

審査基準の改訂を予定している事項について

令和7年11月17日

I

「除くクレーム」とする補正の考え方について

II

外国語書面出願の分割の実体的要件について

III

同一出願人による同一発明についての同日出願の一部が
審査請求されていない場合の取扱いについて

IV

出願人に会社分割があった場合の第29条の2の適用の要件における
出願人同一の考え方について

I. 「除くクレーム」とする補正の考え方について

・ 現状

通知された新規性・進歩性等の拒絶理由の解消を目的として、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「除くクレーム」とする補正がなされることがある。

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者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**。

・ 検討事項

「除くクレーム」の利用実態についての懸念に対する解決策の一つとして、**審査基準の考え方がより明確になるように、記載を点検すること**としてはどうか。

<「除くクレーム」とする補正の記載例>

- …を含む組成物（ただし、〇〇〇を含むものを除く。）。
- 構成A、構成B（ただし、〇〇〇を除く。）、構成C、…からなる装置。
- 構成A、〇〇〇以外の構成B、構成C、…からなる装置。
- パラメータXが△以下（0を除く。）である、…。
- …である非ヒト哺乳動物。
- …であって、〇〇〇することなしに結合された△△機構を備える、…装置。

Ⅱ．外国語書面出願の分割の実体的要件について

・ 現状

審査基準において、原出願が外国語書面出願であり、原出願の分割直前の明細書等に誤訳がある場合において、**分割の実体的要件**「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること(要件3)」について、以下の①～③の場合の取扱いが明確でない。

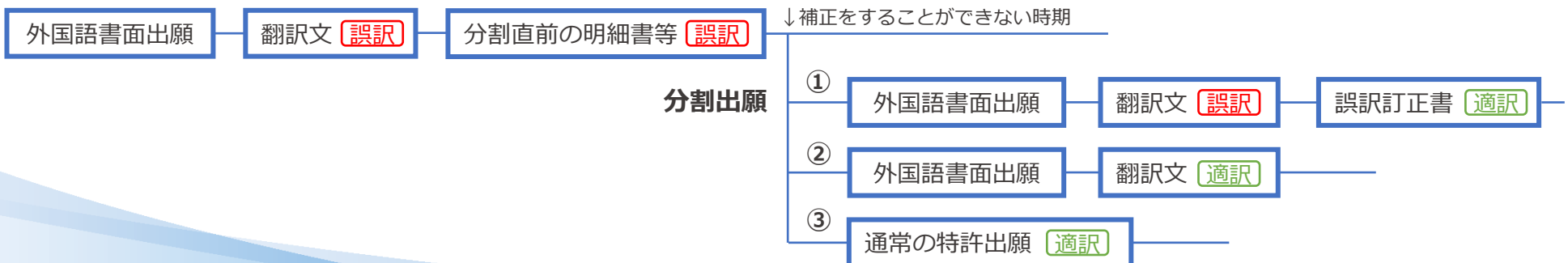
- ① 分割出願が外国語書面出願であり、翻訳文について誤訳訂正書により当該誤訳を訂正した場合
- ② 分割出願が外国語書面出願であり、当初翻訳文の提出時に当該誤訳が改められた場合
- ③ 分割出願が外国語書面出願ではなく、当初明細書等の提出時に当該誤訳が改められた場合

・ 検討事項

①については、分割出願において誤訳訂正書による誤訳の訂正を目的とする補正として許容される事項は、原出願の分割直前の明細書等の記載及び外国語書面に基づいても確認可能であったといえ、分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内に含まれると解されるから、誤訳を適訳とすることが分割直前の明細書等に対して新規事項の追加となることのみをもって上記要件3を満たさないとは判断しないこととしてはどうか。

他方、②③は①と異なり、誤訳訂正書の提出という手続を経ていない。外国語書面出願における誤訳の訂正には、その理由を記載した誤訳訂正書の提出を求め、手数料も課していることに鑑み、①とは異なり、適訳とすることが分割直前の明細書等に対して新規事項の追加といえる場合には、上記要件3を満たさないとすべきではないか。

