

## 特許請求の範囲における誤記の訂正の限界

時 井 真

### 1. はじめに

誤記に関する訂正審判請求不成立審決に対する取消訴訟は、最判昭和47.12.14民集26巻10号1909頁〔あられ菓子の製造法上告審〕及び、最判昭和47.12.14民集26巻10号1888頁〔フェノチアジン誘導体の製法上告審〕という2つの最高裁判決に続いて、東京高判昭和48.12.25無体集5巻2号530頁〔流動性有機ポリシロキサン組成物〕があるほかは、久しく裁判例に現れていない。また、誤記の訂正の限界に関する議論も、公刊された論文や判例評釈を見る限り、先の2つの最高裁判決以降は殆どなされていない状況である。

しかし近年、誤記に関する訂正審判請求不成立審決に対する取消訴訟は、増加傾向にある<sup>1</sup>。しかも、それらの裁判例のなかには、例えば、知財高判平成17.12.27平成17(行ネ)10552〔会合分子の磁気処理のための電磁処理装置〕のように、特許無効審決の取消訴訟係属中になされた誤記の訂正が認められない場合には、無効事由が解消されないがために、そのまま当該特許が無効<sup>2</sup>に至る可能性が高いという事案も含まれる。その意味では、誤記の訂

---

<sup>1</sup> 誤記の訂正に関する、平成16年までの一連の裁判例については、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド(第3版)』(有斐閣、2005年)297～299頁〔増井〕参照。また、訂正・補正一般の体系的な裁判例の分析については、吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言(1)(2)」知的財産法政策学研究21号(2008年)、22号(2009年)を参照。

<sup>2</sup> 上記事案を詳細に記すと、原告である有限会社東伸計測及び日本弗素工業株式会社は、「会合分子の磁気処理のための電磁処理装置」なる特許発明の特許権者であった。第三者たるエスケーエイ株式会社が上記特許につき特許無効審判を請求したところ、特許庁が、特許法(以下、「法」と略記)36条4項・6項違反を理由に当該

正が認められるかどうかは、特許権者にとってはまさに死活問題であり、誤記の訂正の限界について探求することは時機に適った有益な議論であると考える。

そこで本稿では、2.で誤記の訂正の意義について検討した後、3.の前半では、基本判例ともいべき昭和47年の2つの最高裁判決の分析から、後半では同最判以降の関連裁判例の傾向から、それぞれ誤記の訂正の限界についてアプローチしていきたい。言うまでもなく、特許法(以下、「法」と略記)126条1項が規定する通り、誤記の訂正は、特許請求の範囲のみならず、願書に添付した明細書や図面についても可能であるが、本稿では、上記2つの最高裁判決の事例が特許請求の範囲における誤記の訂正の事案であったことに加え、その後の誤記の訂正の可否に関する裁判例も、特許請求の範囲の訂正の事案が多いことから、本稿でも、特許請求の範囲における誤記の訂正の可否を中心に検討する。

特許を無効とする審決をしたため、原告らが、無効審判請求成立審決の取消しを求める訴訟(知財高判平成18.2.27平成17(行ケ)10067。なお、受理時は、東京高判平成16年(行ケ)199号で、平成17年4月1日に知財高裁に回付)を提起すると共に、特許庁に対し、特許請求の範囲の旧請求項2における(A)「150アンペアターン以上」なる記載が「60～144アンペアターン」の誤記である、(B)特許請求の範囲の「毎秒150アンペアターン以上で反転を繰り返す」なる記載が「150アンペアターン以上で反転を繰り返す」の誤記である(「毎秒」を削除)として、訂正審判請求した(訂正2004-39171事件)。これに対し、特許庁は、(A)(B)いずれについても訂正審判請求を不成立としたため、その審決取消訴訟を提起した事案が本文中の知財高判平成17.12.27平成17(行ネ)10552[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]である。

知財高裁は、(A)(B)いずれについても訂正審判請求不成立という特許庁の判断を支持し、原告の請求を棄却した。そして、翌平成18年2月27日、知財高裁は、先に係属していた上記特許に関する無効審判請求成立審決取消訴訟において、(A)の「磁束方向が毎秒150アンペアターン以上で反転を繰り返す」にいう「150アンペアターン以上」という記載が、特許明細書の発明の詳細な説明に記載されていないものとして、法36条6項1号違反(サポート要件違反)の事実を認め、原告の請求を棄却している。したがって、(A)については、特許請求の範囲記載中の記載を、明細書の記載と符合させようとする訂正が認められず、無効事由が解消されないために、そのまま特許無効とされた事案といえる。なお、前掲知財高判「会合分子の磁気処理のための電磁処理装置」については、3.(2)で再度検討する。

## 2. 誤記の訂正の意義

### (1) 誤記の訂正審判制度の趣旨

訂正を目的とする審判は、法126条1項各号(1号:特許請求の範囲の減縮、2号:誤記又は誤訳の訂正<sup>3</sup>、3号:明りようでない記載の釈明)を目的とする場合に限られる。そして、2号の誤記の訂正を目的とする審判が設けられている趣旨<sup>4</sup>は、①発明をした者の内心の意思と明細書又は図面の記載による表示との間に錯誤がある場合に、記載の訂正によって内心

<sup>3</sup> 平成6年改正法において外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、従来から認められてきた誤記の訂正に加えて誤訳の訂正も認められるに至った。なお、誤訳の訂正については、明細書に記載されていない場合でも外国語出願書面に記載された範囲内において特許の訂正を行うことができる(法126条3項)。誤訳の訂正が法126条に追加された経緯については、熊谷健一『逐条解説 改正特許法』(有斐閣、1995年)109頁、吉藤幸朔著・熊谷健一補訂『特許法概説(第13版)』(有斐閣、1998年)378頁に詳しい。

<sup>4</sup> 「誤記の訂正」は、法126条1項のみならず、補正を規定した法17条の2第5項にも規定されている。法17条の2第5項の補正は、いわば審査の最終段階を予定しており、法126条1項よりも時間的に切迫した状況を想定しているため、要件が厳しいものと考えられる。例えば、法126条1項1号は単なる特許請求の範囲の減縮で足りるとするが、法17条の2第5項2号は、限定的減縮であることを求めている。もっとも、誤記の訂正に関しては、法17条の2第5項3号については、『誤記の訂正』とは、『本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す』ことである(審査基準Ⅲ部Ⅲ節最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正)とされる一方、法126条1項2号についても「請求項中の記載が、それ自体で、又は特許明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、特許明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明の事項として定まる場合において、その誤りを正しい記載にする訂正は、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い」(特許庁審判部編『工業所有権 審判便覧』54-01参照)とされており、運用上の違いは殆ど無いようである。法17条の2第5項の趣旨、裁判例の研究については、吉田広志「特許法17条の2第5項の加重要件に関する裁判例の研究と提言」知財管理59巻2号145頁以下(2009年)を参照。

の意思と表示とを合致させて正確な権利内容を公示する<sup>5</sup>ことに加え、②訂正に一定の要件が課されていることから、表示を信頼する第三者の立場を保護することにもあると考えられる<sup>6</sup>。すなわち、訂正審判請求に対する審決が確定すると、訂正後の文言に従って特許権の設定登録がなされたものとみなされ(法128条)、排他性のある特許権(法68条参照)について遡及効が生じる<sup>7</sup>。そうすると、訂正の名の下に事後的に特許権の範囲が広がれば、当初公開された当該特許権の内容に基づいて自己の実施を非侵害と考えた者に不測の損害を与えることになる。そこで、法126条では誤記の訂正についても一定の限界を設け、3項では新規事項の追加を禁止すると共に、4項では、1項の訂正は実質上、特許請求の範囲を拡張又は変更するものであってはならないとする<sup>8</sup>。訂正審判制度は、このように、特

<sup>5</sup> もっとも実際には、特許請求の範囲と明細書との間に食い違いがあるために、法36条4項1号(実施可能要件)又は法36条6項1号(サポート要件)に違反し、法123条1項4号に該当する無効事由があると、第三者から無効審判を請求されたり、あるいはそのおそれがある場合に、特許の無効を防ぐための特許権者側の防衛措置として、誤記の訂正を目的とする審判が用いられることも多いと考えられる。なお、誤記に限らず、訂正審判請求一般について、特許権者側の自発的訂正というよりは、実際は無効審判請求に対する特許権者側の対抗手段として用いられることが多い。中山信弘『工業所有権法(上)特許法(第二版増補版)』(弘文堂、2000年)253頁参照。

