

ディスクレーマー、 ネガティブ・リミテーション及び 「除くクレーム」について

～特許・実用新案審査基準の改訂を巡る議論を契機として～



会員 柴田 和雄

要 約

欧州のディスクレーマー、米国のネガティブ・リミテーション及び日本の「除くクレーム」は、しばしば対応するものとされるが、三者の歴史的背景・法哲学・運用は大きく異なる。欧州では絶対新規性の調整手段のほか、偶然に新規性を喪失させる際の重複を除外する限定が発展し、進歩性に関わる除外は新規事項とされる。一方、米国では否定的限定は明確性を欠くとの旧来の批判を経て、現在は原開示に技術的裏付けがある場合に許容されるが、欧州のような「偶然に新規性を喪失させる」という概念は存在しない。日本では本来ダブルパテント回避のための例外的手法だった「除くクレーム」が、新規性欠如の回復手段として拡張され、欧州の運用が部分的に取り込まれた。しかし、特許庁の運用引締めや審査基準 WG での議論により揺り戻しが生じ、制度趣旨の理解不足から実務に混乱が生じている。本稿は、「除くクレーム」の補正実務の歴史的・比較法的整理を通じ、望ましい運用を提言するものである。

目次

1. はじめに
2. 伝統的な「除くクレーム」
3. 欧州特許機構設立後の欧州におけるディスクレーマー
4. 米国におけるネガティブ・リミテーション
5. 日本の特許実務における新規性欠如を回復させる「除くクレーム」の補正実務の導入
6. 特許庁における「除くクレーム」の実務についての裁判所判断
7. 審査・審判における「除くクレーム」の補正訂正実務の台頭
8. 「除くクレーム」の補正実務の混乱（「除くクレーム」の補正対応における2つの典型例）
9. 2つの典型例は本来どう判断されるべきか
10. おわりに（望ましいと思われる対応）

1. はじめに

欧州におけるディスクレーマー（Disclaimer）や、米国におけるネガティブ・リミテーション（Negative limitation）は、日本における「除くクレーム」に対応するものと言われることがある。また、欧州のディスクレーマーは、米国のネガティブ・リミテーションより緩く、日本の「除くクレーム」より厳しいと言われることや、米国のネガティブ・リミテーションは記述要件について厳しく問われると言われることがある。これらの真偽については後ほど述べることにして、一つ確実に言えることがある。それは、欧州で米国のネガティブ・リミテーションの如き補正対応を行った場合、あるいは、米国で欧州のディスクレーマーの如き補正対応を行った場合、いずれも認められないということである。

一方、2024年までの日本の審査実務では、上記2つの補正対応について、少なくとも新規事項判断においては問題なく認められていた。ところが、2025年に特許庁が、「除くクレーム」についての留意点を公表した後⁽¹⁾、審査実務において、その揺り戻しが起き始めた。また、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（以下、「審査基準 WG」という。）において、特許・実用新案審査基準の修正も視野に入れた議論が開始されている⁽²⁾。このような状況の下、審査官、出願人の双方で、現在、相当な混乱が生じているようである。背景には、「除くクレーム」の本質が正しく理解されていないという事情があるように思われる。

そこで、本稿では、「除くクレーム」につき、歴史的な分析や比較法的考察を通じて、その存在意義を確認し、審査段階や審判段階での「除くクレーム」の補正ないし訂正に関して、望ましいと思われる対応についての提言を行うものである。

2. 伝統的な「除くクレーム」

吉藤幸朔『特許法概説〔第5版〕』には次の記述がある。

「重複する同一の発明部分（構成事項）を削除した特許請求の範囲形式を除くクレームというが、この形式によって特許するプラクティスは、化学部門において行われている。除くクレームの形式は、通常、発明概念としての一貫性を欠くため認められない。ただし、先後願の場合は、重複特許排除の原則を働かす必要上、例外的に認められているものである。」⁽³⁾

このように、日本の伝統的な審査においては、ダブルパテント（特許法 39 条。以下、特許法については、単に「39 条」等という。）の拒絶理由を治癒させるために、「除くクレーム」を使用することが例外的に認められていた。実際に、先願の特許第 496696 号（低級アルキル基を有する A' 化合物を有効成分として含有する土壌病害防除薬剤）に対し、後願の特許第 519737 号（アルキル基（低級アルキル基を除く）を有する A 化合物を有効成分とする農業用殺菌剤）が成立している。当時は、特許権を TRIPs 協定 28 条の如く禁止権と捉えるよりも、特許法 69 条の規定を素直に解して専用権として捉える傾向が強かった。加えて、特許法には我が国独特の 39 条協議指令の規定が存在する。禁止権であれば協議指令を待つまでもなく、実際に多くの国が同日にされた二者の同一発明に対し、いずれにも特許権を付与する建付けとされている。特許権を禁止権でなく専用権とする建前であった日本は、先願上位・後願下位の場合をダブルパテントの典型例としていた（選択発明や利用発明が成立するなど、特段の事情がある場合は別論である。）。

このようなダブルパテント判断は、最判平成 5 年 3 月 30 日集民 168 号 571 頁（平成 3（行ツ）98 号）〔通電加工装置〕において確認できるし、裁判実務における明らか無効の抗弁、その後の特許法 104 条の 3 の抗弁の流れを作った最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 巻 4 号 1368 頁（平成 10（オ）364 号）〔キルビー特許事件判決〕の具体的な無効理由は、先願上位・後願下位によるダブルパテントであった⁽⁴⁾。そして、先願下位・後願上位の場合はダブルパテントの変形例と捉えられていたものの、先願の範囲を除いた部分であれば、まだ、特許される余地があるという文脈で用意されたのが「除くクレーム」の実務であった。このことに関し、同様の実務は 1950 年代の西ドイツで認められていた。すなわち、後の出願の当初のクレームに、先行出願で保護されている主題に関するディスクレマーを追加する実務が認められていた⁽⁵⁾。

1950 年代というのは、欧州特許条約（Convention on the Grant of European Patents = EPC）の成立及び欧州特許機構（European Patent Organization）⁽⁶⁾の設立よりも前の時代である。この時代、欧州各国は、西ドイツ・オーストリア・オランダ・イギリスなどの審査主義国とフランス・イタリア・ベルギーなどの無審査主義国とに分かれていた。ダブルパテント判断において、審査主義国は、クレーム同士を比較するプライオ・クレーム・アプローチを採用していた。一方、無審査主義国は、先願明細書の全体を考慮するホールコンテンツ・アプローチを採用していた。当時、審査主義国においてクレームに基づいて審査を行う実務が確立されていた一方で、無審査主義国の特許制度では、例えばフランスに代表されるようにクレームが存在しないことも珍しくなかった。この状況では、無審査主義国がホールコンテンツ・アプローチを採用するのは当然の帰結である。

現在の日本は、先後願判断（39 条）ではプライオ・クレーム・アプローチで判断を行うものの、拡大先願判断（29 条の 2）ではホールコンテンツ・アプローチで判断を行うが、これは、1960 年代の「発明特許に関する実体法上の一部統一に関するヨーロッパ条約（ストラスブール条約）」での議論や、それに続く欧州特許条約の準備作業⁽⁷⁾での議論の影響を受けたものと思われる。この議論では、プライオ・クレーム・アプローチは、先願のクレー

