

日本における「除くクレーム」(Disclaimer Claims)に関する近時の運用変更
－新規事項、進歩性、明確性及び先使用权等への影響について－

協 和 特 許 法 律 事 務 所
弁 護 士 ・ 弁 理 士 柏 延 之
弁 護 士 二 枝 翔 司

【目次】

1	はじめに.....	1
2	日本における除くクレームの法的背景	4
3	日本の従来運用が抱えていた問題点	7
	(1) 序論	7
	(2) 新規事項追加の潜脱の可能性	7
	(3) 進歩性の観点	8
	(4) 第三者の予測可能性の観点	8
	(5) 権利範囲の明確性の観点	9
	(6) 先使用权の観点	10
	(7) 国際調和の観点	12
	(8) 小括	14
4	審査基準改定に至るまでの流れとその内容	14
5	近時の裁判例及び実務の動向	21
	(1) 出願審査及び拒絶査定不服審判の実務.....	21
	(2) 近時の裁判例	22
6	実務上の示唆.....	25
	(1) 出願人及び特許権者側の対応	25
	(2) 第三者側の対応	27
7	結論.....	28

1 はじめに

日本の特許実務において、いわゆる「除くクレーム」の取扱いに近時重要な変化が生じつつある。

一般的に、日本の実務において「除くクレーム」とは、請求項に記載された発明特定事項の記載表現を残したまま、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載された事項から除外したクレームを意味する。典型的には、拒絶理由通知、異議申立又は無効審判において引用された先行技術文献中の実施例、化合物、組成物、数値範囲、用途等を、「ただし、〇〇を除く」との形式で請求項から除外するものである¹。

このようなクレームの態様は、欧州特許実務における disclaimer claim 又は米国特許実務における negative limitation を含む claim と比較し得るものであるが、日本における従来の除くクレームの運用は、主要国・地域の実務と比較して相当に権利者フレンドリーであった。特に、出願当初明細書に明示的に記載されていない事項であっても、当初明細書等に記載された技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないと評価される限り、請求項から除外することが認められ得ると理解されてきた。

そのため、日本では、特に化学、医薬、食品、材料分野において、広いクレームと先行技術との重複部分を排除するための手段として、除くクレームが広く利用されてきた²。例えば、広範なマーカッシュクレームや組成物クレームに対し、

¹ 特許庁調整課審査基準室「『除くクレーム』とする補正について」（令和7年4月3日）は、「除くクレーム」を、「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」と定義している。

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.html>

² 萬秀憲「よろず知財コンサルティングのブログ」2022年3月14日の記事「除くクレーム」によると、技術分野別の統計では、化学、医薬・バイオで特に多く用いられていること、特許庁での審査・審判では、2021年の統計で1000件以上の除くクレームが権利化されていること、除くクレームを用いた場合、それを使わない場合と比較して明らかに登録率が高くなっていることなどが読み取れる。

<https://yorozuipsc.com/blog/4130957>

引用文献中に具体的に記載された化合物、組成物又は実施例を列挙して除外することにより、新規性欠如を回避し、さらに除外後の残余範囲について進歩性を主張することがあった。

しかし、このような運用には、従来から少なからぬ問題があった。この問題点には実際には極めて多岐に亘るものであり、その詳細については後述するが、とりわけ問題とされるのは、明らかな新規性又は進歩性欠如の無効理由が極めて容易に回避され得ることである。すなわち、当初明細書に記載された事項に基づいて訂正しても当該無効理由を回避できないように見える場合であっても、引用文献中の不都合な具体例を「除く」だけで、極めて容易に新規性違反のみならず進歩性違反も解消され、特許が維持され得ることである。

より具体的には、引用文献で挙げられた具体的な実施例などをそれぞれ具体的に列挙し、そのすべて（場合によっては、10以上もの先行実施例）を虫食いの除外するというクレームが存在する。極端な例では、数値範囲を含む発明において、実施例に対応する数値を点で除外するクレーム（例えば、「 $B/A = 0.1 \sim 3$ 」という構成を含む発明において、この規定を維持したまま「但し、 $B/A = 0.23$ 、 0.74 、 1.56 の場合を除く」と除外するクレーム）なども存在する。これらに共通することは、先行実施例などを極めて限定された点で除外することで、権利範囲としてほぼ無傷の状態で権利が維持できることである。このような運用は、第三者から見れば、特許公報及び明細書に基づいて特許の有効性や自由実施領域を予測することを著しく困難にする。

このような状況の中、令和7年4月3日、特許庁調整課審査基準室は、「『除くクレーム』とする補正について」と題する通知（以下、「本通知」ということがある）を公表した（なお、令和7年4月3日に本通知がなされた後も何度か更新がなされており、現時点での同ホームページの更新日時は2026年3月30日となっている）。その後、「除くクレーム」とする補正に関する審査基準の改訂のための審査基準専門委員会ワーキンググループが立ち上げられており³、令和8年

³ 代表的なものとしては、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会第19回 審査基準専門委員会ワーキンググループ（令和8年3月18日）。

配布資料「『除くクレーム』とする補正に関する審査基準の改訂について」に関し、

4月8日には審査基準の改定案が公開されている⁴（「第IV部第2章3.3.1(4)」における除くクレームに関連する新規事項についての改訂案。以下「審査基準改定案」という）。これに対しては、2026年5月7日までパブコメが募集されており、これも踏まえて近々審査基準の正式な改訂がなされる予定であることが告知され、2026年6月25日に改定審査基準が発表された⁵。このように、審査基準の正式な改訂前にこのような通知がなされ、審査実務等の運用の変更が宣言されることは比較的珍しいが、それだけ、昨今の除くクレームの運用に懸念が大きかったことの表れであると言えよう。

本通知は、除くクレームについて、従前のように単なる新規性回避のための便宜的手段として扱うのではなく、進歩性、新規事項追加、明確性、さらには特許発明の技術的範囲の解釈との関係で慎重な検討を要することを明示した点で重要である⁶。

本通知の詳細は後述するが、特に、除くクレームにより新規性欠如等の拒絶理由を解消できる場合があることを認めつつも、そのような補正によって進歩性欠如の拒絶理由が当然に解消されるわけではないことを明示する。その結果、引用発明と技術的思想として顕著に異ならない発明について、引用発明と重なる態様を形式的に除外したとしても、依然として進歩性欠如が認定され得る⁷。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/19-shiryou/003.pdf

⁴ 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集 | e-Gov パブリック・コメント
<https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=630226002&Mode=0>

⁵ 特許庁調整課審査基準室
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/r8_shinsa_kijun_kaitei.html

⁶ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1。本通知は、除くクレームと進歩性、新規事項追加、明確性及び特許法 70 条 2 項との関係について注意喚起するものである。

⁷ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1。本通知は、新規性等の拒絶理由に対して除くクレームとすることにより特許を受けることができる発明は、拒絶理由で指摘された引用発明と比較す

本稿は、以上の問題意識に基づき、日本における除くクレームの運用の変化を、国際的な読者に紹介する目的で検討するものである。まず、日本における除くクレームの法的背景として、ソルダーレジスト事件大合議判決とその後の審査基準の経緯を概観する。次に、日本の従来運用がなぜ問題視されてきたのかを、新規事項、進歩性、明確性、第三者の予測可能性、先使用権及び国際調和の観点から検討する。その上で、本通知及びその後の審査基準改訂の動向を分析し、近時の裁判例及び実務上の変化を整理する。最後に、出願人、特許権者及び第三者が今後どのように除くクレームに対応すべきかを検討する。

