

審決

訂正 2016-390092

英国 ロンドン イーシー 20 2 アールエス、 プリムローズ ストリート
20、 ザ ブロードゲイト タワー 3 アールディー フロアー
請求人 スペシャリティー ファイバーズ アンド マテリア
ルズ リミテッド

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目 4 番 12 号 アレックスビル 8 階 服部国際特
許事務所
代理人弁理士 服部 雅紀

特許第 5581328 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 5581328 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訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項
〔14-17〕について訂正することを認める。

理 由

第 1 手続の経緯

本件特許第 5581328 号は、平成 21 年 11 月 27 日（パリ条約によ
る優先権主張 2008 年 11 月 27 日 英国、2008 年 12 月 11 日
欧州特許庁）を国際出願日とする特願 2011-538056 号の請求項
1～17 に係る発明について、平成 26 年 7 月 18 日に特許権の設定登録が
され、その後、平成 28 年 7 月 5 日に本件訂正審判が請求されたものであ
る。

第 2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件審判の請求の趣旨は、特許第 5581328 号の明細書及び特許請求
の範囲を審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のと
おり、請求項 14～17 からなる一群の請求項について訂正することを求める
ものであって、その訂正の内容は、下記 1～3 のとおりである。

1 訂正事項 1

特許請求の範囲の訂正前の請求項 14、15、16、17 を削除する。

2 訂正事項 2

願書に添付した明細書の段落【0051】、【0052】、
【0078】～【0084】、【0109】～【0111】を削除する。

3 訂正事項 3

願書に添付した明細書の段落【0115】に記載された「・・・を使用
して第 12 実験例で概略を示したスプレー方法により製造し・・・」のう
ち、「第 12 実験例で概略を示した」の部分を削除する。

第 3 当審の判断

1 一群の請求項について

（1）訂正前の請求項 15～17 は、いずれも、訂正前の請求項 14 を引用
する関係にあることから、請求項 14～17 は一群の請求項に該当し、「請
求項 14～17 からなる一群の請求項」ごとに訂正を請求することは、特許
法第 126 条第 3 項の規定に適合する。

(2) 願書に添付した明細書の訂正である訂正事項2、3は、下記「2(2)及び(3)」に示すとおり、訂正事項1に係る一群の請求項(請求項14～17)と関連し、訂正事項2、3に係る訂正請求は、上記一群の請求項の全てについてなされているといえるので、特許法第126条第4項の規定に適合する。

2 訂正の目的について

(1) 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項14～17を削除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。

(2) 訂正事項2は、本件明細書の段落【0051】、【0052】、【0078】～【0084】、【0109】～【0111】を削除するものであるが、上記訂正事項1で削除される請求項14に係る発明はスルホン酸アルキルセルロースに銀を添加するものであるところ、段落【0051】、【0052】及び【0078】～【0084】は、「スルホン酸アルキルセルロースに銀を添加する」ことについて説明する記載であり、段落【0109】～【0111】の<第12実験例>は、スルホン酸エチルセルロースに銀の水溶液をスプレーするものであるから、これらを削除することは、いずれも「スルホン酸アルキルセルロースに銀を添加する」内容の記載を削除するものであって、上記訂正事項1に係る訂正に伴い、発明の詳細な説明において、特許請求の範囲の記載と不整合となった部分を削除により整合させるものであるから、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である。

(3) 訂正事項3は、段落【0115】の「第12実験例で概略を示した」との記載を削除するものであるが、上記訂正事項2で<第12実験例>が削除されて存在しなくなる結果、不明瞭となる記載を削除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である。

3 新規事項の追加、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いことについて

訂正事項1～3は、いずれも削除であるから、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においてされたものであることは明らかであり、かつ、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い。

よって、上記訂正事項1～3に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件に適合する。

4 独立特許要件について

訂正後の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ないとする理由を発見しない。

したがって、上記訂正事項1～3に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件に適合する。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求における一群の請求項に係る訂正は、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し、かつ、同条第3項ないし第7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおりに審決する。

平成28年 8月22日

審判長	特許庁審判官	内藤 伸一
	特許庁審判官	小川 慶子
	特許庁審判官	齊藤 光子

審判長	特許庁審判官	内藤	伸一	8615
	特許庁審判官	齊藤	光子	3030
	特許庁審判官	小川	慶子	8014