

日本における「除くクレーム」の限界と実務戦

略：定義・審査基準・判例の徹底ガイド

Genspark

以下は、日本の特許実務における「除くクレーム（ディスクレーマー・クレーム／ネガティブ・リミテーション）」の限界を、定義・根拠条文・審査基準・判例の両面から徹底調査した総合レポートです。冒頭で要旨をまとめ、その後に詳細分析を提示します。本文は、一次情報（特許庁審査基準・判決公開情報・EPO/USPTO 公式資料）と有力な実務解説記事を横断的に参照して構成しています。

エグゼクティブサマリー（要旨）

- 除くクレームの本質は、請求項から先行技術や自己の先願に重なる部分などを明示的に「除外」することで、新規性・進歩性や先後願の抵触を解消する測定可能なクレーム限定である。もっとも、除外の仕方が明細書記載の範囲を超えれば新規事項追加（特許法 17 条の 2）やサポート要件違反（36 条 6 項 1 号）のリスクが高く、許容範囲は厳格に審査される。[特許庁 \(JPO\) JPO 審査基準 \(サポート要件\) JPO 審査基準 \(新規事項\)](#)
- 近時の知財高裁は、JPO が否定した除外補正（新規事項追加やサポート欠如とされたもの）を適法と認め直す傾向を示す事例が現れ、除外対象の特定の仕方や技術思想の同一性を丁寧に吟味したうえで、補正の許容性を広めに認めた判決が出ている。一方で、明細書が示す発明の技術思想から外れる恣意的な除外や、単なる「サイレンス（黙示）」で根拠のない否定限定は依然として危険である。[Aoyama Patent Innoventier \(2023/11/5 判決解説\) 久保田法律特許事務所](#)
- 種類別にみると、公知技術の除外・自己の先願の除外・偶然の一致（accidental anticipation）への対応・数値範囲の外側を切る明記型などがあり、いずれも「新規事項の導入がないこと」「残された発明が明細書から支持されること」「除外が必要最小限で明確であること」が共通コアである。EPO は G 1/03・G 2/10・G 1/16 で、undisclosed/disclosed ディスクレーマーの要件と「必要最小限(remove no more than necessary)」や「残余発明の直接的・一義的導出性」を明確化。USPTO は MPEP 2173.05(i)と CAFC 判例（Santarus/Inphi/Bimeda 等）で、否定限定の記載要件を「除外の理由」や代替実施の明示等で判断している。日本実務はこれらの国際的基準と大枠で整合しつつ、明細書全体の技術思想に即した実質審査を強める方向であ

[る。EPO G 1/03 EPO G 2/10 EPO G 1/16 USPTO MPEP 2173.05\(i\) BitLaw\(MPEP 要旨\) Inphi v. Netlist In re Bimeda Santarus v. Par \(解説\)](#)

1. 定義・目的・関連法条文 (29条・39条・17条の2・36条6項1号)

除くクレーム (ディスクレーマー、ネガティブ・リミテーション) とは、請求項から特定の要素・態様・範囲を「…を除く」「…を含まない」等の否定表現で明示的に排除する限定である。目的は、引用例と重なる部分や自己の先願と重複する部分 (39条) を切り落として新規性・進歩性や先後願抵触を解消すること、または発明の課題解決に無関係な偶然一致情報の切除などである。もっとも、いかなる否定限定も、明細書 (および図面) に記載された事項の範囲内でなされなければならない、当該補正によって出願時記載にない新たな技術事項が導入されれば新規事項追加 (17条の2) 違反となるし、補正後に残る発明の技術的意義が明細書から支持されないならサポート要件 (36条6項1号) 違反となりうる。実務上は、拒絶理由 (29条、39条、進歩性) に応答するための補正手段の一つとして理解されているが、「必要最小限の除外」「残余発明の一義的導出性」「明確性・測定可能性」が強く要求される傾向にある。[特許庁 \(JPO\) JPO 審査基準 \(サポート要件\) JPO 審査基準 \(新規事項\)](#)

