

第 XII 部 第 I～X 部の複数の部に係る判断に

留意を要する出願の審査

目 次

第 1 章	「除くクレーム」とする補正がされた出願の審査	
12101	各要件の判断における留意事項.....	1
12102	「除くクレーム」の記載を削除する補正について.....	8
12103	「除くクレーム」とする補正に関する事例.....	9

第1章 「除くクレーム」とする補正がされた出願の審査

12101 各要件の判断における留意事項

この章が対象とする「除くクレーム」（審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の3.3.1(4)参照）とする補正は、審査官が通知した拒絶理由に係る引用発明との重なりを除外することで、当該拒絶理由を解消することを目的とするものとする。

審査官は、このような「除くクレーム」とする補正がされた出願の各要件の判断に当たっては、審査基準の各要件に関する記載に従うこととなるが、その適用に当たって留意すべき点を以下に示す。

1. 進歩性の判断における留意事項

先に進歩性欠如の拒絶理由を通知した場合において、補正によっても当該拒絶理由が解消されていない場合、拒絶査定をすることとなる¹。このことから、審査官は、「除くクレーム」とする補正がされたときは、先に通知した進歩性欠如の拒絶理由に係る引用発明から出発して、当業者が補正後の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を改めて検討する。このとき、特に以下の点に留意する。

(1) 「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し得る場合

「除くクレーム」とする補正は、「ある事項を除外する」という事項の特定によって、請求項に係る発明を限定する補正である。例えば、その表現が「A（ただし、Bを除く。）」のように括弧書きによるものであっても、「BでないA」、「AはBを含まず、」のように括弧書きによらないものであっても、いずれにしても、「A」が「B以外のもの」であるという事項を請求項に加えることによって、請求項に係る発明を限定する補正であるという点で同様である。

「除くクレーム」とする補正によって、先に通知した進歩性欠如の拒絶理由が解消する典型的なケースとしては、以下の(i)及び(ii)が挙げられる。

¹ 補正の適否は進歩性の判断の前に検討すべきものであることは言うまでもない。新規事項の追加の判断については、2.を参照。一方、不適法な補正であったとしても、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって進歩性欠如の拒絶理由が解消されていない場合には、拒絶査定をすることとなる。

- (i) 補正前の請求項に係る発明が本来的に進歩性を有しておらず²、進歩性欠如の拒絶理由が通知された場合であって、「除くクレーム」とする補正によって請求項に係る発明を限定することで進歩性を有するものに変化し、進歩性欠如の拒絶理由が解消する場合
- (ii) 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っ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であって、「除くクレーム」とする補正によって新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由が同時に解消する場合（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例1,2参照）

「除くクレーム」とする補正であっても、肯定的表現により発明特定事項を追加する一般的な補正の場合と同様に、上記(i)のように、補正によって請求項に係る発明が進歩性を有するものに変化すれば、進歩性欠如の拒絶理由は解消する。この際、一般的な補正の場合と同様に、その補正が新たな技術的事項を導入するものでないかを判断することとなる（2.(1)参照）。

また、上記(ii)のように、補正前の請求項に係る発明が本来的に進歩性を有していたといえる場合には、「除くクレーム」とする補正によって、請求項に係る発明に新たな技術上の意義を追加することなく、新規性欠如と進歩性欠如の拒絶理由が同時に解消することがあり得る（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例1,2参照）。

以下、「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典型的なケースとして、上記(i)及び(ii)のケースがあることを念頭に置きつつ、進歩性の判断における留意事項を解説する。

(2) 設計変更等について

補正前の請求項に係る発明が本来的に進歩性を有していなかった場合には、請求項に係る発明のうち引用発明との重なりを除く補正がされたとしても、補正後の請求項に係る発明の範囲内に、引用発明からの設計変更等により進歩性が否定される範囲が残っている場合がある（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例3参照）。

ここで、引用発明からの設計変更等による論理付けができるか否かを検討する際には、引用文献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

² 請求項に係る発明が「本来的に進歩性を有している」とは、引用発明と技術的思想としては顕著に異なっているものの、文言上は引用発明と重なっていたために、新規性欠如と併せて進歩性欠如の拒絶理由が通知される場合を想定している。(ii)参照。

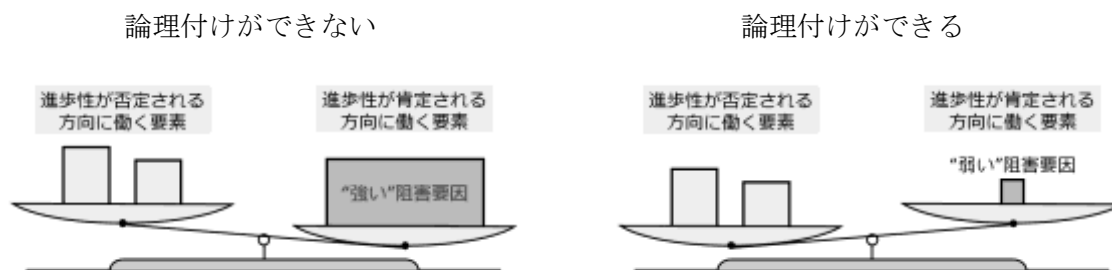
識に基づき容易に着想し得る課題についても考慮することとされている（審査基準「第III部第2章第2節 進歩性」の3.参照）。審査官は、これを踏まえ、引用発明からの設計変更等による論理付けができるか否かを、当業者の視点で検討する。そして、当業者にとって自明な課題や、当業者が容易に着想し得る課題を考慮して、当該課題を解決するための設計変更等により請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるといえる場合には、審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、考慮した課題を示した上で、論理付けを行う（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例4参照）。

一方、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場合には、引用発明からの設計変更等により補正後の請求項に係る発明の構成に到達するという一応の論理付けができたとしても、請求項に係る発明が奏する有利な効果を考慮した結果、進歩性があるといえる場合がある（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例2参照）。

