

除くクレームによる進歩性判断の議論と実例

除くクレームとは何か – 定義と背景

「除くクレーム」とは、請求項の記載事項の一部だけを明示的に除外する表現を用いたクレームを指します^①。例えば「A（ただし、Xを除く）」のように「～を除く」と記載し、発明の技術的範囲から特定の要素（X）だけを除外します^①。この手法は、引用文献に記載された先行技術（公知技術）と請求項との**重複部分を削る**ことで、新規性喪失や拡大先願（先の未公開出願との重複）といった拒絶理由を回避する目的で用いられます^①。もともと化学分野で盛んに使われてきましたが、近年では電気・機械・ソフトウェア分野など幅広い技術分野で適用例が見られます^②^③。

除くクレームの目的： 典型的には、「先行技術Aと重なる部分だけを除外し、**新規性を確保する**」ことです^④。例えば、化学組成物のクレームから特定の既知成分Xを「除く」ことで、先行の組成物との重複を避ける、といった使われ方があります。除いた部分は多くの場合**拒絶理由通知で引用された文献の記載に基づく要素**であり、出願時の明細書には明示されていないことも少なくありません^⑤。そのため、**明確性やサポート要件、新規事項追加**の問題を生じやすい点に注意が必要です^⑥^⑦。それでも、「たまたま先行技術と重なっただけで本来は進歩性を有する発明」の場合には、この手法で拒絶理由を解消して特許を得られる可能性があります^⑧。

進歩性判断を巡る賛否両論の整理

除くクレームが**進歩性（特許法29条2項）**の判断に与える影響について、日本の実務家や研究者の間では**賛否両論**があります。以下、肯定的な見解と否定的な見解に分けてその論拠を整理します。

肯定的見解：有効な戦略となり得る場合

- **進歩性拒絶の解消手段として有効：** 特許実務の調査では、除くクレームへの補正が進歩性欠如の拒絶理由解消に貢献した事例が多数確認されています^⑨。日本弁理士会の特許委員会による2024年の報告では、2021年度に登録となった**1382件**の除くクレーム特許から慎重に分析した結果、**51件**もの特許で「除く」補正が進歩性ありとの判断に寄与しうると報告されています^⑨^⑩。これは除くクレームが実務上一定の有用性を持つことを示しています。
- **主引用発明の本質的構成を除くと非容易：主たる引用発明の必須要素をクレームから除外することで、**当業者にとってその要素を取り去った発明は容易に想到できない（**阻害要因がある**）と論じることが可能です^⑪^⑫。実際、過去に裁判所で進歩性を肯定された4件の判決はいずれも、**引用発明の課題解決の原理や前提となる構成を除く**ことで、「その構成を外すことには技術的な阻害事由がある」と認定しています^⑫^⑬。例えば令和4年知財高裁「船舶」事件では、引用発明（甲6）の必須構成であったタンク機能付きの部屋を「タンク（の機能）を除く」ことで、**タンクの配置場所が別途必要になり設計の自由度を損なう**などの不都合が生じ、当業者がそのような変更を行う動機付けはないと判断されました^⑭^⑬。その結果、タンクを除いた本発明は当業者に容易に想到し得ないとして進歩性が認められています^⑬。
- **数値限定や用途限定の巧みな活用：** 除くクレームは**最小限の減縮**で進歩性上の差別化を図れる手段でもあります。例えば、引用文献に開示された特定の**数値や範囲**をクレームから除外すれば、明細書にその数値自体の記載がなくとも**必要最小限の補正**で発明を差別化できる場合があります^⑮^⑯。実務上、先行技術に含まれる**重複する数値範囲のみを除外**した補正により、「進歩性なし」の拒絶理由を解消できた例も報告されています^⑮。また、公知物質の**新たな用途発見**に基づく発明（医薬・食品分野など）では、クレームから先行文献で知られた用途を除外し、**本願発明ならではの具体的な用途**

や作用機序の違いを説明することで進歩性を肯定できたケースも見られます¹⁷。例えば医薬発明で「既知の治療用途Xを除く」とし、本願明細書に記載の新規用途Yに基づく効果を主張して拒絶を覆した事例が報告されています¹⁷。