2. 許容されるための要件 (審査基準・判例に基づく具体化)

日本の審査実務は、除外補正の可否を形式ではなく実質で判断する。核心は、(i) 出願時明細書の記載 (発明の課題・作用効果・具体例・代替態様・図面) から、補正後に残る技術思想が直接的・一義的に導けるか (サポート要件・新規事項との関係)、(ii) 除外対象が実体的に先行技術や先願と重なる領域であり、当該重複を解消するのに必要最小限の切除になっているか、である。知財高裁は、JPO が新規事項とみた否定限定を適法と認め直した事案で、発明の連続性・一体性を丁寧に認定し、除外の仕方が恣意的ではなく、明細書の技術的開示に照らして技術思想が維持されているかを精緻に判示している。これにより、単なる文言の有無ではなく、明細書全体の技術的含意と整合する除外なら許容しうるという含意が強まっている。[Aoyama Patent Innoventier \(2023/11/5 判決解説\) 久保田法律特許事務所](#)

2(a) 除外対象が「先行技術」であることの要件 引用例 (公知技術) や先願の重複箇所を「除外」するのは、典型的に許容されうる。もっとも、EPO が示す「必要最小限 (remove no more than necessary)」の原則は、日本でも実務的に共有され、余計に切り過ぎる (過剰ディスクレーマー) と、発明の本質を逸脱し新規事項やサポート欠如に転じる危険が高い。さらに、引用例との相違点が当該引用例の課題解決原理そのもので、当該相違点を「除外」することに阻害事由があるような場合には、進歩性の認定で意味が出やすい (明記型除くクレームの進歩性判断で、相違点の容易想到性を否定した近時の知財高裁の傾向が言及されている)。[EPO G 1/03 EPO \(ケースロー概説\) Innoventier \(2023/04/解説\)](#)

2(b) 明細書に記載された事項の範囲内（新規事項追加とならない） 否定限定が許容されるには、（積極的記載が無いことのみを根拠とするのではなく）明細書全体から「当該要素を排除する技術的理由」や「代替態様の列挙」「相互排他の構成」「数値範囲の境界認識」等が読み取れることが重要視される。米国 CAFC は Santarus 事件で「除外の理由の記載(a reason to exclude)」を示唆し、Inphi 事件では代替態様の開示が否定限定の記載要件を満たし得ると判示した一方、Bimeda 事件では単なるサイレンスでは足りないとした。EPO は disclosed/undisclosed の二分に応じ、G 2/10 (disclosed) で「残余発明が出願時開示から直接的・一義的に導けること」を要求し、G 1/16 で G 1/03 (undisclosed) の位置づけを再確認している。日本のサポート要件・新規事項判断も、これら国際的な枠組みと整合的に、明細書の技術思想からの導出可能性を重視する方向にある。[Santarus 解説 \(IPWatchdog\)](#) [Inphi v. Netlist In re Bimeda EPO G 2/10 EPO G 1/16](#)

3. 無効（新規事項・サポート要件違反）とされた主要裁判例の動向

公表解説の蓄積を見る限り、近時は JPO が新規事項とした否定限定を知財高裁が取り消す事例が目立つため、「裁判で無効維持（不許可維持）」よりも「取消し（許容）」が注目されている。一方で、除外が明細書の技術思想から乖離する場合に新規事項・サポート要件違反とされ得るリスクは依然大きい。米国判例はこの点の理解に有益で、Bimeda は否定限定の裏付けが不十分で無効とされた典型例、Santarus は「除外理由」論、Inphi は代替の明示で救済、という線引きを示した。日本でも、単なる「ないものを除く」だけの恣意的切除や、残余の発明がもはや当初の課題解決と合致しないほどの過剰除外は危ういと解される。したがって、日本で無効リスクが高いパターンは、米欧の要件（必要最小限・残余発明の導出性・明確性）に反するケースに重なると理解するのが実務的だ。[In re Bimeda Santarus 解説 \(IPWatchdog\)](#) [EPO G 1/03 \(必要最小限\)](#)