2 日本における除くクレームの法的背景

日本における除くクレームの取扱いを理解するためには、知財高裁大合議判決であるソルダーレジスト事件判決を確認する必要がある。

同判決以前の実務においては、除くクレームは、いわば例外的な取扱いとして理解される傾向があった。すなわち、対象発明が公知技術と技術的思想として顕著に異なり、本来進歩性を有する発明であるにもかかわらず、たまたま公知技術と一部重複する場合に、その重複部分を請求項から除外することが例外的に許される、という理解である。この考え方によれば、除くクレームが許されるためには、少なくとも、除外対象が先行技術との重複部分であること、及び除外前の発明自体が先行技術と技術的思想として顕著に異なることが必要となる⁸。

これに対し、ソルダーレジスト事件判決は、除くクレームを「例外的」取扱いとしてではなく、補正又は訂正が当初明細書等に記載された事項の範囲内であるか否かという一般的な新規事項追加の問題として捉え直した。同判決は、「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であり、補正又は訂正が、このよ

ると技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明であると説明している。

⁸ 知財高判平成 18 年 6 月 20 日・平成 17 年（行ケ）第 10608 号。同判決は、除くクレームについて、訂正等が、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ものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであり、新規事項の追加には該当しない旨判示している。

うにして導かれる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ものであるときは、当該補正又は訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてされたものということができると判示した⁹。

この判示により、除くクレームについても、補正事項自体が当初明細書等に直接記載されていないことのみをもって直ちに新規事項追加となるわけではなく、当初明細書等から導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するか否かによって判断されることとなった。この点は、除くクレームの許容性を大きく広げるものとして、以後の日本実務に大きな影響を与えた。

その後の審査基準においても、ソルダーレジスト事件判決の考え方を踏まえ、「除くクレーム」とする補正は、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によって、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とはいえない場合には、新たな技術的事項を導入しないものとして扱われることが示された。もっとも、審査基準は同時に、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想として顕著に異なり、本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明であることも明記しており、少なくとも建前上は、除くクレームは、引用発明との偶然の重複を取り除くための限定的な手段とされていた。

また、上記ソルダーレジスト事件判決は、進歩性判断のない特許法 29 条の 2 に関するものであり、審査基準においても、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として、「(i) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等 (29 条 1 項 3 号、29 条の 2 または 39 条) が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正」と「(ii) 請求項に係る発明が『ヒト』を包含しているために、29 条 1 項柱書きの要件を満たさない、または 32 条に規定する不特許事由に該当する場合において、『ヒト』のみを除く補正」の 2 態様が規定されていたこともあり、除くクレームは新規性等 (29 条 1 項 3 号、29 条の 2 または 39 条) の解消には有効であるものの、進歩性違反の解消には有効でないと考えられていた。

⁹ 知財高判平成 20 年 5 月 30 日・平成 18 年 (行ケ) 第 10563 号〔ソルダーレジスト事件〕。

しかし、実際の審査・審判実務においては、ソルダーレジスト事件判決の「新たな技術的事項を導入しない限り許容される」という側面が強調される一方で、「たまたま引用発明と重なるような発明」という限定的な位置づけは、必ずしも十分に機能してこなかった。その結果、引用文献に記載された不都合な具体例を多数除外することが容認され、それによって進歩性違反の拒絶理由の解消も含め、あらゆる拒絶理由を容易に解消できる極めて便利なツールとして認識され、実務に定着していくこととなった。実際、除くクレームがかなり普及した2021年の統計において、除くクレームの導入が認められた事例数と認められなかった事例数との比率は、97：3（1087件：35件）であり、除くクレームとする補正に基づく進歩性の主張が認められた事例数と認められなかった事例数との比率は、88：12（699件：92件）であったとされている¹⁰。

また、除くクレームにより除かれる対象についても、当初審査基準が想定していた先行技術と同一である部分のみに留まらず、新たな技術的事項を付加されない限り、際限なく認められるようになっていった¹¹。その結果、その許容性は、進歩性、明確性、サポート要件などの無効論、先使用権などのあらゆる場面で、第三者の予測可能性との関係でも検討される必要性が格段に高まった¹²。

¹⁰ 令和5年度特許委員会第2部会第1チーム（田中研二ほか）「除くクレームの限界についての検討」パテント78巻7号88~89頁（2025年）

¹¹ この点、知財高判令和5年10月5日・令和4年（行ケ）第10125号〔熱伝達組成物事件〕においては、除くクレームに係る訂正に関し、「特許法134条の2第1項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条9項、同法126条5項及び6項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術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」と判示しており、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おらず、新たな技術的事項を追加するものでない限り、新規事項追加に該当せず訂正要件に適合するとされている。

¹² 除くクレームに関する知財高裁判例の流れとして、例えば、知財高判平成21年3月31日・平成20年（行ケ）第10358号、知財高判平成21年3月31日・平成20年（行ケ）第10065号、知財高判平成26年9月25日・平成25年（行ケ）第10266号は、除くクレームに係る補正・訂正を比較的柔軟に認めたものとして位置付けられる。他方、知財高判平成27年3月11

3 日本の従来運用が抱えていた問題点

(1) 序論

特許庁は、本通知において、除くクレームとする補正に関し、ユーザーから適切な審査を求める声が寄せられていることを踏まえ、進歩性、新規事項追加及び明確性の観点から注意喚起を行っている¹³。

このことは、除くクレームが単なる技術的な補正手法にとどまらず、特許制度の根幹に関わる問題を含んでいることを示している。実際、除くクレームの問題は、極めて多岐に亘り、以下に述べるような複数の観点から検討する必要がある。

(2) 新規事項追加の潜脱の可能性

第一に、除くクレームは、新規事項追加の観点から問題を生じさせる。

除くクレームは通常、出願当初明細書に全く記載されていない事項がクレーム中に現れるが、権利範囲を積極的に記載するものではなく、こういう態様を除外するという消極的な記載であるが故に、許容される傾向がある¹⁴。

日・平成 26 年（行ケ）第 10204 号、知財高判平成 28 年 3 月 30 日・平成 26 年（ネ）第 10080 号、知財高判平成 29 年 7 月 12 日・平成 28 年（行ケ）第 10160 号は、除く部分の明確性又は明細書記載事項との関係を理由に、除くクレームの許容性に限界を示したものと整理できる。

¹³ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1。本通知では、令和 8 年 1 月及び 3 月の追記として「『除くクレーム』とする補正がなされた案件について、ユーザーの皆様からは、適切な審査を求める声を多く頂いております。これを踏まえて、特許庁では、審査の適正化を図り、審査の質の向上に努めているところです」と記載されている。

¹⁴ 知財高判令和 5 年 3 月 9 日・令和 4 年（行ケ）第 10030 号〔積層体事件〕では、「被告は、・・・訂正事項 2 は、本件発明の課題に、引用文献の課題解決手段である『該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜』を追加することで新たな技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするのであるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。しかし、訂正事項 2 による除外がされて残った技術的事項には、本件訂正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用できない」と判示されている。

しかし、この取扱いには根本的な問題がある。すなわち、出願当初明細書等に全く記載されていない事項であっても、「追加」することはできないが、「除く」ことはできるとすれば、出願後に発見された引用文献中の発明特定事項や第三者の実施態様を、後から請求項の権利範囲画定に利用することが可能となる。そして、「除く」の規定を工夫することにより、実質的に「追加」することと同様の特許請求の範囲の規定を達成することが可能となり得る。