<sup>6</sup> 東京高判昭和41.3.29昭和39(行ナ)159[あられ菓子製造法1審]の説示である。

<sup>7</sup> 法128条の文言より、訂正審判請求の請求成立審決には当然、遡及効があると考えられる。例えば、特許庁編『工業所有権法逐条解説(第17版)』(発明協会、2008年)353頁、渋谷達紀『知的財産法講義I(第2版)』(有斐閣、2006年)280頁参照。

<sup>8</sup> 具体例としては、「拡張」にあたるものとして構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加などが、「変更」にあたるものとしてカテゴリーの変更、対象の変更、目的の変更などが考えられる(特許庁編『平成15年改正法における無効審判等の運用指針』(発明協会、2003年)103頁)。なお、実質上特許請求の範囲を変更する可否については、その判断手法に対立がある。東京高判昭和55.8.27無体集12巻2号427頁[熱ローラ装置]、東京高判平成8.2.22ニュース9456、9458[射出成形機]のように、新たな別の目的、効果を付加するものである場合は、請求の範囲の実質的変更該当するとしている。その一方で、昭和47.10.17判タ286号259頁[合成線状ポリアミドの耐熱耐光性の改善方法]、東京地判平成16.5.14ニュース11411、11412[交換レンズ]のように、訂正により新たな目的、効果、周辺技術ではない事項を

許権者と第三者との利害調整にその問題を集約することができるといえる<sup>9</sup>。

なお、訂正審判制度で保護しようとしている上記第三者とは、具体的には、非容易推考性の要件にいう、法29条2項の当業者(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)ではなく、法36条4項1号の当業者<sup>10</sup>(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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること)をいうものと考えられる。公示された技術内容を理解するには、発明者に匹敵する程度の当業者(法29条2項の当業者)である必要はないからである。以下、本稿でも、法36条4項1号の当業者の意味で当業者の語を用いる。

## (2) 誤記の意義

誤記の中でも最も多いケースは、(1)で述べた通り、発明をした者の内心の意思と明細書又は図面の記載による表示との間に齟齬がある場合であり、いわば単純な書き損じ(単純誤記、記載上の機械的誤り)の場合である。このような意味での単純誤記が、「誤記」(法126条1項2号)に該当することはほぼ争いないものと思われる<sup>11</sup>。

付加するのであれば目的や効果とは無関係に実質上変更に該当する立場もある(以上の裁判例の整理は、弁理士クラブ編『実務家のための知的財産権判例70選』(発明協会、2007年)94頁に詳しい)。そして、前者に好意的な態度を示しつつ、新たな別の目的、効果がどのようなものをいうかについて、第三者に不測の損害を与えない範囲において発明の保護を図るという訂正審判制度の趣旨に反しない限り、緩やかに解釈すべきであるとするものに、吉藤・前掲注(3)614頁がある。

<sup>9</sup> 特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、明りようでない記載の釈明を目的とする訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するか否かの判断にあたっては、特許法126条4項(刊行時は3項)が特許権者と第三者との利害の調整機能を果たすことを考慮に入れる必要があり、訂正審判の問題点はこの点(特許権者と第三者の利害調整)に集約されると指摘するものとして、竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会、2002年)632頁がある。

<sup>10</sup> 法29条2項の当業者と法36条4項1号の当業者の範囲が異なることを指摘するものとして、吉藤・前掲注(3)263頁がある。

<sup>11</sup> もっとも、格別訂正しなくても権利解釈上不利な影響を与えると認められない誤

もつとも、後に検討するように、誤記の訂正の可否は、誤記の概念自体をどう捉えるのかということよりも、個々の事案固有の要素によって決まるところが大きい<sup>12</sup>。

### 3. 誤記の訂正の限界

#### (1) 2つの昭和47年最高裁判決からのアプローチ

誤記の訂正の限界を探る上での基本判例とも位置づけられるのが、冒頭の昭和47年の2つの最高裁判決である。そこで本稿ではまず、この2つの判決が示した一般命題や各考慮要素から誤記の訂正の限界を探ることができるのか検討する。

#### ア) 前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕<sup>13</sup>

当該事件は、「あられ菓子の製造方法」なる特許の特許権者が、特許庁

---

記は、訂正審判の対象とならないと考えられている。吉藤・前掲注(3)607頁参照。<sup>12</sup> これに対して、「誤記の訂正」の解釈如何は、訂正審判の実務上重要であると評価し、本文中で述べた単純誤記以外にも、広義の誤認には、出願時における「事実誤認による誤記」(認識のない誤記)、出願時の知識では正確であったがその後の学術の進歩により誤りであることが判明するに至った「相対的誤認」が含まれるとし、各誤認の種別に応じた解釈論を展開するものとして、門脇清「訂正審判における訂正許容の限界と訂正審判制度の問題点(1)」特許管理19巻7号506頁以下(1969年)がある。<sup>13</sup> なお、前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕の評釈として、佐藤義彦〔評釈〕民商69巻1号127頁(1973年)がある。また、前掲最判〔フェノチアジン誘導体の製法上告審〕の評釈として、富永博之〔評釈〕『知的財産法重要判例』(学陽書房、2005年)24頁がある。共通の評釈として、馬瀬文夫〔評釈〕民商69巻2号151頁(1973年)、大場正成〔評釈〕判評173号26頁(1973年)、会誌委員会(司会総括:田倉整)〔評釈〕パテント26巻7号14頁(1973年)、橋本良郎〔評釈〕『特許判例百選(第2版)』(有斐閣、1985年)76頁、清永利亮〔評釈〕『特許判例百選(第3版)』(有斐閣、2004年)92頁、青木高「訂正審判請求において、当事者間に争いのない誤記を訂正することが実質上特許請求の範囲を拡張するとして認められなかった事例」『判例特許訴訟法』(発明協会、1986年)371頁がある。

に対し、特許請求の範囲の「3乃至5度F」とした記載は「3乃至5度C」の誤記であるとして訂正審判請求をしたところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。本件では結局、訂正審判請求は認められなかった。

最高裁判決は、一般論として、法126条4項<sup>14</sup>にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」の判断は、(明細書全体ではなく)特許請求の範囲<sup>15</sup>の項の記載を基準としてなされるべきであると判示した(以下、「一般命題」という)。

そして、具体的な判断部分では、原告による訂正審判請求が実質上、特許請求の範囲を変更し、誤記の訂正が認められない理由として、以下のような要素を挙げている。すなわち、①原告らが訂正を求める「3乃至5度F」の記載は、特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の一であること(以下、「訂正を求める記載の発明における役割」という)、②当該記載が誤記であることは被告特許庁の争わないところであるとはいえ、訂正前の「3乃至5度F」という記載は、それ自体きわめて明瞭で明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではないこと(以下、「訂正を求める記載の明瞭性」という)、さらに、③訂正前後で特許発明の効果に著しい差違が生じるものの、訂正前の当該記載は、特許請求の範囲から明細書に至るまで一貫して同一の表記がなされており、当業者であれば容易にその誤記であることに気付いて、訂正前の文言を訂正後の文言に理解するのが当然であるとはいえないこと(以下、「当業者の視点」という)、といった要素を挙げて、誤記の訂正を否定した。

#### イ) 前掲最判〔フェノチアジン誘導体の製法上告審〕

次に、前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕と同日に下された、前掲

---

<sup>14</sup> 判決当時は、法126条2項である。

<sup>15</sup> 平成14年特許法改正により、従前は明細書の一部とされていた特許請求の範囲が、明細書とは別の書類とされた。これによって、出願書類は、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書となった。本文中の裁判例はもちろん、この改正法前の説示であるから、特許請求の範囲を含んだ書面として「明細書」と説明されていることになる。本文中の表記は、当時の判決を現在の表示に書き改めている。



最判〔フェノチアジン誘導体の製法上告審〕について見てみよう。当該事件は、「フェノチアジン誘導体の製法」なる特許の特許権者が、特許庁に対し、特許請求の範囲の「Aは分枝を有するアルキレン基」とした記載は「Aは分枝を有することあるアルキレン基」の誤記であるとして訂正審判請求をしたところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。

