

除くクレームの限界についての検討

令和5年度特許委員会第2部会 第1チーム

田中 研二、熊井 寛、上村 欣浩、遠矢 昂、本間 恵、佐竹 星爾、
小林 正和、片岡 泰明、久米 哲史、市川 蓮太郎、松野 知紘

要 約

本稿は、令和5年度特許委員会における「除くクレームの限界」についての検討結果を報告するものである。具体的には、審査・審判において、除くクレームの導入によって補正要件違反又は記載要件違反とされた事例、及び除くクレームとしても進歩性欠如等の拒絶理由が解消しなかった事例を抽出し、これを回避するための実務上の留意点を整理した。

なお、報告内容の全文は、日本弁理士会電子フォーラム（会員のみ閲覧可能）の下記 URL にて WEB 公開しているため、ぜひそちらも概観されたい。

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=16388

目次

- はじめに
- 調査方法
 - 母集団の抽出
 - 検討対象特許の抽出
- 特許庁審査・審判における判断傾向の分析
- 除くクレームが進歩性判断に及ぼす影響
 - 除くクレームの進歩性が否定される類型
 - 実務上の留意点
- 除くクレームによって生じうる問題点
 - 除くクレームに起因する拒絶理由
 - 実務上の留意点
- おわりに

1. はじめに

2022年度の特許委員会第2部会では、2021年度に登録された除くクレームの特許を対象として、除くクレームの有用性について検討した。その結果、化学・バイオ分野のみならず機械系や電気系等の技術分野でも除くクレームを活用している事例が散見された。また、進歩性欠如の拒絶理由に対しても有効に活用されている事例が数多く見出された。

但し、2022年度の検討対象はあくまで登録事例に限られていたため、除くクレームとする補正が新規事項追加とされた事例や除くクレームでは拒絶理由が解消されなかった事例等、除くクレームの限界事例に関して得られた知見は限定的であった。そこで、2023年度は、除くクレームを使用したものの拒絶されてしまった審査・審判事例を分析することによって、除くクレームの限界について検討した。

2. 調査方法

2.1 母集団の抽出

2021年度に登録された除くクレームの特許を対象とした前年度調査と対応づけるために、2021年度に拒絶査定又は拒絶審決が発送された除くクレームを含む特許出願を、以下の手法により抽出した。

- (1) 特許情報サービス CyberPatent Desk を利用して、手続補正書及び意見書が提出され、拒絶査定不服審判がされずに拒絶が確定した特許出願であって、拒絶査定発送日が2021年4月1日～2022年3月31日であるもの（15514件）を抽出した。
- (2) (1) で抽出した特許出願のうち、1以上の手続補正書が以下のテキスト (a) 及び (b) の両方を含むもの（131件）を抽出した。
 - (a) 「(但し、) 又は「(ただし、) 又は「(を除外) 又は「(を除外) 。
 - (b) 「(を除外) 又は「(を除外) 。
- (3) 特許情報サービス CyberPatent Desk を利用して、手続補正書及び意見書が提出され、拒絶査定不服審判がされた特許出願であって、拒絶審決発送日が2021年4月1日～2022年3月31日であるもの（1599件）を抽出した。
- (4) (3) で抽出した特許出願のうち、1以上の手続補正書が上記 (a) 及び (b) の両方を含むもの（23件）を抽出した。
- (5) (2) 及び (4) の特許出願を合わせた全154件を、検討対象の母集団とした。

2.2 検討対象特許の抽出

得られた特許出願154件のうち、下記 (ア) 及び (イ) のいずれにも該当しないものをノイズとして除去し、以下の77件を検討対象出願として抽出した。

- (ア) 除くクレームが進歩性に関係しているもの
- (イ) 除くクレームを導入したことが原因で何らかの問題が生じたもの

表1 検討対象出願リスト

No.	出願番号	発明の名称
1	2019-39166	ポリアミド系多層フィルム
2	2016-84320	ディーゼルエンジンの燃焼室構造
3	2019-150692	冷凍機油及び冷凍機用作用流体組成物
4	2017-68647	セメントクリンカの製造方法及びセメントの製造方法
5	2019-23457	ドライアイ治療用点眼剤
6	2015-215557	感光性樹脂組成物、及び硬化レリーフパターンの製造方法
7	2018-234544	エネルギー効率の高い標識用の光偏向複合フィルム
8	2017-140695	機能性剤が付与された物品の製造方法及びインクジェット印刷システム
9	2017-536219	F-POSS コーティングまたは添加剤およびその製造方法
10	2017-9046	ソラヤシン産生促進剤
11	2020-183847	ジルコニア焼結体、及び、ジルコニア粉末
12	2017-55647	消臭剤
13	2017-151722	麹菌、麹菌由来の酵素、血糖値上昇抑制剤、飲食品、医薬組成物、食品添加物、サプリメント及びこれらの製造方法、並びに血糖値上昇抑制方法及び糖取り込み促進方法
14	2016-144249	偏光板セット、液晶表示パネル及び液晶表示装置
15	2016-156099	超硬合金用水溶性切削研削油剤
16	2019-165368	発光装置

