

# オフタイムワークショップ

---

## 第7回目

### 除くクレーム

2015年8月26日(水)  
ライフサイエンスー3  
秋山 信彦

# 目次

---

- 除くクレームとは
- 各国の運用 (JP, US, EP, CN, KR)

# 除くクレームとは

---

- クレームの中に「～を除く」のような消極的表現により、特定の態様をクレームの範囲から除外するクレーム  
(disclaimersやnegative limitations等とも称される)
- 出願時に認識していなかった発明を出願後に補正によって除くことができるかどうか、国によって運用が異なる
- 明確性と新規事項の点で問題になる

# 除くクレーム (JP)

---

## 特許・実用新案審査基準第III部第I節4.2(4)

「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、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される」

# 除くクレーム (JP)

- (i) 請求項に係る発明が、先行技術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)を失う恐れがある場合に、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、当該重なりのみを除く補正。
- 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（新たな技術的事項を導入しない）。
  - 特許を受けることができるのは、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なるような場合である。
  - 「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、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、留意が必要。

# 除くクレーム (JP)

- (ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条第1項柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第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」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、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、当該「ヒト」のみを除く補正。
- 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（新たな技術的事項を導入しない）。

# 除くクレーム (JP)

## 具体的事例

(i)の例 (審査基準に記載の例) :

補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとしてCO<sub>3</sub>イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンをNaイオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO<sub>3</sub>イオンの場合を除く)……」とする補正は、許される。

# 除くクレーム (JP)

(ii)の例 (審査基準に記載の例) :

補正前の特許請求の範囲が、「配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第32条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなくても許される。

# 除くクレーム (JP)

感光性熱硬化性樹脂組成物事件大合議判決  
(知財高裁平成20年5月30日判決, 平成18年(行ケ)10563号)

「...特許請求の範囲の記載について、「ただし、…を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正を請求する場合がある。このような場合、特許権者は、特許出願時において先願発明の存在を認識していないから、当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである...」

# 除くクレーム (JP)

感光性熱硬化性樹脂組成物事件大合議判決  
(知財高裁平成20年5月30日判決, 平成18年(行ケ)10563号)

「...『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...『除くクレーム』とする補正についても, 当該補正が明細書等に『記載した事項の範囲内において』するものといえることができるかどうかについては, 最終的に, 上記アにおいて説示したところに照らし, 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...」

# 除くクレーム (JP)

## 配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版事件判決

(知財高裁平成21年9月30日判決平成21年(行ケ)10041号)

「...本願補正発明の『金属板又は合成樹脂板』及び『樹脂凸版を構成するその他の材料』は、そのうちから『研磨しうる弾性体』が除かれている...『金属板又は合成樹脂板』及び『樹脂凸版を構成するその他の材料』から『研磨しうる弾性体』即ち『一般的な固体の物質』を除いた後に、どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。したがって、本願補正発明の『金属板又は合成樹脂板』及び『樹脂凸版を構成するその他の材料』の意味は明確でない。...そうすると、本願補正発明は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法36条6項1号を充足せず、また、特許を受けようとする発明が明確でないから、同項2号を充足しない。したがって、本願補正発明は、特許法36条6項1、2号に規定する要件を満たしていない...」

# 除くクレーム (JP)

## 「透明フィルム」事件判決

(知財高裁平成26年9月25日判決平成25年(行ケ)10266号)

「...原告は、本件訂正（『除くクレーム』による訂正）は進歩性欠如の無効事由を回避するために行われたものであるから訂正の手法を逸脱しており、これによって第三者が不測の不利益を被る可能性があるなどと主張する（前記第3の1（4））。しかるに、訂正は、特許法134条の2第1項ただし書に掲げる事項を目的とし、これによって新たな技術的事項を導入するものではなく、訂正後の発明がいわゆる独立特許要件（特許法134条の2第9項の準用する同法126条7項）を具備するなどの所定の要件を満たす場合に許容されるものであり、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...」

# 除くクレーム (US)

---

## 否定的限定(Negative Limitations; MPEP 2173.05(i))

- 否定的限定が本質的に曖昧であるとか不明確であるということはない
- 否定的限定や除外される条件は当初開示に根拠がなければならぬ
- 択一的要素が明細書に明記されている場合、当該要素をクレームから明示的に除くことができる
- 当初開示に根拠がない否定的限定を含むクレームは、35 U.S.C. § 112(a)により、記述要件違反として拒絶される

# 除くクレーム（EP）

---

## 除くクレームの種類

（Guidelines Part H Chapter V-6～V-8）

Art. 123(2)（新規事項追加）に違反しない補正として、以下の3つの種類がある：

- タイプ1－開示されたディスクレームー  
（Disclosed disclaimer）
- タイプ2－本発明の一部を除くディスクレームー  
（Disclaimer excluding disclosed subject matter）
- タイプ3－開示されていないディスクレームー  
（Undisclosed disclaimer）