この最高裁判決も同様に、上記の一般命題を述べた後、本件事案における具体的な判断部分では、以下のような要素を考慮して、誤記の訂正を否定している。すなわち、(i)原告が訂正を求める「Aは分枝を有するアルキレン基」との記載は、特許請求の範囲の項中の本件特許発明の構成に欠くことができない事項の一に属すること(上記①訂正を求める記載の発明における役割に相当する)、(ii)当該記載が「Aは分枝を有することあるアルキレン基」の誤記であることは当事者間において争いのないところであるとはいえ、本件における特許請求の範囲の項に示された式中の「Aは分枝を有するアルキレン基」とする記載は、それ自体きわめて明瞭で明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではないこと(上記②訂正を求める記載の明瞭性に相当する)、また、(iii)それが誤記であるにもかかわらず、「Aは分枝を有するアルキレン基」という記載のままでも発明所期の目的効果が失われるわけではなく、当業者であれば何びともその誤記であることに気付いて、「Aは分枝を有することあるアルキレン基」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないこと(上記③当業者の視点に相当する)、といった要素である。

この〔フェノチアジン誘導体の製法上告審〕は、(iii)として発明の実際の効果を訂正を否定する方向に斟酌している点は注目に値するが、基本的な考慮要素は、前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕と同じであると考えられる。

#### ウ) 2つの昭和47年最高裁判決で示された一般命題及び各考慮要素からのアプローチ

既に述べたように、2つの最高裁判決は、誤記の訂正の可否にあたり、法126条4項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」

の判断は、明細書全体ではなく、特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべきであるという一般命題を用いている。このような一般命題から、誤記の訂正の限界を探ることはできるであろうか。

上記一般命題の読み方として、仮に、上記命題は、誤記の訂正の可否を判断するにあたり参酌できる資料の範囲を示した判示であると理解すると、この判示は、誤記の訂正の可否を判断するにあたり、あたかも特許請求の範囲の文言だけを基礎資料として決定する立場を採用することを判示したものと考えることになる。

しかし、このような読み方をすると、イ)で示した通り、前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕の具体的な判断においては、当業者の視点(③)を用いて、特許請求の範囲のみならず、明細書までも斟酌して訂正の可否を判断していることとの整合的理解に難が生じることになる<sup>16</sup>。また、誤記の訂正について、訂正審判の段階では、「請求項中の記載が、それ自体で、又は特許明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、特許明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明の事項として定まる場合において、その誤りを正しい記載にする訂正は、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い<sup>17</sup>とされており、明細書までも斟酌して誤記の訂正の可否を判断する運用が定着しているにもかかわらず、なぜに取消訴訟の段階では、基礎資料を特許請求の範囲の記載に限定する点で審判段階よりもさらに厳しい基準を用いるのかという疑問が生じることになる。実質的に見ても、特許公報では、特

<sup>16</sup> 昭和47年最判の一般命題では、「特許請求の項の記載を基準としてなされるべき」としながら、前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕の具体的な判断においては、特許請求の範囲のみならず、明細書までも斟酌して訂正の可否を判断したことについての説明の一つとして、前掲最判〔あられ菓子の製造法上告審〕では既に他の要素によって訂正不可との結論が出ており、たまたま明細書全体の記載が訂正前の文言で貫かれていた事案であったため、明細書の記載を訂正不可の補足的理由として付加したにすぎないとし、「特許請求の趣旨の記載を基準とする」という意味も理由各論では曖昧になっていると評価されるところであるとするものに、大場正成「特許請求の範囲の誤記訂正の限界—特許法126条の法意—」判時703号151頁(1973年)がある。

<sup>17</sup> 特許庁審判部編・前掲注(4)参照。

許請求の範囲のみならず、明細書部分も公開されるのであり(法193条参照)、当業者は明細書まで含めて権利内容を把握することになる。したがって、誤記の訂正の可否を考えるにあたり、特許請求の範囲の文言解釈のみにとどめる必要はない。

そうすると、上記一般命題は、誤記の訂正の可否を判断するに際しての基礎資料の範囲を判示したものではなく、別の読み方、例えば、(誤記か否かは明細書まで参酌して判断した上で)誤記の訂正によって改めて捉え直された発明内容により、特許請求の範囲が実質的に拡張・変更される場合は、誤記の訂正は認められないことを判示したもの、と読む方が適切であるように思われる<sup>18</sup>。

もっとも、いずれにしても上記一般命題は、読み方の難しい説示である。また、その後の下級審判決において、法126条1項2号の誤記の訂正が主要な争点となっていると考えられる全13件の裁判例のうち、当該命題自体を明示的に引用したのは、わずか1件にとどまる<sup>19</sup>ことを考え合わせると、上記命題から誤記の訂正の限界を探るのは困難であるように思われる。

それでは次に、2つの最高裁判決で斟酌された各考慮要素から誤記の訂正の限界を探ることは可能であろうか。

①「原告らが訂正を求める記載は、特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の一である」という2つの最高裁判決の説示は、特許請求の範囲には発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならないという、平成6年改正前の法36条5項の条文の通りである。そして、②「訂正前の当該記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではない」という説示は、訂正箇所の文言が明確であれば、誤記の訂正を否定する方向の事情として斟酌することを意味するものと思われる。最後に、③「訂正前の当該記載は、特許請求の範囲から明細書に至るまで一貫して同一の

<sup>18</sup> 同じく、昭和47年最判の一般命題を、誤記の訂正を参酌する資料の範囲についての判示ではないと捉えるものと考えられる立場として、佐藤・前掲注(13)140頁がある。

<sup>19</sup> 後掲の昭和47年最高裁判決以降の、特許請求の範囲における誤記の訂正に関する裁判例の別表を参照。

表記がなされており、当業者であれば容易にその誤記であることに気付いて、訂正前の文言を訂正後の文言に理解するのが当然であるとはいえない」という説示は、当業者の利益を保護するという訂正審判制度の趣旨の一つに沿う考慮要素である。

しかし、まず、①「原告らが訂正を求める記載は、特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の一である」については、以下のような疑問がある。すなわち、発明内容の把握は、客観的事実としての発明ではなく、あくまでも特許請求の範囲や、明細書・図面に記載されている具体的表現を基準として行うべきであるという今日の知財高裁の公開代償説の発想<sup>20</sup>を貫徹するならば、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載すべきという当時の条文のもとでは、特許請求の範囲の記載には全て重要な発明要素が記載されていると考えることになる。そうすると、結局、①は、特許請求の範囲の記載を訂正することと同義であり、誤記の訂正の限界を探る上での考慮要素となり得るか疑問がある<sup>21</sup>。また、上記最高裁判決の各考慮要素①～③のうち、同最判以降の誤記の訂正に関する裁判例(全13件)ではほぼ例外なく踏襲されているのは、当業者の視点(③)で明細書まで斟酌する点のみである<sup>22</sup>。これに対して、訂正を求める

<sup>20</sup> そのような手法をとると考えられるものとして、知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052〔乾燥装置2審〕がある。なお、同判決の詳細は、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義(2・完)」知的財産法政策学研究22号56頁(2009年)を参照。

<sup>21</sup> ①は、特許請求の範囲には発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならないという当時の法36条5項の規定では、特許請求の範囲の記載が制約され、発明をより適切に記載できない場合が生じることもあった。このため、平成6年改正では、この規定を改正し、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するに必要と認めるすべて」を記載する旨規定することによって、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能にした(特許庁編・前掲注(7)111頁)。改正の経緯については、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正 工業所有権法の解説』(発明協会、1995年)109頁が詳しい。

<sup>22</sup> なお、当業者の視点で特許請求の範囲のみならず明細書の内容まで斟酌するという手法は、法126条1項2号にとどまらず、訂正審判全体に共通する判断手法であ

記載の明瞭性(②)を明示的に考慮したのは4件、訂正を求める記載の発明における役割(①)に至ってはわずか2件にとどまる。また、②を検討する裁判例では、当業者の視点(③)からの検討も併せて行っており、ここでは、明細書の記載を斟酌して誤記の訂正の可否を検討していることに注意を要する。そうすると、訂正を求める記載の明瞭性(②)は、殆ど独立の要件としての意義を持たないように思われる。

以上見てきたところからすれば、昭和47年最高裁判決の示した3つの考慮要素は、全てがその後も機能しているとはおよそ言い難い状況にあり、誤記の訂正の限界を考える上で、①～③の考慮要素を事案に機械的にあてはめるだけでは、今後の裁判の予測はつかないものと思われる(以下、本稿文末に別表にて昭和47年以降の裁判例の帰結を示す)。

