

2025年11月17日

(第18回審査基準専門委員会 WG 資料)

一般社団法人 日本知的財産協会  
特許第1委員会 委員長代理 谷島隆士

### 第18回審査基準専門委員会 WG に向けた意見

「除くクレーム」とする補正についての昨年度の特許第1委員会 除くクレーム検討チーム内の検討内容の一部を紹介します。

#### 「除くクレーム」補正の在り方に関する研究

検討チームの調査では、「除くクレーム」補正は、「ソルダーレジスト事件（知財高裁 大合議判決（知財高判平20.5.30、平18（行ケ）第10563号）」を契機に増加傾向にあるとみられました。このような状況の中で、検討チーム内では、「除くクレーム」補正是権利化を進める上で有用な場面もある一方、**適切に活用されていない事例が存在するのではないか**という認識のもとその在り方について議論を行いました。

#### 「除くクレーム」補正の運用上の課題と指摘事項

検討チーム内では以下のような意見が挙げされました。

- 審査基準には「「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。」とされています。しかし実務上は、**本来進歩性がない発明においても、「除くクレーム補正」によって進歩性が肯定されている事例が見られる**との指摘がありました。
- 拒絶理由通知で挙げられた一つの引用文献を「除くクレーム」補正で除外すると、阻害要因の主張により進歩性が認められる場合があります。しかし、その結果、**本来進歩性を否定できるはずのその他の先行文献（例えば、拒絶理由通知には挙がっておらず、情報提供で提出しようとしていた先行文献）の使用がしにくくなる**との意見がありました。
- 「除くクレーム」補正が繰り返されると、**審査期間が長期化し、第三者側は事業判断ができる状況が続く**との指摘がありました。
- 「除くクレーム」補正が繰り返された出願が権利化されると、**権利範囲が不明確**になるとの意見が出ました。
- さらに、「除くクレーム」補正で、新規性、進歩性が確保できるのであれば、**出願前の先行技術調査の意欲を低下させかねない**との見方も示されました。

#### こうした課題が生じる要因について

これらの課題の背景として、**審査基準に示された本来の趣旨が審査官・出願人・第三者などの**

関係者に十分に理解されていないことが一因ではないか、との意見が出されました。その結果、運用にばらつきが生じ、統一的な取り扱いがされていない可能性があります。

#### 今後に向けた提案と期待

特許庁の皆様と意見交換を重ねる中で、今年4月に「除くクレーム」とする補正についての留意点が特許庁HPに掲載されたことに感謝申し上げます。検討チームとしても、**審査基準の本質的な内容自体には問題はなく、その趣旨の浸透不足こそが課題**であると理解しています。今後も審査基準の記載をより理解しやすい形に整理したり、審査ハンドブックに具体事例を掲載したりするなど、統一的な**実務の定着を促進する取り組み**について、特許庁の皆様と協力して進めていけることを期待しております。

以上