

「除くクレーム」による進歩性判断に関する包括的分析レポート

Manus

1. はじめに

「除くクレーム」(Disclaimer Claim)とは、特許請求の範囲において、特定の技術的範囲を明示的に除外する形で記載されたクレームを指します。これは、先行技術との重複を回避し、新規性や進歩性を確保するために用いられる補正手段の一つです。しかし、その運用や進歩性判断における効果については、特許庁の審査実務、裁判所の判例、そして実務家の間で見解が分かれており、賛否両論が存在します。

本レポートでは、「除くクレーム」による進歩性判断に関する様々な見解を徹底的に調査し、その多角的な側面を分析します。具体的には、特許庁の審査基準、学術論文、実務家の見解、日本の判例・審決例、および欧州特許庁(EPO)における動向を比較検討することで、「除くクレーム」の有用性、課題、そして今後の展望について考察します。

2. 特許庁の審査基準における見解

特許庁の審査基準(特許・実用新案審査基準 第IV部第2章)は、「除くクレーム」の適用について慎重な姿勢を示しています。審査基準では、「引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすること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考えられる」と明記されています。これは、本来進歩性を有する発明が、たまたま引用発明と重なる場合にのみ「除くクレーム」が有効であるという、限定的な解釈を示唆しています。

特許庁は、「除くクレーム」とする補正を行う際に、以下の点に留意するよう注意喚起しています。

- **進歩性:** 引用発明と技術的思想が顕著に異なる発明でない限り、進歩性欠如の拒絶理由解消には繋がりにくいとされています。これは、「除くクレーム」が、単に先行技術の範囲を形式的に除外するだけでは、容易想到性を否定する根拠とはなりにくいという考えに基づいています。
- **新規事項の追加:** 補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かが厳しく問われます。新たな技術的事項を導入するものであってはならず、出願人は、補正が新規事項の追

加にあたらな根拠を十分に説明する責任があります。

- **明確性:**「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、引用文献中の表現を借りて記載されている場合など、請求項の明確性が欠如しないよう、慎重な記載が求められます。

これらの基準は、「除くクレーム」が安易に進歩性欠如の拒絶理由を回避する手段として用いられることを抑制し、特許制度の健全な運用を維持しようとする特許庁の意図を反映していると言えます。

3. 学術論文・専門文献からの知見

日本弁理士会特許委員会第2部会第1チームによる「除くクレームの有用性についての検討」（パテント 2024, Vol.77, No.6）は、「除くクレーム」の実際の運用状況と有用性について詳細な分析を行っています。この論文は、2021年度に登録された「除くクレーム」を含む特許を対象に、その類型と進歩性判断への影響を考察しています。

3.1. 調査結果の概要

論文の調査結果によれば、「除くクレーム」は化学系分野で特に多く活用されていますが、近年では電気系・機械系の発明にも適用例が見られることが指摘されています。特に、進歩性ありと判断された51件の「検討対象特許」を抽出し、その特徴を分析しています。

3.2. 化学系分野における「除くクレーム」の類型と有用性

化学系分野では、以下の4つの類型に分類して分析されています。

- **化学系類型1（物質を除くクレーム）:**引用文献に記載された特定の物質（化合物、組成物等）を除外する補正です。これは進歩性欠如の拒絶理由を解消するための有効な選択肢とされ、新規事項追加の判断は、ソルダーレジスト事件の判例を参照し、新たな技術的事項を導入するか否かで判断されるべきであるとされています。
- **化学系類型2（数値を除くクレーム）:**特定の数値や数値範囲を除外する補正です。明細書に数値範囲を定める等の補正の根拠がない場合でも、引用文献に記載の数値等と重複する数値や数値範囲を除くことで、進歩性欠如の拒絶理由を解消できる場合があることが示されています。

- **化学系類型3（用途を除くクレーム）**：特定の用途を除外する補正です。医薬や食品等の分野で、公知物質の新規用途や作用機序を見出した発明において、具体的な用途等の違いを明確化することで進歩性を肯定できるケースが見られます。ただし、権利行使の場面での権利範囲については慎重な検討が必要とされています。
- **化学系類型4（その他の要素を除くクレーム）**：物質、数値、用途以外の要素（構造、方法、概念等）を除外する補正です。引用発明の技術思想や必須成分を除外する補正は、本件発明と引用発明との技術思想の相違を主張したり、引用発明で前提としている成分や構成を有する場合には本件発明の課題が解決できない等と主張したりすることにより、進歩性欠如の拒絶理由の解消に有効に働く場合があるとしています。