これは、形式的には権利範囲の減縮であっても、実質的には、当初明細書に記載されていない事項を用いて請求項の外延を再設計するものであり、新規事項追加禁止の趣旨を潜脱する危険を含むと言える。

(3) 進歩性の観点

第二に、除くクレームは、進歩性判断との関係でも問題を生じさせる。

従来の実務では、引用文献に記載された具体例を除外することにより、少なくとも新規性欠如を回避し、その後、除外後の残余範囲について進歩性を主張することがあった。しかしながら、上述のとおり、進歩性回避の場面においても、除くクレームは広く用いられ、その多くのケースにおいて進歩性が認められてきた（換言すれば、引用文献に記載された具体的態様を除くクレームで除外しさえすれば、新規性・進歩性いずれも充足とされてきた）という経緯がある。

この点、本通知も、除くクレームによって新規性欠如等の拒絶理由を解消できる場合があることを認めつつ、引用発明と技術的思想として顕著に異なる場合には、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説明している。これは、除くクレームを単なる形式的な先行技術回避手段として用いることに対する明確な警告といえる¹⁵。

(4) 第三者の予測可能性の観点

第三に、除くクレームは、第三者の予測可能性を大きく損なう。

例えば、第三者がある特許の有効性を検討する場合、通常は、特許請求の範囲、明細書、図面及び出願時の技術常識を基礎として、当該特許が新規性、進歩性、

¹⁵ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1。

サポート要件、明確性要件等を満たすかを判断する。そして、先行技術との関係で明らかな新規性又は進歩性欠如が存在し、当初明細書に記載された事項に基づく訂正によっても当該無効理由を回避できない場合、第三者は、当該特許の有効性に強い疑義があると判断することになる。

ところが、除くクレームが広く認められると、この判断が極めて不安定になる。すなわち、明細書に記載された事項に基づいては無効理由を回避できない場合であっても、無効審判又は異議申立て提出された引用文献中の具体例、組成物、数値範囲等を後から「除く」ことにより、形式的に新規性欠如を回避し、特許が維持される可能性が残る。

この場合、第三者は、特許公報及び明細書を読んだだけでは、将来どの引用文献が提出され、そのどの部分が除外され、どのような残余範囲として特許が維持されるかを予測できない。これは、特許請求の範囲によって権利範囲を公示し、第三者の自由実施領域を明らかにするという特許制度の基本的機能を弱めるものである。

(5) 権利範囲の明確性の観点

第四に、除くクレームは、権利範囲の明確性との関係でも問題を生じさせる。

特許請求の範囲は、特許発明の技術的範囲を画定し、第三者に対してどこまでが権利範囲であり、どこからが自由実施領域であるかを公示する機能を有する。特許法 70 条 2 項は、特許発明の技術的範囲を定めるにあたり、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとしている¹⁶。

ところが、除くクレームにおける「除く」部分が当初明細書に記載されておらず、拒絶理由通知又は無効審判で引用された他の特許公報や非特許文献に基づいて記載されている場合、当該除外部分の意義は、本件明細書及び図面からは理解できない。この場合、第三者は、本件特許公報だけでなく、別の特許公報や文献

¹⁶ 特許法 70 条 2 項は、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定する。

を参照し、その記載内容を解釈した上で、初めて本件特許の権利範囲を把握することになる¹⁷。

例えば、「引用文献 1 の実施例 1 ないし 10 に記載された化合物を除く」と記載された場合、第三者は、当該引用文献を確認し、実施例 1 ないし 10 の化合物が何であるかを同定しなければならない。さらに、当該化合物について、塩、溶媒和物、水和物、結晶形、立体異性体、互変異性体等を含むのか否かも問題となり得る。

このような場合、権利範囲の外延は、本件明細書ではなく、他人の公報又は文献の解釈に依存することになる。これは、特許法 70 条 2 項が本件明細書及び図面を参酌して特許請求の範囲の用語を解釈することを予定していることとの関係でも、強い疑義を生じさせる。

(6) 先使用権の観点

第五に、除くクレームは、先使用権との関係でも重大な問題を生じさせる。

先使用権は、特許出願前から発明を実施し、又はその準備をしていた者の事業上の信頼を保護する制度である。第三者が特許出願前から独自に発明を実施していた場合、その実施を後発的な特許権によって禁止することは不当であるため、一定の範囲で通常実施権を認めるものである。

この点、欧州においては、先使用者の保護を比較的安定的に確保しようとする方向の裁判例が見られる。例えば、ドイツ連邦通常裁判所の 2023 年 6 月 20 日判決 X ZR 61/21 「Faserstoffbahn」は、先使用対象物が独立請求項の全構成を実施していた場合、その後に権利者が主張する請求項に追加的な特徴が含まれていたとしても、先使用対象物の改変が先使用権によりカバーされ得る旨を判示したも

¹⁷ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1 は、「除く」部分が拒絶理由通知で引用された文献中の表現を借りて記載されている場合、実際に当該文献の内容を確認しない限り当該記載が特定しようとする内容を明確に把握できない場合があると指摘している。

のと紹介されている。同判決は、先使用者が出願前に取得した実施上の地位を、後発的なクレームの訂正によって容易に失わせない方向の判断として注目される¹⁸。

また、最近判決が下された、UPC 控訴裁判所の Fujifilm v Kodak 事件においても、先使用権の成否は、少なくともドイツについては、対象国の国内法に基づいて判断されることを前提に、先使用者の保護を比較的安定的に確保する方向の判断が示された。同判決では、Mannheim Local Division が認めた侵害判断が控訴審で覆され、ドイツについては先使用権の抗弁が認められた。特に、UPC 控訴裁判所は、先使用が付与時クレームの範囲に入っていれば先使用権は成立し、その後のクレーム減縮によって当該先使用を継続する権利が当然に消滅するものではないとの考え方を示した¹⁹。

これに対し、日本の裁判例は、少なくとも現時点では、先使用者の保護をこのように広く捉える方向にはない。知財高判令和 2 年 9 月 30 日・令和 2 年（ネ）第 10004 号〔光照射事件〕は、先使用権の成立に関し、特許法 79 条にいう「その発明」とは「特許出願に係る発明」を指すと解するのが自然であり、先使用権に係る発明は、特許発明と同一のもの又は少なくともその一部であるものをいうと判示した。その上で、訂正審決の確定により、訂正後の特許請求の範囲により特許出願及び設定登録がされたものとみなされることから、先使用物が訂正前の発明

¹⁸ BGH, Urteil vom 20. Juni 2023, X ZR 61/21 – Faserstoffbahn. 事案は実用新案に関するものであるが、GebrMG § 13 及び PatG § 12 に関する先使用権の射程を論じるものとして特許にも同様に当て嵌まると考えられる。同判決は、先使用対象物が独立請求項の全構成を実施していた場合、その後に権利者が主張する請求項に追加的特徴が含まれていても、先使用対象物の一定の改変が先使用権によりカバーされ得る旨を示したものと理解される。

¹⁹ UPC Court of Appeal, 2 June 2026, Fujifilm v Kodak, UPC-CoA-312/2025, UPC-CoA-333/2025, UPC-CoA-880/2025 and UPC-CoA-882/2025. 同事件について、EIP は、UPC 控訴裁判所が Mannheim Local Division の侵害判断をドイツ及び英国の双方について覆し、ドイツについては先使用権の抗弁を認めたものと紹介している。

EIP, “UPC Court of Appeal reverses infringement ruling in both Germany and UK” (5 June 2026)

