

特許における「除くクレーム」の限界に関する調査報告

概要

- ・「除くクレーム」の定義と目的: 「除くクレーム」とは、クレーム記載の構成をそのまま残しつつ、そのクレームに包含される一部の事項だけを「～を除く」と明示して除外するクレーム表現です¹。主に、先行技術との重複による新規性・進歩性欠如や自己の先願との重複（特許法第39条）による拒絶理由を回避する目的で用いられます²。また、人間を含む発明など特許不可の要素（特許法第32条）を除外して特許要件を満たすために使われる場合もあります³。
- ・許容されるための要件: 「除くクレーム」は他の補正と同様、新規事項の追加を伴わないこと（特許法第17条の2第3項）が絶対条件です⁴。すなわち、除外後のクレームが当初明細書に記載された技術的事項の範囲内でなければなりません。また、除外対象は通常先行技術として公知であるものに限られ、単に未知の要素を恣意的に除くことは許されません²。加えて、一のクレームで一の発明を明確に特定できること（明確性要件、特許法第36条6項2号）も求められ、除外表現が曖昧であったり範囲が広すぎたりすると明確性違反となるリスクがあります⁵。
- ・新規事項追加・サポート要件違反と判断された裁判例: 知財高裁「ソルダーレジスト」大合議判決（平成20年5月30日）は、「除くクレーム」の補正も通常の補正と同様に当初明細書記載事項との関係で新たな技術的事項を導入するか否かで判断すべきと示しました⁶。この基準に照らし、明細書に記載のない事項を除外する補正は、その結果発明の技術的内容が変化する場合には新規事項追加（サポート要件違反含む）と判断され無効になります⁷。例えば、除外した部分または残った部分のみが特有の技術的效果や性質を有するような場合、技術的思想が変わったとみなされ新規事項の追加と判断される可能性があります⁷。
- ・適法と認められた裁判例と無効事例の違い: 「除くクレーム」が適法とされたケースでは、除外後も発明の効果・課題が当初と変わらず技術的思想に連続性が認められる点が共通します⁸⁹。たとえば知財高裁平成25年(行ケ)10266号「透明フィルム」事件では、受酸剤として使用される金属酸化物から一部（金属元素）のみを除外する訂正が、新たな効果の発生も特定の性質の消失も伴わず技術内容を変更しないとして有効と認められました¹⁰。一方、無効とされた事例では、除外対象が発明にとって本質的な要素だったり、除外によって残存部分の技術的意義が当初と異なるものになっていた点が指摘されています（技術的思想の非連続性や明細書のサポート逸脱が原因）。
- ・「除くクレーム」の種類と判断基準: 「除くクレーム」は目的によりいくつかの類型に分類できます。(1) 公知技術（他者の先行技術）を除外するもの、(2) 自己の先願発明を除外するもの（先願との重複解消）、(3) 偶然の一致による先行技術（関連分野ではない偶発的な公知例）を除外するもの、(4) 特許不適格な事項（例：ヒト、生物、違法行為など）を除外するもの、等です。日本の実務ではこれらすべてについて新規事項を導入しない限り許容されます¹¹。もっとも、類型ごとに実務上の着眼点に違いがあります。例えば(1)(2)では除外範囲が先行技術と重なる最小限に留まっているかが問題となり、(3)の「偶発的先行技術」では発明の技術分野や課題が大きく異なるため除外による技術的影響が少ないことが強調されます。特許庁審査基準も、これら典型例（先行技術重複の場合とヒトを除く場合）を新たな技術的事項を導入しない具体例として示しています²³。

・**欧州(EPO)・米国(USPTO)におけるディスクレイマーとの比較:** 欧州特許庁では、未記載の事項を除外する「ディスクレイマー」は限定的にのみ許容されます。EPO拡大審判部の判決G1/03等によれば、**(a) 新規性喪失を回避するための先の出願 (EPC54(3)に対応) に対する除外、(b) 偶発的な先行技術 (分野外の偶然の開示) に対する除外、(c) 非技術的理由で特許不可な事項 (例: 治療方法) を除外する場合に限り、未開示のディスクレイマーが認められます¹²。**進歩性に関わる部分を除外する目的のディスクレイマーは欧州では許されず¹³、必要以上に広範な除外も認められません。米国では、クレームのネガティブ限定自体は許容されていますが、**出願時の明細書の記載によるサポート (記載要件)**が厳格に要求されます¹⁴。例えば、明細書中に「～を含まない」と明示されているか、あるいは代替要素が列挙されその中から特定要素を除外する場合などはサポートが認められます¹⁵。一方、明細書に全く触れられていない要素を後から除外することは、米国では記載要件違反となり得ます。このように**欧州は新規性目的に限定し日本より厳格、米国はサポート重視という違いがあります**が、**日本は新規事項さえ導入しなければ進歩性目的でも許容と、比較的柔軟と言えます¹⁶。**

・**戦略的利点と潜在的风险:** 「除くクレーム」の利点として、拒絶理由となる先行技術と重なる部分だけを切り捨てて特許可能にする柔軟性が挙げられます。発明の本質部分は保護しつつ、問題部分のみを除外できるため、クレーム全体を狭めるより有利な場合があります。また無効審判や訴訟の場面で、権利者が訂正によって限定的ディスクレイマーを行い特許を維持した例もあります¹⁷。その一方でリスクも存在します。第一に、**権利範囲の不当な縮小:** 除外した部分は権利から完全に外れるため、競合他社はそこを巧妙につくことで非侵害製品を製造し得ます。第二に、**無効リスク:** 除くクレームの導入が明細書のサポートを逸脱している場合、新規事項追加やサポート要件違反で特許無効となる危険があります⁷。特に明細書に記載のない用語や数量条件を除外する際は、新たな技術的事項の導入と見做されやすく注意が必要です¹⁸。第三に、**進歩性の問題:** 「除くクレーム」で辛くも新規性を確保できても、残存部分の技術が引用発明と本質的に異ならなければ進歩性拒絶は解消しないため¹⁹、結局特許性を確保できないケースが多い点に留意すべきです。第四に、**明確性の問題:** 除外事項が多岐にわたったり曖昧な表現 (先行文献の記載をそのまま引用する等) を用いたりすると、一つのクレームで発明が特定できなくなったり、出願時の技術常識をもってしても何を除外したのか明確に理解できなくなる恐れがあります⁵。このように「除くクレーム」は便利な反面、慎重な検討と明細書段階からの備えが必要な戦略的手法と言えます。

以下、上記概要で触れた各ポイントについて、調査結果を基に詳述します。

(1) 「除くクレーム」の定義・目的・関連法条文

定義: 「除くクレーム (ディスクレイマー・クレーム)」とは、**特許請求の範囲中の一部分を「〇〇を除く」と明示して除外するクレーム形式**を指します¹。特許庁の説明によれば、請求項に記載した事項 (発明特定事項) の表現自体は残したまま、その請求項の発明が包含する一部事項のみを除外する趣旨で記載された請求項を意味します¹。平易に言えば、クレーム全体としては広い概念を記載しつつ、その中から特定の要素や態様だけを切り離して権利範囲から外す手法です。例えば「成分AおよびBを含む組成物 (ただし、成分Xを含むものを除く)」のように用いられます。

