

特許における「除くクレーム」の限界と実務戦略：包括的分析レポート

Claude Opus 4.1

エグゼクティブサマリー

除くクレーム（ディスクレーマー・クレーム）は、日本の特許実務において重要な権利化ツールとして確立（[Ip-bengoshi](#)）されている。ソルダーレジスト大合議判決（平成20年）を契機として法理が整備され、（[Kjpaa](#)）（[Ip-bengoshi](#)）現在では年間1000件以上の特許に活用されている。（[Chizai-jj-lab +2](#)）しかし、新規事項追加リスク、権利範囲の不明確化、国際的取り扱いの相違など、重要な限界と課題が存在する。

三者の立場からの分析では、出願人には強力な拒絶理由回避ツール、審査官には判断基準統一の課題、訴訟当事者には攻防の新たな争点をそれぞれ提供している。国際比較では**日本が最も許容的（日本 > EPO > USPTO）**であり、グローバル特許戦略において特に重要な位置を占めている。

1. 除くクレームの法的基盤と定義

基本概念と目的

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを除外することを明示した請求項である（特許庁審査基準）。

（[Innoventier +2](#)）その主要目的は、**先行技術との重複部分を戦略的に除外**することで、新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を解消し、本来進歩性を有する発明の特許取得を可能にすることにある。

関連法条文と法的根拠

除くクレームの法的基盤は以下の特許法条文に依拠している：

特許法第29条（新規性・進歩性）：（[Ip-bengoshi](#)）第1項第3号の引用発明や第29条の2の拡大先願との重複部分除外により、これらの拒絶理由を解消。**特許法第39条（先願）**：同一発明の先願との重複部分除外により後願の特許取得を実現。**特許法第17条の2第3項（新規事項追加の禁止）**：「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しない」ことが絶対要件。（[jpo](#)）

審査基準での取り扱い規定

特許庁審査基準第IV部第2章3.3.1(4)では、除くクレームの基本原則として「除外した後の『除くクレーム』が新たな技術的事項を導入するものではない場合には許される」と規定。

（[Chizai-jj-lab +2](#)）具体的には以下の類型が許容される：

(i) **新規性等欠如解消目的**: 引用発明との重なりのみを除く補正（[Ip-bengoshi](#)）（[Chizai-jj-lab](#)） (ii) **不特許事由解消目的**: 「ヒト」等の不特許事由該当部分のみを除く補正（[Ip-bengoshi +2](#)）

重要な点として、これらの例示は限定列举ではなく、ソルダーレジスト大合議判決の基準に基づき、より広範囲の除外も可能とされている。（[Kjpaa](#)）（[Chizai-jj-lab](#)）

2. 除くクレームの許容要件

除外対象が先行技術であることの要件

除外対象となる先行技術は以下に限定される：

- 第29条第1項第3号の引用発明
- 第29条の2の拡大先願発明

- 第39条の先願発明
- 第32条の不特許事由該当部分

ただし、除外は特許要件を満たすために必要な範囲に限定されるべきであり、EPO拡大審判廷の「必要最小限」の考え方 (Yuasa-hara) も参考とされる。

新規事項追加とならない要件

ソルダーレジスト大合議判決の基準が決定的である：「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味する。 (Kjpaa +2)

具体的要件：

- 補正が当初技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないこと (Kjpaa)
- 技術的思想が変化しないこと
- 従前から進歩性を有していたことの立証

3. 除くクレーム無効判例の分析

主要な無効判例

令和4年（行ケ）第10118号事件（知財高裁、令和5年8月10日）では、明記型除くクレームが進歩性欠如により無効とされた。** (Ipnosusume) 判断理由**は「除かれる発明」と「除かれない発明」との間に技術的意義の相違がないため進歩性を欠くというものであった。 (Ipnosusume)

経口投与用吸着剤事件（平成21年3月31日）では、除くクレームを含む訂正請求が新規事項追加として認められず、特許権者の請求が棄却された。 (Courts) (courts)

無効とされる共通要因

1. 技術的意義の相違欠如: 除外前後で本質的な技術思想に変化がない場合
2. 新規事項の導入: 当初明細書から導かれない技術的事項の導入
3. 進歩性の不存在: 最適材料の選択等、容易想到な場合
4. 記載要件違反: サポート要件や明確性要件の違反