3.3. 非化学系分野における「除くクレーム」の類型と有用性

非化学系分野では、以下の4つの類型に分類して分析されています。

- **非化学系類型A（主引用発明の必須構成を除くクレーム）**：主引用発明の必須構成を除外する補正です。主引用発明から除くクレームに係る発明に至る動機付けがなく、むしろ阻害要因がある旨を意見書で主張することで、進歩性欠如の拒絶理由を解消する事例が見られます。これは、審査官が主引用発明の必須構成を排除した発明に容易に想到するという論理付けが困難であるためと考えられています。
- **非化学系類型B（主引用発明の必須構成以外の事項を除くクレーム）**：主引用発明の技術的前提や具体的な態様を除外する補正です。主引用発明の技術的前提をあえて変更することの困難性を主張したり、主引例に実質的に開示された具体的な態様のみを除外することで、除く範囲を最小限に留めることができるとされています。
- **非化学系類型C（副引用発明等の必須構成を除くクレーム）**：副引用発明等の必須構成を除外する補正です。副引用発明の課題解決に必須な構成を除外することで副引例の引例適格性を失わせたり、副引例の構成を除外することで引用発明を組み合わせても請求項に係る発明に到達できないようにしたりすることによって、進歩性が認められた事例が見受けられます。
- **非化学系類型D（副引用発明等の必須構成以外の事項を除くクレーム）**：副引用発明等の必須構成以外の事項を除外する補正です。請求項に係る発明と主引用発明との相違点について引用された副引用発明の実施形態や実施例をピンポイントで除くことで、容易想到性の論理付けを困難にできるとされています。

3.4. 考察

この論文は、「除くクレーム」が、引用発明が本質的に備える必須構成や技術的前提を請求項に係る発明から除外することによって、進歩性の主張に大きく寄与し得ることが確認されたと結論付けています。特に、引用発明の課題解決のための必須の構成を請求項に係る発明から除くと、「請求項に係る発明に到達するためには、引用発明においてその必須構成を敢えて採用しないことが必要である」という状況が構築されるため、このような補正を行うとともに、引用発明から必須構成を除くように変更することには阻害要因がある旨を意見書で主張することが、進歩性の拒絶理由を解消するために有効であると提言しています。また、「除くクレーム」とする補正は、請求項に係る発明から引用発明をピンポイントで除くことによって、請求項に係る発明を従属請求項や明細書の記載事項で限定した場合よりも広い範囲の特許権を取得するための補正手段として有用な場合もあると指摘しています。

4. 実務家・専門家の見解

実務家や専門家の間では、「除くクレーム」の有用性について肯定的な意見と、その悪用に対する警鐘が混在しています。

4.1. 肯定的な見解

多くの弁理士や特許弁護士は、「除くクレーム」が拒絶理由を解消するための有効な手段であると認識しています。特に、以下のような場面でその有用性が指摘されています。

- **新規性・進歩性欠如の解消:** 引用発明と重複する部分や、容易想到性を阻害する要因となる部分をピンポイントで除外することで、新規性や進歩性を確保できる場合がある。
- **権利範囲の維持:** 補正によって権利範囲を過度に狭めることなく、必要な部分のみを除外することで、広い権利範囲を維持できる可能性がある。
- **予期せぬ先行技術への対応:** 出願時には予期しなかった先行技術が発見された場合でも、「除くクレーム」によって対応できる柔軟性がある。

弁理士法人NSI国際特許事務所のブログ記事「「除くクレーム」の是非」では、無効審判において特許庁が訂正要件違反とした「除くクレーム」による訂正が、裁判所によって否定され、特許庁の無効審決が取り消された事例が紹介されています。これは、裁判所が「除くクレーム」による訂正をより柔軟に認める傾向があることを示唆しています。

4.2. 批判的・慎重な見解

一方で、「知的財産のすすめ」のコラム「悪魔の「除くクレーム」」で述べられているように、その悪用に対する警鐘も鳴らされています。筆者が問題視しているのは、「**本願発明と関わりのない構成であって、主引用発明に必須の構成を除く「除くクレーム」**」です。このような「除くクレーム」は、本願発明に付加的な技術的特徴がないにもかかわらず、引用文献の記載から無関係な部分を除外するだけで特許が認められてしまう可能性があり、道義的に許されるべきではないと強く主張しています。

