

誤記に関する検討(その2)(完)

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 特許出願の実務において、誤記に気付いた場合、どこまで補正が認められるかが明確ではなく、補正すべきか否か迷うことがある。

そこで当小委員会では、判決例および審決例を検討し、出願人が審査過程や権利付与後に誤記に気付いた場合に、「誤記の訂正」を目的とした補正・訂正をすべきか否かの判断の一助となるような誤記の態様別一覧表を示すとともに、事例から導かれる実務上の留意点について紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 誤記の訂正とは
3. 誤記の訂正に関する事例のデータ分析と誤記の態様別一覧
 3. 1 判決例の抽出
 3. 2 審決例の抽出
 3. 3 事例のデータ分析
 3. 4 誤記の態様別一覧
- (以上, 前号)
4. 誤記の訂正の事例検討
5. 誤記に関する諸外国の法制度
6. おわりに
- (以上, 本号)

4. 誤記の訂正の事例検討

(1) 「拡散ボンディングプロセス」事件（昭和56年（行ケ）第82号，東京高裁昭和58年3月24日判決）

1) 事件の経緯

本事件の原告は、米国出願(出願番号130149)に基づく優先権を主張して日本出願（特願昭47-32522号）を行った出願人である。原告は日本出願の明細書を補正するための手続補正書を

提出したが本件補正を却下するとの決定があったので、これに対して審判（審判昭55-88）を請求したが請求は成り立たないとの審決があった。本事件は、その審決の取り消しを東京高裁に求めた審決取消請求事件である。判決では請求が棄却された。

2) 誤記の訂正の内容

原告は、特許請求の範囲における「臭素」の記載（1箇所）及び発明の詳細な説明における「臭素」の記載の全て（13箇所）を、いずれも「硼素」と訂正した。

原告は、『本願明細書と本願の優先権主張の基礎となっている米国出願明細書とを対比すれば、本願明細書中の「臭素」の記載は、米国出願明細書中の「boron」の語を、正しくは「硼素」と翻訳すべきものを、英語「bromine」の訳語に該る「臭素」と誤訳したことに基づくことが明らかである』として、このような場合は誤記を訂正するものとして許容されるべきである旨主張した。

3) 裁判所の判断

* 2012年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

裁判所は、『第一国出願の明細書は、たとえそれが願書の提出と同時に提出されたとしても、わが国における出願手続上は、いわゆる優先権証明書として優先権の有無を判断するための資料としての効力を有するものにすぎず、この提出をもつて出願人に対しわが国において特許を得ようとしている発明の内容を開示させるとの機能は法制上全く予定されていないのであるから、優先権証明書として提出された第一国出願の明細書がわが国における出願書類としての明細書としての効力を有し、あるいは、これを補足する性質を有するものでないことは明らかである』と判示して、優先権証明書として提出された第一国出願の明細書はわが国の明細書としての効力を有さないことを明確にした。

さらに裁判所は、『特許出願の対象となる発明は、願書に添付した明細書及び図面の記載によつて特定されるものであり、明細書又は図面を補正することによつて、当初出願の対象となつていた発明が別の発明になつてしまうものと認められるときは、その補正が当初出願明細書又は図面の記載自体から誤記であることが明白な事項を訂正する意味での補正である場合のほかは、その補正は明細書の要旨を変更するものとして許されない』と判示して、補正の考え方を明確にした。

そして、本件補正は明細書の要旨を変更するものと認定し、最終的に請求を棄却した。

4) 本事件から導かれる実務上の留意点

優先権の主張の基礎となる第一国出願の明細書の内容は、わが国における補正の根拠とならないことが示された。本事件の問題は、米国出願の明細書の「boron」を「硼素」と翻訳すべきところを「臭素」と誤って翻訳したことに起因する。明細書を翻訳する場合、翻訳者による翻訳の方が機械翻訳よりも精度が高いと言われている。しかし、機械翻訳では硼素や臭素といった名詞について誤訳を行う可能性は非常に低

い。機械翻訳とマニュアル翻訳を組み合わせると明細書の翻訳を行ったり、重要な用語については独自で辞書を作成するなどの対応が有効である。優先権を用いて出願を行う場合は、単なる翻訳作業ではなく、新たな明細書を作成しているということを意識しながら翻訳を行い、最終的に優先権の基礎となる出願と翻訳文とを十分に比較すべきである。また、平成6年法改正（平成7年7月1日施行）以降であれば外国語書面出願も有効である。

(2) 「ベルト金具係合用レール」事件（平成11年（行ケ）第7号 東京高裁 平成11年10月26日判決）

1) 事件の経緯

本事件は、実用新案登録第2004227号（考案の名称「ベルト金具係合用レール」）について、原告が無効審判（審判1997-21769）を特許庁に請求したが、請求は成り立たないとの審決があり、当該審決の取り消しを東京高裁に求めた審決取消請求事件である。

当該無効審判において、原告は、実用新案権者による「誤記の訂正」を目的とする訂正についての審判請求（審判1997-17385）が認容されたことについて、違法であるとして無効理由の1つとして主張していたが、請求は成り立たないとされた。