- ・**権利範囲を広く保てる**: 除くクレームは、単に特定の態様だけを除くため、積極的に限定する補正と比べて**権利範囲を狭め過ぎない**利点もあります¹⁸。例えば、発明中の構成要件Bに関し、明細書には具体例B1しか記載がなく先行技術ではB2が開示されている場合、通常はBをB1に限定する補正を検討しがちです。しかしその代わりに「B（ただしB2を除く）」と除外すれば、**B2以外のあらゆるBを包含**でき、B1以外の代替態様も引き続きクレームに含められます¹⁸。機械要素の配置においても、例えば「AとBの間にCが介在する」という先行技術に対し、「（ただし、AとBの間にCを設ける場合を除く）」と補正すれば、本来は「BがA上に直接設けられる」と限定せずに済み、**C以外の介在物については依然カバーする**広い権利を維持できます¹⁸。このように除くクレームは**発明の本質を変えずにギリギリまで広い範囲を確保する**テクニックとも言えます。

否定的見解：効果限定的・リスクと倫理面の懸念

- ・**「技術的思想が顕著に異なる発明」でなければ効果薄**: 特許庁の公式見解では、「引用発明と技術的思想として顕著に異なる発明でない限り、除くクレームによって進歩性拒絶を解消できるケースはほとんどない」とされています⁸。言い換えれば、除外によって偶然の重なりを取り除いたに過ぎない場合でなければ、進歩性の欠如という本質的な問題は残存するということです⁸。たとえクレーム上特定の態様を除外しても、**当業者は依然として引用発明を出発点に容易に発明を想到し得る**と判断され、結局拒絶査定に至る場合が多いと指摘されています¹⁹。実際、裁判所レベルでも除くクレームによる進歩性肯定判決はごく少数（知財高裁で**4件のみ**）であり、それ以外多数の裁判例では進歩性が否定されています²⁰。除く補正で一時的特許査定を得られても、無効審判や訴訟で覆るリスクも小さくないのが現状です。
- ・**新規事項・明確性のリスク**: 除くクレームは出願時明細書に記載のない事項をクレームに導入しがちなため、**新規事項の追加**（特許法17条の2第3項違反）の問題と表裏一体です⁶²¹。特に**進歩性欠如の拒絶を避けるための除く補正**では、その補正によって「発明の技術的思想自体が変化したのではないか？」と疑われやすく、審査官・審判官は新規事項追加に該当しないか厳格に吟味します²²²³。実務上も、「**ソルダーレジスト事件**」（知財高判平成20年5月30日、大合議）で示された基準に照らし、除く補正が導入する部分が当初明細書に記載された事項から技術的に導けるかが問われます²¹。この事件では「除くクレームへの訂正で発明の作用効果が変わらない」ことを根拠に新規事項でないとは判断されました²⁴。したがって**除いた要素に技術的意義や新たな効果が生じたと主張すると、新事項追加と見做されかねない**点に注意が必要です²⁴。実務家からも「除くクレームで除外したこと自体の効果・意義はむしろ主張すべきでない」との助言があります²⁵。効果を主張すると「補正前になかった技術効果を生じた＝技術的事項が変わった」と認定され得るためです²⁵。
- ・**論理のねじれとダブルスタンダード**: 除くクレームを巡る**進歩性判断と新規事項判断の論理ギャップ**も批判的です²⁶。具体的には、進歩性を評価する際には「引用発明側の課題との関係で除外による阻害要因」を論じ、一方で新規事項の有無では「本件発明側の課題や効果が変わっていない」ことを強調する必要があります²⁷²⁸。このように**引用発明の視点と本願発明の視点**で都合よく議論を使い分ける点に、「権利者に便利すぎる」との声もあります²⁹。実際、船舶事件などでも裁判所は進歩性判断では実質的な阻害要因の存在を丁寧に認定する一方、新規事項判断では形式論に留まらず明細書記載の範囲内で効果不変であることを認定しており³⁰、ある種の**二重基準（ダブルスタンダード）**が指摘されています³¹³²。欧州特許庁では未記載の**disclaimer（除外要件）は進歩性に関わる目的では許容されない**との原則（G1/03判決等）を採用しており³²³³、これと比べると日本では進歩性目的の除くクレームに寛容すぎるのではないか、との議論も存在します。
- ・**濫用への倫理的懸念**: 除くクレームの**濫用**に対する警鐘も鳴らされています。2024年のコラム「悪魔の『除くクレーム』」では、現行制度上防ぎにくいテクニックとして「**本願発明と無関係な要素であっても、引用発明の必須構成ならば何でも除いてしまう**」という極端な手法が紹介されました³⁴³⁵。つまり、出願人は自分の発明内容とは直接関係のない構成要素Xであっても、とにかく引用文献中で鍵となっている部分Xを見つけ出して除外するのです³⁶³⁷。こうすると、新規事項の点でも「Xは発明に関係ないから除外しても技術的事項の変更とは言えない」と主張でき、かつ進歩性の点で