(3) 阻害要因について

引用発明において必須とされている事項を除く補正がされるとともに、意見書等において、補正後の請求項に係る発明に到達することに阻害要因がある旨の主張がされた場合、審査官は、改めて引用文献の記載を確認し、阻害要因の程度について検討する（関連する判決として、[知財高判令和7年9月29日\(令和6年\(行ケ\)第10081号\)「愛玩動物マッチングシステム及び愛玩動物マッチング方法」](#)を参照）。このとき、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業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る（審査基準「第III部第2章第2節 進歩性」の3.参照）。

そして、阻害要因があるといえる場合であっても、引用発明からの設計変更等により請求項に係る発明に到達し得るといえる場合には、審査基準「第III部第2章第2節 進歩性」の3.の手順に従い、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で、論理付けを行う（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例4参照）。



2. 新規事項の判断における留意事項

(1) 「除くクレーム」とする補正の新規事項の判断について

「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、肯定的表現により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する（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、審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の2.参照）。

「除くクレーム」とする補正が、新規性(第29条第1項)、進歩性(第29条第2項)、拡大先願(第29条の2)、先願(第39条)、サポート要件(第36条第6項第1号)その他の拒絶理由のうち、いかなる拒絶理由の解消を目的としてなされたものであるかは、新規事項の判断に影響しない。

ここで、「除くクレーム」とする補正は、「ある事項を除外する」旨の記載によって発明を特定する補正であるから（1.(1)参照）、「ある事項を除外する」ことを特定する補正が、「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するものであるか否かにより判断される。

(2) 新規事項の判断に係る審査の進め方について

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」や「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に記載した事項との対応関係を把握しやすい。

これに対し、通知した新規性欠如・進歩性欠如等の拒絶理由の解消を目的として「除くクレーム」とする補正がされる場合には、「ある事項を除外する」ことが、「当初明細書等に明示的に記載された事項」でもなく、「当初明細書等の記載から自明な事項」でもない場合が少なくない。このような場合には、審査官は、審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の3.3.1に従い、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との関係において、補正が新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて特に注意して検討する。意見書等の内容を考慮する際にも、単に「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」ことのみでは、当該補正が「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かったこととはならないことに、審査官は留意する。

そして、補正が新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて審査官が心証を得ることができず、かつ、出願人による補正の根拠の説明がないた

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には、審査官は、審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の4.(3)(ii)に従い、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等を行うことによって、出願人による説明を促す。

拒絶理由が通知された場合において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであることについて、出願人が具体的に反論、釈明し、それにより、審査官が、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には、拒絶理由は解消する（審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の4.(3)参照）。

なお、進歩性欠如の「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に「除くクレーム」とする補正がされ、当該補正によっても進歩性欠如の拒絶理由が解消していないとして拒絶査定をする場合であって、「除くクレーム」とする補正によって新規事項の拒絶理由が生じている場合には、審判請求時の対応の参考となるよう、拒絶査定において、新規事項の拒絶理由について付記することが望ましい。

(3) 「除くクレーム」とする補正が許される場合の例

「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ないとして補正が許されるのは、審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の「3.3.1(4) 除くクレームとする補正の場合」に例示された(i)又は(ii)に該当する場合に限られるものではない。

例えば、審査基準の同章 3.1 から 3.3 までに示された補正が許される態様に該当する場合も、補正は許される。より具体的には、以下の(a)～(d)の場合等が挙げられる。

- (a) 除かれた事項を含まないことが「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合 (3.1)
- (b) 除かれた事項を含まないことが「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合 (3.2)
- (c) 請求項の発明特定事項を下位概念化又は直列的に付加する補正である場合の考え方 (3.3.1(2)b) に準じて、「除くクレーム」とする補正により「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上の意義が追加されないことが明らかであるといえる場合 ([本審査ハンドブックの 12103](#) の事例1 参照)
- (d) マーカッシュ形式等の択一形式のクレームにおいて一部の選択肢を削除する補正である場合の考え方 (3.3.1(5)c) に準じて、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には、「除くクレーム」とする補正が

「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するものではないと認められる場合（[本審査ハンドブックの 12103](#) の事例1参照）

3. 記載要件の判断における留意事項

(1) 明確性要件の判断について

通知した新規性欠如・進歩性欠如等の拒絶理由の解消を目的として「除くクレーム」とする補正がされる場合には、除かれた事項が引用文献中の表現に基づいて記載されている場合が少なくない。

このとき、たとえ本願の請求項の記載に加えて、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も、実際に当該引用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には、明確性要件違反となり得ることに留意する（審査基準「第IV部第2章 新規事項を追加する補正」の3.3.1(4)(i)(留意事項)(3)参照、[本審査ハンドブックの 12103](#) の事例4参照）。

また、請求項の記載において、「ただし、特開20XX-XXXXXX号公報の請求項Xに記載のAを除く。」などのように他の文献を引用している場合には、以下の点に留意する。

- (i) 本願の請求項の記載に加えて、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も、用語「A」の意味内容を当業者が理解できるように記載されているとはいえず、請求項の記載において他の文献を引用することによって初めて用語「A」の意味内容が明確になるといえる場合には、明確性要件違反となることに留意する。特許法施行規則 様式第29条の2備考7において、「他の文献を引用して特許請求の範囲の記載に代えてはならない。」と規定されており、上記規定に違反することは直接的な拒絶理由とはならないものの、制度上、他の文献を引用することなく明確性要件を満たすように記載することが求められていることは明らかである。したがって、他の文献を引用しなければ用語の意味内容を当業者が明確に把握できない場合には、当然、明確性要件を満たさないと判断される。
- (ii) 用語「A」の記載がそれ自体でその意味内容を明確に把握することができる場合であっても、他の文献を引用することによって、かえって当該記載の意味内容が不明確にならないか（例えば、引用された他の文献における当該記載の意味内容が明確でない場合や、当該意味内容と請求項の記載における意味内容との間に矛盾が生じる場合等）に留意する必要がある。

