

誤訳の訂正が特許請求の範囲を変更するものとして認められなかった事例

知的財産高等裁判所 平成28年8月29日判決
平成27年(行ケ)第10216号 審決取消請求事件

佐々木 眞 人*

抄 録 本事案は、「ホスホン酸」と記載すべきものを「燐酸」又は「リン酸」と誤訳した状態で登録されたことから、訂正審判（特許法126条）を請求して当該誤訳を訂正しようとしたが、認められなかった事案である。裁判所は、「燐酸」又は「リン酸」という記載から「ホスホン酸」への訂正が特許請求の範囲の実質的変更（特許法126条6項）に該当すると判断し、その訂正を認めなかった。本稿では、本事案の内容を分析し、誤訳の訂正の背景や意義及び過去の裁判例を踏まえた上で、誤訳の訂正の際の特有の問題や実務上の留意点に言及する。

目 次

- はじめに
- 本事案の内容
 - 経 緯
 - 本件訂正の内容
 - 審決の理由の要点
 - 原告の主張
 - 被告の主張
 - 裁判所の判断
- 本事案の分析
- 考 察
 - 誤訳の訂正導入の背景
 - 誤訳の訂正の意義
 - 誤訳関連の過去の裁判例
 - 誤訳の訂正の場合の特有の問題
 - 「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」の意義
- 実務上の留意点
- おわりに

1. はじめに

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる（特許法126条1項）。訂正審判は、特許の一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のために全部について無効審判を請求されるという攻撃に対して瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除くための制度である¹⁾。訂正は、かかる目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分であるとされている。具体的には、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、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に限定されている。これ以外にも、時期的及び内容的な要件が課されてい

* 特許業務法人 深見特許事務所 弁理士
Masato SASAKI

る（特許法126条2項～8項等）。なお、訂正の請求（特許法134条の2等）によっても、特許請求の範囲等を訂正することができる。

誤訳の訂正を目的とする訂正は、外国語書面出願（特許法36条の2）について特許後に誤訳が発見される場合もあり得ると考えられることから、平成6年の一部改正において導入された。同改正により、外国語書面出願の出願人は、誤訳訂正書により明細書等を補正することも可能となった（特許法17条の2、2項）。誤訳の訂正を目的とする訂正や補正が特許法で規定される前は、誤訳が生じた場合でも通常の補正や訂正で対応するしかなく、後に紹介する裁判例のように厳しい判断がなされていた。本事案は、誤訳の訂正を目的とする訂正や補正が認められるようになった後の事案である。

2. 本事案の内容

2.1 経緯

本件特許（特許第5584706号）は、発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とするものであり、平成22年2月17日に国際出願され（特願2011-549605号）、平成26年7月25日に設定登録された。

原告は、平成26年12月25日、特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求（訂正2014-390211号。以下「本件訂正」という。）をしたところ、特許庁は、平成27年6月8日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。当該審決を不服として、原告はその取消しを求めて審決取消訴訟を提起した。

2.2 本件訂正の内容

本件特許の請求項1及び本件訂正審判にかかる請求項1は、次の表1のとおりである。

表1 本件訂正前後の請求項

本件特許の請求項1	本件訂正審判にかかる請求項1
【請求項1】	【請求項1】
<p>－第1の処理ステップで、部品材料の腐食によりこの部品上に生じた酸化物層を、</p> <p>除染用の有機酸を含んだ第1の<u>水溶性</u>の処理溶液で剥離し、</p> <p>－これに続く第2の処理ステップで、少なくとも部分的に酸化物層が取り除かれた表面を、この表面に付着している粒子を除去するための作用成分を含んだ第2の<u>水溶性</u>の処理溶液で、処理する原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的な除染方法であって、</p> <p>前記作用成分がスルホン酸、<u>燐酸</u>、カルボン酸及びこれらの酸の塩からなる群から選ばれる少なくとも1つのアニオン界面活性剤で形成されている除染方法において、</p> <p>前記第2の<u>水溶性</u>の処理溶液が、遅くとも前記第2の処理ステップの終了する前に、イオン交換器に導かれることを特徴とする除染方法。</p>	<p>－第1の処理ステップで、部品材料の腐食によりこの部品上に生じた酸化物層を、</p> <p>除染用の有機酸を含んだ第1の<u>水性</u>の処理溶液で剥離し、</p> <p>－これに続く第2の処理ステップで、少なくとも部分的に酸化物層が取り除かれた表面を、この表面に付着している粒子を除去するための作用成分を含んだ第2の<u>水性</u>の処理溶液で、処理する原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的な除染方法であって、</p> <p>前記作用成分がスルホン酸、<u>ホスホン酸</u>、カルボン酸及びこれらの酸の塩からなる群から選ばれる少なくとも1つのアニオン界面活性剤で形成されている除染方法において、</p> <p>前記第2の<u>水性</u>の処理溶液が、遅くとも前記第2の処理ステップの終了する前に、イオン交換器に導かれることを特徴とする除染方法。</p>

