に一切記載されておらず、さらに本願出願時の技術常識より、本願発明に対して引用文献の発明品は阻害要因を有している)を訂正後で追記している。</p> <p>また、今回の審査基準の改訂前後で参考になる事例として、除くクレームの直近の審査例(特許*****)があり、本願と引用文献の発明の課題での相違点のみに新規性・進歩性が検討され、特許査定となっている。ここで、上記の例4のような本願発明に対して引用文献の発明品に明確な阻害要因は、上記直近の審査例には無い。ただし、上記直近の審査例では、引用文献の必須要件を本願で「除くクレーム化」の減縮補正を行うことにより、本願は引用文献での発明の課題を解決できないため、阻害要因があるとの出願人の主張が認められている。ただし、除くクレームが認められるのは、審査基準の改訂前後を問わず、本願と引用文献が技術的思想として顕著に異なる場合のみである。さらに、上記直近の審査例での本願発明は、2成分のみの規定の単純物クレームで成分量の規定も無いため、本願と引用文献で発明の課題が異なっても、本願発明と同じ成分・剤型の記載がある引用文献発明品は本願発明と同等の機能・効果を有するはずである。 よって、上記直近の審査例の場合、改定案の審査基準では、本願と引用文献は技術的思想として顕著に異なるとは言えず、上記例4のような明確な阻害要因が引用文献に存在しない場合は、本願の除くクレームを認めるべきでは無いと考える。上記例4を訂正後に記載したのは、認められる除くクレームの代表例の意味合いもある。 さらに、上記訂正後の最後の2重下線部「また、除くクレーム化によって文言上発生する阻害要因は、特許性の判断で考慮しない(具体的な例としては特許*****の2025/05/12付：意見書を参照)」。は、上記直近の審査例での阻害要因の上記主張を認めないために追記した。 また、本願と引用文献がとは技術的思想として顕著に異なるとは言えない場合には、本願の除くクレーム化は認められず、本願が上記直近の審査例のような単純物クレームや製法クレームの場合は、本願発明の機能・効果を用途で規定した用途限定クレームへの減縮補正により、権利化が認められることになる。</p>	<p>「除くクレーム」とする補正がされるとともに、阻害要因があるとの主張がされた案件について、適切に進歩性を判断するための審査基準の明確化について御賛同いただいた御意見として承りました。ありがとうございます。</p> <p>修正案を拝見しましたが、修正案で示された追記内容を追加せずとも文意は伝わると考えましたので、修正は不要と考えております。</p> <p>なお、具体的な特許番号については「*****」と伏せてさせていただきました。</p> <p>引用文献に明示的に記載された事項のみにとらわれることなく、引用発明に接した当事者であればどのようにするかを常に考慮して阻害要因について検討すべきとの御意見として承りました。この点については、審査基準 第III部 第2章「進歩性」の審査基準改訂にて明確化するとともに、審査ハンドブックにも追記いたします。</p> <p>なお、特定の特許に対する無効理由の判断について審査基準に記載することはできません。具体的な特許番号については「*****」と伏せてさせていただきました。</p>
<p>17 ・該当箇所 改訂案 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項) 3.3.1 特許請求の範囲の補正 (4) 除くクレームとする補正の場合 ①</p> <p>・意見内容及びその理由 改定案では、該当箇所の(i)に関して、「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。」とされています。 ここで、改定案の該当箇所の(i)では、 (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(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 と記載されています。</p> <p>改定案の上記(i)のついでに「技術的思想として顕著に異なる」との記載は、現行審査基準の「なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けられる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる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ある。」(第IV部第2章 3.3.1(4)(i)(説明))に対応させる形で、除くクレームにかかる補正の許否についての明確化を図ったものと考えます。 しかしながら、改定案の(i)に係る新規性等のうち、第29条の2又は第39条については、第29条の2又は第39条における引用発明に基づいて進歩性が判断されるわけではありません(なお、ここでは第39条における異日出願の引用発明が第29条第1項各号における引用発明となる場合を除きます)。 そうすると、「除くクレーム」の許否については、現行審査基準の規定に照らして、進歩性を判断する際の引用発明とはならない第29条の2又は第39条における引用発明と、進歩性を判断する際の引用発明となる第29条第1項各号における引用発明との間においては、異なる取り扱いをすべきであると考えます。 