4. 除くクレーム適法判例の分析

基準確立判例：ソルダーレジスト大合議判決

平成20年5月30日知財高裁特別部判決は、除くクレーム法理を確立した画期的判例である。** (Kjpaa +2) 適法とされた判断理由**は以下の通り：

1. 新たな技術的事項を導入しないものである限り適法 (Kjpaa)
2. 明細書等の全記載を総合して導かれる技術的事項との関係で判断 (Kjpaa)
3. 先願発明の存在を出願時に認識していなくても適法 (Japan Patent Office)

この判決により、除くクレームは「例外的」なものから「通常の補正手法」へと位置づけが変化した。 (Kjpaa)

近時の適法例

システム作動方法事件（平成30年3月29日）では、阻害要因の存在により進歩性が肯定された。(Ip-bengoshi) 主引用発明の技術思想に反する組み合わせが論理付けを妨げる阻害要因として認定され、除くクレームの有効性が確認された。(Ip-bengoshi)

HCFC-225cb事件（令和5年10月5日）では、「先願発明と同一である部分のみを除外することは要件とされていない」として、より広範囲な除外の適法性が認められた。 [Hatenablog](#) [Aoyamapat](#)

5. 除くクレームの種類別分析

公知技術を除外するもの

許容性判断基準：技術的思想が顕著に異なり、本来進歩性を有するが偶然重複する場合は適法。単なる最適材料の選択に過ぎない場合は進歩性欠如で無効。 [Japan Patent Office](#)

戦略的活用例：主引用発明の必須構成を除外することで阻害要因を創出し、進歩性を確保する手法が有効。 [chizai-jj-lab](#)

自己の先願を除外するもの

ソルダーレジスト判決で確立された基準 [Kjpaa](#) が適用され、先願発明と技術的思想が異なる場合は適法とされる。**拡大先願（29条の2）への対応**として特に重要である。

偶然の一致による記載を除外するもの

審査基準の類型(i)「重なりのみを除く」場合に該当。 ** [Chizai-jj-lab](#) [Tsubakipat](#) 新規性等否定のおそれ解消**を目的とする最も典型的な活用形態である。

6. 国際比較分析：EPOとUSPTOの取り扱い

EPO（中程度・体系的アプローチ）

EPOでは「**Disclaimer**」として高度に体系化された基準を採用： [Xepc +2](#)

3つのカテゴリー分類：

- **カテゴリー(i)**: 出願時の開示に基づくディスクレーマー（最も問題なく認められる）
- **カテゴリー(ii)**: Disclosed disclaimer（G2/10の「金本位制」テスト適用） [J A Kemp](#) [jakemp](#)
- **カテゴリー(iii)**: Undisclosed disclaimer（G1/03の厳格な4段階テスト適用） [J A Kemp](#) [jakemp](#)

G1/03の4段階テスト：適切な理由・必要最小限・進歩性等への非影響・明確簡潔性をすべて満たす必要がある。 [Patentepi +3](#)

USPTO（最も制限的）

USPTOでは「**Negative Limitations**」として規定（「Disclaimer」は主にTerminal Disclaimerを指す）。 [Managing Intellectual Property](#)

重要な特徴：

- **記載根拠の厳格要求**: 明細書での明示的記載が原則 [BitLaw](#) [Managing Intellectual Property](#)
- **Written Description要件の厳格適用**: 35 USC 112(a)による厳しい審査 [BitLaw](#)
- **例外規定の少なさ**: EPOのような「偶発的先行技術」概念なし

日本（最も許容的・実用的）

特徴的な許容性：

- **偶発的先行技術の要件なし**: EPOのような厳格な要件不要 [Managing Intellectual Property](#)
- **幅広い除外対象**: パラメータ、用途、技術思想も除外可能 [Managing Intellectual Property](#)
- **実務的柔軟性**: 個別事案での柔軟な運用

許容度の序列: 日本 > EPO > USPTOという明確な傾向が確認された。

国際特許戦略への影響

この三庁間の取り扱い相違により、グローバル特許戦略では各国個別対応が不可欠となっている。PCT国際段階からの計画的準備と、国内段階移行時の戦略的補正が成功の鍵となる。

7. 実務戦略と潜在的リスク

戦略的利点

拒絶理由回避の確実性: 新規性・29条の2・39条拒絶理由に対する効率的な対応手段として、従来の限定補正より迅速で確実な解決を提供。[\(Ip-bengoshi\)](#) [\(Japan Patent Office\)](#)