(2) サポート要件の判断について

補正前の特許請求の範囲について、サポート要件を満たしていないと判断した場合には、「除くクレーム」とする補正後の請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を依然として超えている場合があるため、サポート要件の判断の際には留意する。これは、先の拒絶理由通知においてサポート要件違反の拒絶理由を通知した場合だけでなく、新規性欠如等の他の拒絶理由を通知するだけでサポート要件違反の拒絶理由も同時に解消するような補正がされる可能性が高いと判断したために、サポート要件違反の拒絶理由を通知しなかった場合（審査基準「第I部第2章第3節 拒絶理由通知」の3.1(2)参照）においても同様である。

(2026.7)

12102 「除くクレーム」の記載を削除する補正について

1. 補正の示唆

審査官は、拒絶理由通知等をする際、「除くクレーム」とする補正以外の補正により拒絶理由を解消するために出願人のとり得る対応を示すことができる場合には、積極的に補正の示唆をする（審査基準「第I部第2章第8節 出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の2.1参照）。

2. 目的外補正についての判断における留意事項

例えば、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に「除くクレーム」とする補正がされ、「最後の拒絶理由通知」において新規事項の拒絶理由を通知した場合に、「・・・を除く」という記載を削除する補正は、特許法第17条の2第5項に規定する要件を満たさない（目的外補正に該当する）ことが多い。

しかし、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができるかと認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に要件を適用することは適切ではない（審査基準「第IV部第4章 目的外補正」の1.1参照）。

例えば、「・・・を除く」という記載を削除するとともに、当初明細書等に記載された事項に基づいて請求項に係る発明を限定する補正がなされ、既になされた審査結果を有効に活用して審査をした結果、拒絶理由が存在しないと判断できた場合には、審査官は、補正の却下の決定をせず、特許査定をする（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例3参照）。

3. 「除くクレーム」の記載を削除する補正案の提示

審査官による補正等の示唆がない場合であっても、出願人は、面接等（[本審査ハンドブック「第I部第2章 審査の手順」の1217](#)参照）において、「[面接ガイドライン【特許審査編】](#)」に従い、「除くクレーム」の記載を削除する補正案を提示して、目的外補正についての審査官の見解を求めることができる（[本審査ハンドブックの12103](#)の事例3参照）。

(2026.7)

12103 「除くクレーム」とする補正に関する事例

本項目は、「除くクレーム」とする補正に関する審査基準の記載の理解をより深めることができるようにするとともに、運用をより明確化するために、具体的な事例に基づいて、審査の進め方等について説明するものである。

本項目は、以下の事例を掲載している。

・「除くクレーム」とする補正により特許を受けることができた例

事例 1：「縮合ピリミジン誘導体」

事例 2：「動物用経口投与組成物」

・「除くクレーム」とする補正により特許を受けることができなかった例

事例 3：「インクジェットプリンタ用洗浄液」

事例 4：「包装袋」

(留意事項)

各事例を参照する際は、以下の点に留意されたい。

- (1) 各事例は、各事例中に示されている、引用文献等の記載や技術常識に基づく判断を示したものである。各事例の審査ハンドブックへの追加時点の先行技術や技術常識を反映したものでない点に留意されたい。
- (2) 各事例における特許請求の範囲等の記載については、各要件の説明を容易にするため、適宜、簡略化等を行っている。

〔事例 1〕

出願当初の明細書等

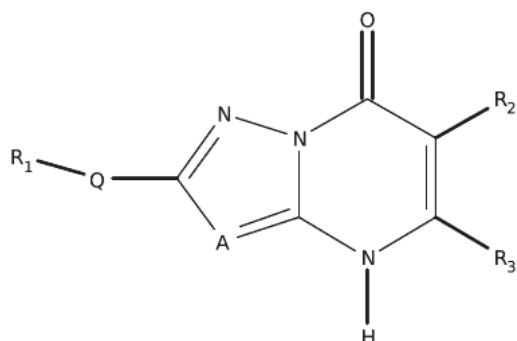
発明の名称

縮合ピリミジン誘導体

特許請求の範囲

【請求項 1】

式(I) :



[式中、

R₁、R₂及びR₃は、それぞれ独立して、水素、置換されていてもよいアルキル、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリールであり、

Aは、N又はCHであり、

Qは、NH、O又はSである] の化合物。

補正後の明細書等

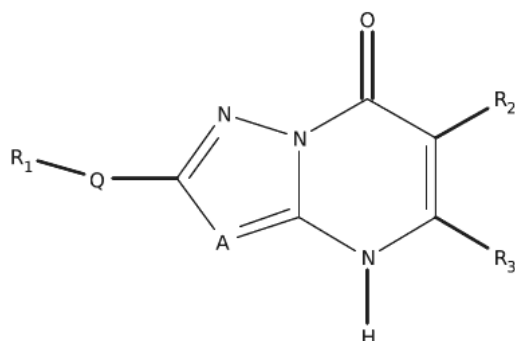
発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項 1】

式(I) :



[式中、

R₁、R₂及びR₃は、それぞれ独立して、水素、置換されていてもよいアルキル、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリールであり、

Aは、N又はCHであり、

Qは、NH、O又はSである] の化合物

(ただし、

化合物(a) : [1 , 2 , 4] トリアゾロ [1 , 5 - a] ピリミジン - 7 (1 H) - オン、2 - [[(4 - クロロフェニル) メチル] チオ] - 5 - メチル - 6 - フェニルメチル、及び、

化合物(b) : [1 , 2 , 4] トリアゾロ [1 , 5 - a] ピリミジン - 7 (1 H) - オン、6 - エチル - 2 - (エチルチオ) - 5 - メチルを除く)。

