



先日、補正の一態様として、「除くクレーム」とする補正があると聞きました。「除くクレーム」がどのような補正なのか教えてください。



また、「除くクレーム」とする補正は、日本以外の国や地域でも認められているのでしょうか。

(神奈川県 M. Y)



### 1. はじめに

特許・実用新案審査基準の「第IV部 第2章 新規事項を追加する補正」における「3.3.1 特許請求の範囲の補正」の「(4)除くクレームとする補正の場合」によれば、「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。

また、「除くクレーム」とする補正とは、請求項を上記のように補正することをいいます。

### 2. 日本での「除くクレーム」とする補正について

審査基準には、「除くクレーム」とする補正として、以下の2態様が挙げられています。

- (1) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(29条1項3号、29条の2または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(以下、第1態様)

本願の請求項に係る発明が任意の添加剤を含む組成物に関するものであ

り、引用発明が特定の添加剤を含む組成物に関するものである場合、本願の請求項から前記特定の添加剤を除外する補正が第1態様に該当します。

- (2) 請求項に係る発明が「ヒト」を包含しているために、29条1項柱書きの要件を満たさない、または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」のみを除く補正(以下、第2態様)

本願の請求項が、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、と特定されている場合、「ヒト」を除くために、「哺乳動物」を「非ヒト哺乳動物」とする補正が第2態様に該当します。

なお、第1および第2態様のいずれの補正を行っても、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が生じるものではありません。

そのため、意見書において、補正が新規事項の追加に該当しないことや、補正の根拠について言及する必要はありません。

### 3. 日本以外での「除くクレーム」とする補正について

- (1) 米国

MPEP2173によれば、請求項を「否定的な限定」で表現することは可能であり、「除くクレーム」とする補正は認められますが、「否定的な限定」は出願時の明細書中に根拠が必要です。

- (2) 欧州

拡大審判部の過去の審決(G2/10)によれば、「除くクレーム」とする補正は認められるものの、除かれた後の発明(態様)が当初明細書中に暗示的にも記載されていない場合には、新規事項の追加となります。

- (3) 中国

専利指南によれば、「除くクレーム」とする補正は認められており、日本と同様に、補正の根拠を明示する必要はありません。

### 4. おわりに

「除くクレーム」とする補正は、引用発明との差異を明確にしたいときなどに有効です。一方で、国や地域ごとに、「除くクレーム」が認められる判断基準が異なりますので、この点について十分に留意してください。