2) 誤記の訂正の内容

本考案はベルト係合用レールに関するもので、明細書の登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の課題を解決するための手段の項に記載されていた「ベルト本体」を「レール本体」に訂正するものである。具体的には、「荷締ベルトの端部に装着されていて、長方形穴に挿入される形状のベルト金具を係合させるための多数の係合穴がベルト本体にその長さ方向に沿って一定間隔をおいて設けられて、コンテナ車などの側板の内側に取付けられるベルト係合用レール

であって、」を、「荷締ベルトの端部に装着されていて、長方形穴に挿入される形状のベルト金具を係合させるための多数の係合穴がレール本体にその長さ方向に沿って一定間隔をおいて設けられて、コンテナ車などの側板の内側に取付けられるベルト係合用レールであって、」と訂正するものである。

3) 裁判所の判断

裁判所は、『本件考案は、訂正前の登録請求の範囲の「ベルト本体」を構成要件とするものにおいては考案の要旨が全体として理解することができず、訂正後の登録請求の範囲におけるように「ベルト本体」を「レール本体」の誤記とみなすことによるのみ理解することができるものというべきである。』と判示し、誤記の訂正であると判断した審決を支持した。

更に、当該訂正請求が登録請求の範囲を實質上変更するものか否かについても、『審決の判断中、「訂正前明細書の登録請求の範囲に記載されるものは、当業者にとって理解することも実施することもできないもので、そこには元々考案は認められないのであり、ベルト本体をレール本体に変更したとしても、訂正前後の考案の内容、特に目的、範囲、性質が変更したと判断する余地のないものである。」との部分に誤りは無い』と判示し、審決を支持した。

4) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件は、訂正前の用語（ベルト本体）自体の意味は明瞭である場合であっても、明細書、図面を参酌して「誤記の訂正」が認められた事例である。訂正前明細書及び訂正前図面には、登録請求の範囲及び課題を解決するための手段の項（すなわち本件訂正箇所）の記載を除いて、一貫してベルト金具を係合させるための多数の係合穴を設けた部材は、レール本体であるとして記載されており、当業者であれば誤記に気が付き得る状態であったことも、訂正が認められた要因である。

また、本考案の公開段階での請求項では、正しく「レール本体」に多数の係合穴が設けられることが記載されているため、審査過程において誤って「ベルト本体」に補正された経緯も考慮する必要がある。

本件では誤記の訂正と認められたものの、用語自体が明確な請求項の誤記においては登録後では取り返しが見つからない（誤記の訂正として認められない）ことも十分にあり得るため、特に出願時および審査過程において請求項は細心の注意を払って確認すべきである。

(3) 「高圧縮フィルタートウベール、およびその製造プロセス」事件（平成21年（行ケ）第10004号 知財高裁平成21年9月3日判決）

1) 事件の経緯

特許第3917590号（発明の名称「高圧縮フィルタートウベール、およびその製造プロセス」）について、無効審判（無効2007-800098）が請求された後、特許権者が訂正請求を行った結果、訂正は認められず特許無効との審決がされた。本事件は、当該審決の取り消しを知財高裁に求めた審決取消請求事件である。

当該事件に対し知財高裁は、訂正請求の一部を誤記の訂正と判断し、審決を取り消した。

2) 誤記の訂正の内容

本特許はタバコ産業におけるフィルターロッド内で使用するフィルタートウのベールとその製造工程に関するもので、請求項23の「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 、好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 以下のガス透過率を有するフィルムをパッケージ包装材として使用することを特徴とする請求項22に記載のプロセス。」を、「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満、好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満のガス透過率を有するフィルムをパッケージ包装材として使用することを特徴とする請求項22に記載のプロセス。」と訂正する

ものである。

3) 特許庁の判断

本件審決の理由は、本件訂正請求のうち請求項23に係る訂正事項は、『「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 」を「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満」とする訂正であって、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として、本件訂正請求は、特許法134条の2第5項において準用する126条4項の規定に違反するものであるから認められないとした上で、本件発明は、同法36条4項1号又は6項1号、2号の規定に適合するものではなく、本件特許は無効とされるべきである』としたものであるとして、特許庁は誤記の訂正を認めなかった。

4) 裁判所の判断

裁判所は、『訂正前の「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 、好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 以下」との記載は、「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 」とし、それに続いて「好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 以下」とするものであって、これを合理的に解すると、訂正前の上記「以下」の語は「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 」と「好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 」の双方に掛かるものとして記載されていると解することができ』としており、その上で、『このことは、本件明細書【0029】の「パッケージ梱包材またはフィルムにおける空気のガス透過率は、好ましくは $10,000\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満、また、好ましくは $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満、さらに好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ である。」との記載とも、「以下」か「未満」かの相違がある点を除き整合するものであり、(中略)実質的に特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正といえるものであるから、本件審決の判断は誤りである』と判示し、特許庁の判断と異なり誤記の訂正を認めた。

5) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件は、訂正前の「以下」の語が前後の数値双方に掛かるものとして記載されていると解

され、「未満」との訂正は明細書の記載とも整合するということが「誤記の訂正」が認められた事例である。

本特許は、ドイツでの出願を優先権としたPCT出願の日本への国内移行であり、日本語に翻訳した際に、請求項とそれに該当する明細書内の記載を整合させておけば、無効審判において訂正請求を行う必要はなかった。

