

「除くクレーム」による進歩性判断：日本の特許実務における是認論と批判論の徹底分析

Gemini Deep Research

I. 序論：「除くクレーム」を巡る日本特許実務の論争

A. 「除くクレーム」の定義と活用の拡大

「除くクレーム」（disclaimer claim）とは、請求項に係る発明の記載表現を維持しつつ、その発明に包含される一部の事項を「～を除く」といった否定的表現を用いて除外する請求項の記載方法である¹。この手法は、従来、化学分野の発明で頻繁に用いられてきたが、近年ではその活用範囲が電気・機械分野にまで拡大しており、特許実務における戦略的な重要性が増していることを示唆している¹。特に、審査段階で拒絶理由通知、とりわけ先行技術を根拠とするものに対応するための補正手段として、その価値が認識されている。

B. 中心的矛盾：公式見解と実務運用の乖離

本レポートの中心的な主題は、ユーザーの問い合わせや専門家のブログ「そーとく日記」で指摘されている、「除くクレーム」が進歩性欠如の拒絶理由を克服するために広く用いられている「全盛期」とも言える現状と、日本国特許庁（JPO）の公式見解との間に存在する深刻な矛盾である⁴。JPOの特許・実用新案審査基準には、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることは「ほとんどない」と明記されており、その利用に極めて抑制的な立場を示している²。

本稿では、この二律背反的な状況を解き明かすため、法的根拠となる判例、実務家が駆使する戦略的論理、そしてそれに対する批判的見解を多角的に分析し、この論争の核心

に迫る。

この「除くクレーム」を巡る白熱した議論は、単なる手続き上の解釈論争にとどまらない。それは、日本の特許制度における「進歩性」の根本的な定義、ひいては特許制度そのものの目的を巡る代理戦争の様相を呈している。制度が報いるべきは、真に技術的な進歩（積極的な貢献）なのか、それとも先行技術から一部を削り取ることで巧みに特許可能な領域を創出する法的技術（消極的な貢献）なのか、という根源的な問いを我々に投げかけている。

「誤謬」、「退歩発明」、「悪魔の『除くクレーム』」といった批判者たちの強い言葉遣いは、これが単なる解釈の相違ではなく、特許法の根幹に関わる哲学的対立であることを示している⁴。批判の核心は、先行技術における必須構成要件を単に除去する行為には「技術的貢献」が欠如しているという点にある⁴。これは、技術の進歩を奨励するという特許法の基本理念に挑戦するものである。批判者たちが「単なるパーツ抜き」を「単なる寄せ集め」と同等に扱うべきだと主張するのは、現在の運用が、確立された非自明性の判断原則と論理的整合性を欠いていると見なしているからに他ならない⁴。この状況は、補正の要件である「新規事項の追加」の禁止という原則との間に緊張関係を生む。もし「除く」補正が新規な技術的事項を導入しない（許容されるための要件）のであれば、その結果として得られた発明が、元のより広い概念に対してなぜ進歩性を有すると言えるのか。現在の許容的な実務は、この論理的なジレンマを回避しているように見え、これこそが批判者たちの議論の核心である。したがって、「除くクレーム」問題は、日本の進歩性基準の健全性と意味を巡る、より大きな闘争の主戦場となっているのである。

II. 日本における「除くクレーム」の公式な法的枠組み

A. 基本原則：新規性、新規事項、明確性

「除くクレーム」の最も典型的かつ論争の少ない使用場面は、新規性欠如（特許法第29条第1項）または拡大された先願（同法第29条の2）を理由とする拒絶理由を解消する目的である¹。これはJPOの審査基準でも是認されている主要な活用法であ

る。

この分野における画期的な判例として、知的財産高等裁判所（知財高裁）の「ソルダーレジスト事件」大合議判決（平成 20 年 5 月 30 日、平成 18 年(行ケ)第 10563 号）が挙げられる⁸。この判決は、「除くクレーム」を含む補正が許容されるための基準を緩和した。裁判所は、補正が許されるか否かは、その補正が「当初明細書等に記載した事項」から当業者が導き出せる技術的事項の範囲内にあり、新たな技術的事項を導入しない限りにおいて許容されると判示した⁹。これにより、除外対象が当初明細書に明示的に記載されていなかったとしても（いわゆる「非明記型の除くクレーム」）、補正が許容される道が開かれた。

