

「除くクレーム」問題と審査基準改訂の対応策

現状の問題点：除くクレームの乱用と傘理論の扱い

「除くクレーム」（ネガティブ・リミテーション）は、拒絶理由（新規性・進歩性欠如）を回避するために、請求項の権利範囲から特定事項だけを「～を除く」と除外する補正手法です¹。本来例外的な最終手段のはずが、近年の日本では日常的に多用され、欧州特許庁や米国特許庁の実務とは異なる方向に進んでしまいました²。その結果、**阻害要因**（発明の容易想到性判断で「先行技術とは相性が悪いから当業者は採用しない」という考え方）の論法を悪用し、“技術的実質に乏しい特許”が量産されているとの指摘があります³。具体的には、先行技術と重なる要素を補正で削り落とし、「その要素をあえて除外するのは先行技術と相性が悪い（＝阻害要因あり）」と主張することで、本来は単なる設計変更に過ぎない発明が特許として認められてしまうケースが生じていました⁴。実務家の間では「**進歩性が大甘**」だと問題視され、「阻害要因という誤謬」と題した詳細な検証連載まで組まれたほどです⁵。

一方で、除くクレームによる補正はしばしば**新規事項追加**（サポート要件）違反の問題も孕みます。従来、日本では「もとの請求項が包括的（傘のように広い）であれば、その一部を除外しても新規事項の追加とはいえない」という考え方、いわゆる「**傘理論**」が議論されてきました。実際2008年の知財高裁大合議「ソルダーレジスト」判決以降、補正が当初明細書に記載された事項に基づくか否か（当業者が全記載から技術的事項を導けるか）で新規事項追加か判断するというルールが示されています⁶。しかし現在の実務では、除外する内容が明細書に明示的根拠のない場合、審査段階で新規事項の追加とみなされるリスクが指摘されてきました⁷⁸。これについて「除くクレーム自体が問題なのではなく、本来その特許性を否定するなら新規事項で却下すべきではない。真の問題は現在の**阻害要因による進歩性判断**にある」とブログでも指摘されています⁹。つまり現状の課題は、「除くクレーム」という手法の乱用により進歩性判断が形骸化している点と、傘理論の扱い（補正要件としての新規事項判断）の不透明さにあるといえます。

WG資料に示された今後の対応策

2025年11月17日開催の特許庁審査基準専門委員会ワーキンググループでは、上記課題に対処する方針が了承されました¹⁰。配布資料3「『除くクレーム』とする補正の考え方」等に基づき議論された結果、**審査基準や運用を以下のように見直す方向**が示されています。

- ・**進歩性（阻害要因）評価の厳格化**：単に除くクレームで先行技術と重なる部分を除外しただけでは不十分で、残る発明部分に技術的価値や非顕著性がなければ進歩性ありと認めない方針です¹¹。審査基準上これまで例示されていた「引用発明と技術的思想が顕著に異なる場合のみ除くクレームで特許可能」との趣旨を徹底し、実質的な技術進歩が感じられない場合は従来以上に拒絶査定される見込みです¹²¹³。今後は「とりあえず広く出願し、ダメなら一部分を除いて逃げ切る」という戦法は通用しにくくなるといわれています¹⁴。
- ・**新規事項追加の判断明確化（補正要件の緩和）**：資料3の提案に基づき、**除くクレーム特有の新規事項判断ルール**をガイドライン上明確化する方針です¹⁵。具体的には「補正前後で発明の技術的思想（効果）が変わっていないこと」を一つの基準とし、当初明細書の記載内容から導ける範囲内で除外を行う限り新たな技術事項を導入したとみなさない——いわば傘理論を再評価した考え方が示されています¹⁶¹⁷。一方、除外によって発明の要旨が当初と別物になるような場合は「後出しジャンケンの」補正とみなし、新規事項追加違反で拒絶する運用を徹底します¹¹。この方向性①に沿った審査基準の明確化作業が進められる予定です¹⁵。

