

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。

ここで、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するにあたって、引用される請求項が、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用するものであってはならない旨規定している。

他の二以上の請求項を択一的に引用する請求項（以下この節において「択一的な多数項引用形式請求項」という。）を引用する択一的な多数項引用形式請求項については、引用する各請求項の記載を組み合わせることで発明を認定する困難を生じさせることから、第三者の監視負担及び審査負担の原因となるものである。こうした観点から、請求項の記載形式を制限するものとして特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号は設けられたものである。

2. 第 36 条第 6 項第 4 号についての判断

2.1 特許法施行規則第 24 条の 3 第 1 号から同条第 4 号に違反する類型

以下に、特許法施行規則第 24 条の 3 第 1 号から同条第 4 号に違反し、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(特許法施行規則第 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(特許法施行規則第 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(特許法施行規則第 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(特許法施行規則第 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。

2.2 特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号の違反について

第 II 部 第 2 章 第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件

審査官は、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反する請求項に係る発明及び同請求項を引用する請求項に係る発明については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

(説明)

特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号は、審査負担の軽減を目的の一つとして、請求項の記載形式を制限するものとして設けられたものである。同条第 5 号に違反する請求項に係る発明について第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象とすることは、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号が設けられた趣旨に反することになるだけでなく、適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を損なう一因ともなる。

よって、同条第 5 号に違反する請求項に係る発明については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

また、同条第 5 号に違反しない請求項であっても、同条第 5 号に違反する請求項を引用する請求項（例えば、同条第 5 号に違反する請求項を引用する単項引用形式請求項）については、同条第 5 号に違反する請求項の記載を引用して請求項を記載するものであるから、当該請求項に係る発明についても、上記と同様の理由により第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

以下に、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反し、第 36 条第 6 項第 4 号違反と判断される類型(5)について示す。

(5) 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項が記載される際に、引用する請求項が、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用している場合(特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反)

例 6 :

[請求項 1]特定構造のボールベアリング。

[請求項 2]内輪がステンレス鋼である請求項 1 記載のボールベアリング。

[請求項 3]外輪がステンレス鋼である請求項 1 又は 2 記載のボールベアリング。

[請求項 4]外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のボールベアリング。

[請求項 5]前記環状緩衝体はゴムである請求項 4 記載のボールベアリング。

(説明)

択一的な多数項引用形式請求項である請求項 4 は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項 3 を引用しているため、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反と

なる。請求項 5 は、同条第 5 号違反とはならないものの、同条第 5 号に違反する請求項 4 を引用する請求項であるので、審査官は、請求項 4 及び請求項 5 については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

例 7 :

[請求項 1]特定構造のボールベアリング。

[請求項 2]内輪がステンレス鋼である請求項 1 記載のボールベアリング。

[請求項 3]外輪がステンレス鋼である請求項 1 又は 2 記載のボールベアリング。

[請求項 4]請求項 1~3 のいずれか 1 項に記載のボールベアリングを製造する方法。

(説明)

請求項 3 に係る発明と請求項 4 に係る発明は発明のカテゴリーが異なるものの、択一的な多数項引用形式請求項である請求項 4 は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項 3 を引用しているため、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反となる。審査官は、請求項 4 については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

例 8 :

[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。

[請求項 3]内輪がステンレス鋼である請求項 1 又は 2 記載のボールベアリング。

[請求項 4]前記ステンレス鋼はフェライト系ステンレス鋼である請求項 3 記載のボールベアリング。

[請求項 5]前記ステンレス鋼はマルテンサイト系ステンレス鋼である請求項 3 記載のボールベアリング。

[請求項 6]外輪がステンレス鋼である請求項 4 又は 5 記載のボールベアリング。

(説明)

択一的な多数項引用形式請求項である請求項 6 は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項 3 を間接的に引用しているため、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反となる。審査官は、請求項 6 については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

例 9 :

[請求項 1]特定構造のネジ山を有するボルト。

[請求項 2]アルミニウム合金からなる請求項 1 記載のボルト。

[請求項 3]さらにフランジ部を有する請求項 1 又は 2 記載のボルト。

[請求項 4]特定構造のネジ溝を有するナット。

[請求項 5]アルミニウム合金からなる請求項 4 記載のナット。

[請求項 6]さらにフランジ部を有する請求項 4 又は 5 記載のナット。

[請求項 7]請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のボルト、及び、請求項 4 から請求項 6 のいずれか 1 項に記載のナットからなる締結装置。

(説明)

択一的な多数項引用形式請求項である請求項 7 は、他の択一的な多数項引用形式請求項である請求項 3 及び 6 を引用しているため、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反となる。審査官は、請求項 7 については、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象としない。

なお、上記例 9 において、請求項 7 が、請求項 3 及び 6 のみを引用する場合は、請求項 7 は択一的な多数項引用形式請求項に該当しないため特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号違反とならない。

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。

審査官は、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反する請求項があると判断した場合は、拒絶理由通知に、拒絶理由の記載に加えて、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない理由を記載する。

また、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に違反する請求項を引用する請求項がある場合には、同請求項に対する拒絶理由は通知しないものの、第 36 条第 6 項第 4 号及び特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号以外の要件についての審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない理由を記載する。

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。