本事案において問題とされたのは、「燐酸」又は「リン酸」という記載から、「ホスホン酸」への訂正である。

2.3 審決の理由の要点

審決の理由の要点は、下記のとおりである。

『本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）は、いずれも「燐酸」ないし「リン酸」の記載個所に対応する原文の記載個所には「Phosphonsäure」と記載されており、その日本語訳は「ホスホン

酸」であるから、特許法126条1項2号に規定する「誤訳の訂正」を目的とするものであるが、特許請求の範囲の請求項1における構成の一つである「燐酸」を異なる物質である「ホスホン酸」に訂正することは、上記請求項1の発明特定事項を変更するものであり、特許請求の範囲を実質的に変更するものであって、特許法126条6項に規定する要件に違反するものである。

したがって、本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）を含む特許請求の範囲の請求項の全てに対して訂正審判を請求する本件訂正は、特許法126条6項に規定する要件に違反するものであるから、本件訂正は認められない。』

2. 4 原告の主張

原告の主張は概ね次のとおりである。

(1) 本件特許は、外国語特許出願に係るものであり、外国語特許出願に係る特許について誤訳の訂正を目的として特許の訂正をする場合、発明特定事項は変更されるのが通常であるから、発明特定事項を変更することが直ちに実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものではないし、発明特定事項を変更するものであることを理由に特許請求の範囲を実質的に変更するものであるという審決の判断は、特許法126条1項2号、同法184条の19を無意味にするものである。

(2) 特許の訂正が特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に該当するか否かは、「第三者に不測の損害を与えるか否か」を判断基準とすべきである。「第三者の不測の損害」については、一義的に定まるものではなく、訂正審判請求された特許に係る発明の技術分野等を勘案して、個別具体的に決定されるべきものである。本件発明を実施することができる第三者は電力会社や三つの陣営にはほぼ集約された原子炉メーカーに限られる。本件特許の技術分野における競業他者は米国や

欧州で設定登録された特許権のクレームを監視するのが通常である。本件公報の発行から本件訂正の予告登録までは4か月余りにすぎず、この間に本件訂正後の特許請求の範囲に係る発明が実施又は実施の準備をされていたとは考えられない。よって本件特許の訂正を認めたとしても、第三者に不測の損害を与えることにはならない。

(3) 本件公報に接した当業者は、「燐酸（又はリン酸）」と「ホスホン酸」のいずれかが誤りであることを予測することができる。原文明細書等を参照すれば、ホスホン酸を示す記載はあるが、燐酸を示す記載はないから、当業者は、訂正前の「燐酸（又はリン酸）」が「ホスホン酸」の誤訳であることを認識することができる。

2. 5 被告の主張

被告の主張は概ね次のとおりである。

(1) 特許法126条6項の規定の趣旨は、「訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、本項はそうした事態が生じないことを担保したものである。」とされており、同項は、「拡張」及び「変更」の文言からも明らかなおおりに、訂正前後の特許請求の範囲の対比に基づき、訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれているか否かの判断を求めている。審決は、本件訂正により、訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた「ホスホン酸」に係る発明が、訂正後の特許請求の範囲に含まれると判断したものにほかならず、審決に誤りはない。

(2) 特許法126条6項についての審決の解釈は、誤訳の訂正を目的とした特許請求の範囲の訂正について、直ちに実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するとの結論を招くものではない