ムが最終的に確定された後にのみ適用できるため、後願の出願審査に大幅な遅延をもたらすおそれがあり、特に、審査滞貨により生じた審査遅延問題の打開策である繰延審査制度（Deferred examination）において、さらなる遅延の問題が生じると考えられたところ、ホールコンテンツ・アプローチが当該問題を解決すると結論付けられた。そして、EPCにおいてホールコンテンツ・アプローチは、EPC54条（3）の絶対新規性として規定された。一方、日本においても、昭和45年特許法改正により、欧州の当時の議論と同様に、出願公開制度、絶対新規性に対応する拡大先願判断とともに、繰延審査制度に対応する審査請求制度が揃って導入された。

3. 欧州特許機構設立後の欧州におけるディスクレマー

ダブルパテント判断、すなわち絶対新規性判断においてホールコンテンツ・アプローチを採用した欧州特許条約において、重複があり、後の出願に最初の出願の開示には含まれていない主題が含まれている場合、後の出願の新規性を破壊する効果は後の出願の全体には適用されないという文脈で、重複部分に関しては第一の出願人に権利を保持させ、残りの部分については、後の出願で初めて開示した第二の出願人に権利を帰属させるという考え方は、自然に採用された。この考え方は、発明全体を二つに分けるものであり、EPC54条（3）の履行に必要であって、出願に技術情報の付加を及ぼすものではなく、したがって、新規事項の追加には該当しないとされた。この考え方は、EPC54条（3）におけるディスクレマーのケースローを形成していく。実際の事件として、T4/80⁽⁸⁾において、未公開先願を参照するディスクレマーが認められた。重要なこととして、進歩性を規定するEPC56条には、54条（3）にいう書類が技術水準に含まれる場合、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には、考慮されないと規定されていることがある。

一方、進歩性の有無を判断する際に考慮されるEPC54条（2）所定の公知事実により、新規性を欠如していると判断された場合は事情が異なる。すなわち、T170/80⁽⁹⁾において、ディスクレマーによって、本来は自明である主題が進歩性を有すると判断されてしまう場合には、主張される発明の性質が変わり、新規事項の追加となるため、ディスクレマーは認められない旨、説示された。上記した2つの審決は、T863/96⁽¹⁰⁾において引用され、先行開示が偶然に新規性を喪失させるものであった場合、正確に定義され、先行開示技術にのみ限定された除外を行うことは、新規事項の追加に該当しないとのケースローとして認識されている。

このケースローは発展を続け、T1071/97⁽¹¹⁾においては、先行開示技術が、共通あるいは関連した技術分野に属するものでなく、または共通の技術的課題もしくは解決策が存在しない場合に、偶然に新規性を喪失させるケースであり、換言すれば、当該先行文献は全く異なる技術に属し、進歩性評価に関して当業者が通常は考慮に入れないものでなければならない旨、規範された。

この規範は、G1/03⁽¹²⁾及びG2/03⁽¹³⁾という拡大審判部（Enlarged Board of Appeal = EBoA）の2つの審決において、拘束力のある命令として追認されている。さらに、当該命令において、ディスクレマーは新規性を回復するため、必要以上に削除してはならないこと、進歩性に関連するディスクレマーは新規事項の追加に該当することが規範された。背景には、ディスクレマーは出願人がクレームを恣意的に再構成する機会を与えるものではないとの考えや、ディスクレマーは出願人が請求項の対象の一部を放棄する単なる任意の制限にすぎず常に許容されるべきであるとの見解があるものの、いかなる修正も技術的意味を有すると推定されるべきであって、本願明細書と先行開示技術のいずれにも依拠しない修正は許されないとの考えがある⁽¹⁴⁾。

4. 米国におけるネガティブ・リミテーション

古い事例では、発明を指し示す代わりに発明が何でなかったのかの観点から発明を定義するネガティブ・リミテーション（否定的限定）に批判的であった。*In re Schechter*⁽¹⁵⁾において「『Rは2-ブテニル及び2,4-ペンタジエニル以外のアルケニル基である』という限定は、発明者が発明したものを明確にかつ特定の指示せずに、代わりに、発明者が発明しなかったことを除外することによって発明をクレームする試みであり、クレームを不明瞭にする」とされた。しかし、現在の裁判所の見解では、否定的限定に関しては本来的に不明瞭又は不確かなものは何もなく、求められる特許保護の境界が、否定的なものであっても、明瞭に記載されている限り、クレームは明確であ

るとされている。

一方、日本のサポート要件ないし新規事項追加禁止要件に対応する記述要件について、米国の判断は厳格であると言われることがある⁽¹⁶⁾。このような見解は、「あらゆる否定的限定または排他的条件は原開示中に根拠を有さねばならない」との MPEP の説明⁽¹⁷⁾から派生しているものと思われる。しかし、MPEP には「代替要素が明細書で肯定的に明示されている場合、それらは請求項内で明示的に除外されてもよい」との説明記載もある。さらに、「肯定的記載の欠如のみをもって排除の根拠とはならない。しかしながら、否定的限定について明細書に文字通りの根拠が欠如している場合、説明的裏付けの欠如に関して、一応の証明 (a prima facie case) を確立するには不十分である可能性がある」との説明もされている。

実際の審判決として、*Ex parte Parks*⁽¹⁸⁾において、抗炎症薬の組成物に関する発明に関し、出願人はそのクレームにおいて、ある成分を「含まない」と明示的に除外する形で補正を行った。除外された成分は、従来技術に含まれていたが、望ましくない副作用や安定性の問題を引き起こす可能性があるものだった。出願人は、明細書でその成分について直接「含まない」とは記載しなかったが、その成分の欠点や代替成分の使用について技術的に説明していた。審判部は、明細書に明示的に「含まない」とは記載されていなくても技術的背景からその除外が裏付けられていると判断して、記述要件を満たすと認めた。

また、記述要件を満たさないと判断された *Novartis Pharms. Corp. v. Accord Healthcare, Inc.*⁽¹⁹⁾についても、MPEP は、「積極的限定と同様に、開示は『出願日時点で発明者が請求された主題を所持していた (possession of the claimed subject matter) ことを、当業者に合理的に伝えるもの』でなければならない」との説示部分に続いて、「一般的に沈黙だけではネガティブ・リミテーションを裏付けるには不十分であるが、当業者が原開示にネガティブ・リミテーションが必ず存在することを理解できる状況が立証される場合もある」との説示部分も引いて、バランスを取っている。

結局のところ、米国のネガティブ・リミテーションについては、原開示中にサポートされていなければならないというのは、その通りといえるが、その判断基準は、ソルダーレジスト大合議判決⁽²⁰⁾の「①『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、②補正が、このよ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、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる」という規範（丸括弧数字は筆者による。）の表現を借りれば、①の条件を満たす場合のみを意味するのであって、これ以外に、②の条件を満たす場合であってもサポートされていると判断される筋合いのものではない。換言すれば、米国におけるネガティブ・リミテーションが認められる範囲は、当初明細書又は図面の記載から自明な事項であると理解するのが相当である。冒頭で述べた、米国のネガティブ・リミテーションについて記述要件が厳しく問われるか否かという命題については、積極的限定による補正と同等の記述要件が求められるというのが、その回答となろう。また、ネガティブ・リミテーションは、積極的限定と同様に、新規性及び非自明性（進歩性）を確立せんとするために用いられるものであって、進歩性に関連するものは許されないとされる欧州のディスクレームとは別異の概念である。このため、両者の間で、許容についての難易度を比較することには意味がない。