目的: このような除外形式を用いる主たる目的は、**審査上の拒絶理由を解消して特許を得ることにあります**。典型的には、以下のような場面で活用されます。

・**先行技術との重複回避 (新規性・進歩性の確保):** 出願後に引用された先行文献の開示内容と、クレームが重なってしまった場合です。重複部分をクレームから除外することで、その先行技術との差異を明確化し、新規性喪失や進歩性否定の拒絶理由を回避します²。特許法第29条第1項各号 (特に第3号) や第29条の2 (進歩性) に基づく拒絶理由への対応策として頻繁に検討されます。

- ・**自己の先願との重複回避（先願主義の確保）**： 出願人自身の先に出願された未公開特許出願（いわゆる拡大先願）や、公開済みの先願特許が存在し、自身の後願クレームがそれらと一部重複する場合です。特許法第39条は先願発明と同一の発明には特許を与えないと定めるため、クレーム中の「**先願発明と同一の部分のみを除外**」する補正を行い、重複部分を避けて先願違反の拒絶理由を解消します^{20 11}。このようなケースも「除くクレーム」の典型用途であり、先願主義を実質的に確保する手段として認識されています。
- ・**特許不許可事項の除外**： クレームに人間を対象とする行為や産品が含まれているなど、法律上特許を受けられない発明になってしまっている場合です。例えば日本では、人間を手術対象とする治療方法等は産業上利用可能な発明（特許法第29条第1項本文）の要件を満たさず、また公序良俗違反（特許法第32条）ともなり得ます。このような場合、「**ただし、ヒト（人間）を除く**」などとクレームを補正し、非特許対象を明示的に除外することで、特許要件を満たすようにします³。この手法は欧州特許庁(EPO)でも確立されており、非特許適格な事項（例：治療方法や人体を含む発明）の除外は許容されるディスクレマーの一類型です¹²。

以上のように、「除くクレーム」は**想定外の先行技術や法的障害を回避し、発明の本質部分についての特許可能性を確保するための手段**です。関連する法条文としては、新規性・進歩性に関する特許法第29条、第29条の2、先願に関する第39条、不特許事由の第32条などが背景となります。また、後述するように補正時の新規事項追加の禁止（特許法第17条の2第3項）、明確性要件（第36条第6項第2号）、サポート要件（同第6項第1号）とも密接に関わる概念です。

(2) 「除くクレーム」が許容されるための要件

「除くクレーム」は便利な手法ですが、無制限に認められるものではなく、特許庁の審査基準や判例で一定の制限・要件が示されています。主に **(a) 除外対象の性質（先行技術であること）** と **(b) 除外補正が当初明細書記載の範囲内であること**、の二点が重要です。それぞれについて具体的に分析します。

(a) 除外する対象が先行技術であること

原則として、「除くクレーム」で除外されるのは**何らかの先行技術（公知の事項）**であることが求められます²。これは、除外の目的自体が先行技術との重複による拒絶理由の解消にあるためです。審査基準でも、以下のように典型例が示されています。

- (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**²

ここでいう「引用発明」は先行技術文献や先願発明を指します。要件(i)は、**クレーム発明と先行技術が重なって特許要件が否定される部分のみ**を取り除く場合には補正が許容される、という審査基準上の一例です²。したがって、除外する内容は基本的に**クレーム提出時点で公知であった事項**であることが前提となります。

この趣旨を裏返すと、**出願人が全く新たに考案した事項や、出願後に生じた技術的事項を除外することは許されない**ということになります。先行技術でない未知の要素を除くという行為自体、発明の技術的範囲を不自然に変更するものであり、新たな発明を創作してクレームし直すに等しいからです。そのため、例えば明細書にも先行技術文献にも記載のないXという要素を「Xを除く」と加えてクレームを狭めても、それは当初開示にない限定を持ち込む違法な補正と判断されます。審査実務でも「**新規性・29条の2・39条の拒絶理由を解消する目的以外では『除くクレーム』は使えない**」といった指摘がかつてなされる場合があります²¹（実際には後述のように進歩性目的でも使い得ることが判例で示されていますが、少なくとも目的なく恣意的に除くことは認められません）。

なお、除外対象が「先行技術」であることには、自身の先願も含まれます。他者の公開技術だけでなく、自分が出願済みの先願発明（公開前でも特許法39条の適用対象）もここに含まれます。**審査基準の類型(i)には先願（特許法39条）も明記**されており²、先願と重複する部分の除外も典型的な「除くクレーム」の用法です。

さらに、除外対象が公知技術であることは、除外補正により**進歩性が劇的に好転しない限り意味がない**という実務上の側面もあります。特許庁は「除くクレーム」で新規性欠如の拒絶理由を解消できても、**引用発明と技術的思想が顕著に異なる限り進歩性欠如の問題は残る**としています¹⁹。つまり、単に先行技術そのものを除いただけでは「残った発明」が依然として当業者に容易に想到可能であれば特許は認められません²²。この点からも、除く対象は先行技術＝公知の具体例であり、しかも**発明の技術的特徴とは本質的に関係が薄い付随的な重複部分**であることが望ましいと言えます。そうでない場合、たとえ形式的に先行技術を除いて新規性を確保できても、進歩性を欠くとの判断から拒絶査定されるリスクが高いのです²³。

以上より、「除くクレーム」が許容されるためには、その除外対象が先行技術（公知事項）に該当することが基本条件となっています。出願人側としても、引用文献中の明示的記載や、公知慣用技術となっている要素を特定して除外するように努める必要があります。

(b) 明細書に記載された事項の範囲内であること（新規事項の追加禁止）

「除くクレーム」であっても補正である以上、**特許法第17条の2第3項が定める新規事項追加の禁止**を遵守しなければなりません。具体的には、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内での補正であることが要求されます⁴。審査基準上も、「除くクレーム」は除外後のクレームが新たな技術的事項を導入しない場合に許される、との原則が明記されています²⁴。

では、除外補正が新たな技術的事項を導入するか否かはどのように判断されるのでしょうか。判例上は、**知財高裁平成18年(行ケ)10563号「ソルダーレジスト」事件（大合議）**がこの点の基準を示した先駆的判決として知られています⁶。同判決は、「除くクレーム」の補正についても他の補正と同様に**当初明細書等に記載された技術的事項との関係で、新たな技術的事項を導入しないかどうか**を基準に判断すべきだと判示しました⁶。つまり、「例外的な扱いをする余地はない」として、ディスクレイマーだから特別に緩く認める・厳しく禁止するというのではなく、通常の新規事項追加の判断枠組みを適用せよという立場です。

この基準を当てはめる際、ポイントとなるのは「**当初明細書に記載した事項**」とは何かという点です。特許庁の見解では、それは「当業者が当初明細書等のすべての記載を総合して導き出せる技術的事項」であるとされています⁴。したがって、明細書に明示的な記載が無い事項であっても、当業者の技術常識や暗黙の事項から論理的に導ける内容であれば「記載した事項」に含みます。一方、当業者でも思いつかない、示唆もされていない事項であれば、新規事項の追加に該当します。

「除くクレーム」の場合、**明細書に記載のない用語や数値による除外**が問題となりがちです。例えば、明細書で触れていない物質名や成分を「～を含むものを除く」としたり、記載のない数値範囲（%など）を設定して「○○が1重量%以上含まれるものを除く」といった補正を行う場面が典型です²⁵²⁶。明細書にない事項を除外するのは一見、「ないものをないと書くだけ」なので問題なさそうに思われるかもしれませんが。しかし判例上、この点の判断は慎重で、**除外によって発明の技術的内容（課題・効果・構成など）が当初から変わらないかどうか**が重視されます⁸⁹。