また、その後の裁判例で重視されている当業者の視点(③)についても、より具体的に、明細書の中のどの部分が重視されているのか、明細書以外にはどのような資料を参照できるのか、といった観点から検討することが、誤記の訂正の限界を考える上で重要であると考えられる。なお、付言するに、誤記の訂正の限界について、抽象的基準を用いるのであれば、上記昭和47年の2つの最判ではなく、むしろ、知財高判平成18.10.18平成18(行ケ)10204[光ファイバケーブル]で示された、『誤記』というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書及び図面の記載や当業者(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)の技術常識などから明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される」という基準の方が、(2)で検討するその後の裁判例の傾

---

ると考えられる。知財高判平成20.5.30平成18(行ケ)10563[感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法]では、法134条の2第5項・法126条3項の新規事項追加禁止につき、「訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるとき」は、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」することになるとする。同事件については、吉田・前掲注(1)、小野寺良文「いわゆる『除くクレーム』とする訂正の許容範囲」AIPPI53巻11号(2008年)を参照。

向ともおおむね合致し、かつ、基準としても明快である。

## (2) 昭和47年最高裁判決以降の裁判例からのアプローチ

以下では、昭和47年最高裁判決以降の裁判例のうち、特許請求の範囲の記載における誤記の訂正が問題となった事案を中心に、当該事案で具体的に考慮されている要素を整理・検討することにより、特許請求の範囲における誤記の訂正の限界を探ることにしたい。

### ア) 裁判例の一般的な傾向

特許請求の範囲の記載における誤記の訂正(法126条1項2号に限る)の可否が、訴訟段階でも主要な争点となった裁判例について、2つの昭和47年最高裁判決以降のものを示すと、本稿末の別表の通りである。全13件中、訂正が認められたのは、5件である。これらの裁判例にほぼ共通するのは、前述のように、③の当業者の視点であり、①や②を検討している裁判例でも、③の結論がそのまま訂正の可否に直結している。そして、これらの裁判例の傾向を一般化すると、当業者の視点(③)の基礎資料として用いられているのは、具体的には、実施例を中心とした明細書の記載や訂正前の記載に基づく実際の発明の効果<sup>23</sup>であるように思われる。審査官の拒絶理由通知、手続補正書、意見書等の出願段階の手続書類(包装袋)については、扱いは分かれる。特許権者が出願段階から意識的に当該記載を選択した場合は、そもそも内心の意思と明細書の当該記載との間に錯誤がないことになり、訂正審判制度の趣旨の一つである特許権者の救済の必要性を欠く。したがって、一連の手続書類から特許権者に錯誤がないことが判

---

<sup>23</sup> 前掲最判[フェノチアジン誘導体の製法上告審]では、訂正前の文言のままでも発明所期の目的効果が失われるわけではなく、当業者であれば何ひとつその誤記であることに気付いて訂正後の文言の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない、として、発明の実際の効果にも着目して訂正を否定している。同様に、誤記の訂正前後の発明の作用効果に着目する裁判例として、知財高判平成20.2.21平成19(行ケ)10242[紙おむつ]がある。

明する場合は、上記手続書類は、誤記の訂正を否定する方向の基礎資料として参酌される<sup>24</sup>。一方、上記手続書類は、明細書と異なり、一般に公示されるものではない。したがって、上記手続書類から誤記が判明する場合であっても、誤記の訂正を肯定する方向の基礎資料としては、参酌されないものとされる<sup>25</sup>。

そして、これらの資料のうち、裁判例が比較的重視しているのは、明細書中の実施例の記載であると思われる<sup>26</sup>。すなわち、(i)訂正前の特許請求の範囲の記載と、実施例の記載との間に齟齬がないような事例では、当業者であっても容易に誤記であることに気が付くとはいえず、訂正は認められない。もっとも、実施例の記載も絶対的なものではなく、(ii)両者の

<sup>24</sup> 具体例として、明細書中の記載の訂正の事案であるが、前掲知財高判〔紙おむつ〕がある。当該事案では、原告が訂正を求めた「通気撥水性」という明細書中の記載は、当初の明細書では用いられていなかったが、拒絶理由通知を受けて、拒絶理由通知中の引用例「撥水性及び通気性を有する」シートよりも蒸れの防止効果が優れていることを強調する目的で意識的に使用されたことを理由に、「通気防水性」の誤記ではないとされた。

<sup>25</sup> 東京高判平成16.8.24平成15(行ケ)525〔硬化性組成物〕は、「本件明細書が特許公報の形式で第三者に対し公示されることにより、第三者が本件特許の内容を知り得るのであるから、本件明細書に誤記があるかどうかは、本件明細書自体から当業者にとって明らかでなければならないのである。本件補正書によって補正された本件明細書と本件意見書との間に、その内容に齟齬があるとしても、本件明細書は、特許公報の形式で第三者に本件特許の内容を公示するものであるのに対し、本件意見書は一般に公示されるものではないのであるから、本件明細書自体から誤記が明らかでない限り、本件意見書によって本件明細書の記載を誤記であると認めることはできない」とする。東京高判平成8.1.18平成6(行ケ)235〔液冷式半導体装置〕(LEX/DB文献番号28031034)も、審査官の拒絶理由中の記載を手がかりに誤記の訂正を求める原告の主張に対し、特許公報の他、拒絶理由通知の内容等一切の手続書類を読まなければ明らかにならないような誤記は、法126条4項に反するとしている。これらは、当業者の視点(③)を考える上で、参酌できる事情について一定の限界を示したものと見える。

<sup>26</sup> 訂正の可否にあたり、実施例の記載を特に重視したのとして東京高判平成12.3.14平成11(行ケ)213〔ロータリ耕耘装置〕がある。詳細な事案の紹介は、以降の本文に譲る。

間に単に矛盾があるだけでは訂正は肯定されず、さらに当業者の視点から、訂正前の特許請求の範囲の記載と、実施例の記載のうち、いずれが正しいか明瞭であることを要する。なお、訂正を求めている特許請求の範囲の当該部分に直接関連するような技術内容が実施例には記載されていない場合は、発明の詳細な説明や図面等を中心に、訂正前の記載が一義的に訂正後の記載を意味するか検討することになる<sup>27</sup>。

<sup>27</sup> 本文のような事案として、知財高判平成18.10.18平成18(行ケ)10204〔光ファイバケーブル〕(特許請求の範囲における誤記の訂正に関する部分のみを記すと、請求項1の「 $\lambda/1.41$ 」を「 $\lambda/1.4$ 」とする訂正を否定)や、知財高判平成19.2.13平成18(行ケ)10210、平成18(行ケ)10212〔粒子、X線及びガンマ線量子のビーム制御装置〕(特許請求の範囲における誤記の訂正に関する部分のみを記すと、請求項25につき「 $\theta - DL1$ 」を「 $\theta - D/L1$ 」に、請求項72につき「 $(12EI/QR1)1/2$ 」を「 $(12EI/QR1)^{1/2}$ 」に、「 $R1=2D/Q2$ 」を「 $R1=2D/\theta_0^2$ 」に、それぞれ訂正することが認められた)や、前掲東京高判〔流動性有機ポリシロキサン組成物〕を挙げることができる。〔流動性有機ポリシロキサン組成物〕を例にとると、当該事案は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許請求の範囲の「Rツーダッシュは炭素原子を一ないし一八原子含有するアリール基である」なる記載が「Rツーダッシュは炭素原子を一ないし一八原子含有するアルキル基である」の誤記であるとして、訂正審判請求したところ、特許庁により訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起した事案である。判旨で注目すべき点は、昭和47年最判の一般命題(法126条4項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、明細書における特許請求の範囲の記載を基準としてなされなければならない)を引いた後、これは具体的には、特許請求の範囲の記載に関する限り、誤記の訂正は、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと当業者その他一般第三者が理解する場合に限って許されることを意味している点である。そして事案との関係では、明細書等を斟酌すれば、訂正前の「アリール基」という記載が一義的にアルキル基を表示するものとして当業者その他一般第三者に理解される場合に初めて誤記の訂正は許容されるところ、本件では明細書等を参酌すると、Rツーダッシュの定義としては少なくとも3通り考えられ、一義的にアルキル基に定まることはないことを理由に訂正を否定した。具体的に選択肢を示すと、以下の通りである。