また、実務上の課題として、以下の点が挙げられます。

- **新規事項の追加判断の厳格化:**「除くクレーム」による補正が新規事項の追加に当たるか否かの判断は、特に進歩性欠如を回避するための補正の場合に厳格になる傾向があるという指摘があります。
- **明確性の問題:**「除く」部分が不明確であったり、権利範囲が不明瞭になる可能性があるため、明確性要件を満たすように慎重に記載する必要がある。
- **権利行使時の課題:**「除くクレーム」によって特許された発明の権利範囲が、将来の権利行使の際にどのように解釈されるか、という課題も存在します。

これらの見解は、「除くクレーム」が強力なツールである一方で、その適用には慎重な判断と、特許制度の趣旨に合致した運用が求められることを示唆しています。

5. 判例・審決例における「除くクレーム」の進歩性判断

「除くクレーム」が争点となった判例や審決例では、その進歩性判断において「阻害要因」の有無が重要な要素となっています。特に、主引用発明の技術思想に反する組み合わせや、その目的を達成できなくなるような構成の除外は、阻害要因として進歩性肯定の方向に働く傾向が見られます。

5.1. 主要な判例

- **ソルダーレジスト大合議判決（知財高判平成18年（行ケ）10563号）:**この判決は、「除くクレーム」の新規事項追加に関する判断基準に大きな影響を与えました。従来の審査基準では「例外的な場合」にのみ認められるとされていた「除くクレーム」が、この判決により、

当初明細書等に記載された事項の範囲内であれば原則として許容されるという解釈が示されました。これは、「除くクレーム」の活用を促進する要因の一つとなりました。

- **「熱伝達組成物」事件（知財高裁令和5年（行ケ）第10125号）**：この判決は、特許庁が無効審判において訂正要件違反とした「除くクレーム」による訂正を、裁判所が適法と判断し、特許庁の無効審決を取り消した事例です。この判決は、裁判所が「除くクレーム」による訂正に対して、特許庁よりも柔軟な姿勢を示していることを示唆しています。特に、化学分野における数値範囲の限定を伴う「除くクレーム」の新規事項追加判断において、当初明細書等に明示的な記載がなくても、当業者が当初明細書等の記載から導き出せる技術的事項であれば、新規事項の追加には当たらないと判断される傾向が見られます。
- **「船舶」事件（令和3年（行ケ）第10151号）**：この判決は、主引用発明の課題解決原理となっている、またはその前提となっている構成を除くことにより、当該主引用発明から当該構成を除くことには阻害事由があるという論理で、進歩性を認めた事例です。具体的には、主引用発明中の「浸水防止部屋」として機能するタンクを、タンク機能を有しない「浸水防止部屋」に置き換えると、新たにタンクを収める配置スペースが必要となる上、タンクとして利用できた配置位置をタンクとして利用できなくなることを理由として、阻害要因があると判断し、進歩性を認めています。この判決は、「除くクレーム」が、引用発明の技術思想や課題解決原理に深く関わる部分を除外することで、進歩性を肯定させる強力な手段となり得ることを明確に示しました。

これらの判例は、「除くクレーム」の有効性とその解釈が、審査実務と裁判実務の間で異なる場合があることを示しています。特に、裁判所は、阻害要因の存在を重視し、「除くクレーム」によって進歩性が肯定されるケースが増加している傾向が見られます。

6. 海外の動向（欧州特許庁（EPO）における「除くクレーム」）

欧州特許庁（EPO）においても、「除くクレーム」（disclaimer）は特許審査において重要な役割を果たしています。特に、G1/03およびG1/16といった拡大審判部（Enlarged Board of Appeal）の決定が、その許容性に関する主要な判断基準となっています。

6.1. G1/03決定

G1/03決定は、出願当初の明細書に根拠がない「除くクレーム」（undisclosed disclaimer）の許容性について判断を示しました。この決定では、以下の3つの場合に限り、根拠のない「除くクレーム」が許容されるとされました。

