

特許ニュース

® 令和7年 8月21日(木)
(2025年)

No. 16449 1部377円(税込み)

発行所

一般社団法人 発明推進協会

東京都港区虎ノ門2-9-1

虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス

郵便番号 105-0001

[電話]03-3502-5493

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年75,090円 6ヵ月39,165円
(税・配送料込み)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

発明推進協会ウェブサイト <https://www.jiii.or.jp>

目次

☆知財の常識・非常識 ⑤

「除くクレーム」における新規事項該当性 (1)

☆知的財産関連ニュース報道(韓国版)……(8)

☆オンライン知的財産セミナー(“うちには知財なんてない”と思っ
ている経営者と、それを支援したい弁理士のための知財経営セミナー)(11)

☆オンライン知的財産セミナー(知的財産と経済安全保障)(12)

知財の常識・非常識 ⑤

「除くクレーム」における 新規事項該当性

桜坂法律事務所

弁護士・弁理士 足立 梓

第1 はじめに

特許実務において「除くクレーム」は、近年、注目を集める請求項の記載手法の一つです。従来、特許請求の範囲において特定の構成を除外する形式の記載は限定的にしか認められてきませんでしたが、ソルダーレジスト大合議判決以降、活用される場面が増えてきました。特に、公知技術を回避しつつ自己

の発明の技術的意義を明確にするための手段として、また無効審判や訴訟における補正・訂正の有効な手段として、「除く」記載が多用される傾向にあります。

こうした状況を受けて、令和7年4月に特許庁から以下のような「『除くクレーム』とする補正について」という通知が発表されています。この通知は、補正において「除くクレーム」を活用する場合における

令和6年

職員録

編集・発行 国立印刷局
2024年12月刊 A5判



上巻 中央官庁等

立法、行政、司法の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等事項(役職・氏名)を収録。
978-4-17-073701-0 税込価格 14,960円(本体価格 13,600円 消費税(10%)1,360円)

下巻 都道府県・市町村等

都道府県・市町村等の事項(役職・氏名)を収録。
978-4-17-073702-7 税込価格 14,960円(本体価格 13,600円 消費税(10%)1,360円)

法令全書

編集・発行 国立印刷局 B5判 定価 8,910円(本体価格 8,100円 消費税(10%)810円)

令和6年12月号(令和7年1月25日発行)及び 令和6年総目録(令和7年3月中旬発行予定)をもって、廃刊となります。

ご注文は…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ

全国官報販売協同組合 〒114-0003 東京都北区豊島6丁目7-15 <http://www.gov-book.or.jp>

留意点を整理しており、進歩性・新規事項の追加・明確性の 3 点について指摘する内容となっています。

「除くクレーム」とする補正について

令和 7 年 4 月

調整課審査基準室

審査段階において、新規性・進歩性等の拒絶理由通知に対して、「除くクレーム」※とする補正が行われることがあります。

※「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。

「除くクレーム」とする補正により、通知された新規性欠如等の拒絶理由を解消できる場合があります。

ここで、特許発明の技術的範囲を定める際には、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されています（特許法第 70 条第 2 項）。そして、「除くクレーム」における「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載のない事項、例えば拒絶理由通知で引用された文献中の表現等に基づいて記載されている場合には、一般的な発明特定事項の場合とは異なり、明細書及び図面を考慮して当該部分の意義を解釈することができません。そのような場合には、特許権者が想定しているとおりの技術的範囲とはならない可能性もあります。

また、「除くクレーム」における「除く」部分の内容によっては、審査段階において、以下のとおり、進歩性欠如（特許法第 29 条第 2 項）として拒絶査定される可能性があるほか、明確性要件違反（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）や新規事項の追加（特許法第 17 条の 2 第 3 項）の拒絶理由が通知される可能性がある点にも注意してください。

1. 進歩性について

特許・実用新案審査基準にも記載されていますが、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す。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ます。

そのため、たとえ引用発明と重なる態様を除くような補正を行ったとしても、引用発明の内容だけでなく技術常識も把握している当業者の立場からみた場合には、引用発明に基づき依然として容易に想到し得ると審査官に判断され、拒絶査定される場合があります。

2. 新規事項の追加について

「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加にあたるか否かの判断は、その他の一般的な補正と同様に、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あるか否かにより行われます（知財高判平成 20 年 5 月 30 日（平成 18 年（行ケ）10563 号）「ソルダージェリスト」大合議判決を参照）。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項です。

また、出願人は、補正をしようとするときは、当該補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを十分に説明することが要請されます（特許・実用新案審査ハンドブック「4203 補正をする際の出願人の留意事項」を参照）。