発明の詳細な説明の概要

【背景技術】

ABC受容体は、各種の炎症性疾患の発症に関連し、ABC受容体結合活性を有する化合物は、当該疾患の治療及び予防に有効であることが知られている。

【発明が解決しようとする課題】

既存のABC受容体結合活性を有する化合物は、縮合ピリミジン環を有せず、ABC受容体に対する結合活性及び選択性が低く、上記疾患の治療薬として用いられるものはなかった。

【課題を解決するための手段】

本発明は、式(I)で示される縮合ピリミジン環を有する化合物を提供する。

【発明の効果】

この化合物は、既存のABC受容体結合活性を有する化合物よりも高い結合活性及び選択性を示すことにより、各種の炎症性疾患の症状改善に寄与し、従来技術に比べて高い治療効果と適用範囲の拡大が期待できる。

(本願実施例において、式(I)で示される化合物のうち約100個の化合物の製造例、及び当該化合物がABC受容体結合活性及び選択性を示す薬理試験結果が記載されている。)

(上記の化合物(a)及び(b)は記載されていない。)

発明の詳細な説明の概要

.....
.....
.....

[技術水準(引用発明、周知技術等)]

引用発明：

引用文献(非特許文献)には、以下の記載がある。

- ・ 本論文では、多環式構造A(縮合ピリミジン環にさらに複数の環が縮合した

化学構造を有する)を構築するための効率的な環化反応(反応式1)を発見したので報告する。

- ・化合物(a)及び(b)(化学名省略)を製造、単離した後、目的の環化反応に付したところ、高収率で環化反応は進行した(実験の部)。

引用文献においては、化合物(a)及び(b)を、合成中間体として後続の環化反応に用いたことが開示されているにとどまり、化合物の具体的な用途については言及されていない。

技術常識等：

式(I)で示される化合物が高いABC受容体結合活性及び選択性を示すことは、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない。

〔補正前の本願に対する拒絶理由の概要〕

引用文献には、化合物(a)及び(b)(化学名省略)が記載されている。

よって、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。

なお、式(I)で示される化合物のうち約100個の化合物の製造例についての記載を含めた発明の詳細な説明の記載全体と、出願時の技術常識を考慮すれば、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ないし一般化できるといえることから、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た。

〔補正後の本願に対する審査の進め方〕

(新規事項について)

補正前の請求項に係る発明においてマーカッシュ形式の選択肢で記載された縮合ピリミジン誘導体の化合物群は、共通の基本骨格を有し、かつ、炎症性疾患の治療薬に用いる化合物の提供という同一の技術的課題を解決するために用いられるものである。そして、化合物(a)及び(b)という特定の化合物を除くことにより、残された選択肢が個別化され、実施例等の記載を伴っていない選択肢の組合せが残る場合には該当しない。さらに、上記補正によって発明の課題や効果が当初明細書等に記載した事項から変更されるものではなく、新たな効果の発現など、本願の当初明細書等に記載のない先行技術に対する貢献をもたらすものでもないから、新たな技術上の意義が追加されていないことは明らかである。

したがって、化合物(a)及び(b)を除く補正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、補正は許される。

(進歩性について)

本願発明と引用発明とを対比すると、本願発明は、式(I)において引用文献に記載された化合物(a)及び(b)を含まない点で、引用発明と相違する。

引用発明の化合物(a)及び(b)は、縮合ピリミジン環とは異なる骨格のヘテロ縮合環を合成するために製造したものであり、それらを炎症性疾患の治療薬に用いることは、引用文献には記載も示唆もされていない。また、縮合ピリミジン環化合物を炎症性疾患の治療薬に用いることができることが出願時の技術常識であったともいえない。

そして、本願発明が奏する、高い ABC 受容体結合活性及び選択性を示すことにより炎症性疾患の治療に用いることができるという効果は、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない。

よって、本願発明は引用発明に対して進歩性を有する。

(明確性について)

マーカッシュ形式で記載された式(I)の化合物群において、全ての選択肢に係る化学物質が ABC 受容体結合活性を有するという共通の性質又は活性を有し、かつ、式(I)で特定される縮合ピリミジン環という共通の化学構造が存在することから、請求項の記載から一の発明を明確に把握できる ([本審査ハンドブック「第 II 部第 2 章 特許請求の範囲の記載要件」の 2201](#) 参照)。

そして、化合物(a)及び(b)を除くとの事項は、本願の明細書等には記載されていないものの、出願時の技術常識を考慮すれば、当該記載によって除かれる部分の範囲が明確であるから、請求項に係る発明の範囲は明確である。

(サポート要件について)

補正前の請求項に係る発明と同様に、補正後の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ないし一般化できるといえることから、補正後の請求項に係る発明はサポート要件を満たす。

[特許査定]

その他の拒絶理由も発見しなかったことから、審査官は、特許査定をした。

〔事例 2〕

出願当初の明細書等

発明の名称
動物用経口投与組成物

特許請求の範囲
【請求項 1】
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。

発明の詳細な説明の概要
【発明が解決しようとする課題】
本発明が解決しようとする課題は、防カビ効果により保存性の向上した動物用経口投与組成物を提供することである。
【実施例】
以下に示す実施例においては、比較例よりも顕著に優れた防カビ効果が奏されており、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の両方を含有することで、飼料の保存性が向上することが確認できる。
(実施例として、複数種類の「炭素数 4 以下のモノカルボン酸又はその塩」について、それぞれ「化合物A」と併用した動物用経口投与組成物を用いた場合の試験結果が示されている。
比較例として、複数種類の「炭素数 4 以下のモノカルボン酸又はその塩」や「化合物A」をそれぞれ単独で用いた動物用経口投与組成物や、他の化合物（例：炭素数 5 以上のモノカルボン酸や炭素数 4 以下のジカルボン酸）と「化合

補正後の明細書等

発明の名称
.....