このように、米国におけるネガティブ・リミテーションのケースローの発展は、欧州におけるディスクレームのケースローの発展とは、全く異なる哲学で形成されてきた。背景には、米国ではダブルパテント判断において、非自明性（進歩性）が要求されるため、発明全体を二つに分けてダブルパテントを回避するという考え方には馴染まないという事情がある。また、米国では、発明とは構成という考え方を採り、日本や欧州のように、技術的思想を念頭に置いた判断をするものではないことから、欧州の「偶然に新規性を喪失させる」という考え方、あるいは日本の「たまたま引用発明と重なるような発明」という考え方とは馴染まないため、除いたところで、非自明性（進歩性）を確立することができないという事情がある。

ここまで説明した欧州と米国の事情に照らせば、欧州で米国のネガティブ・リミテーションの如き補正対応を行った場合や、米国で欧州のディスクレームの如き補正対応を行った場合には、いずれも認められないといえる。理論上では、新規事項でないと判断されれば、欧州においてもネガティブ・リミテーションは成立する。しか

し、Gold standard に代表される欧州の厳格な新規事項判断の下で、米国と同様のレベルのネガティブ・リミテーションが容れられることは、現実的には考えられない。また、偶然に新規性を喪失させる対象を除外することが新規事項の追加に該当しないとの整理が、米国には存在しないことから、欧州のディスクレマーの如き補正は容れられないであろうし、仮に、補正が容れられたとしても、技術的思想を念頭におかない以上、進歩性欠如を治癒させることはできないであろう。ただし、二発明が先願下位・後願上位の関係にある自明型ダブルパテントは、ターミナルディスクレマーにより解消させることができる。

5. 日本の特許実務における新規性欠如を回復させる「除くクレーム」の補正実務の導入

先述したように、日本における「除くクレーム」の補正実務は、ダブルパテント（39 条）の拒絶理由を治癒させるために、例外的に認められていた実務であったが、平成 5 年に当該補正実務が拡充された。すなわち、1993 年 11 月に公表された「明細書及び図面の補正の運用指針」（以下、「運用指針」という。）において、「除くクレーム」に関する次の説明が盛り込まれた。

「いわゆる『除くクレーム』とする補正は、新規事項の追加には該当しないものとして取り扱う。

（説明）『除くクレーム』とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条の 2 又は第 39 条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書・図面に記載された事項（当該記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項を含む）のみを当該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う。出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が『除くクレーム』における先行技術の除外についての記載を直接的かつ一義的に導き出せない場合であっても、『除くクレーム』にする補正は新規事項に該当しないものとして取り扱うこととしたものである。

このような例外的な取扱いを認めることとした理由は、以下の通りである。

- ①前記先行技術に係る記載事項は事実に係ることであり、このような明確な事項のみを出願当初の請求項に記載した事項から除外することは、当該記載した事項の枠組みに変更をもたらさないごく軽微な補正であること
- ②進歩性はあるが先行技術と重複するために新規性等がないような発明について、このような補正を認めないこととした場合には発明の適正な保護が図れないこと」

このように、従前の 39 条拒絶理由を治癒させる実務に加えて、29 条 1 項 3 号及び 29 条の 2 の拒絶理由⁽²¹⁾を治癒させる目的も追加された。欧州特許庁（European Patent Office = EPO）におけるケースローが日本にも伝えられていたことを受けてのものと思われる。ただし、先行文献は全く異なる技術に属し、進歩性評価に関して当業者が通常は考慮に入れないものといった厳格な要件は課さずに、拒絶理由が 29 条 1 項のみであって 29 条 2 項は拒絶理由とならない場合という柔軟で緩やかな制度設計とされた。背景には、最判昭和 50 年 7 月 10 日集民 115 号 275 頁（昭和 42（行ツ）29 号）〔多重多段的時分割方式〕において、重複する部分があるとしてダブルパテントであるとした特許庁判断を高裁が取消し、最高裁でも支持されたことを受けて、「実施の態様が重複する場合であっても技術的思想が異なれば同一の発明とはしない」との説明を、運用指針の公表に先駆けて、特許庁が 1993 年 6 月に公表した審査基準においてしたことがあるように思われる⁽²²⁾。すなわち、特許庁は、同一の実施例の存在をもって二発明が同一であるとの従前の判断実務を破棄したことから、技術的思想が異なるということを超えて欧州のような過度に厳格な要件を課さない立ち位置としたのだと推測される。

ところで、運用指針において、米国のネガティブ・リミテーションの如き補正は想定されていない。このことは、拒絶理由の条文が 29 条 1 項 3 号、29 条の 2、39 条に限定され、29 条 2 項が含まれていないこと、及び「頒布刊行物又は先願の明細書・図面に記載された事項（当該記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外する」との説明がされていることから、明らかである。

そうしてみると、冒頭で述べた、欧州におけるディスクレマー及び米国におけるネガティブ・リミテーションは日本における「除くクレーム」に対応するか否かという命題については、特許庁の審査実務において、明文化されていなかった実務が、「除くクレーム」として、初めて明文化された段階では、欧州のディスクレマーのみが

対応するものであって、米国のネガティブ・リミテーションは対応していなかったということが回答となる。もっとも、否定的限定を用いて技術や発明を特定することは、例えば無鉛ガソリンやグルテンフリー食品といった類をみれば、自然なことであって、日本でも古くから存在していたと思われる。ただし、そのような特定は、運用指針が説明する「除くクレーム」の実務とは異なるものであって、明細書に裏付けがあるか否かの判断は、積極的限定を判断する際の基準と同様の基準で行われていたとみるのが相当である。

6. 特許庁における「除くクレーム」の実務についての裁判所判断

先述したように、当初は、29条1項のみが拒絶理由とされる場合に「除くクレーム」が許容されていたが、今世紀に入って特許庁が、29条1項を通知する際には必ず29条2項も併せて通知するとの実務変更をすると、「進歩性はあるが先行技術と重複するために新規性等がないような発明」と説明することが困難となったためであろうか、「先行技術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発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合」との説明に代えられた。しかし、「本来進歩性を有する発明」との表現からすれば、文言が一致ないし共通していても、実際には進歩性を具備する程度に技術的思想が異なるのであれば、「除くクレーム」が許されるという建付けは変えられなかったものといえる。

この特許庁の「除くクレーム」の実務が、裁判所によって初めて審理されたのが、知財高判平成18年6月20日裁判所HP（平成17（行ケ）10608号）〔車輛用衝突補強材の製造方法〕である。裁判所は、「本件訂正の適法性をいうためには、原告は、…本件発明1について、先行技術である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旨の主張・立証をすることを要すると解されるところ、原告は、…引用発明との技術的思想の違いを主張するのみであって、この点でも原告の主張は、理由がない」と判示し、事実上、特許庁の実務を支持している。

ところが、知財高判平成20年5月30日判時2009号47頁判タ1290号224頁（平成18（行ケ）10563号）〔ソルダージェリスト事件大合議判決〕（以下、「大合議判決」という。）において、『「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。…補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。…明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり『例外的』な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における『「除くクレーム」とする補正』に関する記載は、上記の限度において特許法の解釈に適合しない』と判示され、従前の特許庁の「除くクレーム」を例外的に新規事項でないとする実務は否定された。

もっとも、同判決では、『「先行技術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発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合」とされているのは「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場合』であり『「除くクレーム」とする補正が認められるための要件について記載されたものではないから、原告の主張のうち、審査基準の上記記載が「除くクレーム」とする補正が例外として認められるための要件であるとの理解を前提とする部分もまた相当ではない』とも説示されている。

このことからすれば、本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような発明が、補正によって特許を受けることができるという日本及び欧州において連綿と続くところの「除くクレーム」の存在意義については、裁判所もこれを首肯しているものと思われる。また、新たな技術的事項を導入すると判断される場合には、「除くクレーム」といえども、新規事項の追加に該当するのであって、補正が認められないと理解するのが相当といえる。

