審決

訂正 2015-390056

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
請求人 ダイキン工業 株式会社

大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号大阪丸紅ビル5階
代理人弁理士 特許業務法人前田特許事務所

特許第5429353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5429353号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理 由

1. 請求の要旨

本件審判の請求の要旨は、特許第5429353号（平成24年12月28日特許出願、平成25年12月13日設定登録）の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、すなわち、下記（1）のとおり訂正することを求めるものである。

（1）訂正事項：特許請求の範囲の請求項4に「請求項5において、」とあるのを、「請求項3において、」に訂正する。

2. 当審の判断

そこで、訂正事項について検討する。

（1）訂正の目的要件

(a) 特許明細書の【特許請求の範囲】の請求項4には、「請求項5において、」「ことを特徴とする圧縮機。」と記載されており、特許請求の範囲の請求項5には、「請求項1乃至4のいずれか一つにおいて、」「であることを特徴とする圧縮機。」と記載されているので、両者は請求項の引用関係が矛盾しており、いずれかに誤記が存在するものと認められる。

(b) そして、特許明細書の【特許請求の範囲】に「【請求項3】

請求項1又は2において、

上記固定側部材（45）には、上記吐出ポート（50）の流出端（52）の全周に亘る面取り部（56）が形成されていることを特徴とする圧縮機。

【請求項4】

請求項5において、

上記吐出ポート（50）の軸方向における上記面取り部（56）の高さHと、該吐出ポート（50）の軸方向と直交する方向における上記面取り部（56）の幅Wとが、 $0 < H/W < 0.5$ の関係を満たしていることを特徴とする圧縮機。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか一つにおいて、

上記吐出ポート（50）の断面形状が、長円形または楕円形であることを特徴とする圧縮機。」と記載されているのに対して、特許明細書の【発明の詳細な説明】には、「【0016】第3の発明は、上記第1又は第2の発明において、上記固定側部材（45）には、上記吐出ポート（50）の流出端（52）の全周に亘る面取り部（56）が形成されるものである。」

「【0018】第4の発明は、上記第3の発明において、上記吐出ポート（50）の軸方向における上記面取り部（56）の高さHと、該吐出ポート（50）の軸方向と直交する方向における上記面取り部（56）の幅Wとが、 $0 < H/W < 0.5$ の関係を満たすものである。」

「【0021】第5の発明は、上記第1～第4のいずれか一つの発明において、上記吐出ポート（50）の断面形状を長円形または楕円形とするものであ

る。」と、引用関係以外について同内容の記載が、引用関係の矛盾がない形で記載されていることを参酌すると、【特許請求の範囲】請求項4の「請求項5において、」は誤記であって、「請求項3において、」が正しい表記であると認められる。

そうすると、訂正事項は、誤記の訂正を目的とするものである。

(2) 訂正事項が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であるかについて

願書に最初に添付した明細書には、「【0018】第4の発明は、上記第1～第3のいずれか一つの発明において、上記固定側部材(45)には、上記吐出ポート(50)の流出端(52)の全周に亘る面取り部(56)が形成されるものである。」

「【0020】第5の発明は、上記第4の発明において、上記吐出ポート(50)の軸方向における上記面取り部(56)の高さHと、該吐出ポート(50)の軸方向と直交する方向における上記面取り部(56)の幅Wとが、 $0 < H/W < 0.5$ の関係を満たすものである。」

「【0023】第6の発明は、上記第1～第5のいずれか一つの発明において、上記吐出ポート(50)の断面形状を長円形または楕円形とするものである。」と記載されている。

そして、本件特許の特許請求の範囲の請求項と、本件特許の出願当初の特許請求の範囲の請求項の対応関係は、審判請求書の6. 請求の理由(4) 訂正の原因の欄に記載されたとおりのものであるから、上記「(1) 訂正の目的要件」で指摘した「(b)」の「引用関係の矛盾がない形で記載されている」と同様の記載が存在するので、訂正事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内のものである。

(3) 特許請求の範囲の実質的な拡張・変更がないかについて

訂正事項は、正しい記載内容が明らかである誤記を、正しい内容に訂正するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでない。

(4) 特許法第126条第7項の「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される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もの」であるかについて

訂正事項は、誤記の訂正を目的とするものであるので、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される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ことが要件となるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項4、5に記載されている事項により特定される各発明を拒絶すべき理由を発見しないので、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明ではない。

3. むすび

本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項ないし第7項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

平成27年 7月14日

審判長 特許庁審判官 新海 岳
特許庁審判官 中川 真一
特許庁審判官 藤井 昇

〔審決分類〕 P 1 4 1 . 8 5 2 - Y (F 0 4 B)

審判長	特許庁審判官	新海 岳	8111
	特許庁審判官	藤井 昇	8817
	特許庁審判官	中川 真一	8410