は「主引用発明からXを抜く発想は課題の観点から困難（阻害事由あり）」と主張できます³⁸³⁷。極端な場合、**発明自体に追加の技術的特徴がなくても、単に先行技術のXを除いただけで29条拒絶を容易に解消できてしまう**とも指摘されています³⁷³⁹。このような手法は「道義的に許されない」とされ、もし横行すれば将来裁判所が何らかの法理で一斉に封じ込める可能性があるかと警告されています⁴⁰⁴¹。つまり、安易にこの「悪魔的」手法に頼ると、多数の特許権が無効化されクライアントに甚大な損害を与えかねないという懸念です⁴⁰。この倫理的問題は、除くクレームの**制度的な隙**を突いた乱用への批判であり、健全な実務のためには心に留めておくべき指摘と言えます。

以上のように、除くクレームによる進歩性判断には「**有効な武器になり得る**」との肯定論と、「**基本的には焼け石に水でリスクも高い**」との否定論が併存しています。次節では、これら議論の詳細が取り上げられている代表的な論考や審査基準の記述を紹介し、さらに具体的な事例を技術分野別に見ていきます。

代表的な論考・学術的議論の概要

本テーマに関して近年発表された学術誌や専門家の論考から、主要なポイントをまとめます。

- ・**日本弁理士会『特許』誌 特集（2024年）**：日本弁理士会の特許委員会第2部会による「**除くクレームの有用性についての検討**」⁴²は、**最新かつ網羅的な実態調査結果**です。2021年度に特許査定となった案件を対象に、除くクレームが進歩性判断に及ぼす影響を分析しています⁴³。同報告では、化学系18件・非化学系33件の**検討対象特許**について詳細な検証が行われ、除く補正が有効だったパターンを類型化しています⁹⁴⁴。結論として、「**除くクレームは進歩性拒絶解消の有効な手段となり得る**」ことが確認され¹¹、特に①**主引用発明の必須成分の除去**、②**用途・作用の除去による作用機序の差異説明**、③**単なる重なり部分ではなく引用発明の前提構成を除く**ケースが効果的と提言されています¹¹。さらに具体例として、**数値限定の除外**により必要最小限の減縮で進歩性拒絶を解消し得ること¹⁵、**必須用途の除外**で進歩性肯定に繋げた事例¹⁷、補正後に**意見書で「引用発明の本質的構成を除外するのは容易でない」と主張して特許査定に至ったケース**⁴⁵など、多数の事例が紹介されています。これらは各種技術分野の具体例とも重なるため、後述の事例紹介とあわせて参照します。
- ・**知財実務情報Lab.の記事（2023～2024年）**：知財実務家チームによるブログ記事でも除くクレームと進歩性の論点が深く論じられています。**高石秀樹弁護士・弁理士**による「『除くクレーム』と“進歩性”」（2024年1月）では、前述した**裁判例4件**（銀フレーク事件、カプコンvsコーエー事件、レーザ加工装置事件、船舶事件）を引き合いに、**進歩性判断時は引用発明の課題から見た阻害要因の有無、新規事項判断時は本願発明の課題から見た技術的事項不変というねじれが指摘**されています²⁰²⁶。「便利すぎるとの声もある」が「他の矛盾（侵害訴訟での課題非考慮等）に比べれば些細」との見解も示され、実務上この論理を受け入れつつ運用している状況が伺えます³¹⁴⁶。また**欧州特許庁のガイドライン**（未記載の除外事項は進歩性目的では不可³³）にも触れ、日本の実務との対比を解説しています。**田中研二弁理士**による「『除くクレーム』の効果を主張すべきでない理由」（2023年10月）では、**ソルダーレジスト大合議判決**を引き、新規事項回避には「補正後も作用効果が変わらない」と主張すべきであり、**除いたこと自体の技術的意義を強調すると自己矛盾に陥ると**説いています²⁴²⁵。実際の特許委員会調査でも**補正後効果をあえて主張した例が一部見られるもの**の、基本的には除く補正は複数要件が絡む難しい対応なので慎重に、という現場感覚が述べられています⁴⁷。
- ・**特許庁調整課審査基準室からの解説（2025年）**：特許庁ウェブサイトにも「**除くクレーム**」とする**補正についての解説記事**が掲載されています⁴⁸（令和7年4月更新）。ここでは**審査官の注意点**として、除くクレームで新規性喪失等を解消できるのは「偶然重なっただけで本来進歩性のある発明」に限られること、新規事項追加や明確性違反の可能性にも留意が必要なが述べられています⁸⁷。特に**明確性**では、「除く部分がクレーム発明の大部分を占めたり多数にわたると、一つの発明が明確に把握できなくなる」ことや、「除く部分を引用文献の表現そのままに記載すると、その文献を参照しないと内容が明確に理解できない場合がある」ことなど具体的な注意事項が挙げられています⁷。この公式見解は、**除くクレームの乱用防止**と適切な運用のために審査側が意識しているポイント