特許請求の範囲
【請求項 1】
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。

発明の詳細な説明の概要
.....
.....
.....

物A」を併用した動物用経口投与組成物を用いた場合の試験結果も示されている。)

(「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」としてフルオロ酢酸ナトリウムは記載されていない。)

[技術水準(引用発明、周知技術等)]

引用発明：

引用文献には、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が記載されている。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。

引用文献には、化合物A及びフルオロ酢酸ナトリウムの両方を含有することで防カビ効果を奏することについては記載されていない。また、経口投与組成物の保存性に関することも何ら記載されていない。

技術常識等：

本願出願時の技術常識を考慮すると、「動物用経口投与組成物」とは、獣医師等が動物に口から投与するものを意味し、動物を致死させることを目的とするものは含まないと解釈することが一般的であった。仮に獣医師等が動物を安楽死など致死させるために薬剤などを投与する場合には、注射などの確実性や即効性のある方法を取ることが技術常識であり、経口投与は通常行わないことが知られていた。

また、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。そして、防カビ効果を奏するための「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」として、フルオロ酢酸ナトリウムを用い得ることは、出願時の技術常識であるとはいえなかった。

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の両方を含有することで、優れた防カビ効果を奏することは、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない。

[補正前の本願に対する拒絶理由の概要]

「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」も包含される。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。よって、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。

なお、本願の発明の詳細な説明の記載に基づき、当業者であれば、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の両方を含有することで、「防カビ効果により保存性の向上した動物用経口投与組成物を提供する」という、補正前の請求項に係る発明の課題を解決できることを当業者が認識できるといえることから、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た。

〔補正とともに提出された意見書の概要〕

(補正の根拠について)

出願時の技術常識を考慮すると、「動物用経口投与組成物」とは、動物を致死させることを目的とするものは含まないと解釈することが一般的であり、実際に、本願当初明細書等には、動物を致死させることを前提とした内容は一切記載されていないことから、本願当初明細書等において、動物を致死させるために動物用経口投与組成物を使用するという技術的思想は開示されていなかったといえる。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、動物を致死させ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、動物を致死させ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といえる。

よって、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。

(進歩性について)

本願発明は、出願時の技術水準から当業者が予測できない顕著な効果を奏するものであり、引用発明に対して進歩性を有する。

〔補正後の本願に対する審査の進め方〕

(新規事項について)

「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。また、当初

明細書等に記載されているのと同然であると当業者が理解する事項とまではいえないから、当初明細書等の記載から自明な事項であるともいえない。

しかしながら、意見書において出願人が主張するとおり、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といえる。

よって、補正は新たな技術的事項を導入しないものであるから、許される。

(進歩性について)

本願発明と引用発明とを対比すると、本願発明においては、「フルオロ酢酸ナトリウム」以外の「炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩」を含有するのに対して、引用発明は「フルオロ酢酸ナトリウム」を含有する点で相違する。

引用発明において、フルオロ酢酸ナトリウムは、害獣動物を殺傷するために配合されているところ、更なる改良発明や先行技術との差別化のために、フルオロ酢酸ナトリウムに代えて、同様の作用・機能を奏する公知の化合物の中から種々の化合物を選択して用いることにより、本願発明に到達し得るとの一応の論理付けができる。

一方、本願発明は、化合物Aと、フルオロ酢酸ナトリウム以外の炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩の両方を含有することで、優れた防カビ効果を奏するものであり、その効果は、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない。

そして、引用発明と比較した有利な効果も含めて総合的に評価すると、当業者が本願発明に容易に到達する論理付けができるとはいえない。

よって、本願発明は引用発明に対して進歩性を有する。

(明確性について)

「フルオロ酢酸ナトリウムを除く」との事項は、本願の明細書等には記載されていないものの、出願時の技術常識を考慮すれば、当該記載によって除かれる部分の範囲が明確であるから、請求項に係る発明の範囲は明確である。

(サポート要件について)

補正前の請求項に係る発明と同様に、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の両方を含有することで、「防カビ効果により保存性の向上した動物用経口投与組成物を提供する」という補正後の請求項に係る発明の課題を解決できることを当業者が認識できるといえることから、補正後の請求項に係る発明はサポート要件を満たす。

[特許査定]

その他の拒絶理由も発見しなかったことから、審査官は、特許査定をした。

[事例 3]

<p style="text-align: center;">出願当初の明細書等</p> <p>発明の名称 インクジェットプリンタ用洗浄液</p> <p>特許請求の範囲 【請求項 1】 式(I)で表される化合物と、t-ブタノール水溶液とを含有するインクジェットプリンタ用洗浄液。 式(I)：略</p>	<p style="text-align: center;">【補正 1】 補正後の明細書等</p> <p>特許請求の範囲 【請求項 1】 式(I)で表される化合物と、t-ブタノール水溶液とを含有するインクジェットプリンタ用洗浄液 <u>(ただし、t-ブタノールの含有量が50～70質量%である場合を除く)</u>。 式(I)：略</p>
<p>発明の詳細な説明の概要 (式(I)で表される化合物と、t-ブタノール水溶液とを含有することで、洗浄力の高いインクジェットプリンタ用洗浄液を提供することが記載されている。)</p> <p>(t-ブタノールの含有量が40質量%、60質量%、80質量%である実施例は記載されているが、t-ブタノールの含有量の範囲とその効果については記載されていない。)</p>	<p style="text-align: center;">【補正2】 補正後の明細書等</p> <p>特許請求の範囲 【請求項 1】 式(I)で表される化合物と、t-ブタノール水溶液とを含有するインクジェットプリンタ用洗浄液 <u>であって、t-ブタノールの含有量が50～70質量%以外である、インクジェットプリンタ用洗浄液</u>。 式(I)：略</p>
	<p style="text-align: center;">【補正3】 補正後の明細書等</p> <p>特許請求の範囲 【請求項 1】 式(I)で表される化合物と、t-ブタノール水溶液とを含有するインクジェットプリンタ用洗浄液 <u>であって、t-ブタノールの含有量が50質量%未満又は70質量%より大きい、インクジェットプリンタ用洗浄液</u>。 式(I)：略</p>

