

「除くクレーム」による進歩性判断

Felo AI

概要

「除くクレーム」を用いた進歩性判断は、日本の特許実務において最も議論の多い論点の一つです。特許・実用新案審査基準では、原則として「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」とされています [\[1\]](#) [\[15\]](#) [\[41\]](#)。この基準が示すのは、「除くクレーム」で特許性が認められるのは、発明の技術的思想が引用発明と顕著に異なり、本来進歩性を有していたにもかかわらず、偶然に引用発明と重複してしまった例外的なケースに限られるという考え方です [\[4\]](#) [\[8\]](#) [\[13\]](#)。

しかし、近年の裁判例や審査実務では、この原則とは異なる傾向が見られます。特に、「引用発明の課題解決に必須の構成をあえて除くことには阻害要因があるため、容易に想到できない」という論法が広く受け入れられ、進歩性が肯定される事例が多数存在します [\[1\]](#)[\[79\]](#)[\[96\]](#)。このアプローチは、出願人にとって拒絶理由を克服する有効な手段となる一方で、「阻害要因の安易な認定ではないか」という批判も根強く、実務家の間で見解が大きく分かれています [\[1\]](#)[\[96\]](#)。

本レポートは、この「除くクレーム」による進歩性判断を巡る多角的な見解を徹底的に分析し、その法的根拠、主要な論点、裁判例の動向、そして実務上の課題を包括的に解説します。

詳細レポート

「除くクレーム」の定義と基本的な役割

「除くクレーム（ディスクレーマー）」とは、特許請求の範囲（クレーム）に記載された発明の範囲から、特定の事項を除外することを明記したクレーム形式を指します [\[11\]](#)[\[82\]](#)。具体的には、「ただし、～を除く」といった否定的な表現を用いて、クレームの範囲を限定します [\[27\]](#)。



この手法は、主に以下の目的で利用されます。

- 新規性・同一性違反の解消: 先行技術文献（引用発明）とクレーム発明が部分的に重複する場合、その重複部分のみを除外することで新規性（特許法 29 条 1 項 3 号）や先願との関係（29 条の 2、39 条）における拒絶理由を解消します [\[6\]](#) [\[11\]](#) [\[67\]](#)。これは「除くクレーム」の最も典型的で争いの少ない利用法とされています。
- 不特許事由の回避: 発明が「ヒト」を対象に含む場合など、産業上利用できず特許の対象としない部分を「ヒトを除く」として補正する場合にも用いられます [\[11\]](#)。

進歩性判断における原則論（審査基準）

特許庁の審査基準は、「除くクレーム」による進歩性の確保に対して慎重な立場を取っています。基準には「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る」と明記されています [\[1\]](#) [\[4\]](#) [\[15\]](#)。

これは、単に引用発明と重なる部分を除くだけでは、残された発明が引用発明から容易に思いつけることに変わりはない、という考えに基づいています [\[4\]](#)[\[20\]](#)。進歩性が認められるのは、あくまで「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」に限られるとされています [\[4\]](#) [\[8\]](#) [\[13\]](#)。

進歩性肯定論の展開：「阻害要因」をめぐる解釈

審査基準の原則論とは対照的に、裁判所や特許庁の審判では、「除くクレーム」によって進歩性を認める判断が数多く下されています [\[94\]](#)。その中心的な論理が「阻害要因」です。



阻害要因論の核心 この論法は、「引用発明がその課題を解決するために必須としている構成要素を、あえて取り除くような改変を当業者は通常行わないはずだ」という考えに基づいています [1] [21] [79]。つまり、引用発明の本質的な部分を捨象することには、技術的な動機付けがない、あるいはむしろそれを妨げる要因（阻害要因）が存在するため、そのような発明は容易に想到できないと結論付けます [51] [59] [66]。

進歩性を認めた主要な裁判例 この「阻害要因」論を適用して進歩性を認めた裁判例は、実務に大きな影響を与えています。

事件名	裁判所・事件番号	判断の要旨	典拠
システム作動方法事件（カプコン v. コーエー）	知財高裁 平成30 年(ネ)第10006 号	公知発明は「セーブデータを記憶可能な記憶媒体」を必須としていた。これを「除く」ことは公知発明の技術思想に反し、阻害要因がある。	[94][115]
船舶事件	知財高裁 令和3 年(行ケ)第10151 号	主引用発明の「タンクを兼ねる浸水防止部屋」を「タンクを兼ねない浸水防止部屋」に置き換えることは、設計の自由度を損なうため阻害要因がある。	[21] [34] [94]
レーザ加工装置事件	知財高裁 令和3 年(行ケ)第10163 号	引用発明における「溝」は内部応力をもたらすために必須であり、これを捨象することには動機付けがなく、阻害事由がある。	[34] [74] [94]
導電性材料の製造方法事件	知財高裁 平成29 年(行ケ)第10032 号	引用発明は銀フレークの「端部でのみ」の融着を開示するに留まり、それ以外の場合（除くクレームで特定された発明）を示唆するものではない。	[90][94]