しかし、JPO は「除くクレーム」の利用には他のリスクが伴うことを明確に警告している¹。

- **明確性要件（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）**：除外する部分が発明の大部分を占める場合、多数にわたる場合、あるいは引用文献の表現を文脈なく借用するなど定義が曖昧な場合には、請求項が不明確であるとして拒絶される可能性がある⁵。
- **新規事項の追加（特許法第 17 条の 2 第 3 項）**：これが最も重大なハードルである。補正が発明の根本的な技術的思想を変更すると見なされた場合、新規事項の追加として許容されない。出願人は、補正が技術的思想を変更するものではなく、かつ、発明が補正前から進歩性などの特許性を有していたことを意見書等で説明する責任を負う⁵。

B. 進歩性に関する公式（かつ曖昧な）見解

JPO の審査基準（第 IV 部第 2 章）には、進歩性に関する極めて重要かつ慎重な文言が記されている。「引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、『除くクレーム』とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる」²。

この表現は、「除くクレーム」を進歩性克服の手段として用いることに対して、強い否定的な推定を働かせる。これは、本来的に進歩性を有する発明が、たまたま先行技術と非発明的な部分で重複してしまった場合に、その重複部分を削り取るためだけの利用を想定していることを示唆している²。したがって、出願人には、進歩性は補正前から存在しており、今回の補正はあくまで新規性等の問題を解消するためのものである、とい

う論理構成を組み立てる重い負担が課せられている⁵。

III. 論争の核心：実務と判例における進歩性判断

A. 状況を一変させた判例：「導電性材料の製造方法」事件（知財高判平成 29 年(行ケ) 第 10032 号）

この事件は、知財高裁が「除くクレーム」によって進歩性を明確に肯定した、極めて影響力の大きい、そしておそらく唯一の著名な事例として広く認識されている¹¹。

- **事案と判断**：本発明は導電性材料の製造方法に関するものであった。引用発明 1 は、銀フレークをその「端部でのみ」融着させる方法を開示していた。これに対し、特許権者は「（但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く）」という「除くクレーム」とする訂正を行った¹²。
- **裁判所の論理**：裁判所は、引用発明 1 が教示するのは「端部のみ」での融着に限定されており、それ以外の部分（例えばフレークの面同士）で融着させつつ、かつ「端部のみ」の融着を意図的に除外する構成を、当業者が引用発明 1 から容易に想到できたとは言えないと判断した。すなわち、引用発明の教示の核心部分を除外したことにより、残された発明の構成が自明ではなくなったと認定したのである¹²。
- **影響**：この判決は、JPO の抑制的なガイドラインに挑戦し、「除くクレーム」が進歩性の主張の根幹となり得ることを示した点で、「実務上極めて重要」と評価された¹²。

B. 「阻害要因」論：正当な戦略か、論理的誤謬か

「導電性材料」事件判決以降、実務において有力な戦略が広まった。それは、引用発明がある構成要素（X）を課題解決に「必須」とであると教示している場合、その構成要素 X を意図的に「除く」クレームは、「阻害要因」または「教示内容からの離反（teaching away）」を創出するという議論である¹³。当業者は、引用発明の教示に鑑

み、この「必須」要素を取り除くことを躊躇するはずであり、したがって、そのように改変された発明は非自明（進歩性あり）となる、という論理である¹³。一部の実務家は、これを引用発明との差異が小さい場合に拒絶理由を克服するための有効な手段、すなわち意図的に阻害要因を「作り込む」手法と見なしている¹⁴。この戦略の成功が、批判者たちの言う「全盛期」の背景にある⁴。

C. 批判論：「退歩発明」と技術的貢献への問い

これに対し、「そーとく日記」ブログに代表される批判者たちは、この実務運用に強く反対している⁴。彼らの主張は、機能している発明から必須の構成要素を取り除く行為は進歩ではなく「退歩発明」に他ならない、というものである⁴。

批判の核心は、そのような補正には積極的な技術的貢献が一切なく、「単なる引き算」や「パーツ抜き」に過ぎないという点にある。これは、既知の要素の「単なる寄せ集め」と同様に、進歩性を否定する方向で評価されるべきだと彼らは主張する⁴。ユーザーの問い合わせが言及する学術誌「パテント」2024年 Vol.77, No.6 の論文「除くクレームの有用性についての検討」も、この潮流を裏付けている可能性がある。そのタイトルや関連情報から、この論文が新規性以外の特許要件、特に進歩性に対する「除くクレーム」の有用性を分析し、肯定的に評価していることが示唆されており、批判者たちが問題視する戦略的有用性が実務家の間で広く認識されていることを物語っている³。

