

審決

訂正 2015-390076

東京都江東区冬木 11-17

請求人

一般社団法人 家畜改良事業団

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

青木 篤

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

石田 敬

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

福本 積

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

古賀 哲次

東京都港区虎ノ門 3 丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

渡辺 陽一

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

武居 良太郎

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

津田 英直

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 ビル 青和特許法律事務所

代理人弁理士

中島 勝

特許第 3361778 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 3361778 号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理 由

第 1 手続の経緯

本件特許第 3361778 号（以下「本件特許」という。）に係る発明は、平成 11 年 7 月 9 日に特許出願（特願平 11-195969 号）したものであって、平成 14 年 2 月 27 日付けで拒絶の理由が通知され、同年 5 月 1 日に意見書が提出された後、同年 9 月 6 日付けで特許査定がなされ、同年 10 月 18 日に特許権の設定登録がなされた。

その後、平成 27 年 7 月 9 日に本件訂正審判が請求されたものである。

第 2 本件訂正審判における請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書を、審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであって、具体的には、以下の訂正事項 1 ないし 3 のようにすること（以下これらをまとめて単に「本件訂正」ということがある。）を求めるものである。

なお、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 1 及びその従属形式請求項である請求項 2 ないし 7 に「家畜」とあるのを、全て「生」に訂正する。

（2）訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 1 に、「該外側パイプの後端から該チューブを前

方に繰り出すことによって該チューブを該外側パイプの先端から前方に押出して該ノズル体を子宮角深部まで送り出し、」とあるのを、「該外側パイプの後端から該チューブを前方に繰り出すことによって該チューブを該外側パイプの先端から前方に押出し、該押し出されたチューブをその先端の該ノズル体の重量によって下方に湾曲させて、該ノズル体を子宮角深部まで送り出し、」に訂正する。

(3) 訂正事項3

明細書段落【0015】に「本発明に係る家畜の人工授精用精子または受精卵移植用卵子の注入器では、家畜の子宮体内挿入用外側パイプの内部に可撓性のチューブを押出し自在に挿入配設し、該チューブの先端にノズル体を一体的に取付け、該ノズル体は先端を球面状に閉鎖形成するとともに後端を該チューブと結合しかつ側部に該チューブと連通する透孔を設けてなり、該ノズル体は該パイプの先端に密接して該パイプの先端を閉塞可能としてなり、該チューブの後端には精子または卵子を前方へ送り出す押送手段を取付自在とし、該外側パイプを家畜の子宮体内に挿入した後に該外側パイプの後端から該チューブを前方に繰り出すことによって該チューブを該外側パイプの先端から前方に押出して該ノズル体を子宮角深部まで送り出し、しかる後に該押送手段によって精子または卵子を該チューブ内を経由して該ノズル体の該透孔から該子宮角深部へと吐出し得るようにしてなるのである。」とあるのを、「本発明に係る牛の人工授精用精子または受精卵移植用卵子の注入器では、牛の子宮体内挿入用外側パイプの内部に可撓性のチューブを押出し自在に挿入配設し、該チューブの先端にノズル体を一体的に取付け、該ノズル体は先端を球面状に閉鎖形成するとともに後端を該チューブと結合しかつ側部に該チューブと連通する透孔を設けてなり、該ノズル体は該パイプの先端に密接して該パイプの先端を閉塞可能としてなり、該チューブの後端には精子または卵子を前方へ送り出す押送手段を取付自在とし、該外側パイプを牛の子宮体内に挿入した後に該外側パイプの後端から該チューブを前方に繰り出すことによって該チューブを該外側パイプの先端から前方に押出し、該押し出されたチューブをその先端の該ノズル体の重量によって下方に湾曲させて、該ノズル体を子宮角深部まで送り出し、しかる後に該押送手段によって精子または卵子を該チューブ内を経由して該ノズル体の該透孔から該子宮角深部へと吐出し得るようにしてなるのである。」に訂正する。

第3 当審の判断

1 訂正の目的の適否、新規事項の有無について

(1) 訂正事項1

ア 訂正の目的

訂正事項1は、訂正前の「家畜」をその下位概念である「牛」に限定しようとするものであるから、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。

