

審決

訂正 2015-390026

大阪府大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
請求人 コクヨ S & T 株式会社

京都府京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町617 六角ビル6階 赤澤特許事務所
代理人弁理士 赤澤 一博

京都府京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町617 六角ビル6階 赤澤特許事務所
代理人弁理士 宮澤 岳志

京都府京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町617 六角ビル6階 赤澤特許事務所
代理人弁理士 青山 高明

特許第5611392号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

特許第5611392号に係る明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理 由

第1 経緯

特許第5611392号に係る発明は、平成25年3月1日（国内優先権 平成25年2月6日）を出願日とする出願であって、平成26年9月12日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成27年3月23日付けで本件審判が請求されたものである。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

平成27年3月23日付けでなされた本件訂正審判の請求は、特許第5611392号の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「本件特許明細書」という。）における明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおりに訂正することを求めるものであって、具体的には、訂正事項1ないし訂正事項2のとおりにすること（以下、「本件訂正」という。）を求めるものである。（以下、下線部は訂正箇所を示すものであって、請求人が付したものである。）

1. 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項9に「前記刃元側領域と前記刃先側領域との境界における前記交差角度が 18° 以上である請求項1、2、3、4、5、6、7又は8記載の鋏。」とあるのを、「前記刃元側領域と前記刃先側領域との境界における前記交差角度が 18° 以上であり、一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差するものであり、刃片の刃裏面に凹陷部を設けている請求項1、2、3、4、5、6、7又は8記載の鋏。」に訂正する。

2. 訂正事項2

明細書の段落【0015】に「刃先側領域において切断に要する荷重を極度に大きくすることなく切断に要する荷重が切断位置にかかわらず略一定となるようにするための具体的な構成として、前記刃元側領域と前記刃先側領域との境界における前記交差角度が 18° 以上であるものが挙げられる。」とあるのを、「刃先側領域において切断に要する荷重を極度に大きくすることなく切断に要する荷重が切断位置にかかわらず略一定となるようにするための具体的な構成として、前記刃元側領域と前記刃先側領域との境界における前記交差角度が 18° 以上であるものが挙げられる。また、一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差するものとし、刃片の刃裏面に凹陷部を設けるようにしてもよい。」に訂正する。

第3 当審の判断

1. 訂正の目的について

（1）訂正事項1

訂正事項1は、訂正前の請求項9に記載された発明の「鋏」に対して「一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差するものであり、刃片の刃裏面に凹陷部を設けている」との特定を付すものであるから、当該訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

（2）訂正事項2

訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものである。

そうすると、当該訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

２．願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて

（１）訂正事項１

訂正事項１における「一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差するものであり」との訂正について、本件特許明細書の【０００７】には、「・・・この刃元側領域の刃先側に隣接するとともに当該刃線の刃先側の端に達し前記交差角度が略変化しないか又は切断位置が前記軸から遠ざかるに従って前記交差角度が大きくなる刃先側領域とが設定されている。」と記載されており、また、同【００３６】には、「・・・刃先３１e、３２e近傍の領域をも段ボールやプラスチック製シート、或いはプラスチック製の梱包バンド等を切断する目的に使用できる構成を好適に実現できる。」と記載されている。また図２、７からは、一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差することが看取できる。さらに、同【００１８】には、本願発明の効果として、「本発明によれば、刃元側で交差角度が従来の鋏と同様に大きなものとなる従来の鋏の特性は維持しつつ、刃先近傍においても段ボールやプラスチック製シート、或いはプラスチック製の梱包バンド等を容易に切断できるようにする要望に対応することができる。」と記載されており、本願発明は刃元から刃先までの切断性能の向上を狙ったものであることを鑑みれば、訂正事項１における「一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差するものであり」との訂正については、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であると認められる。

訂正事項１における「刃片の刃裏面に凹陷部を設けている」との訂正について、本件特許明細書の【００５８】には、「加えて、上述した第一及び第二実施形態では刃裏面を平坦なものとしているが、粘着剤を塗布した紙葉類等のシートを切断する際に刃線近傍に粘着剤が付着する不具合の発生を防ぐべく刃裏面に凹陷部や段部を設けるようにしてもよい。・・・」と記載されており、図１１からは、刃片の刃裏面に凹陷部を設けることが看取できることから、訂正事項１における「刃片の刃裏面に凹陷部を設けている」との訂正については、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であると認められる。

したがって、当該訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（２）訂正事項２

訂正事項２は、訂正事項１に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載

と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであって、上記２．（１）と同様の理由により、当該訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

３．訂正が実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものであるか否かについて

（１）訂正事項１

訂正事項１は、請求項９の記載において発明特定事項を付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項に適合するものである。

（２）訂正事項２

訂正事項２は、訂正事項１に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであって、上記３．（１）と同様の理由により、当該訂正事項２は、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項に適合するものである。

４．訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて

上記のとおり、訂正事項１の訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項９に記載されている事項により特定される発明（以下、「本件訂正発明９」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

本件審判請求書の甲１号証（実用新案登録第３１５１２５３号公報）においては、その解決課題として、同明細書の【０００５】に「本考案の万能鋏は、他の鋏に変えることなく、対向する一对の凸状円弧の裁断刃によって、直線裁断は勿論のこと、裁断方向の指向性を皆無にして、利き手のインコーナー、アウトコーナーいずれの曲線裁断も、任意の湾曲方向と湾曲度で、自由自在に容易に実施できると共に凸状円弧の裁断刃の後部に直線刃を連設すれば直線裁断と曲線裁断を自由自在に実施することができる優れた万能鋏を提供するものである。」と記載されている。この点、甲１号証は、刃元から刃先までの切断性能の向上を狙ったものではなく、さらにその図２からは、一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差することを見てとることはできない。してみると、甲１号証においては、「一方の刃片の刃線と他方の刃片の刃線とがそれらの刃先側の端まで交差する」との構成を有していないと解される。

また、本件審判請求書の甲１号証、甲２号証（実公平１－２５５５６号公報）、甲３号証（実公昭６３－１０１４５号公報）は、「刃片の刃裏面に凹陷部を設けている」との構成を有していないと解される。

したがって、甲 1 号証ないし甲 3 号証によって本件訂正発明 9 を容易に発明することができたとは解されず、他に本件訂正発明 9 が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから、当該訂正事項 1 は、特許法第 1 2 6 条第 7 項の規定に適合するものである。

第 4 むすび

したがって、本件訂正は、特許法第 1 2 6 条第 1 項ただし書第 1 号又は第 3 号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第 5 項ないし第 7 項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

平成 2 7 年 5 月 1 3 日

審判長 特許庁審判官 西村 泰英
特許庁審判官 原 泰造
特許庁審判官 渡邊 真

〔審決分類〕 P 1 4 1 . 8 5 1 - Y (B 2 6 B)
8 5 3

審判長	特許庁審判官	西村 泰英	9063
	特許庁審判官	渡邊 真	8921
	特許庁審判官	原 泰造	9721