大合議判決が下された背景には、知財高裁が法条を重要視した判断を嗜好することや、杓子定規な新規事項判断により請求を排斥しがちな当時の特許庁の運用（以下、本稿では、入口段階で実質判断に立ち入ることなく排斥する取扱いを便宜上「門前払い」という。）について、知財高裁が懐疑的であったこと等の事情があるように思われる。筆者は、ある判例研究会において、大合議判決の主任裁判官の「記載がないということを理由として訂正ないし補正が許されないと判断されている中には、もう少し技術の中身をみるべきものがあつた」、「周知技術の追加の

問題というのは、新規事項で切るのではなく、実質同一で切るべきではないか」、「開示されている範囲というものを技術的にどう把握するかという問題と切り離して新規事項の追加の議論というのは到底できない」との発言に接したことがある。また、主任裁判官は、「平成5年改正当時の特許庁の運用指針が盛り込まれた審査基準は、運用の弾力化を求める意見を踏まえて改訂され、基本的な考え方については、要旨変更となるかどうかの判断基準と実質的に同様のものとなった」との見解を述べている⁽²³⁾。

一方、特許庁は、2003年10月に、「直接的かつ一義的」基準から「自明」基準へ改訂する際に、「自明な事項」とは、あくまで「当初明細書又は図面の記載から自明な事項」であり、記載から離れ、例えば周知技術といった当業者にとって自明な事項を補正として認める要旨変更ルールの基準を採用するわけではないと説明していた⁽²⁴⁾。また、大合議判決が下されるより前は、裁判所も当該説明に沿った判断をしていたと考えられる。さらに、特許庁が自ら運用変更したとはいえ、運用が弾力化される前の「直接的かつ一義的」基準を支持した東京高裁の判断は数多く存在する⁽²⁵⁾。

しかし、知財高裁は、大合議判決の基準が新規事項判断と要旨変更判断に亘って共通して適用されることを前提として、「当業者であれば、『螺合』が本質的部分から外れていることを認識でき、周知技術に倣い『押圧部材が螺合を伴わずに移動する』態様にも適用できることは自明であったはずである」と説示して、「自明な事項」について、当初明細書等の記載から離れて認めることを許容する、すなわち、周知技術に依拠した自明な事項を許容する基準を採用している⁽²⁶⁾。このように、新規事項判断と要旨変更判断の基本的な考え方が同様であるとの認識は、大合議判決の主任裁判官個人の見解に止まるものでなく、現在の裁判所に共通する認識のようである。このことは、要旨変更判断の事案を大合議判決の基準に当て嵌めて判断した裁判例が複数存在することから窺い知ることができる⁽²⁷⁾。

ところで、筆者が審査官として経験した要旨変更の判断実務は、入口部分で門前払いすることなく、実質同一判断も行った上で、総合的に補正の適否を判断するものであった。しかし、大合議判決が下される直前の特許庁実務では、実質同一の判断や進歩性の判断に立ち入ることなく、その前の入口部分で、新規事項の追加であると判断して、審理を断ち切っていると思えるものが少なくなく、主任裁判官の発言は傾聴に値するものと考えられる。

一方で、主任裁判官の発言は、新規事項の追加を切り離して議論すべきでないとの趣旨であって、「除くクレーム」が新規事項に該当しない結果として特許性が認められるとの趣旨ではない。特に、実質同一で切るべきと述べていることからすれば、新規事項に該当しないとの判断からさらに進んで必ず実質同一でないとか進歩性があるとかかれて特許性が認められることが保証されているという趣旨でないことには留意する必要がある。

7. 審査・審判における「除くクレーム」の補正訂正実務の台頭

特許権侵害差止等請求控訴事件である知財高判令和元年9月11日裁判所HP（平成30（ネ）10006号）〔システム作動方法〕では、公知発明1が特許発明と同様の技術的思想を有すると認定されたものの、「公知発明1において、記憶媒体を、ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない『記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）』に変更する動機付けはなく、そのような記憶媒体を採用することには、阻害要因がある」等とされ、特許発明の進歩性が認められ、特許権侵害の成立が認められた。特許発明についての「除くクレーム」の導入は、知財高裁判決に先立つ特許無効審判の審理過程での訂正請求によりなされたものであった。この特許庁の判断、及びそれに続く知財高裁の判断により、本願クレームにたまたま重なるという性質のものではなく、課題等を踏まえてみても確実に一致する文句のつけようがない引用例を、「除くクレーム」による特定により克服することが可能であり、また、従前化学分野においてのみ用いられていた「除くクレーム」が化学分野以外でも有効に用いることができる、と多くの実務家に受け止められた。

しかし、特許明細書に、記憶媒体としてのCD-ROMに代えてフロッピーディスク、ハードディスク、光磁気（MO）ディスクを使用してもよい旨記載されていたことから、この訂正事項は、明示記載のある選択肢の中の一部の選択肢を除外するものであるため、米国のネガティブ・リミテーションの記述要件を満足する。また、欧州においては、出願書面に開示されていない特徴を除くディスクレマー（Undisclosed disclaimer）でなく、出願書

面に開示された特徴を除くディスクレーマー（Disclosed disclaimer）であり、中間概念一般化であると判断されることさえなければ、新規事項とされることはない。さらに、日本の新規事項判断においても、選択肢の一部を削除しようとする訂正であることからすれば、特許庁審判合議体がした新たな技術的事項の導入か否かという判断枠組でなく、自明か否かという判断枠組みで十分に整理できる事案であったと思われる。いずれにせよ、この事案は、明細書に何らの記載がない事項を、引用例の内容に依拠して除外するタイプの「除くクレーム」ではなかった。

それにもかかわらず、〔システム作動方法〕事件判決が下された後、明細書に何らの記載がない事項を引用例の内容に依拠して除外する「除くクレーム」が利用される特許出願が増加し、2021年には1000件を超える「除くクレーム」の特定がある特許登録がされた。また、それまでは利用されることのなかった電気や機械の技術分野においても「除くクレーム」が利用されるようになった。さらに、大合議判決以前は、単独引例による新規性進歩性欠如の拒絶理由を治癒させるためにのみ利用されていた「除くクレーム」が、複数引例の組合せによる進歩性欠如の拒絶理由を治癒させるためにも利用されるようになった。この意味で、日本の「除くクレーム」は、大合議判決及び後続判決を契機として、米国のネガティブ・リミテーションの態様も含むものに変化した。ただし、米国のネガティブ・リミテーションは、先述したように、当初明細書又は図面の記載から自明な事項の範囲でしか記述要件が認められないのに対して、日本では、新たな技術的事項の導入に該当しないとされれば、新規事項の追加に該当しないと判断される点で、両国の実務は異なるといえる。

「除くクレーム」の利用が増加すること自体は、はばかれるものではないが、先行技術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発明ではなく、先行技術と技術的思想が同一である発明が「除くクレーム」とすることによって、進歩性を確立しているかに見える登録例が増えたことや、複数引例の組合せによる進歩性欠如の拒絶理由を克服できるようになったことは、単純に問題無しとはできないように思われる。

進歩性を確立せんとする「除くクレーム」による補正実務は、概略、次のものである。すなわち、引用発明において必須とされている事項を除く補正を行う。併せて、意見書において、引用発明から本願発明に想到することには、引用発明を改変するに際して必須構成を除くことが要求されるため「阻害要因がある」旨の主張を行う。ここで除かれる必須構成は、単独引用発明の構成に止まるものでなく、主副引例の組合せによる進歩性拒絶での主引用発明の構成や副引用発明の構成の場合もある。