いくつかの裁判例で示された具体的判断手法を紹介します。

- ・**ソルダーレジスト事件（知財高裁大合議判決）**：この事件では、4種類の成分(A～D)の組合せからなる訂正前の発明について、その各成分の下位概念(a～d)の組合せ（先願発明に該当）を除外する訂正が問題となりました⁸。裁判所は、**訂正後に残った組合せ全てにおいて当初発明と同じ効果が奏されることを認定し、除外により技術的事項に何ら変更が生じていないと判断しました**⁸。つまり、

「発明の効果」が訂正前後で共通しているかを検討し、共通であれば技術的思想は変わっていない＝新規事項を導入していないという理屈です^{8 27}。

・**積層体事件（知財高裁令和4年(行ケ)10030号）**：こちらの事件では、裁判所は**発明の技術的課題**に着目し、除くクレームによる訂正によってその課題に影響が及んでいないことを理由に「訂正後の技術的事項に新しい要素はない」と判示しました⁹。効果ベースではなく「課題が変わっていないか」を見るアプローチですが、課題・効果いずれにせよ**発明の本質的なポイントが変化していない**ことを確認する手法といえます⁹。

・**透明フィルム事件（知財高裁平成25年(行ケ)10266号）**：先述の金属酸化物を除外した事例です。裁判所は、受酸剤としての金属酸化物から特定の元素（SnやTi等）を除外する訂正について、除かれた金属酸化物も残った金属酸化物も**それぞれ特有の性質を持つものではない**（除外によって受酸剤の性質が変わる事情はない）ことを認定し、新たな技術的事項を導入しないと判断しました¹⁰。逆に言えば、**(ア)** 除かれたものだけが特別な性質を持っていたり、**(イ)** 残ったものだけが特別な性質を持つような場合には、技術的内容が変更された＝新規事項を導入した可能性が高いという示唆を述べています⁷。

以上を総合すると、**除くクレームの新規事項該当性は「技術的思想に変化をもたらしたかどうか」で判断**されます。当初明細書に照らし、除外によって発明の課題・効果・解決手段に実質的な変更がなく、当業者が当初からその発明の一部が除外されても同じ技術的範囲が想定できたと言える場合には、新規事項の追加ではない＝補正許容と判断されます。一方、除外によって**発明の範囲が当初想定し得なかった特定の態様に狭まった**ような場合（典型的には、除外対象や残存対象が特異な性質を帯びる場合）は、新たな技術事項の導入とみなされ、補正不許可・特許無効のリスクが高まります⁷。

なお、出願人には補正（意見書）において「本補正は当初明細書記載事項の範囲内である」ことを十分説明することが求められます²⁸。とりわけ「除くクレーム」で進歩性拒絶を解消しようとする場合、補正前の発明は引用発明と顕著な差異がない（進歩性欠如）ものだったのに、補正後は顕著に異なるものへ変化したとも評価されかねず、「新たな技術事項を導入したのではないか」という疑いが生じやすいと指摘されています²⁹。そのため、**補正によって技術的思想が変化していないこと**、補正前から実は進歩性は備わっており**単に引用発明と重なる部分だけを形式的に除去しただけ**であること等を、論理立てて説明する努力が重要で³⁰。

以上のように、(a)先行技術の除去という目的適合性と、(b)当初明細書の範囲内（技術的思想不変）という新規事項非追加性が、「除くクレーム」許容の二本柱となります。審査基準の文言では(i)先行技術重複の場合と(ii)ヒトの除外の場合が例示されていますが、**根本基準は「新たな技術的事項を導入しないこと」**に尽きる点を改めて強調します^{31 32}。

(3) 「除くクレーム」が新規事項の追加・サポート要件違反で無効とされた主な裁判例

「除くクレーム」を導入した特許が無効審判等で争われ、新規事項の追加やサポート要件違反（特許法36条6項1号）を理由に無効と判断された例も報告されています。ここでは特に知的財産高等裁判所および最高裁判所（該当があれば）の判決から主要なものを取り上げ、その判断理由を要約します。

ソルダーレジスト事件 – 新規事項追加の判断基準を示した先駆例

先に述べた「ソルダーレジスト」事件（知財高裁大合議判決、平成20年5月30日）は、除くクレームに関する新規事項追加の判断基準自体を示した重要判決です⁶。本件は無効審判の審決取消訴訟で、出願人が先願発明と重複する部分を「除くクレーム」により訂正したところ、特許庁（審決）はそれを新規事項の追加と

みなして訂正不許可と判断しました³³。この審決を不服とした訴訟において、知財高裁は「**除くクレームも例外ではなく、新たな技術的事項の有無で判断すべき**」とのルールを示しつつ、当該訂正の当てはめでは「**除外後も発明の効果が変わらない**」こと等から新規事項追加ではないと結論づけました⁸。結果的に本件訂正は許可され、審決は取り消されています⁸。

ソルダーレジスト事件自体は訂正（無効審判中のクレーム訂正）に関するものですが、その判断基準は補正にも準用されるものとして後の実務に大きな影響を与えました³⁴。この判決を受けて審査基準も改訂され、前述のような(i)(ii)類型の明示や「新たな技術的事項を導入しない場合に許される」という原則が明文化されています³⁵。したがって、「**除くクレーム**」による**補正・訂正が無効かどうかの判断は、当初明細書に記載された技術的事項との関係で技術内容が変わったか否かを見る**という基準が確立したと言えます⁶。

本判決の意義は、新規事項追加か否かの一般論を示した点にあります。逆に言えば**除くクレーム固有の特別ルールを否定**したものとも言えます。つまり、「先願発明と同一部分のみを除く場合しか認められない」等の厳しい限定は付されず、ケースバイケースで技術的事項の変更有無を検討する柔軟な枠組みが示されたのです¹¹。しかしこの柔軟さゆえに、実際の事案ごとに「技術的事項が変わったか否か」の判断は難しく、後述のように裁判例の蓄積によって徐々に具体的基準が形成されてきました。

熱伝達組成物事件 – 数量限定を含む除外が新規事項か争点となった例

直近の例として知財高裁令和5年10月5日判決（熱伝達組成物事件）が注目されます³⁶。この事件では、特許発明（組成物）のクレームを訂正するにあたり、明細書に記載のない特定物質「**HCFC-225cb**」が「**1重量%以上含まれる組成物**」を除外するとの訂正がなされました¹⁸。明細書中にはHCFC-225cbに関する記載は一切なく、また1%という閾値についての示唆もありませんでした¹⁸。特許庁の審決は、この訂正によって「**HCFC-225cbが1%未満含まれる組成物**」であることがクレームの技術的範囲に含まれると解釈され、新たな技術事項（そのような組成物の存在）が導入されたとして訂正不許可（新規事項追加）と判断しました¹⁸。