17	2017-191651	継手、配管構造、及び、継手の製造方法
18	2016-195341	光ファイバケーブル及び移動媒体
19	2016-175780	ミルク入り紅茶飲料
20	2017-512908	保存可能期間を延長する吸着材料
21	2019-539558	薬液の精製方法
22	2019-505357	安定な木材保存剤配合物
23	2017-66256	硬化性樹脂組成物及びその用途
24	2020-154540	システム
25	2016-155131	クローディン産生促進剤、オクルディン産生促進剤、タイトジャンクション機能強化剤
26	2017-33553	テアフラビン類を利用したレプチン分泌促進剤
27	2016-257088	外用組成物
28	2017-26612	ゲームを提供するためのプログラム、システム、及び方法
29	2017-55991	ポルトランドセメントクリンカー
30	2018-519658	ラメラ構造改善剤、水分保持改善剤
31	2017-166543	焼き餃子羽用組成物
32	2017-198418	衣料用液体洗剤組成物
33	2017-79166	硬化性組成物、硬化物及びハードコートフィルム
34	2017-85402	水溶性包装用フィルム
35	2016-184299	パワー半導体装置の製造方法
36	2017-694	組合せ菓子
37	2016-201350	デュアルハルバツハ配列界磁
38	2017-233330	ゴム組成物
39	2017-8231	クローディン産生促進剤、オクルディン産生促進剤、タイトジャンクション機能強化剤
40	2018-30963	吸収性複合体
41	2020-135878	血中中性脂肪上昇抑制組成物
42	2017-168567	エマルジョン組成物
43	2017-198307	潜熱回収型給湯器及び給湯方法
44	2017-76971	ペンタメチレンジイソシアネート入り容器、および、ペンタメチレンジイソシアネートの保存方法
45	2020-145410	加齢性難聴改善用組成物
46	2017-153116	水晶デバイス
47	2016-237225	ロキソプロフェンとジヒドロコデインリン酸塩を含有する固形製剤
48	2021-115227	経口組成物
49	2019-172585	リチウムマンガン複合酸化物粒子
50	2020-553425	導電性樹脂組成物および半導体装置
51	2020-115393	有機化合物、発光デバイス、電子機器、発光装置及び照明装置
52	2021-131549	スズキ目魚類の寄生虫駆除剤及び駆除方法
53	2016-237115	太陽電池モジュール用の封止材シート及びそれを用いた太陽電池モジュール
54	2017-103038	フェノール樹脂発泡板の製造方法
55	2020-152967	バルサルタンおよび AHU-377 を含む三ナトリウム塩超分子複合体の新規な結晶形及びその製造方法
56	2019-112536	粘着剤層付偏光フィルム
57	2017-130589	水性塗料組成物、塗膜および物品
58	2018-67811	ハニカム構造体

59	2019-7361	血管形成促進剤のスクリーニング方法、及び、製剤
60	2020-522770	アザピロン系化合物の副交感神経の機能向上の使用
61	2020-213237	発光素子
62	2015-508765	静電容量型センサシート及び静電容量型センサ
63	2018-117078	偏光フィルム、粘着剤層付き偏光フィルム、及び画像表示装置
64	2015-102779	集中力増進剤
65	2015-7423	セメント組成物
66	2016-539143	化粧品用組成物
67	2018-43685	コンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルム
68	2015-75195	慢性骨髄性白血病治療剤
69	2017-523195	固定相、表面多孔性コアシェル粒子、及び面多孔性コアシェル粒子キラル固定相の製造方法
70	2016-57462	定着ベルト、ならびにこれを用いた定着装置および画像形成装置
71	2018-117064	偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルム、及び画像表示装置
72	2019-43023	シリコーンゴム系硬化性組成物、およびそれを用いたウェアラブルデバイス
73	2016-32879	メタルマスクによるスクリーン印刷用の導体ペーストおよびその利用
74	2017-25014	光学フィルム、これを用いた偏光板及びディスプレイ部材
75	2019-509938	粘着剤層付偏光フィルム、インセル型液晶パネル用粘着剤層付偏光フィルム、インセル型液晶パネルおよび液晶表示装置
76	2020-511834	電子機器及び電磁波シールド性放熱シート
77	2016-128089	複写機用フィルタユニット

3. 特許庁審査・審判における判断傾向の分析

昨年度検討した特許事例と、本年度検討した拒絶事例とを合わせて集計し、特許庁審査・審判における判断傾向を分析した。

但し、特許事例については、改めてスクリーニングを行い、下記（ア）又は（イ）に該当する事例をノイズとして除去した⁽¹⁾。

（ア）除くクレームではないもの

（イ）拒絶理由通知が発行される前から除くクレームであったもの

表2 審査・審判における判断の集計結果

	特許事例	拒絶事例	合計
母集団	1374	154	1528
ノイズ除去後	1045	77	1122
除くクレームの導入が認められた ⁽²⁾	1029	58	1087
除くクレームの導入が認められなかった	16	19	35
進歩性欠如（新規性＋進歩性を含む）解消に除くクレームを利用した	717	74	791
進歩性欠如が解消された ⁽³⁾	686	13	699
進歩性欠如が解消されなかった	31	61	92
進歩性欠如（新規性＋進歩性を含む）解消に除くクレームを利用しなかった	328	3	331

ノイズ除去後の特許事例数と拒絶事例数との比率は、93：7（1045件：77件）であった。両者はノイズの判断基準が異なるので、これはあくまで参考値である（以下同様）が、2021年度の特許査定率（特許庁統計）が74.8%であることを考慮すると、除くクレームが特許査定に繋がりがやすいという傾向が示唆された。

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）であった。このことから、除くクレームとする補正に起因して補正要件違反又は記載要件違反の拒絶理由が指摘されるケースは非常に少ないことが示唆された。