この出願人側のプラクティスは、電気や機械といった分野で先行したようであるが、やがて化学分野にも還流していったように思われる。化学分野では、従前このようなプラクティスは存在せず、たまたま重なって新規性を欠如している場合、換言すれば、単独引例による拒絶の場合に「除くクレーム」を利用するといった本来的なプラクティスのみが存在していたと認識している⁽²⁸⁾。

8. 「除くクレーム」の補正実務の混乱（「除くクレーム」の補正対応における2つの典型例）

通常、特許査定や特許審決には、特許の理由が特段記載されることがないため、審査官や審判合議体が、実際どのような判断をしたかをはかるすべはない。しかし、審査や審判の記録だけを見ると、「除くクレーム」による特定に依拠した阻害要因があるとの主張が容れられた結果、特許との判断がされたように推測されるものが少なくない。以下、「除くクレーム」補正対応における2つの典型例について紹介する。

① 引用発明の必須構成を除く例

食品分野や化粧品分野では、刊行物提出や異議申立において、実施品、すなわち販売されている製品が示されることがある。例えば、本願のクレームが「A + B」であった時に、成分が「a + b」の製品（ここで、 $a \in A$ 、 $b \in B$ とする）が先行技術として示されることがある。ここで、「a + b」が「A + B」に含まれるものの、例えば前者がシワ予防の化粧品を主眼としているのに対して後者が美味しさに優れた食品を主眼としているというように、両者の技術的思想が顕著に異なるのであれば、本来的に進歩性を有するため、「A + B、ただし a + b を除く」と補正することにより、直ちに拒絶理由は解消される。

しかし、「a + b」の技術的思想が「A + B」の技術的思想と同じ場合は、本来的に進歩性を有しないため、除いたところで、進歩性欠如を解消できるのかには疑問がある。そこで、出願人がよく採る手法は、製品の全ての成

分を丸ごと除いてしまうという手法である。例えば、「A + B、ただし a + b + c + d を除く」等と補正するのである。この際、世界新商品データベース（ミントルデータベース）の情報が参考にされることが少なくない。

意見書等での主張は次のようなものである。引用発明は a + b + c + d である。相違点は、本願発明が c 及び d を有しないのに対して、引用発明は c 及び d を有する点である。製品として完成している引用発明の全ての成分は重要な要素であり、これらは必須構成である。これら必須構成を削除することには阻害要因がある。

こうした審査記録が見て取れる出願が特許される例は少なくない。

② 引用発明に対してマージンを取って除く例

本願のクレームが「A」で引用発明が「a」の場合に、「A」と「a」の中間の概念が「a」であったときに、「A、ただし a を除く」とする補正態様がある。同様の手法として、引用発明が採りうる数値範囲よりも大きな範囲を除く補正態様がある。

これらの補正態様の背景には、引用発明と重なる数値範囲だけを除いた結果、隣接する数値が存在することによって、結論として進歩性が否定された知財高判平成 24 年 9 月 10 日裁判所 HP（平成 23（行ケ）10402 号）〔ゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置〕があり、これを教訓として捉えて、進歩性が確実にサポートされるように、引用発明との相違点が大きくみえるように意識的に操作しているものと推測される。

そして、このような補正が行われた際には、意見書等において、引用発明から（マージンを取った分だけ）離れたところまで変更する動機付けはなく、そのような変更は困難である、との主張が容れられて、特許されたようにみえる例が少なくない。

9. 2つの典型例は本来どう判断されるべきか

上記「8」で述べた2つの典型例は、直感的には、進歩性を欠如しているように思われるものの、審査基準の説明を外形的に捉えたと、当業者が容易に想到し得たものとはいえないとの判断に傾きがちである。しかし、本当にそうであろうか。筆者が望ましいと思う対応について提言する。

① 引用発明の必須構成が除かれた場合

審査基準 WG では、主張されている阻害要因はそれ程に強いものであるか、他に動機付けはないか、設計的事項との考えはできないか等、進歩性判断において多観点で検討をしっかりと行うべきといった論調での議論がされている。筆者も、その考え方に異論はないが、その前に検討すべきことがあると考える。引用発明を a + b + c + d と認定し直さなければならないのか、そうではなく、引用発明は a + b であるとの認定を維持することはできないのか、ということをまずは慎重に検討すべきである。

引用発明として a + b との認定を維持できるのであれば、本願のクレームから引用発明との重なり部分は除き切れていないことになる。すなわち、「a + b + c + d」は除かれているものの、「c や d を伴わない a + b」は除かれていない。そうすると、本願発明と引用発明の間には相違点が存在しないことになるため、新規性欠如の拒絶理由は維持されることになる。

また、このような整理が許されないとすると、出願よりも先行して「a + b + c + d」という製品を販売していた者が、例えば、「a + b + c + e」というリニューアル品を製造販売した時点で権利侵害となるという結論として実に座りの悪い事態を招来することになる。

このことに関し、知財高判令和 5 年 1 月 18 日裁判所 HP（令和 4（行ケ）10007 号）〔熱搬送システム〕では、「引用発明の認定は、これを本願発明と対比させて、本願発明と引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させることを目的としてされるものであるから、本願発明との対比に必要な技術的構成について過不足なく行われなければならない、換言すれば、引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うことで足りる」、「引用発明は、常に刊行物に書かれたとおりの具体的な構成として認定しなければならないとする理由はなく、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるよう、本願発明に示された技術的思想と対比する上で必要な限度で、刊行物の記載に基づいて、そこに示された技術的思想を表す構成を認定することは許されるというべきである」と説示されており、引用発明の認定に関して示唆に富むものである。

② 引用発明に対してマージンを取って除かれた場合

この場合、引用発明との重なり部分よりも大きい範囲が除かれていることから、本願のクレームから引用発明との重なり部分は除き切れていないという整理はできない。ここで大きい範囲を除こうとする意図は何であるのか、大きい範囲を除ける根拠はどこに存するのかという疑問が生じるところ、20年以上前の欧州の先例はヒントを与えてくれる。

すなわち、EBoAのG2/03においては、先述したように、ディスクレームは新規性を回復するため、必要以上に削除してはならないことが規範されている。また、G2/03事件に際してなされたアミカスブリーフ意見募集においては、(偶発的でない)通常の新規性欠如とする先行技術もディスクレームを正当化する必要があるとの意見が多く提出されたものの、これらの意見では、出願人が不当な利益を得るのを避けるためには、進歩性を審査する際にディスクレームを無視するだけで十分と述べられていた。この根底には、ディスクレームは、新規性欠如の回復に寄与するものではあるが、進歩性欠如の回復に寄与するものであってはならないとの考え方がある。ちなみに、ディスクレームとは異なる米国のネガティブ・リミテーションは、進歩性欠如の回復に寄与するものであるが、その前提として記述要件を満足することが求められるものであって、事情は全く異なる。

既に推測として述べたように、筆者は、引用発明との重なり部分よりも大きい範囲を除くことは、進歩性が確実にサポートされるように操作する点に、その意図が存すると考える。しかし、大きい範囲を除ける根拠がどこにあるのかは明確でない。一方、裁判所の立ち位置は、発明の最大の特徴や作用効果に変更がない場合には「除くクレーム」とする補正・訂正を認めるというものである旨の見解がある⁽²⁹⁾。また、巷の議論として、特許請求の範囲を狭めることは、出願人・特許権者にとって不利なことであるのだから、それが否定される理由は何もない、との見解がある。

