

審決

訂正 2016-390005

東京都大田区下丸子3丁目30番2号
請求人 キヤノン 株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
代理人弁理士 阿部 琢磨

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
代理人弁理士 黒岩 創吾

特許第5759172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5759172号の明細書、及び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、及び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 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第5759172号は、平成22年12月28日に特許出願され、その請求項1ないし4に係る発明は、平成27年6月12日にその特許権の設定登録がなされたものであって、平成28年1月14日に本件訂正審判が請求された。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

1. 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5759172号の特許権全体に対し、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、訂正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り、その訂正の内容は、以下のとおりである。（審決注：下線部分が訂正箇所である。）

ア 訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材。」とあるのを、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法。」に訂正する。

イ 訂正事項2

本件特許の特許請求の範囲の請求項2に「定着部材」とあるのを、「定着部材の製造方法」に訂正する。

ウ 訂正事項3

本件特許の特許請求の範囲の請求項3に「定着部材」とあるのを、「定着部材の製造方法」に訂正する。

エ 訂正事項4

本件特許の特許請求の範囲の請求項4を削除する。

オ 訂正事項5

本件特許の明細書の【発明の名称】に「定着部材及び定着装置」とあるのを、「定着部材の製造方法」に訂正する。

力 訂正事項 6

本件特許の明細書の段落【0001】に「本発明は電子写真装置に用いる定着部材およびこれを用いた定着装置に関する。」とあるのを、「本発明は電子写真装置に用いる定着部材の製造方法に関する。」に訂正する。

キ 訂正事項 7

本件特許の明細書の段落【0008】に「そこで、本発明の目的は、熱定着装置の定着部材として長期にわたって使用した場合にも硬度の低下が小さい弾性層を備えた定着部材を提供することを目的とする。また、本発明の他の目的は、長期にわたって、安定した定着性能を発現する定着装置を提供することを目的とする。」とあるのを、「そこで、本発明の目的は、熱定着装置の定着部材として長期にわたって使用した場合にも硬度の低下が小さい弾性層を備えた定着部材の製造方法を提供することを目的とする。」に訂正する。

ク 訂正事項 8

本件特許の明細書の段落【0009】に「本発明は、基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材である。」とあるのを、「本発明は、基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法である。」に訂正する。

ケ 訂正事項 9

本件特許の明細書の段落【0010】を削除する。

コ 訂正事項 10

本件特許の明細書の段落【0011】に「本発明によれば、電子写真装置用熱定着装置に用いる定着部材であって、高温低酸素雰囲気下での硬度の低下が小さい定着部材が提供される。また、前記の定着部材を定着装置に具備することにより、長期にわたって、安定した画像性能を発現する定着装置が得られる。」とあるのを、「本発明によれば、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、高温低酸素雰囲気下での硬度の低下が小さい定着部材の製造方法が提供される。」に訂正する。

第3 当審の判断

1. 訂正事項 1 について

(1) 訂正の目的について

訂正前請求項 1 の記載は、「～電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材」であるから、訂正前請求項 1 発明の対象は、「定着部材」という「物」であることは明らかである。

そして、訂正前請求項 1 には、「該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させ」と特定されていることから、定着部材の有する弾性層を構成する「発泡シリコーンゴム」に関し、その「製造方法」が記載されている。

ここで、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」（最高裁第二小法廷判決平成 27 年 6 月 5 日（平成 24 年（受）第 1204 号））と判示されている。

そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前請求項 1 の「発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させ」との「発泡シリコーンゴム」の製造方法が記載されているから、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがあるものである。

そして、訂正事項 1 は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項 1 を、「基材と、発泡シリコンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法」として、「発泡シリコンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコンゴム混和物を発泡および硬化して形成すること」を特定する訂正後請求項 1 に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。

したがって、当該訂正は、特許法第 126 条第 1 項ただし書第 3 号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。

(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

本件の願書に添付した明細書の段落【0009】には、訂正後請求項 1 発明に対応する「発泡シリコンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコンゴム混和物を発泡および硬化させ」ることが記載されているから、訂正事項 1 は、本件の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。

したがって、訂正事項 1 は、特許法第 126 条第 5 項の規定に適合する。

(3) 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて

ア 発明が解決しようとする課題とその解決手段について

特許法第 126 条第 6 項は、第 1 項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定したものである。