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。このことから、除くクレームに基づく進歩性の主張は比較的認められ易いものの、進歩性欠如の拒絶理由が維持されてしまうリスクも一定程度存在することが示唆された。

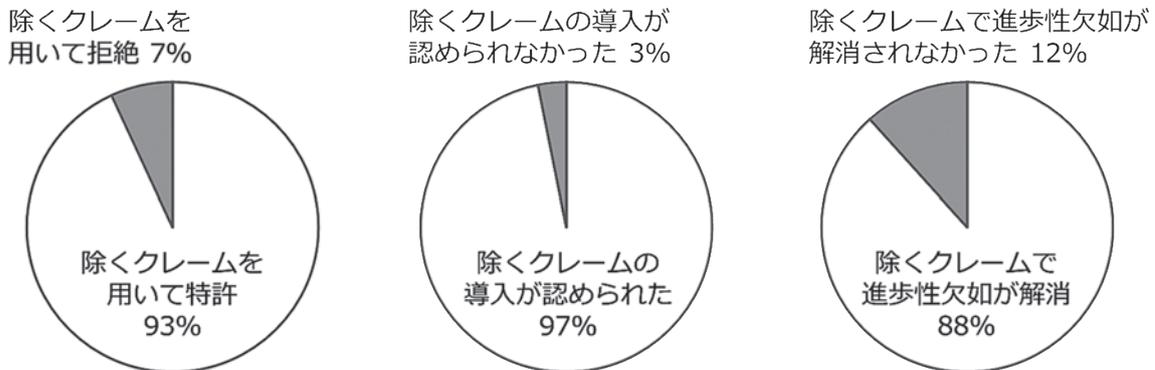


図1 除くクレームに関する統計データ (2021年度、参考値)

併せて、技術分野別の集計結果を以下に示す。

特許・拒絶の割合には技術分野による違いが多少見られた他、除くクレームによって進歩性欠如が解消される割合も技術分野の差が比較的大きかった。

表3 技術分野別の集計結果

	化学・ バイオ	機械	電気	ソフト ウェア
件数（ノイズ除去後）	870	194	36	22
特許事例	94%	89%	92%	91%
拒絶事例	6%	11%	8%	9%
除くクレームの導入が認められた	97%	98%	97%	100%
除くクレームの導入が認められなかった	3%	2%	3%	0%
進歩性欠如が解消された	90%	83%	93%	80%
進歩性欠如が解消されなかった	10%	17%	7%	20%

4. 除くクレームが進歩性判断に及ぼす影響

4. 1 除くクレームの進歩性が否定される類型

検討対象出願77件のうち、「除くクレーム」に基づく進歩性の主張を行ったものは74件、そのうち当該主張が認められなかったものは61件であった。

その61件の各々について、拒絶理由通知又は拒絶査定に記載から、審査官が進歩性の主張を認めなかった理由を抽出し、以下のように類型化した⁽⁴⁾。

- ① 設計事項：「除くクレーム」に補正したことで本願発明と引用発明とは相違するものの、引用発明において当該相違点を克服するのは当業者が適宜なし得る設計事項であるとして拒絶理由が維持された事例（18件）
- ② 新たな引例：「除くクレーム」に補正したことで本願発明と引用発明とは相違するものの、新たな引例が引用されて拒絶理由が維持された事例（10件）
- ③ 除く範囲が不十分：「除くクレーム」への補正により引用発明との差別化を試みたものの、十分な範囲を除外できておらず、引用発明との重複部分が残存しているとして拒絶理由が維持された事例（10件）
- ④ 必須の構成ではない：引用発明の構成を除外する「除くクレーム」に補正したものの、除外された構成が引用

発明において必須の構成でないことを理由として拒絶理由が維持された事例（10件）

図2は、各類型の事例数を技術分野ごとにまとめたものである。

化学・バイオ分野では、いずれの類型も多く見られたが、機械分野では①設計事項の類型が突出していた。

	化学・バイオ	機械	電気	ソフトウェア
設計事項	9	9	0	0
新たな引例	5	5	0	0
除く範囲が不十分	9	1	0	0
必須の構成ではない	7	1	0	2
その他の理由	8	4	1	0
事例数	38	20	1	2

図2 技術分野ごとの各類型の事例数

図3は、2022年度の検討に倣って、各類型の事例数を除く対象ごとにまとめたものである。

主引例の必須でない構成を除外した場合は、主引例の必須構成を除外した場合に比べて「①設計事項」や「④必須の構成ではない」ことを理由に拒絶される傾向が見出された。なお、副引例の構成を除外している事例は少なかった。

	主引例の必須構成	主引例の必須でない構成	副引例の必須構成	副引例の必須でない構成	その他
設計事項	5	11	1	0	1
新たな引例	5	2	3	0	0
除く範囲が不十分	5	4	0	1	0
必須の構成ではない	1	8	0	1	0
その他の理由	9	2	0	1	1
事例数	25	27	4	3	2

図3 除く対象ごとの各類型の事例数

以下、各類型について、具体的な事例を紹介する⁽⁵⁾。

4. 1. 1 類型①：設計事項

類型①は、除くクレームによる引用発明からの差別化が、本願発明の進歩性を肯定できるほど十分でなかった事例が多い。例えば、除くクレームによって一応の新規性は確保したものの、除いた境界の内外で技術的な差異が小さい場合には、その境界を僅かに乗り越える程度の変更は設計事項であると判断される可能性がある⁽⁶⁾。

