

審決

訂正 2016-390083

兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号
請求人 住友ゴム工業 株式会社

大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36
代理人弁理士 特許業務法人 安富国際特許事務所

特許第4638950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4638950号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付され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

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第4638950号（以下「本件特許」という。）は、平成21年4月30日（国内優先権主張日：平成20年9月1日）の出願であって、平成22年12月3日にその特許権の設定登録がなされたものである。

そして、平成28年6月22日付けで本件訂正審判の請求がなされたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4638950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、との審決を求めるものである。

第3 本件訂正内容

本件訂正の内容は、次のとおりである。

訂正事項1

特許請求の範囲の請求項2に「金属塩」とあるのを、「亜鉛塩」と訂正する。

請求項2の記載を引用する請求項3～5も同様に訂正する。

第4 当審の判断

1 訂正の目的の適否について

訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項2に記載された「金属塩」を「亜鉛塩」とするものであり、「金属塩」と「亜鉛塩」は技術常識に照らして、上位概念と下位概念の関係にあることが明らかであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

また、請求項2を直接的又は間接的に引用する請求項3～5についても、同様に特許請求の範囲を減縮するものである。

したがって、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 新規事項の追加の有無について

願書に添付した明細書の段落【0018】には、「脂肪酸及び／又はその誘導体としては、特に限定されないが、やし油、パーム核油、ツバキ油、オリーブ油、アーモンド油、カノーラ油、落花生油、米糖油、カカオ脂、パーム油、大豆油、綿実油、胡麻油、亜麻仁油、ひまし油、菜種油などの植物油由来の脂肪族カルボン酸、牛脂などの動物油由来の脂肪族カルボン酸、石油

等から化学合成された脂肪族カルボン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、カプリル酸、オレイン酸、リノール酸などが挙げられ、その誘導体としては、亜鉛、カルシウム、マグネシウムなどの金属塩などが挙げられる。また、これらの脂肪酸を含んだ市販の各種加工助剤も好適に使用することができる。これらの中では、耐加硫戻り性が良好であることから、脂肪族カルボン酸の金属塩、特に脂肪族カルボン酸の亜鉛塩が好ましい。」（下線は当審において付与したものである。）と記載されているから、「金属塩」の具体的態様として「亜鉛塩」が記載されているといえる。

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項の規定に適合するものである。

3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について

訂正事項1は、上記「1」で述べたとおり、特許請求の範囲の請求項2に記載された「金属塩」を「亜鉛塩」に限定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、当該訂正事項1は、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し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

4 独立特許要件について

訂正後の特許請求の範囲の請求項2～5に記載された発明が、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べき理由は見当たらない。

したがって、訂正後の特許請求の範囲の請求項2～5に記載された発明は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

第5 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は、特許法第126条第1項ただし書第1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28年 8月16日

審判長	特許庁審判官	和田 雄二
	特許庁審判官	小原 一郎
	特許庁審判官	島田 信一

[審決分類] P141 . 841-Y (B60C)
851
854
855
856

審判長	特許庁審判官	和田 雄二	8612
	特許庁審判官	島田 信一	8611
	特許庁審判官	小原 一郎	3021