- ・**明確性要件への配慮:** ガイドライン上、明確性（特許法36条6項2号）については大きな改訂は行わないものの¹⁸、除くクレームの「除く事項」が広範すぎたり文献由来の表現を含む場合に一請求項一発明の不明確や文言不明確を生じうる点に注意喚起しています¹⁹。審査ハンドブックにも事例や説明を追記し、審査官・出願人双方が明確性に十分留意できるよう運用面をフォローする方針です²⁰。

対応策による問題解決の見通し

以上の策は、**そーとく日記や知財実務オンラインで指摘された問題点にほぼ真正面から対応する内容**と言えます。まず進歩性審査の厳格化により、「除くクレームなら通る」という安易な特許化は難しくなり、従来懸念されていたような技術的実質の乏しい特許は減少するでしょう¹³。実務家が懸念していた日本の進歩性判断の緩さ（阻害要因の濫用）も、この見直しによって是正が期待できます。実際、特許庁も「制度の隙間を突いた中身の無い特許が増えてしまったことへの強い危機感」から今回の方針転換に踏み切ったとされ²¹、今後は発明の真価が問われる厳格な審査が行われる見込みです。

また補正要件（新規事項）の緩和・明確化についても、ブログで提起されていた論点に対応しています。従来「除くクレーム＝新規事項追加」と画一的に却下される懸念に対し、今回示された傘理論的アプローチにより「技術的思想が当初から変わらない限定的な除外であれば補正を許容する」旨が明文化されれば、補正実務の予見性が高まります¹⁷。これは「除くクレーム自体を頭から否定すべきではない」という実務家の指摘にも沿う対応です⁹。新基準の下では、出願人は除外補正が本当に当初の発明コンセプト内に留まるのか慎重に説明・証明する責任を負うことになりますが¹⁶、その分、正当な除去による権利範囲調整は柔軟に認められる方向です。

総じて、今回示された改訂方針により「傘理論も復活した！」とも評されるように、新規事項の判断基準が再整理され、同時に進歩性判断の運用が引き締められることで、現行実務の歪みはかなり解消されと考えられます。もちろん最終的な効果は実際の審査運用に依存しますが、少なくとも審査基準上は**除くクレームの補正要件緩和と進歩性評価の厳格化という両面から問題点にメスを入れる**形となっており、ブログやオンライン講義で指摘されていた懸念の多くは解決に向かうと見込まれます。今後は出願段階から十分に発明の本質的進歩性をアピールし、補正に頼らずとも「**強く信頼性の高い特許**」を得ることが一層重要になるでしょう²²。各社の知財戦略も、この新たな審査方針を踏まえて調整が必要になりそうです。

Sources: 除くクレーム補正に関する特許庁注意喚起¹²¹⁶¹⁹；産構審 第18回審査基準WG 議事要旨²³；ミガリオ解説記事³¹³²¹；そーとく日記ブログ連載の紹介⁵；よろずブログ記事²；特許業界情報サイト⁹¹⁷

1 3 4 11 13 14 21 22 『知財解説』 除くクレーム審査厳格化へ。特許審査基準の見直しポイント – ミガリオ / MIGALIO Inc.

<https://www.migalio.com/patent-examination-guidelines-update-ai-claim-73/>

2 除くクレームはそんなに自由でいいのか？

<https://yoroziupsc.com/blog/5348874>

5 そーとく日記の連載「阻害要因という誤謬」

<https://yoroziupsc.com/blog/6125045>

6 12 16 19 「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.html>

7 「除くクレーム」の是非 - 弁理士法人NSI国際特許事務所

https://nsipat.com/blog_inner/

%E3%80%8C%E9%99%A4%E3%81%8F%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%98%AF%E9%9D%9E/

8 除くクレームと新規事項の追加に関する熱伝達組成物事件知財高裁 ...

<https://innoventier.com/archives/2023/11/16824>

9 「除くクレーム」は悪くない（悪いのは進歩性（阻害要因）の ...

<https://thinkpat.seesaa.net/article/519226949.html>

10 15 18 20 23 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第18回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事要旨 | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/18-gijiyoushi.html

17 「除くクレーム」とする補正の考え方(1) | 知財実務情報Lab.®

<https://chizai-jj-lab.com/2024/09/03/0831-2/>