

「除くクレーム」とする補正の考え方について

令和7年11月17日

I 「除くクレーム」とする補正に関する問題点

II 進歩性の考え方について

III 新規事項の追加の考え方について

IV 明確性の考え方について

I. 「除くクレーム」とする補正に関する問題点

「除くクレーム」とする補正に関する問題点と対応策

＜問題点＞

- 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**。

対応策

特許庁における取組

- 「除くクレーム」とする補正に対する審査の**起案例を作成**し、その考え方とともに審査官に周知
- 「除くクレーム」とする補正に対する審査において、積極的な協議と管理職による重点的な確認を実施
- 「除くクレーム」とする補正の留意点について、**特許庁ホームページにて対外周知**

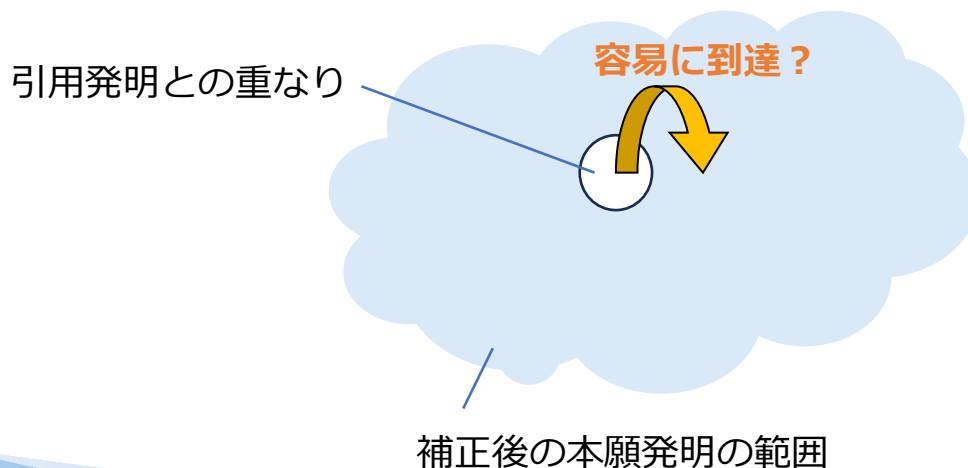
本WGにおける検討事項

- 「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

Ⅱ. 進歩性の考え方について

進歩性の考え方について

- 通知された新規性・進歩性等の拒絶理由を解消するために、**請求項に係る発明と引用発明との重なりを除く「除くクレーム」**とする補正がなされることがある。
- この補正により、引用発明に基づく新規性欠如の拒絶理由は解消し得る。
- 一方、進歩性については、当業者が引用発明から出発して本願発明に容易に到達する論理付けができるか否か、改めて検討することとなる。そして、依然として進歩性を有していないと判断される場合には、拒絶査定がされ得る。
- 特に、**引用発明において必須とされている事項を除く補正**がなされるとともに、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。
- このような場合の進歩性の考え方について、審査基準の記載を点検する。



進歩性に関する審査基準の記載

- 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記載があることは、論理付けを妨げる阻害要因となり、一要素として考慮されるが、**「進歩性が否定される方向に働く要素」も含めて総合的に評価した結果、本願発明に想到できたことが十分に論理付けられた場合には、請求項に係る発明の進歩性は否定される**とされている。

特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第2節 進歩性

3. 進歩性の具体的な判断

(3)・・・審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

3.1.2 (1) 設計変更等

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的な適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

進歩性が否定される方向 に働く要素

- ・主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
 - (1) 技術分野の関連性
 - (2) 課題の共通性
 - (3) 作用、機能の共通性
 - (4) 引用発明の内容中の示唆
- ・主引用発明からの設計変更等
- ・先行技術の単なる寄せ集め