「導電性材料」事件判決は、日本の特許実務における事実上のルール変更を促す強力な触媒として機能した。JPO の公式ガイドラインは変わらないままであるにもかかわらず、この一つの知財高裁判例は、実務家が進歩性のために「除くクレーム」を用いることを正当化するための、権威ある強力な武器となった。これにより、審査におけるパワーバランスが変化したのである。この現象は、次のような因果連鎖によって説明できる。まず、裁判所が成功例というテンプレートを提供した。次に、実務家がこの特定の事案から「阻害要因」論という一般的な原則を抽出し、戦略として体系化した。そして、知財高裁の判断を尊重する審査官は、ガイドラインのみを根拠としていた時よりも、この種の議論を受け入れやすくなった。結果として、「導電性材料」事件は単一の紛争を解決しただけでなく、事実上の実務慣行の改変をもたらし、現在の論争的な状況を生み出すに至ったのである。

IV. グローバルな視点：「除くクレーム」実務の国際比較

A. 欧州特許庁（EPO）：厳格な禁止の原則

EPO は、当初明細書に記載のない「非明記型のディスクレーマー（undisclosed disclaimers）」に対して、極めて構造化された厳格なルールを適用している。これは、G 1/03、G 2/10、G 1/16 といった一連の拡大審判部決定によって確立されたものである¹⁷。

最も重要なルールは、G 1/03 で確立された明確な一線、すなわち「非明記型のディスクレーマーは、進歩性の評価に関連する場合、または関連するようになる場合には許容されない」というものである¹⁸。その使用は、「偶発的な先行技術（accidental anticipation）」に対する新規性の回復、または特許対象外の主題の除外という、極めて限定された目的に厳しく制限されている¹⁷。これは、現在の日本の実務とは根本的に異なる思想であり、EPO はディスクレーマーを新規性の問題を修正するツールと見なし、進歩性を創出する手段とは考えていない。進歩性のためにディスクレーマーを用いることは、許容されない新規事項の追加と見なされる¹⁹。この状況は、まさに「グローバルな不調和（global disharmony）」と表現されている²⁰。

B. 米国特許商標庁（USPTO）：サポート要件と非自明性への集中

米国特許審査便覧（MPEP）は、「ネガティブ・リミテーション（negative limitations）」を許容しており、その表現自体に本質的な曖昧さはないとしている²¹。

ここでの審査の焦点は、除外行為そのものではなく、二つの標準的な要件に向けられる。

1. 記載要件（Written Description Support, 35 U.S.C. § 112(a)）：ネガティブ・リミテーションは、当初の開示内容に裏付けられていなければならない。これは、明細書が「X ではない」と明示的に述べている必要はないが、発明者が「X ではない」と限定された発明を所有していたことが明確でなければならないことを意味す

る。単に肯定的な記載がないというだけでは、通常、十分な根拠とは見なされない²²。

2. 非自明性 (Non-Obviousness, 35 U.S.C. § 103) : ネガティブ・リミテーションを含む請求項全体が、当業者にとって非自明でなければならない。この分析において、ネガティブ・リミテーションを特別に有利または不利に扱うルールは存在せず、他のいかなるクレーム要素と同様に扱われる²³。

日本の実務との対比で言えば、米国にはネガティブ・リミテーションに特別な重みを与える「阻害要因」論のような doctrine は存在しない。その主張は、あくまで非自明性に関する全体的な分析の一部として評価されるに過ぎない。

表 1: ディスクレーマー／ネガティブ・リミテーション実務の国際比較

特徴	日本 (JPO)	欧州 (EPO)	米国 (USPTO)
用語	除くクレーム	Disclaimer (Undisclosed/Disclosed)	Negative Limitation
主要目的	公式：新規性/§29 の 2。実務：進歩性も含む。	「偶発的な先行技術」に対する新規性回復、特許対象外の主題の除外。	明確なクレーム範囲の画定。
進歩性への利用	論争あり。公式には否定的だが、「導電性材料」事件以降、「阻害要因」論により実務上容認。	厳格に禁止。非明記型ディスクレーマーは進歩性の評価に関連してはならない (G 1/03)。	許容。ネガティブ・リミテーションを含むクレーム全体が §103 の下で非自明性を評価される。特別ルールなし。
主要な法的ハードル	新規事項の追加 (法 17 条の 2 第 3 項)、明確性 (法 36 条第 6 項第 2 号)。技術的思想の不変を主張する必要がある。	新規事項の追加 (EPC123条(2))。ディスクレーマーが進歩性評価に無関係であることの証明が必要。	記載要件 (35 U.S.C. § 112(a))。当初開示に十分な裏付けが必要。