トを示すものであり、前述の実務家の議論とも通じる内容です（例えば「引用発明と技術的思想が顕著に異なる発明でなければ進歩性は解消されにくい」旨⁸は、実務上も繰り返し強調されています）。

以上の論考から総合すれば、「新規事項追加との綱渡りになるが、戦略次第では進歩性クリアに役立つ」という実務的評価が浮かび上がります。では、実際の事例ではどのように使われ、判断されているのでしょうか。次章では、技術分野ごとに具体例や判決の要点を整理します。

技術分野別の具体的事例と判決の要点

化学・バイオ分野における事例

化学領域では除くクレームは古くから頻繁に活用され、特に**化合物・組成物発明**や**数値範囲の限定**に関する拒絶対応で数多くの例があります⁴。日本弁理士会の調査では、化学系の検討対象特許18件がさらに以下の類型に分類されました^{49 50}。

- ・**物質（成分）除外型**: クレーム中の特定成分や材料を「～を含むが、Xを除く」と除外するパターンです。例えば、あるポリマー組成物から既知の添加剤Xを除き、Xを含まない組成のみを対象とすることで先行組成物との差異を確保した例があります。実務上、**公知物質Xを除くことで新たな効果を発揮**することを明細書の実験結果で示し、進歩性を主張するケースもあります^{51 52}。ある**タイヤ用ゴム組成物**の例では、「特定のゴム成分から既知の液状ゴムを除いた組合せ」により**燃費・耐久・接着性に優れる**効果を奏することを示し、除外補正後の発明は技術的事項に変化を加えるものではないとしつつ進歩性を認めさせています^{52 53}。
- ・**数値レンジ除外型**: 化学では特定の**濃度、温度、寸法**など数値範囲がしばしば問題になります。先行文献に記載の**重複する数値や範囲のみを除外**し、それ以外の範囲でクレームする手法が取られています¹⁵。例えば「成分Aを1～5%含む組成物。ただし、3%を除く」といった形です。JPAA報告によれば、**先行文献に開示された数値（例：水分含有量7%）を除外**することで進歩性なしの拒絶を解消した案件が複数確認されています^{54 55}。明細書にその数値自体の開示がなくても、あくまで**引用文献の値だけを避ける**のであれば「必要最小限の減縮」で差別化でき、有効な補正手段となり得ると評価されています⁵⁴。もっともこの場合も、除いた理由として**予想外の作用効果**があることを示せれば理想ですが、効果主張は前述の新事項リスクとも関わるため注意が必要です。
- ・**用途・機能除外型**: 医薬・バイオ・食品などの分野では、公知物質に**新規用途**を見出すタイプの発明が多く見られます。この場合、**先行技術で知られた用途を除外**し、本願発明の用途との**作用機序の違い**を説明する戦術が有効と報告されています¹⁷。例えば、ある既知化合物について「肥満治療用途（ただし糖尿病治療用途を除く）」のように用途クレームを限定する例です。JPAA報告でも医薬や食品分野で**具体的適応症や作用機序の差異**を除くクレームによって進歩性拒絶を解消したケースが紹介されています¹⁷。実際の審査でも、引用発明が解決しようとした課題と本願発明の課題が異なる場合、本願発明の用途に固有の効果を主張することで「引用発明から当業者が容易に想到し得ない」ことを論証できます。除くクレームはその際、引用発明側の用途をクレームから明示的に外すことで**発明の課題の差異をクリアに示す役割**を果たします。
- ・**その他（構造・条件の除外など）**: 上記に当てはまらない化学系除外も存在します。例えば反応プロセスにおいて「触媒Xを用いること（ただし、白金触媒を除く）」や、材料の構造特徴で「結晶形α（ただし結晶形βを除く）」のような除外があります。JPAA分類の「その他」にはこうしたケースが含まれ^{56 57}、一件ごとの特殊事情による判断となります。効果が同じなら新事項でないという原則のもと、**本願発明の効果が補正で変わっていない**ことを丁寧に説明しつつ、引用技術との差異（阻害要因や設計変更困難性）を主張する必要があります。