以上のことから、請求項は、明細書の内容との整合についても十分に注意を払って確認すべきである。

(4) 「レールの据付方法および据付構造」事件 (平成20年(行ケ)第10216号 知財高裁 平成21年3月25日判決)

1) 事件の経緯

本事件は、特許第3824948号(発明の名称「レールの据付方法および据付構造」)について、原告が無効審判(無効2007-800146)を請求した後、被告が訂正請求を行ったことに対し特許庁は、訂正を認め、本件審判の請求は成り立たないとの審決をしたため、当該審決の取り消しを知財高裁に求めた審決取消請求事件である。

当該事件に対し知財高裁は、誤記の訂正を含む一部の訂正を認めず、その部分の審決の一部を取り消す判決を言い渡した。

2) 誤記の訂正の内容

本特許は、犬くぎやボルトで固定する必要のないレールの据付方法および据付構造に係わり、特に走行レールに沿って脱線防止レールを敷設する場合に好適なレールの据付方法および据付構造に関するもので、請求項17の「走行レールの据付構造であって、(中略)振動吸収板と、(中略)調整板と、上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと、(中略)ポリウレタン層とを備えたことを特徴とするレールの据付構造。」を、「走行レールの据付構造であって、(中略)振動

吸収板と、(中略)調整板と、上記調整板上に位置決めされた上記走行レールと、(中略)ポリウレタン層とを備えたことを特徴とするレールの据付構造。」と訂正するものである。

3) 特許庁の判断

本件訂正請求のうち請求項17に係る「スペーサによって互いの間隔が保持された」の記載について特許庁は、『2本の走行レールの間隔を保持するためのスペーサは通常用いられておらず、特許明細書にも走行レールと脱線防止レールとの間隔を保持するためのスペーサしか説明されていないから、脱線防止レールを伴わない走行レールの据付構造において、スペーサが不要なことは明白である』として誤記の訂正を認めた。

4) 裁判所の判断

裁判所は、『訂正前明細書の請求項17は、車両が走行する走行レールの据付構造に関する発明を記載したものであり、同発明では、走行レールは複数条存在すると解するのが自然であるところ、同請求項の記載は、「スペーサによって互いの間隔が保持された」複数条の走行レールが、「調整板上に位置決めされ」ているという技術的事項が特定されているものと解することができる。』ため、『誤記であるとは認めることはできない。』と判示し、特許庁の判断と異なり誤記の訂正を認めなかった。

また当初明細書の発明の詳細な説明には、「走行レール11をその両側にスペーサ兼水平位置調節リング23を付設して調整板15上に置き(中略)」や「(前略)これら調整板15, 16上に、スペーサ17によって互いに間隔が保持された走行レール11を置いて、コルク製のくさび部材25を打ち込み、位置決めをする。」の記載があり、『当初明細書には、「走行レール」に関し、「スペーサによって互いの間隔が保持された」事項が記載されていたと解することができる。そうすると、当初明細書の発明の詳細な説明の記載に照

らしても、(中略)「スペーサによって互いの間隔が保持され」との記載が誤記であると認めることはできない。』と判示している。

5) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件は、訂正前の「調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レール」の記載が、明細書中に記載されていたため、誤記とは認められなかった事例である。

しかしながら図面を参酌すると、「調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された(複数条の)上記走行レール」の図はなく、「調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと脱線防止レール」の図はあることから、「調整板上に位置決めされた上記走行レール」と記載すべきところ、「スペーサによって互いの間隔が保持された」の文言を残したままコピー&ペーストしたものと推測する。

コピー&ペーストは明細書作成時には便利な機能であるが、余分な記載を残さないように注意すべきである。

(5) 「地下構造物用錠装置」事件(平成18年(行ケ)第10126号 知財高裁 平成19年2月22日判決)

1) 事件の経緯

本事件は、特許第3449608号(発明の名称「地下構造物用錠装置」)について、特許権者である原告が、訂正審判(訂正2005-39181)の請求をしたところ、請求は成り立たないと審決がされたため、同審決の取消しを求めた事案である。

当該事件に対し、知財高裁は誤記又は不明瞭な記載であるとの原告の主張を認めず、請求を棄却した。

2) 誤記の訂正の内容

本件特許の請求項1の「その鉤部材は上端に、(中略)かつ枠体の内側に設けられているガイ

ド部に案内される軸部により上下方向へ移動可能に設けられており、」を、「その鉤部材は上端に、(中略)かつ枠体の内側に設けられているガイド部に案内されて軸部により上下方向へ移動可能に設けられており、」と訂正するものである。

訂正前の請求項1には、発明の詳細な説明に実施例1として記載された発明に相当する発明が記載されていないが、訂正後の請求項1では、実施例1及び実施例2の双方が含まれる発明が記載されることになる。