特に機械分野では、上記図2のとおり、類型①の比率が他分野よりも多かった。また、上記図3のとおり、必須でない構成を除いた場合も、設計事項として拒絶される事例が多く見られた。

例えば、事例20（特願2017-512908）では、以下の除くクレームで拒絶が確定した。

【請求項1】

容器と、
前記容器内に配置されている吸着材料と
を含む食品貯蔵システムであって、
吸着材料のラングミュア表面積が少なくとも約500m²/gであり、及び吸着材料の平均孔径が少なくとも約0.3nmであり、
前記吸着材料は、金属有機骨格を含み（但し、Cuを含むものを除く）、及び
前記金属有機骨格は金属有機骨格粒子の形状である
ことを特徴とする食品貯蔵システム。

本願発明は、吸着材料に含まれる金属有機骨格（形状は金属有機骨格粒子）に係るものである。1回目の拒絶理由通知では、吸着材料としてゼオライトが記載された主引例と、ゼオライトの代替品としてのCuを含む金属有機骨格粒子が記載された副引例との組合せに基づく進歩性欠如が指摘された。これに対し、上記のとおり「但し、Cuを含むものを除く」との記載を追加する補正をしたところ、2回目の拒絶理由通知において、副引例にはCu以外では課題を解決できないといった記載はなく、本願もCu以外の金属有機骨格粒子を用いた場合の（Cuを含む場合に対する）有利性を提案したものでないことを理由として、金属有機骨格粒子としていかなるものを選択するかは設計事項であると判断された。

このように、対象を除くことについて、本願発明及び引用発明のいずれにも特段の意義が認められない場合には、設計事項と判断される可能性がある⁽⁷⁾。

4. 1. 2 類型②：新たな引用例

類型②は、先行技術が密集した技術分野等においてしばしば見られるパターンである⁽⁸⁾。

例えば、事例14（特願2016-144249）は、出願人が、新規性・進歩性を解消するために、1回目の拒絶理由通知で挙げられた主引用発明の必須構成を除外する補正をした事例である。その後、2回目の拒絶理由通知において、新たな主引例に基づく新規性・進歩性の拒絶理由が指摘され、出願人が応答しなかったことで拒絶が確定した。新たに引用された主引用発明では、最初の応答で除外された構成が必須とされていなかった。

4. 1. 3 類型③：除く範囲が不十分

類型③は、除くクレームで引用発明の構成を本願発明から除外するにあたり、除く範囲が十分でなかった結果、依然として引用発明の構成（又は、その構成から容易に想到可能な構成）が本願発明の範囲に含まれると判断され、拒絶理由が維持されたパターンである⁽⁹⁾。

上記図2のとおり、類型③は特に化学・バイオ分野において多く見られた。

例えば、事例25（特願2016-155131）は、以下のように、引例の化粧料の必須成分とされた「アカザ科アッケシソウ属のエキスを含むもの」をクレームから除く補正を行ったが、除外対象としなかった引例の比較例も一定の皮膚バリア機能改善効果を有すると認定されて、進歩性欠如の拒絶理由を解消できずに拒絶査定がなされた事例である。

【請求項1】

牛蒡の抽出物を有効成分として含有するクローディン産生促進剤（但し、アカザ科アッケシソウ属のエキスを含むものを除く）。

また、事例8（特願2017-140695）では、出願人は、以下のように「機能性剤を含有する機能性インク」との記載を「機能性剤（ただし、にじみ防止剤及び色材を除く）を含有する機能性インク」に補正した。

【請求項1】

機能性剤（ただし、にじみ防止剤及び色材を除く）を含有する機能性インクを、メディアの第1の部分と第2の部分とに、インクジェット方式で、付与パターンデータに基づいて、前記第2の部分よりも前記第1の部分に多くの前記機能性剤を付与するように吐出する機能性インク吐出工程と、

有色インクを前記メディアにインクジェット方式で画像データに基づいて吐出する有色インク吐出工程と、

を備える、

機能性剤が付与された物品の製造方法。

しかしながら、審査官は、「本願発明の「にじみ防止剤に該当しない機能性剤」は、具体的な技術的事項又は範囲が不明瞭であり（極性基を有するにじみ防止剤は、抗菌剤、消臭剤、防カビ剤等の機能を示すし、抗菌剤、消臭

剤、防カビ剤等は、にじみ防止能も有している。例えば、引用文献2に記載の「2-ピロリドン-5-カルボン酸」は少なくとも柔軟剤として機能するし、本願明細書に記載のSS-5は金属塩であることからにじみ防止機能を有する。)、引用文献2には、液体組成物の単位面積当たりの付与量を異ならせて吐出し、更に色材を含有するインクを吐出するインクジェット記録方法が記載され、引用文献2に記載の「液体組成物」は本願発明の「機能性インク」に該当しないとはいえない」と指摘して、拒絶査定をした。

このように、機能的表現を用いて特定の材料を除こうとする場合には、除く範囲が不明確になりやすいので、本願発明と引用発明とを明確に差別化できているかを十分に確認することが望ましい⁽¹⁰⁾。

4. 1. 4 類型④：必須の構成ではない

類型④は、「除くクレーム」で除外された構成が引用発明において必ずしも不可欠な構成ではない場合に、当該構成を採用しないようにして本願発明に想到することは容易であったと判断されて、拒絶理由が維持されるパターンである。

