

とするが、発明の詳細な説明における「化合物A」は、請求項の繰返しであって、「化合物A」が明細書の記載要件を満たすほどに記載されていない。元来、「化合物A」は、本件発明の範囲外のものであり、当初明細書及び本件明細書には、「化合物A」の具体的な開示はなく、その発明の詳細な説明の記載は実質的に「化合物B」についてのものであることは明らかである。このように、実質的な記載が「化合物B」についてのものであるにもかかわらず、請求項には「化合物A」が記載されていることは、請求項と発明の詳細な説明の記載が一致していないことになり、明りょうでない記載である。

3 取消事由3（本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとした判断の誤り）

審決は、「本件訂正（a）が、特許法第126条第1項ただし書第1号～第3号のいずれかに該当したとしても、実質上特許請求の範囲を変更するものである」（審決謄本7頁第3段落以下）とするが、誤りである。上記のとおり、本件訂正は、誤記の訂正ないし明りょうでない記載の釈明であるから、当初明細書の記載をも考慮し、本件発明の技術的意義を参酌すると、実質上特許請求の範囲を変更するものではない。

第4 被告の反論

1 取消事由1（本件訂正が誤記の訂正に該当しないとした判断の誤り）について

被参加事件原告が誤記として訂正しようとする対象は、特許請求の範囲に記載された事項であることから、審決は、まず、本件明細書の特許請求の範囲に記載された化合物が化学常識から見て存在し得ない化学構造のものであるか、化学構造式とその化合物名が一致していないというような不自然な記載がないかを判断し、次いで、発明の詳細な説明の記載を検討している。すなわち、審決は、「特許請求の範囲の記載（請求項1及び請求項7）をみる限り・・・不自然な記載はなく・・・誤記であると判断できるものとは到底考えることができない」（審決謄本4頁第4段落～5頁第1段落）とした上で、発明の詳細な説明の記載を検討し、「従って、発明の詳細な説明の項の記載を参酌したとしても、特許請求の範囲の化合物Aに関する記載が誤記であると直ちに判断できるものではなく、まして、それが化合物Bの誤記であると直ちに判断できるものではない」（同5頁第2段落）としているのである。また、特許請求の範囲の記載に誤記があるか否かは、特許権者の主観的意図にかかわらず、当業者の認識を基準として客観的に判断されるべきであり、補正が錯誤であったかどうかという主観的要因によって判断されるものではない。

2 取消事由2（本件訂正が明りょうでない記載の釈明に該当しないとした判断の誤り）について

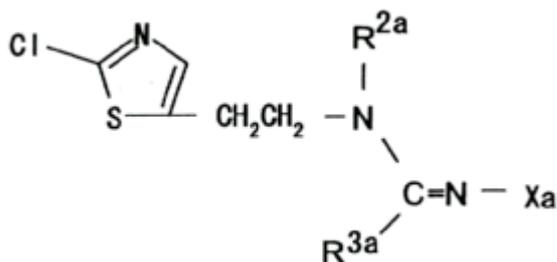
本件明細書の特許請求の範囲の記載自体に不明りょうな点はなく、特許請求の範囲と発明の詳細な説明が記載不一致で、それが不明りょうな記載であるとする事もできない。本件明細書には「請求項1が『化合物A』で、発明の詳細な説明に『化合物A』とそれに類似した化合物を含む多くの化合物（化合物Bを含む。）が記載され」（審決謄本6頁第2段落）しているものであって、特許明細書における特許請求の範囲の記載の重要性にかんがみれば、「化合物A」が本件明細書の特許請求の範囲に記載されている以上、それとは異なる化合物である「化合物B」が特許請求の範囲であるということはできない。

3 取消事由3（本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとした判断の誤り）について

最高裁昭和47年12月14日第一小法廷言渡しの二つの判決（民集26巻10号1888頁及び1909頁）が判示するとおり、特許請求の範囲は、特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであって、平成6年法律第116号による改正前の特許法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、明細書の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきものである。したがって、化合物Aを示すものとして文言上及び技術常識上何ら不明りょうな点がない本件明細書の特許請求の範囲の記載を、別の化合物である化合物Bに変更する本件訂正が、実質上特許請求の範囲を変更するものであるとして、許容されないことは明らかである。

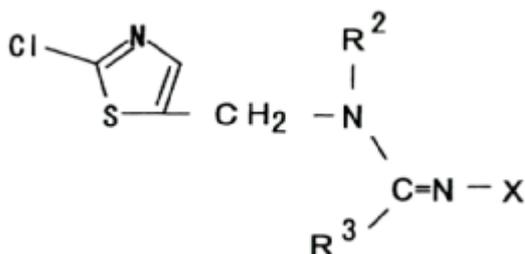
第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（本件訂正が誤記の訂正に該当しないとした判断の誤り）について

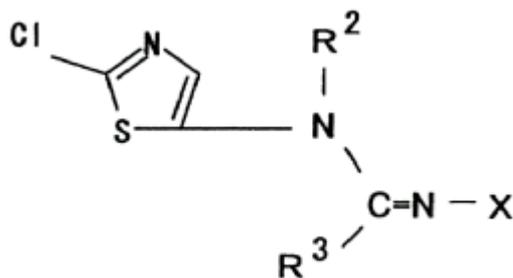


(式 I)