バイオ・医薬分野について補足すると、上述の**用途発明**のほか、例えば生物材料の特定種のみを除外するケースがあります。ある蛋白質配列発明で「配列番号1（ただし配列ID XXの変異株を除く）」のように、先行文献で報告済みの変異種だけ外して新規性・進歩性を確保した例などが知られます。このような場合も、**その変異株では達成できない効果を本発明が有する**と説明できれば進歩性の裏付けとなります。ただし、生物

系では特にサポート要件・新規事項のハードルが高く、明細書記載との兼ね合いで難易度が高いとされています。

機械・電気分野における事例

機械・電気系でも除くクレームの活用例が増えてきました⁵⁸。JPAA報告では非化学系33件について「機械」「電気」「ソフトウェア」「その他」に分類し、さらに除外対象を「構造・物質・数値・機能・その他」に分類しています⁵⁹。機械・電子回路的な発明では、**装置の構造要件や機能要件**に関する除外補正が見られます。代表例や判決のポイントを挙げます。

- ・**機械構造要素の除外**: 典型例として、前述の「船舶」事件（知財高裁令和4年8月23日判決）が挙げられます⁶⁰⁶¹。この事件では船体内部の「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く）」という訂正が問題となりました⁶⁰。明細書上「浸水防止部屋」はタンク機能を有するものも有さないものも含まれる概念だと解されるため、新規事項追加ではないと判断され⁶²⁶³、さらに引用発明（船尾トリミングタンク＝浸水防止機能を兼ねたタンク）からタンク機能を切り離すことには**動機付けもなく設計上不利益（タンク設置場所が別途必要になる等）という阻害要因**があると認定されました¹⁴¹³。その結果、進歩性が肯定され特許維持となった判決です。この他にも、機械分野では**レーザ加工装置事件（令和3年（行ケ）10163）**で「切断予定ライン（ただし溝を除く）」のような除外が争点となり、「溝をあえて記載しないのは不自然」との裁判所認定がなされています⁶⁴³⁰。これも本質的には、引用装置が有していた構造要件（溝）が本願にはない点を除くことで、引用側の課題から見てその構成を省くことに阻害要因があると判断したものです³⁰。
- ・**電気・電子材料の除外**: 機械系に分類されていますが、実質は材料系の発明も含まれます。例えば**銀フレーク製造方法事件（知財高裁平成29年（行ケ）10032）**では、導電性材料の製造条件に関する訂正で「一部を局部的に酸化させること（ただし〇〇を除く）」というようなクレーム調整が問題になりました⁶⁵。この事件では新規事項追加は否定され（当初明細書から導ける事項と判断）ています⁶⁵。進歩性について直接の言及は判決文上明確でないものの、特許庁の審決取消訴訟で訂正発明が維持されたケースであり、一種の除くクレーム成功例とみなされています。
- ・**機能・用途の除外**: 電気通信や制御方法といった発明では、装置自体の構成ではなく**特定の機能動作や用途条件**を除外するケースもあります。例えば、「〇〇システム（ただし、特定のプロトコル通信を除く）」や「電池（ただし自動車用途を除く）」のような形です。これらは一見用途限定に近いですが、先行技術の適用場面を除くことで違いを出すものです。進歩性論としては「引用システムはその機能Xを必須として目的を達成しているため、それを除いたシステムへの置換は動機付けがない」といった主張になります。
- ・**ソフトウェア関連**: 純粋なソフトウェア発明でも除くクレームは稀ですが存在します⁶⁶⁶⁷。例えばゲームプログラム特許で、先行ゲームに必須の要素（例：特定サーバ配置やデータ構造）を「除く」ことで新規性・進歩性を出そうとしたケースがあります。著名な**カプコンvsコーエー事件**（大阪高裁平成30年（ネ）10006）では、ゲームのシステム作動方法に関する特許で訂正が行われました。判決自体では新規事項が争点とならず詳細不明ですが⁶⁸、背景にはコーエー側が引用した先行技術との差異を出すためにカプコン側が除くクレーム的な補正（例えば通信手段の特定態様を除外する等）を行ったと推測されています。