特に、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には、請求項に係る発明が、その技術的思想が引用発明の技術的思想と顕著に異なるものではない発明から、引用発明の技術的思想と顕著に異なるもの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事項が導入されているという疑義が存在します。

したがって、「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や、当該補正は新規性欠如の拒

絶理由を解消するためのものであって、補正前から進歩性はあったこと等、当該補正が新規事項の追加にはあたらない根拠を意見書等で説明するよう留意してください。

3. 明確性について

「除くクレーム」とする補正を行う場合には、以下の観点で明確性が欠如しないよう留意してください。

- ・「除く」部分が、請求項に係る発明の大きな部分を占める又は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点
- ・「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点

このような 3 点のうち、本稿では新規事項の追加に着目し、まず「除くクレーム」の基本的概念を明らかにしたうえで、代表的な裁判例等を検討し、「除くクレーム」に関する法的枠組みや今後の展望について議論することになります。

第 2 除くクレームに関する法的枠組み

1 特許請求の範囲の記載要件(特許法36条6項1号)

特許法36条6項1号は、特許請求の範囲には「発明を特定するために必要な事項を記載しなければならない」と規定します。これは、発明の技術的範囲を明確に定義することを求めるものであり、特許権の技術的境界線を明らかにするための基本的ルールです。

「除くクレーム」は、「Aを含むが、Bを除く」といった形式で、ある技術的範囲から特定の構成要素や例示を除外するものです。これは一見、明確性を損なうように思われますが、明細書において除外対象が明示されており、その技術的意義が明らかであれば、一定の条件のもとで記載要件を満たすとされています。

2 補正・訂正の許容範囲(特許法17条の2、126条、120条の5)

出願後の補正に関して特許法17条の2、訂正審判については126条、無効審判中の訂正については120条の5にそれぞれ規定されています。いずれの手続においても、補正・訂正は「特許請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明りょうでない記載の釈明」のいずれかに該当するものであり、新規事項の追加を伴わないことが要件とされています。

「除くクレーム」による補正は、通常「減縮」に該当しますが、除外対象の記載方法や構文が不明確であったり、出願時の明細書に根拠がなかったりする場合には、新規事項の追加と判断されるリスクがあります。また、明確性を欠くとして補正自体が却下される可能性もあります。

3 除くクレームにおける「新規事項」判断の位置づけ

実務においては、「除く」記載が特許出願時の明細書や図面の記載に基づくか否かが、新規事項該当性の判断に直結します。また、どのような構文で除くか、例えば「ただし、〇〇を除く」「〇〇を含まない」といった表現が、技術的にどの程度特定可能であるかも明確性要件との関係で審査・審判において厳しく吟味されます。

特に、複数の公知技術を列举的に除外するような場合、除く対象の特定性が不十分であると、クレーム全体が不明確とされる可能性があるため、記載の仕方に細心の注意が求められます。

2025年4月に特許庁が公表した『「除くクレーム」とする補正についての留意点』は、除くクレームに関する実務上の不透明な論点を簡潔に整理し、補正判断の明確化を図るものです。

通知では、「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や、当該補正は新規性欠如の拒絶理由を解消するためのものであって、補正前から進歩性はあったこと等、当該補正が新規事項の追加にはあたらない根拠を意見書等で説明するよう注意喚起がなされています。この通知は、過去の審査基準を踏襲しつつも、近年の裁判例や審判例を反映した内容となっており、審査段階での補正の適否判断がより予見可能性をもってなされるよう意図

されたものであるといえ、今後、出願人・代理人としては、通知が示す「留意点」に沿った構文・記載を採用する必要があります。

具体的にどのような点が問題となり得るのか検討するため、ここからはいくつかの裁判例を分析してゆくことにします。

第 3 裁判例の分析

1 「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法事件」(知財高裁平成27年(ネ)第10027号判決)

(1) 本判決は、「除くクレーム」の実務において数値条件を含む構成を除外する形式の補正が、新規事項や明確性といかに関係するかを明確に示した裁判例です。特に、当業者の観点から見て技術的に意味のある区分をなしている限り、補正の適法性が肯定され得ることを裁判所が明示した点は、補正戦略において重要な意義があります。

本判決は、スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法に関し、訂正審判を経て成立した除くクレームの適法性が問われた事例です。請求人は、従来技術との関係から、ある条件を満たす製造方法(具体的には「850℃で10時間以上加熱する方法」)を除外する形式で補正を行っており、当該訂正が新規事項追加および明確性欠如に該当するかが審理の中心となりました。