# 除くクレーム（EP）

---

## タイプ1ー開示されたディスクレーマー

除く態様が、本発明の一部ではないことが本願明細書に記載されている場合、そのような態様を除く補正は認められる。

- Art. 84（明確性、簡潔性、およびサポート）を充足しなければならない。

# 除くクレーム (EP)

## タイプ2ー本発明の一部を除くディスクレマー

本発明の一部として明細書に記載されている態様を除く補正は、以下の場合認められる。

- 除いた後の主題が明示的または黙示的に、当業者に直接的かつ明瞭に開示されていること
- ✓ 特定の実施態様のみを除くディスクレマーは認められる
- ✓ 除くことで、当初明細書に具体的もしくは黙示的に開示されていない化合物もしくは化合物のサブグループを選び出すことになる場合、またはいわゆる中間一般化 (intermediate generalization) になる場合には認められない
- Art. 84を充足すること

# 除くクレーム（EP）

## タイプ3ー開示されていないディスクレマー

（1）当初明細書に開示されていないディスクレマーは、以下の場合に許可されうる

- ① Art. 54(3)（先後願）において新規性を確保するため；
- ② Art. 54(2)（新規性）において予想外の開示（当業者が考慮しないほど無関係で離れている発明）に対して新規性を確保するため；
- ③ Art. 52～57（特許性）において、非技術的理由により特許されない主題を除くため

（2）（1）の目的に必要な以上に除くものであってはならない

（3）進歩性または開示十分性の評価に影響するディスクレマーは Art. 123(2)（新規事項追加）に違反する

（4）Art. 84の明確性および簡潔性を充足しなければならない

（5）除いた後の主題が明示的または黙示的に、当業者に直接的かつ明瞭に開示されていること

# 除くクレーム (EP)

## タイプ3ー開示されていないディスクレーマー

具体的事例 (認められない事例; T 0706/02) :

本願に開示がなく、引例に開示がある「phosphorus」を除く

「A low hydrogen overvoltage cathode comprising an electroconductive base material; and a coating layer containing.....wherein said coating layer does not contain phosphorus」

とする補正を行った事例。

- 出願人が主張した「本願明細書にphosphorusを使用する旨の記載がない」点は除く根拠とならない点
- 引例は同一の課題を解決しようとするものであるため、予想外の開示ではない点

を理由に、ディスクレーマーが認められなかった。

# 除くクレーム (CN)

## 審査指南第二部第八章5.2.3.3

### 許可されない削除

内容の削除になる補正で許可されないものは、以下に述べる状況を含む。

(3) もし、元説明書及び権利要求書において、ある特徴の当初の数値範囲のほかの中間数値が記載されておらず、そして、対比文献で公開された内容で発明の新規性や創造性に影響を与えること、若しくは当該特徴に当初の数値範囲のある部分を取ると、発明が実施できないことに鑑みて、出願人が、具体的に「放棄する」方式を採用し、前述した当初の数値範囲から当該部分を排除することにより、保護を請求する技術方案の中の数値範囲を、全体から見ると、明らかに当該部分を含まないようにした場合、このような補正が、元説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えるため、出願人が、出願当初の記載内容に基づき、当該特徴に「放棄」された数値を取ると、同発明が実施できなくなること、若しくは、当該特徴に「放棄」後の数値を取ると、同発明に新規性と創造性を備えるということを証明できる場合を除き、このような補正は許可されないものである。

# 除くクレーム (CN)

## 審査指南第二部第八章5.2.3.3

### 許可されない削除

例えば、保護を請求する技術方案において、ある数値範囲が $X1=600\sim 10000$ で、対比文献で公開された技術的内容と当該技術方案との区別は、その記述された数値範囲が $X2=240\sim 1500$ であった。 $X1$ と $X2$ が部分的に重なっているため、当該請求項に新規性を備えない。出願人は具体的に「放棄する」方式を採用して、 $X1$ を補正し、 $X1$ のうちの $X2$ と重なった部分である $600\sim 1500$ を排除して、保護を請求する技術方案における当該数値範囲を $X1 > 1500$ から $X1 = 10000$ に補正した。もし出願人が当初の記載内容と従来技術に基づき、同発明が $X1 > 1500$ から $X1 = 10000$ の数値範囲が、対比文献で公開された $X2 = 240\sim 1500$ よりも創造性があることを証明できず、また、 $X1$ に $600\sim 1500$ を取ると、同発明が実施できないことを証明できないなら、このような補正は許可されないものである。

# 除くクレーム (KR)

## 特許・実用新案審査基準第4部第2章 1.2 (7)

「いわゆる「除くクレーム」による補正は、新規事項の追加ではない場合がほとんどである。医療方法に関する発明の対象がヒトであるのか動物であるのかが明示されていない場合に、その発明が特定動物のみを対象とするのではないことが自明であるとき、ヒトに該当する部分を削除するために限定する補正は、新規事項が追加されたものとみなさない。」

(例) 「哺乳動物の治療方法」を「ヒト以外の哺乳動物の治療方法」又は「家畜の治療方法」に補正した場合

# 参考資料

---

- 審査実務の相違点に関する報告書
- 改訂6版 化学・バイオ特許の出願戦略
- パテント2010 Vol. 63 No.12
- The Annotated European Patent Convention 22<sup>nd</sup> ed.

ご清聴ありがとうございました

---

2015年 8月26日

ライフサイエンスー3  
秋山 信彦