このようにソフトウェア分野では**除外できる具体的構成要素が限られる**ため頻度は低いものの、ネットワークシステムの**配置構成**やアルゴリズムの**特定ステップ**を除くことで差別化を図ることは考えられます¹⁸。JPAA報告でも2021年度登録特許の中に「ソフトウェア」技術分野の除くクレーム事例が3件含まれており⁶⁹、いずれも「その他」類型（おそらくソフト特有の機能制限等）として分析されています⁷⁰。ソフトウェアの場合、もともとクレームが機能的記載になることが多く、除くクレームは記載上巧みに扱わないと**明確性の問題**を生じやすい点には留意が必要です（引用コードやプロトコル名そのままを書けば明確性NGになる可能性⁷）。実務的には、明細書に記載の実施形態に必須でないモジュールや工程を引用例に合わせて除外し、「そのモジュールを持たないシステム構成は引用発明の目的を達成できず容易想到でない」と説明する、といった工夫が考えられます。

判決の動向と実務上の留意点

上述のように各分野で除くクレームの活用例があり、**成功例も一定数報告**されています。しかし同時に、審査・審判や裁判でその是非が争われ**覆った例も多数**存在します。ここで近年の傾向を総括し、実務上のポイントを整理します。

- **裁判例の数と傾向:** 知財高裁で進歩性肯定に至った除くクレーム事例は前述の通り**4件**に過ぎません²⁰。いずれも主引用発明の本質部分を除くケースで、阻害要因の有無が詳細に検討されています¹²。それ以外の多くの裁判例では、新規事項追加や進歩性欠如を理由に**特許維持が認められなかったり**、補正自体が却下されたりしています。とはいえ、**特許庁レベルでは年間1000件以上の除くクレーム補正が権利化に至っており**⁷¹、審査段階では一定の受容度があることがうかがえます。このギャップは、審査段階では引用発明の課題を深掘りした阻害要因主張が功を奏する場合がある一方、裁判段階ではより厳密な検証が行われることを意味します。特許査定＝安全ではなく、**権利化後も常に無効審判リスクを念頭**に、補正時の論理構成や明細書サポートを練る必要があります。
- **審査基準の指針:** 特許・実用新案審査基準も除くクレームについて触れており、「重なりのみを除く補正」が認められるのは限定的と示唆しています⁷²⁸。審査官は除く補正がなされた場合、**当該補正後もなお引用発明から容易想到かを必ず検討**します¹⁹。つまり「除いたから進歩性ありではなく、除いてなおダメではないか」をチェックするということです。また新規事項では**ソルダーレジスト基準**（当初明細書に記載された事項か否か）を適用し、意見書での十分な説明を求める方針です⁷³²³。実務ではこの指針に沿って、**補正理由を明確化**し「もとより進歩性はあったが偶然重なった部分を削っただけ」「技術的思想は補正前後で変わらない」等を論理立てて説明するのが肝要です⁷⁴。
- **クレームドラフティングの工夫:** 出願時の明細書段階から、将来的に除くクレーム補正を施す可能性も見据えたドラフトが推奨されます。例えば、「本発明は〇〇である。ただし△△を除く態様も包含する」といった記載や、発明の効果・課題について**広狭両面の言及**を入れておくことで、新規事項とならずに除外補正できる余地を確保できます⁶²⁶³。実際、船舶事件では明細書に「浸水防止部屋にはタンク機能を兼ねるものと兼ねないものがある」と読める記載があると解釈されたことが勝因でした⁶²。このように**出願時から除外する可能性のある要素を想定し記述しておく**ことが、後の補正の自由度と安全性を高めます。
- **倫理面と将来動向:** 前述の「悪魔の除くクレーム」問題にも触れておく必要があります。現時点で違法とはされていない手法ですが、**特許制度の信頼性を損なう恐れ**がある以上、業界内でも注視されています⁷⁵⁴⁰。将来的に判例法理の確立や審査基準の改訂によって、露骨な除くクレーム乱用は抑制される可能性があります。実務家としては、**クライアントに短期的メリットがあっても長期リスクが大きい補正は避ける**、どうしても除く補正する場合も本質的発明部分で勝負する、といった節度が求められるでしょう。