なるほど、進歩性が争点となっていない場合に、出願人・特許権者の意思で、特許請求の範囲を自ら狭めることは、はばかられるべきでないかもしれない。しかし、進歩性が議論されている局面において、「除くクレーム」による特定を許し、当該特定に依拠して、進歩性を確立させることは同列に扱われるべきではないと考える。新たな技術的事項を導入すると判断される場合には、「除くクレーム」といっても新規事項の追加に該当するところ、欧州のディスクレームに対応する「除くクレーム」による特定に依拠して、進歩性を確立しようとすることは、新たな技術的事項を導入しようとするものであるとの理解が、大合議判決の正解であると個人的には考える⁽³⁰⁾。

一方、本願明細書または図面により十分に裏付けられていることを前提とする米国のネガティブ・リミテーションに対応する「除くクレーム」による特定に依拠して、進歩性を確立しようとすることは、何ら妨げられるものではない。この補正対応は、積極的限定による通常の補正対応と何ら変わるものではないからである。

結論として、引用発明に対してマージンを取って除こうとする場合は、意見書等から、除いたことによる特定に依拠して、阻害要因がある、すなわち、進歩性が肯定されるべきとの主張が見て取れるのであれば、それは、新たな技術的事項の導入に該当するものと判断されるべきというのが私見である。現在の「除くクレーム」を巡る議論として、新規事項の問題でなく、進歩性の問題として扱われるべきとの見解が少なくないということは、筆者としても、十分に認識している。根底に、新規事項判断という入口部分で門前払いすべきでないとの考えがあると理解している。しかし、私見は門前払いしようというものではない。「除くクレーム」補正ないし訂正が、ネガティブ・リミテーションであるかディスクレームであるかを見極めた上で、前者の場合には、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るかを判断し、導かれると判断されれば、通常の進歩性判断を行えばよいし、後者の場合には、一旦、進歩性判断に進み、阻害要因等が主張されているのであれば、新規事項判断に立ち戻って最終的な判断を行うというものである。このような判断手法は、要旨変更の判断実務として、普通に行われていたことであると認識しているし、大合議判決の主任裁判官の考え方にも整合しているといえる。

③ 引用発明との重なりをそのまま除いた場合

現実的には考えにくいだが、本願クレームに対し、課題ないし技術的思想という点においても文句のつけようがない引用例が提示された後に、当該引用発明との重なりをそのまま除いた場合には、どうなるであろうか。この場

合、上記①②の整理はできない。しかし、私見としては、本願クレームが属（Genus）であり引用発明が種（Species）であるとの関係は、「除くクレーム」の特定をしたところで変わるものではないから、少なくとも進歩性欠如の拒絶理由は維持されたい。仮に、補正により Genus と Species の関係はもはや維持されなくなったと判断されるのであれば、それは、本願クレームの技術的性質が変容されたことを意味することになるから、補正は新たな技術的事項の導入になる。

ただし、引用発明が公知発明でなく 39 条 1 項に該当する発明である場合にその重なりを除外するのであれば、伝統的な「除くクレーム」利用に他ならないため、補正は新たな技術的事項の導入には該当せず、拒絶理由が解消されることには十分に留意する必要がある。

10. おわりに（望ましいと思われる対応）

昨年、特許庁が留意点を公表してから、「除くクレーム」による補正対応の後、素直に特許査定されるケースは少なくなった。このことに関して、運用が変更されたとの声がある一方で、今まで理解が不十分であった審査基準をより正確に運用するように努めているにすぎないとの声もある。どちらが正しいのかを突き詰めることにさほどの意味はないが、特許庁における審査が引き締められたのは事実であろう。

筆者は、担当する技術分野の関係から、「除くクレーム」による補正対応を行わないため⁽³¹⁾、自身の認識を有していないものの、他の弁理士から、最後の拒絶理由通知において、補正事項は明細書に記載や示唆されたものでなく、新たな技術的事項の導入に該当する、とだけ形式的に述べる新規事項追加禁止違反の拒絶理由が通知されることが多くなったとの声が伝わってくる。しかし、この状況は、ソルダーレジスト事件の合議体が憂えた状況、そのものである。特許庁の対応変化が意図するものが何であるのか、現段階で見極めることは困難であるが、最後の拒絶理由通知に対する対応として、「除くクレーム」による特定が新規事項であることを認めて、これを削除した上で積極的限定を追加する補正が行われた場合に、仮に、限定的減縮でないとして補正を却下して拒絶査定が行われたならば、適正手続きを欠いているとの誹りを受けることは免れないであろう。

一方、出願人代理人も、補正前後で発明の特徴に変化がないから、あるいは、除かれた引用発明の構成が本願明細書に記載されていないから等として、補正が新たな技術的事項の導入に該当するものではない、との漫然とした説明を続ける姿勢は許されないであろう。当該補正の趣旨が、引用発明とたまたま重なったと評価されるディスクレームであるのか、否定的限定によって引用発明に対する相違点を確立した上で当該相違点にいかなる優位性があるかを主張せんとするネガティブ・リミテーションであるのか、明確に説明すべきである。前者の場合は、単独引例による拒絶にしか対応できないことになる。後者の場合には、複数引例組合せの拒絶にも対応可能であるが、明細書または図面のいかなる記載により否定的限定が裏付けられているかを説明する必要がある。

審査する側には、複数引例組合せの場合に、技術的思想が異なるにもかかわらず、クレームの一部構成と文言だけ一致する主引用発明というものを引例として用いないことが前提として要求される。全く異なる技術であるが文言は同じになるため引例にできるケースというのは、相違点が一切ない新規性欠如のときだけだ、と審査官時代の筆者は先輩方から厳しく指導された⁽³²⁾。この前提が守られた上で、出願人に求められるべきことは、本願発明の技術的思想と同一の軌にある引用発明を除いた上で、阻害要因を主張するような対応をしないということである。

欧州でネガティブ・リミテーションが認められず、米国でディスクレームが認められない一方で、日本ではそのどちらもが認められてきた。さらに、「たまたま重なる」で観念される範囲は、欧州より柔軟で緩やかな制度設計として開始された。このことは、発明の適正な保護が図れるという日本の特許制度の美德であり、制度として維持されるべきと考える。退けられるべきは、文句のつけようがない引用例を除くことにより、本願発明の特徴が変更されていないとの理由で新規事項の追加の問題をすり抜けようとし、一方で、阻害要因との文脈で非容易想到性を主張しようとする「除くクレーム」補正である⁽³³⁾。

審査基準 WG における進歩性判断を多観点でしっかり検討すべきとの論調とは裏腹に、現在の審査の場面では、「除くクレーム」の類型にかかわらず、形式的・画一的な新規事項追加禁止違反の拒絶理由が通知されるケースもあると聞こえてくる。具体的には、補正事項に否定的表現が含まれている場合に、どのような技術的意義が追加さ

れることになるのかという具体的な理由が示されることなく、補正事項は当初明細書に記載も示唆もされていないから新たな技術的事項の導入に該当する旨の説示だけをする門前払いがされるケースもあるとのことである。これでは、「補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない」との大合議判決の説示に抵触することになる。さらには、これまでの典型例とされていた「たまたま重なる」ため、本願の新規性を毀損させるような引用発明を対象とする「除くクレーム」補正までもが新規事項追加の対象とされたとのことである⁽³⁴⁾。

このままの勢いで拒絶査定がされて審判請求がされた場合に、大合議判決を意識している審判部が査定を維持しないことは想像に難しくなく、問題は一向に収束しないであろう。

本稿で説明した「除くクレーム」の存在意義が実務家に理解された上で、出願人・代理人と審査官・審判官との間での対話の深化がなされ、十分な相互理解が達成されて、「除くクレーム」を巡る問題が真に解決されることを願ってやまない。