イ 新規事項の有無

上記訂正事項1については、願書に添付した明細書の段落【0022】に、「本発明の好ましい実施の形態につき、添付図面を参照して詳細に説明する。図1、2は本発明に係る牛の人工授精用精子の注入器の全体的構成を示し」とあり、本件特許発明の好ましい実施の形態として、牛に用いる注入器であることが明記されているから、上記訂正事項1は、願書に添付した明細書又は図面（以下「特許明細書等」ということがある。）に記載した事項の範囲内において行うものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。

(2) 訂正事項2

ア 訂正の目的

訂正事項2は、訂正前の「該外側パイプの後端から該チューブを前方に繰り出すことによって該チューブを該外側パイプの先端から前方に押出して該ノズル体を子宮角深部まで送り出し、」における、「チューブ」の「送り出し」の態様について、「押し出されたチューブをその先端の該ノズル体の重量によって下方に湾曲させて」送り出すという発明特定事項を付加するものであるから、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。

イ 新規事項の有無

上記訂正事項2については、特許明細書等の段落【0050】に、「外側

パイプから前方に繰り出された可撓性チューブはその先端のノズル体の重量によって下方に湾曲するから確実に子宮角内に入り、その後は子宮角の湾曲に沿って子宮角深部まで挿入される。」とあり、「チューブ」を「その先端の該ノズル体の重量によって下方に湾曲」させることが明記されているから、上記訂正事項２は、特許明細書等に記載した事項の範囲内において行うものであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。

（３）訂正事項３

ア 訂正の目的

訂正事項３は、上記訂正事項１及び２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整合性を図るべく、発明の詳細な説明の段落【００１５】の記載を訂正するものであるから、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に該当する。

イ 新規事項の有無

上記訂正事項２については、訂正事項１及び２と同様の理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内において行うものであることも明らかであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。

２ 特許請求の範囲の拡張、又は変更の有無について

上記訂正事項１ないし３は、いずれも、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものではないことは明らかであり、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。

３ 独立特許要件

上記１で指摘したように上記訂正事項１及び２は、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。そこで、訂正後における特許請求の範囲に記載された各発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明であるか、特許法第１２６条第７項で規定されるいわゆる独立特許要件について検討する。

（１）本件訂正発明

上記各訂正事項１及び２による訂正後の請求項１ないし７に係る発明（以下「本件訂正発明１」などという。）は、訂正明細書に記載された請求項１ないし７に記載された事項により特定されたとおりのものと認める。

（２）刊行物

本件の審査において引用された刊行物は、実願昭６０－２０２０７１号（実開昭６２－１０７８１９号）のマイクロフィルムである。

（３）判断

ア 本件訂正発明１

上記刊行物には、本件訂正発明１の、

（ａ）チューブの先端にノズル体を一体的に取付け、ノズル体は先端を球面状に閉鎖形成するとともに後端をチューブと結合しかつ側部にチューブと連通する透孔を設けてなり、

（ｂ）押し出されたチューブをその先端のノズル体の重量によって下方に湾曲させて、ノズル体を子宮角深部まで送り出す、という事項が記載も示唆もされておらず、本件訂正発明１は、上記刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということとはできない。

イ 本件訂正発明２ないし７

本件訂正発明２ないし７は、本件訂正発明１の従属形式請求項に係るものであるから、本件訂正発明１と同様、上記刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということとはできない。

（４）小括

以上のとおりであるから、訂正後の請求項１ないし７に係る発明について、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とすることはできないから、上記訂正事項１及び２は特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

したがって、本件訂正は、特許法第 1 2 6 条第 1 項第 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ので、当該訂正を認める。
よって、結論のとおり審決する。

平成 2 7 年 8 月 4 日

審判長	特許庁審判官	山口 直
	特許庁審判官	長屋 陽二郎
	特許庁審判官	平瀬 知明

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

審判長	特許庁審判官	山口 直	8510
	特許庁審判官	平瀬 知明	9237
	特許庁審判官	長屋 陽二郎	8811