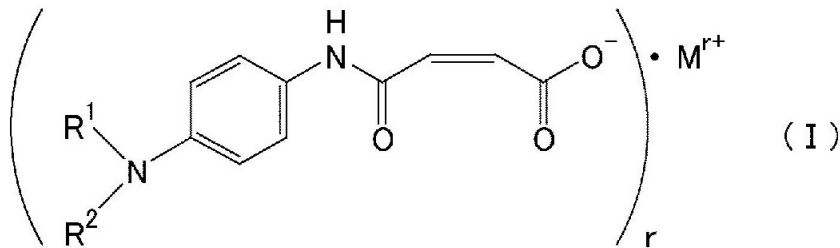
これらの判例により、「除くクレーム」は進歩性を確保するための有効な戦略として認識されるようになりました [23]。特に、引用文献を精査し、その課題解決に必須の構成を特定して除外するアプローチが実務で定着しつつあります [14]。

進歩性肯定論への批判的見解

一方で、このような「阻害要因」論の安易な適用には強い批判があります。

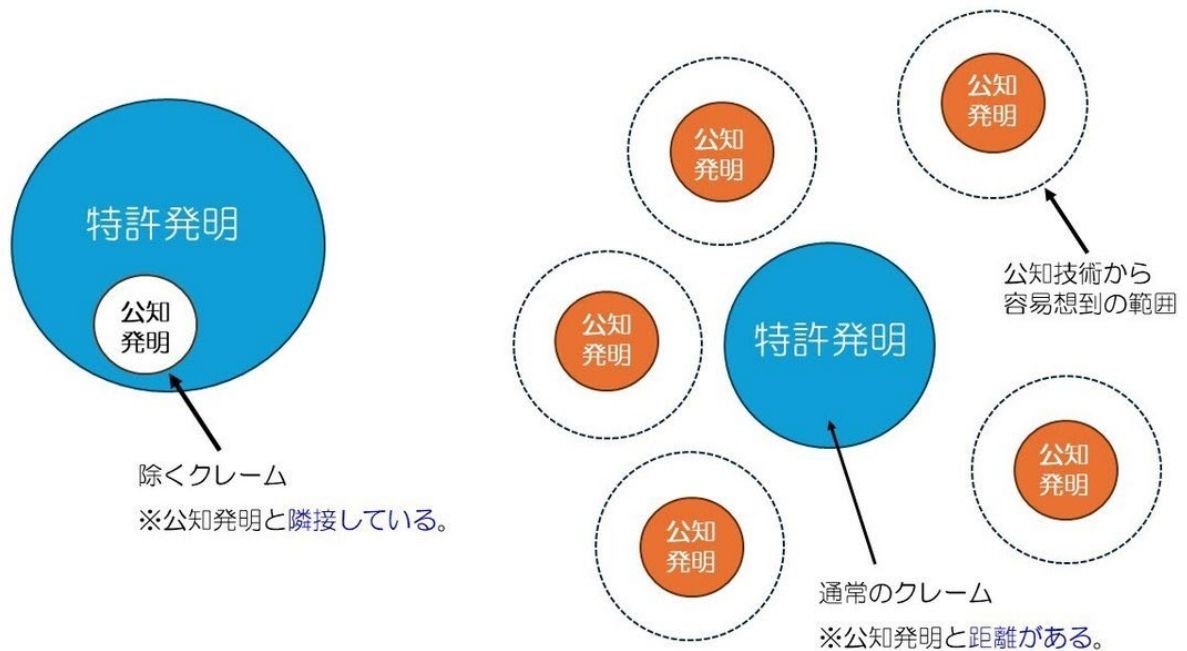
「そーとく日記」ブログの批判 ブログ「そーとく日記」では、この傾向を「阻害要因という誤謬」と厳しく批判しています [1][96]。その主張の骨子は以下の通りです。