しかし知財高裁は審決を取り消し、**本件訂正は新規事項の追加に当たらない**と判断しています³⁷。裁判所の理屈は次のようなものです³⁸：

- ・訂正後クレームには「**HCFC-225cbを1重量%以上含む組成物**」が含まれないことが明示されたに過ぎず、「**HCFC-225cbを1%未満含有する組成物**」であることまで明示したものではない。
- ・すなわち、訂正発明は**HCFC-225cbが多く含まれる態様を排除**しただけであり、残ったクレーム範囲が当初明細書に開示されていない新たな具体的態様（例えば「**HCFC-225cb 0.5%の組成物**」等）に限定されたわけではない。
- ・ゆえに、当初技術的事項との関係で新たな事項は導入しておらず、第三者に不測の不利益を与えるものでもない¹¹。

この判断は、一見高度に論理的ですが重要なポイントを示しています。すなわち「**除外したという事実そのものは、新たな積極的技術事項の導入とは異なる**」という考え方です。除くクレームは消極的限定であり、何か新しい構成を付加するわけではないので、除外自体から積極的に新要素を読み取る必要はない、という趣旨です。結果、本件では**明細書に記載のない物質・数値でも、除外するだけならサポート要件を欠くとは言えない**と判断されたとも言えます。

他方で、このような数量限定の除外は慎重な検討を要するケースでもあります。例えばこの事案で裁判所は「**1%未満含むことが明示されたわけではない**」としましたが、実質的にはクレーム範囲が「**0～1%未満を含む組成物**」へ狭まったことには変わりはありません。明細書にそのような低含量の組成物の開示がないのは事実であり、本来サポート要件（36条6項1号）の観点から問題になり得るところです。実務家の中には、こうした判断はサポート要件との整合性で疑問を呈する声もあります。しかし少なくとも現時点では、**除外による消極的限定は新規事項追加か否かでまず判断され、サポート要件違反と直接に断じられた判例は多くない**ようです。この点は今後の裁判例の蓄積を注視する必要があります。

その他の例 – 除外対象の性質変更が問題となったケース

判例上、除くクレームが無効とされた典型は「技術的思想が変化した」と判断された場合です。その一例として考えられるのは、**除外対象が発明の本質部分であった場合**です。例えば、クレーム発明が解決しようとする課題に密接に関連する要素を除いてしまったような場合、その発明はもはや当初の課題を解決しない別物になってしまいます。このような補正は明らかに当初の記載から逸脱するため、新規事項追加・サポート要件違反が問われます。

実際の裁判例では、**知財高裁令和3年（行ケ）10163号「レーザ加工装置」事件**において、クレーム中「切断予定ライン」と記載しながら「溝」をあえて記載しない（事実上溝を除外したような構成）ことが「明細書にない不自然な構成」であり、新たな技術事項の導入に当たると認定された例があります³⁹。このケースでは進歩性云々以前にサポート要件面で問題があるとして訂正不許可となったと報じられています⁴⁰。「あえて記載しないことが不自然」という表現から、当初明細書には本来「溝」の構成があるのにそれを除いたクレームにしたため技術的整合性を欠いた、という趣旨と推察されます。結果としてこの訂正は認められず、特許は無効と判断されました。

また、**知財高裁平成29年(行ケ)10032号「導電性材料の製造方法（銀フレーク）」事件**では、一度審決で訂正不許可とされた内容について知財高裁が審決を維持しました（訂正×で無効）。本件訂正では「融着」という構成から特定の技術的事項を除いた点が問題となり、裁判所は「当初明細書に明示的記載はないが当業者が読み取れる」として新規事項ではないと判断しましたが⁴¹、別の観点（進歩性など）で特許は維持されなかったようです※。この事件はサポート要件よりも進歩性判断に絡むもので詳細割愛しますが、**補正の適否（新規事項の有無）と特許性判断（進歩性）は独立に検討されることを示すものです**。除くクレームで補正自体は許されても、発明の進歩性が否定されれば特許は成立しませんし、その逆も然りです⁴²⁴³。

※ 銀フレーク事件では一審知財高裁で訂正が認められ進歩性も肯定されましたが、控訴審（知財高裁大合議、平成30年）で進歩性が否定され特許無効となったとされています。このように高裁内で結論が揺れたケースもあります。

以上、裁判例を概観すると「除くクレーム」が無効とされた主因は突き詰めれば**新規事項追加（サポート違反）か進歩性欠如**のどちらかです。新規事項追加についてはソルダーレジスト判決以降、比較的統一的な基準で判断されており、特に**除外によって発明の効果・課題が変わってしまった場合**に無効とされる傾向が読み取れます⁷。サポート要件違反単独が争点となった顕著な例は見当たりませんが、技術的思想の非連続性＝サポート不備と捉えることもでき、実質的に新規事項追加と同じ議論に収斂しています。

一方、進歩性の問題は除くクレーム固有ではなく、そもそもの発明が引用例に対して非自明かどうかの問題ですが、除くクレームを用いる場面ではしばしば「**除いてもなお進歩性がない**」ことが指摘されます²³。例えば特許庁審査段階でも「**引用発明と技術的思想として顕著に異なる発明では、除くクレームによって進歩性欠如の拒絶理由は解消できない**」とされています¹⁹。したがって無効審判においても、除くクレームで限定した結果、引用例との差異が発明の本質に関係ないものであれば、結局進歩性なしとして無効に至るケースがあります。

まとめると、「**除くクレーム**」が無効とされた裁判例では：(1) 当初の明細書がサポートしない要素を除いたため発明の効果・課題が変質してしまった（新規事項追加）、あるいは(2) 除いてなお既存技術から容易想到である（進歩性欠如）——のいずれかが主要な理由となっています。それらの判例は逆に、「こうならなければ除くクレームは有効」という境界線を示唆しており、次項では有効と認められた例からそのポイントを探ります。

(4) 「除くクレーム」が適法と認められた裁判例と無効事例との違い

前項とは対照的に、「除くクレーム」が適法（有効）と判断された裁判例も複数存在します。これらのケースでは、新規事項追加もサポート要件違反もないと認められ、かつ進歩性も肯定されて特許が維持されています。その代表的な例を挙げ、無効とされた事例との違いを分析します。

透明フィルム事件 – 除外後も技術的思想が連続している例

既に触れた知財高裁平成25年（行ケ）10266号「透明フィルム」事件は、「除くクレーム」が適法と認められた典型例です⁴⁰。本件では、フィルム中の酸素吸収剤（受酸剤）として機能する金属酸化物について、クレーム上「金属酸化物（ただしSn, Ti, Si, Zn...等を除く）」という訂正が行われました⁴⁴。これにより約15種類の金属元素由来の酸化物が除外されましたが、裁判所は**除外された酸化物だけが特別な性質を持つわけでもなく、除外後に残った酸化物だけが特別な性質を持つわけでもない**ことを丁寧に認定しました⁴⁰。つまり、除外によって受酸剤としての性質に質的な変化は生じていないと判断し、新規事項の追加ではないと結論付けたのです⁴⁰。

この判断のポイントは、**発明の機能・作用効果が訂正前後で維持されているか**にあります。透明フィルム事件では、どの金属酸化物を使ってもフィルムの酸素吸収という効果は得られることに変わりなく、除いた特定元素だからといって性能上の逸脱がないことが明確でした⁴⁰。言い換えれば、**除外はあくまで先行技術との重複部分を削ぎ落としたに過ぎず、発明の中核に影響を与えていない**ことが示せたわけです。これは無効とされた事例との大きな差で、無効例では除外により効果や課題が変わってしまっていたり、技術的範囲が当初想定外のものに変質していました。

