

企画セッション

◆ 「除くクレーム」について ◆

【概 要】

本セッションでは、「除くクレーム」補正の在り方について、特許制度の趣旨をベースにしてディスカッションをいたします。

「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））」をきっかけに増加傾向にあり、除くクレーム補正により、拒絶理由が解消され、登録される件数も増加してきています。

この状況の中、企業としては、除くクレーム補正が当たり前のように認められる時代になると、第 3 者としての予見可能性が著しく低下し、事業性の経営判断も遅れ、産業の発達の阻害になりかねないと危惧する声も少なくないです。

そこで、特許制度のそもそもの趣旨、補正の趣旨に立ち返り、「除くクレーム」補正の適切な扱い方について当日参加者とともに考察したいと考えています。

その一例として、審査基準では、除くクレーム補正の趣旨において、新規性に関しては先行技術との重複部分を特許請求の範囲から「除ける」ことが記載されていますが、進歩性についてはそもそも先行技術に対して進歩性がある場合に、除くクレーム補正後の進歩性も認められる内容が記載されています。しかしながら、現実には除くクレーム補正することだけで、新規性のみならず、補正前の進歩性の有無を審査されることなく、進歩性も解消され、特許査定がされるケースが多々あります。この現状に対して何か問題はないでしょうか？

- ・本来、進歩性が否定できるはずの先行文献の引用適格がやみくもに失われていませんか？
- ・除くクレーム補正がされるたびに、新規に別の先行文献を審査官や情報提供者が挙げていくと、審査が長期化され、事業判断が早期にできなくなりますか？
- ・新規性、進歩性違反に対して除くクレーム補正で対応できるのであれば、先行文献調査をしなくてもいいと思ってしまうませんか？

おそらく参加者のみなさまの中にも、同じような疑問や課題、また別の疑問や課題をお持ちだと思います。そして、企業のみならず、おそらく審査官の中にも現在の除くクレーム補正の対応について何かしらの課題を感じている方もいらっしゃると思います。是非、「除くクレーム」補正の在り方について、特許制度の趣旨をベースにして前向きなディスカッションをしましょう。

企画セッション

◆「除くクレーム」について◆

【講演者】

パネリスト：

本間 恵（弁理士法人栄光事務所 弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記)）

横浜国立大学大学院工学府機能発現工学専攻修了

2011年 栄光特許事務所(現 弁理士法人栄光事務所) 入所

2020～2022年 特許庁審判課 審判決調査員兼務

2020～2024年 審判実務者研究会メンバー

日本弁理士会 特許委員会 副委員長

日本弁理士会 関東会研修対応委員会 委員

小林 正和（中村合同特許法律事務所 パートナー弁護士・弁理士）

東京大学工学部航空宇宙工学科卒（工学学士）

東京大学新領域創成科学研究科修了（科学修士）

筑波大学法科大学院（ロースクール）修了（法務博士）

ミュンヘン知的財産法センター（MIPLC）LL.M. in IP

元特許庁審査官（機械系の審査業務）

企業知財部勤務（契約審査等）

大塚 章宏（ノーベルファーマ株式会社 法務知財統括部 知財部長 弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記)）

1995年～2018年 日本メジフィジックス株式会社

2018年～現在 ノーベルファーマ株式会社

日本知的財産協会 関東化学第2部会 部会副幹事

2021年4月～2023年3月 日本弁理士会関東会 千葉委員会 委員

知的財産管理技能検定 技能検定委員

モデレーター：

谷島 隆士（花王株式会社 知的財産部 弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記)）

慶応義塾大学大学院物質科学専攻終了

1997年～現在 花王株式会社

化粧品研究所、スキンケア研究所を経て現在、知的財産部に所属

日本知的財産協会 特許第1委員会 副委員長

日本弁理士会関東会 知財創造教育支援委員会 委員