から、同条1項2号及び184の19の規定を無意味にするものではない。

2. 6 裁判所の判断

裁判所は次のように判断した。

(1) 請求項の記載について

本件請求項1の「燐酸」という記載自体は極めて明瞭で、明細書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し、燐酸塩がアニオン界面活性剤であることは技術常識であると認められるから、請求項1全体を見ても「燐酸」という記載にはその位置付けも含めて格別不自然な点は見当たらない。

(2) 本件訂正前の明細書の記載について

本件訂正前の明細書を見ると、「燐酸」又は「リン酸」という記載は、11か所にわたり記載され、その記載内容も、いずれも請求項1の「燐酸」という記載と整合する。

本件訂正前の明細書において、燐酸を指すものとして記載された化学式は、6か所にわたり記載されているが、これらはいずれも燐酸の化学式ではなく、ホスホン酸の化学式である。また、本件訂正前の明細書の段落【0018】には、「作用成分乃至これを形成するスルホン酸、燐酸及びカルボン酸からなる群から選ばれる界面活性剤が効果を発揮する最低温度」という記載に続けて、「作用成分としてオクタデシルホスホン酸を使用する場合」という記載がある。

(3) 本件公報に接した当業者の認識について

本件訂正前の明細書の上記記載から、本件公報に接した当業者は、「燐酸」又は「リン酸」という記載か、ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホスホン酸」という記載のいずれかが誤っており、請求項1の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳である可能性があること

を認識するものということができる。

しかし、更に進んで、本件公報に接した当業者であれば、請求項1の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて、請求項1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかを検討すると、請求項1の「燐酸」という記載は、それ自体明瞭であり、技術的見地を踏まえても、「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不自然な点は見当たらず、本件訂正前の明細書において、「燐酸」又は「リン酸」という記載は11か所にもものぼる上、請求項1の第2の処理溶液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸、カルボン酸と並んで「燐酸」を選択し、その最適な実施形態を確認するための4つの比較実験において、燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。そうすると、化学式の記載が万国共通であり、その転記の誤りはあり得ても誤訳が生じる可能性はないことを考慮しても、本件公報に接した当業者であれば、請求項1の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて、請求項1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるということとはできない。

以上によれば、本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）を訂正することは、本件公報に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三者の利益を害することになるものであって、実質上特許請求の範囲を変更するものであり、特許法126条6項により許されない。

3. 本事案の分析

(1) 請求項の記載内容の検討

裁判所は、まず本件請求項1の記載内容自体を検討し、「燐酸」という記載自体が極めて明瞭で、明細書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判示している。「燐酸」は、実在する物質であるので、明瞭であるとの裁判所の判断が誤りとはいいい難いであろう。

(2) 本件訂正前の明細書の記載内容の検討

本件訂正前の明細書中には、「燐酸（又はリン酸）」という記載が複数箇所存在し、かつ本件請求項1の「燐酸」という記載と同趣旨の記載であった。このことから、裁判所は、本件請求項1の「燐酸」という記載と明細書中の記載が整合すると判断している。この判断も誤りとはいいい難い。

なお、訳語が統一されていれば、通常は明細書と請求項とで同一対象は同一の記載となり、明細書中の記載と請求項中の記載とは整合することとなる。

(3) 当業者の認識についての検討

本件訂正前の明細書に「燐酸」を指すものとして「ホスホン酸」の化学式が記載されていたことから、裁判所は、当業者が誤訳の可能性を認識できることまでは認めている。

しかし、請求項1の「燐酸」という記載自体が明瞭であり、本件訂正前の明細書中にも「燐酸」という記載が存在し、かつ明細書中に「燐酸」の選択や使用についても記載されていることから、裁判所は、請求項1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるということとはできないと最終的に判断している。

その結果、本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）が、本件公報に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三者の利益を害することになり、実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断された。

本事案においては、本件訂正前の明細書に「燐酸」を指すものとして「ホスホン酸」の化学式が記載されていたにもかかわらず、裁判所は、

請求項1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるということとはできないと判断している。

国際出願日の明細書等（原文）には、「燐酸」に対応する記載として「Phosphonsäure（ホスホン酸）」という記載があるので、原文を参酌できれば、請求項1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかもしれない。