3) 裁判所の判断

原告が誤記と主張する上記訂正内容に対して裁判所は、『①請求項1に係る発明においては「ガイド部に案内される」ことが必須の構成とされていた「軸部」を、「ガイド部に案内される」ことが必須の構成とされなくするものであり、また、②請求項1に係る発明においては「ガイド部に案内」されることが必須の構成とされていない「鉤部材」を、「ガイド部に案内」されることが必須の構成とされるようにするものであって、①は実質上特許請求の範囲を拡張するものに該当し、②は実質上特許請求の範囲を変更するものに該当するものというべきである』と判示し、誤記又は不明瞭な記載であるとの原告の主張を認めなかった。

また、実施例と請求項が合致していない点について裁判所は以下のように判示した。

『本件訂正審判請求前の特許請求の範囲1には、請求項2,3を含め、発明の詳細な説明に実施例1として記載された発明に相当する発明の記載がないことになるが、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること(特許法36条6項1号)を要するものの、発明の詳細な説明に記載した発明の全部を、特許を受けようとする発明として、特許請求の範囲に記載することが要求されているわけではなく(同法29条の

2は、このことを前提とするものである。)、現に、特許請求の範囲に記載されていない発明が、発明の詳細な説明に記載されている例も、格別珍しいものではないことは、当裁判所に顕著である。したがって、実施例1が特許請求の範囲に記載されていないからといって、上記判断が左右されるものではない。』

4) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件における「誤記」対象は一箇所かつ一文字のみであり、たとえ発明者自身でチェックがなされたとしても見落とす可能性がある程度の違いである。

出願時点での請求項の内容は実施例全てをカバーしており、図面にも特に不備は無いと考えられるが、権利化に至るまでの過程において意図せぬ状態となったと思われる。

本事件の実際の背景はともかく、出願人としては、拒絶理由を解消することに注力し、他の部分で矛盾や不整合が生じていることに気付かないといった状態に陥ることのないように注意を要する。

(6) 「粒子、X線およびガンマ線量子のビーム制御装置」事件(平成18年(行ケ)第10212号 知財高裁 平成19年2月13日判決)⁸⁾

1) 事件の経緯

本事件は、特許第3090471号(発明の名称「粒子、X線およびガンマ線量子のビーム制御装置」)について、原告から無効審判(無効2004-80232)の請求がなされ、被告(権利者)は当該無効審判の中で、請求項の一部について訂正請求を行った。これに対し特許庁は訂正を認め、一部請求項に係る発明についての特許を無効とし、それ以外の請求項についての審判請求は成り立たないとの審決をした。この審決取消しを求めたのが本事件であるが、最終的には審判請求は成り立たないとされた部分のうち一部を取

り消し、その余の請求は棄却された。

2) 誤記の訂正の内容

本件特許第3090471号は、放射ビームを制御する装置に関する発明であり、その訂正対象となった請求項及び誤記の内容を以下に示す。

【請求項25】(訂正前)

チャンネルの扇形に広がった出力端は、 θ -DL1以下であるテーパ角を有しており、 θ は準平行ビームの指定発散角、L1は円錐形束管セクションの長さをそれぞれ表している(以下略)

権利者が主張する請求項25における誤記

(誤) θ -DL1 → (正) θ -D/L₁

【請求項72】(訂正前)

複数の支持構造体の間隔が $(12EI/QR1) 1/2$ であり、Eは当該チャンネルの弾性係数、1は中立軸に相対的な当該チャンネルの断面の慣性モーメント、Qは単位長さ当りの当該チャンネルの重さ、 $R1 = 2D/Q2$ であり(以下略)

権利者が主張する請求項72における誤記

(誤) $(12EI/QR1) 1/2$

→ (正) $(12EI/QR_1)^{1/2}$

(誤) $R1 = 2D/Q2$

→ (正) $R_1 = 2D/\theta_D^2$

3) 裁判所の判断

請求項25に関して、原告は、仮に誤記であるとしても、本件訂正により各請求項の記載が意味するところは変更されているのであるから、実質上特許請求の範囲を変更するものである旨主張したが、裁判所は、以下を理由として原告の主張を採用せず、訂正を認めた。

・「 θ 」は準平行ビームの指定発散角、「L1」は円錐形束管セクションの長さとしてされ、「D」は入力端の半径方向の幅であるから、テーパ角を条件付ける「 θ -DL1」は、無次元である角

度 θ から、長さの次元を有するDとL1とを乗じたものを減算したものとなるが、そのように次元の異なる物理量の間で減算を行うことの技術的な意味は理解が困難である。

- ・テーパ角は、「 $\theta \leq \theta$ -D/L₁」とされ、「D/L₁」は、長さの次元を有するDを同じく長さの次元を有するL₁で除算したものであるから、無次元であり、同じく無次元の「 θ 」からこれを減算することにより、テーパ角の条件を規定するものとして合理的である。
- ・本件特許明細書の上記記載に接する当業者が、訂正前の「 θ -DL1」を、「 θ -D/L₁」の誤記であるとして理解できることは明らかである。

