



特許における「除くクレーム」の限界についての徹底調査レポート

要約

本調査は、日本の特許制度における「除くクレーム」（ディスクレーマー・クレーム）の法的限界と実務上の課題について包括的に分析した結果をまとめたものです。調査の結果、日本の除くクレーム実務は国際的に見て特異な地位を占めており、欧州特許庁（EPO）の厳格な制限や米国特許商標庁（USPTO）の記載要件重視とは大きく異なることが判明しました。

主要な発見事項：

- 日本では年間1000件以上の除くクレームが権利化され、進歩性確保にも活用されている^[1]
- EPOでは進歩性評価に関連する除くクレームを厳格に禁止している^{[2] [3]}
- USPTOでは記載要件を満たせば比較的柔軟に運用している^{[4] [5]}
- 知財高裁の一連の判決により、日本独自の「阻害要因論」が確立されている^{[6] [1]}

1. 除くクレームの定義と法的基礎

1.1 定義

「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その請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいいます。^{[7] [8]}

1.2 関連法条文

- 特許法第29条第1項第3号: 新規性要件
- 特許法第29条の2: 拡大先願
- 特許法第39条: 先願主義
- 特許法第17条の2第3項: 新規事項の追加禁止
- 特許法第36条第6項第2号: 明確性要件

2. 除くクレームが許容されるための要件

2.1 新規事項の追加に関する要件

****ソルダーレジスト事件大合議判決（平成20年5月30日知財高裁）**により確立された基準:**^[9] ^[10]

- 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許容される
- 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することは、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものではない

2.2 具体的な許容要件

審査基準に定められた要件:^[11] ^[12]

(i) 新規性等の拒絶理由を解消する場合

- 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2または第39条）が否定されるおそれがある場合
- その重なりのみを除く補正

(ii) 不特許事由を回避する場合

- 「ヒト」を包含しているために第29条第1項柱書の要件を満たさない場合
- 「ヒト」のみを除く補正

2.3 明確性要件

特許法第36条第6項第2号の要件:^[12] ^[13]

- 除かれる前の発明の範囲が明確であること
- 除かれる範囲が明確であること
- 「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には明確性を欠く可能性

3. 除くクレームが無効とされた主要裁判例

3.1 新規事項追加による無効事例

熱伝達組成物事件（令和4年（行ケ）第10125号、令和5年10月5日判決）^[14] ^[15] ^[16]

- 争点: 数値範囲の限定を伴う除くクレームの新規事項該当性
- 特許庁判断: 「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く」という訂正は新規事項の追加
- 知財高裁判断: 審決取消し、訂正は適法
- 意義: 除く対象が当初明細書に記載されていなくても、権利範囲を限定するだけであれば新規事項にならない

3.2 明確性要件違反による無効の可能性

除くクレームにおける明確性要件の問題点:^[12]

- 除く部分が引用発明の用語である場合、本願明細書には記載されていないことが多い
- 「他人様の用語を拝借する」ことになるため、用語の意義が不明確になる可能性
- 明細書を参照しても除く部分の技術的意味を理解できない場合がある

4. 除くクレームが適法と認められた主要裁判例

4.1 進歩性が認められた事例

導電性材料事件（平成29年（行ケ）第10032号）^[17] ^[18]

- 訂正事項: 「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」
- 争点: 除くクレームによる訂正の適法性と進歩性
- 判断: 主引用発明の課題解決原理となっている構成を除くことに阻害要因があるとして進歩性を認定

船舶事件（令和5年判決）^[1]

- 訂正事項: 「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」
- 判断: タンクとして機能する浸水防止部屋を除くことで、配置スペースの問題等から阻害要因があるとして進歩性認定

4.2 阻害要因論による進歩性認定の特徴

日本独自の判断手法:^[6] ^[1]

- 主引用発明の課題解決のために必須の構成を除くことは阻害要因がある
- 除く対象が主引用発明の前提となっている構成である場合に進歩性を認定
- これまでに4件の裁判例で進歩性が認められている

5. 除くクレームの種類と許容性の判断基準

5.1 除く対象による分類

化学系分野における類型:^[19]

1. 物質を除くクレーム: 引用文献に記載された化合物等を除外
2. 数値を除くクレーム: 引用発明で特定された数値範囲を除外
3. 用途を除くクレーム: 特定の用途を除外
4. その他: 上記以外の化学系分野の除くクレーム

5.2 先行技術との関係による分類

1. 公知技術を除外するもの: 新規性・進歩性確保のため
2. 自己の先願を除外するもの: 拡大先願・同一発明回避のため
3. 偶然の一致による記載を除外するもの: 想定外の先行技術回避のため

6. 国際比較：EPOおよびUSPTOとの違い

6.1 欧州特許庁（EPO）の実務

厳格な制限原則:^[2] ^[3] ^[20] ^[21]

- G1/03、G2/10、G1/16の拡大審判部決定により厳格なルールを確立
- 非開示型ディスクレーマーは以下の場合のみ許容:
 - Art. 54(3)における新規性確保（日本の29条の2相当）
 - 偶発的な先行技術に対する新規性確保
 - 非技術的理由により特許されない主題の除外
- 進歩性評価に関連する除くクレームは厳格に禁止

6.2 米国特許商標庁（USPTO）の実務

記載要件重視のアプローチ:^[4] ^[5] ^[22]