進歩性が肯定される方向 に働く要素

- ・有利な効果
- ・阻害要因
例：副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等

⇔

図 論理付けのための主要要素

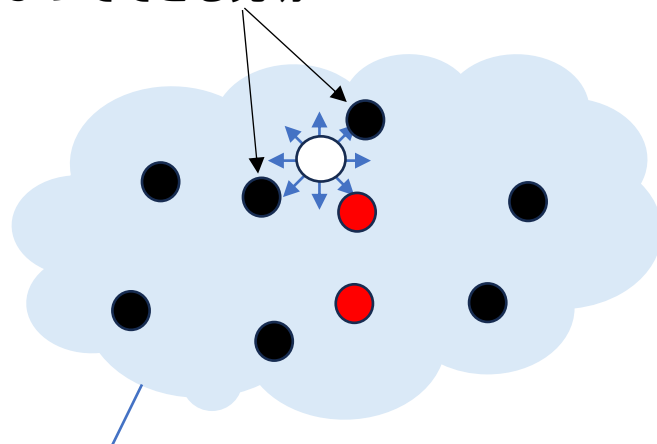
3.2.2 阻害要因

(2) 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れば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであることは、論理付けを妨げる阻害要因になる。しかし、**一見論理付けを妨げるような記載があっても、進歩性が否定される方向に働く要素に係る事情が十分に存在し、論理付けが可能な場合には、そのような刊行物等に記載された発明も、引用発明としての適格性を有している。**

必須の構成が除かれても進歩性が否定される場合の例

- 引用発明において必須とされている構成を除く補正がなされたとしても、引用発明の発明者ではなく、当業者にとって、さらなる改良発明等のために、当該構成以外の何らかの構成に設計変更を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮であるといえる場合がある。
- そして、引用発明において当該構成が必須と記載されていたとしても、その他のあらゆる構成への置換を完全に妨げるほどの強い阻害要因があったとまでは認められず、また、本願発明において当該構成を除くことに有利な効果があるとはいえない場合がある。
- このような場合には、現在の審査基準の考え方に従って、依然として進歩性が否定される。

引用発明に基づき、
試行錯誤によってできる発明

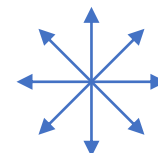


補正後の本願発明の範囲

○ 引用発明との重なり

● 具体的な改良発明

● 何らかの発明（後退発明を含む）



引用発明を見た当業者が
改良発明のために行う試行錯誤

阻害要因に関する審査基準の記載

- 審査基準でいう「阻害要因」には、様々な程度のものが含まれている。

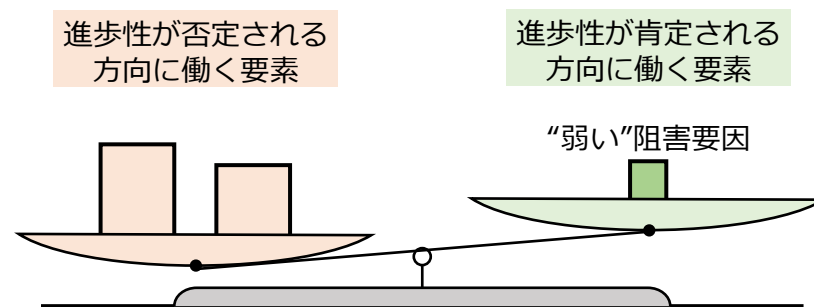
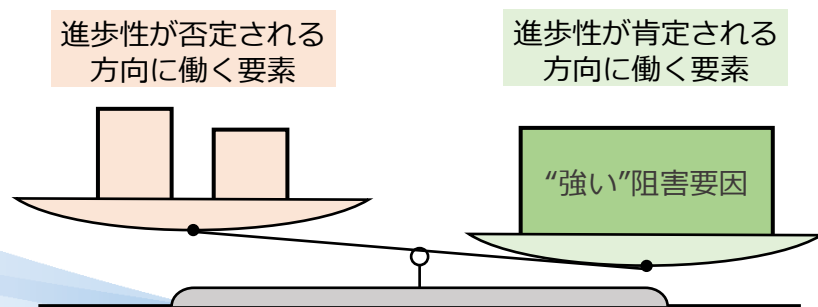
特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第2節 進歩性

3.2.2 阻害要因

(1) 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あることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、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。

阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。

- (i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明(例1)
- (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明(例2)
- (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明(例3)
- (iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明(例4)



進歩性の考え方に関する今後の方向性

本WGにおける検討事項

- 審査基準でいう「阻害要因」には、様々な程度のものが含まれているところ、「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懸念があるため、次回のWGにて、「阻害要因」に関する審査基準の記載の点検について御審議いただく予定。
- 「除くクレーム」とする補正があった場合の進歩性の考え方に関するそのほかの点については、現在の審査基準の考え方に従って判断することで対応が可能であり、審査基準の改訂による対策は不要ではないか。