4. 適法と認められた裁判例と、その理由の比較

- 知財高裁 令和 5 年 10 月 5 日 令和 4 年（行ケ）10125：JPO が「新規事項の追加」を理由に不許可とした除外補正に対し、知財高裁はこれを取り消して補正適法性を認めたと報じられる。判決は、除外が発明の技術思想の連続性を損なわず、明細書の開示に即した合理的限定であることを丁寧に認定したと解説される。[Aoyama Patent Innoventier \(2023/11/5 判決解説\)](#)
- 同種の取消事例では、審決取消訴訟で「引用発明と同じ部分のみを除くことに限定されない」との示唆も見られ、JPO 実務より柔軟に除外の許容性を肯定した点が注目された（ただし恣意的な切除は不可）。この運用は、EPO の「必要最小限」原則に整合する方向で、個別事情に応じた柔軟な適用を認める趣旨と読める。[久保田法律特許事務所 NSI Patent ブログ](#) これらの適法事例の共通点は、(i) 除外対象が先行技術や先願の重複領域を実質的に切り落としていること、(ii) 除外の仕方が必要最

小限で、(iii) 残余の発明が明細書から一義的に導かれ、技術思想の連続性が認められることである。これに対し、無効（不許可）とされやすい事例は、明細書の開示から読み取れない恣意的切除や、残余発明の技術的意味が不明確になる過剰切除である。[Aoyama Patent Innoventier \(2023/11/5\)](#)

5. 除くクレームの種類と、種類ごとの許容性基準の差異

- 公知技術（引用例）を除外するタイプ：最も一般的。引用例との重複解消に必要な箇所のみを明確に切ることが要諦。数値範囲や構成成分の「ただし…を除く」などは、過不足なく特定できるか、残余発明が明細書から導出可能かが焦点となる。[特許庁 \(JPO\) Innoventier \(2023/04\)](#)
- 自己の先願を除外するタイプ（39 条対策）：後願の請求項から先願と同一の部分を切る。大原則は同じで、必要最小限の除外と明細書からの導出可能性が鍵。先願/後願の新規性判断の構造から、切り過ぎはサポート不足を招き得る。[INPIT 資料 \(先願と除外補正\)](#)
- 偶然の一致（accidental anticipation）の除外：EPO は G 1/03 で「発明と無関係で技能者が参照しない偶然の一致」に対する undisclosed disclaimer を一定条件で許容し、G 1/16 で整序した。日本に明文の同概念はないが、実務上、課題解決と無関係な偶然一致の切除が議論となる局面はあり得る。ここでも、切除が必要最小限で残余発明が一義的に導けることが実質的に要請される。[EPO G 1/03 EPO \(accidental anticipation 概説\)](#)
- 数値範囲を明記して外す「明記型」：引用例のコアを外側で切る場面で使われる。相違点が引用発明の課題解決原理そのものなら、阻害事由から進歩性が肯定され得るが、境界設定が恣意的・過剰だとサポートや明確性で崩れる。近時の知財高裁は、明記型除外の進歩性認定で「相違点の容易想到性」を厳密に検討しており、単なる切り出しでは足りないことを示す。[Innoventier \(2023/04\)](#)

6. 欧州 (EPO)・米国 (USPTO) との比較

EPO は、disclaimer を「disclosed」と「undisclosed」に二分して運用する。G 1/03（および G 2/03）は undisclosed disclaimer の許容範囲を、G 2/10 は disclosed disclaimer の枠組みを、G 1/16 は両者の整合的適用を示した。原則は、(a) 非技術的例外・偶然の一致・新規性回復のために必要な範囲に限る（必要最小限）、(b) disclosed の場合は、残余発明が出願時の開示から直接的・一義的に導けること、である。これらは、除外の過不足と残余発明の導出性を両輪で問う厳格基準といえる。[G 1/03 G 2/10 G 1/16](#)
USPTO は、MPEP 2173.05(i)で否定限定の明確性・記載要件の原則を掲げ、CAFC 判例が運用を具体化する。Santarus は「除外の理由」の明示や仕様全体の開示に基づく否定限定の許容を肯定し、Inphi は代替の積極的開示が否定限定の記載要件を満たし得る