- 論理の非対称性: 引用発明の必須構成 A を「用いて」発明 B' を想到するのが容易であるならば、A を「用いない」発明 B'' を想到することも同様に容易であるはず。後者だけを「阻害要因」として非容易と判断するのは論理的におかしい [96]。
- 動機付けの存在: 引用発明の特許権を回避するためなど、必須構成を除外する動機付けは実務上十分に存在する [96]。
- 事例分析: 特許第 6977259 号「空気入りタイヤ」の事例では、引用文献に必須とされる化合物を添加しない比較例も開示されており、これを除くことに阻害要因はないと指摘しています [1][96]。



価値判断の観点からの批判 元特許庁審査官の弁理士などからは、別の角度からの批判もなされています [21][116]。

- 「縦の観点」と「横の観点」: 進歩性判断には、①引用発明からの論理構築（縦の観点）と、②公知技術全体と比較して特許に値するかという価値判断（横の観点）の二側面があるとされます [21][116]。
- 価値判断の欠如: 「除くクレーム」は、公知発明に極めて隣接しており、価値判断（横の観点）から見れば、特許に値するほどの進歩性がない「単なる設計事項」と評価されるべき場合が多いのではないか、という指摘です [21][116]。裁判所は論理構築を重視しがちですが、技術分野の専門家である審査官は価値判断をより重視する傾向があるとも言われています [21][116]。



「除くクレーム」を巡るその他の法的論点

「除くクレーム」の適用にあたっては、進歩性以外にも複数の法的要件が問題となります。

新規事項の追加（補正要件） 「除くクレーム」とする補正は、当初明細書に記載された事項の範囲を超え、新たな技術的事項を導入するものであってはなりません（特許法 17 条の 2 第 3 項）[\[4\]](#)[\[10\]](#)[\[20\]](#)。

- ソルダーレジスト大合議判決: この判決により、「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入しない限り、原則として許容されとの基準が確立されました [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[20\]](#)。進歩性欠如を解消する目的であっても、それ自体が新規事項追加となるわけではありません [\[5\]](#)[\[56\]](#)[\[87\]](#)。
- 厳格な運用: しかし、特許庁は、進歩性欠如の解消を目的とする「除くクレーム」補正は、発明の技術的思想が変化している疑義があるとして、出願人に対し新規事項追加に該当しないことの十分な説明を求めています [\[95\]](#)。実務上、進歩性回避の場面では新規事項追加の判断が厳格に運用される傾向があるとの指摘もあります [\[34\]](#)[\[94\]](#)。

明確性要件 クレームは、発明の範囲が明確でなければなりません（特許法 36 条 6 項 2 号）。

- ・ 「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたったりする場合には、発明の範囲が不明確になる可能性があります [\[11\]](#)[\[46\]](#)[\[95\]](#)。
- ・ 引用文献の表現をそのまま借りて除外した場合など、その文献を確認しないと内容を把握できない場合も明確性を欠くと判断されることがあります [\[95\]](#)。

実務上の戦略と課題

出願人にとって、「除くクレーム」は拒絶理由を回避するための強力なツールとなり得ます [\[23\]](#)[\[77\]](#)。特に、引用発明の課題や必須構成を分析し、それを除外することで「阻害要因」を主張する戦略は有効とされています [\[14\]](#)[\[59\]](#)[\[66\]](#)。

しかし、この戦略にはリスクも伴います。

- ・ 論理の脆弱性: 批判的見解にあるように、安易な「阻害要因」の主張は認められない可能性があります。
- ・ 権利範囲の問題: 意図せず権利範囲が狭くなったり、不明確になったりするリスクがあります [\[4\]](#)[\[20\]](#)。
- ・ 予測可能性の低さ: 審査官や裁判官によって判断が分かれることがあり、結果の予測が困難な場合があります。

このため、権利者側にとって「便利過ぎる」との声や [\[94\]](#)、むしろ「除くクレーム」の効果を主張すべきでないという慎重な意見も存在します [\[28\]](#)[\[65\]](#)。この論点は、特許実務における「ダブルスタンダード」の一例とも指摘されており [\[63\]](#)、その運用は今後も注視していく必要があります。

1. [特許審査の検討 - そーとく日記](#)
2. [正しく知ってますか？ 除くクレーム | iptops.com](#)
3. [「新規性」に関する知財ニュース\[時系列順\]](#)
4. [「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁](#)
5. [「除くクレーム」とする補正の考え方\(1\) | 知財実務情報 Lab.®](#)