また、請求項72に関して、原告の主張は上記請求項25に対するものと同様であり、裁判所は以下を理由として訂正を認めた。

- ・「 $(12EI/QR1) 1/2$ 」を「 $12EI/QR1$ 」に「 $1/2$ 」を乗じたものとする、その結果得られた量は、長さの2乗の次元を有するものとなり、長さの次元を有すべき「支持構造体の間隔」を意味するものとして理解することは困難である。
- ・臨界半径R1は長さの次元を有するものと解される、上記「 $2D/Q2$ 」を、「 $2D$ 」を「 Q 」に「 2 」を乗じたもので除したものとすると、その結果得られた量は、無次元のものとなり、長さの次元を有すべき「臨界半径R1」を意味するものとして理解することは困難である。
- ・長さの次元を有する「 $2D$ 」を無次元である「 θ_D^2 」で除した結果として得られる量は、長さの次元を有するものであり、「臨界半径R1」を規定するものとして理解可能である。
- ・「 $(12EI/QR1)^{1/2}$ 」が示す量は長さの次元を有するものであり、「支持構造体の間隔」を規定するものとして理解可能である。

4) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件は、請求項に記載された数式について、「誤記の訂正」が認められた事例である。出願

人の立場では、本事件のように、訂正前の数式では次元の異なる物理量間の演算になる等、当業者が見て明らかに誤記と理解できる場合は、数式の「誤記の訂正」が認められる可能性があると言える。しかし、逆に言えば数式の次元に矛盾が無い等、当業者が見て明らかな誤記と言えない場合は「誤記の訂正」が認められない可能性があるため注意が必要である。

本件のような数式の誤記は、翻訳時だけでなく、文書作成ソフトの違いやバージョン違いで上付き文字や下付き文字の転記ミスが発生する可能性があることも想定し、明細書等の作成時には特に注意してチェックを行うべきである。

一方、第三者の立場では、請求項の記載のみから非侵害と判断することの危険性に留意すべきである。具体的には、自社での実施が、特許公報の請求項の数式に一見該当しない場合であっても、その数式が当業者が見て誤記を含んでいることが明らかな場合は、正しい数式に訂正が認められる可能性があるため、数式に該当しないことのみをもって安易に非侵害と判断しないように注意が必要である。

(7) 「自動食器洗浄機用粉末洗浄剤」事件（平成18年（行ケ）第10268号 知財高裁 平成19年11月28日判決）

1) 事件の経緯

本事件は、特許第3609532号（発明の名称「自動食器洗浄機用粉末洗浄剤」）について、特許権者が訂正審判（訂正2006-39011）を請求したが、特許庁が訂正を認めないとの審決をしたため、当該審決の取り消しを知財高裁に求めた審決取消請求事件である。

当該事件に対し知財高裁は、審決を取り消し、訂正を認めた。

2) 誤記の訂正の内容

特許請求の範囲の記載が不統一で不明確であるとする拒絶理由通知を受け、補正する際に、

「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」とするところを、誤って「0.5重量%以下の水酸化カリウム」と補正し、そのまま特許査定になった後に、訂正審判を請求し、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」と訂正するものである。

3) 特許庁の判断

特許庁は、『本件訂正をみるに、請求人が訂正を求める「0.5重量%以下」の記載は、特許請求の範囲における発明を特定するために必要と認める事項の1つであって、この記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書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く、しかも、発明の詳細な説明には、「0.5重量%以下」に含まれる0.5重量%の実施例（事項3、実施例8）が存在する。

本件明細書には、上記0.5重量%の実施例のほかに3重量%又は5重量%の実施例（事項3、実施例9又は10）の記載もあるが、「特許請求の範囲の項には、発明の詳細な説明の項に記載した発明をすべて記載するとは限らず、そのうちの一部を選択して記載することも可能であり、またしばしば行われることでもある」（東京高裁判決昭和44（行ケ）10（昭和48年12月25日））。

そして、本件特許発明において、その特許請求の範囲の項中の「0.5重量%以下」なる記載が、当業者であれば何人もその誤記であることに気づいて「0.5重量%以上5重量%以下」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない。

そうしてみると、請求人の立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、特許明細書における特許請求の範囲の項の重要性は極めて大きいものであって、これを安易に訂正すれば、特許明細書中に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者の利益を害することになり、本件明細書の請求項1に係る発明が発明の詳細な説明の項の記載から全くもって不自然であるとすることもできない以上、本件

訂正は、水酸化カリウムの含有量について、その範囲を変更するもの、すなわち、実質上特許請求の範囲を変更するものであると認めざるを得ない。』とした。

4) 裁判所の判断

一方、裁判所は、『訂正前の請求項1の「0.5重量%以下の水酸化カリウム」は、特許請求の範囲の記載からだけでは不明確であり、発明の詳細な説明の記載を参酌しなければその意味を確定することができず、発明の詳細な説明を参酌すれば、「0.5重量%以下の水酸化カリウム」の記載は、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」の誤記であることが容易に看取されることが明らかである。』とした。

5) 本事件から導かれる実務上の留意点

補正をする際には、数値範囲が正しく記載されているか十分に注意する必要がある。なお、補正によって特許請求の範囲が不明確になった場合には、数値範囲に誤記があっても誤記の訂正が認められる可能性がある。出願人にとっては、誤記の訂正が認められる場合もあるが、第三者との利害の関係上必ずしも認められるわけではなく、侵害訴訟等係争中の事件であればより厳しい判断がなされることが予想される。一方、第三者の立場では、前述の事例(6)と同様に請求項の記載のみから非侵害と判断することの危険性に留意すべきである。

