

送 日 1年5月30日

職権審理結果通知書

審判請求の番号	無効2017-800004
(特許の番号)	(特許第5463378号)
起案日	令和 1年 5月28日
審判長 特許庁審判官	中島 庸子
請求人	株式会社 ウイングターフ 様
代理人弁理士	実広 信哉 (外2名) 様

本件審判の手續において、平成31年4月15日に被請求人が行った、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求は、合議の結果、以下の理由によって拒絶すべきものです。これについて意見がありましたら、この通知の発送の日から30日以内に意見書の正本1通及びその副本2通を提出してください。

理 由

平成31年4月15日の訂正請求（以下、「本件訂正請求」という。）における訂正事項のうち、特許請求の範囲の請求項2に関する訂正事項3、訂正事項4、及び明細書に関する訂正事項8については、以下に述べるとおり適法なものとはいえない。

1. 訂正事項3について

訂正事項3の訂正により、庫内差圧情報が帰還される対象の「上記排気量制御手段」が、「上記庫内ガス濃度の制御と同じ上記排気量制御手段」に訂正された。

しかし、訂正前の特許請求の範囲の請求項2には、当該請求項2に係る「核酸分解処理装置」が複数の区別し得る「排気量制御手段」を備えることの特定がないから、「上記庫内ガス濃度の制御と同じ」との記載により訂正前の「上記排気量制御手段」が限定されたと解することも、訂正前の「核酸分解処理装置」が限定されたと解することもできない。

また、訂正前の特許請求の範囲の請求項2に、「排気量制御手段」の構造や装置構成等の特定があったわけではないから、「上記庫内ガス濃度の制御と同じ」との記載により訂正前の「上記排気量制御手段」の何らかの構造や装置構成が限定されたと解することもできない。

さらに、「上記庫内ガス濃度の制御と同じ」との記載において、何と何が「同じ」なのか等が不明であることにより、「上記庫内ガス濃度の制御と同じ」との

記載にて特定しようとする事項自体も不明であるから、この点でも、当該訂正により、訂正前の「上記排気量制御手段」又は「核酸分解処理装置」が限定されたと解することはできない。

次に、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参照すると、発明の詳細な説明にも「排気量制御手段」の構造や装置構成等を特定する記載やこれを説明する記載はなく、さらに【発明を実施するための形態】の項に「以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。」（段落【0026】）として記載されている記載事項の全体を参照しても、「制御部150」が排気量制御を行うことが把握できるに留まるから、明細書の記載を考慮しても、上記の判断は変わらない。

また、図面を参照すると、「上記核酸分解処理装置における制御部による制御系の全体を模式的に示す系統図である。」（【0025】）とされる図10から、「制御部150」は、排気処理制御・排気触媒温度制御、ガス濃度制御・メタノール制御、差圧制御・排気ブロー制御の三つを行うものと見受けられるが、図10に記載される各制御と「排気量制御手段」との関連はなんら説明されていない。さらに、「上記核酸分解処理装置における暴露部の・・・制御を行う制御系の構成を模式的に示す系統図である。」（【0025】）とされる図12～16から、暴露部の庫内ガス濃度制御を行う制御系（図12）からの<1>（図中では丸1と記載されている。以下の<2>～<5>についても同様。）なる出力が、暴露部の庫内湿度制御を行う制御系（図13）に入力され、当該制御系からの<2>なる出力が、暴露部の庫内温度制御を行う制御系（図14）に入力され、当該制御系からの<3>なる出力が、暴露部の庫内差圧制御を行う制御系（図15）に入力され、当該制御系からの<4>なる出力が、排気処理部の排気触媒温度制御を行う制御系（図16）に入力され、当該制御系からの<5>なる出力があることを把握できるが、前記の<1>～<5>なる出力を含む図12～16の制御系と「排気量制御手段」との関連はなんら説明されていない。よって、図面を考慮しても、上記の判断は変わらない。

なお、請求人は訂正請求書において、訂正事項3により、庫内差圧情報は、庫内ガス濃度の制御と同じ排気量制御手段に帰還されることが限定された旨、主張するが、すでに述べたとおりであるから、庫内差圧情報が帰還される対象の「上記庫内ガス濃度の制御と同じ上記排気量制御手段」が明確に把握できないし、かつ、訂正事項3の訂正により訂正前の何が何に限定されたのかも不明であるから、請求人の上記の主張は採用できない。

以上のことから、訂正事項3による訂正は、特許法第134条の2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に該当しない。

また、訂正事項3による訂正は、誤記の訂正を目的とするものとも、明瞭でない記載の釈明を目的とするものとも、他の請求項の記載を引用する請求項の記載

を当該他の請求項の記載を引用しないものとするを目的とするものともいえない。

よって、訂正事項3による訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものに該当しない。

2. 訂正事項4について

訂正事項4の訂正により、訂正前の特許請求の範囲の請求項2の「庫内差圧を一定にする」との発明特定事項が削除されたから、訂正事項4による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正である。

なお、請求人は訂正請求書において、訂正事項4は核酸分解処理装置における暴露部内の庫内差圧を陰圧に限定するもので、発明のカテゴリーや対象、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しない旨、主張するが、訂正特許請求の範囲の請求項2の「上記暴露部の庫内が陰圧となるようにする」は、暴露部の庫内圧力が陰圧でかつ庫内差圧が一定でない状態を包含し得る一方、訂正前の特許請求の範囲の請求項2の「上記暴露部の庫内差圧を一定にする」はそのような状態を包含しないことからみても、訂正事項4の訂正により、訂正前の特許請求の範囲の請求項2が拡張され、又は変更されていることは明らかであるから、請求人の上記の主張は採用できない。

よって、訂正事項4による訂正は、特許法第126条第6項に違反する。

3. 訂正事項8について

訂正事項8は、訂正事項3、訂正事項4により訂正された請求項2の特定と、明細書の該当する部分の記載を整合させる訂正であるが、上記1. 2. で述べたとおり、訂正事項3は特許法第134条の2第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものに該当せず、訂正事項4は同法第126条第6項に違反するから、訂正事項8による訂正も同法第134条の2第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものに該当せず、また、同法第126条第6項に違反する。

4. むすび

以上のとおり、訂正事項3、訂正事項4及び訂正事項8を含む本件訂正請求は、特許法第134条の2第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものに該当せず、また、同法第126条第6項の規定に違反するものであるから、本件訂正請求は拒絶すべきものである。

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡ください。

審判部第25部門 審判官 天野 貴子

電話03(3581)1101 内線3725 ファクシミリ03(3584)1979