- MPEP 2173.05(i)により「ネガティブ・リミテーション」として規定
- 記載要件: 「当初開示に根拠が必要」
- 進歩性評価では除くクレーム部分を含めた全体で非自明性を判断
- 特別なルールは存在しない

6.3 日本の特異性

国際的に見た日本の地位:^[2]

- 進歩性確保のための除くクレーム利用は「世界的に特異」
- EPOの厳格な禁止、USPTOの記載要件重視とは根本的に異なる
- 年間1000件以上の権利化という高い利用頻度
- 「阻害要因論」という独自の法理

7. 戦略的利点と潜在的危険性

7.1 戦略的利点

出願人側のメリット:^[23] ^[24]

1. **拒絶理由回避**: 新規性・拡大先願違反の効果的な解消手段
2. **権利範囲の確保**: 本来の技術的思想を維持しながら先行技術を回避
3. **進歩性の主張**: 阻害要因論により進歩性を確保する可能性
4. **36条拒絶理由の解消**: サポート要件・明確性要件違反の解消にも活用可能

7.2 潜在的危険性とリスク

権利者側のリスク:^[7] ^[25] ^[26]

1. **権利範囲の不当な縮小**: 想定以上に権利範囲が狭くなる可能性
2. **技術的範囲の不明確化**: 「除く」部分の解釈により権利範囲が不明確になるリスク
3. **無効理由の増加**: 明確性要件違反、新規事項追加による無効リスク
4. **グローバル出願への影響**: 他国での権利化戦略との整合性問題

8. 実務上の注意点と推奨事項

8.1 除くクレーム利用時の留意点

特許庁による注意喚起（令和7年4月）:^[7]

- 「除く」部分が当初明細書等に明示的記載がない場合、技術的範囲が想定と異なる可能性
- 明確性要件違反、新規事項追加の拒絶理由が通知される可能性
- 進歩性欠如の拒絶理由解消には、引用発明との技術的思想の顕著な相違が必要

8.2 中間処理における戦略

除くクレーム補正の検討要因:^[27] ^[28]

1. **技術的思想の同一性**: 除く前後で技術的思想が変化しないか
2. **明確性の確保**: 除く範囲が一義的に特定できるか
3. **効果の一貫性**: 除く前後で作用効果が矛盾しないか
4. **進歩性への影響**: 阻害要因の有無

8.3 グローバル出願戦略での考慮事項

各国制度の差異への対応:

1. **EPO対応**: 進歩性関連の除くクレームは避ける
2. **USPTO対応**: 当初明細書での記載要件を重視
3. **日本対応**: 阻害要因論を活用した進歩性主張の検討

9. 結論

日本における「除くクレーム」制度は、出願人にとって有力な権利確保手段である一方で、多くの限界と課題を抱えています。特に以下の点に注意が必要です：

1. **国際的孤立**: 日本の進歩性関連除くクレーム実務は国際的に特異
2. **制度の複雑性**: 新規事項、明確性、進歩性の各要件で異なる判断基準
3. **予測困難性**: 権利範囲や有効性の予測が困難
4. **戦略的重要性**: 適切に活用すれば強力な権利確保手段

実務においては、除くクレームの利点を活用しつつ、そのリスクを十分に理解した上で、慎重かつ戦略的に活用することが求められます。また、グローバルな特許ポートフォリオを構築する際には、各国の制度的差異を十分に考慮した出願戦略の策定が不可欠です。

✻

1. <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.html>
2. <https://chizai-jj-lab.com/2024/09/03/0831-2/>
3. <https://www.oslaw.org/publication/pdf/20090603.pdf>
4. <http://www.tomono.org/wp-content/uploads/2016/04/6411033a2e84422cf34a84e74a37f63b1.pdf>
5. https://note.com/sasarindo_ip/n/n1e57445dcbcc0
6. <https://www.inpit.go.jp/content/100030617.pdf>
7. https://www.omni-pat.com/archives/precedent_foreign/【欧州拡大審判部、特許】出願当初に開示がない
8. https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201010/jpaapatent201010_068-076.pdf
9. <https://www.ip-bengoshi.com/archives/3650>
10. <https://www.aoyamapat.gr.jp/contents/corporate/aocpcd/wp-content/uploads/2018/04/第7回-秋山.pdf>
11. https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200.pdf
12. <https://hasegawa-ip.com/ep-patent/ep-disclaimer/>
13. <https://www.ip-bengoshi.com/archives/3125>
14. <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/252kiko2.pdf>
15. <https://www.ip-bengoshi.com/archives/1724>
16. https://www.saint-island.com.tw/JP/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_1_4&ID=1900
17. <https://ipnosusume.com/column008/>
18. <https://yoroziuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/2f1f9524c42e155b9c68.pdf>
19. <https://chizai-jj-lab.com/2024/01/10/0110-2/>
20. <https://twoks.jp/post-196/>
21. <https://www.soei.com/知財高裁大合議判決～無効審判における「除くク」>
22. https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201005/jpaapatent201005_056-063.pdf
23. https://note.com/masakazu_1975/n/n709c1d94b620
24. http://www.benrishi.com/precedent/precedent_18_10563.html
25. <https://benri.myclimatejapan.com/nozokukuremushiutsuikanohandankijun.html>

26. https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-05-shiryou/sankou01.pdf
27. <http://www.oslaw.org/publication/pdf/20080702.pdf>
28. <https://www.aoyamapat.gr.jp/news/3850>