原出願



Ⅲ. 同一出願人による同一発明についての同日出願の一部が 審査請求されていない場合の取扱いについて

・ 現状

異なる出願人により同一発明について二以上の同日出願があり、各出願が特許庁に係属しているが一部の出願について審査請求がされていない場合 (4.4.2(1)a(b))、当該出願の審査請求又は取下げ・放棄がなされるまで、審査請求がされた出願について、**第39条第2項の審査を進めることができない旨の通知**をすることとされている。

同一出願人の場合 (4.4.2(2)a) も、出願人が異なる場合に準じて取り扱うこととされているため、一部の出願について審査請求がされていない場合には、**審査を進めることができない旨の通知**をすることとなり、円滑な手続が行えない場合がある。

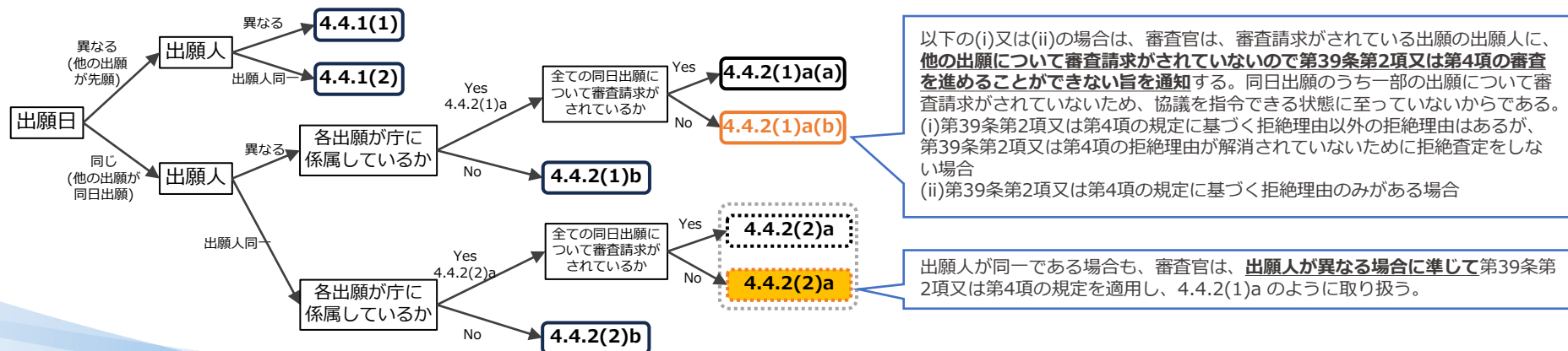
・ 検討事項

同一出願人の場合には、自らの意思で、いずれの出願において特許を受けるかを決定し、他方の出願に対しては補正や取下げ等の対応をとることが可能であるため、**審査を進めることができない旨の通知は不要**といえる。他方の出願の審査請求又は取下げ・放棄を待たず、第39条第2項の拒絶理由を通知することとしてはどうか。

あわせて、第39条の審査の進め方に関する記載において、場合分けを見直して文章構成を整理してはどうか。

審査基準 第Ⅲ部 第4章 先願

「4.4 本願発明が第 39 条の規定により特許を受けることができないものであるか否かの判断に係る審査の進め方」の文章構成



IV. 出願人に会社分割があった場合の第29条の2の適用の要件における 出願人同一の考え方について

・ 現状

第29条の2の適用にあたり「他の出願」が満たすべき形式的要件として、「他の出願の出願人が、本願の出願時において、本願の出願人と同一でない」旨の要件がある。

出願人に**会社分割**（「吸収分割」（会社法第2条第29号、第757条～第761条）又は「新設分割」（会社法第2条第30号、第762条～第766条））があった場合の出願人同一の判断については、審査基準には明記されていない。

他方、特許を受ける権利の承継に関する**第34条第4,5項に関しては、会社分割は相続、合併と同様、「相続その他の一般承継」に該当するものとして運用している**。すなわち、届出なくして承継の効力が生じるが、承継人は、承継があった旨を遅滞なく届け出る（手数料不要）こととされている。

・ 検討事項

第29条の2の判断においても、会社分割は「一般承継」に該当し、会社分割があったときから承継の効力が生じるものと解釈して、本願出願時における出願人同一の判断をすることを本WGで確認し、公表する。

