

第4章 明細書と請求の範囲の分離

1. 改正の必要性

従来の特許法第36条に規定する出願様式については、1994年（平成6年）に明細書の記載要件を技術の多様性に対応しうる形に改めることにより国際的な調和を図ったものの、特許請求の範囲は、昭和34年に現行特許法が制定されて以来、明細書の一部とする様式を維持してきた。

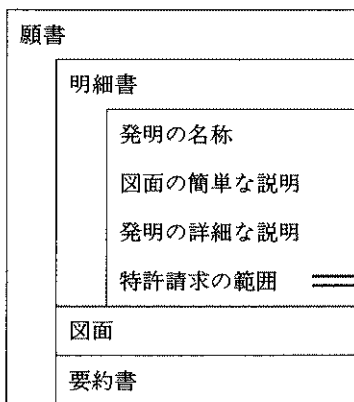
今般、世界知的所有権機関（WIPO）における電子出願の受付に対応するため、我が国特許庁においては、電子出願システムの変更を行い、平成16年当初に電子国際出願の受付を開始する予定となっている。この時期に合わせ、国内出願の出願様式も特許協力条約（Patent Cooperation Treaty；PCT）に定める出願様式と整合させ、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式の変更を行うことが適当であるとする産業構造審議会知的財産政策部会報告書に従い、必要な改正を行うこととした。

2. 改正の概要

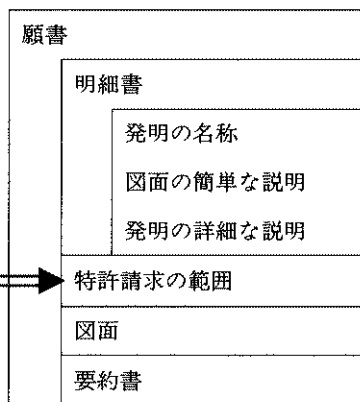
産業構造審議会知的財産政策部会報告書において示された考え方に沿って、今回の改正法では、以下のような改正を行った。

- ① 願書に添付すべき書類を定める特許法第36条第2項について、新たに添付すべき書類として「特許請求の範囲」を加える改正をした。これに伴い、関連規定についても、「明細書」から「特許請求の範囲」を分離した形に改めることとする。
- ② 実用新案登録出願に添付すべき書類についても、特許法と同様とする。

(改正前)



(改正後)



3. 特許法の改正条文の解説

(特許出願)

第三十六条 (略)

- 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
 - 四 〔削除〕
- 4 (略)
- 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項

に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一～四 (略)

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

本条は、願書に添付すべき書類及びその作成要領について、規定したものである。

本改正において、明細書中に含まれていた「特許請求の範囲」を分離し、願書に添付する書類は、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書であることを規定した。

【関連する改正事項（特許法）】

特許法において、願書に添付した明細書等の書類について規定している場合、規定される明細書から特許請求の範囲（又は実用新案登録請求の範囲）を分離するため、以下の条文を改正した。

- ◆第17条第1項 (手続の補正)
- ◆第17条の2第1項から第3項 (願書に添付した明細書又は図面の補正)
- ◆第17条の4第1項から第3項 (訂正に係る明細書又は図面の補正)
- ◆第28条第1項 (特許証の交付)
- ◆第29条の2 (特許の要件)
- ◆第36条の2第1項、第4項 (外国語書面出願)
- ◆第41条第1項から第3項 (特許出願等に基づく優先権主張)
- ◆第43条第2項 (パリ条約による優先権主張の手続)
- ◆第44条第1項 (特許出願の分割)
- ◆第49条第1号、第6号 (拒絶の査定)

- ◆第53条第1項（補正の却下）
- ◆第64条第2項（出願公開）
- ◆第66条第3項（特許権の設定の登録）
- ◆第70条第1項、第2項（特許発明の技術的範囲）
- ◆第113条（特許異議の申立て）
- ◆第120条の4第2項（意見書の提出等）
- ◆第123条第1項（特許の無効の審判）
- ◆第126条第1項から第3項（訂正の審判）
- ◆第128条（訂正の審判）
- ◆第131条第3項（審判請求の方式）
- ◆第134条第2項、第3項（答弁書の提出等）
- ◆第162条（拒絶査定に対する審判における特則）
- ◆第184条の6第2項、第3項（国際出願に係る願書、明細書等の効力等）
- ◆第184条の7第2項（日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正）
- ◆第184条の8第2項、第4項（条約第三十四条に基づく補正）
- ◆第184条の12第2項（補正の特例）
- ◆第184条の13第1項（特許要件の特例）
- ◆第184条の15第3項、第4項（特許出願等に基づく優先権主張の特例）
- ◆第186条第1項（証明等の請求）
- ◆第193条第2項（特許公報）
- ◆第195条第3項（手数料）
- ◆別表第七号、第十五号

【関連する改正事項（実用新案法）】

実用新案法において、願書に添付した明細書等の書類について規定している場合、規定される明細書から実用新案登録請求の範囲（又は特許請求の範囲）を分離するため、以下の条文を改正した。

- ◆第2条の2第1項、第2項（手続の補正）
- ◆第3条の2（実用新案登録の要件）
- ◆第5条第2項、第3項、第5項から第7項（実用新案登録出願）
- ◆第6条の2柱書、第4号（補正命令）
- ◆第8条第1項から第3項（実用新案登録出願等に基づく優先権主張）
- ◆第14条第3項（実用新案権の設定の登録）
- ◆第14条の2第1項、第3項（明細書又は図面の訂正）
- ◆第29条の3第2項（実用新案権者等の責任）
- ◆第48条の6第2項、第3項（国際出願に係る願書、明細書等の効力等）
- ◆第48条の8第3項（補正の特例）
- ◆第48条の9（実用新案登録要件の特例）
- ◆第48条の10第3項、第4項
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
- ◆第48条の14（無効理由の特例）
- ◆別表第五号