特許庁における取組

- 審査基準の考え方に従った的確な運用に資するため、審査ハンドブックにおいて留意点等の説明を追加する改訂を行う。
- 審査の起案例を作成し、その考え方とともに審査官に周知する。

Ⅲ. 新規事項の追加の考え方について

新規事項の追加の考え方について

- 特定の事項を含まない「除くクレーム」とする補正には、出願当初の明細書等（当初明細書等）に記載した事項等との関係において、以下のような類型が考えられる。
 - A) 特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等に明示的に記載されている場合
 - B) 特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合
 - C) 特定の事項を含む場合には、第29条第1項柱書の要件を満たさない又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合
 - D) 類型A～Cのいずれにも該当しない場合
- このような場合の新規事項の追加の考え方について、審査基準の記載を点検する。

新規事項の判断に係る審査基準の記載（１）

特許・実用新案審査基準 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正

2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方

審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、**新たな技術的事項を導入するものであるか否か**により、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

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しないものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正でない。他方、補正が新たな技術的事項を導入するものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正である。

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

「『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となる。『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面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であり、**補正が、このようにして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しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。**

…明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、『明細書又は図面に記載された範囲内において』するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」

新規事項の判断に係る審査基準の記載（２）

3. 新規事項の具体的な判断

審査官は、補正が新規事項を追加する補正であるか否かを、以下の3.1から3.3までに示された補正の類型ごとの判断手法に基づいて判断する。

3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正

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**。・・・

3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

補正された事項が「**当初明細書等の記載から自明な事項**」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、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**。・・・

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。・・・

3.3 各種の補正

補正された事項が3.1及び3.2のいずれにも該当しない場合であっても、「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ければ、その補正は許される**。審査官は、以下の各種の補正ごとに示された、補正が許される場合及び許されない場合も考慮して、補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する。

新規事項の判断に係る審査基準の記載（３）

3.3.1 特許請求の範囲の補正

(1) 発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合

(2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合

- b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、**この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではない。**したがって、このような補正は許される。

(3) 数値限定を追加又は変更する補正の場合

(4) 除くクレームとする補正の場合

「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。

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で、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。**

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

(i) 請求項に係る発明が引用発明と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補正

・・・(後述)

(ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正

・・・

(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

「除くクレーム」とする補正の類型と審査基準との関係

A) 特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等に明示的に記載されている場合

→ 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。（審査基準の3.1）

B) 特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合

→ 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。（審査基準の3.2）

C) 特定の事項を含む場合には第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合

→ 請求項に係る発明が「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」を発明対象から除外することによって、上記拒絶理由を解消する補正は、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から、許される。（審査基準の3.3.1(4)(ii)）

D) 類型A～Cのいずれにも該当しない場合

→ 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。

その一例として、「請求項に係る発明が引用発明と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補正」（審査基準の3.3.1(4)(i)）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」とされている。

そのほかにも、例えば、下位概念化であって新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合（審査基準の3.3.1(2)b）に該当すれば、「補正は許される」とされている。

審査基準の3.3.1(4)(i)の記載について（１）

- 審査基準の3.3.1(4)(i)で例示しているのは、引用発明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が、たまたま引用発明と重なることで新規性の拒絶理由が通知された場合に、その重なりを除くことで、新規性の拒絶理由を解消すると同時に、進歩性も有する発明となる場合等である。

(i) 請求項に係る発明が引用発明と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補正

(説明)

上記(i)における「除くクレーム」は、第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る引用発明である、刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項(記載されたに等しい事項を含む。)のみを除外することを明示した請求項である。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、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。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明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が、たまたま引用発明と重なるような発明である。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。

...

審査基準の3.3.1(4)(i)の記載について（２）

- 審査基準の3.3.1(4)(i)の改訂時（平成22年）に、改訂案に対する意見募集（パブリックコメント）により寄せられた意見に対し、以下のとおり回答を公表している。

Q15. 類型(i)または(ii)に該当する補正は、具体的な補正内容や発明の内容を個別に検討するまでもなく、そのように判断するという立場だと理解してよいのか。

A15. …なお、**先行技術と技術的思想が同一又は類似である等、「除くクレーム」とするだけでは進歩性を有することにならないために、意見書等において「除くクレーム」が顕著な効果を奏する等として進歩性があることを主張するような場合には、類型(i)や類型(ii)には該当せず、新たな技術的事項を導入するものとして、拒絶理由が通知される場合があります。**また、先行技術と技術的思想が同一又は類似である場合、29条1項3号に加え29条2項の拒絶理由が通知されていれば、「除くクレーム」としても29条2項違反で拒絶査定となる場合があります。