また透明フィルム事件では、**第三者への影響**にも言及されています⁴⁵。訂正後のクレームを読めば、特定の種類の金属酸化物が除外されたことが容易に理解でき、これによって第三者が不測の不利益を被ることもない、と判示されています⁴⁵。これは、新規事項がないことの裏返しとして、クレーム解釈上も明確で予測可能性が損なわれていない、という評価と言えます。実際、除くクレームが許されるためにはクレームの明確性が維持されていることも重要であり、透明フィルム事件はその要件も満たしていたことになります⁴⁵。

進歩性欠如の回避に成功した例 – 進歩性上の差異を生んだ除くクレーム

除くクレームの適法性ととともに、**それによって進歩性の拒絶理由も克服できた**裁判例も注目に値します。日本では進歩性を欠くクレームに対し除くクレームで対応することについて、一部に否定的見解もありましたが⁴⁶、実務的には権利化に成功した例があります⁴⁷。

例えば、知財高裁平成23年（行ケ）10383号や同令和4年（行ケ）10030号（積層体事件）では、除くクレームにより主引用発明との重複部分を排除した結果、引用発明とは課題の観点で相違が生まれ、進歩性が肯定されています⁴⁷。令和4年10030号判決では「残った技術的事項には新しい技術的要素はない（＝新規事項でない）」と判断する一方、進歩性判断では**引用発明の課題解決原理に関わる部分を除いたことで当業者が容易に想到できなくなったとの論理が示されました**^{42 48}。つまり、**先行技術の本質的部分をクレームから除くことで、引用発明に基づいては発明を想到できない状況を作り出した**のです。これにより進歩性をクリアしつつ補正要件も満たすという、除くクレームの理想的な成功例と言えます。

もっとも、進歩性を肯定するための除くクレームは一步間違えば新規事項追加になりかねず、特許庁・裁判所も慎重です。欧州特許庁(EPO)では**進歩性目的のディスクレーマーは明確に禁止**されており⁴³、日本でも進歩性目的の場合には新規事項の判断が厳しく当てはめられる傾向があるとの指摘があります⁴⁹。権利者に有利すぎる手法になり得るためですが、日本の裁判例上は少なくとも**数件は進歩性回避の除くクレームが肯定されているので**⁴⁷、今後も注意深い活用が求められます。

有効例と無効例の比較

以上のように、有効とされたケースでは一貫して「**除外しても発明の技術的本質が変わっていない**」ことが認められています。効果・課題・構成の何れに着目するにせよ、当初明細書に記載された発明の姿が補正後も維持されていることがポイントです⁸⁹。また、クレームの記載上も除外事項と残存事項の境界が明確で、第三者が権利範囲を誤解しないような記載になっています⁴⁵。

これに対し無効とされた例は、**除いた結果、当初の発明とは質的に異なる発明になってしまったか、除き方が不適切でクレームが不明瞭になったかのどちらか**です。前者の場合は新規事項追加・サポート違反、後者の場合は明確性違反として特許が維持できません⁵⁰⁵¹。例えば、透明フィルム事件では15元素を除外しても効果不変でしたが、仮に除外した元素群だけが特別な効果を発揮するものだったら、その除去は発明の劣化を招き技術的思想が変わるため新規事項追加と判断されていたでしょう⁷。あるいはHCF C-225cb事件で裁判所は数量除外を認めましたが、もし「1%未満含有の組成物である」とクレームに積極的に書いてしまったら明細書の開示を超える選抜でアウトだった可能性があります¹⁸。このような**紙一重の違い**が、有効・無効の分かれ目となっています。

総じて、除くクレームを有効に活用するには**除外対象の選定と表現の仕方**が極めて重要であり、発明の技術的特徴を損ねずに先行技術部分だけを巧みに切り取るバランス感覚が要求されると言えます。

(5) 「除くクレーム」の種類と種類ごとの許容性判断の違い

「除くクレーム」はその目的や対象に応じていくつかの**類型**に分類できます。典型的には以下の種類が挙げられ、それぞれ許容性判断に若干のニュアンスの差があります。

1. **公知技術を除外するディスクレーマー**: 他者によって既に知られている技術（先行文献や特許など）を除外するものです。出願時には想定していなかった先行技術が後から見つかった場合に、その開示内容と重なる部分のみを除きます²。この類型は、新規性・進歩性の拒絶理由対応が目的であり、EPOでいう「偶発的でない先行技術」に対するディスクレーマーに相当します（もっともEPOでは**偶発的でない先行技術へのディスクレーマーは原則不許**とされています¹³が、日本では実務上行われています）。許容性判断としては、新規事項を導入しないことが大前提ですが、公知技術であれば明細書に記載がなくとも当業者が容易に認識できる背景技術であることが多く、技術的思想が変化しない限り許容されやすい傾向があります。
2. **自己の先願を除外するディスクレーマー**: 自分自身の先の出願（公開前でも特許法39条対象）と重複する部分を除くものです。これは先願主義違反を解消するための措置であり、上記1と目的は類似しています²⁰。違いは、除外対象が自分の開発した内容であるため明細書に類似の記載がある場合が多い点です。したがってサポート要件上も問題になりにくく、新規事項追加と評価されるリスクも比較的低めです。判例のソルダーレジスト事件も実質的には先願重複部分の除去でしたが、先願発明（下位概念の組合せ）を除いても当初効果が変わらないことから許容されています⁸。もっとも、自己先願の場合は「先願発明と同一の部分のみを除外すること」が理想であり⁵²、それ以上に広く除いてしまうと不要な新事項を導入したとみなされかねません。実際の判例では「**先願発明と同一部分のみを除く必要はない。それ以上に広く除いても構わない**」と明言したものもあります¹¹。すなわち、日本法上は先願と同一部分だけに限定せず、当初明細書の範囲内であれば多少広く除いても許されるのですが¹¹、戦略的には権利範囲を狭めすぎないよう必要最小限の除去にとどめることが望ましいでしょう。
3. **偶然の一致による先行技術を除外するディスクレーマー**: 出願人が予期しなかった分野外の先行技術など、発明の本質とは無関係にクレームが偶然かすってしまった公知例を除外するものです。欧州の分類でいう「accidental disclosure」に対するディスクレーマーがこれに当たります¹²。たとえば、発明は化学領域なのに全く別分野の文献に類似物質が記載されていた場合などです。日本の審査実務

でも、技術分野や課題が全く異なる引用例との重複であれば、その重複部分を除外する補正は新規事項とならない可能性が高いと考えられます（技術的思想が顕著に異なるからです⁵³）。事実、先の透明フィルム事件でも、除外対象の金属酸化物はいずれも公知ではあるものの、発明の効果に特別の影響を与えない「偶発的重複」と評価できるものでした¹⁰。許容性判断上、この類型は公知技術除外とほぼ同様ですが、偶発的な先行技術の場合は除外による進歩性向上が期待できる点が特徴です。欧州EPOではこのケースに限り未開示ディスクレマーを認めています¹²、日本も実質的には同じ扱いで、課題・効果の相違を根拠に進歩性を肯定しやすい状況です⁴²。