[引用発明]

引用文献には、(A) 式(I)で表される化合物、(B) ヒドロキシ基を1つ有するC1-C6アルカノール、及び、(C) 水、を含有し、前記(B)成分の含有量が、50～70質量%である、インクジェットプリンタ用洗浄液が記載されている。

引用文献の実施例において、(B)成分として、t-ブタノールを50～70質量%用いた具体例が示されている。

比較例として、イソプロパノール等のC1-C6アルカノールの含有量を40質量%や80質量%としたものが記載されている。

引用文献の発明の詳細な説明において、「本発明のインクジェットプリンタ用洗浄液における(B)成分の含有量は、50～70質量%が好ましい。それ以外の数値範囲では、式(I)で表される化合物を均等に溶解させることが困難であり、保存安定性が著しく低下する。」との記載がある。

[補正前の本願に対する拒絶理由の概要]

引用文献には、式(I)で表される化合物と、t-ブタノール水溶液とを含有するインクジェットプリンタ用洗浄液が記載されている。

よって、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及び進歩性欠如の拒絶理由が通知された。

[補正とともに提出された意見書の概要]

(補正の根拠について)

本願発明と引用発明との重なりのみを除く補正であるため、新たな技術的事項を導入しないものである。

(進歩性について)

引用文献には、「t-ブタノールの含有量が50～70質量%」以外の数値を採用した場合には保存安定性が著しく劣ることが記載されており、引用発明に基づいて本願発明に想到することには阻害要因がある。

[補正1による補正後の本願に対する審査の進め方]

(新規事項について)

「t-ブタノールの含有量が50～70質量%である場合」を除くことは、「t-ブタノールの含有量が50質量%未満である場合又は70質量%より大きい場合」に限定することと等しい。したがって、補正1は、「t-ブタノールの含有量が50質量%未満又は70質量%より大きい」という事項を特定する補正であ

る。

しかしながら、本願の当初明細書等には、t-ブタノールの含有量として、50質量%又は70質量%を境界値とすることや、50質量%未満又は70質量%より大きい数値範囲とすることは、記載も示唆もされておらず、そのような数値を選択することが、本願の当初明細書等の記載から自明なものであったとも認められない。そして、出願人は、意見書において、「t-ブタノールの含有量が50～70質量%である場合を除くこと」について、補正が新たな技術的事項を導入するものではないといえる理由を何ら説明しておらず、その他に「新たな技術的事項を導入するものでない」と考える根拠も見出せない。

よって、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。

(進歩性について)

本願発明と引用発明とを対比すると、本願発明は「t-ブタノールの含有量が50～70質量%」である構成（以下「構成X」）が除かれているのに対して、後者は構成Xを含む点で相違する。

このとき、本願発明には構成Xとは異なるものの構成Xと極めて類似する技術的事項、例えば、t-ブタノールの含有量として49.99質量%や70.01質量%といった値を採用する態様も依然として含まれる。そして、引用文献には、t-ブタノールの含有量として、「50～70質量%」が好ましい範囲として記載されているところ、引用文献に記載された発明において、t-ブタノールの含有量として、「50～70質量%」のごく近傍の値、すなわち、50質量%をわずかに下回る値である49.99質量%や、70質量%をわずかに上回る値である70.01質量%などを採用することは、当業者が適宜なし得る設計変更には過ぎない。

実際、引用文献においては、C1-C6アルカノールの含有量として、「50～70質量%」以外の値を採用した比較例も示されており、このことは、引用発明において、C1-C6アルカノールの含有量を調整することが、当業者が適宜なし得る設計変更であることを裏付けるものである。

そして、本願発明によって、引用文献の記載や本願出願時の技術常識から予測し難い格別な効果が奏されるとも認められない。

よって、本願発明は、依然として引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものである。

なお、出願人は、意見書において、「引用文献には「t-ブタノールの含有量が50～70質量%」以外の数値を採用した場合には保存安定性が著しく劣ることが記載されており、引用発明に基づいて本願発明に想到することには阻害要

因がある」旨主張する。

しかし、上記のとおり、t-ブタノールの含有量として、「50～70質量%」のごく近傍の値を採用することは当業者が適宜なし得る設計変更に過ぎず、それによって格別な効果も奏されるとも認められないことから、補正後の本願の請求項に係る発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。すなわち、出願人の主張する事情は、上記の進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情と比較して、それを覆すほどの阻害要因とはならない。

よって、出願人の主張は採用できない。

(明確性について)

t-ブタノールの含有量が50～70質量%である場合を除くとの事項は、本願の明細書等には記載されていないものの、当該記載によって除かれる部分の範囲が明確であるから、請求項に係る発明の範囲は明確である。

[拒絶査定]

審査官は、補正によっても進歩性欠如の拒絶理由が解消していないとして拒絶査定をした。併せて、審判請求時の対応の参考となるよう、拒絶査定において、新規事項の拒絶理由について付記した（[本審査ハンドブックの12101](#)の2.(2)参照）。

[補正1の場合のその後の手続]

出願人は、審判請求の前に、面接等において、「(ただし、t-ブタノールの含有量が50～70質量%である場合を除く)」という記載を削除するとともに、当初明細書等に記載された事項に基づいて請求項に係る発明を限定する補正案を提示し、審査官の見解を求めた。審査官は、拒絶の理由を発見しない旨の見解を述べた。出願人は、これを踏まえて、当該補正とともに審判請求をした。