(8) 「洗車装置」事件(審判1999-39059, 審決日 2000年3月14日)

1) 事件の経緯

本事件は、特許第2722911号(発明の名称「洗車装置」)の訂正審判について、請求項1および明細書段落【0006】に記載された読点を削除する訂正のみが行われたものであり、当該読点の削除が誤記訂正にあたるか否かが争われた事案である。

当該事件に対し特許庁は、本件審判の請求は

成り立たないとの審決をした。

2) 誤記の訂正の内容

本特許は、連続洗車式の洗車装置に関するもので、請求項1および明細書段落【0006】について、「被洗浄車両の洗浄手段、ワックス手段、および乾燥手段を配設した据置型洗車装置本体内に、前記車両を搬送し、搬出する手段として、前記車両の車輪を支持するローラコンベヤを床面に備え、」とあるのを、誤記の訂正を目的として、「被洗浄車両の洗浄手段、ワックス手段、および乾燥手段を配設した据置型洗車装置本体内に前記車両を搬送し、搬出する手段として、前記車両の車輪を支持するローラコンベヤを床面に備え、」と訂正したものである。

3) 特許庁の判断

特許庁は、『「審判便覧(改訂第7版)54-10, 第4頁」には、誤記の訂正について、『「誤記の訂正」とは、本来その意であることが、明細書又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、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客観的に認められるものをいう。』と規定されている。』と述べた上で以下の判断をしている。

『本件特許明細書を精査すると、本件特許発明における据置型洗車装置本体内に車両を搬送する手段、及び同装置本体から車両を搬出する手段は、同じローラコンベヤである(以下、「ローラコンベヤの本来機能」という)と認められるところ、上記訂正前の事項は、「被洗浄車両の洗浄手段、ワックス手段、および乾燥手段を配設した据置型洗車装置本体内に、前記車両を搬送し、搬出する手段として、前記車両の車輪を支持するローラコンベヤを…」と読点が多く読みづらくもあるが、その意味は、前記「ローラコンベヤの本来の機能」として無理なく解することができるものである。

それに対し、訂正後の事項は、「据置型洗車装置本体内に前記車両を搬送し、」という事項

と「搬出する手段として、前記車両の車輪を支持するローラコンベヤを床面に備え、」という2つの別の事項からなる、別言すれば、ローラコンベヤの機能は、据置型洗車装置本体から車両を搬出するためのみのものと解することもでき、寧ろ全体の意味を不明りょうにするものである。』として、本件審判の請求は成り立たないとの審決をした。

4) 本事件から導かれる実務上の留意点

本事件は、読点の削除が誤記訂正にあたるか否かが争点となっている。読点の削除という一見すると些細と思われる訂正であっても、読点を削除することにより意味を不明瞭にするような場合、訂正は認められない。出願時に文章全体の意味を確認するのは当然だが、やむを得ず訂正を行う場合には、訂正前と訂正後とで同一の意味を表示するか否か十分な検討を行った上で訂正を行うか否か判断すべきである。

なお、読点の有無による意味の違いは、所謂明細書チェックソフトで確認することは難しく、属人的なチェックに頼らざるを得ないものと考えられる。

5. 誤記に関する諸外国の法制度

日本からの出願数が多い米国、欧州、中国、韓国及び台湾、並びに特許協力条約に基づく国際出願（以下、「PCT出願」）の国際段階における誤記の扱いに関する制度について比較調査を行った。その結果を表2に示す。

基本的な考え方としては、「誤記の訂正」を「誤記であることが明細書等の記載から明らかである場合に正しい記載に改めること」と捉え、誤記であることが明らかであって、正しい記載が明細書等の記載や、技術常識から明確に導き出せる場合は、新規事項の追加に当たらない限り、誤記の訂正が認められるという点に関しては各国共通していると考えられる。

しかし、誤記の扱いに関して日本と同様に法

令又は審査基準に明記されている国が存在する一方で、中国のように専利法、専利法実施細則、専利審査指南いずれにも特に明記はされていないという国もあり、制度的にも差異が存在するため、実際に誤記訂正を行うに際しては国ごとの制度を理解した上での対応を要する。以下、各国の誤記訂正に関する留意点などについて、誤記訂正の認められる基準と誤記を訂正する手段の2つの観点から述べる。

(1) 誤記訂正の認められる基準

欧州では、訂正が明細書等に関するものである場合に、「訂正の申出がされている以外の何物も意図していないということが直ちに明らかであるという意味において、明白でなければならない」と規定されている（EPC施行規則139）。本規定は、出願時における出願内容を超える対象を含める補正を禁止するEPC123条(2)と相俟って、厳格に運用されている。欧州の審査基準によると、当業者が周知の一般的知識を用いて、出願当初の出願書類から正しい記載が直接的かつ明確に導き出せない場合は、誤記の訂正が認められない。さらに、優先権書類は誤記の訂正の根拠として利用できないことが審査基準に明確に記載されている。そのため、欧州に出願する場合は、誤記のない明細書等を作成するのはもちろんのこと、翻訳文を作成する際に誤記が生じないように十分留意して出願すべきである。