4. **非特許事項を除外するディスクレマー**：クレーム中に特許不可な要素が含まれる場合、それを除くものです。これは先行技術というより法適用上の問題を避ける目的です。例えばヒトや動物を対象から除外したり、公序良俗に反する用途を除外したりするケースです³。この類型は公知性とは無関係に行われ、目的が明確なので特許庁・裁判所とも比較的寛容に認める傾向があります。もっとも、技術的事項の変更有無という観点では、除外によってもととの発明の構成要件が一部欠落するため、その欠落が技術的意義を変えないか注意する必要があります。ヒトを除く例などでは、元来ヒト以外も対象だった発明なら問題ありませんが、「ヒトを含む」と記載していた発明からヒトだけ除くと適用範囲が狭まるため、場合によっては医療用用途の一部放棄と評価され得ます。しかし概ね、**倫理的・法律的理由による除外は技術的事項の範囲内と解されやすい**です。欧州でも治療方法や人体はディスクレマーで除外可能な典型例です¹²。

以上の類型ごとに厳密な基準の違いが法文上あるわけではありません。日本の特許法・審査基準は一貫して「**新たな技術的事項を導入しない限り許される**」とのシンプルな基準です^{35 11}。しかし実務上は、除外の目的・態様によって審査官や裁判所の見方が多少異なることがあります。例えば、先行技術除外(1)(3)の場合は「本当にそれで進歩性が確保できるのか？」という点に関心が集まりやすく¹⁹、自己先願除外(2)の場合は「第三者への周知性（先願公報に載っている内容なので理解されやすい）」によりクレームの明確性が問題になりにくいでしょう⁴⁵。非特許事項除外(4)は目的が明確な分、新規事項の議論よりも**クレームの適法性確保**（特許法上許されない範囲を権利から除くことで適法化する）という側面が重視されます。

総じて、**どの類型であっても最終判断基準は「当初明細書の範囲内か否か」**ですが、除外対象の性質（公知技術なのか、発明と無関係な偶発事項なのか等）によって新規事項とみなされるリスクや、進歩性への影響度が変わってくる点には注意が必要です。出願戦略としては、あらかじめ明細書に代替案や選択肢を網羅的に記載しておくことで、後日の除くクレーム補正に備えることが望ましいでしょう（例えば、「成分AとしてはX, Y, Z等を挙げるがこれらを含まない態様も可能である」等と書いておけば、特定のXを除外する補正に明確な根拠が生まれます）。

(6) 欧州特許庁(EPO)・米国特許商標庁(USPTO)におけるディスクレマー・クレームの取扱い（日本との比較）

「除くクレーム」に相当するディスクレマーの扱いは各国特許法で微妙に異なります。ここでは日本の実務との共通点・相違点を、欧州特許庁（EPO）と米国特許商標庁（USPTO）の運用と比較しながら分析します。

欧州特許庁（EPO）の場合

欧州特許庁では、**未出願明細書に記載されていない事項を除外する補正（Undisclosed Disclaimer）**の可否について、過去の拡大審判部決定により明確な指針が示されています。2004年のG1/03およびG2/03決定、さ

らに2010年のG2/10決定、最近では2016年のG1/16決定などが重要です⁵⁴⁵⁵。それらを踏まえたEPOの審査実務のポイントは以下のとおりです。

- ・**限定的許容範囲：未記載の事項を除外するディスクレマーが許容されるのは3類型のみ**とされています¹²。すなわち (1) 他の出願による先の権利（EPC54(3)先行技術）との重複回避、(2) 偶発的な先行技術（EPC54(2)のうち発明と無関係なもの）との重複回避、(3) 特許適格でない事項（例：ヒトを対象とする治療方法）の除外、の場合です¹²。これは前述の日本における類型(2)(3)(4)に概ね対応します。
- ・**進歩性目的の禁止**：上記3類型以外、特に**進歩性を得るために先行技術の一部を除外するディスクレマー**はEPOでは許されないと解されています¹³。G1/03決定理由によれば、ディスクレマーはあくまで新規性喪失や法律上の障害を除去するための手段であり、進歩性に関わるような場合や必要以上に広い除外は認めないとされています¹³。この点は日本との大きな相違点です。日本では進歩性目的でも新規事項にならなければ許容され得ますが⁴⁷、欧州では進歩性向上のための未記載ディスクレマー自体が原則禁止です。
- ・**“ゴールドスタンダード”の緩和**：EPOでは通常、補正は出願時に直接的かつ一義的に導き出せるものでなければならない（所謂ゴールドスタンダード、EPC123(2)）とされます。ディスクレマーについても基本は同様ですが、**未記載ディスクレマーの場合は例外的にゴールドスタンダードを適用しない**との判断が示されています⁵⁶。つまり先の3類型に該当する限り、除外後の残部が当初明細書から直接一義的に導けなくてもよい、とG1/16で確認されました⁵⁶。これは欧州独自の法理で、日本には明示的な対応物はありません（日本は最終的に新規事項基準一つで見るため）。
- ・**クレームの明確性**：EPOでもディスクレマーによりクレームが不明確になることは望ましくないとされています。Guidelines F-IV, 4.20では、ディスクレマーはできるだけ簡潔に、明確に記載すべきことが述べられています。例えば引用文献から長々と文言を借用すると、読まないで理解できない不明確クレームになり得るため、要注意です。日本の審査ハンドブックにも同様の指摘があります⁵⁷。

総じてEPOは**原則厳格・例外限定容認**の立場で、日本よりもディスクレマーに対する警戒心が強いと言えます。進歩性に関わるディスクレマーを認めない点や、許容類型を明示している点が象徴的です。一方で、先行技術重複や非特許事項の排除については日本と目的が共通しており、基本思想は似ています。日本の審査基準(i)(ii)類型²もEPOの許容類型と軌を一にするものです。

米国特許商標庁（USPTO）の場合

米国では、日本や欧州のようにディスクレマーを限定的に扱うというより、**通常のクレーム記載法の一つとしてネガティブ限定（negative limitation）が認められている**印象です。ただし、米国特有の**記載要件（Written Description）**が大きく関与します。

- ・**ネガティブクレームの明示的許容**：米国審査便覧(MPEP)2173.05(i)では、ネガティブ・リミテーション（除外的な限定）の記載は許される旨が明記されています¹⁴。つまり、「～を含まない」「～を實質的に除く」といった表現自体は禁止されていません。クレームの明確性（definiteness）が損なわれず、かつ**35 USC 112に定める記載要件（written description）**が満たされていれば問題ないという立場です¹⁴。
- ・**記載要件による制約**：米国では特にこの**記載要件(Written Description)**がネガティブ限定の可否を左右します⁵⁸。記載要件とは、出願時の明細書にクレームする発明が十分に記載されていなければならないという要求ですが、ネガティブ限定の場合、「何を除くか」が暗黙的にでも示唆されている必要があります。判例では、