まとめ – 総合評価と最新動向

「除くクレーム」による進歩性判断について、日本の実務・学術の議論を総覧すると、「**両刃の剣**」であることが浮き彫りになります。すなわち、適切に用いれば拒絶を覆す強力な武器となり得ますが、安易に濫用すれば特許の安定性を損ないかねないということです。

- **賛成派の主張:** 除くクレームは進歩性判断において**阻害要因の存在を際立たせる**有効なテクニックであり、事実多くの特許がこれによって成立している⁹¹¹。特に化学分野では実務上不可欠な手段との声もあります。
- **反対派の主張:** 他方で、除くクレームは**本質的発明が平凡なままでは救えず**、新規事項や明確性の問題も頻発する危険な手法だと警鐘が鳴らされています⁸²⁴。将来的な法的無効リスクや制度悪用への懸念もあり、使い所を誤れば「悪魔の契約」になりかねないとも言えます⁴⁰。

最新の情報として、特許庁も2025年に注意喚起を発信し（調整課審査基準室の解説⁷⁶）、日本弁理士会も具体的データを基に報告書をまとめるなど、**関係者の意識は高まっています**。また2023～2024年には実務家

による詳細な分析記事やセミナーが相次ぎ公開され、進歩性判断における除くクレームの理論と実践が体系化されつつある状況です。

結論： 除くクレームは、新規性喪失の回避策としてだけでなく進歩性拒絶への応答策としても一定の役割を果たし得るものの、それが許容されるのは「**発明の技術的思想自体は進歩的である場合**」に限られるという大前提があります⁸。発明者・代理人はその点を踏まえ、**進歩性を本質から立証する努力**をまず尽くした上で、どうしても必要な場合の最後の一押しとして除くクレームを用いる、という慎重な姿勢が望ましいでしょう。その際は本稿で整理した賛否両論や判例上のポイントを参考に、適切な主張立証とクレーム作成を心がけることが肝要です。

参考文献・出典： 本レポート中の見解・事例は、特許庁公表資料⁸¹⁹、日本弁理士会『パテント』誌掲載論考⁷⁷¹¹、知財高裁判決例（船舶事件ほか）¹³⁷¹、および知財実務専門家による解説記事²⁴⁴⁰等に基づいています。各出典箇所を【+】により明示しましたので、詳細は該当文献も併せてご参照ください。

1 5 6 7 8 19 21 22 23 48 73 74 76 「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 4 9 10 11 15 16 17 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 66 67 69 70 72
77 除くクレームの有用性についての検討
<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4435>

12 13 14 26 27 28 29 30 46 60 61 62 63 71 【特許★】「除くクレーム」で"進歩性"を認めた4件目の裁判例 - NAKAMURA
https://www.nakapat.gr.jp/ja/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%

18 34 35 36 37 38 39 40 41 75 コラム：悪魔の「除くクレーム」 - 知的財産のすすめ～知財の価値を追求する～
<https://ipnosusume.com/column008/>

20 31 32 33 64 65 68 「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/>

24 25 47 「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.®
<https://chizai-jj-lab.com/2023/10/03/1003/>