(i)の（説明）に記載されているとおり、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、技術的思想としては先行技術と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なる場合であることに留意ください。

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1174205/www.jpo.go.jp/iken/pdf/meisaisyo_kaitei_kekka/12_shinsakijun.pdf

- すなわち、引用発明との重なりを除く補正でありさえすれば、ただちに(i)に該当して補正が許されるわけではない。

（参考）平成22年改訂前の審査基準の記載について

- (i)の「除くクレーム」とする補正を「例外的に」許されるものと取り扱うとしていた旧審査基準は、「ソルダーレジスト」大合議判決（知財高判平成20年5月30日）を踏まえて改訂された。

（4）除くクレーム

「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該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。

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で、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」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。

なお、次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。

(i) 請求項に係る発明が、先行技術と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）を失う恐れがある場合に、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で、当該重なりのみを除く補正。

（説明）

上記(i)における「除くクレーム」とは、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で、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該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」とすることにより特許を受けることができるのは、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である。そうでない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

(ii)（略）

審査基準の3.3.1(4)の記載の懸念点

- 審査基準の3.3.1(4)の記載については、以下のような誤解を生じる懸念がある。

(4) 除くクレームとする補正の場合

「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。

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で、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。

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

**(i)及び(ii)が具体例ではなく判断基準であるかのような誤解の懸念
逆に、(i)又は(ii)に該当しない「除くクレーム」とする補正は許されないとの誤解の懸念**

(i) 請求項に係る発明が引用発明と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補正

...

前提の記載が足りないため、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も含めて、「引用発明との重なりのみを除く補正」でありさえすれば(i)に該当するとの誤解の懸念

(ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正

...

新規事項の判断に係る審査の進め方について

- 審査官は、補正された事項が当初明細書等に明示的に記載されておらず、当初明細書等の記載から自明な事項であるともいえず、そのほかに補正が新たな技術的事項を導入しないものであるといえる根拠も見出せず、さらに、出願人による説明がないために、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合、新規事項の追加に該当するものと判断する。

特許・実用新案審査基準 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正

4. 新規事項の判断に係る審査の進め方

新規事項の判断に係る審査の進め方は、以下のとおりである。（略）

- (1) 審査官は、3. に基づいて、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるとの心証を得た場合は、新規事項を追加する補正ではないものとして審査を進める。
- (2) 審査官は、3. に基づいて、補正が新たな技術的事項を導入するものであるとの心証を得た場合は、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、新たな技術的事項を導入するものであると判断した補正事項を指摘するとともに、その理由を具体的に説明する。
- (3) 上記(1)及び(2)のいずれにも該当しない場合であっても、以下の(i)及び(ii)のいずれかに該当するときは、審査官は、その補正が新規事項を追加するものとして拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする。

(i) 補正が3. 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

(ii) 出願人による説明がないために、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合

拒絶理由通知、補正の却下の決定等をする際には、審査官は、上記(i)及び(ii)のいずれかに該当すると考える理由を具体的に説明する。

拒絶理由が通知された場合は、出願人は、補正が3. で示された補正が許される態様に該当する等、新たな技術的事項を導入しないものであることを具体的に反論、釈明することができる。これにより、**審査官が、その補正が新たな技術的事項を導入しないものであるとの心証を得た場合は、拒絶理由は解消する。そのような心証を得ることができなかった場合は、審査官は、新規事項を追加する補正である旨の拒絶理由に基づく拒絶査定をする。**

補正をする際の出願人の留意事項について

- 出願人は、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が求められている。

特許・実用新案審査ハンドブック 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正

4203 補正をする際の出願人の留意事項

(1) 出願人は、補正をしようとするときは、下線を施すことにより補正箇所を明示し、自発補正の場合にあっては上申書において、拒絶理由通知に対応するための補正の場合にあっては意見書において、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示した上で、**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が求められる。**

(説明)

出願人は、当初明細書等に記載した事項の内容や補正内容を知っているのであるから、補正をするときは、上申書又は意見書において、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十分に説明することが要請される。**当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消しないときは、当該補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはされない。**