6. [除くクレームと新規事項の追加に関する熱伝達組成物事件知財 ...](#)
7. [高橋政治@知財実務情報 Lab.® on ... - X](#)
8. [「除くクレーム」の使い方講座~第1回 - 知的財産のすすめ](#)
9. [除くクレーム - よろず知財戦略コンサルティング](#)
10. [特許請求の範囲又は図面の補正 第2章 新規事項を追加する補正](#)
11. [「除くクレーム」とは？ | 笹竜胆 - note](#)
12. [除くクレーム | ニュース&トピックス - 青山特許事務所](#)
13. [平成17年\(行ケ\)10608<篠原> 「除くクレーム」の補正要件](#)
14. [進歩性欠如の拒絶理由通知書をもらったとき、引用文献をどの ...](#)
15. [阻害要因という誤謬3: 「除くクレーム」の審査実態を見る1 ...](#)
16. [≪複数の引例に記載されていた相違点に係る構成が、それぞれ ...](#)
17. [「除くクレーム\(disclaimer\)」適用に対する新たな解釈](#)
18. [除くクレームの有用性についての検討](#)
19. [これを引用発明と認定することはできない \(知財高裁特別部 ...](#)
20. [「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁](#)
21. [【特許のはなし】 除くクレーム \(その2\) - note](#)
22. [If You Don't Reach Conclusion, Forget the Exclusion/Articles ...](#)
23. [特許「出願」価値の最大化戦略](#)
24. ['Claims in Process' Exclusion—A Better Known Loss Rule?](#)
25. [45 CFR § 147.136 - Internal claims and appeals and external ...](#)
26. [Court Establishes Insurer's Liability Despite Broad Wording of ...](#)
27. [「明記型の除くクレーム」の進歩性判断の落とし穴 - 令和4年 ...](#)
28. [「除くクレーム」の効果を主張すべきでない理由](#)
29. [Academic judgement? Now that's magic - Wonkhe](#)
30. [除くクレームに係る訂正の再抗弁が、新たな技術的事項を導入 ...](#)
31. [Court Applies Exclusion for Claims Based Upon a Failure to ...](#)
32. [Appellate courts standards of review](#)
33. [No “Final Adjudication” Where Parties Settled After Court ...](#)
34. [「除くクレーム」と“進歩性” | 知財実務情報 Lab.®](#)
35. [【特許のはなし】 除くクレーム \(その1\) - note](#)

36. [The claim-right to exclude and the right to do wrong](#)
37. [Insurer Waived Right to Assert Policy Exclusion First Raised in ...](#)
38. [Benefit Claims Procedure Regulation FAQs](#)
39. [Expert Claim Constructions of Unconstrued Claims Excluded](#)
40. [除くクレームの有用性についての検討](#)
41. [阻害要因という誤謬 3：「除くクレーム」の審査実態を見る 1 ...](#)
42. [Cognitive and implicit biases in nurses' judgment and decision ...](#)
43. [Exhaustion of Policy Limits by Settlement of Less Than All Suits](#)
44. [Group Health Plans and Health Insurance Issuers: Rules ...](#)
45. [Rule 12. Defenses and Objections: When and How Presented ...](#)
46. [「除くクレーム」とは？ | 笹竜胆 - note](#)
47. [Ninth Circuit Affirms Exclusion of Expert and Resulting ...](#)
48. [Exclusion Clauses In Contracts Barring a Claim for Damages](#)
49. [M21-5, Chapter 3, Section B, National Quality Reviews](#)
50. [D&O Insurance: Prior and Pending Litigation Exclusion Bars ...](#)
51. [いわゆる除くクレームで記載された本件発明に対する進歩性の ...](#)
52. [Rule 52. Findings and Conclusions by the Court; Judgment on ...](#)
53. [Defending Property Damage Claims Under the Continuous or ...](#)
54. [Florida's New “Judgment Lien Improvement Act”](#)
55. [Application Exclusion Bars Coverage for Claims Arising from ...](#)
56. [「除くクレーム」とする補正の考え方\(1\) | 知財実務情報 Lab.®](#)
57. [Justice Manual | 4-3.000 - Compromising And Closing](#)
58. [Insolvency Exclusion Applies to Claim Arising Out ... - Wiley Rein](#)
59. [コラム：悪魔の「除くクレーム」 - 知的財産のすすめ](#)
60. [Judgment Enforcement Guide: What to Expect Next - Upsolve](#)
61. [Safeguarding a default judgment from claims of insurer neglect](#)
62. [Exclusion of Plaintiffs from the Courtroom in Personal Injury ...](#)
63. [進歩性判断のダブルスタンダード](#)
64. [「除くクレーム」と“進歩性” | 知財実務情報 Lab.®](#)
65. [「除くクレーム」の効果を主張すべきでない理由](#)