当該補正は目的外補正に該当し得るものの、前置審査において、審査官が、既になされた審査結果を有効に活用して審査をした結果、拒絶理由が存在しないと判断できた場合に該当するため、特許査定をする（審査基準「第I部 第2章 第7節 前置審査」の3.6(1)参照、[本審査ハンドブックの12102](#)の2.参照）。

[補正2、補正3の場合について]

補正2、補正3は、いずれも「t-ブタノールの含有量が50質量%未満又は70質量%より大きい」という事項を特定する補正であるから、新規事項についての判断は、補正1の場合と同様である。

第XII部 第1章 「除くクレーム」とする補正がされた出願の審査

その他の要件についての判断や、審査の進め方についても、補正1の場合と同様である。

〔事例 4〕

出願当初の明細書等

発明の名称
 包装袋

特許請求の範囲
【請求項1】
 基材層とシーラント層を有する1枚の積層体の左右両端部のシーラント層を対向させて合掌シール部を形成して筒状となし、トップシール部とボトムシール部を形成してなる包装袋において、
 トップシール部の近くに開封補助線を有し、該開封補助線は、積層体の基材層を貫通する破線状のハーフカット線であることを特徴とする包装袋。

発明の詳細な説明の概要
 (積層体の基材層を貫通する破線状のハーフカット線からなる開封補助線を設けることで、包装袋の開封を容易にすることが記載されている。
 特に、基材層として素材Aを用いた場合に開封補助線を設けることで、包装袋の開封性と防湿性の両方の効果が得られることが記載されている。)

補正後の明細書等

発明の名称

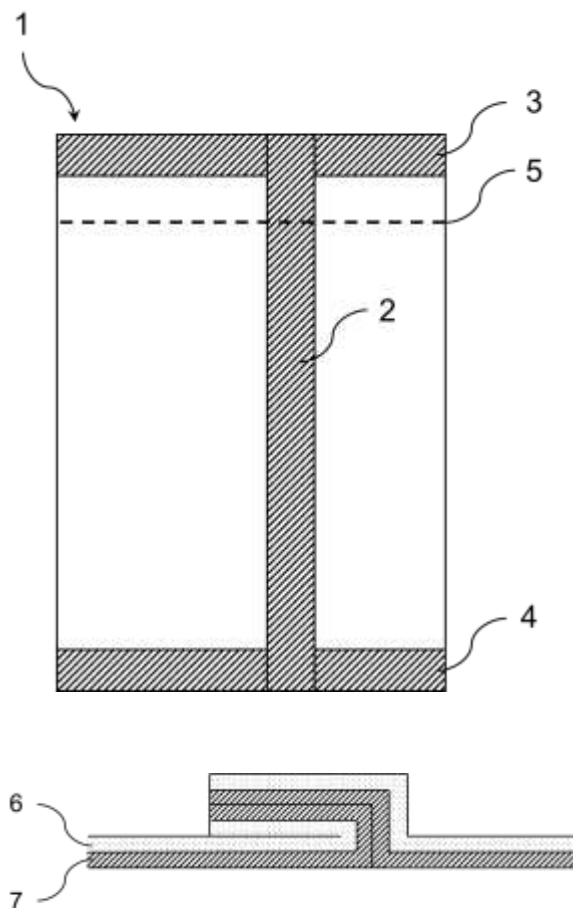
特許請求の範囲
【請求項1】
 基材層とシーラント層を有する1枚の積層体の左右両端部のシーラント層を対向させて合掌シール部を形成して筒状となし、トップシール部とボトムシール部を形成してなる包装袋において、
 トップシール部の近くに開封補助線を有し、該開封補助線は、積層体の基材層を貫通する破線状のハーフカット線であることを特徴とする包装袋 (ただし、前記積層体として、前記合掌シール部と前記開封補助線との交点を跨ぐ領域に前記基材層のみを貫通する小孔群が形成されているものを除く)。

【請求項2】
前記基材層が素材Aからなることを特徴とする、請求項1に記載された包装袋。

発明の詳細な説明の概要

(積層体の基材層のみを貫通する小孔群については何ら記載されていない。)

図面



- 1 包装袋
- 2 合掌シール部
- 3 トップシール部
- 4 ボトムシール部
- 5 ハーフカット線
- 6 基材層
- 7 シーラント層

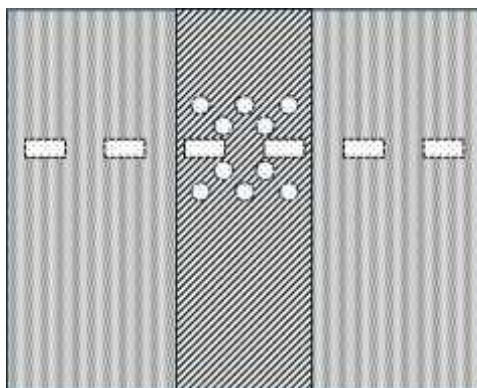
[技術水準(引用発明、周知技術等)]

引用発明：

引用文献には、補正前の本願発明と同一の発明が記載されている。

さらに、引用文献の発明の詳細な説明には、合掌シール部と開封補助線との

交点を跨ぐ領域に基材層のみを貫通する小孔群が形成されていることが示されている。そして、当該小孔群を設けることにより合掌シール部をより容易に引き裂くことができるものとしたとの記載がある。



技術常識等：

素材Aからなる基材層を貫通する破線状のハーフカット線からなる開封補助線を設けることで、包装袋の開封性と防湿性の両方の効果が得られることは、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない。

〔補正前の本願に対する拒絶理由の概要〕

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及び進歩性欠如の拒絶理由が通知された。

〔補正とともに提出された意見書の概要〕

(補正の根拠について)

補正によって発明の課題が当初明細書等に記載した事項から変更されるものではなく、当該補正により新たな効果を生じる等、新たな技術上の意義が追加されるものではないため、新たな技術的事項を導入しないものである。

(進歩性について)