より詳細には、第29条の2又は第39条における引用発明については、発明の同一性(実質同一を含む)を判断すれば足りるものであり(審査基準のIII部 第3章 拡大先願および第4章 先願)、当該引用発明に基づいて進歩性が認められるものではありませんので、改定案に示す請求項に係る発明と引用発明との技術的思想が「顕著に」異なることまでを要求することは現行審査基準においても予定されていないものと考えます。 そこで本意見では、上記を踏まえ、該当箇所の(i)について、以下の修正案を提案いたします。 (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(第29条第1項第3号)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、又は、請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なるために拡大先願又は先願(第29条の2又は第39条)の規定に該当す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、請求項に係る発明が同一又は実質同一の引用発明を含まないことを明らかにする補正ご検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。</p>	<p>改訂案の3.3.1(4)(i)は、「除くクレーム」とする補正が許される例の一つを示したものであり、「除くクレーム」とする補正が許されるための要件を定めたものではありません。したがって、(i)に該当しない場合であっても、「除くクレーム」とする補正が直ちに許されないことを意味するものではありません。</p> <p>今般問題となっている、進歩性欠如を解消しようとする「除くクレーム」とする補正においては、先行技術文献に対して阻害要因や顕著な効果を見いだすことを目的として、特定の構成を除く限定を付すものが見られます。このような場合には、単に「引用発明との重なりのみを除く補正である」との説明のみでは、当初明細書等の全体から導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入していないことには直ちにはなりません。特に、その補正によって新たな効果等が生じるとする場合には、新たな技術的事項を導入していないことと整合しないことは明らかです。本改訂は、特に進歩性欠如を解消しようとする場合における判断の明確化を目的としております。</p> <p>一方、御指摘のとおり、第39条や第29条の2の拒絶理由の解消手段として「除くクレーム」とする補正がされることもあります。このような場合には、特定の構成を除く限定は、単に先願との重なりのみを除くものが多く、それによって新たな技術的事項の導入を伴わない場合も多いと考えられます。そのような場合には、審査基準の3.3.1(2)に示された考え方に準じて、新たな技術的事項を導入しないものといえるため、補正は許されます。今後も、このような補正については許されるものと適切に判断し、審査を行ってまいります。</p>

<p>18 ・該当箇所 第Ⅳ部3.3.1(4)(i)(留意事項)(2)</p> <p>・意見内容及びその理由 (意見内容) 上記箇所の以下の記載は削除すべきと考えます。 「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要があります。 すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると考えられる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。</p> <p>(1) 改訂案の趣旨が、「除くクレーム」を安易に利用した進歩性欠如の回避を防止することにあるとすれば、その目的自体は理解できます。 しかしながら、進歩性欠如についてはあくまで進歩性要件として判断すべきであるところ、上記記載は、新規事項判断に進歩性判断を取り込んでいる(すなわち、進歩性欠如の拒絶理由が解消されるか否かを根拠として新規事項の追加に判断することを意図している)ように読めます。 (2) この点、進歩性要件と新規事項要件とは立法趣旨から全く異なる要件であり、互いに独立して判断すべきものです。 実際、現在の新規事項判断の規範を確立した知財高裁平成18年(行ケ)第10563号の大会審判決(いわゆるソルダージスト大会審判決)以降、本意見提出者の知る限り、「除くクレーム」の新規事項判断に進歩性の判断が入り込んでいると思われる判決は存在せず、裁判所は進歩性要件と新規事項要件とを切り分けて判断していると考えられます。 進歩性欠如の解消のために「除くクレーム」とする訂正が新規事項の追加であると判断した裁判例として、知財高裁平成26年(ネ)第10080号および知財高裁平成31年(行ケ)第10015号があります。これらはいずれも、当初明細書等に具体的に開示されていた内容を実質的に変更する訂正がされた事例と理解することができます[1]。 一方、この2件以外で進歩性欠如の解消を目的とした「除くクレーム」の新規事項要件が争われた裁判例[2]では、いずれも新規事項ではないと判断されており、これらはいずれも下記(a)または(b)に該当します[3]。 (a) 当初明細書等に選択的に記載された事項の一部が除外された事例 (b) 「クレーム」の範囲には含まれるものの、当初明細書等には具体的に記載されていない態様が除外された事例 このように裁判例の判断傾向を分析すると、進歩性欠如を解消するための「除くクレーム」についての裁判所の新規事項判断は、あくまで進歩性とは無関係に、当初明細書等に記載された具体的な態様を実質的に変更しない補正・訂正は新規事項の追加に該当しないとする姿勢で一貫していると考えられます。 したがって、仮に審査官・審判官が改訂案の上記記載をもとに新規事項追加に起因する拒絶査定・審決をした場合において、拒絶審決が審決取消訴訟で取り消される可能性は十分にあると考えます。そのような事態になれば、審査基準の再改訂も含め、現場が大いに混乱することが予想されます。</p> <p>(3) 上記記載の問題点は、裁判例との不整合だけでなく、審査官がこの記載を硬直的に捉えた場合に、大きな実務上の混乱を招く可能性が高い点にもあります。 すなわち、新規事項追加による拒絶・無効と進歩性欠如による拒絶・無効とは、その効果において、以下の点で極めて大きな非対称性があります。 ・最初の拒絶理由通知における進歩性欠如に対して「除くクレーム」とする補正をしたところ、その補正が新規事項追加であるとして最後の拒絶理由通知がされた場合、除く記載を削除する補正は目的外補正になることが多いので、分割出願以外に逃げ場が無くなってしまふことが少なくない。 ・分割出願において「除くクレーム」とする補正が新規事項と判断されてしまうと、同時に分割要件違反となり、新規事項追加の拒絶理由が解消できなければ、それ以降の分割出願もすべて分割要件違反となってしまふ。 ・過去に「除くクレーム」で登録された特許についても同様の問題が生じる可能性がある。 ・これに対して、「除くクレーム」が新規事項追加ではなく進歩性欠如で拒絶される場合は、上記のような目的外補正や分割要件違反の問題は生じない。 しかしながら、新規事項判断と進歩性判断とが入り混じってしまうと、「どちらの拒絶理由を打つかは審査官次第」といった状況になりかねず、新規事項追加が指摘された出願人だけが大きな不利益を被る結果になる可能性もあります。 したがって、審査の予測可能性や権利の安定性の観点からも、あくまで新規事項は新規事項、進歩性は進歩性として判断することが望ましく、両要件が相関すると「誤解」を与えかねない記載をあえて含めるべきではないと考えます。</p> <p>(4) 以上のように、改訂案の上記記載は、現行の裁判所の判断と相反するものであり、かつ実務的な混乱を招く可能性が極めて高いため、削除すべきであると考えます。</p> <p>(注釈) 1. 知財高裁平成26年(ネ)第10080号「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件では、訂正が、当初明細書の記載から自然に理解される「ナトリウムやカリウムがスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれる」形態を、本来明細書が想定していなかったように思われる「スピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造の外側にナトリウムやカリウムが存在する」形態に実質的に変更するものであったため、新規事項追加と判断されたものと考えられます。 また、知財高裁平成31年(行ケ)第10015号「電解コンデンサ用タブ端子」事件では、訂正が、実施例により裏付けられたゼロクロス時間の数値範囲(2.30～2.40秒)を、実施例による裏付けがない0秒超2.30秒未満の範囲まで拡張するように実質的に変更するものであったため、新規事項追加と判断されたものと考えられます。 2. 知財高裁平成23年(行ケ)第10383号、知財高裁平成25年(行ケ)第10266号、知財高裁令和3年(行ケ)第10151号、知財高裁令和4年(行ケ)第10030号、知財高裁令和4年(行ケ)第10125号 3. (b)は、審査における「除くクレーム」の使用場面として最も多く見られるものです。</p>	<p>本留意事項は、新規事項の判断に進歩性の判断を持ち込んだり、引用発明の内容を新規事項判断の基準とする趣旨のものではありません。 補正の適否は、あくまで当初明細書等に記載された事項との関係に基づき、新たな技術的事項を導入するものであるか否かによって判断されます。 もっとも、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正により、進歩性を有していなかった補正前の発明が進歩性を有する発明へと変化し、仮に進歩性の判断において、当初明細書等から把握することのできない効果や補正前の発明にはなかった技術的特徴を考慮していた場合、当該補正により新たな技術的事項が導入されている可能性があります。 本留意事項は、「3.3 各種の補正」(3.1及び3.2(明示的又は自明な事項)のいずれにも該当しない場合)における記載であり、「なお、…「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、…1との記載があることから、明示的又は自明な事項に該当しない「除くクレーム」とする補正の場合の留意事項です。このような場合には、新規事項の判断において特に慎重な検討が求められることから、「そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得る」旨を記載し、注意喚起を行っているものです。</p>
--	--