上記図2のとおり、類型④も特に化学・バイオ分野において多く見られた。また、図3のとおり、類型④に該当する事例の大半は、当然ではあるが、主引用発明の必須でない構成を除いた場合であった。

例えば、事例4(特願2017-68647)では、出願人は、進歩性欠如を解消するために、引用文献1の明細書に記載されている「超好熱細菌を用いた発酵」という構成を請求項1に係る発明から除外する下記の補正をするとともに、当業者は、処理期間が長期化して課題を解決できなくなる可能性があるのに、わざわざ超好熱細菌を用いずに有機汚泥に含まれるような菌のみを用いるという選択はしないと意見書で主張した。しかしながら、審査官は、「引用文献1に記載された発明において、超好熱細菌を用いることは好ましい事項ではあるが、必須の事項ではないといえる。」と認定し、進歩性を認めずに拒絶査定をした⁽¹¹⁾。

【請求項1】

セメントクリンカの原料を焼成することによりセメントクリンカを製造する焼成工程を備えるセメントクリンカの製造方法であって、

有機汚泥を発酵させる工程と(ただし、超好熱細菌を用いた発酵を除く)、

前記有機汚泥を発酵させることにより得られた乾燥有機汚泥を前記焼成工程に投入する工程と、

前記有機汚泥の発酵により生じた臭気ガスを、木くず及び土壌の少なくとも一方を含む臭気処理部を通過させることにより前記臭気ガスの臭気強度を低くする工程と、

前記臭気ガスに含まれていた臭気成分を含む木くず及び土壌の少なくとも一方を前記焼成工程に投入する工程と、

をさらに備える、セメントクリンカの製造方法。

4. 2 実務上の留意点

除くクレームを利用して進歩性を主張する場合には、少なくとも上記4類型に該当しないように注意すべきである。特に類型③④は、出願人による除く対象の選択次第で回避できる場合も少なくないと考えられる。

以下、上記検討を通じて見出された除くクレームによる進歩性対応の留意点として、①何を除くべきか、②除くクレームの好ましい書き方、及び③意見書における主張について説明するとともに、④出願時明細書についての留意事項についても説明する。

4. 2. 1 何を除くべきか

類型①④の検討から、引用発明における任意選択的な特徴を除外しても進歩性が肯定されなかった事例が散見された。逆に、主引用発明の必須の構成を除外したクレームは、進歩性が認められる可能性が比較的高いと考えられる。但し、ある構成が形式的に主引用例の請求項に記載されていても、必ずしも当該構成が主引用発明に必須の構

成である（すなわち、当該構成を採用しなければ課題が解決できない）とは限らない。引用発明の必須構成を正しく抽出するためには、引用発明の課題解決原理を正しく理解することが重要である。

一方、主引用発明の必須構成を除く補正でなくても、本願発明と引用発明とで技術的思想が顕著に異なる場合には、審査基準に即して、本願発明が「引用発明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であるが、たまたま引用発明と重なるような発明である」ことを主張することが有効である。

また、類型③の検討から、除くクレームでは、拒絶理由通知での引用箇所だけでなく、引例全体の記載事項を検討した上で、引用発明として認定され得る技術的事項を漏れなく除くように留意すべきである。例えば、引例には、特許請求の範囲に記載された発明だけでなく、その前提となる発明も（例えば背景技術や比較例として）開示されている場合がある。このため、主引用発明の必須の構成を除く場合であっても、除いた後の請求項の範囲に含まれる発明が引例に記載されていないか慎重に検討すべきである。

特定の用途を除く補正については、2022年度の本委員会の検討結果として報告⁽¹²⁾したとおり、進歩性欠如の解消に有効な場合がある。但し、特に機械・構造分野の案件では、特定の用途を除いた場合でも構造として区別されていないとして進歩性欠如が解消されない場合があることに留意すべきである。

特定の数値又は数値範囲を除く補正も、進歩性欠如の解消において一定の有用性が認められるものの、除外した数値（引用発明の数値）と残った数値（補正後の本願発明の数値）とが近似している場合、設計事項と判断される可能性があることに留意すべきである。

4. 2. 2 除くクレームの好ましい書き方

除くクレームは、除く範囲が明確になるように記載すべきである。例えば、除く記載に機能的表現を用いる場合には、上述のとおり、引用発明と明確に差別化できるような表現とすべきである。

また、不明確な引例の記載をそのまま引き写して除いたことで、除くクレームの外延が不明確になる場合もあるので注意すべきである。

4. 2. 3 意見書における主張

除くクレームの進歩性を主張するためには、単に引用発明との重なりを除いた旨を主張するだけでなく、それによって本願発明と引用発明との間の技術的思想の違い（例えば、目的や作用効果の違い）が明確になったことや、主引用発明から出発して本願発明（除くクレーム）に容易に想到し得たといえない理由（例えば、主引用発明において必須の構成を除くことには阻害要因があること）等を説明することが有効である。

一方で、除くクレームについて当初明細書等に記載されていない技術的意義を意見書で主張することは、原則として避けるべきである。除くクレームとする補正によって新たな技術的事項が導入されたと判断され、新規事項追加が指摘される可能性があるためである。

4. 2. 4 出願時明細書について

除くクレームは、出願時に予期していなかった引例が引用された場合に使用されることが多い。特に、本願発明の前提となる当たり前の構成が当初明細書等に明示的に記載されていない場合には、当初明細書等の記載事項のみに基づく補正では引用発明と差別化することが難しく、除くクレームに頼らざるを得ない場合もある。