<https://www.eip.com/uk/case-reports/upc-court-of-appeal-fujifilm-v-kodak-infringement-reversed>

の技術的範囲に属していたとしても、訂正後の発明の技術的範囲に属しない場合には、先使用权は成立しないとの判断を示した²⁰。

この判断は、いわゆる「食い込み」を否定するものと位置付けられる。すなわち、先使用者が出願前に実施していた製品又は方法が、訂正前の広いクレームには含まれていたとしても、訂正後の減縮されたクレームから外れる場合には、先使用权の成立が否定されることになる。この点で、日本の裁判例は、先使用者の地位を特許付与時又は訂正前のクレームとの関係で安定的に保護しようとする欧州・ドイツの近時の方向性とは対照的である²¹。

このような日本法の理解を前提とすると、除くクレームの問題は一層深刻となる。すなわち、特許法第 79 条では、優先日前に完成等させた発明（先使用物）と実施態様に係る発明の同一性が求められるところ、実際の場面では、実施態様が先使用物と全く同じということはほとんどなく、何らかの変更がなされていることが通常である。そのため、特許権者が、事後的な訂正により、先使用者が先使用物のみ「除く」対象として外すことができれば、先使用权の成立を否定した上で、先使用者の実施態様は訂正後発明に属することとなり侵害を主張し得る。つまり、除くクレームは、単に先行技術との重複を回避する手段にとどまらず、出願前から実施していた第三者の先使用权を後発的に無力化させる手段として機能し得るのである。

(7) 国際調和の観点

第六に、日本の従来運用は、国際調和の観点からも問題を含んでいた。

米国においては、negative limitation は written description requirement との関

²⁰ 知財高判令和 2 年 9 月 30 日・令和 2 年（ネ）第 10004 号〔光照射装置事件〕。同判決は、訂正審決の確定により訂正後の特許請求の範囲により特許出願及び設定登録がされたものとみなされることを前提に、先使用物が訂正前発明の技術的範囲に属していたとしても、訂正後発明の技術的範囲に属しない場合には先使用权は成立しない旨を判示したものと整理される。

²¹ 「食い込み」とは、先使用物が特許発明の技術的範囲そのものには属しないが、訂正前のより広いクレーム又は出願時の開示との関係で一定の重なりを有する場合に、先使用权による保護を認め得るかという問題を指す実務上の表現である。本稿では、先使用物が訂正前クレームには含まれるが訂正後クレームから外れる場面を念頭に置いて用いる。

係で問題となる。明細書が単に特定事項について沈黙しているだけでは、通常、その特定事項を除外する記載の根拠として十分とはいえない。出願時の明細書から、当業者が、発明者が当該 negative limitation を含む発明を所有していたと理解できる必要がある²²。

欧州においては、disclaimer は一定の場合に認められるものの、その許容範囲は限定的である。未開示の disclaimer は、主として、偶然の先行技術、EPC 上の不特許事由、Art.54(3) EPC の先願との重複を回避する場合など、限定された場面でのみ許容される。また、disclaimer は必要最小限でなければならず、進歩性や開示十分性の判断に関係するような disclaimer は許されない。したがって、引用文献中の不都合な具体例を後から除外し、それによって進歩性を基礎付けようとする、いわばチェリーピッキング的な disclaimer は、欧州実務では極めて危険である²³。

中国においては、特に無効手続における訂正が厳格に制限されている。一般に、訂正は請求項を対象として行われ、明細書及び図面の訂正は認められず、また、登録時の請求項に含まれていない技術的特徴を後から追加することにも厳しい制約がある。このような制度の下では、日本の従来実務のように、引用文献由来の具体的事項を後発的に「除く」対象として導入し、広範な残余範囲を維持する余地はほぼ皆無である²⁴。

²² 米国実務において、negative limitation は written description requirement の観点から審査され、明細書が単に除外対象について沈黙しているだけでは、通常、当該 negative limitation の十分な根拠とはならないとされる。USPTO, MPEP § 2173.05(i) 参照。

²³ 欧州における undisclosed disclaimer については、EPO 拡大審判部 G 1/03、G 2/03、G 2/10、G 1/16 参照。未開示 disclaimer は、主として Art.54(3) EPC の先願、偶然の先行技術、非技術的理由による不特許事由の除外等の限定的場面で許容され、進歩性又は開示十分性に関係する disclaimer は原則として許容されない方向で整理されている。

²⁴ 中国専利実務では、無効手続における補正は、原則として請求項を対象として行われ、明細書及び図面の補正は認められない。また、補正の方式も、請求項の削除、技術方案の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤記の訂正等に制限されると整理されている。中国専利審査指南第四部分第三章 4.6 参照。

このように見ると、日本の従来運用は、少なくとも未開示の除外事項を比較的広く許容してきた点で、国際的に見て突出して権利者フレンドリーであったといえる。特許制度の国際調和が重視される中で、日本における除くクレームの運用についても、主要国・地域の実務との整合性を意識した再検討が避けられない。

(8) 小括

以上のとおり、除くクレームには、単なる補正・訂正技術にとどまらない多面的な問題がある。

無論、除くクレームが常に不適切であるわけではなく、引用発明との重複が偶然に生じたに過ぎないような場合に、柔軟な態様でそれとの差別化を行うための有効な補正・訂正手段となり得る。しかし、そのような限定的な場面を超えて、引用文献中の不都合な具体例を後から列挙して除外し、なお広大な残余範囲を維持するような運用は、特許制度の基本原則との緊張関係を避けられない。

したがって、除くクレームについて、ユーザーから多数の批判的意見が寄せられ、特許庁に対し適切な審査を求める声が上がったことは、むしろ必然であったというべきである。本通知は、まさにこのような問題意識を背景として、除くクレームの運用を見直す契機となるものである。

4 審査基準改定に至るまでの流れとその内容

上記のとおり、令和 7 年 4 月 3 日、特許庁調整課審査基準室は、「『除くクレーム』とする補正について」と題する通知（本通知）を公表した。その後、審査基準専門委員会ワーキンググループにおいて、除くクレームとする補正に関する審査基準改訂が審議され、令和 8 年 4 月 8 日には審査基準改定案が公表された。本通知は、形式上は審査段階における補正に関する注意喚起であるが、その内容は、除くクレームをめぐる従来実務に対する重要な問題提起を含んでおり、審査基準改定案も、それに即した内容となっている。

本通知の第一の意義は、除くクレームの「除く」部分が、出願当初明細書等に明示的な記載のない事項に基づいて記載されている場合、一般的な発明特定事項とは異なり、明細書及び図面を考慮して当該部分の意義を解釈できないと明示し

た点にある。これは、除くクレームの権利範囲解釈上の不安定性を正面から指摘したものであり、特許法 70 条 2 項との関係で極めて重要である²⁵。

第二の意義は、除くクレームと新規性・進歩性との関係を明確化した点である。本通知は、除くクレームにより新規性欠如等の拒絶理由を解消できる場合があることを認めつつも、除くクレームとすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想として顕著に異なり、本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明であると説明する。その上で、引用発明と技術的思想として顕著に異なる場合には、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する。

この点、審査基準改定案においても、上述した通常許される類型(i)が、「(i) 請求項に係る発明が引用発明と **たまたま** 重なるために新規性等（第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条の 2 又は第 39 条）が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く **ことにより、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする** 補正」と記載されており（太字下線は修正箇所）、補正が認められる要件がより厳しくなることが示唆されている。また、留意事項として「(1) 出願人は、この例に該当することを理由として『除くクレーム』とする補正をする場合には、その根拠の説明として、請求項に係る発明と引用発明の技術的思想が顕著に異なると単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる」と記載されており、除くクレームが使える場面がより限定されることが示唆されている。