(イ) Rツーダッシュは炭素原子を一ないし一八個含有するアルキル基又はアリール基である。

(ロ) Rツーダッシュは炭素原子を一ないし一八個含有するアルキル基である。



誤記の訂正の可否は、以上のような事案固有の各事情によって判断される傾向がある。一連の裁判例ではそれ以上に、訂正を否定するにあたり、法126条1項2号の「誤記」にあたらぬとするか、あるいは法126条4項の特許請求の範囲の実質変更になるとするか、すなわち、法126条1項2号と法126条4項の理論的關係等については<sup>28</sup>、明確には意識されていないよ

---

(ハ) Rツーダッシュはアリアル基である。

Rツーダッシュの定義については、以上の3通りの可能性があり、一義的にアルキル基に定まらないことが重視されている。

<sup>28</sup> 誤記ではないとして訂正を否定している裁判例として、例えば、前掲東京高判[硬化性組成物]、前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置](訂正事項Aについて)、特許請求の範囲を実質変更拡張するものであるとして訂正を否定している裁判例として、例えば、前掲東京高判[流動性有機ポリシロキサン組成物]、前掲東京高判[液冷式半導体装置]、前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置](訂正事項Iについて)、知財高判平成19.2.22平成18(行ケ)10126[地下構造物用錠装置]がある。

なお、法126条1項と4項の関係については、学説でも見解が分かれる。法126条1項2号の誤記訂正は、そもそも実質的内容の変更を含まないと解すれば当然4項の範囲内であり、1項に該当するものは4項を問題にする余地はなく、4項は1項の注意規定であって、1項自体4項の趣旨を内在しその範囲内の規定であって、形式と実質を表裏から示した一体のものと考えべきである、したがって、1項を善意者保護、4項は第三者との利害調整として対置させて考えるのは妥当ではないとするものに、大場・前掲注(16)がある。佐藤・前掲注(13)137頁も、「(特許法126条)2項(現4項)は1項適用についての注意規定であり、2項(現4項)が1項の解釈基準を与えたもの」(括弧書きは筆者)という上記理解について賛同している。

これに対して、「126条の文理解釈からすれば、減縮、誤記等であるかどうかということと、その訂正の結果がクレームの拡張又は変更に当たるかどうかは別問題であるから、両者は区別して段階的に把握すべきであろう」として両者を別個独立の要件として捉える立場として、門脇・前掲注(12)505頁がある。特許庁編・前掲注(8)『運用指針』103頁も、「不明瞭記載の釈明や誤記・誤訳の訂正であっても、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものは、この要件に違反する」としており、1項2号の誤記と4項を別個の要件と捉えるのが訂正審判請求における実務の運用基準である。さらに、橋本良郎『特許法(第3版)』(発明協会、2006年)152頁も、「単なる誤記の訂正であっても、結果として特許請求の範囲を拡張したり、変更することになる場合(例えば3°Fを3°Cとする場合)には、許容されない」と

うに思われる。

なお、一連の出願段階の手続書類(包袋)については、何人も閲覧・謄写が可能であり(法186条)、実際にも、当業者が閲覧・謄写していることは多いものと考えられる。また、今日では、特許電子図書館の審査書類情報照会サービスの拡充により、インターネット等から容易に閲覧できる審査書類の範囲が拡張されてきている<sup>29</sup>ことからすれば、上記手続書類は、公示されていない点では明細書や図面からは一段下がるものの、誤記の訂正を肯定する一資料として、一律に排除する必要は無いものと考えべきであろう。

## イ) 個別の裁判例の検討

以下では、上記の裁判例の一般的傾向の例証として、具体的に代表的な裁判例を見ていこう。

まず、(i) 訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例の記載との間に齟齬がないために訂正が否定された事例<sup>30</sup>について検討する。このような事

---

する。

<sup>29</sup> 小野功「特許電子図書館(IPDL)サービスの現状と今後の展開」*特許*60巻6号45頁(2007年)。

<sup>30</sup> 前掲最判[あられ菓子の製造法上告審]も、訂正を否定するにあたり、特許請求の範囲から明細書まで一貫して「3乃至5度F」と記載されていた事情が挙げられており、訂正前の請求項の記載と実施例との間に齟齬がないために訂正が否定された例の一つである。さらに、訂正を求めたのは明細書中の記載であるが、同じく特許請求の範囲と実施例の間に齟齬がないことを訂正否定の一つの理由として用いたものとして、東京高判昭和48.4.11無体集5巻1号70頁[乾燥昆布の加工法]を挙げることができる。誤記の訂正に関する部分のみを挙げると、当該事案は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許明細書中の「35度C」なる記載を「60度C」の誤記であるとして訂正審判請求したところ、特許庁により訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起した事案である。判旨では、まず、特許明細書中の「35度C」なる記載は、特許請求の範囲に記載された「低温にて乾燥」の一実施例であるとする。そして、特許請求の範囲中の「低温」については特に説明がないから、本件特許発明にかかる工程を経て処理された昆布に、混合微粉末をまぶす工程に移行する中間的乾燥処理として技術常識上の適度の温度幅を有

案としては、まず、知財高判平成19.2.22平成18(行ケ)10126〔地下構造物用錠装置〕がある。当該事案は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許請求の範囲の中の請求項1「鉤部材(15)は、…(中略) 枠体の内側に設けられているガイド部(19)に案内される軸部(21、42)により上下方向へ移動可能に設けられており」なる記載が「鉤部材(15)は、枠体の内側に設けられているガイド部(19)に案内されて軸部(21、42)により上下方向へ移動可能に設けられており」(下線筆者)の誤記であるとして訂正審判請求したところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。判旨は、訂正を否定する理由の一つとして<sup>31</sup>、訂正前の請求項1にかかる発明は、発明の詳細な説明に

する「低温」なる概念と理解すべきところ、「35度C」の記載は、そのような意味で理解される「低温」の概念と矛盾はないとし、明細書中の「35度C」の記載は誤記ではないとして、訂正を否定した。

なお、実際の事案では本文中の箇所その他、本件特許明細書中の発明の詳細な説明の項のうち、「最高180度C」なる記載を「ダクト内最高180度C」と訂正することは、法126条1項3号の明瞭ではない記載の釈明に該当するとして訂正が認められている。一方、同じく明細書中の「まぶし含浸させ」なる記載を「まぶしひきつづき加熱して含浸乾燥し」と訂正することは、「明瞭ではない記載の釈明」には該当しないと訂正が否定されており、法126条4項(特許請求の範囲を實質変更するか)については検討されていない。

その他、請求項3及び発明の詳細な説明における「触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂」を「水素シルセスキオキサン樹脂」に、請求項2の「触媒添加希釈水素シルセスキオキサン樹脂」を「希釈水素シルセスキオキサン樹脂」に、それぞれ誤記の訂正を目的として訂正を請求したが、明細書中に「触媒添加」を積極的に否定する記述がないことや、実施例に引用された米国特許には「ニッケル触媒」を含む水素シルセスキオキサン樹脂の存在が開示されており、特許請求の範囲と実施例に齟齬がないことも訂正を否定する理由の一つにしたものと考えられる裁判例として、東京高判平成12.3.2平成10(行ケ)336〔多層セラミック低温形成方法〕がある。

<sup>31</sup> 判旨は、まず、[1] 請求項1に係る発明においては、「ガイド部(19)に案内される」ことが必須の構成とされていた「軸部(21、42)」を、「ガイド部(19)に案内される」ことが必須の構成とされなくするものであり、また、[2]「ガイド部(19)に案内」されることを必須の構成とされない「鉤部材(15)」を、「ガイド部(19)に案内」されることを必須の構成とされるようにするものであって、[1]は實質上特許

実施例2として記載された発明に相当するものと認められ、請求項1の記載と発明の詳細な説明における実施例の記載との間に何ら齟齬があるとはいえないことを挙げており、注目される。

次に、(ii) 訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例の記載との間に矛盾がある事例を見てみよう。この類型では、訂正の可否は分かれる。まず、訂正を肯定した事例として<sup>32</sup>、東京高判平成12.3.14平成11(行ケ)213〔ロ

請求の範囲を拡張するものに該当し、[2]は實質上特許請求の範囲を変更するものに該当するとして訂正を否定した。さらに、誤記であるという原告の主張を退けるために、本文中に示した理由の他、訂正前の請求項1は、その記載により、「軸部」が「枠体の内部に設けられているガイド部」に案内され、その「軸部」により、「鉤部材」が上下方向へ移動可能に設けられていることが一義的に理解され、何ら不明瞭な点がないことを挙げている。