しかしながら、除くクレームの新規事項判断は単純ではなく、審査で補正が認められたとしても、特許後の異議申立や無効審判で事後的に新規事項と判断されてしまうこともあり得るところ、新規事項と判断された除く表現を削除する訂正は、特許請求の範囲の拡張・変更に該当する可能性が極めて高い。このとき、もし除くクレームをより下位概念のクレームに訂正する余地がない場合には、新規事項の取消・無効理由を解消する手段は実質的に存在しない。

こうしたリスクに鑑みると、当初明細書等に本願発明の前提となる当たり前の構成及びその効果を十分に記載しておき、予期しない引例に基づく拒絶理由に対して「除くクレーム」以外の補正の選択肢を増やしておくことも重

要であるといえる。

5. 除くクレームによって生じうる問題点

5. 1 除くクレームに起因する拒絶理由

検討対象出願 77 件のうち、除くクレームの導入によって補正要件（第 17 条の 2 第 3 項～第 5 項）違反又は記載要件（第 36 条第 4 項第 1 号、同条第 6 項第 1 号、及び同条第 6 項第 2 号）違反が指摘されたものは 19 件であった。その 19 件の内訳は以下のとおりである⁽¹³⁾。

- ① 新規事項追加：「除くクレーム」とする補正について新規事項の追加である旨（第 17 条の 2 第 3 項違反）が指摘された事例（7 件）
- ② 明確性要件：「除くクレーム」を導入したことに起因して、請求項の記載が明確性要件を満たさない旨（第 36 条第 6 項第 2 号違反）が指摘された事例（7 件）
- ③ サポート要件・実施可能要件：「除くクレーム」を導入したことに起因して、請求項の記載がサポート要件を満たさない旨（第 36 条第 6 項第 1 号違反）及び／又は発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たさない旨（第 36 条第 4 項第 1 号違反）が指摘された事例（5 件）
- ④ 目的外補正：除くクレームを導入する補正が目的外補正である旨（第 17 条の 2 第 5 項違反）が指摘された事例（1 件）

図 4 は、各類型の事例数を技術分野ごとにまとめたものである。

全体的に目立った傾向は見られなかったが、化学・バイオ分野では①新規事項、②明確性を初めとして様々な拒絶理由が指摘されていた。他分野についてはサンプル数が少なく、明確な傾向は見出せなかった。

	化学・バイオ	機械	電気	ソフトウェア
新規事項追加	5	1	1	0
明確性	7	0	0	0
サポート要件・実施可能要件	4	1	0	0
目的外補正	1	0	0	0
事例数	16	2	1	0

図 4 技術分野ごとの各類型の事例数

以下、各類型について、具体的な事例を紹介する。

5. 1. 1 類型①：新規事項追加

事例 2（特願 2016-84320）では、ディーゼルエンジンの燃焼室構造の発明において、エンジンのシリンダーボア径に対するピストンの第 2 キャビティの開口径の比につき、当初の請求項 1 において、「 0.662 ± 0.032 」と記載されていた。

審査官が、引用文献 2 に「0.681」及び「0.690」の比の構成が開示されているとして進歩性の欠如を指摘したのに対して、出願人は、上記数値範囲を「 0.662 ± 0.032 （ただし、0.68 以上 0.694 以下を除く）」と補正し、実質的に数値範囲を 0.63 以上 0.68 未満に限定した⁽¹⁴⁾。これに対し、審査官は、再度の拒絶理由通知において、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面において、『ピストンを収容するシリンダーボア径に対する前記第 2 キャビティの開口径の比』として 0.68 との境界値は示されていない。」として、同補正は新規事項の追加にあたりと判断した。

一般に、引用発明と重複する数値範囲のみを除外する補正は新たな技術的事項を導入するものではないと判断されることが多いところ、やや厳しい判断のようにも思われる。

また、事例 67（特願 2018-43685）では、出願人は、コンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルムの発明について、拒絶査定不服審判の請求時に、拒絶査定の主引用例の請求項 1 に記載された「上記ポリプロピレン組成物

(PP-C) 及び／又は上記ポリプロピレン (PP) が……¹³C-NMR 分光法により測定される、0.1mol%を超える $< 2, 1 >$ エリトロ部位欠損を有し、」との事項を除外する補正を行った。

これに対し、審判官合議体は、本願の当初明細書には「エリトロ部位欠損」の有無に関する記載がないとして、新規事項追加を理由に補正を却下した。但し、補正却下決定では、上記補正によって新たな技術的事項が導入されたか否かが直接的に検討されておらず、その文面からは審判官合議体の判断過程は必ずしも明らかではない。

このように、除くクレームとする補正の新規事項判断は、審査官・審判官によって多少のばらつきがあるように思われる。除くクレームを導入する補正を行う場合には、出願人側から積極的に、当初明細書等の記載事項との関係で新たな技術的事項を導入するものでない旨を意見書で説明することが望ましい（このような説明にあたり参考になると思われる裁判例を脚注⁽¹⁵⁾に示す）。