本件では、出願人による補正後の請求項において、「前記焼成温度が850℃であり、かつ焼成時間が10時間以上である方法を除く」との文言が導入されています。このような「数値範囲に基づく除外」に対して、特許庁が新規事項性および明確性の観点から否定的判断を下したため、特許権者が審決取消訴訟を提起しました。これに対して知財高裁は、補正の適法性を肯定し、特許庁の判断を取り消す結論に至ったという内容の裁判例になります。

(2) 特許庁の審決は、本件訂正が「新たな技術的事項の導入」に該当すると判断しました。すなわち、「850℃かつ10時間以上」の条件を除外した構成について、当初明細書に技術的根拠が見出せず、新たな構成を導入したものと理解しました。さらに、このような除外表現がクレーム

の技術的範囲を一義的に特定できていないとして、明確性要件も充足しないと評価しました。

これに対し、知財高裁は逆の判断を示しました。裁判所は、訂正によって導入された除外表現が、「あらかじめ含まれていた範囲から一部を除いたもの」として技術的範囲を狭めている限り、減縮の要件を満たすとし、また、当該除外構成が先行文献に明確に記載されていたこと、補正後の請求項がその範囲を含まないことが文言上明らかであることから、当業者の理解に照らしても技術的な不明確さは認められないと結論づけました。

さらに、訂正の結果として導入された数値条件(温度・時間)が、明細書中の他の実施例等から技術的意義を汲み取れる点を重視し、「技術的根拠が全く存在しない新事項」とはならないと評価しました。

本判決は、「除くクレーム」の中でも特に「数値限定(閾値)に基づく除外」という形式が争点となった点で特徴的です。除外対象が、例えば物質名や構造である場合と異なり、温度や時間などの連続的な値に関しては、その範囲の技術的意義や境界の明確性がより精緻に問われることになります。

この点について裁判所は、「ある特定の点(例えば850℃)を境界とし、それ以上(10時間以上)という条件を併せて排除する場合には、当業者が通常理解できる技術的意味を有する」とし、補正の正当性を肯定しました。これは、除外する領域が一貫性のある技術的意味を持つ限り、当該領域の明細書上の直接記載の有無に関わらず訂正は有効となり得る、という実務的理解を示したものと解されます。

(3) 本判決は、数値条件を用いた「除くクレーム」に対して、一定の柔軟性を認めた点で、近年の除くクレームに関する実務動向と整合的です。とりわけ、除外対象が先行技術として明確に存在し、かつそれを排除する技術的構成が請求項の減縮として妥当である限り、明細書の記載と直結していない場合でも新規事項と評価しない姿勢は、補正・訂正戦略において実務者に一定の予見可能性を与えるものといえます。

他方で、本件で肯定された判断は、「数値の閾値に実質的意味がある」ことを前提としているため、単なる形式的な数値の除去ではなく、技術的に意味のある領域を除外していると説明可能でなければ、新規事項性や明確性において否定的判断を受ける余地は残ります。特に、実施例の記載が乏しく、補正により導入される除外対象に関する説明が不十分な場合には、依然として特許庁による厳格な審査が予想される点に注意する必要があります。

また、判決では「850℃かつ10時間以上」という表現が、数値の組合せとして技術的意味を有するとされましたが、他のケースにおいてはこのような複数条件の同時成立に合理性がないと判断される可能性もあるため、「除くクレーム」を活用する際には、当該構成がいかに当初の発明の一部であり、それを除くことによって減縮となるかについて、論理的かつ具体的な説明が不可欠であると思われます。

2 「導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、発光装置製造方法事件」(知財高裁平成29年(行ケ)第10032号判決)

(1) 本判決は、導電性材料に関する特許を対象とした無効審判における訂正可否が争点となったものです。特許権者は、当該特許の訂正請求において、特許請求の範囲の文言に「導電性粒子が球形粒子である導電性材料を除く」という「除くクレーム」的な表現を導入し、審判請求の無効理由を回避しようとした。

しかし、特許庁はこの訂正を認めず、訂正不許および特許無効審決を下したところ、これを不服として、特許権者は審決取消訴訟を提起し、知財高裁がその適否を判断することとなった事件です。

除かれた構成(球形粒子)の特定が明確か否か(=明確性)、明細書に球形粒子に関する記載があるか否か(=新規事項)、「除く」ことで請求項が技術的に減縮されているか(=減縮性)の3点が主たる争点となりました。

(2) 特許庁は、除外された「球形粒子である導電性材料」が請求項にどのように含まれていたか不明であるとし、当該記載によって請求項の範囲が一義的に特定されないと判断しました。また、明細書における「球形粒子」への言及も技術的に曖昧であるとして、新規事項の追加にも該当すると評価しました。

