

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

Gemini Deep Research

1.はじめに：特許庁による「除くクレーム」に関する通知の背景

特許庁は、令和7年4月3日に「除くクレーム」とする補正についての留意点を公表しました。本報告書は、この通知が公表された背景にあると考えられる要因について分析することを目的としています。特許出願の審査過程において、補正は拒絶理由を解消し、特許権の範囲を適切に定めるための重要な手段であり、近年その複雑性と重要性が増しています。令和7年4月3日という時期は、新たな会計年度の開始時期と重なる可能性があり、特許庁が新たな方針や重点事項を示すタイミングとして考えられます。また、調整課審査基準室という部署名から、審査基準の統一的な運用と、実務上の課題への対応が意図されていることが示唆されます。

2.日本の特許法における「除くクレーム」の概念

特許庁の通知によれば、「除くクレーム」とは、請求項に記載された事項の表現を維持しつつ、その請求項に係る発明に含まれる一部の事項を明確に除外する請求項を指します。このような「除くクレーム」は、主に新規性や進歩性に関する拒絶理由通知に対して、その理由を解消するために用いられることがあります。例えば、引用発明と請求項の一部が重複する場合に、その重複する部分のみを「除く」ことで、特許性を主張する戦略が取られます。イノベティアの解説1によれば、「除くクレーム」は、進歩性が問題とならない拡大先願要件違反（特許法29条の2）の解消によく用いられるとされています。特許・実用新案審査基準2においても、引用発明と重複する部分のみを除く補正は、新たな技術的事項を導入しない限り許容されると明記されています。日本弁理士会特許委員会による調査4では、化学分野で多く活用されてきた「除くクレーム」が、近年では電気・機械分野でも適用される例が見られることが指摘されています。このように、「除くクレーム」の利用が多様な技術分野に拡大していることが、特許庁が改めて留意点を周知する必要性を生じさせたと考えられます。

3.特許庁が示す懸念点の分析

特許庁は、今回の通知において、「除くクレーム」に関するいくつかの懸念を表明しています。その一つとして、特許発明の技術的範囲は、特許法第70条第2項に基づき、願書に添付された明細書及び図面を考慮して解釈されるべきであるにもかかわらず、「除くクレーム」における「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載のない事項、例えば拒絶理由通知で引用された文献中の表現等に基づいて記載されている場合に、その意義を適切に解釈できない可能性がある点を指摘しています。これは、特許権者が意図する技術的範囲と、実際に認められる技術的範囲との間に乖離が生じるリスクを示唆しています。

また、特許庁は、「除くクレーム」における「除く」部分の内容によっては、審査段階において、進歩性欠如（特許法第29条第2項）、明確性要件違反（特許法第36条第6項第2号）、新規事項の追加（特許法第17条の2第3項）といった拒絶理由が通知される可能性があることにも注意を促しています。進歩性については、特許・実用新

案審査基準²にも記載されている通り、新規性等の拒絶理由に対して「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、拒絶理由で指摘された引用発明と比較して技術的思想が顕著に異なり、本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明に限られます。引用発明と技術的思想が顕著に異なる発明でない場合は、「除くクレーム」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されています。

新規事項の追加については、知財高裁平成20年5月30日「ソルダーレジスト」大合議判決¹を参照しつつ、「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あるか否かにより判断されると説明しています。「当初明細書等に記載した事項」とは、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を指します。特に、「除くクレーム」により進歩性欠如の拒絶理由を解消したと主張する場合には、補正によって技術的思想が変化している可能性があり、新規事項の追加という疑義が生じやすいため、意見書等でその根拠を十分に説明するよう求めています。

明確性については、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占める場合や多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがある点、また、「除く」部分が拒絶理由通知で引用された文献中の表現を借りて記載されている場合には、実際に当該文献の内容を確認しない限り、その内容を明確に把握できない場合がある点を指摘しています³。これらの懸念点は、特許権の安定性や第三者の予測可能性を損なう可能性があるため、特許庁が注意喚起を行ったと考えられます。

4. 特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を掲載した背景の考察

特許庁がこのタイミングで「除くクレーム」に関する留意点を掲載した背景には、複数の要因が考えられます。

まず、近年における「除くクレーム」を用いた補正の増加が挙げられます³。日本弁理士会特許委員会の調査¹³によれば、審査過程で進歩性違反が指摘され、「除くクレーム」に補正された案件の検討が行われており、その有用性が改めて認識されています。また、2021年の登録における「除くクレーム」の件数・割合を分野別に見ると、化学、医薬・バイオ分野で高い一方、機械系分野でも一定程度利用されていることが分かります³。このように、「除くクレーム」が広範な技術分野で利用されるようになり、その適切な運用に関する指針を示す必要性が高まったと考えられます。