なお、審査官が、新規性欠如ではなく進歩性欠如を解消するために除くクレームに補正したことを理由として、新規事項と判断している事案も少数ながら見受けられた（事例 27、40）。しかしながら、現在、除くクレームを含むあらゆる補正の新規事項の判断は、ソルダーレジスト事件（知財高裁平成 18 年（行ケ）第 10563 号）で示された基準で行われている⁽¹⁶⁾。審査基準でも、除くクレームとする補正については「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。」という一般論が前提とされており、「(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（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補正」はあくまで除くクレームとする補正が認められる一例として挙げられているに過ぎない⁽¹⁷⁾。したがって、上記のような事例では、補正の目的（進歩性欠如の解消）のみを理由として直ちに新規事項と判断することは審査基準に反する旨を主張しつつ、当該除くクレームが新たな技術的事項を導入しないことを説明するのが有効な場合もあると考えられる。

5. 1. 2 類型②：明確性要件

事例 23（特願 2017-66256）では、出願人は、「硬化性樹脂組成物」との記載を「硬化性樹脂組成物（ただし、シリカ微粒子を含むものを除く。）」に補正した。これに対し、審査官は、「上記シリカ微粒子はどのようなものをシリカ微粒子とするのか理解することができないし、仮に粒径等を特定するとしてもいかなる方法により測定されたものをシリカ微粒子とするのかも不明である。また、シリカ微粒子なる物が当業者に自明であるという知見も見当たらない。したがって、シリカ微粒子とシリカ微粒子ではない粒子との境界を明確に把握することができないため、本願請求項 1 に係る樹脂組成物のなかから除かれている範囲を一義的に把握することができない。」として、明確性違反を指摘した。

このように、除くクレームにおいて外延が必ずしも明確でない表現を用いた事例は、引例の記載をそのまま使用したと考えられるものが多かった。除くクレームにおいて引例の記載を使用する場合には、当該記載の内容が明確であることを十分に確認することが望ましい。

5. 1. 3 類型③：サポート要件・実施可能要件

事例 33（特願 2017-79166）では、特定のポリオルガノシルセスキオキサン、シリコンアクリレート、特定のエポキシ化合物を含む硬化性組成物の発明について、上記「シリコンアクリレート」が、主引例である引用文献 1～4 に記載された「シランカップリング剤」に相当するから新規性及び進歩性を欠くとの拒絶理由通知に対し、出願人は、「シリコンアクリレート」を「シリコンアクリレート（シランカップリング剤に該当するものを除く）」とする補正を行った。

これに対し、審査官は、本願実施例の硬化性組成物に含まれるシリコンアクリレートはその商品名が記載されているのみであり、かかるシリコンアクリレートが「シリコンアクリレート（但し、シランカップリング剤に該当するものを除く）」に該当するか否か、具体的開示が存在しないとして、実施可能要件及びサポート要件違反を指摘した。

このように、除くクレームを導入した結果、除かれた後の請求項に係る態様について明細書中に具体的な裏付け

が明確に見出せないような場合には、サポート要件違反や実施可能要件違反が指摘され得ることに留意すべきである⁽¹⁸⁾。

5. 1. 4 類型④：目的外補正

除くクレームとする補正が目的外補正であるとして補正が却下されたのは、事例 13（特願 2017-151722）のみであった。この事例は、「ニホンコウジカビを有効成分として含む……米麴」というクレームにおいて、「米麴」を「米麴（ただし、豆類の蛋白質の加水分解物を含むものを除く）」と補正したところ、発明特定事項の「ニホンコウジカビ」を概念的に下位にしたものとは言えず、限定的減縮に該当しないとして補正が却下されたものである。

最後の拒絶理由通知や拒絶査定への応答時に除くクレームを導入する場合には、限定的減縮となるように、発明特定事項の一部を除くような補正とするのが安全であると考えられる⁽¹⁹⁾。

5. 2 実務上の留意点

5. 2. 1 除くクレームを使う際の確認事項

上記検討に基づき、除くクレームに起因する拒絶理由を避けるための確認事項をまとめた。

新規事項追加	・「当初明細書等に記載した事項」との関係で新たな技術的事項を導入しないものであること（脚注 ⁽¹⁵⁾ も参照）
明確性要件	・明細書等及び技術常識を参酌して、除く範囲が明確であること ・除かれて残った範囲が明確であること
実施可能要件 サポート要件	・除かれた後の請求項に係る態様と、明細書等の記載事項との間に齟齬がないこと
目的外補正	・最後の拒絶理由通知や拒絶査定に対する補正では、発明特定事項の限定的減縮となるように除く対象を選択すること

5. 2. 2 除くクレームに起因する拒絶理由への対応時の留意点

上記検討に基づき、除くクレームに起因して指摘された拒絶理由に対応する際の留意点をまとめた。

新規事項追加	・当初明細書等に記載した事項との関係で新たな技術的事項を導入するものか否かという基準で反論する ・進歩性欠如の解消を目的とする場合でも、新規事項の判断基準は「新たな技術的事項が導入されたか否か」である旨を主張する ・除くクレームとする補正による新たな効果・技術的意義を主張しない（新たな技術的事項が導入されたと解釈される可能性があるため）
明確性要件	・引例の記載が不明確である場合には、引例の記載にこだわらず、除く範囲が十分に明確になるように補正する
実施可能要件 サポート要件	・本願明細書等及び技術常識に基づき、除かれた後の請求項に係る発明と明細書等の記載事項との関係を説明する（難しいようであれば、別の補正等を検討する）
目的外補正	・補正が却下されているので、改めて目的外補正にあたらぬような補正を検討する

6. おわりに

以上検討したとおり、除くクレームによって進歩性欠如が解消しなかった審査事例や、除くクレームとする補正が補正要件違反とされたり、サポート要件等の拒絶理由を誘発したりした審査事例は、登録事例に比べると少数であるものの、一定数確認された。除くクレームについては、昨年度の検討で見出された有用性を踏まえつつ、このような限界を理解した上で活用することが望ましい。