この点に関し、原告は、原文を参照すれば、当業者は、訂正前の「燐酸（又はリン酸）」が「ホスホン酸」の誤訳であることを認識することができたと主張したが、裁判所は、特許法126条6項の要件適合性の判断に当たり、原文を参酌することはできないと判示して原告の主張を退けた。

現行法下では、裁判所による上記判断は不当とはいいい難いであろう。しかし、原文の参酌が全く認められなければ、原文に従った訂正であったとしても、その訂正が認められない事案が増えるようにも思われる。

4. 考 察

4. 1 誤訳の訂正導入の背景

平成6年当時、外国語を日本語に翻訳して出願された出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項を出願後に補正により追加することが認められなかった（旧特許法17条2項²⁾、翻訳過程で誤訳が生じた場合に、外国語の記載内容に基づいた誤訳の訂正が困難であった。そのため、発明の適切な保護が図れないことが指摘されていた³⁾。また米国では既に日本語による特許出願が認められていたのに対し、米国からわが国にされた特許出願については誤訳の訂正が認められていなかったため、十分な保護が図れないと米国側が主張した。これらを踏まえて日米包括協議が進められた結果、

平成6年1月、わが国において英語による特許出願（外国語書面出願）が導入され、併せて誤訳の訂正も認められることとなった⁴⁾。なお、誤訳の訂正は、外国語書面出願のみならず、国際特許協力条約（PCT）に基づく外国語特許出願についても行えることとなった（特許法184条の19）。

4. 2 誤訳の訂正の意義

誤訳の訂正を導入した背景を踏まえると、誤訳を正しい記載に訂正するものであれば、本来的に認められるべきであるとも考えられる。しかし、誤訳の訂正も訂正である以上、第三者に不測の損害が生じ得ることを鑑みれば、特許の内容をみだりに変更することとなる訂正は許されない⁵⁾。

特許庁審判便覧（第16版）によれば、誤訳の訂正とは、翻訳により外国語書面における意と異なるものとなった記載（誤訳）を、外国語書面の意を表す記載に訂正することをいう。誤訳の訂正が認められるためには、特許明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載の意味が外国語書面の記載の意味と異なることが必要である⁶⁾。

上記内容は、外国語書面出願を念頭においたものであるが、外国語特許出願の場合には、誤訳の訂正とは、翻訳により国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面の意と異なるものとなった記載を、国際出願日における国際出願の明細書等の意を表す記載に訂正することをいうものと解される。

4. 3 誤訳関連の過去の裁判例

(1) 東京高判昭和53年6月27日(昭和52年(行ケ)46号)

本裁判例(1)は、「ポリビニルアセタート(Polyvinyl acetat)」という誤訳を「ポリビニルアセタール(Polyvinyl acetal)」に補正しようとした事案である。

裁判所は、本件特許出願の願書に最初に添付された明細書に第一国出願明細書の翻訳にあたっての誤訳が含まれた事情があっても、それ自体明細書の誤記ということではできず、本件補正が要旨を変更するものであるかどうかは、優先権主張に基づく出願であっても、わが国出願の願書に最初に添付された明細書のみにより、その記載した事項の範囲内であるかどうかを検査して定めなければならないと説示した。

その結果、願書に最初に添付された明細書に「ポリビニルアセタール」に関する記載がないことから、本件補正が要旨変更該当すると判断された。

(2) 東京高判昭和58年3月24日(昭和56年(行ケ)82号)

本裁判例(2)は、特許請求の範囲及び明細書中の「臭素」という誤訳を「砒素」に補正しようとした事案である。

裁判所は、特許法43条2項の規定により提出される第一国出願の明細書が願書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優先権証明書として優先権の有無の判断資料としての効力を有するものにすぎず、この提出をもっ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予定されていないから、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はないと説示した。

その結果、本件補正は、出願当初の明細書において本願発明の中間層合金の必須の構成成分とされていたものを、そこに開示されていなかった別の成分で置換しようとするものであり、かかる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断された。

(3) 東京高判平成16年6月22日(平成13年(行ケ)182号)