次に、関連する裁判例の動向も影響している可能性があります。知財高裁の判決⁷では、「除くクレーム」とする補正が広く認められる傾向が示されており、特許庁の審査基準との整合性を図る必要が生じている可能性があります。特に、新規事項の追加に関する判断基準は、ソルダーレジスト大合議判決¹以降、重要な議論的的となっており、

最近の知財高裁の判決¹では、数値限定を伴う「除くクレーム」における新規事項の追加の判断について、より詳細な解釈が示されています。これらの判例を踏まえ、審査官と出願人の双方に対して、より明確な判断基準を提供することが、今回の通知の目的の一つと考えられます。また、「除くクレーム」によって進歩性が認められた裁判例も複数存在しており¹⁴、審査においてこの点を適切に考慮するよう促す意図も考えられます。

さらに、特許庁が公開している統計情報や年次報告書¹⁵などを確認すると、特許出願件数は近年増加傾向にあり¹⁸、審査請求件数も依然として高い水準で推移しています¹⁹。このような状況下で、「除くクレーム」を用いた補正が適切に行われない場合、審査の遅延や審査品質の低下につながる可能性があります。特許庁は、審査の質の向上²⁰を重要な課題としており、今回の通知も、その一環として、審査の効率化と品質維持を図る目的があると考えられます。

過去の特許庁の告知や審査基準の改訂情報⁶を検索すると、「除くクレーム」に関する言及は以前から存在しており、今回の掲載が全く新しいものではないことが分かります。例えば、ソルダーレジスト事件大合議判決を受けて、審査基準が改訂されています⁸。今回の通知は、これらの継続的な情報提供の一環として、最近の動向や審査上の課題を踏まえて、改めて注意喚起を行ったものと解釈できます。

知財に関するニュースサイトや専門家のブログ¹などを見ると、「除くクレーム」は特許実務において、先行技術との抵触を回避するための有効な手段として認識されていますが、新規事項の追加や明確性の点で注意が必要であるという意見が多く見られます²⁷。今回の特許庁の告知は、このような業界の認識を踏まえ、実務における適切な対応を促すものと考えられます。

「除くクレーム」が特許実務においてどのような場面で用いられ、どのようなメリット・デメリットがあるのかについては、弁理士による解説¹²などで議論されています。「除くクレーム」は、特許請求の範囲を不必要に狭めることなく、先行技術との差異を明確にするのに役立つ一方、記載不備や新規事項追加のリスクも伴います。特許庁の通知は、これらの点を踏まえ、出願人に対して慎重な判断を求めるものと言えるでしょう。

米国や欧州などの主要な特許庁における類似の制度やガイドライン³²と比較すると、これらの地域でも「ディスクレマー」や「ネガティブ・リミテーション」といった概念が存在し、特許請求の範囲から特定の要素を除外することが認められています。しかし、その具体的な要件や判断基準は各国・地域で異なっており⁴⁰、日本の特許制度においても、独自の解釈と運用がなされています。今回の告知の背景には、国際的な動向を

考慮しつつ、日本の実情に合わせた適切な指針を示すという意図も考えられます。

5. 結論：特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を掲載した背景

上記の分析を総合的に考慮すると、特許庁が「除くクレーム」に関する留意点をこのタイミングで掲載した背景として、以下の複数の要因が考えられます。

- **「除くクレーム」の利用増加と多様化:** 近年、様々な技術分野で「除くクレーム」が利用されるようになり、その適切な運用に関する指針を示す必要性が高まった。
- **関連裁判例の動向:** ソルダージスト大合議判決以降の裁判例、特に新規事項の追加に関する判断や、進歩性の判断における「除くクレーム」の役割に関する判例の動向を踏まえ、審査実務との整合性を図る必要が生じた。
- **審査品質の維持・向上:** 特許出願件数が依然として多い状況下で、「除くクレーム」の不適切な利用が審査の遅延や品質低下を招くことを防ぐため、改めて注意喚起を行った。
- **継続的な情報提供の一環:** 過去の審査基準改訂や告知を踏まえ、最新の状況に対応した情報提供を行うことで、審査官と出願人の双方に対して、より明確な指針を示した。
- **業界の関心と実務上の課題への対応:** 特許実務において「除くクレーム」が重要な役割を果たす一方で、新規事項の追加や明確性に関する課題も指摘されており、これらの点に対する注意を促した。
- **国際的な特許制度との比較:** 主要な特許庁における類似の制度を踏まえつつ、日本の特許制度における適切な運用を促す意図があった。