また、特許法第 36 条第 4 項第 1 号の規定により委任された特許法施行規則の第 24 条の 2 には、「特許法第 36 条第 4 項第 1 号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されているから、訂正前請求項 1 発明と訂正後請求項 1 発明において、発明が解決しようとする課題及びその解決手段が、実質的に変更されたものか否かにより、訂正後請求項 1 発明の技術的意義が、訂正前請求項 1 発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更されたものであるか否かについて検討する。

訂正前の本件特許明細書の段落【0008】～【0011】の記載から、訂正前請求項 1 発明の課題は、「長期にわたって使用した場合にも、定着部材の弾性層の硬度の低下を小さくする」ことであり、その解決手段は「発泡シリコンゴムからなる弾性層」について、「発泡シリコンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコンゴム混和物を発泡および硬化させて形成」することである。

一方、訂正後の本件特許明細書の段落【0008】～【0011】の記載から、訂正後請求項 1 発明の課題は、「長期にわたって使用した場合にも、定着部材の弾性層の硬度の低下を小さくする」ことであり、その解決手段は「発泡シリコンゴムからなる弾性層」について、「発泡シリコンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコンゴム混和物を発泡および硬化して形成」することである。

してみると、訂正前請求項 1 発明と訂正後請求項 1 発明の課題には、何ら変更はなく、訂正前請求項 1 発明と訂正後請求項 1 発明における課題解決手段も、実質的な変更はない。

したがって、訂正後請求項 1 発明の技術的意義は、訂正前請求項 1 発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。

イ 訂正による第三者の不測の不利益について

特許請求の範囲は、「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」が記載されたもの（特許法第 36 条第 5 項）である。

また、特許法第 126 条第 6 項は、第 1 項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定したものであって、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされ

た発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなる、言い換えれば、訂正前の発明の「実施」に該当しないとされた行為が訂正後の発明の「実施」に該当する行為となる場合、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保したものである。

以上を踏まえ、訂正前請求項1発明と訂正後請求項1発明において、それぞれの発明の「実施」に該当する行為の異同により、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為が、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものであるか否かについて検討する。

ここで、特許法第2条第3項第1号に規定された「物の発明」（訂正前請求項1発明）及び第3号に規定された「物を生産する方法の発明」（訂正後請求項1発明）の実施について比較する。

「物の発明」の実施（第1号）とは、「その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」であり、「物を生産する方法」の実施（第3号）とは、「その方法の使用をする行為」（第2号）のほか、その方法により生産した「物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」である。ここで、「物を生産する方法」の実施における「その方法の使用をする行為」とは、「その方法の使用により生産される物の生産をする行為」と解されることから、「物の発明」の実施における「その物の生産」をする行為に相当する。

すると、「物の発明」の実施においては、物の生産方法を特定するものではないのに対して、「物を生産する方法の発明」の実施においては、物の生産方法を「その方法」に特定している点で相違するが、その実施行為の各態様については、全て対応するものである。

そして、訂正前請求項1発明は、「発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させ」という製造方法（以下「特定の製造方法」という）により「定着部材」という物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」に加え、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」と同一の構造・特性を有する物も、特許発明の実施に含むものである。

一方、訂正後請求項1発明は、上記特定の製造方法により「定着部材の製造方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」を、特許発明の実施に含むものである。

したがって、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。

ウ 小括

訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。

2. 訂正事項2、及び3について

上記「1.」と同様の理由により、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当し、また、特許法第126条第5項、第6項の規定に適合する。

3. 訂正事項4について

上記訂正事項4は、請求項4を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

したがって、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、また、特許法第

126条第5項、第6項の規定に適合する。また、訂正後請求項1発明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、当該訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

4. 訂正事項5～10について

上記訂正事項5～10は、上記訂正事項1～4の訂正に伴って、特許請求の範囲と明細書の記載の整合を図るものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

したがって、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当し、また、特許法第126条第5項、第6項の規定に適合する。

第4 むすび

以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1ないし10は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項、第6項、及び第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28年 3月15日

審判長	特許庁審判官	丹治 彰
	特許庁審判官	黒瀬 雅一
	特許庁審判官	藤本 義仁
	特許庁審判官	吉村 尚
	特許庁審判官	千葉 成就

[審決分類] P 1 4 1 . 8 5 3 - Y (G 0 3 G)
8 5 4

審判長	特許庁審判官	丹治 彰	8320
	特許庁審判官	千葉 成就	8207
	特許庁審判官	吉村 尚	8603
	特許庁審判官	藤本 義仁	9012
	特許庁審判官	黒瀬 雅一	8508