然るところ、これらを踏まえ²⁶、令和 8 年 6 月 25 日の改定審査基準では、審査基準改定案の考え方が採用された。さらに、審査基準と同日に改定された改定審

²⁵ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1。

²⁶ 審査基準改定案に寄せられた意見とそれに対する特許庁の考えについては、以下の「『特許・実用新案審査基準』改訂案に対する御意見の概要と御意見に対する考え方」にまとめられている。

<https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000316729>

査ハンドブックでは²⁷、同様の考え方が採用した上で²⁸、請求項に係る発明のうち引用発明との重なりを除く補正がされたとしても、ただそれのみによって進歩性が肯定されるのではなく、そのような除くクレームたる補正後の発明が引用発明に対して進歩性を有するかに関して、引用発明からの設計変更と阻害要因に留意して判断されなければならないことが明記された。

第三の意義は、新規事項追加に関する説明責任を明確化した点である。本通知は、出願人が除くクレームにより進歩性欠如の拒絶理由を解消したと主張する場合、請求項に係る発明の技術的思想が、引用発明の技術的思想と顕著に異なる発明から、引用発明の技術的思想と顕著に異なる発明へと変化している可能性があり、当該補正により新たな技術的事項が導入されている疑義があると指摘する。そのため、除くクレームとする補正を行う場合には、当該補正により技術的思想が変化していないこと、当該補正は新規性欠如の拒絶理由を解消するための

なお、同資料の 8 頁等において「除くクレーム」に関する今般の審査基準の改訂は、運用を改めるものではなく、明確化を図り、審査における考え方をより具体的に示したものにすぎません。3.3.1(4)(i)についても、新たな要件を設けているものではなく、大合議判決と矛盾するものとは考えておりません。」、13 頁において「運用を改めるものではなく、明確化を図るのであって、審査部門において、審査基準改訂の前後で取扱いを変えるものではありません」と記載され、同様の旨が繰り返し回答されている。

²⁷ 特許庁調整課審査基準室

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/202606/12.pdf#page=2

²⁸ 審査基準と同日に改定された改定審査ハンドブックでは、上記(i)に当たらない場合でも、除くクレームとして新規事項の追加に当たらない例として、(a) 除かれた事項を含まないことが「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合、(b) 除かれた事項を含まないことが「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合、(c) 請求項の発明特定事項を下位概念化又は直列的に付加する補正である場合の考え方に準じて、「除くクレーム」とする補正により「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上の意義が追加されないことが明らかであるといえる場合、(d) マーカッシュ形式等の択一形式のクレームにおいて一部の選択肢を削除する補正である場合の考え方準じて、実施例等の当初明細書等の全体の記載を基に判断した場合には、「除くクレーム」とする補正が「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するものではないと認められる場合、が挙げられている。

ものであって補正前から進歩性はあったこと等を、意見書で説明するように求めている²⁹。

この点、審査基準改定案においても、留意事項として「(2)『除くクレーム』とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである」と記載されており、進歩性違反が解消する場合の説明義務が加重されることが示唆されている。尤も、この点に関しては、新規事項追加の判断の場面において進歩性の判断が入り混じることになり、審査実務の混乱を招きかねないという懸念も存在する。その上、進歩性違反ではなく新規事項の追加と審査官に判断された場合、日本の審査実務では除くクレームを削除する補正は、最後の拒絶理由通知において禁止される目的外補正となり「打つ手なし」となるため、審査官に進歩性違反とされた場合に比べ、著しく不利益となってしまうことも懸念された³⁰。

²⁹ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 1。本通知は、出願人が除くクレームにより進歩性欠如の拒絶理由を解消したと主張する場合、補正により請求項に係る発明の技術的思想が変化している可能性があり、新たな技術的事項が導入されている疑義が存在するとした上で、当該補正が新規事項追加に当たらない根拠を意見書等で説明するよう留意を促している。

³⁰ 田中 研二（弁理士）「知財実務情報 Lab.®」2026 年 4 月 25 日更新の記事「審査基準改訂案についての私見：『除くクレーム』の新規事項判断はどうあるべきか」において、「新規事項の判断に進歩性の判断が入り込みかねない記載ぶりであり、『本来的に進歩性を有していなかった』とはどういう意味なのかが明確でないことも相まって、審査実務の混乱を招きかねないと危惧しています」といった懸念に加え、「最初の拒絶理由通知における進歩性欠如に対して『除くクレーム』とする補正をしたところ、その補正が新規事項追加であるとして最後の拒絶理由通知がされた場合、除く記載を削除する補正は目的外補正になることが多いので、「打つ手なし」となってしまふことが少なくない」ことから、「上記のように新規事項判断と進歩性判断とが入り混じってしまうと、『どちらの拒絶理由を打つかは審査官次第』といった状況になりかねず、新規事項追加が指摘された出願人だけが大きな不利益を被る結果になる可能性もあります」と述べられている。

然るところ、これらを踏まえ、令和 8 年 6 月 25 日の改定審査基準では、審査基準改定案の考え方が採用されており、新規事項追加の判断の場面において進歩性の判断が入り混じることによる不利益よりも、除くクレームの濫用による問題点の防止が重視された。それと同時に、改定審査ハンドブックにおいて、上記懸念から生じる問題点に関して、除くクレームを削除する補正と共に適切な限定がなされ、特許査定がなされる場合であれば、目的外補正の例外として、補正却下されずに特許査定をする、との対応がなされている³¹。なお、私見を述べると、上記懸念に関してはそもそも除くクレーム自体が公知発明に対して進歩性を主張するための補正である以上、これに関する審査において、「新規事項追加の判断の場面において進歩性の判断が入り混じる」こともやむを得ないと考えられる。

第四の意義は、明確性要件への言及である。本通知は、「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又は多数にわたる場合には、一つの請求項から一つの発明を明確に把握できないことがあると指摘する。また、「除く」部分が拒絶理由通知で引用された文献中の表現を借りて記載されている場合には、たとえ出願時の技術常識を考慮しても、実際に当該文献の内容を確認しない限り、当該記載が特定しようとする内容を明確に把握できない場合があるとする。

この点、審査基準改定案においても、留意事項として「(3)『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、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は、明確性要件の

<https://chizai-jj-lab.com/2026/04/21/0418-2/>

³¹ 前掲注 30 の「『本来的に進歩性を有していなかった』とはどういう意味なのかが明確でない」との懸念に関しては、改定審査ハンドブックでは、「請求項に係る発明が『本来的に進歩性を有している』とは、引用発明と技術的思想としては顕著に異なっているものの、文言上は引用発明と重なっていたために、新規性欠如と併せて進歩性欠如の拒絶理由が通知される場合を想定している」と説明されている。なお、私見を述べると上記懸念については、改定審査基準の留意事項 (2) において、「その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得る」と記載されているとおり、補正後の発明が進歩性を有していれば原則として新規事項の追加、進歩性を有していなければ原則として進歩性違反であるから、そもそも「『どちらの拒絶理由を打つかは審査官次第』といった状況」が生じる危険は高くないと考えられる。

