

第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件
(特許法第 36 条第 6 項第 4 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 4 号は、特許請求の範囲の記載に関する技術的な規定、すなわち特許請求の範囲をどのように記載すべきかを、特許法施行規則第 24 条の 3 に委任するものである。

2. 第 36 条第 6 項第 4 号についての判断

以下に、第 36 条第 6 項第 4 号違反と判断される類型(1)から(4)までを示す。

(1) 請求項ごとに行を改めて記載されていない、又は一の番号を付して記載されていない場合(施行規則第 24 条の 3 第 1 号違反)

例 1 :

[請求項 1]特定構造のボールベアリング[請求項 2]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 記載のボールベアリング。

(説明)

請求項 2 の行が改まっていない。

例 2 :

[請求項]特定構造のボールベアリング。

[請求項]外輪の外側に環状緩衝体を設けた特定構造のボールベアリング。

(説明)

一の番号を付して記載されていない。

(2) 請求項に付す番号が、記載する順序により連続番号となっていない場合(施行規則第 24 条の 3 第 2 号違反)

例 3 :

[請求項 1]特定構造のボールベアリング。

[請求項 3]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 記載のボールベアリング。

(説明)

請求項 1 の次が請求項 3 となっており、請求項が連続番号となっていない。

- (3) 請求項の記載における他の請求項の記載の引用が、その請求項に付した番号によりされていない場合(施行規則第 24 条の 3 第 3 号違反)

例 4 :

[請求項 1]特定構造のボールベアリング。

[請求項 2]特定の工程による先に記載したボールベアリングの製法。

(説明)

請求項 2 の「先に記載したボールベアリング」の記載は、請求項に付した番号により引用していない。

- (4) 他の請求項を引用して請求項を記載する際に、その請求項が、引用する請求項よりも前に記載されている場合(施行規則第 24 条の 3 第 4 号違反)

例 5 :

[請求項 1]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 2 記載のボールベアリング。

[請求項 2]特定構造のボールベアリング。

(説明)

請求項 2 を引用する請求項 1 が、請求項 2 より前に記載されている。

3. 第 36 条第 6 項第 4 号についての判断に係る審査の進め方

3.1 拒絶理由通知

審査官は、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 4 号の要件に違反したものと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。その場合には、審査官は、該当する請求項及びこの要件に違反したものと判断した理由を具体的に説明する。

理由を具体的に説明せず、「特許請求の範囲の記載は第 36 条第 6 項第 4 号の要件に違反している」とだけ記載することは適切でない。出願人が有効な反論をすることや拒絶理由を回避するための補正の方向を理解することが困難になるからである。

3.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 4 号の要件に違反する旨の拒絶理由通知に対して、意見書等により反論、釈明等を行うことができる。

3.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 4 号の要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が同要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。