本裁判例(3)では、米国出願の明細書における「isomalt」を「異性化麦芽糖」との日本語に訳したことによって、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とが矛盾することとなり、平成2年法律第30号改正前の特許法36条3項又は4項1号、2号に規定する要件を満たさないと判断された。

被告は、本件明細書において「異性化麦芽糖」との用語を用いるに至った経緯は、本件米国出願の明細書における「isomalt」を「異性化麦芽糖」との日本語に訳したことによるものであり、このイソマルトとパラチニット(パラチノースを還元して得られるもの)とは同じものであると主張したが、本件米国出願の明細書は、本件出願について、パリ条約による優先権を主張するための基礎となる書類ではあっても(特許法43条参照)、本件発明の内容は、あくまでも本件出願の願書に添付した明細書に基づいて定められるものであり(旧特許法36条参照)、本件明細書に記載された用語の意義を解釈するに当たり、本件米国出願の明細書の用語をどのように翻訳したかなどということを考慮することができないことは明らかである(この点は、平成6年法律第116号による改正により認められた外国語書面による出願(特許法36条の2)とは全く異なる場所である。)と判断された。

上記裁判例(1)、(2)は、誤訳を補正により治癒しようとしたが、いずれも原文の参酌が認められず、補正が要旨変更に該当すると判断された。裁判例(3)は、誤訳による不備を解消すべく用語の解釈にあたり基礎出願の内容を参酌すべきことを主張したが、認められなかった。

裁判例(1)~(3)は、いずれも誤訳の訂正が認められない時代の出願に対する裁判例であるが、原文の参酌が認められず、厳しい判断がなされている。

現行法下では、誤訳の訂正が可能であるが、誤訳の訂正の可否の判断の際に、原文の参酌が許されなければ、結局のところ従前の各裁判例の場合と同様に、原文の意を表す記載に訂正しようとしても、その訂正が認められない事案が生じることが予想される。

4. 4 誤訳の訂正の場合の特有の問題

(1) 誤訳の訂正に必要な要件

誤訳の訂正が認められるためには、次の要件が必要である。

- ① 誤訳の訂正を目的とするものであること(特許法126条1項)。
- ② 外国語書面出願の場合には、外国語書面に記載した事項の範囲内であり、外国語特許出願の場合には、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること(特許法126条5項、同法184条の19)。
- ③ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと(特許法126条6項)。
- ④ 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るものであること(特許法126条7項)。

(2) 誤訳の訂正の際の本質的問題

誤訳は間違った翻訳であるので、誤訳が生じた場合、本来の意味内容とは異なる意味内容の記載となっているはずである。誤訳の訂正は、このような異なる意味内容となった記載を、原文の意を正しく表す記載に訂正するものである。誤訳の訂正を行うと、訂正前後で必ず記載内容が異なるものとなる。このため、上記①~④の各要件の中で、上記③の要件(「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」という要件)違反が固有の問題となり易いといえるであろう。

特に、誤訳した結果の記載の意味内容が明確な場合には、上記③の要件が問題となるであろう。例えば、前述の裁判例(1)のように「ポリビニルアセタール」を「ポリビニルアセタート」に誤訳し、誤訳の結果である「ポリビニルアセタート」も実在するような場合である。

これに対し、誤訳による記載の意味内容が不明確な場合(例えば実在しないものや内容的にかけ離れたものに誤訳したような場合)は、意味内容が明確な場合よりも救済され易いと考えられる。

(3) 原文の参酌が許されないことに起因する問題

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められ(特許法70条1項)、翻訳文を提出した場合には、原文ではなく、その翻訳文が願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる(特許法36条の2, 8項, 特許法184条の6, 2項)。

よって、上記③の要件は、訂正前後の特許請求の範囲等の記載自体に基づいて判断されることとなり、その際に原文は参酌されない。本事業案においても、原文の参酌は許されなかった。

しかし、原文の参酌が許されなければ、原文の意を正しく表す記載となるように誤訳の訂正が行われているか否かの判断は困難であろう。また、原文の意を正しく表す記載となる誤訳の訂正であっても、訂正前後の記載の意味内容が異なるという理由で、上記③の要件を充足しないという不合理な判断もなされ得る。