(注)

- (1) 特許事例のノイズ判断基準は、上述した拒絶事例のノイズ判断基準と異なるので、特許事例と拒絶事例とは同一の基準でスクリーニングされていないことに留意されたい。
- (2) 「除くクレームの導入が認められた」とは、除くクレームとする補正に起因して補正要件（第 17 条の 2 第 3 項～第 5 項）違反又は

記載要件（第36条第4項第1号、同条第6項第1号、及び同条第6項第2号）違反の拒絶理由が指摘されなかったものをいい、「除くクレームの導入が認められなかった」とは、当該拒絶理由のいずれか少なくとも1つが指摘されたものをいう。

- (3)「進歩性欠如が解消された」とは、除くクレームとする補正に基づいて進歩性欠如の拒絶理由（新規性欠如及び進歩性欠如の両方が指摘された場合を含む）が解消された旨を主張した結果、当該拒絶理由が実際に解消されたものをいい、「進歩性欠如が解消されなかった」とは、当該拒絶理由が解消されなかったものをいう。なお、「進歩性欠如が解消された」もののうち拒絶事例は、除くクレームにより解消された進歩性欠如以外の理由（例えば別の引用例に基づく進歩性欠如）で拒絶されたものである。また、「進歩性欠如が解消されなかった」もののうち特許事例は、除くクレームとは異なる別の補正等を行って最終的に特許されたものである。
- (4) 類型①～④に該当しない案件が13件あった。
- (5) 本検討では実際の拒絶事例を紹介するが、これらは単に拒絶が確定した特許出願を客観的に抽出したものであり、個別案件の出願人の対応を批評するものではない。各案件は、本検討の性質上、境界事例に属するものが大半であり、審査官・審判官の判断の予測可能性は比較的低い上、当然ながら審査経過から確認できない個別事情も存在すると推測される。
- (6) 設計事項を理由として除くクレームの進歩性を否定した裁判例として、知財高裁平成23年（行ケ）第10402号がある。
- (7) 一方で、除くクレームとする補正によって本願発明に特段の技術的意義が導入された場合には、新規事項との関係で新たな技術的事項の導入にあたりと判断される可能性がある点にも注意すべきである。
- (8) 当初の拒絶理由が解消したという点では、除くクレームが奏功したといえる。
- (9) 公然実施発明を除こうとした記載の解釈が争われ、除く記載に係る特徴が相違点ではないと認定された裁判例として知財高裁平成30年（ネ）第10082号がある。
- (10) その他、除くクレームが引用発明に対して作用機序の点で相違するとしても、最終的な用途の点では共通し、新たな用途を提供するものとはいえない、と判断されて新規性・進歩性欠如の拒絶理由が維持された事例として、事例10（特願2017-9046）も参照されたい。
- (11) 類似事例として、特許庁は、除かれた物質は引用文献1において必須であるとして阻害要因を認めたのに対し、裁判所は、引用文献1において当該物質はむしろ配合すべきでない物質として位置づけられているとして阻害要因を否定した知財高裁平成26年（行ケ）第10068号も参照されたい。
- (12) 「除くクレームの有用性についての検討」（令和4年度特許委員会第2部会第1チーム、パテントVol.77, No.6, 2024）
- (13) 事例33は、除くクレームとする補正に起因して明確性要件違反、サポート要件違反、及び実施可能要件違反が指摘されたので、類型②③に重複してカウントされている。
- (14) 引用文献2の請求項6等には「0.68～0.74」の数値範囲が規定されており、出願人は、この数値範囲の下限值である「0.68」を除くクレームにおいて記載したようである。
- (15) 例えば、知財高裁平成25年（行ケ）第10266号では、裁判所は、受酸剤として使用される金属酸化物から特定の金属酸化物を除く訂正について、
(a) 除かれた金属酸化物のみが受酸剤として特有の性質を有する、又は
(b) 除外後に残った金属酸化物のみが受酸剤として特有の性質を有する
といった、訂正前後で受酸剤として使用される金属酸化物の技術的内容を変更するような事情がないことから、新たな技術的事項を導入するものではないと判断した。特定の発明特定事項の下位概念を除く場合等に参考になる。
また、知財高裁令和4年（行ケ）第10030号では、裁判所は、本件発明の技術的課題を認定した上で、除くクレームとする訂正によって当該課題に何らかの影響が及ぶものではないことを根拠として、新たな技術的事項を導入するものではないと判断した。
- (16) 知財高裁平成25年（行ケ）第10266号では、「除くクレーム」とする訂正について、裁判所は「進歩性欠如の無効事由を回避するために行われたか否かはそれ自体として訂正の適否を左右するものではない。」と判示した。
- (17) 特許実用新案審査基準第IV部第2章3.3.1(4)
- (18) なお、このような場合には新規事項追加が指摘されることもあると考えられる。出願当初の発明の詳細な説明と、補正後の発明の詳細な説明とが実質的に共通している場合、サポート要件違反及び新規事項追加の両方を指摘される可能性があるだろう。
- (19) その他、補正ではなく訂正に係る裁判例であるが、知財高裁平成26年（行ケ）第10204号は、特定の使用態様の経皮吸収製剤を除く訂正について、除く対象が不明確であることを理由として、除くクレームとする訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認められなかった事例である。

(原稿受領 2024.12.26)