準拠	審査基準、「ソルダ ーレジスト」事件 (平 18(行ケ)10563)、「導 電性材料」事件 (平 29(行ケ)10032)。	EPO ガイドライン、 G 1/03、G 2/10、G 1/16	MPEP §2173.05(i) 判 例法 (例: <i>In re</i> <i>Wakefield</i> , <i>Novartis</i>)。
----	--	--	---

日本の進歩性に関する「除くクレーム」の運用は、世界的に見て特異な、ある種孤立した地位を占めている。**EPO** の厳格な禁止、**USPTO** のサポート要件を重視するアプローチのいずれとも異なるこの日本の独自路線は、国内では特有の戦略的機会を生み出す一方で、グローバルな特許ポートフォリオにとっては重大なリスク要因となる。

この相違は、日本が「阻害要因」論という、他の主要特許庁には同様の形で存在しない、進歩性への準公式的な近道を有していることを意味する²⁰。これは、日本でのみ困難な進歩性の拒絶に直面している出願にとって、他国では利用できない延命策となり得る。しかし、この「グローバルな不調和」²⁰こそが最大のリスクである。日本で「除くクレーム」に依存して特許を取得した権利者は、誤った安心感を抱くかもしれない。なぜなら、同じ補正戦略は**EPO**では致命的となり得るからである。これは、法域によってクレーム範囲が大きく乖離する可能性を意味し、権利行使やライセンス交渉を複雑化させる。日本で有効なクレームが、欧州では無効とされたり、そもそも取得不可能であったりする可能性があり、法域ごとに細心の注意を払った出願戦略が不可欠となる。

V. 特許実務家への戦略的助言

A. 日本の審査実務における航海術

進歩性確保を目的とした「除くクレーム」の利用は、ハイリスク・ハイリターンな戦略と見なすべきである。典型的には、単一の引用発明が主要な障害であり、かつその発明が特定の構成を必須のものとして教示している場合に限定して検討されるべきである。

その際の主張は、「導電性材料」事件判決の論理に沿って慎重に構築する必要がある。実務家は、(1)引用発明における除外対象の構成を特定し、(2)引用発明がその構成を目

的達成のために「必須」であると教示していることを説得的に論じ、(3) この教示が当業者による除外を妨げる「阻害要因」となる、と結論付けなければならない。同時に、この補正が新規事項を追加しないことを、「ソルダーレジスト」事件判決の基準に照らし、発明の核心的な技術的思想は不変であると主張する必要があるが、これは困難なバランス感覚を要求される⁵。

B. リスク軽減とグローバル・ポートフォリオ管理

実務家は、日本でこのような「除くクレーム」に基づいて成立した特許が、他国、特に欧州では脆弱であるか、または取得不可能である可能性が高いことを、依頼人に対して明確に助言しなければならない²⁰。

「除くクレーム」という最後の手段に訴える前に、発明全体がもたらす予測外の有利な効果を主張したり、明細書から発明を差別化できる積極的な限定要件を特定したりするなど、他の選択肢を徹底的に検討すべきである。論争の的となっている「除くクレーム」に基づいて付与された特許は、訴訟において「退歩発明」とであるという批判者の主張が裁判所に受け入れられ、無効とされるリスクがより高い可能性があることも念頭に置く必要がある。

VI. 結論：「除くクレーム」の未来と進歩性基準の健全性

A. 対立の総括

「除くクレーム」に関する日本の特許法の現状は、深刻な緊張状態にある。抑制的な公式ドクトリンと、判例に駆動された許容的な実務とが共存している。これは出願人にとって強力だが論争の的となるツールを生み出す一方で、進歩性の基準が形骸化しているのではないかという正当な批判を招いている。

B. 専門的見解と今後の展望

「そーとく日記」などに代表される批判者の主張は、特許法の理論的観点からは実質的に妥当である。貢献よりも削減を報いることは、特許法に反する。しかしながら、「導電性材料」事件がこの問題に関する知財高裁のリーディングケースであり続ける限り、実務家はその利用を続け、審査官も適切な事案においてはそれを受け入れ続ける可能性が高い。

今後の変化は、知財高裁が「導電性材料」事件の射程を限定または明確化する新たな大合議判決を下すか、あるいは JPO がこの実務を明確に禁止する方向で審査基準を大幅に改定しない限り、訪れないだろう。それまでは、この「全盛期」とそれを巡る論争は続くと言われる。