つまり、原文の参酌が許されないことにより、誤訳の訂正が、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判断され易くなるのではないかと思われる。

4. 5 「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」の意義

ここで、前記③の要件である、「実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する」の意義に言及しておく。

「実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する」ものであってはならないという要件は、訂正前の特許請求の範囲に含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者に不測の不利益が生じ得るため、そうした事態が生じないことを担保したものである⁷⁾。

特許庁審判便覧(第16版)によれば、「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの(例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正)のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。また、「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの(例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正)や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなものをいう⁸⁾。

この「実質上特許請求の範囲を変更する」の意義に関しては、様々な学説・見解がある。

例えば、「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、新たな別の目的・効果を付加することというとの学説がある⁹⁾。また、ある構成を付加する訂正を行った場合に、訂正前の発明とは別

の目的、作用効果を意図して付加するのであれば、実質上の拡張又は変更となるとの見解もある¹⁰⁾。さらに、「変更」は、訂正前のものと比較して同一性がないという意味ではなく、あくまで減縮訂正等の体裁はとっているが、その実、技術的範囲の訂正前のものとずらせる、あるいは変質・変容させるというイメージで理解すべきものであるという見解もある¹¹⁾。なお、特許法126条6項に違反するか否かの判断については、「第三者に不測の不利益を与えるか否か」をメルクマークとすべきとの見解がある¹²⁾。

ここで、『誤記の訂正』に関する事案ではあるが、実質上特許請求の範囲を変更するか否かが判断された最高裁判例（最高判昭和47年12月14日（昭和41年（行ツ）46号））を概観する。

上記最高裁判例では、「3乃至5°F」という記載を、「3乃至5°C」に訂正することが、実質上特許請求の範囲を変更するとして認容されなかった。

その理由として、最高裁は、①餅生地の冷蔵温度を「3乃至5°F」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えない性質のものではないこと、②明細書の全文を通じ一貫して「3乃至5°F」と記載されており、当業者が容易に誤記であることに気付いて「3乃至5°C」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないこと、③「3乃至5°F」の記載は、一般第三者との関係からすれば誤記であるとはいえず、「3乃至5°F」として表示されたのが本件特許請求の範囲にはかならないといわざるをえないことを判示した。

本事案における「実質上特許請求の範囲を変更する」か否かの判断は、上記最高裁判例における判示事項を踏襲したものであるように思われる。

以上を踏まえると、誤記の訂正が「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでな

い」といえるためには、訂正前の特許請求の範囲等の記載を信じた第三者に不測の不利益が生じないように、例えば、訂正前の記載が内容的に明らかに誤っているとか、他の記載との関係で明らかに不整合である等の厳しい要件が要求されることが予想される。よって、訂正前の記載が、誤記のために不自然な内容・範囲等であったとしても、その意味内容等が理解可能な程度のものであれば、訂正が認められない可能性はあると考えられる。

また、訂正前の記載に接した当業者が誤記であると容易に気づき、その記載が誤記であると当然に理解する程度のものであることも要求され得るであろう。さらに、訂正後の記載が訂正前の明細書等の他の記載と一義的に整合することも要求され得ると考えられる。

5. 実務上の留意点

現行法下では、特許後における誤記の訂正の際に、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」か否かの要件が問題となり得るということに留意すべきである。これを踏まえた上で、下記のような対応を検討することが考えられる。

(1) 誤記の早期発見・対処

「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する」か否かの要件は、特許後に要求されるので、誤記の訂正は、なるべく特許になる前に、誤記訂正書による補正（特許法17条の2、2項）により行っておく。

例えば、特許査定前であれば、出願審査請求時や拒絶理由通知時等に誤記の有無をもチェックし、誤記訂正書により誤記を補正することが考えられる。なお、特許査定後に誤記を発見した場合には、分割出願を行って誤記に対処することも考えられる。