引用発明は、合掌シール部をより容易に引き裂くことができるものとするために、合掌シール部と開封補助線との交点を跨ぐ領域に基材層のみを貫通する小孔群を形成したものである。したがって、引用発明から出発し、合掌シール部をより容易に引き裂くことができるものとするという引用発明の目的に反して、小孔群が形成されていないものに代えることによって本願の請求項1に係る発明に想到することには、阻害要因がある。

また、本願発明は、引用発明と比較して、小孔群が形成されていないことにより、製造費用を削減することができるという有利な効果を奏する。

よって、本願発明は進歩性を有するものである。

〔補正後の本願に対する審査の進め方〕

(新規事項について)

請求項1に係る補正は、「積層体として、合掌シール部と開封補助線との交点を跨ぐ領域に基材層のみを貫通する小孔群が形成されているもの」を除くという事項を特定することで発明を限定する補正である。

当該事項は、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であるともいえない。

そして、当該補正は、先行技術と比較して、小孔群が形成されていないことにより、製造費用を削減することができ、先行技術に対する貢献を有するという点で、本願の請求項1に係る発明に対して、当初明細書等から当業者が把握することができない新たな技術上の意義を追加しようとする補正であると認められる。したがって、「補正により新たな効果を生じる等、新たな技術上の意義が追加されるものではない」との出願人の主張は採用できず、その他の主張を考慮しても、「新たな技術的事項を導入するものでない」と考える根拠は見出せない。

よって、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。

(進歩性について)

本願の請求項1に係る発明と引用発明とを対比すると、本願発明は「積層体として、合掌シール部と開封補助線との交点を跨ぐ領域に基材層のみを貫通する小孔群が形成されているもの」を用いた包装袋が除かれているのに対して、引用発明は小孔群を形成している点で相違する。

(i) 進歩性が否定される方向に働く要素

引用発明が属する包装袋の技術分野では、設計・開発において機能性や生産性等の様々な考慮要素が存在する。そして、設計・開発の目的・用途に応じて優先する考慮事項が設定されるものである。

引用発明において機能性の改良のために設けている小孔群は、生産性の観点では製造費用が増加して負担増となることが、当業者にとって自明である。

包装袋の技術分野においては、製造費用を削減することは文献を提示するまでもなく周知の課題であって、引用発明に接した当業者も当然考慮すべき課題であることを踏まえると、引用発明において、製造費用の削減という課題の解決を重視して、製造費用の増加の一因となる小孔群を設けない構成を採用しよ

うとすることは当業者の通常の創作能力の発揮である。

(ii) 進歩性が肯定される方向に働く要素

一方で、出願人が意見書において主張するように、引用文献には、合掌シール部を容易に引き裂くことができるものとするを課題として、小孔群を設けることがその解決手段として記載されており、あえて小孔群を設けない構成とすることには一応の阻害要因があるといえる。

しかしながら、上記のとおり、包装袋の設計・開発においては様々な考慮要素が存在し、その目的・用途に応じて優先する考慮事項が設定されるものであるから、引用発明の発明者ではなく、引用発明に接した当業者が、優先考慮事項の解決のために、引用発明の課題に反して小孔群を設けないことを想起すること自体は、排除されるものではない。

また、小孔群を設けなくとも開封補助線により一定の開封性は維持されることや出願時の技術水準に鑑みると、小孔群を設けないことによって包装袋として技術的に破綻するというものでもない。

よって、引用発明に接した当業者にとって前記阻害要因はそれほど大きなものではない。

また、その他に進歩性が肯定される方向に働く要素も見いだすことはできない。

(iii) 総合的評価

以上に示した(i)進歩性が否定される方向に働く要素と(ii)進歩性が肯定される方向に働く要素とを総合的に評価すると、(ii)で示したとおり阻害要因はあるものの、これは(i)で示した進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情を上回るほどの強いものとはいえない。

よって、引用発明に基づいて小孔群を設けない構成に当業者が容易に想到できたことは十分に論理付けができるといえる。

(明確性について)

請求項1には「前記積層体として、前記合掌シール部と前記開封補助線との交点を跨ぐ領域に前記基材層のみを貫通する小孔群が形成されているものを除く」との記載がある。

しかしながら、本願の当初明細書等には、「小孔群」が果たす機能や、「小孔群」を構成する孔の大きさ等について、記載も示唆もされていない。よって、本願の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も、引用文献の内容を確認しない限り、いかなる孔の群であれば「小孔群」に該当するのか

を、当業者であっても明確に把握することができない。

したがって、上述のような「小孔群」が形成されているものを除くとした補正後の請求項に係る発明においては、このような不明確な事項を除外対象としていることにより、いかなる孔の群を有するものが本願に含まれ、また含まれないのか区別が一層困難となり、当業者が理解することができない。

よって、請求項1に係る発明は明確でない。

〔最後の拒絶理由通知〕

審査官は、「最後の拒絶理由通知」（新規事項の追加、進歩性欠如、明確性要件違反）をした。

〔補正の示唆とその後の手続〕

（補正の示唆）

審査官は、「最後の拒絶理由通知」において、請求項1において、「（ただし、前記積層体として、前記合掌シール部と前記開封補助線との交点を跨ぐ領域に前記基材層のみを貫通する小孔群が形成されているものを除く）」との記載を削除するとともに、請求項2に記載された「前記基材層が素材Aからなる」という事項を特定する補正により、拒絶理由が解消する旨の補正の示唆をすることができる（審査基準「第I部 第2章 第5節 査定」の3.参照）。

なお、上記の補正の示唆は、法的効果を生じさせるものではなく、どのように補正、主張・立証を行うかは、出願人の意思、責任においてなされるべきものである。

（その後の手続）

出願人が、「最後の拒絶理由通知」に付記された上記の補正の示唆に従った補正をした場合には、審査官は、特許査定をする。

(2026.7)