C. 最終的考察

日本における「除くクレーム」を巡る論争は、単なる技術的な問題ではない。それは、法制度が公式ルール、司法の影響力、そして実務家の創意工夫の相互作用を通じていかに進化（あるいは変容）するかを示すケーススタディである。そして、特許制度の究極の目標、すなわち真の技術的進歩を促進するという目的が、法の解釈と適用を導く北極星であり続けなければならないことを、我々に改めて思い起こさせるものである。

引用文献

1. 特許庁による「除くクレーム」とする補正についての留意点掲載 の背景分析, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/2f1f9524c42e155b9c68.pdf>
2. 「除くクレーム」とは？ | 笹竜胆 - note, 7 月 9, 2025 にアクセス、
https://note.com/sasarindo_ip/n/n1e57445dcbc0
3. 除くクレームの有用性についての検討, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4435>
4. 悪魔の「除くクレーム」 - よろず知財戦略コンサルティング, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://yorozuipsc.com/blog/8983370>
5. 「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.html>
6. 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、

- 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://innoventier.com/archives/2023/11/16824>
7. 「除くクレーム(disclaimer)」適用に対する新たな解釈 - Saint Island Intellectual Property Group, 7 月 9, 2025 にアクセス、https://www.saint-island.com.tw/JP/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_14&CID=601&ID=1900
 8. 「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について, 7 月 9, 2025 にアクセス、<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/252kiko1.pdf>
 9. 我が国における 除くクレームについての考察, 7 月 9, 2025 にアクセス、https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201005/jpaapatent201005_056-063.pdf
 10. 「明記型の除くクレーム」の進歩性判断の落とし穴 - 令和 4 年（行ケ ..., 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://ipnosusume.com/r4gk10118/>
 11. 「除くクレーム」と訂正要件に関する「ポリエステル樹脂組成物の積層体」事件 知財高裁判決について, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://innoventier.com/archives/2023/04/14856>
 12. 【特許】「導電性材料の製造方法」事件－①“除くクレーム”で進歩性が認められた事例、②訂正×の無効審決の取消訴訟において訂正○・訂正後の発明は容易想到でないと判断した前訴の拘束力は - 中村合同特許法律事務所, 7 月 9, 2025 にアクセス、https://www.nakapat.gr.jp/en/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E2%98%85%E3%80%91%E3%80%8C%E5%B0%8E%E9%9B%BB%E6%80%A7%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AE%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%8D%E2%91%A0/
 13. 「除くクレーム」の効果を主張すべきでない理由 - 知財実務情報 Lab.®, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://chizai-jj-lab.com/2023/10/03/1003/>
 14. いわゆる除くクレームで記載された本件発明に対する進歩性の判断に関し, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://www.ip-bengoshi.com/archives/3650>
 15. 出願時同効材の均等論適用に関する「マキサカルシトール ... - Seesaa, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://thinkpat.up.seesaa.net/doc/Sotoku09-20180122.pdf>
 16. Japanese Patent Case Summary: 2024 (Gyo-Ke) No. 10012 – Intellectual Property High Court (October 30, 2024) - Soei Patent & Law Firm, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://www.soei.com/en/japanese-patent-case-summary-2024-gyo-ke-no-10012-intellectual-property-high-court-october-30-2024/>
 17. G 1/16 (Disclaimer III) - Carpmiels & Ransford - Law Firm, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://www.carpmaels.com/g-1-16-disclaimer-iii/>
 18. G 1/16 – Disclaimers – History, Decision and Practice - epi Information, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://information.patentepi.org/issue-1-2018/g-1-16-disclaimers-history-decision-and-practice.html>
 19. Disclaimer Practice at the EPO - J A Kemp, 7 月 9, 2025 にアクセス、<https://jakemp.com/en/briefings/disclaimer-practice-at-the-epo/>
 20. Disclaimers - Examples of global (dis)harmony - epi Information, 7 月 9, 2025 に

アクセス、<https://information.patentepi.org/issue-4-2019/disclaimers-examples-of-global-disharmony.html>

21. 2173-Claims Must Particularly Point Out and Distinctly Claim the Invention - USPTO, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
22. MPEP 2173.05(i): Negative Limitations, November 2024 (BitLaw), 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://www.bitlaw.com/source/mpep/2173-05-i.html>
23. 2144-Supporting a Rejection Under 35 U.S.C. 103 - USPTO, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2144.html>
24. Examining Inventive Step in Japan — Patent Panorama, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://patentpanorama.com/blogs/examining-inventive-step-in-japan>
25. Particular claim expressions available in Japan | Managing Intellectual Property, 7 月 9, 2025 にアクセス、
<https://www.managingip.com/article/2cwudpw1lhs3ypbpd5fr4/sponsored-content/particular-claim-expressions-available-in-japan>