そして、知財高裁もこの判断を支持しました。裁判所は、補正によって除かれた構成が技術的にどのような意味を持つかが明細書中から十分に読み取れず、補正後の請求項においても技術的な範囲が一義的でないと判断し、特に、「球形粒子」の定義や意味する範囲が文献中において曖昧であり、除外範囲が不明確であることを重視しました。

特に新規事項追加性の判断において、補正された文言が、出願時に明細書に開示されていた事項に基づくものであるか否かは、訂正が認められるか否かの重要な判断要素となるところ、本判決では、明細書中に「球形粒子」に関する具体的な記載は乏しく、導電性粒子の形状に関する開示も限定的であると解されました。

そのため、裁判所は、球形粒子が従来技術であるとの説明は存在するものの、それが本発明においてどのような意味を持ち、どの構成を排除すべきかといった技術的背景が不足していると評価し、補正によって新たな構成が導入された、すなわち新規事項の追加に該当すると結論付けました。

(3) 裁判所の判断から浮かび上がる実務的課題は、「除外しようとする構成」が明細書中においてどのような意味を持っていたのか、その技術的寄与や発明の構成要素としての地位を明示する必要性です。本件では、「球形粒子」という一般的な物理的形状を除外する場合、その形状が本発明にとってどのような影響を与えるか、あるいは当該構成を含むことで従来技術と何が異なるかを、明細書や発明の課題との関係で記載しておくことが極めて重要であったのではないかと思います。このような技術的文脈が不足していたため、訂正によって導入された除外表現が発明の技術的範囲の明確な減縮であるとは

認められなかったのでしょうか。

本事件は、「除くクレーム」に関して、実務上の留意点を示唆しています。特に、除外構成は、明細書中に明示的かつ技術的に記載されている必要があること、除外表現は、請求項全体の構成との関係において一義的な解釈が可能な文言であること、及び構成の形状、構造、物性などを除外する場合には、当該要素が発明の技術的課題や効果にどのように影響するかの説明が不可欠であることが重要な点です。

3 「フッ素化合物の組成物事件」(知財高裁令和 4 年(行ケ)第10030号判決)

(1) 本判決は、「除くクレーム」と呼ばれるクレーム形式が、特許請求の範囲の補正・訂正手続においていかに機能し得るかを検討する上で、極めて示唆に富む事例です。

原告は、先行文献(甲 4)との抵触を避けるために「H C F C - 225 c b を 1 重量%以上で含有する組成物を除く」とのいわゆる「除くクレーム」による訂正を試みたところ、これに対して特許庁は、当該訂正が新規事項の追加に該当すると判断し訂正を不認可としたため、原告が審決取消訴訟を提起しました。これに対して知財高裁は、補正の適法性を肯定し、特許庁の判断を取り消す結論に至ったという内容の裁判例になります。

本判決における争点は、特許法126条 5 項に基づく「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」において訂正がなされたか否か、すなわち当初技術的事項に新たな技術的事項が導入されていないかという点にありました。

本判決の意義は、「除くクレーム」が一定の条件を満たす限り、法的にも実務的にも有効な補正手段として機能し得ることを確認した点にあります。特に、裁判所が「除かれた構成」が明細書において技術的に開示されていること、また当該構成の除去によって特許請求の範囲が狭まる、すなわち減縮と認め得ることを認定した点は、補正判断における重要な基準の整理といえます。

(2) 本件特許請求の範囲は、HFO-1234yf、HFC-254eb、HFC-245cbを含む組成物と記載されており、いわゆるオープンクレームに該当します。訂正前の請求項には、HCFC-225cbに関する明示的な記載は存在せず、当該成分を含むか否かは不明でした。他方で、先行文献(甲 4)には、HCFC-225cbを含有する具体的な組成物が開示されていたため、原告はこれを権利範囲から明示的に除外することで、新規性・進歩性欠如の無効理由を回避しようとしてしました。

特許庁審決は、「HCFC-225cbを 1 重量%以上で含有する組成物」が訂正前の発明に含まれているか、あるいは「1 重量%未満で含有する組成物」が明示されている必要があるとし、いずれの条件も満たされていないとして本件訂正を新規事項の追加と評価しました。

これに対して知財高裁は、「除くクレーム」の形式で数値限定による除外を行った場合でも、その「除く」対象が当初技術的事項に該当しないことが明らかであれば、それを除外しても新たな技術的事項の導入には当たらないと判断しました。特に本件では、訂正後の発明において「HCFC-225cbを 1 重量%未満で含有する組成物」を積極的に包含することが明示されたわけではなく、単に「1 重量%以上を含有するものを除く」としたに過ぎないと判断しました。