1. **新規性の回復:** 欧州特許条約（EPC）第54条(3)および(4)に基づく先行技術（拡大先願）に対して新規性を回復する場合。
2. **偶発的な先行技術に対する新規性の回復:** EPC第54条(2)に基づく偶発的な先行技術（accidental anticipation）に対して新規性を回復する場合。偶発的な先行技術とは、請求項に係る発明とは無関係で、当業者が発明をする際に考慮しないような先行技術を指します。
3. **非技術的理由により特許性が排除される事項の除外:** EPC第52条から57条に基づき、非技術的理由（例：治療方法）により特許性が排除される事項を除外する場合。

ただし、G1/03決定では、「除くクレーム」が以下の条件を満たす必要があるとされています。

- **必要最小限の範囲:** 新規性を回復するため、または非技術的理由により特許性が排除される事項を除外するために必要な範囲を超えて、主題を除外してはならない。
- **進歩性または実施可能性への影響:** 「除くクレーム」が進歩性または実施可能性の評価に関連する場合、それはEPC第123条(2)に反して新規事項を追加することになるため、許容されない。これは、日本において「阻害要因」の存在が進歩性肯定の方向に働く場合があるのと対照的です。
- **明確性:** 「除くクレーム」を含む請求項は、EPC第84条の明確性要件を満たす必要がある。

6.2. G1/16決定

G1/16決定は、G1/03決定で示された「偶発的な先行技術」の解釈をさらに明確化しました。この決定では、偶発的な先行技術は、請求項に係る発明の進歩性評価において全く関連しないものでなければならない、という点が強調されました。つまり、「除くクレーム」によって除外される部分が、発明の進歩性判断に影響を与えるようなものであってはならない、という厳しい基準が示されました。

6.3. 日本と欧州の比較

日本と欧州の「除くクレーム」に関する運用には、共通点と相違点があります。

共通点:

- **新規事項の追加禁止:** どちらの国でも、「除くクレーム」による補正が新規事項の追加に当たらないことが求められます。

- **新規性回復の手段:** 新規性欠如の拒絶理由を解消するための有効な手段として認識されています。

相違点:

- **進歩性への影響:** EPOでは、「除くクレーム」が進歩性評価に影響を与える場合、原則として許容されないという厳しい基準があります。これは、日本において「阻害要因」の存在が進歩性肯定の方向に働く場合があるのと対照的です。日本の実務では引用発明の必須構成を除くことで進歩性が認められるケースが見られますが、EPOではそのような「除くクレーム」は進歩性評価に関連するとみなされ、許容されない可能性があります。
- **根拠の有無:** EPOでは、出願当初の明細書に根拠がない「除くクレーム」が、特定の条件下で許容される場合があります。一方、日本では、原則として当初明細書等に記載された事項の範囲内であることが求められます。

これらの違いは、各国の特許制度の趣旨や運用の違いを反映しており、「除くクレーム」を国際的に活用する際には、各国の法制度を十分に理解しておくことが重要であることを示唆しています。

7. 結論

「除くクレーム」は、先行技術との重複を回避し、新規性や進歩性を確保するための強力なツールであり、特に日本の判例においては、引用発明の技術思想や課題解決原理に深く関わる部分を除外することで、進歩性を肯定させる有効な手段として機能しています。しかし、その一方で、特許庁の審査基準は慎重な姿勢を示しており、また一部の実務家からは、本願発明と無関係な引用発明の必須構成を除外する「悪魔の「除くクレーム」」のような悪用に対する警鐘も鳴らされています。

日本と欧州の比較からは、特に進歩性判断における「除くクレーム」の扱いに違いがあることが明らかになりました。EPOでは、「除くクレーム」が進歩性評価に影響を与える場合、原則として許容されないという厳しい基準があるのに対し、日本では「阻害要因」の存在が進歩性肯定の方向に働く傾向が見られます。これらの違いは、各国の特許制度の歴史的背景や運用の違いに起因するものであり、国際的な特許戦略を立てる上では、これらの差異を十分に理解しておくことが不可欠です。

結論として、「除くクレーム」は適切に用いれば有効な手段となり得ますが、その適用には、新規事項の追加禁止、明確性要件の遵守、そして特許制度の趣旨に合致した運用が求められます。

また、各国・地域の法制度や審査実務の違いを理解し、戦略的に活用することが、特許取得の成功に繋がる鍵となります。