66. [コラム：悪魔の「除くクレーム」 - 知的財産のすすめ](#)
67. [「除くクレーム」とする補正の考え方\(1\) | 知財実務情報 Lab.®](#)
68. [阻害要因という誤謬 3：「除くクレーム」の審査実態を見る 1 ...](#)
69. [知財で重要な特許審査の「新規性・進歩性」の判断基準とは](#)
70. [「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁](#)
71. [「除くクレーム」の是非 - 弁理士法人 NSI 国際特許事務所](#)
72. [除くクレームの活用（補正/訂正要件、進歩性）](#)
73. [除くクレーム - よろず知財戦略コンサルティング](#)
74. [除くクレームの訂正が認められた。引用発明は溝が必須である ...](#)
75. [進歩性についての、とっておきの反論方法](#)
76. [「明記型の除くクレーム」の進歩性判断の落とし穴 - 令和 4 年 ...](#)
77. [特許「出願」価値の最大化戦略](#)
78. [「除くクレーム\(disclaimer\)」適用に対する新たな解釈](#)
79. [悪魔の「除くクレーム」 - よろず知財戦略コンサルティング](#)
80. [発明特定事項の省略（進歩性判断のケーススタディ）](#)
81. [除くクレームの有用性についての検討](#)
82. [「除くクレーム」とは？ | 笹竜胆 - note](#)
83. [進歩性の判断に係る基本的な考え方 - 特許の解説サイト](#)
84. [いわゆる除くクレームで記載された本件発明に対する進歩性の ...](#)
85. [補正が新規事項になるかどうかの基準 - SK 弁理士法人](#)
86. [特許出願ノススメ-発明-新規性・進歩性の判断基準-](#)
87. [【特許のはなし】除くクレーム（その 2） - note](#)
88. [分割出願の勧め - セリオ国際特許商標事務所](#)
89. [シンガポールにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意 ...](#)
90. [①“除くクレーム”で進歩性が認められた事例、②訂正×の無効 ...](#)
91. [台湾と中国 特許における訂正制度の相違及び対応策](#)
92. [除くクレームとする補正の考え方（2） | 知財実務情報 Lab.®](#)
93. [除くクレームと新規事項の追加に関する熱伝達組成物事件知財 ...](#)
94. [「除くクレーム」と“進歩性” | 知財実務情報 Lab.®](#)
95. [「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁](#)

- 96. [阻害要因という誤謬 3：「除くクレーム」の審査実態を見る 1（「除くクレームの有用性についての検討」 パテント 2024, Vol.77, No.6, 45-60）：そーとく日記](#)
- 97. [【特許】「除くクレーム」で"進歩性"を認めた 4 件目の裁判例](#)
- 98. [2141-Examination Guidelines for Determining Obviousness ...](#)
- 99. [いわゆる除くクレームで記載された本件発明に対する進歩性の ...](#)
- 100. [1490-Disclaimers - USPTO](#)
- 101. [「明記型の除くクレーム」の進歩性判断の落とし穴 - 令和 4 年 ...](#)
- 102. [USPTO Proposes New Rule on Terminal Disclaimers](#)
- 103. [【特許のはなし】除くクレーム（その 2） - note](#)
- 104. [Obviousness in Patent Law - Explainer by Skilled Patent ...](#)
- 105. [除くクレームとする補正の考え方（2） | 知財実務情報 Lab.®](#)
- 106. [Disclaimer Practice in Patents and Patent Applications](#)
- 107. [「レーザ加工装置」事件 令和 3 年（行ケ）第 1 0 1 1 1 号](#)
- 108. [Last Month at the Federal Circuit Newsletter - April 2013](#)
- 109. [除くクレームの訂正が認められた。引用発明は溝が必須である ...](#)
- 110. [The USPTO Updates Obviousness Guidance - Ice Miller](#)
- 111. [国内裁判例・審決例レポート - 弁理士法人 深見特許事務所](#)
- 112. [USPTO's proposed new rule for terminal disclaimer practice](#)
- 113. [除くクレームの活用（補正/訂正要件、進歩性）](#)
- 114. [Inventive step and non-obviousness - Wikipedia](#)
- 115. [≪いわゆる除くクレームで記載された本件発明に対する進歩性の判断に関し，当該「除く」部分が相違点とされた公知発明から本件発明への容易想到性について，阻害要因があるとして本件発明の進歩性が肯定された事例≫ | 知財弁護士.COM | 知的財産紛争・企業法務のご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所](#)
- 116. [【特許のはなし】除くクレーム（その 2） | 弁護士/弁理士/元特許庁審査官 小林正和 特許、ビール、刑事事件、宇宙が好き！](#)