本判決は、訂正の形式が「除くクレーム」であり、その内容が先行技術と実質的に重複する可能性のある技術的範囲を排除するものであれば、新規事項の追加に該当しないとの立場を採っています。判決は、訂正の目的や背景を考慮し、当該除外が第三者に不測の不利益を与えない限り、技術的事項の変更には当たらないと述べました。

また、判示においては、甲 4 発明が示す組成物(各成分の構成比を明示)と訂正後のクレームとの関係についても具体的に検討されており、「含有率による排除」の適法性が肯定された点において、「除くクレーム」と数値限定の接点に関する重要な判断例となったといえます。

(3) 本判決は、数値限定による「除くクレーム」に関して、以下の 2 点で重要な実務的示唆を与

えているように思われます。

まず、除外対象の記載の有無は訂正の可否を一律に決しないこと ― 当該対象が当初の明細書に技術的裏付けをもって開示されていない場合でも、それが明らかに技術的事項の導入に該当しない限り、除外は可能となり得ることが示唆されています。

次に、「除くクレーム」の形式に対する裁判所の柔軟な対応 ― 形式的に「先行発明と同一の構成を除外している」必要までは求められず、実質的に先行技術を排除する合理的な構成であれば、新規事項追加とはならないとする点は、従来よりも実務運用の柔軟化を志向するものといえるのではないのでしょうか。

第4 おわりに

本稿では、「除くクレーム」の実務上の意義と課題について、特に新規事項の追加該当性の観点から、判例を踏まえて検討してきました。とりわけ、知財高裁における近年の重要判決である「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法事件」(平成27年(ネ)第10027号)、「導電性材料事件」(平成29年(行ケ)第10032号)、「フッ素化合物の組成物事件」(令和4年(行ケ)第10030号)を分析することにより、「除くクレーム」が特許実務においてどのように取り扱われてきたか、また、その限界と可能性がどこにあるのかを具体的に検討することができたのではないのでしょうか。

「スピネル型マンガン酸リチウム事件」において、知財高裁は数値条件(焼成温度および焼成時間)に基づく構成を除外する補正を肯定しました。この判断は、補正後の請求項が実質的に先行技術を回避し、しかも減縮として機能している限り、その除外が出願当初明細書に明示的に記載されていなくとも、新規事項追加には当たらないとする立場を示した点において極めて示唆的です。

一方で、「導電性材料事件」では、補正後の請求項に導入された「球形粒子である導電性材料を除く」という表現が構文上明確でなく、技術的範囲を一義的に定めることができないという判断が示され、さらに、除外対象が当初明細書に技術的に十分に記載されていないとして、新規事項性の観点からも補正を否定されました。このように、「除くクレーム」の

適法性は、除外対象の明細書記載の有無だけでなく、請求項中における除外の「技術的意味の明確性」にも左右されることを明確に示したものと いえます。

さらに、「フッ素化合物の組成物事件」においては、数値によって特定される含有量(「1重量%以上」)に基づいて先行技術を除外した訂正を肯定する判断が下された。この判決では、除外対象が当初技術的事項と明確に異なるものである限り、その排除は新規事項追加とはならないとする実務的に踏み込んだ判断がなされており、「除くクレーム」を活用した補正の可能性を広げるものであるといえます。

この3件の判決を通じて明らかになったのは、「除くクレーム」における補正の適法性は、「出願当初の開示」「構文上の明確性」「補正の減縮性」という3要素の調和にかかっているという点です。いずれかが欠けても、訂正は否定される可能性が高く、実務上は極めて慎重な対応が求められます。

このような判例の積み重ねを背景として、2025年4月、特許庁は「『除くクレーム』とする補正についての留意点」を通知しており、特許庁も「除くクレーム」の運用に強い関心を示していることが窺えます。

「除くクレーム」は、本質的には技術的範囲の調整手段であり、発明の技術的貢献そのものを主張するための積極的手段ではありません。しかしながら、先行技術との衝突回避や無効審判対応においては、極めて重要な「最後の防波堤」として機能し得えます。「除くクレーム」の適用にあたっては、判例及び審査基準等を踏まえ、明細書記載、文言構成、補正趣旨の説明のいずれにもきちんと整合させる必要があるといえます。実務家として、技術と法の双方を深く理解した上での適切な出願設計と補正対応が一層求められている状況であるため、今後も引き続き検討してゆく必要があると思われます。

一つづくー

※⑤は6月11日付掲載