例えば、審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の3.2(ii)の「弾性支持体」の例において、出願人が、図面等の記載も参酌すると当業者であれば「弾性支持体」は「つるまきバネ」の意味であると当然に理解するであろうことを十分に示し、それにより当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消した場合は、補正は許される。疑義が解消しないときは、その補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはされない。

(2) 出願人は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容で特許された場合は、その特許は無効事由を含むこととなることに留意すべきである。

同内容は、審査基準と審査ハンドブックの記載を整理した平成27年の改訂前の旧審査基準においては、第III部 第I節 新規事項 「7.出願人による説明」に記載されていた

新規事項の追加の考え方に関する今後の方向性（１）

本WGにおける検討事項

- 「除くクレーム」とする補正があった場合の新規事項の追加の判断については、審査基準の考え方に従い、新たな技術的事項を導入するものであるか否かで判断することで対応が可能ではないか。
- ただし、前掲の誤解を生じる懸念を解消するため、明確化のための改訂を検討してはどうか。

方向性①：3.3.1(4)の(i)の記載は残しつつ、(i)の前提の説明を補うとともに、(i)は判断基準ではなく、通常は許されることが多いといえる具体例であることを明確化するための記載を補う。

- (i)の表題において、例えば「請求項に係る発明が、技術的思想が顕著に異なる引用発明とたまたま重なるために新規性等(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補正」などと記載を補う。
- (i)の(説明)において、引用発明と技術的思想が顕著に異なる場合に、重なりのみを除く補正であれば、多くの場合、新たな技術的事項を導入しないものであるといえる理由の説明を補う。
- (i)の(説明)において、引用発明と技術的思想が顕著に異なるものでない場合に、重なりのみを除く補正は、(i)には該当しないことの説明を補う。
- 「除くクレーム」とする補正が(i)に該当しない場合であっても、直ちに新たな技術的事項を導入するものであると判断されるわけではなく、(i)以外に該当して補正が許される場合（3.1（明示的に記載）、3.2（記載から自明）、3.3.1(2)（下位概念化）などに該当する場合）もあることの説明を補う。

方向性②：3.3.1(4)の(i)の記載は削除し、別の説明を補う。

- 本来、新規事項の追加に該当するか否かの判断が、引用発明との重複や拒絶理由の内容によって左右されるわけではないことを明確化するために、「引用発明との重なりを除く」補正の類型は削除する。
- (i)を削除する改訂を行ったとしても、新規事項の追加の考え方は変化していないことを説明する。

新規事項の追加の考え方に関する今後の方向性（２）

特許庁における取組

- 審査基準の考え方に従った的確な運用に資するため、審査ハンドブックにおいて留意点等の説明を追加する改訂を行う。

IV. 明確性の考え方について

明確性の考え方について

- 「除くクレーム」は、範囲を曖昧にし得る表現であるため、明確性要件違反となる場合がある。
- 例えば、以下の点で明確性要件違反となり得る。
 - 「除く」部分が、請求項に係る発明の大きな部分を占める又は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点
 - 「除く」部分が、拒絶理由通知で引用された文献中の表現を借りて記載されている場合には、たとえ出願時の技術常識を考慮しても、実際に当該文献の内容を確認しない限り当該記載が特定しようとする内容を明確に把握できない場合がある点
- このような場合の明確性の考え方について、審査基準の記載を点検する。

明確性に関する審査基準の記載

- ・ 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合の例として、否定的表現がある場合について、以下の記載がある。

特許・実用新案審査基準 第II部 第2章 第3節 明確性要件

2.2 明確性要件違反の類型

特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさない場合の例として、以下に類型(1)から(5)までを示す。

...

(5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

審査官は、範囲を曖昧にし得る表現があるからといって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断するのではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮してその表現を含む発明特定事項の範囲を当業者が理解できるか否かを検討する。

a 否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

否定的表現によって除かれるものが不明確な場合(例えば、「引用文献1に記載される発明を除く。」)は、その表現を含む請求項に係る発明の範囲は不明確となる。

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

明確性の考え方に関する今後の方向性

本WGにおける検討事項

- 明確性要件については、現在の審査基準の考え方に従って判断することで対応が可能ではないか。

特許庁における取組

- 審査基準の考え方に従った的確な運用に資するため、審査ハンドブックにおいて留意点等の説明を追加する改訂を行う。