- 明細書に「Aを含まない」と明示してあればもちろんOK⁵⁹。
- 明示がなくても、明細書中に**Aを除外すべき理由**が記載されていたり（例えば背景技術においてAが有害だと述べている等）、Aを含まない実施形態が示唆されていれば許容⁶⁰（Federal Circuit判決 Santarus v. Par (2012)⁶¹ など示唆）。
- また、明細書に**複数の代替要素**が列挙されている場合、それらの一つを「含まない」と除外するのは書いてなくてもサポートありと見做されます⁶²（CCPA判決 In re Johnson (1977)⁶³）。
- 単に明細書に沈黙がある（触れていない）だけの場合、それだけではサポートが十分とは認められない可能性があります。ただし沈黙＝未記載を理由に常に否定するわけではなく、ケースバイケースで「当業者が明細書からその限定を想像できるか」を見る姿勢です。近年のNovartis v. HEC (Fed. Cir. 2022)では、明細書にない「初回負荷用量を行わない」という負の限定が記載要件不備と判断され波紋を呼びました（暗黙の教示がない純粋な沈黙の場合はNGの例）。
- **クレームの明確性**: 米国ではクレームの明確性（definiteness, 35 USC 112(b)）も要求されます。ネガティブ限定自体は許容されますが、その表現が曖昧であれば拒絶理由となり得ます。例えば「約束事や基準なしに 'essentially free of X'（本質的にXを含まない）などを書く」のは不明確とされるでしょう。従って実務上、除外する場合は「完全に含まない（free of）」等できっぱり除くか、閾値を明示するなど工夫が必要です⁶⁴。

日本との比較で言えば、米国は「**明細書のサポートがあれば自由に除外できる**」という立場です。逆に言うと、**サポートがない除外は許されない**ので、日本や欧州のような「先行技術だけど明細書に記載しないものを例外的に除く」ことは、米国では困難です。例えば日本であれば先行技術Xを除くクレームが新規事項でないとは判断され得ますが、米国で同様にXが明細書になれば記載要件違反になりがちです。

もっとも、米国にも**補正によるクレーム範囲縮小（disclaimer）**の概念はあり、たとえば審査段階で引用文献の開示要素をクレームから除外して特許になる例はあります。その際は上記の記載要件を満たすよう、**あらかじめ明細書に開示を用意しておく戦略**が推奨されています⁶⁴。米国の弁護士・弁理士は、「将来のネガティブ限定に備えて、明細書に代替を網羅し、除外の可能性にも言及しておくべき」と提言しています⁶⁵。

共通点と相違点: 欧州・米国・日本のディスクレマー実務を比較すると、以下のように整理できます。

- **共通点**: いずれもクレームの明確性を重要視し、ディスクレマーによって第三者が権利範囲を把握しにくくなる事態は避けるという姿勢です⁵。また、新規事項追加（追加的事項の導入）を許さないという大原則も共通しています。ただし何をもって新規事項と見るかの運用に違いがあります。
- **相違点**: **欧州**は未記載ディスクレマーを厳しく限定し、進歩性目的では認めないなど用途を制限しています¹³。**日本**は進歩性目的も許容し得る点で柔軟ですが、結果的には欧州の許容3類型に該当するケースで運用されることが多いです¹²（先願重複・偶発的先行技術・非特許事項の除外が中心）。**米国**は表面的には自由度が高いものの、**記載要件（サポート）の内在的ハードル**が高く、明細書になれば除外できない点で融通が利きません。欧州が**法規範で縛り**、米国は**明細書で縛る**、日本は**事後判断で調整**、という違いがあると言えるでしょう。

(7) 「除くクレーム」利用の戦略的利点と潜在的な危険性（実務的観点）

最後に、「除くクレーム」を実務で活用する際の**メリットとデメリット（リスク）**を整理し、戦略的観点から考察します。

戦略的利点・メリット

- 1. 拒絶理由解消による権利化の可能性向上:** 最大のメリットは、先行技術との重複部分のみを削除することで、それまで特許不能だったクレームが特許可能になる点です。特に新規性喪失や拡大先願違反の場合、従来はクレーム全体を狭めたり別の構成要件を付加したりしないと対応できませんでした。しかし「除くクレーム」を使えば**問題の核心部分だけを切り離す**ことで、発明の主要部分はそのままに拒絶理由を克服できます²。これは出願人にとって非常に有利な修正手段です。実際、無効審判においても訂正による除くクレーム導入で特許維持に成功した例が複数あります⁴⁷。例えば上述の金属酸化物除去の透明フィルム事件でも、除くクレームにより先行技術（甲文献）の進歩性拒絶を回避して特許が維持されています^{17 16}。
- 2. クレーム全体を不用意に狭めずに済む:** 通常の補正では、先行技術を回避するために新たな構成要件を追加したりクレームを限定したりしますが、それにより発明の範囲が大きく縮減するリスクがあります。除くクレームなら、**問題となる部分以外は当初の広い範囲を維持**できます。例えば物質発明で一部の化合物だけ先行例とかぶっている場合、従来なら特定のサブジェネラ（一群の化合物）に限定する必要があったかもしれません。しかし除くクレームを用いれば、基本的に元の広いクレームのまま「ただし〇〇を除く」とすることで、かぶる部分だけ外すことができます。これは権利範囲の経済的価値をなるべく落とさずに特許化できる利点です。
- 3. 柔軟で迅速な対応:** 除くクレームはクレーム表現上シンプルに追加できるため、審査段階の応答でも素早く適用できます。例えば拒絶理由通知で特定の引用例が示されたとき、その開示内容を検討して**重複する技術的事項を的確に抽出**し、それを除く旨記載するだけで補正が完了します。複雑なクレーム再構成をせずとも対応できる場合があり、実務者にとっては使い勝手の良いツールです。また、無効審判の場面でも訂正請求で除くクレームを導入し、審決で特許維持となった事例が増えています⁶⁶。「想定外の抜け穴」を後から塞ぐような訂正が可能で、権利防衛にも役立ちます。
- 4. 他分野・他法域でも応用可能:** 除くクレームの考え方は日本独自ではなく、欧州や米国でも用いられる技法です。したがってグローバル出願戦略の中で、欧州向けクレームドラフティングや米国補正実務でも同様の発想で先行技術回避策を講じることができます（ただし前述のように各法域の要件を満たす必要があります）。日本出願段階でネガティブ限定に配慮した明細書を書いておくことは、他国での権利化にもプラスに働くでしょう⁶⁵。
- 5. 訴訟戦略上の活用:** 特許権行使の場面でも、除くクレームは一種のリスクヘッジとなります。被告からある先行技術を根拠に無効主張された場合、権利者は訴訟上の訂正（訂正の再抗弁）で当該先行技術部分を除外し、特許を維持しつつ侵害主張を継続できる可能性があります⁶⁷。もちろん訂正要件を満たすことが前提ですが、実際に**除くクレームへの訂正を認めて特許有効とした判決も散見**されます⁶⁶。これは権利者にとって強力な防御策です。さらに、予めクレームに除外事項が書かれていれば、潜在的な無効理由となり得る先行技術をあらかじめ排除しておけるため、訴訟リスクを軽減するという側面もあります。

潜在的な危険性・デメリット

一方、「除くクレーム」の利用には以下のような**注意点・リスク**も伴います。

- 1. 権利範囲の不必要な縮小:** 先行技術を除外する以上、そこに該当する製品・技術については特許権の範囲外になります。場合によっては、市場において重要な態様がその除外部分に含まれてしまい、**権利範囲を自ら狭める結果**となり得ます。例えば、先行例と重なる部分が実は製品化上有用なバリエーションだった場合、除くクレームにした途端にそのバリエーションは誰でも実施可能になってしまいます。競合他社は**除外された態様を意図的に選択することで合法的に特許を回避**できるため、権利者はその部分をカバーできなくなります。特に除外対象が広範囲に及ぶ補正をすると、このデメリット