[追記]

脱稿後に、第19回審査基準WGが承認した「新規事項の追加に関する審査基準の改訂について」⁽³⁵⁾と題した資料に接した。当該資料から、本論執筆中には、見えてこなかった問題、しかし、重要な問題が浮かび上がってきた。本論とは外れる部分があるかもしれないが、問題提起として追記させていただきたい。なお、ここでの問題提起は全て私見である。

上記資料は、大合議判決の「(たまたま先行技術と重複するような場合が)『除くクレーム』とする補正が例外として認められるための要件であるとの理解を前提とする部分もまた相当ではない」との説示を否定するものではないものの、当該説示を無力化する影響力を備えたものとなっている。

審査部における実務の実際も伝え聞こえてくるようになったが、「技術的思想が顕著に異なる引用発明とたまたま重なる」という要件を欧州と同レベルまで厳しいものに引き上げた運用が既に開始されているようである。この運用は、先人たちが描いた柔軟で緩やかな制度設計との関係で、なお慎重な検討を要するものと思われる。また、上記資料に掲載されている基準改定案のイメージによれば、29条1項3号のみならず39条等についても、技術的思想として顕著に異なるか否かを問うかのような説明とされているが、このことは、ダブルパテント解消のための「除くクレーム」の利用という伝統的な実務に、相当程度の影響を及ぼす可能性がある。

実際のところ、未公開先願に対し、顕著に異なることを要求することは、知財高判平成21年3月31日裁判所HP(平成20(行ケ)10065号)[経口投与用吸着剤]において、本願明細書等から自明ではないものの、技術的思想として顕著に異なることのない事項であって、単に引用発明との重なりを除くことを適正な補正と判断したものと齟齬するものであるし、本稿で説明したEPC54条(3)におけるディスクレマーの法理とも大きく相違するものであることから、我が国の近時の司法判断と整合しないし、また、国際的にみても独特である。

思うに、新たな技術的事項を導入するものでない例示としての「本願の当初明細書等の全ての記載及び出願時の技術常識に照らして、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」ような発明を含まないことを明らかにする補正について、29条の2及び39条を、29条1項3号と並べて列挙する必然性はどこにもなく、特に、出願人が同一である39条1項や39条2項拒絶の場合には、請求項発明と先願発明等との間で権利範囲に広狭の差はあっても、技術的思想としては軌を一にする方が自然であることからすれば、並べるべきでないであろう。例示であったとしても、改訂の趣旨の大半が捨象され、基準の文言が一人歩きして誤読されるかもしれない。審査基準の「阻害要因」が容易想到性の評価障害事実として絶対的なものとして、審査官に誤読される傾向が強かったことから、今般改訂案で、「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」との説明が追加されたことは、その格好の例であろう。

公知技術に対する「顕著に異なる」という要件の厳格化についても述べておく。特許第7438570号の特許クレームは、「除くクレーム」を含んでいるが、当該「除くクレーム」は、通常の文理解釈を超えて同一とされた引用発

明を除外するものである。このような適切とはいえない引用発明を確認的に除外する「除くクレーム」は、一定程度存在するが、明確化のために改訂される新審査基準の下では新規事項とされてしまうかもしれない。「たまたま重なる」という要件を厳格にするならば、引用発明の適格性についても厳密に判断するようにしなければバランスを失するであろう。

現在の審査基準 WG の議論は、審査基準改訂が早々に成立するかのようなスピード感で行われているが、偶発的新規性欠如の要件の厳格化、当該要件を 29 条の 2 及び 39 条にも課すことは、審査基準の明確化を超えて実質的な内容変更を含むものである。パブリックコメント募集において多くの実務家による慎重な検討が求められるであろう。また、審査基準 WG においては、「除くクレーム」の適切利用についてだけでなく、引用発明の認定及び対比判断の在り方やダブルパテントの考え方についても、今一度、十分に議論していただけることを切に希望する。これらのような思いから、筆者は、次の 2 つを概要とする意見を提出した。

①「除くクレーム」の正当性を説明するに際し、先願や拡大先願の発明を、公知の引用発明と同列に扱うように変更することは、裁判例・特許庁実務の歴史的経緯や比較法的見地から誤りである。現在の改訂案の文言のみから先願回避と進歩性回復との違いを区別するのは難しく、基準の文言だけが一人歩きする可能性が極めて高い。一方で、改訂案は、数多くの裁判事件で認められてきた進歩性欠如に対しての「除くクレーム」がどのように扱われるのか、立場を明確にしていない。よって、「除くクレーム」とする補正の (i) の例示は、次のように、修正されるべきである。

(i) 請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なる部分があるために新規性等（第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条第 2 項第 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や、請求項に係る発明が引用発明と権利範囲が重複する部分があるために同一発明に係る後願等（第 29 条の 2 又は第 39 条）であると判断されるおそれがある場合に、権利範囲が重複しないことを明らかにする補正

②欧州では、主引用発明の採否及び「除くクレーム」の正当性の両者が厳格であるのに対して、日本では、クレーム解釈により技術的意味合いが異なる主引用発明でも許容される現状の下で、「除くクレーム」の正当性が認められる条件だけを欧州と同等のレベルまで引き上げることは著しくバランスを欠くものであり、また、日本の裁判例にも反するものである。「動物用経口投与組成物」の例に反対するものではないが、このような極端な例を掲載するだけでなく、ある委員の「また、化学系の事例になるのか！」との懸念も踏まえ、現実的な化学分野以外の例も掲載すべきである。例えば、やや行き過ぎた感のあるクレーム解釈によって、請求項に係る発明である「浸水防止部屋」に「(減揺効果を得るための) アンチローリングタンク」が含まれると判断された後に、これを含まないことを明らかにする訂正が新たな技術的事項の導入に該当しないと判断された知財高判令和 4 年 8 月 23 日裁判所 HP（令和 3（行ケ）10150 号）〔船舶〕の事案は、「技術的思想として含まれることが到底想定されない」ケースの格好の例となろう。

筆者の過去の経験から、パブコメで提出された意見により改訂案の文面が大きく変わることがないことは承知しているが⁽³⁶⁾、提出意見に対する回答は、今後の運用面で重要な役目を果たすところ、事務局には、パブコメで提出された意見に対して真摯に向き合っていただきたい⁽³⁷⁾。

(注)

(1) 特許庁審査第一部調整課審査基準室「『除くクレーム』とする補正について」

特許庁 HP <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.html> (2026 年 2 月 2 日閲覧)

(2) 特許庁「産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会第 18 回審査基準専門委員会 ワーキンググループ速記録」特許庁 HP https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/18_gijiroku.pdf (2026 年 2 月 2 日閲覧)

(3) 吉藤幸朔『特許法概説〔第 5 版〕』138 頁（有斐閣、1980）。

(4) 拙稿「半世紀における特許審査審判実務の変遷－発明の同一性（絶対新規性）・進歩性・補正適否の観点から」浅見節子外 4 名編『塩月秀平先生喜寿記念論文集－特許審査審判を取り巻く新たな潮流』320-321 頁（商事法務、2025）が詳しい。