(2) 誤記を訂正する手段

各国いずれにおいても、基本的には権利付与前は補正にて、また、権利付与後は表2の右欄に示す手段で誤記の訂正が可能である。

① 権利付与前の誤記訂正に関する留意点

PCT出願の国際段階において、明細書等の明白な誤記は、補正（PCT19条、34条）とは別の手続きで訂正できることが定められている

表2 各国の誤記の扱いに関する制度の比較

	法令や審査基準等で定められている誤記の扱い（「誤記の訂正」の定義または「誤記の訂正」が認められる基準）。	権利付与後の誤記の訂正手段
日本	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（審査基準第III部第III節6.6.1）。 錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂正すること（審判便覧54-01）。	訂正審判（特許法126条） 無効審判における訂正請求（特許法134条の2）
米国	事務的若しくは印刷上の誤記又は軽微な誤記であって、当該誤記が善意で生じたものである場合、訂正証明書を発行できる。ただし、訂正が新規事項を構成するか又は再審査を必要とするような変更を生じさせないことを条件とする（米国特許法255条）。	訂正証明書（米国特許法255条）（又は再発行（米国特許法251条））
欧州	欧州特許庁に提出された書類における言語上の誤り、転写の誤り及び錯誤は、訂正することができる。ただし、訂正の請求が明細書、クレーム又は図面に関するものである場合は、訂正の申出がされている以外の何物も意図していないということが直ちに明らかであるという意味において、明白でなければならない（EPC施行規則139）。	異議申立の手続き中（EPC123条）
中国	専利法、専利法実施細則、専利審査指南には、特に明確な定義の記述無し。	訂正審判制度は無い。 無効審判における訂正請求（専利法実施細則 第69条） ※請求項のみが対象であり、削除、併合、技術手段の削除のみに限定されている。
韓国	訂正前の記載内容と訂正後の記載内容が同一であることを客観的に認められる場合であって、請求の範囲の記載から誤記であることが明細書の記載内容からみて自明なものと認められる場合、又は周知事項又は経験則からみて明確である場合に、その誤記を正確な内容の字句又は語句に改めること（韓国審査指針 第4部4234）。	訂正審判（特許法136条） 無効審判における訂正請求（特許法133条の2）
台湾	誤記事項とは、当該発明の属する技術分野の通常の知識を有する者がその出願時の通常の知識に基づいて、外部の文献に頼ることなく、直接、明細書、特許請求の範囲又は図面の全体の内容及び前後の文脈から、明らかな誤りのある内容が即座にわかり、且つ、さほど考えなくても、訂正すべきであるということ及びどのように訂正すれば原意を回復できるのかが即座にわかり、当該原意は明細書、特許請求の範囲又は図面に既に明記されているものでなければならず、解読時に元来の実質的な内容に影響を及ぼさないものを指す。したがって、誤記事項を訂正した後に含まれる意味は、訂正前と同じでなければならない（台湾審査基準 第9章3.3.1）。	訂正の請求（台湾特許法67条） 無効審判における訂正請求（台湾特許法77条）
PCT	権限のある機関は、関連する書類に現れるもの以外の何かが意図されていること及び提出された訂正以外何も意図されていなかったことが当該権限のある機関にとって明白であった場合のみ、誤記の訂正を許可する（PCT規則91.1(c)）。	-

(PCT規則91)。国内移行後に各国で誤記訂正を行うのと比較して負担が軽減されることから、国際段階で誤記を発見した場合には、PCT規則91に基づく訂正を請求することも検討に値すると思われるが、訂正ができない書類があることや、訂正請求期限は優先日から26ヶ月以内と定められていること、許可された明白な訂正の効果発生日は国際出願の誤記の場合と国際出願以外の書類の誤記の場合によって異なる点などについて認識した上で活用されたい。

韓国では、拒絶査定を受けた後は、再審査を請求することによって補正することができる(韓国特許法67条の2)。一方、拒絶査定不服審判を請求した後は、補正も再審査の請求もできないので注意が必要である。

中国では拒絶査定不服審判(復審請求)において補正が可能であり、「復審請求人が行う出願書類の補正は、拒絶決定又は合議体に指摘された欠陥の解消に限られなければならない」が、「明らかな文字の誤りの補正、或いは拒絶決定で指摘された欠陥と同一な性質を持つ欠陥に対する補正などのような状況は除く」とされている。

② 権利付与後の誤記訂正に関する留意点

中国では訂正審判制度が無く、権利付与後は自発的に訂正を行うことはできないことと、無効審判時には補正可能であるが対象は権利要求書に限られ(特許明細書と図面は不可)、「請求項の削除や併合と技術案の削除」に限定されていることに留意が必要である。

米国では、特許発行後に誤記の存在が判明した場合、当該誤記がタイプミス等の軽微なものであって、訂正による変更が新規事項を構成せず、再審査を要しない程度のものであれば、訂正証明書(certificate of correction)という簡易な方法によって誤記を訂正することができる(米国特許法255条)。一方、クレームの範囲に影響を与えるなど再審査を要する変更の場合には、再発行(reissue; 米国特許法251条)にお