とした一方、Bimeda は単なるサイレンスでは不十分であるとした。これらは、否定限定が仕様の技術思想から論理的に帰結することを重視しており、日本のサポート要件・新規事項判断と平行に理解できる。[USPTO MPEP 2173.05\(i\) BitLaw \(MPEP 要旨\)](#) [Santarus 解説 Inphi v. Netlist In re Bimeda](#)

比較表（日本・EPO・米国の要件のキモ）

- 日本：実体はサポート要件（36条6項1号）・新規事項禁止（17条の2）で審査。必要最小限、残余発明の導出性、明確性・測定可能性。先願対策（39条）でも使用。[JPO 審査基準（サポート）](#) [JPO 審査基準（新規事項）](#)
- EPO：G 1/03 (undisclosed)・G 2/10 (disclosed)・G 1/16 (整序)。必要最小限＋残余発明の直接的一義的導出性 (disclosed)。[G 1/03](#) [G 2/10](#) [G 1/16](#)
- 米国：MPEP 2173.05(i)、CAFC の Santarus/Inphi/Bimeda ライン。仕様が示す「除外理由」や代替の明示で支持。サイレンスのみは原則不可。[MPEP 2173.05\(i\) BitLaw Santarus 解説](#)

7. 実務的戦略：利点と危険性

利点として、(i) 拒絶理由（29条新規性・進歩性、39条先願）に迅速に応答できる、(ii) 進歩性の分水嶺に数値境界や構成除外で明確線を引ける、(iii) 侵害訴訟でのクレーム解釈を引き締めて無効攻撃に対処しやすくする、などがある。他方、危険性は、(a) 新規事項・サポート要件違反の無効リスク、(b) 切り過ぎによる技術思想の断絶や作用効果逸失、(c) 権利範囲の過度な縮小による実施形態逸脱、(d) 明確性・測定可能性不足による不明確・非実施可能の指摘、である。実務上は、明細書初稿の段階から、代替構成・非包含態様・非好適例・境界設定の技術的理由（なぜ除外するのか）を丁寧に記述しておくことが、のちの否定限定の「記載根拠」として決定的に重要である。海外出願も見据え、EPO の必要最小限原則と「残余発明の一義的導出性」、USPTO の「除外の理由」基準を同時に満たすよう、開示を厚く設計すべきだ。[JPO 審査基準（サポート）](#) [EPO G 1/03](#) [EPO G 2/10](#) [USPTO MPEP 2173.05\(i\)](#)

実務上のチェックリスト（まとめ）

- 除外の目的は明確か（29条・39条・偶然一致対策など）。必要最小限か。[EPO G 1/03](#)
- 明細書に、除外の理由・代替構成・非包含の示唆・数値境界の技術的意味など、否定限定を支える明示/黙示の根拠があるか（サポート・新規事項）。[JPO 審査基準（サポート）](#) [MPEP 2173.05\(i\)](#)
- 残余発明は当初の課題・作用効果・実施例と整合し、明細書から一義的に導出できるか（EPO G 2/10 テストとの整合）。[EPO G 2/10](#)

- 文言は明確で測定可能か（境界が判読可能か）。[USPTO MPEP 2173](#)
- 切り過ぎ注意（サポート・実施可能・進歩性のいずれからも崩れるリスク）。
[Innoventier \(2023/04\)](#)