<sup>32</sup> (ii) 訂正前の請求項の記載と実施例との間に矛盾がある類型における訂正の肯定例として、本文中に挙げたものの他、知財高判平成19.11.28平成18(行ケ)10268〔自動食器洗浄機用粉末洗浄剤〕がある。当該事案は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許請求の範囲の「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は/及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」を「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は/及び0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」(下線筆者)の誤記であると訂正審判請求したところ、特許庁により訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起した事案である。当該事案では、原告は、特許請求の範囲が不統一で不明確であるという拒絶理由通知を受け、これに対する手続補正を行った際、誤って従前の記載(上記の下線部)を削除してしまい、特許査定後にこれに気づいて削除前の記載に戻す旨の訂正審判請求をしたものである。被告は、請求項1の「0.5重量%以下」の記載は、発明を特定するために必要と認める事項の1つであるが、それ自体極めて明瞭で明細書の他の記載等を参酌しなければ理解できない性質のものではない(上記昭和47年最判における考慮要素の一つである訂正を求める記載の明瞭性(②)に通じる主張である)と主張したのに対し、知財高裁は、被告の主張を退け、被告のように、問題となった記載(請求項1の「0.5重量%以下」)を前後から切り離して意味内容を把握するのではなく、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであるとしている。そして知財高裁は、請求項1全体を概観すると、請求項1の「0.5重量%以下」という記載は、前半の「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム」という記載とアンバランスである上、下限値が特に示されていないので0の場合も含まれるところ、「又は」の用法からすれば、水酸化ナトリウムも水酸化

一タリ耕耘装置]がある。当該事案は、当該名称の特許の特許権者に対し、第三者が特許異議の申立てをしたため、原告は、請求項1の「該耕耘カバー」は「該後部カバー」の誤記であるとして特許請求の範囲の訂正を請求したが、特許庁が特許を取り消す旨の決定をしたため、原告は特許取消決定の取消しを求めたという事案である。判旨は、明細書の発明の詳細な説明の項には、訂正前請求項1に沿う「該耕耘カバー」という記載と訂正後の「該後部カバー」なる記載が存在することを指摘した上で、さらに実施例を中心とした発明の詳細な説明及び図面には、ハンガーロッドが「該後部カバー」を固定する構成が記載されており、訂正前の本件特許明細書に

カリウムも含まない場合があることになるのではないかという疑問を抱かせ（「A又は／及びAダッシュ」の用法からすれば、そのAとAダッシュで相互に代替性・補完性がなければならず、また両者の双方又は一方が必須の成分でなければならぬことが多いため、AもAダッシュも含有しないのは極めて不自然という理由によることと思われる）、請求項1に接した当業者に明細書を参酌する契機を与えている。これは、特許請求の範囲中の「3乃至5度F」という記載（前掲最判[あられ菓子の製造法上告審]）や、「Aは分枝を有するアルキレン基」とする記載（前掲最判[フェノチアジン誘導体の製法上告審]）のみを取り上げ、それ自体きわめて明瞭で明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではないとした昭和47年最判とは異なる誤記の把握の仕方であり、本判決は、訂正を求める記載の明瞭性(②)を検討しながらも、②について昭和47年最判の立場を修正しているように思われる。そして、本件判決では、「0.5重量%以下の水酸化カリウム」に対応する実施例が（全10実施例のうち）1例（実施例8）のみであること、また、明細書では水酸化ナトリウムも水酸化カリウムも含まない実施例は皆無であること等を理由に、請求項1の「0.5重量%以下の水酸化カリウム」との記載は、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」の誤記であることは容易に理解できるとして、訂正を認めている。

その他、特許請求の範囲中の「3次高調波の妨害を受けないような複数の受信チャンネル」という記載を、「3次相互変調の妨害を受けないような複数の受信チャンネル」に、誤記の訂正を目的として訂正を請求した事案で、「3次高調波の妨害」は「相互妨害」に含まれないこと、明細書中の（実施例を含む）発明の詳細な説明及び図面には一貫して3次相互変調の妨害を受けない複数のチャンネルの組み合わせを設定することが一貫して記載されており、3次高調波の妨害については記載も示唆もないことを理由の一つとして訂正を肯定した裁判例として、東京高判平成13.10.24平成12(行ケ)297[受信機]がある。

は明らかに矛盾する記載があることを指摘する。そして、このような矛盾する記載について、当業者がどのように理解するかという点について言及し、訂正前の明細書中の実施例を中心とする発明の詳細な説明及び図面には、ハンガーロッドで直接「該耕耘カバー」を弾圧する具体的構成については説明が無く、かえって、明確に「該後部カバー」を弾圧する構成については記載されていること、ハンガーロッドで直接「該耕耘カバー」を弾圧することは技術的に極めて困難であることを理由として、訂正前請求項1「該耕耘カバー」及びそれと同旨の発明の詳細な説明中の記載が「該後部カバー」の誤記であることは、訂正前の特許明細書及び図面に接する当業者にとっては自明であるとして、訂正を肯定した。本判決の特徴としては、当業者の視点(③)として、発明の詳細な説明の中でも特に実施例を重視していること、訂正前の特許請求の範囲による発明の具体的効果を考慮していること、などが挙げられる<sup>33</sup>。

この他、東京高判平成15.2.17平成15(行ケ)39[グアニジン誘導体、その製造法及び殺虫剤]も(ii)訂正前の請求項の記載と実施例との間に矛盾がある事例のうち、訂正を肯定した事例である。当該事案は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許請求の範囲の請求項1、7の式の「R1aは2-クロロ-5-チアゾリルメチル」を「R1aは2-クロロ-5-チアゾリル」の誤記である<sup>34</sup>として訂正審判請求したところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。判旨は、nが2であることを前提とした特許請求の範囲の記載と、nが1又は0であることを前提とした明細書の記載の範囲とに食い違いがあり、明細書に接した当業者は容易にそのことを認識できたものと判断した。そして、進んで、明細書中の参考例及び実施例は、nが1の化合物が47個、nが0の化合物が1個であり、nが2の化合物については明細書

<sup>33</sup> さらに、本判決で注目すべき点として、「本件訂正前の本件特許明細書中及び図面の記載の中から、特許請求の範囲の記載のみを切り離して誤記の有無を判断しようとするものであり、正当なものということとはできない」と述べており、昭和47年最判の一般命題とも解釈し得る被告の主張を明確に退けている点が挙げられる。

<sup>34</sup> 正確には、上記特許請求の範囲に対応する明細書の記載についても訂正審判請求がされている。



中にその製造方法が全く記載されていないのみならず、その殺虫性能についても触れた記載が無く、間接的にもnが2の化合物については明細書に手がかりがないことを理由に、当業者は特段の事由のない限り、nが2であることを前提とした特許請求の範囲の方が誤記であることを容易に認識できるとして、誤記の訂正を認めている。

以上、いずれの判決も、単に訂正前の請求項の記載と実施例との間に矛盾があるのみならず、当業者の視点により、矛盾した記載のうちいずれが正しいかを一義的に理解できること、すなわち、訂正前の記載が一義的に訂正後の記載を意味することが明らかであることを理由として、訂正を肯定していることが注目し得る。

次に、(ii) 訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例の記載との間に矛盾がある事例のうち、訂正が否定された事例<sup>35</sup>について見てみよう。例え

<sup>35</sup> 本文中で述べた事例の他、前掲最判〔フェノチアジン誘導体の製法上告審〕も、訂正前の請求項の記載と実施例との間に矛盾がある事例のうち、訂正が否定された事例に分類することは可能である。事案は既に本文中で述べた通りである。なお、〔フェノチアジン誘導体の製法〕では、全部で52の実施例が存在した。そのうち、訂正前の特許請求の範囲に合致する「分枝を有するアルキレン基」は、6例であり、残りの46実施例は、特許請求の範囲と齟齬する「分枝を有しないアルキレン基」の実施例である。したがって、当業者が明細書を見れば、実施例の多くが特許請求の範囲の記載と一致しないことを読みとることができるから、訂正を否定した結論には、批判が強い（例えば、馬瀬・前掲注(13)164頁等）。大多数の実施例が、特許請求の範囲と齟齬していたという点では、前掲知財高判〔自動食器洗浄機用粉末洗浄剤〕と同様である。そのような点を重視すれば、訂正の可否につき両者で結論が異なるのは、不当であるとも思われる。もっとも、〔自動食器洗浄機用粉末洗浄剤〕は、訂正前の特許請求の範囲に沿う実施例は全10実施例のうちわずかに1件、(訂正前の特許請求の範囲の記載ではあり得る)水酸化ナトリウムも水酸化カリウムもいずれも含まない実施例は皆無という点で、特許請求の範囲と複数の実施例がほぼ完全に齟齬しており、実施例の方が正しい記載であると容易に評価し得た事案であった。これに対して、〔フェノチアジン誘導体の製法〕では大多数の実施例が特許請求の範囲と齟齬するとしても、6例については特許請求の範囲の記載と合致しているから、訂正後の意味として「分枝を有しないアルキレン基」なのか「分枝を有することがあるアルキレン基」なのか、一義的には定まらないことを考えると、誤記の訂正を否定した判例の結論もやむを得ないかもしれない。