いて誤記訂正の可否が判断されることになる。したがって、誤記及び訂正の内容に応じて訂正手段を使い分ける必要がある。

6. おわりに

本稿では、出願人の視点で、誤記について検討し、誤記の態様別に留意すべき点を一覧表にまとめた。

誤記を無くすためには、特許出願前に十分にクレーム、明細書をチェックしなければならないが、意図せずに間違った記載をしてしまうのが誤記であることから、出願から権利化までの個々のタイミングでのチェック体制が必要と考えられる。すなわち、一担当者だけで確認するだけでは、誤記が発生し易いと考えられる。極力複数の人間が見てチェックする方が、いわゆる明らかな誤記は防止できると思われる。

この点において、多くの特許事務所では、明細書チェックソフトを導入する、別の人間がチェックする等、明細書等の技術内容ではなく、方式面で誤記を予防する対策が取られているようである。

一方、出願人である企業においては、少なくとも発明者及び知財担当が明細書等をチェックするが、クレームとクレームの解釈に関わる明細書の記載部分(以下、「重要部分」)については、一字一句十分にチェックすべきである。

また、誤記を発生させない観点では、明細書等の作成時にコピー&ペーストを使うことは極力避けるのが望ましい。なぜなら、コピー&ペーストに起因するような誤記の事例が複数見られたからである。

このように出願前に誤記を発生させないような体制・対策が取られているのが望ましい。

一方、仮に出願時の明細書等に誤記が含まれた場合でも、「誤記の訂正」を目的とした補正・

訂正ができるような対策も取っておくべきである。化学分野においては、化学式と化合物名を併記しておくのが望ましい。なぜなら、明細書に正しい記載があれば、仮に化学式と化合物名のいずれかに誤記があった場合でも「誤記の訂正」を目的とした補正・訂正ができる可能性が高まるからである。また、機械分野等の構造物の特許出願においては、図面を十分に確認しておくことが望ましい。例えば、図面が部品の組合せ図面の場合において、明細書中の部品の説明について誤記があったとしても、図面及び明細書の別の箇所正しい記載があればそれを根拠に「誤記の訂正」を目的とした補正・訂正ができる可能性が高まるからである。

このように誤記が含まれていたとしても「誤記の訂正」を目的とする補正・訂正が認められるような対策をとっておくことも有効である。

また、出願後であっても、審査請求前に重要部分に誤記があると気付いた場合は、自発補正した上で審査請求するのが望ましいと考えられる。ファーストアクションが特許査定の場合もあり得るからである。

また、出願から1年以内に誤記に気付いた場合で、補正で対応できない、あるいは補正で認められるか否か微妙な場合は、優先権主張出願も考慮すべきであり、出願公開されるまでに誤記に気付いた場合は、新たな出願も考慮すべきである。

ファーストアクション以降では、当然であるが、最後の拒絶理由通知等の補正の範囲を制限されない段階で、特に重要部分に誤記がある場合は、気付いた誤記は補正すべきである。なぜなら、出願人が誤記と思っても、当業者が見て明らかに誤記とは言えないような誤記がクレームに存在し、これを補正する場合、いわゆる限定的減縮に当たらないとして補正が認められない可能性があるからである。

特許庁の審査官は、誤記については、あくまで拒絶理由を構成するか否かという観点で審査しているため、審査官が誤記と認識しても「誤記」として出願人に指摘してくれるとは限らない。従って、実務担当者としては、「誤記の訂正」はいつでもできるという認識を持たないようにし、出願人の責任で権利付与前の段階で可能な限り、当業者から見て明らかに誤記とは言えないような誤記が無いかも含めて十分に重要部分のチェックを行うべきである。

一方、権利付与後に誤記を発見した場合は、技術常識や明細書に記載の意図等から当業者が見て誤記と判断できるか否かがポイントとなるため、特許権者はそれらを主張して「誤記の訂正」を目的とする訂正審判（あるいは無効審判における訂正の請求）を必要に応じて請求すればよい。しかし、第三者の視点では、クレームの数値範囲の訂正やクレームの技術用語の訂正が認められている事例があることから、他者のクリアランス調査の際には、クレームだけではなく、明細書全体を読んで、当業者が見てクレームに誤記があると認識できないかまで見ておく必要があることに留意すべきである。

当小委員会の検討により、誤記について実務担当者が重要性を認識し、誤記が少しでも無くなることを期待する。

注 記

- 8) 「粒子、X線およびガンマ線量子のビーム制御装置」事件（知財高裁 平成19年2月13日判決）については、平成18年（行ケ）第10210号審決取消請求事件（A事件）、及び平成18年（行ケ）第10212号審決取消請求事件（B事件）が同じ判決文に記載されており、「誤記の訂正」についてはB事件のみである。裁判所のホームページの統合検索及び知財高裁判例集の検索のいずれも、事件番号検索ではA事件の事件番号ではヒット

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

するがB事件の事件番号ではヒットしないので
注意が必要。前掲注6)に記載の特許判例デー
タベース (<http://tokkyo.hanrei.jp/>) ではいず
れの事件番号でもヒットする。

(原稿受領日 2013年10月26日)