参考（日本実務の基礎文献・比較資料）

- 特許庁『『除くクレーム』とする補正について』：除外補正の趣旨・留意点の公式解説。[JPO](#)
- 審査基準 PDF（36 条 6 項 1 号サポート・17 条の 2 新規事項）：否定限定の判断の母法。[JPO（サポート）](#) [JPO（新規事項）](#)
- INPIT 資料：先願（39 条）と除外補正の関係、裁判例のまとめ。[INPIT](#)
- 実務解説（2023/11/5 知財高裁判決など）：近時の傾向を把握するうえで有用。
[Aoyama Patent Innoventier \(2023/11\)](#) [久保田法律特許事務所](#)

必要であれば、個別技術分野（化学・バイオ・機械・ICT）ごとの典型的な除外パターン（成分除外、結合態様の排除、プロトコル外条件の排除、閾値数値の設定等）について、実例ベースのドラフティング方針や、無効審判・訴訟局面での立証ポイント（阻害事由、課題非関連、実験データの位置づけ等）も追補可能です。[JPO（総論）](#) [EPO G 1/03 MPEP 2173.05\(i\)](#)
付記：欧米資料の一次出典と要点

- G 1/03：未開示ディスクレマーを、非特許適格の例外や偶然一致、新規性回復に限り必要最小限で許容。「必要以上に切らない」原則を明示。[EPO](#)
- G 2/10：開示済みディスクレマーには、残った発明が出願時開示から直接的・一義的に導けること（いわゆる“remaining subject-matter test”）。[EPO](#)
- G 1/16：G 1/03 と G 2/10 の関係を整理、accidental anticipation 下の undisclosed disclaimer の扱いを最終化。[EPO](#)
- MPEP 2173.05(i)：否定限定は原則として明確・適法であり得るが、原出願の記載根拠が必要。代替の明示や除外理由の開示が鍵。サイレンスのみは不可。
[USPTO BitLaw](#)
- CAFC 判例：Santarus（除外理由の記載）、Inphi（代替列挙の有効性）、Bimeda（サイレンスの不十分性）で運用が三点測量的に整理。[IPWatchdog \(Santarus\)](#) [FindLaw \(Inphi\)](#) [Justia \(Bimeda\)](#)

以上を踏まえると、日本の「除くクレーム」の限界は、(1) 除外は必要最小限、(2) 残余発明が出願時開示から一義的に導けること、(3) 明確・測定可能であること、(4) 技術思想の連続性が保たれること、の四点で線引きされる。EPO・USPTO の要件と整合的な「開示の作り込み」と「補正の切り方」の二段構えが、無効リスクを抑えつつ拒絶を乗り越えるうえでの最適戦略になる。

出典（本文中にも各段落末に併記）

- JPO『『除くクレーム』とする補正について』[JPO](#)
- JPO 審査基準（サポート要件・36 条 6 項 1 号）[JPO](#)

- JPO 審査基準（新規事項追加・17 条の 2）[JPO](#)
- INPIT 資料（先願・除外補正を含む判例紹介）[INPIT](#)
- Aoyama Patent（令和 5 年 10 月 5 日・令和 4 年（行ケ）10125）[Aoyama Patent](#)
- Innoventier（除外補正・知財高裁動向、明記型の進歩性）[Innoventier 2023/11](#) [Innoventier 2023/04](#)
- 久保田法律特許事務所（審決取消での除外補正の適法性）[Kubota-Law](#)
- NSI Patent（除外クレームの是非）[NSI Patent](#)
- EPO 拡大審判部 G 1/03, G 2/10, G 1/16、公式ケースロー概要 [EPOrg G 1/03](#) [EPOrg G 2/10](#) [EPOrg G 1/16](#) [EPO Case Law 1](#) [EPO Case Law 2](#)
- USPTO MPEP 2173.05(i)、および解説 [USPTO BitLaw](#)
- CAFC 判例（Inphi, Bimeda, Santarus（解説））[FindLaw Inphi](#) [Justia Bimeda](#) [IPWatchdog Santarus](#)