ば、東京高判平成8.1.18平成6(行ケ)235〔液冷式半導体装置〕がある。当該事案は、上記名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許請求の範囲の「フルオロカーボンの1成分が該フルオロカーボンの他の成分より沸点が10℃以上低くかつ10重量%以上30重量%未満の割合で含有されて成ることを特徴とする半導体装置」なる記載中の「低」は「高」の誤記であるとして、訂正審判請求をしたところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。判旨は、当業者が特許請求の範囲の項のみならず明細書をも含めて通読すれば、特許請求の範囲と明細書との間に齟齬があることは容易に気がつくこと指摘する。しかし、判旨は続けて、上記明細書の「発明の詳細な説明」の項の実施例を除く本文部分には、一貫して訂正前の特許請求の範囲と同一趣旨が記載されていること、したがって、当業者が本件特許明細書に接して沸点の相違する2つの化学物質のうちどちらを多く混合したかということや、実施例の記載の方が正しいということを当然には導き出せないこと等を一つの理由として、訂正を否定している<sup>36</sup>。

この他、東京高判平成16.8.24平成15(行ケ)525〔硬化性組成物〕も、(ii) 訂正前の請求項の記載と実施例との間に矛盾がある事例のうち、訂正を否定した事例である。本件は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、特許請求の範囲の「イソブレン系重合体」なる記載は「イソブチレン重合体」の誤記であるとして、訂正審判請求したところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。判旨は、明細書中の実施例の記載に、訂正前の特許請求の範囲における記載「イソブレン系重合体」とは異なる「イソブチレン重合体」の製

<sup>36</sup> 当該裁判例が、訂正を否定した理由として、他に、当該特許明細書の「特許請求の範囲」の項に記載されたフルオロカーボン混合物の成分を10重量%以上30重量%未満の割合で他の成分の沸点より10℃以上「低く」する旨の記載は、(ア)本件発明の構成に欠くことのできない事項の1つであって、(イ)その記載自体きわめて明瞭であること等も示示されている。(ア)は、昭和47年最判における考慮要素の一つである訂正を求める記載の発明における役割(①)、(イ)は、訂正を求める記載の明瞭性(②)に相当し、考慮された要素という点では、昭和47年最判の立場に近い判決である。なお、当該事案においては、当該特許請求の範囲に対応する明細書の詳細な説明3カ所の「低」についてもいずれも「高」とする旨の訂正も求められている。



造法等が詳しく記載されているとしても、明細書の発明の詳細な説明に、訂正前の特許請求の範囲における記載である「イソブレン系重合体」の技術内容が記されていることを理由に、「イソブレン系重合体」が直ちに誤記であるとはいえないとして訂正を否定した。

いずれの判決も、訂正前の請求項の記載と実施例との間に齟齬があるものの、上記事案の下では、当業者は、実施例の記載の方が正しいと当然には理解できないということを理由に、訂正を否定したものと考えられる。

もっとも、同じく (ii) 訂正前の請求項の記載と実施例との間に矛盾がある事例のうち、事案との関係で訂正を否定したという結論にやや疑問を覚えるものとして、冒頭の 1. で触れた、知財高判平成17. 12. 27平成17(行ネ)10552 [会合分子の磁気処理のための電磁処理装置] がある。当該事案のうち、必要な部分のみを記すと、本件は、当該名称の特許の特許権者が特許庁に対し、(A) 特許請求の範囲の旧請求項2における「150アンペアターン以上」なる記載は「60～144アンペアターン」の誤記である、(B) 特許請求の範囲の「毎秒150アンペアターン以上で反転を繰り返す」なる記載は「150アンペアターン以上で反転を繰り返す」の誤記である(「毎秒」を削除)として、訂正審判請求したところ、特許庁から訂正審判請求不成立審決を受けたため、その審決取消訴訟を提起したという事案である。

(A) に関していえば、「150アンペアターン以上」という旧請求項2の記載は、実施例1 (60アンペアターン)、実施例2 (120アンペアターン)、実施例3 (60アンペアターン)、実施例4 (144アンペアターン) のいずれの数値とも符合せず、したがって、訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例の記載との間に齟齬がある事例であり、訂正が肯定される余地はあったといえる。しかし、判旨は、当業者が当然には旧請求項2の「150アンペアターン以上」という記載が訂正後の「60～144アンペアターン」を表示するものとは理解できないとして、訂正を否定した。同様に (B) についても、訂正後の読み方として、「150アンペアターン以上で反転を繰り返す」あるいは「150アンペアターン以上で毎秒反転を繰り返す」(下線筆者) の2通りが考えられるところ、いずれかに一義的に定まらないことを理由に訂正を否定したものと考えられる。そうすると、(A) も (B) も、訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例の記載との間に矛盾はあるが、いずれが正しいか、当業者の視点から明瞭ではないことを理由に訂正を否定した事案

であるといえ、訂正の可否を判断する過程については、特に他の裁判例と異なる手法を採用しているわけではない。

もっとも、本件で問題となるのは、特に (A) の部分の事案の評価である。本件で、仮に実施例が1つ、例えば、60アンペアターンの実施例しか無い場合には、たしかに、「150アンペアターン以上」という特許請求の範囲の記載と、60アンペアターンという実施例の記載のいずれが正しいか不明である。しかし、いくら発明の詳細な説明に記載された発明の全部を特許請求の範囲に記載しなければならないわけではないとしても(法29条の2はこのことを前提とする<sup>37)</sup>、4つの実施例全てと符合しないような数値をクレームアップすることは通常、あり得ないのではないだろうか。当業者が、「150アンペアターン以上」の記載を、実施例のように「60～144アンペアターン」と一義的に理解するかどうかは措くとしても、少なくとも、「150アンペアターン以下」の誤記であろうと認識することは十分可能であるように思われる。この点で、本件は、同じく訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例が完全に齟齬しており、しかも当業者の視点から、実施例の記載の方が技術的に正しいことが明瞭であることを理由に訂正を肯定したと思われる、前掲東京高判 [ロータリ耕耘装置] や前掲東京高判 [グアニジン誘導体、その製造法及び殺虫剤] と事案を共通にするものと評価できるように思われるのである。

たしかに、他の裁判例においても、訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例とが完全に齟齬しているにもかかわらず、当業者の視点から、訂正後の記載の意味内容が一義的に定まらないとして訂正を否定した事案は存在する。前掲東京高判 [液冷式半導体装置] や前掲東京高判 [硬化性組成物] がまさにそうした事案である。しかし、両事例ともに、既に述べた通り、訂正前の特許請求の範囲の記載と実施例の記載との間に齟齬はあったが、実施例以外の「発明の詳細な説明」における記載に、訂正前の特許請求の範囲における記載と符合する記載があったために、当業者の視点から見ても実施例の記載の方が一義的に訂正後の記載として正しいと認識できる事案ではなかったという事情が存する。さらには、前掲東京高判 [硬化性組成物] についていえば、訂正前の特許請求の範囲の記載である「イ

<sup>37)</sup> 前掲知財高判 [地下構造物用錠装置] の判示である。

ソブレン系」に相当する化学物質が実施例には全く記載されておらず、その意味では特許請求の範囲と実施例との間に齟齬はあったが、当該実施例において、原告が求めた訂正後の記載たる「イソブチレン系重合体」以外の類似化学物質も大量に記載されており、「イソブチレン系重合体」の方が真に正しい訂正後の記載であると一義的に理解できる事案ではなかったという事情も、結論に影響を及ぼした可能性がある。

しかし、本件の[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]の事例は、[液冷式半導体装置]や[硬化性組成物]の事例とは異なり、訂正前の特許請求の範囲の記載が、明細書の「発明の詳細な説明」の記載と合致しているといった事情は認められない<sup>38</sup>。また、[硬化性組成物]の事例とも異なり、アンペアターンの概念は流れる電流(磁力通電量)×巻数で明快に定まるのであって、実施例中の他の数値と混同するおそれもないから、訂正を否定した類似の事案とも異なる。そうすると、訂正を否定したという事案の結論については、関連裁判例からは突出した印象を受ける。