判断の際に留意する」「また、『除く』部分の定義が本願の明細書等に記載されていない場合や本願の明細書等の定義と異なる場合にも留意する」と記載されており、そのような「除く」部分の記載について、明確性要件が指摘され得ることが示唆されている。然るところ、これらを踏まえ、令和 8 年 6 月 25 日の改定審査基準では、上記審査基準改定案の考え方が採用されている。さらに、同日改定された改定審査ハンドブックでは、「本願の請求項の記載に加えて、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、用語『A』の意味内容を当業者が理解できるように記載されているとはいえず、請求項の記載において他の文献を引用することによって初めて用語『A』の意味内容が明確になるといえる場合には、明確性要件違反となることに留意する。」との記載がなされた。

これらの流れを踏まえると、本通知は、単なる注意喚起にとどまらず、日本における除くクレームの運用を、従来の柔軟な救済手段から、より厳格な例外的手段へと再定位する端緒と考えられ³²、実際、令和 8 年 6 月 25 日の改定審査基準において、ほぼ本通知、審査基準改定案どおりの考え方が採用されている。その上、審査基準と同日に改定された改定審査ハンドブックには「審査官は、拒絶理由通知等をする際、『除くクレーム』とする補正以外の補正により拒絶理由を解消するために出願人のとり得る対応を示すことができる場合には、積極的に補正の示唆をする」と改定されており、除くクレームが例外的手段であるとする考え方が表れている。

尤も、上記審査基準改定案に対する特許庁のコメントでは³³、8 頁等において「『除くクレーム』に関する今般の審査基準の改訂は、運用を改めるものではなく、明確化を図り、審査における考え方をより具体的に示したものにすぎません。3.3.1(4)(i)についても、新たな要件を設けているのではなく、大合議判決と矛盾

³² 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ第 18 回会合資料 3「『除くクレーム』とする補正の考え方について」（令和 7 年 11 月 14 日掲載）参照。また、第 19 回会合では、除くクレームに関する審査基準改訂の方向性が議論されている。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/18-shiryuu.html

³³ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 26

するものとは考えておりません。」と記載され、同様の旨が繰り返し回答されており、特許庁としては、ソルダーレジスト事件判決後の同判決の不正確な理解に基づく不適切な審査を抑制したもので、除くクレームに関して、同判決が当初意図していた厳格さを再確認する、との本改訂の位置付けが述べられている³⁴。

なお、ここで触れられている視点は、進歩性、新規事項の追加、明確性であるが、このように除くクレームの運用に関して一定の歯止めがかけられることは、当然、第三者の予測可能性や国際調和の観点³⁵からも重要な意味を有するものであ

³⁴ 尤も、上述の補正の積極的な示唆や、除くクレームの削除に関する目的外補正の例外的取扱いに関しては、明らかに従前の運用と異なる運用が想定されていると考えられる。私見だが、このような従来の運用とは異なる部分については改定審査ハンドブックにまとめ、従来と変わらない部分のみを改定審査基準に記載したと考えられる。

³⁵ なお、令和 8 年 6 月 25 日の改定審査基準による大きな改定として、除くクレームの点の他に、阻害要因に関して、「ただし、審査官は、以下のような阻害要因があるといえる場合であっても、進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する。」、「引用発明が記載された刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるような記載があることも、論理付けを妨げる阻害要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、(1)と同様に、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるわけではなく、進歩性が否定される方向に働く要素も含めて総合的に評価した上で、論理付けができるか否かを判断する。」との判断手法が明記され、ここにおいても国際的調和が図られている。その上、改定審査ハンドブックの「『除くクレーム』とする補正がされた出願の審査」の〔事例〕における進歩性判断において、このような阻害要因の判断手法に沿って、判断がなされおり、「1. 進歩性の判断における留意事項」の「(3) 阻害要因について」の項において、「引用発明において必須とされている事項を除く補正がされるとともに、意見書等において、補正後の請求項に係る発明に到達することに阻害要因がある旨の主張がされた場合、審査官は、改めて引用文献の記載を確認し、阻害要因の程度について検討する（関連する判決として、知財高判令和 7 年 9 月 29 日(令和 6 年(行ケ)第 10081 号)「愛玩動物マッチングシステム及び愛玩動物マッチング方法」を参照）。このとき、引用文献に明示的に記載された事項のみにとらわれることなく、引用発明に接した当業者であればどのようにするかを常に考慮して阻害要因について検討する。」との記載がなされている。国際的調和に従い、このような阻害要因の判断手法が明確化されたことにより、除くクレームによる進歩性の主張は一層困難となったといえる。なお、阻害要因に関しても、特許庁調整課審査基準室・前掲注 26 の 1 頁に「つきましては、改訂案によって、阻害要因の判断において『程度の差異』という新たな考え

る。また、除くクレームによる先使用権の回避に関しては、まだ表立って争われる事例自体が少ないが、新規事項の追加や明確性の留意点が概ね当て嵌まり、先使用権を容易に無力化させるという便法にはなりにくくなると考えられる。

5 近時の裁判例及び実務の動向

(1) 出願審査及び拒絶査定不服審判の実務

本通知後、出願審査及び拒絶査定不服審判の実務においては、除くクレームに対する審査官・審判官の姿勢に変化が見られる。

上記のとおり、従前は、引用文献に記載された具体例を「除く」形式で補正した場合、新規性欠如は勿論、進歩性が争われる場合にも、除外対象との差異を前提として、緩やかに進歩性が肯定されることが多く、この点は上掲2021年の統計にも如実に表れていた。

しかし、近時は、除くクレームとする補正に対し、当該補正によって新規事項が追加されていないこと、除外後の発明が引用発明に対してなお進歩性を有すること、除外後の残余範囲が明確であることについて、より具体的な説明を求められるケースが増加している。この点は、筆者らの実務経験に基づく観察を含むが、審査ないし拒絶査定不服審判の段階において、除くクレームに係る補正について、新規事項追加、進歩性欠如の維持、明確性等の観点から説明を求められる例が増加しているとの実務上の感触がある。無論、このような傾向は当事務所での審査対応に限られるものではなく、他事務所における対応においても、同様の声が多く聞かれる³⁶。具体的には、ある出願の審査過程で、本通知前に一度は受け入れら

を追加するものではなく、審査官が、程度に差異があることを適切に判断することを明記することで、現行の運用を明確化し、審査基準に沿った進歩性の判断がなされることを促すものです。」と記載され、同様の旨が繰り返し回答されている。

³⁶ 田中 研二（弁理士）・前掲注 30 は、「『除くクレーム』の審査については、2025 年頃から特許庁の内部運用が明らかに変わっており、これまで認められていたような『除くクレーム』とする補正が新規事項追加として認められなくなったといった声が多く聞こえています。・・・たとえば、新規性欠如や進歩性欠如を解消するために「除くクレーム」とする補正をした場合に、審査官がこれを拒絶する理由付けとしては、主に（ア）新規事項追加、（イ）新規性または進歩性欠如の維持、（ウ）明確性やサポート要件などの記載要件違反、の3パタ

れたはずの補正が、令和 7 年 4 月 3 日以降に突如蒸し返されて、補正要件違反等を指摘された例もある。また、補正が認められる場合にも、進歩性の判断が明らかに厳しくなっており、除外後も本願発明の技術的思想が変化していないことや補正前から引用発明に対して進歩性を有することの説明が求められるケースが増えている。

以上のような状況を踏まえると、今後、除くクレームを用いる場合には、単に「引用文献記載の発明を除外したため新規性欠如は解消された」と述べるだけでは不十分である。少なくとも、除外対象と残余範囲との技術的關係、除外後も本願発明の技術的思想が変化していないこと、補正前から引用発明に対して進歩性があったこと、除外後の範囲が明確であることなどについて意見書において具体的に説明する必要性が高まっている。