- (5) DPA, 9. Beschwerdesenat, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1956, 237.
- (6) 欧州特許機構は、欧州特許を付与するための審査・審判業務を担当する機関である欧州特許庁（European Patent Office = EPO）と、加盟国の特許庁等の代表から構成される管理理事会（Administrative Council）の二つの機関からなる。EPO は巨大な機関であるものの、欧州特許機構の一部局であって全体ではない点に注意する必要がある。
- (7) The Travaux Préparatoires EPC 1973. <https://www.epo.org/en/legal/epc/archive/travaux> Articles Part II p.121. (2026 年 2 月 2 日閲覧)
- (8) T0004/80 (Polyether polyols) 07-09-1981.
- (9) T0170/87 (Hot-gas cooler) 05-07-1988.
- (10) T0863/96 (Deprenyl/SOMERSET PHARMACEUTICALS) 04-02-1999.
- (11) T1071/97 (Vaccines/CHIRON) 17-08-2000.
- (12) G0001/03 (Disclaimer/PPG) 08-04-2004.
- (13) G0002/03 (Disclaimer/GENETIC SYSTEMS) 08-04-2004.
- (14) G2/3 の理由 2 及び理由 3 参照。
- (15) *In re Schechter*, 205 F.2d 185, 98 USPQ 144 (CCPA 1953).
- (16) 浅見節子「『除くクレーム』のあるべき姿とは—フッ素化合物の組成物事件を題材として—」知財管理 75 巻 1 号 15 頁 (2025)。
- (17) MPEP 2173.05 (i) Negative Limitations [R-07.2022].
- (18) *Ex parte Parks*, 30 USPQ2d 1234, 1236 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993).
- (19) *Novartis Pharms. Corp. v. Accord Healthcare, Inc.*, 38 F.4th 1013, 2022 USPQ2d 569 (Fed. Cir. 2022).
- (20) 知財高判平成 20 年 5 月 30 日判時 2009 号 47 頁判タ 1290 号 224 頁（平成 18（行ケ）10563 号）〔溶剤レジスト事件大合議判決〕。
- (21) 29 条の 2 の拒絶理由は、拡大先願と称されるように、欧州の新規性（絶対新規性）として位置づけられるものではなく、ダブルパテント排除の延長にあったことからすれば、29 条の 2 の拒絶理由に対して「除くクレーム」が用いられた実績はあったのかもしれないが、筆者は寡聞にして知らない。
- (22) 特許庁「特許・実用新案審査基準」（1993）の「第Ⅱ部」「第 4 章」の「参考審判決」には、昭和 50 年最判が掲載されて、上記説明が記載されていた。もっとも、この整理は、昭和 50 年最判が下されてから 18 年が経過してからのことであった。
- (23) 杜下弘記「特許法 126 条 3 項にいう『記載した事項の範囲内において』の解釈について（3）」判タ 1309 号 42 頁（2010）。
- (24) 松下正「補正に関する審査基準（新規事項）運用の緩和」パテント 57 巻 4 号 19 頁（2004）、後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント 58 巻 7 号 79-81 頁（2005）。
- (25) 柴田和雄「知財実務オンライン 269 回」において、全ての裁判例を詳しく紹介している。
<https://www.youtube.com/watch?v=nsDZxujMcak> (2026 年 2 月 2 日閲覧)
- (26) 知財高判平成 21 年 12 月 25 日判決裁判所 HP（平成 21（行ケ）10131 号）〔蛇腹管用接続装置〕。
- (27) 蛇腹管用接続装置事件判決の他に、大阪地判平成 21 年 3 月 5 日判決裁判所 HP（平成 20（ワ）4056 号）〔ポータブル型画像表示装置〕においても、「補正は、当初明細書等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との関係で、当初明細書等に開示された発明の構成に関する技術的事項に新たな技術的事項を導入するものというべきである。したがって、同補正は、当初明細書等の範囲内においてするものではなく、当初明細書等の要旨を変更するものというべきである」と判示され、大合議判決の基準が要旨変更判断に適用されている。
- (28) 化学分野以外に、新規デバイス等、物理ないし量子力学といった技術分野においても、たまたま重なるという状況はあり得ると考える。スピントロニクス技術、特に、創発インダクタがトランス、フィルタ、メモリ等の幅広い用途で使用できることはその良い例であろう。
- (29) 堀籠佳典「除くクレームと新規事項追加の禁止〔溶剤レジスト大合議〕」田村善之 3 名編『特許判例百選〔第 6 版〕』61 頁（有斐閣、2025）。
- (30) 見落とされがちであるが、大合議判決が扱った事案は、拡大先願の引用発明を除こうとしたものであり、EPC54 条（3）に対応するものである。仮に、新規性を失わせる引用発明を除く事案であったならば、EPC54 条（2）でいうところの偶発的なものではないため、EPO で審理されたならば、新規事項と判断されるはずである。
- (31) ただし、特許 7790718 号の意見書の「補正の根拠」で述べているように、明細書にそれ自体が開示されたディスクレーマー（Disclaimer disclosed as such）を行ったことはある。この補正は、否定的限定が技術的な意味を有する Negative limitation でもあった。特許庁の運用引締め後の補正対応であったものの、新規事項追加禁止違反の拒絶理由は通知されていない。
- (32) EPO も、ディスクレーマーができる要件を先行文献は全く異なる技術に属し進歩性評価に関して当業者が通常は考慮に入れないものでなければならないとする一方で、進歩性を否定するための最も近い先行技術については、発明と同様の目的または効果を指向していることが要求される（Guidelines for Examination in the European Patent Office Part G, 5.1 Determination of the closest prior art）。
- (33) 戸次一夫「進歩性の判断枠組み—公知技術と隣接する発明を含み得るクレームへの判断指針としての適切性確保の観点から」浅

見節子外4名編『塩月秀平先生喜寿記念論文集－特許審査審判を取り巻く新たな潮流』409頁（商事法務、2025）には、「事後的に引用発明を見て請求項に係る発明の範囲を定めることによって、技術内容にかかわる進歩性が肯定できるようになるというのでは、技術的事項が導入されていないとして新規事項追加に当たらないとした補正についての判断と、考え方のバランスを失すると思われる」と記載されているが、その通りであろう。

(34) 背景には、技術的思想が異なるということを超えて欧州のような過度な要件を課さないとしてスタートしたはずの日本の「除くクレーム」実務の理解が形骸化し、「たまたま重なる」という観念に対する個々の審査官の認識がばらついていることから、技術分野が異なる限り、「たまたま重なる」とはいえないと理解している審査官がいるようである。あるいは、審査基準改訂案の「技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると理解できる程度」に「顕著に異なる発明」というイメージが審査官の頭の中に既に入り込んでいるのかもしれない。

(35) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/19-shiryou/003.pdf（2026年3月24日閲覧）

(36) 筆者の知る限り、平成16年公表の優先権審査基準の際のパブコメ募集での意見により、「優先権の主張の効果の判断は、請求項ごとに行う」との説明が、「優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う」と修正されたことがある。この修正により、その後に下された知財高判令和2年11月5日裁判所HP（令和元（行ケ）10132号）〔プルニアンリンク作成デバイス及びキット〕との齟齬を決定的なものとするのを避けることができたといえる。この段階での大幅な修正が難しいようであれば、(i)の文面の括弧書きから、「第29条の2又は第39条」を削除する軽微な修正ならば十分に可能と思われる。逆に、そのような修正すらできない理由は何もないはずである。

(37) 2026年6月25日に改訂審査基準及びパブコメ回答が公表された。https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/260625_tokkyo-shinsakijun_kekka.html（2026年6月25日閲覧）2つの意見①②に沿った修正はされなかったものの、両意見に対して「今後も、このような補正については許されるものと適切に判断し、審査を行ってまいります。」との回答が得られた。

（原稿受領 2026.2.2）