(2) 誤訳の予防

以下の①～③の対応は、誤訳を未然に防止することを主目的としたものであるが、下記③は特許後に誤訳の訂正を行う際にも役立ち得るように思われる。

① 翻訳ソフト等の有効利用

誤訳の発生を抑制すべく、物質名や化合物名等の重要な用語について翻訳ソフト等を有効利用し、人為ミスによる誤訳を抑制する。

② 翻訳し易い原文の作成

翻訳し易い単純な文章で、かつ辞書レベルの正確な用語を使用して原文を作成する。なお、新しい用語を使用する場合には、明細書中に定義を記載しておく。

③ 別表等の作成

物質名等の重要な用語については、明細書中の説明文とは別に、原文とその訳語を併記した表等を作成して整理しておき、保険として明細書や図面中に含めておくことも考えられる。

(3) 誤訳の訂正に役立つ記述

正しい記述に訂正する際の根拠となり得る事項を明細書等の中に予め記載しておく。例えば実施の形態中に、限定解釈されないように工夫しつつ、当該要素の技術的意義、他の要素との関連性、特定の物質・成分等による作用効果等を記載しておく。

(4) 翻訳の際の工夫

物質名や化合物名等の重要な用語について、訳語の直後に、原文、元素記号、化学式等を括弧書きで併記しておく。そうすることで、原文の記載を明細書中に残すことができる。この対応も、特許後に誤訳の訂正を行う際に役立ち得るように思われる。

(5) その他

① 外国語書面出願の採用

外国企業（日本企業の子会社や関連会社等であって外国で設立された企業を含む）等が、外国から日本へ直接特許出願を行う際には、日本語に翻訳した特許出願と、外国語書面出願のいずれかを選択することができる。ここで、外国語書面出願を選択すると、誤訳訂正書により誤訳の訂正が行えるので、誤訳に対して直接的に対処することができる。

外国企業等の場合には、日本語への翻訳の妥当性を判断することは容易ではないかもしれないが、日本企業であれば、日本語への翻訳の妥当性を容易に判断できるであろう。よって、日本企業の子会社等が外国から日本に直接特許出願する際には、外国語書面出願を選択して誤訳訂正の機会を確保しておき、少なくとも審査段階で翻訳の妥当性を確認し、誤訳を発見した場合には特許査定がなされる前に訂正するような体制を確立しておくことも一つの方策であろう。

② 訳語集・チェックリスト等

例えば、代理人に翻訳を依頼する場合には、代理人と出願人との間で訳語集やチェックリスト等を共有しておけば、誤訳の予防・対処に役立つかもしれない。

6. おわりに

誤訳は本来あってはならないものであるが、人間が関わる以上、誤訳を完全になくすことは実際のところ困難であろう。

誤訳が生じた場合には、訂正審判（特許法126条）等により誤訳を訂正することができ、原文の意を正しく表す記載となるような誤訳の訂正であれば、本来的に認められるべきであると思われる。

しかし、現行法下では、原文の意を正しく表す記載となるように誤訳を訂正しようとしても、実質上特許請求の範囲を変更等することとなる場合には、当該訂正が認められないという不合理な事態が生じ得る。本事案がその一例といえ

よう。

本事案を通じて、現行法下における特許後の誤訳の訂正の際の潜在的なリスクを再認識できたように思う。このリスクを念頭において、何らかの対策を講じることを検討すべきであろう。

最後に、本稿が、特許実務に携わる実務家や研究者等の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」（発明推進協会発行）369頁
- 2) 例えば東京高判昭和53年6月27日・昭和52年（行ケ）46号，東京高判昭和58年3月24日・昭和56年（行ケ）82号参照
- 3) 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

会発行）39頁

- 4) 前掲注3）40～41頁
- 5) 中山信弘，新・注解特許法〔下巻〕 2057頁 青林書院
- 6) 特許庁審判便覧（第16版）38-03 5頁
- 7) 前掲注1）371頁～372頁
- 8) 前掲注6）7頁～8頁
- 9) 吉藤幸朔，特許法概説〔第13版〕 614頁 有斐閣
- 10) 竹田稔，知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕 574頁 発明協会
- 11) 小野昌延先生喜寿記念刊行事務局，知的財産法最高裁判例評釈大系〔I〕特許・実用新案法，119頁 青林書院
- 12) 前掲注5）2076頁

（原稿受領日 2017年2月28日）