これらの要因が複合的に作用し、特許庁が今回の「除くクレーム」に関する留意点を公表するに至ったと考えられます。この通知は、特許出願人に対してより慎重な補正を促すとともに、審査官に対してはより厳格な審査を求めるものと解釈できます。今後、特許実務においては、この留意点を踏まえた上で、「除くクレーム」の利用がより適切に行われることが期待されます。

項目	JPO	USPTO	EPO	CN	KR
定義	請求項の記載表現を残しつつ、発明の一部を明確に除外する請求項	否定的限定 (Negative Limitation) により特定の態様をクレーム範囲から除外するクレーム	クレームから特定の態様を除外するディスクレマー	内容の削除による補正で、特定の条件で制限あり	いわゆる「除くクレーム」による補正

		ム (Disclaimers)			
主な用途	新規性・進歩性の拒絶理由解消、先願との重複回避	新規性・非自明性の確保、ダブルパテントの回避（ターミナルディスクレーム）	新規性確保、偶発的な先行技術への対応、非技術的理由による特許性排除	新規性・創造性に影響する特定の数値範囲の排除に制限あり	新規事項の追加とならない範囲で、医療方法におけるヒトの除外など
許容基準（新規事項）	当初明細書等に記載した事項の範囲内であること	当初開示に根拠があること（Written Description）	除外後の主題が当初開示から直接的かつ明確に導かれること（Art. 123(2)）	当初の数値範囲にない中間数値の排除などに制限あり	新規事項の追加ではない場合がほとんど
許容基準（明確性）	「除く」部分が過大または多数にわたる場合、不明確となる可能性あり	明確性の要件あり	明確かつ簡潔であること（Art. 84）	明確性の要件あり	明確性の要件あり
許容基準（進歩性）	技術的思想が引用発明と顕著に異なる場合に限る	通常の進歩性判断による	通常の進歩性判断による	通常の創造性判断による	通常の進歩性判断による
特記事項	ソルダーレジスト大合議判決による影響大	ターミナルディスクレームの制度あり	開示されたディスクレーム、本発明の一部を除くディスクレーム、開示されていないディスクレーム	数値範囲に関する補正に厳格な制限	医療方法におけるヒトの除外が例として挙げられる

			の類型あり		
--	--	--	-------	--	--

引用文献

1. 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 - イノベンティア, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://innoventier.com/archives/2023/11/16824>
2. 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項), 4月3, 2025 にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200.pdf
3. 除くクレーム - よろず知財戦略コンサルティング, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://yoroziupsc.com/blog/4130957>
4. 除くクレームの有用性についての検討, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4435>
5. 「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)第10118号, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://ipnosusume.com/r4gk10118/>
6. クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://www.inpit.go.jp/content/100030617.pdf>
7. 「除くクレーム」とする補正【事件の概要】 39条2項に基づく拒絶理由通知を受けた後に行, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://www.oslaw.org/publication/pdf/20090603.pdf>
8. 【日本】除くクレームにおける新規事項の追加禁止について判示した知財高裁判決, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://www.aoyamapat.gr.jp/news/3850>
9. 新規事項の審査基準の改訂について - 特許庁, 4月3, 2025 にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo_kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-04-shiryu/05.pdf
10. 改正特許法等の解説('11)(4), 4月3, 2025 にアクセス、
http://www.suzuki-po.net/other/pa2011/pa2011_20.htm
11. www.jpaa.or.jp, 4月3, 2025 にアクセス、
https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent_library/patent_lib/201204/jpaapatent201204_081-088.pdf
12. (第160回) 知財実務オンライン: 「こんなに便利な「除くクレーム」」 (ゲスト - YouTube, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://www.youtube.com/watch?v=1QfcGA-Nh2E>
13. 除くクレームの有用性 - よろず知財戦略コンサルティング, 4月3, 2025 にアクセス、
<https://yoroziupsc.com/blog/7353060>
14. 【特許】「除くクレーム」で"進歩性"を認めた4件目の裁判例 - NAKAMURA & PARTNERS, 4月3, 2025 にアクセス、