なお、現時点では、本通知を基にする運用の変更からそれほど時間が経過していないということもあり、上記のような傾向を示す統計データはまだ存在しない。また、本通知をどの程度厳密に運用するかという点に関しては、審査部・審判部による違いもあるように感じられる。

これに対し、除くクレームにより一度成立した特許について、異議申立や無効審判でどのように判断されるかの傾向に関しては、今のところ目立った動きは見られない。本通知からまだ時期が浅いことも関係しているであろうが、特許が付与される前の審査・拒絶査定不服審判段階と、特許が付与された後の異議や無効審判の段階とでは、後者の方がより慎重な（権利者に有利な）対応がなされているようにも感じられる。

このように、実務の変化は決して単純ではないものの、少なくとも、本通知がなされた後の統計データが登場する頃には、その傾向が上掲 2021 年のものと大きく変わっている可能性が高いと予想される。

(2) 近時の裁判例

ーンが挙げられます。2026 年 4 月現在の筆者の観測範囲では、このうち（ア）新規事項追加で門前払いされるパターンが最も多いようです」と述べている。

本通知は特許庁調整課審査基準室によってなされたものであり、法規の性質を有するものではないことから、裁判所の判断を拘束するものではない。とはいえ、ユーザーから適切な審査を求める声が寄せられていることを踏まえて、審査の適正化や質の向上のために本通知がなされたという経緯があり、現に特許庁の運用に変化が生じている以上、裁判所としても、そのような動向を決して無視することはできないと思われる。

尤も、令和 7 年 4 月 3 日になされた本通知後に、その考え方を明示的に適用した審決取消訴訟の裁判例が十分に集積しているとはいえない。現時点では、出願審査・拒絶査定不服審判の実務に比べ、審判や審決取消訴訟等において、本通知後の変化が公開判断として明確に現れているとは評価し難い。もっとも、本通知前の近時裁判例には、その方向性を先取りするものが見られることから、ここでは、そのうちいくつかを紹介する³⁷。

例えば、知財高判令和 6 年 10 月 30 日・令和 6 年（行ケ）第 10012 号〔乳酵素処理物事件〕は、主引用発明の「ウシ初乳」を除外し、「ウシ由来の乳（ただし、ウシ初乳を除く）」とした補正発明について、除外後の発明も引用発明及び技術常識に基づいて容易想到であるとして、拒絶審決を維持した。同事件では、出願人は、引用発明における「ウシ初乳」は必須構成であり、これを除くことにより阻害要因が生じる旨を主張したが、知財高裁は、引用文献及び技術常識を踏まえ、容易想到性を肯定した³⁸。

この判決は、引用発明の具体的構成を除外したことのみに基づいて、阻害要因又は進歩性を肯定するのではなく、除外後の発明についても、引用発明及び技術常識に基づく容易想到性を実質的に判断すべきことを示すものとして重要である。

³⁷ 本通知は審査段階の補正に関する注意喚起であり、本通知後の審査・審判実務への影響が審決取消訴訟の裁判例として顕在化するには一定の時間を要するものと思われる。本稿執筆時点では、本通知を明示的に適用した知財高裁判決の十分な集積は確認できない。

³⁸ 知財高判令和 6 年 10 月 30 日・令和 6 年（行ケ）第 10012 号〔乳酵素処理物事件〕。本件補正発明は、「乳を β -ガラクトシダーゼおよびシアリダーゼと接触させる工程を含んでなり、前記乳がウシ由来の乳（ただし、ウシ初乳を除く）である、乳酵素処理物の製造方法」であり、主引用発明の「ウシ初乳」を除外した補正発明について進歩性が争われた。知財高裁は、拒絶査定不服審判において進歩性欠如と判断した審決を維持した。

これは、本通知が述べる、引用発明と技術的思想として顕著に異なる場合には、除くクレーム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、との考え方と整合的である。

また、知財高判令和 5 年 12 月 5 日・令和 5 年（行ケ）第 10011 号〔携帯端末の遠隔操作デバイス事件〕も、「携帯端末に表示されている映像（カメラにより撮影された映像を除く）」という構成について、引用発明における撮像が必須構成であるとの主張を採用せず、画面ミラーリング等の周知技術を踏まえて進歩性を否定した。同事件も、除くクレームを用いたとしても、除外対象が引用発明の課題・作用効果との関係で真に不可欠な構成であるか、除外後の発明が技術的思想として顕著に異なるものといえるかを実質的に検討する必要があることを示す³⁹。

他方で、近時の知財高裁には、除くクレームによる訂正について、特許庁の判断よりも権利者フレンドリーに許容した裁判例も存在する。例えば、上掲知財高判令和 5 年 10 月 5 日・令和 4 年（行ケ）第 10125 号〔熱伝達組成物事件〕は、特許無効審判において新規事項追加を理由に認められなかった除くクレームに係る訂正について、新規事項追加には当たらないとして審決を取り消した。同判決は、オープンクレームにおいて特定物質を一定量以上含む組成物を除外する訂正について、当該物質を一定量未満含むことを積極的に特定するものではなく、権利範囲を狭めるものと評価した⁴⁰。

さらに、知財高判令和 5 年 3 月 9 日・令和 4 年（行ケ）第 10030 号〔積層体事件〕も、除くクレームとする訂正が特許請求の範囲の減縮に当たることが争われた事案であり、知財高裁は、特許請求の範囲の減縮に当たらないとした特許庁の判断を取り消した。これらの裁判例は、ソルダーレジスト事件判決の一般基準の下

³⁹ 知財高判令和 5 年 12 月 5 日・令和 5 年（行ケ）第 10011 号〔携帯端末の遠隔操作デバイス事件〕。同事件では、「携帯端末に表示されている映像（カメラにより撮影された映像を除く）」との構成について、引用発明における撮像が必須構成であるか、また除外後の発明が容易想到であるかが問題となった。

⁴⁰ 上掲知財高判令和 5 年 10 月 5 日・令和 4 年（行ケ）第 10125 号〔熱伝達組成物事件〕。同判決は、特許無効審判において新規事項追加を理由に認められなかった除くクレームに係る訂正について、新規事項追加には当たらないとして審決を取り消したものと整理される。

では、除くクレームによる訂正がなお比較的広く許容され得ることを示すものといえる⁴¹。

以上のように、近時の裁判例には、除くクレームによって引用発明の具体的構成を除外しても進歩性を形式的に肯定しないものがある一方、訂正要件・新規事項追加の場面では除くクレームを比較的権利者フレンドリーに許容するものも存在する。無論、事案の相違があることから、一概にこれらが相反しているということとは出来ないが、除くクレームの許容性に関して、裁判所の判決においても温度差が見られることは事実であり、特許庁が本通知により、進歩性、新規事項追加及び明確性の各観点から、除くクレームの運用を明確化する必要性を高めた背景事情と位置付けることができる。

このことから、除くクレームに関する今後の新たな裁判例、公開審決例の集積が待たれるところであり、今後の分析課題でもある。

6 実務上の示唆

(1) 出願人及び特許権者側の対応

今後も、除くクレームが一切利用できなくなるわけではない。引用発明との重複が偶然に生じたにすぎず、当該重複部分を除外しても本願発明又は本件発明の技術的思想に変化が生じない場合には、除くクレームはなお有効な補正・訂正手段であり得る。