が大きくなります⁵。したがって、除くクレームはあくまでやむを得ない場合の最終手段と捉え、可能な限り除外範囲を最小限にとどめる工夫が必要です。

2. **新規事項追加・無効化リスク:** 前述の通り、除くクレームの補正は審査段階で拒絶される・無効審判で無効とされるリスクを内包します。特に明細書に記載のない要素や条件を除く場合、**新規事項の追加と判断されやすい**のが実情です⁷。仮に審査で見逃され特許査定になっても、後日無効審判で争われれば専門家で構成される審判や裁判で精査され、サポート要件違反が指摘される恐れがあります。実務上、「この除き方は通るだろうか？新規事項じゃないと言い切れるか？」という検討は常につきまとい、場合によっては**補正自体を断念**する判断も必要でしょう。無理な除外補正でそのクレームが結局無効となれば元も子もありません。
3. **進歩性の根本問題は残存:** 除くクレームは新規性の確保には有効でも、**進歩性までは保証してくれません**¹⁹。むしろ、技術的思想が引用発明と大差ない場合、除いた程度では焼け石に水で、当業者にはその残りの発明も容易に想到できてしまうでしょう²²。その結果、審査官や裁判所から「重なり部分を除いてもなお進歩性がない」と判断され、特許取得・維持ができないことが多いのです。実際、特許庁も「引用発明と顕著に異なる発明では『除くクレーム』によって進歩性欠如が解消されることはほとんどない」と注意喚起しています⁵³。この意味で、除くクレームは万能薬ではなく、**新規性の薬にはなっても進歩性の薬にはなりにくい**と言えます。戦略的には、進歩性までクリアできる見込みがある場合に限定して使うべきで、単に拒絶対応に苦し紛れで使っても権利化できない可能性があります。
4. **クレームの明確性低下:** 除外事項が複雑だったり多数列挙されると、クレームの理解が難しくなり、明確性要件違反（特許法36条6項2号）に問われる危険があります⁵。例えば「成分A（ただし、X、Y、Z、...およびWを含むものを除く）」のように除外リストが長大だと、一読してどこまでが権利範囲なのか掴みにくくなります。また、「除く」部分に引用文献の表現をそのまま引用した場合、その文献を見ないと何を意味するか不明確になりがちです⁵⁷。このようなクレームは審査段階で明確性違反の指摘を受けたり、特許後に解釈の争いを招いたりします。従って、除くクレームを記載する際は**簡潔で自明な表現**を心がけ、必要以上に複雑な除外は避けるべきです。どうしても複数の事項を除く場合、クレームを分割したり、定義条項を用いて明確化を図る工夫が考えられます。
5. **ドラフティング・実務上の難度:** 除くクレームは簡単に見えて、実は高度な判断と技術センスが必要です。どの部分を除けば進歩性が生まれるか、明細書のサポート範囲内に収まるか、第三者に明確に伝わるか等、検討事項は多岐にわたります。出願時から将来のディスクレイマーを見据え、**可能な代替案や除外候補を明細書に盛り込んでおく**のが理想ですが、それにも限界があります。結果として、審査対応時に発明者や代理人が頭を悩ませて除外内容を決めるケースがしばしばです。ここで判断を誤ると、クレームは通っても権利範囲が価値を失っていたり、あるいは通らなったりします。**戦略的判断ミス**のリスクとも言えましょう。
6. **他国での不確実性:** 日本で許容された除くクレームが、対応外国出願で問題になる場合もあります。例えば欧州出願では、日本では通ったディスクレイマー補正がG1/03基準で不許可となることがあります。また米国では記載要件違反で却下されることもあります。グローバルに統一したクレーム範囲を確保するには、各国の要件を全部満たす必要があり、除くクレームを入れると整合性が崩れることがある点にも注意が必要です。

以上を踏まえると、「**除くクレーム**」は諸刃の剣と言えます。適切に使えば拒絶を克服し権利を守る強力な手段ですが、乱用すれば権利行使時に穴だらけのクレームになる危険もあります。実務的には、まず**他の手段（クレームの肯定的な限定や分割出願等）で対処できないか検討し、どうしても難しい場合の最終策として除くクレームを検討する**のが安全です。また除くクレームを用いる場合でも、**除外範囲は必要最小限・表現は明快に**し、補正理由を明細書記載や技術常識に根拠づけて説明することが望まれます⁶⁸。

まとめ: 「除くクレーム」の限界とは、その有用性と背中合わせのリスクに他なりません。日本法においてその許容範囲は近年の判例で拡大しつつあり、進歩性目的でも使えるなど柔軟さが増えています⁴⁷。しかし同時に、明細書のサポートや技術的連続性といった条件を少しでも踏み外せば無効となる厳しさも健在です⁷。その限界点を正確に見極め、発明の価値を最大化しつつ法的安定性を確保するためには、高度な知財実務の判断と戦略が求められるでしょう。

【参考資料】

- ・特許庁審査第一部調整課審査基準室「『除くクレーム』とする補正について」（令和7年4月3日更新）^{1 50 19 4 5}
- ・知財実務情報Lab. 田中研二「『除くクレーム』とする補正の考え方(1)・(2)」（2024年9月～10月）^{2 34 17 16 11 10 7}
- ・知財実務情報Lab. 高石秀樹「『除くクレーム』と“進歩性”」（2024年1月）^{42 69}
- ・イノベントリア法律事務所 飯島歩「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判決について」（2023年11月30日）¹⁸
- ・長谷川国際特許事務所 長谷川寛「欧州で導入が許されるディスクレーマ3種」（2018年9月14日）¹²
- ・Workman Nydegger (Logan Christenson) “The Written Description Requirement for Negative Claim Limitations” (November 14, 2022) ^{14 60}

^{1 4 5 19 22 23 28 29 30 50 51 53 57 68} 「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>

^{2 3 11 16 17 20 21 24 31 32 34 35 44 45 46 47 52} 「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/>

^{6 7 8 9 10 27} 除くクレームとする補正の考え方（2） | 知財実務情報Lab.®

<https://chizai-jj-lab.com/2024/10/01/0928/>

^{12 56} 欧州で導入が許されるディスクレーマ3種 | 徒然なるままに欧州知財実務

<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/ep-disclaimer/>

^{13 39 40 41 42 43 48 49 69} 「除くクレーム」と“進歩性” | 知財実務情報Lab.®

<https://chizai-jj-lab.com/2024/01/10/0110-2/>

^{14 15 58 59 60 61 62 63 64 65} The Written Description Requirement for Negative Claim Limitations - Workman Nydegger

<https://www.wnlaw.com/blog/the-written-description-requirement-for-negative-claim-limitations/>

^{18 25 26 36 37 38} 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判決について - イノベントリア

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

³³ [PDF] 新規事項の審査基準の改訂について - 特許庁

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-04-shiryou/05.pdf

⁵⁴ [PDF] ディスクレーマーに関する EPO 拡大審判部の新しい審決 G1/16

<https://www.obwb.com/04D540/assets/files/News/EPO-Decision-on-Disclaimers-JP.pdf>

⁵⁵ [PDF] EPO 拡大審判部が最近の審決において "undisclosed disclaimers ...

https://www.harakenzo.com/jpn/gaikoku_siryo/ep/20180226.pdf

66 訂正を認めなかった審決を取り消した（知財高判令和5年10月5 ...
<https://kubota-law.com/nlr060402j3.html>

67 [PDF] 2023.12月号 - 大江橋法律事務所
<https://www.ohebash.com/jp/newsletter/IPNewsletter202312.pdf>