

審決

訂正 2015-390097

東京都港区港南1丁目7番1号
請求人 ソニー 株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル 中村合同特許法律事務所
代理人弁理士 辻居 幸一

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル 中村合同特許法律事務所
代理人弁理士 大塚 文昭

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル 中村合同特許法律事務所
代理人弁理士 須田 洋之

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル 中村合同特許法律事務所
代理人弁理士 上杉 浩

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル 中村合同特許法律事務所
代理人弁理士 近藤 直樹

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
代理人弁理士 山崎 貴明

特許第5585946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
本件審判の請求は、成り立たない。

理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求（以下、「本件請求」という。）に係る特許第5585946号（以下、「本件特許」という。）は、平成25年1月17日（優先権主張平成24年1月20日）に出願され、平成26年8月1日に設定登録されたものであって、平成27年9月3日に本件請求がなされ、当審において平成27年9月28日付け（起案日）で訂正拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

第2 請求の要旨及び訂正の内容

本件請求の要旨は、特許権全体に対して、本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲の記載を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、その訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は次のとおりである。

訂正事項1：

特許請求の範囲の請求項1、10、11、12、17、26、27及び28に「復号された画像」とあるのを、「カレント画像」へ訂正する。

訂正事項2：

特許請求の範囲の請求項16及び32に「符号化された画像を復号し、前記復号された画像を生成する」とあるのを、「前記カレント画像を復号し、

復号された画像を生成する」へ訂正する。

第3 訂正拒絶理由の概要

平成27年9月28日付けで当審が通知した訂正拒絶理由の概要は、本件訂正は、訂正事項1、訂正事項2について、特許法第126条第6項の規定に適合しないから、本件訂正は認められないというものである。

第4 当審の判断

1. 特許法第126条第6項で規定する要件

(1) 訂正事項1について

訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1、10、11、12、17、26、27及び28に「復号された画像」とあるのを、「カレント画像」へ訂正する、というものである。

まず、願書に添付した明細書には「カレント」の記載はない。したがって、「カレント」の意味は、当業者が通常用いる意味として捉えることとする。

訂正後の「カレント画像」の「カレント」の意味は、通常、「現在の」というような意味であるから、「復号された」あるいは「符号化された」のような、技術的な意味を含む用語ではない。

そして、「現在の」という用語は、「復号された」あるいは「符号化された」とは異なる概念で「画像」を限定するものであって、「復号された」、「符号化された」あるいは、復号も符号化もいずれもなされていないものも含みうる語であるから、当該訂正により、訂正前は「復号された画像」であったのに対し、訂正後は「復号された」、「符号化された」、あるいは、復号も符号化もいずれもなされていないのいずれの意味も含む「現在の画像」という構成となった。

したがって、当該訂正事項は特許請求の範囲を拡張または変更するものである。

(2) 訂正事項2について

訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項16及び32に「符号化された画像を復号し、前記復号された画像を生成する」とあるのを、「前記カレント画像を復号し、復号された画像を生成する」へ訂正する、というものである。

願書に添付した明細書には「カレント」の記載はなく、訂正後の「カレント画像」の「カレント」の意味は、通常、「現在の」というような意味であって、「復号された」あるいは「符号化された」のような、技術的な意味を含む用語ではないことは、上記のとおりである。

そして、「現在の」という用語は、「復号された」あるいは「符号化された」とは異なる概念で「画像」を限定するものであって、「復号された」、「符号化された」あるいは、復号も符号化もいずれもなされていないものも含みうる語であるから、文言上は、当該訂正により、訂正前は「符号化された画像を復号し」であったのに対し、訂正後は「復号された」、「符号化された」、あるいは、復号も符号化もいずれもなされていないのいずれの意味も含む「現在の画像」という構成となった。

したがって、当該訂正事項は特許請求の範囲を拡張または変更するものである。

さらに、特許請求の範囲の請求項16及び32は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1、請求項17の記載を引用する請求項であるが、訂正事項1、および訂正事項2により、特許請求の範囲の記載を訂正すると、請求項1（請求項17）における訂正前「復号された画像」が、訂正後は「カレント画像」となり、その記載を引用する請求項16（請求項32）における訂正前「符号化された画像」が、訂正後は「カレント画像」となることから、訂正前は、請求項1（請求項17）の記載では「復号された画像」であり、請求項16（請求項32）の記載では「符号化された画像」である、それぞれ異なる画像が、訂正後はいずれも「カレント画像」という同じものとなった。

したがって、当該訂正事項は特許請求の範囲を拡張または変更するものである。

第5 　　むすび

したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第6項の規定に適合しない。

よって、結論のとおり審決する。

平成27年12月 1日

審判長	特許庁審判官	藤井 浩
	特許庁審判官	渡邊 聡
	特許庁審判官	渡辺 努

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日
(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。

[審決分類] P141 . 854-Z (H04N)

審判長	特許庁審判官	藤井 浩	8625
	特許庁審判官	渡辺 努	8948
	特許庁審判官	渡邊 聡	8622