しかし、除くクレームを用いる場合には、従来以上に慎重な検討が必要である。

第一に、除外対象は可能な限り明確に特定すべきであり、特に他公報参照型の記載は、権利範囲の明確性の観点から望ましくない。可能な限り、化学構造、成分、組成比、数値範囲等を請求項上で直接特定すべきである⁴²。

⁴¹ 上掲知財高判令和5年3月9日・令和4年（行ケ）第10030号〔積層体事件〕。同判決は、除くクレームとする訂正が特許請求の範囲の減縮に当たることが争われた事案において、特許請求の範囲の減縮に当たらないとした特許庁の判断を取り消したものと整理される。

⁴² 特許庁調整課審査基準室・前掲注1は、除く部分が拒絶理由通知で引用された文献中の表現を借りて記載されている場合には、実際に当該文献の内容を確認しない限り明確に把握できない場合があると指摘している。したがって、実務上は、他文献の実施例番号等による特定では

第二に、除外後の発明の技術的思想が当初明細書に記載された技術的思想から変化していないことを説明する必要がある。除外によって、当初明細書に記載されていなかった新たな残余範囲を作出したと評価されないよう、明細書中の課題、作用効果、実施例、一般的記載との関係を整理する必要がある。

第三に、進歩性については、除外対象との差異だけでなく、除外後の発明全体が引用発明及び技術常識から容易想到でないことを説明する必要がある。特に、引用文献が A1 ないし A10 を具体例として開示し、引例全体として A 群一般を示唆している場合に、A1 ないし A10 だけを除外しても、A11 以降の残余範囲が引用発明の技術思想の延長線上にあると評価される可能性が高い。

これらに関し、改定審査基準及び改定審査ハンドブックには、多数の具体的事例が追加されており、出願人にとって大いに参考になる。

なお、改定前の審査基準において、既に「除くクレーム」により特許が成立した場合や、審査段階でその補正が新規事項追加であるとして最後の拒絶理由通知がされた後に、新規事項の追加の拒絶理由等が問題となる場合、その拒絶理由等が解消できなければ、手詰まりになってしまうリスクがあった⁴³。このことは出願人に対して極めて不利益であるばかりか、審査官の方も、このような手詰まりをおそれ、中々、除くクレームに対して、然るべき新規事項の追加等の拒絶理由を

なく、可能な限り請求項上で化学構造、成分、組成比、数値範囲等により直接特定することが望ましい。

⁴³ 田中 研二（弁理士）・前掲注 30 は、「最初の拒絶理由通知における進歩性欠如に対して「除くクレーム」とする補正をしたところ、その補正が新規事項追加であるとして最後の拒絶理由通知がされた場合、除く記載を削除する補正は目的外補正になることが多いので、「打つ手なし」となってしまふことが少なくない」「分割出願において「除くクレーム」とする補正が新規事項と判断されてしまうと、同時に分割要件違反となり、新規事項追加の拒絶理由が解消できなければ、それ以降の分割出願もすべて分割要件違反になってしまう」「過去「除くクレーム」で登録された特許についても同様の問題が生じる可能性がある」と述べている。

出すことができず⁴⁴、これにより、結果として、本来許されざる除くクレームが蔓延してしまう、という構造的な問題があった。

しかしながら、この点に関しては、4の項で上述したとおり、改定審査ハンドブックにおいて、除くクレームを削除する補正と共に適切な限定がなされ、特許査定がなされる場合であれば、目的外補正の例外として、補正却下されずに特許査定をするという対応がなされている。従って、除くクレームによる補正を厳格化する一方で、かつて多くの実務家から不合理とされていたリスクに関しては十分な対応がなされており、この点では、出願人に有利な改正がなされていると言える。このような運用の変更により、除くクレームはあくまで例外的な手段であることを明確化するとともに、本来的な意味での除くクレームであれば認めるとの特許庁の立場が明確化されたと言える。従って、出願人としては、本来的な意味での除くクレーム（例えば、上述の通常許される類型(i)）と考えられればこれを行い、そうでなければこれを控える、といった対応が基本となるだろう。

尤も、従来と比較して、除くクレームによる拒絶理由の解消が難しくなることは必然であり、どれほど慎重に対応してもそのリスクを完全になくすことはできない。そのため、極力除くクレームに頼らず、明細書の記載に基づく補正等を試みるべきであり、除くクレームによる対応は、他の方法で対応ができない場合の最終手段か分割出願の一部などに留めるのが無難であろう。

(2) 第三者側の対応

既に除くクレームにより成立し、又は訂正が確定した特許については、第三者側においても慎重な検討が必要である。

第三者側としては、除くクレームによって特許が維持されている場合であっても、直ちに有効性を前提とする必要はない。むしろ、除外部分の明確性、除外後の残余範囲のサポート、除外による新規事項追加、除外後の進歩性を改めて検討すべきである。特に、除外対象が引用文献や他の特許公報の記載に依存している

⁴⁴ なお、著者らの経験上、このような傾向は、異議申立のような審判段階においてもみられ、異議申立において、訂正が不可能とみられる記載要件等の取消理由は採用されにくいように思える。

場合には、特許法 70 条 2 項との関係で、当該除外部分をどのように解釈すべきか、権利範囲が明確に把握できるかを争点化する余地がある。

また、除くクレームによる訂正が過去に認められていたとしても、そのことから当然に、除外後の発明について進歩性等が認められるわけではない⁴⁵。無効審判又は侵害訴訟における無効の抗弁では、除外後の残余範囲が引用発明及び技術常識から容易想到であること、当初明細書から当該残余範囲全体の課題解決を認識できないこと、除外対象が不明確であることを積極的に主張すべきである。

さらに、先使用权との関係では、除くクレームによる訂正が先使用者の保護を不当に弱める結果とならないかを慎重に検討する必要がある。第三者側としては、出願前の実施態様が訂正前クレームとの関係でどのように位置付けられるか、訂正後クレームとの関係で先使用权の射程がどのように評価されるべきかを、早期に整理しておくことが望ましい。

7 結論

日本における除くクレームの運用は、従来、出願人・特許権者にとって極めて柔軟な救済手段として機能してきた。特に、ソルダーレジスト事件判決後、除くクレームは、当初明細書に明示的な記載がなくとも、新たな技術的事項を導入しない限り許容され得るものとして理解され、実務上広く用いられてきた。

しかし、その後の運用において、ほぼ際限なく権利者フレンドリーに運用され利用が拡大してきたことから、第三者の予測可能性、権利範囲の明確性、明細書による開示と独占の対応関係、国際調和、先使用权制度との整合性の面で重大な問題を内包するようになっていった。

本通知及びその後の審査基準改訂の動向は、このような従来運用に対する重要な修正として位置付けられる。今後、除くクレームは、単なる拒絶理由又は無効

⁴⁵ 特許庁調整課審査基準室・前掲注 26 によれば、特許庁としては、今般の改定は、運用を改めるものではなく、明確化を図り、審査における考え方をより具体的に示したものにすぎず、大合議判決に整合するものである。この点、知財公判平成 17 年 11 月 11 日・平成 17(行ケ)10042（偏光フィルム事件）においては、直接的にはサポート要件違反に関してだが、法の正しい解釈に合致する場合、審査基準の改訂の前後は問題とならない旨を判示している。

理由回避の便法ではなく、当初明細書に記載された技術的思想を維持しつつ、偶然の重複を必要最小限で除外するための限定的手段として位置付けられる方向に変わっていくことが予想される。

本通知をより具体化した審査基準の改訂、並びに審査、審判実務の統計や、今後の審決例、裁判例の集積により、今後の実務の傾向がよりクリアになることを期待したい。

以 上