- https://www.nakapat.gr.jp/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%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%A7%E9%80%B2%E6%AD%A9%E6%80%A7%E3%82%92%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%81%9F/
15. 特許申請・特許出願件数の推移 2023 年, 2024 年 | 松田国際特許事務所, 4 月 3, 2025 にアクセス、<https://www.matsuda-pat.com/tokkyo-nagare/kensuu.html>
 16. 特許庁ステータスレポート 2024 から見る各法域の日本出願の傾向, 4 月 3, 2025 にアクセス、<https://ipstart.jp/jpo-status-report-2024/>
 17. 特許行政年次報告書 2023 年版をとりまとめました | 経済産業省 特許庁, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/matome.html>
 18. 特許行政年次報告書 2024 年版をとりまとめました | 経済産業省 特許庁, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/matome.html>
 19. 国内外の出願・登録状況と 審査・審判の現状 - 特許庁, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0101.pdf>
 20. 特許審査の品質管理 | 経済産業省 特許庁, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/tokkyo/index.html>
 21. 特許庁の情報制約と審査の質：審査着手までの期間が与える影響による分析, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/17e040.html>
 22. 令和 5 年度審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表します, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231002001/20231002001.html>
 23. ユーザーの声を生かし、審査官の判断の均質性向上を図っていきます - 経済産業省, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221012002/20221012002.html>
 24. 審査の質の向上に向けた取組, 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai2/siryou6.pdf
 25. 特許の審査基準及び審査の運用 - 特許庁, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.jpo.go.jp/support/general/searchportal/document/index/01.pdf>
 26. 「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, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://innoventier.com/archives/2023/04/14856>
 27. 「除くクレーム」の是非 - 弁理士法人 NSI 国際特許事務所, 4 月 3, 2025 にアクセス、
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/
 28. 除くクレームとする補正の考え方 (2) | 知財実務情報 Lab.®, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://chizai-ij-lab.com/2024/10/01/0928/>
 29. 「除くクレーム」の類型とクレーム解釈の制限 - 令和 4 年 (行ケ) 第 1 0 0 3 0

- 号 -, 4 月 3, 2025 にアクセス、 <https://ipnosusume.com/r4gk10030/>
30. 我が国における 除くクレームについての考察, 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201005/jpaapatent201005_056-063.pdf
 31. コラム: 「除くクレーム」の使用上の注意 - 知的財産のすすめ, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://ipnosusume.com/column004/>
 32. www.aoyamapat.gr.jp, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.aoyamapat.gr.jp/contents/corporate/aocpcd/wp-content/uploads/2018/04/%E7%AC%AC7%E5%9B%9E-%E7%A7%8B%E5%B1%B1.pdf>
 33. 欧州特許審査ガイドライン H-V: 補正の許容性一例 (2024 年版), 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://jptofpat.com/allowability_of_amendment
 34. 【欧州】 欧州特許庁 (EPO)、審査ガイドライン (Guidelines for Examination) を改訂 | 弁理士法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka, Tokyo, Japan], 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.sae-gusa-pat.co.jp/topics/11623/>
 35. 欧州特許庁における、明細書を許可クレームに適合させるための補正の要件の動向, 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8970/
 36. 【欧州拡大審判部、特許】 出願当初に開示がない主題をクレームから除くディスクリーマー補正の判断基準, 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://www.omnipat.com/archives/precedent_foreign/%E3%80%90%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E5%AF%A9%E5%88%A4%E9%83%A8%E3%80%81%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%80%91%E5%87%BA%E9%A1%98%E5%BD%93%E5%88%9D%E3%81%AB%E9%96%8B%E7%A4%BA%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84
 37. USPTO がターミナルディスクレームの新たな要件「案」を発表 - 弁理士法人 ITOH, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.itohpat.co.jp/ip/2233/>
 38. [米国特許情報] 米国特許商標庁 ターミナルディスクレームに関する規則改正案を取り下げ (2024 年 12 月 4 日公表), 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://www.toyota-td.jp/news/files/ip/2024_092-001.pdf
 39. 柳野国際特許事務所 | 知的財産 Q & A | 海外出願, 4 月 3, 2025 にアクセス、
https://www.yanagino.com/yanagino/q_a/q_a_06_04.html
 40. 補正の一態様として、「除くクレーム」とする補正があると聞きました。「除くクレーム」 - 藤本パートナーズ, 4 月 3, 2025 にアクセス、
<https://www.sungroup-pat.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/e35316f38f9d0beb025f5f3a8da353fa.pdf>