なお、判旨は、原告が訂正審判請求時には、誤記の訂正ではなく「特許請求の範囲の減縮、及び明瞭ではない記載の釈明を目的」とする訂正として審判を求めていることから原告自身も「150アンペアターン以上」が誤記であると認識しておらず、したがって「150アンペアターン以上」との記載が技術常識に反するとまで認めることはできないことを訂正を否定する有力な事情として重視している。しかし、法126条1項各号の訂正要件は、必ずしも要件間で明確な棲み分けがなされているわけではない<sup>39</sup>、原告が訂正審判請求の際に求めている訂正の要件を重視することは、あまりにも原告側固有の事情に引きずられたものであり、前述のように当事者

の信頼保護の趣旨から設けられている訂正の要件(ハードル)の検討の仕方としても、妥当ではなかったように思われる。

#### 4. おわりに

以上、各裁判例を見てきたところによれば、特許請求の範囲における誤記の訂正の可否については、前掲知財高判[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]のように、事案との関係で結論の評価に疑問の残る裁判例もあるが、基準としては、3.(2)で述べた裁判例の一般的傾向に、ほぼ集約できるといってよいだろう。

なお、誤記の訂正の限界は、既に請求された訂正の可否を判断する基準となるのみならず、これから新たに請求する訂正の内容を決定する場合の基準ともなり得る。こうした側面からも、誤記の訂正をめぐる議論は、重要であると思われる。本稿がそのような議論の端緒として某かの貢献ができることを祈念して、筆を置くことにしたい。

[付記] 北海道大学大学院法学研究科の田村善之教授には、本稿の執筆という貴重な機会を与えて頂き、また、本稿の脱稿に至るまで懇切丁寧なご指導を賜った。また、同法学研究科の吉田広志准教授からは、理論と実務の双方にわたり、本稿の細部に至るまで貴重なご教示を頂いた。両先生には、ここで改めて厚く、御礼を申し上げます。また、同法学研究科グローバルCOE研究員の高橋直子氏、同博士後期課程在籍の山根崇邦氏、同専門研究員の橋本幸太郎氏には、校正等を通じて様々なご教示を受けた。記して感謝申し上げます。

<sup>38</sup> 段落【0004】の「電磁コイルの特性が実質的に120アンペアターン程度しか得られなかったのである」は、米国特許第5074998号に関するものであり、本件特許に関するものではない。

<sup>39</sup> 例えば、特許庁審判部編・前掲注(4)では、法126条1項の「特許請求の範囲の減縮」(1号)、「誤記又は誤訳の訂正」(2号)、「明りようではない記載の釈明」(3号)は適宜組み合わせ主張してよいこととされているから、各号の境界は必ずしも明確ではないものと思われる。もっとも、3号の「明りようではない記載の釈明」には、1号・2号と異なり、法126条5項の独立特許要件が課されない点は異なる。

(別表) 昭和47年最高裁判決以降の特許請求の範囲における誤記の訂正に関する裁判例

誤記の訂正に関する裁判例は多数存在するが、特許請求の範囲における誤記の訂正の事例であり、かつ、訴訟段階で、(法17条の2第5項3号ではなく)法126条1項2号の誤記の訂正が主要な争点となったと考えられる裁判例のみを挙げる。

裁判例	訂正の可否(特許請求の範囲・明細書中の記載の双方が問題となった事案については、特許請求の範囲の記載の訂正の可否)	昭和47年最高裁判決一般命題の引用(※)	昭和47年最高裁判決結論命題に従った検討の有無
最判昭和47.12.14民集26巻10号1909頁[あられ菓子の製造法上告審]	×	—	①訂正を求める記載の発明における役割 ②訂正を求める記載の明瞭性 ③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
最判昭和47.12.14民集26巻10号1888頁[フェノチアジン誘導体の製法上告審]	×	—	①訂正を求める記載の発明における役割 ②訂正を求める記載の明瞭性 ③は△(明確に明細書の記載まで参酌したかは不明)
東京高判昭和48.12.25無体集5巻2号530頁[流動性有機ポリシロキサン組成物]	×	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
東京高判平成8.1.18平成6(行ケ)235[液冷式半導体装置](LEX/DB文献番号28031034)	×	引用せず	①訂正を求める記載の発明における役割 ②訂正を求める記載の明瞭性 ③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌

東京高判平成12.3.2平成10(行ケ)336[多層セラミック低温形成方法]	×	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
東京高判平成12.3.14平成11(行ケ)213[ロータリ耕耘装置]	○	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
東京高判平成13.10.24平成12(行ケ)297[受信機]	○	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
東京高判平成15.2.17平成15(行ケ)39[グアニジン誘導体、その製造法及び殺虫剤]	○	昭和47年最高裁判決とは事案を異にすると明言	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
東京高判平成16.8.24平成15(行ケ)525[硬化性組成物]	×	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
知財高判平成17.12.27平成17(行ケ)10552[会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]	×	引用	①訂正を求める記載の発明における役割 ②訂正を求める記載の明瞭性 ③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
知財高判平成18.10.18平成18(行ケ)10204[光ファイバケーブル]	×	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
知財高判平成19.2.13平成18(行ケ)10210、平成18(行ケ)10212[粒子、X線及びガンマ線量子のビーム制御装置]	○	引用せず	③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌
知財高判平成19.2.22平成18(行ケ)10126[地下構築物用錠装置]	×	引用せず	②訂正を求める記載の明瞭性 ③当業者の視点を用いた上で、明細書の記載も参酌

知財高判平成19.11.28 平成18(行ケ)10268[自動 食器洗浄機用粉末洗 浄剤]	○	引用せず	②訂正を求める記載 の明瞭性 ③当事者の視点を用 いた上で、明細書の 記載も参酌
知財高判平成21.3.25 平成20(行ケ)10216[レ ールの据付方法及び据 付構造]	×	引用せず	③は△(当事者の視 点は不明であるが明 細書の記載は参酌)
<p>その他、特許請求の範囲における誤記の訂正に言及する裁判例として、東京高判平成17.1.31平成16(行ケ)173 [熱可塑性樹脂とシリコンゴムとの複合成形体の製造方法]、知財高判平成19.5.30平成17(行ケ)10799 [非PVC多層フィルム]、知財高判平成19.6.29平成18(行ケ)10314 [発光ダイオードモジュール及び発光ダイオード光源]、知財高判平成20.7.23平成19(行ケ)10414 [低周波治療器]、知財高判平成21.2.25平成20(行ケ)10268 [無線式ドアロック制御装置]がある。これらの裁判例は、例えば、「訂正事項3は、『特許請求の範囲の減縮』、『誤記又は誤訳の訂正』、『明りようでない記載の釈明』のいずれを目的とするものとも認めることはできない」(上記 [無線式ドアロック制御装置]) のように、法126条1項各号該当性を一括して簡略に否定するものが多く、誤記の訂正の可否自体が主要な争点ではないため、裁判例を挙げるにとどめる。</p> <p>また、明細書中の記載の訂正が主要な争点となった事例として、東京高判昭和48.4.11無体集5巻1号70頁 [乾燥昆布の加工法] や東京高判平成11.9.7平成10(行ケ)151 [ジョイントシート及びその製造方法]、東京高判平成11.9.9平成10(行ケ)240 [半導体装置の製造方法]、知財高判平成18.12.20平成18(行ケ)10125 [被服用ハンガー]、知財高判平成20.2.21平成19(行ケ)10242 [紙おむつ] がある。なお、明細書中の誤記の訂正の事案でも、訂正前の記載を一義的に訂正後の意味で当事者が理解できるかという、特許請求の範囲における訂正と同様の基準が用いられているように思われる。</p> <p>また、明細書中の記載のみを訂正する目的の1つとして、特許請求の範囲を訂正しなくても発明の詳細な説明又は図面の記載の減縮により特許請求の範囲を実質的に縮減し得るという、最判平成3.3.19民集45巻3号209頁 [クリップ] が参考になる(増井=田村・前掲注(1)295頁 [増井] 参照)。</p>			

※昭和47年最高裁判決一般命題：法126条2項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、もとより、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべく、所論のように、明細書全体の記載を基準としてなされるべきものとする見解は、とうてい採用し難い。