

判決年月日	平成18年12月20日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成18年(行ケ)第10177号		
<p>訂正後における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ものであるとして、訂正審判請求を不成立とした審決を取り消した事例</p>			

(関連条文) 特許法17条の2第3項, 126条5項

本件は、発明の名称を「釣り・スポーツ用具用部材」とする特許について、特許権者である原告がした訂正審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。

特許請求の範囲の請求項1は、出願時が、「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記強化繊維が露出した状態で表面粗さが5 μ m以下であることを特徴とする竿管。」であり、その後の補正により、特許権設定登録時が、「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成されていることを特徴とする竿管。」となったところ、原告は、さらに、「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが5 μ m以下であることを特徴とする竿管。」に訂正する旨の訂正審判の請求をした。

特許庁は、上記補正に係る「前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成され」との事項について、「明細書又は図面には、部材本体の表面の研磨をする際に研磨されるのは、部材本体の表面に被着した合成樹脂であって、強化繊維自体が研磨されてなるとは記載されていない。」とし、「上記の補正事項は、当初明細書又は図面には記載されておらず、且つ自明な事項であるとは認められない。」として、上記補正は、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたのではなく、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないから、訂正後における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は特許出願の際独立して特許を受けることができないものであると判断して、訂正審判請求を不成立とする審決をした。

本判決は、明細書には、強化繊維自体が研磨されてなるとは記載されていないが、図面を参酌しつつ、明細書全体の記載をみるならば、明細書には、合成樹脂の研磨の際に、表面側に存在する強化繊維自体も研磨することが記載されているといえることができるから、審決には誤りがあるとして、訂正審判請求を不成立とした審決を取り消した。