権利範囲の最適化: 核心的技術領域を維持しながら、問題となる周辺部分のみを戦略的に除外し、侵害回避設計が困難な範囲を確保可能。

潜在的危険性

新規事項追加リスク: 特に進歩性文脈での利用では、特許庁が厳格な新規事項判断を実施する傾向。**** [\(Innoventier\)](#) 技術的思想の変化****を指摘されるリスクが高い。[\(Japan Patent Office\)](#)

権利範囲の不明確化: 除外部分が明細書に明示的記載がない場合、**特許法70条2項による解釈が困難**となり、想定と異なる技術的範囲となる可能性。[\(Japan Patent Office\)](#) [\(jpo\)](#)

第三者予見可能性の問題: 除くクレームの権利範囲が第三者に予見困難な場合、特許制度の法的安定性に悪影響を与える懸念。[\(Innoventier\)](#)

三者視点からの実務的分析

特許出願人側の戦略

段階的アプローチの推奨: 第1選択として通常の限定補正を検討し、それで解決困難な場合に最小限除外による除くクレーム、最終手段として阻害要因創出のための除くクレームを選択。

明記型vs非明記型の戦略的使い分け: 明記型は技術的意義の相違がない場合に進歩性で不利となるリスクがあるが、非明記型は新規事項の論争リスクを伴う。[\(Ipnosusume\)](#) 事案の性質に応じた慎重な選択が必要。

リスク分散のクレーム設計: 除くクレームと通常クレームの組み合わせによるフォールバック戦略、段階的に除外範囲を拡大する複数クレームでのリスク分散を推奨。

特許庁審査官側の課題

新規事項判断の厳格化: 進歩性欠如回避を目的とする除くクレームについては、拡大先願回避の場合より厳格な新規事項判断を実施する傾向。**技術的思想の変化有無、当初進歩性の存在、除外の必然性**が重点チェック項目。[\(chizai-jj-lab\)](#)

一貫性確保の困難: 審査官間での判断基準統一が課題。類型化による整理、裁判例の審査基準への適切な反映、上級審査官による重点チェック体制の構築が必要。

侵害訴訟当事者側の攻防

特許権者側の戦略: 阻害要因理論の活用、技術的思想の差異主張により権利の有効性を立証。[\(Ip-bengoshi\)](#) 除外部分を明確にすることで被疑侵害者の回避設計を制約。[\(chizai-jj-lab\)](#)

被疑侵害者側の戦略: 新規事項追加の主張、明確性要件違反、サポート要件違反を重点攻撃ポイントとし、特に進歩性文脈での除くクレームには厳格な新規事項判断を求める戦術が有効。

結論と提言

主要な発見

1. **法理の確立と実務定着**: ソルダージェスト大合議判決により除くクレームの法理が確立され、現在では重要な実務ツールとして定着 (Kjpaa)
2. **許容性の階層構造**: 新規性等回避目的は広く許容、進歩性回避目的は条件付き許容、技術思想変化を伴う場合は厳格判断
3. **国際的な取り扱い格差**: 日本の許容度が最も高く、国際特許戦略での重要性が増大
4. **三者それぞれの利害関係**: 出願人、審査官、訴訟当事者それぞれに特有の課題と機会を提供

実務への提言

出願人への推奨: 除くクレームの戦略的価値を理解しつつ、新規事項リスクの回避と権利範囲の明確化に十分配慮。段階的アプローチと複数クレーム戦略によるリスク分散を実行。

審査官への提言: ガイドライン整備と研修充実により判断基準の一貫性を確保。事例蓄積による品質管理体制の構築が急務。

制度全体への提言: 業界自主規制による適切な利用基準の確立、第三者予見可能性の確保、国際的調和への積極的取り組みが必要。

将来展望

除くクレーム制度は今後も重要な特許実務ツールとして発展を続けると予想される。 (Chizai-jj-lab)
しかし、**技術的合理性を重視した慎重な利用**と、**法的安定性の確保**のバランスが、制度の健全な発展の鍵となる。年間1000件を超える活用実績を踏まえ、業界全体での品質向上と適切な運用基準の確立が求められている。 (Chizai-jj-lab) (chizai-jj-lab)