これに対し、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている化学式（上記式 [I]）では、R¹は、置換されていてもよい同素又は複素環基であり、この複素環基は、5-チアゾリル基であってよく（上記(1)の④）、また、塩素で置換されていてもよい（上記(1)の⑤）ことから、R¹は2-クロロ-5-チアゾリル基であり得ることは明らかであるので、当該化学式のR¹が2-クロロ-5-チアゾリル基であるとして、nが1である場合及びnが0である場合を化学式で表すと次の（式II）及び（式III）のとおりとなるものと認められる。



(式 II) (n = 1)



(式 III) (n = 0)

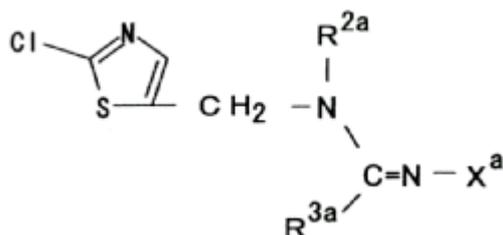
上記（式I）、（式II）及び（式III）を比較すると、これらは、複素環基（2-クロロ-5-チアゾリル基）と窒素原子の間に存在する-CH₂-基の数が、（式I）では「2」であるのに対し、（式II）では「1」、（式III）では「0」と、その数が食い違うことは明白である。

また、上記（式I）において、複素環基（2-クロロ-5-チアゾリル基）と窒素原子の間に存在する-CH₂-基の数が「2」とされていることは、本件明細書記載の実施例、試験例及び具体的な化合物を取りまとめた上記「表-4」において、-CH₂-基の数を表すnが「1」又は「0」と規定されていることとも食い違うことは明白である。

そして、この食い違いは、-CH₂-基の数が、一方が「2」であるのに対し、他方が「1」又は「0」である点で相違するという単純なものであるから、本件明細書に接した当業者は、たやすく認識できたものと認められる。

(4) 進んで、本件明細書に上記のような食い違いが存在することを認識した当業

そして、上記式において、 R^{1a} は2-クロロ-5-チアゾリルであるので、当該式の R^{1a} を2-クロロ-5-チアゾリル基に置き換えると、次のとおりであるところ、当該式において複素環基（2-クロロ-5-チアゾリル基）と窒素原子との間に存在する $-CH_2-$ 基の数が「1」であることは、明らかである。



そうすると、本件訂正（a）は、複素環基と窒素原子との間に存在する $-CH_2-$ 基の数を「1」に訂正することをその内容とするものであり、かつ、この訂正が前記の明白な誤記を訂正するものであることは明らかである。また、訂正後の $-CH_2-$ 基の数である「1」は、当業者が正しい数と認識し得た内容と整合するものであることも明らかである。

さらに、本件訂正（b）は、本件訂正（a）に対応した発明の詳細な説明の項の記載の訂正であるから、本件訂正（a）について上記に説示したのと同様の理由により、誤記の訂正であると認められる。

したがって、本件訂正は、特許法126条1項2号に該当するものというべきである。

被告は、特許請求の範囲に誤記があるか否かは、特許権者の主観的な意図にかかわらず、当業者の認識を基準として客観的に判断されるべきであると主張する。しかしながら、本件明細書の記載に基づいて、特許請求の範囲の請求項1、7の記載に誤記があることを当業者がたやすく認識し得たことは前示のとおりであるところ、上記のような認識は、当業者であれば、客観的にし得ることは、上記のとおり明らかであるから、被告の上記主張は、採用することができない。

2 取消事由3（本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとした判断の誤り）

審決は、「本件訂正（a）が、特許法第126条第1項ただし書第1号～第3号のいずれかに該当したとしても、実質上特許請求の範囲を変更するものである」（審決謄本7頁第3段落以下）とするので、更に検討するに、本件明細書に接した当業者が、その特許請求の範囲の請求項1、7に誤記があること、その誤記の内容は複素環基と窒素原子との間に存在する $-CH_2-$ 基の数が「2」であること、その数は正しくは「1」又は「0」であることを、たやすく認識し得たことは、前示のとおりである。また、本件訂正が、上記誤記を、当業者がたやすく認識し得た正しい $-CH_2-$ 基の数である「1」とするものであることも、前示のとおりである。そうすると、本件訂正前の請求項1、7の「 R^{1a} は2-クロロ-5-チアゾリルメチル」との記載が、本件訂正後の請求項1、7の「 R^{1a} は2-クロロ-5-チアゾリル」との記載の誤記であることは明白であって、当業者であれば、訂正前の特許請求の範囲の請求項1、7の上記記載を、その記載どおりではなく、後者の趣旨に理解するのが当然であるから、そのような当業者の理解を前提とするならば、本件訂正の前後で特許請求の範囲は同一であり、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものということとはできない。

なお、特許請求の範囲の記載の訂正が、明細書中に記載された特許請求の範囲を信頼する一般第三者の利益を害することになるとして、特許法126条2項（注、平成6年法律第116号による改正前のもの）により許されないとした被告引用の最高裁判決は、いずれも事案を異にし、本件に適切ではない。

3 以上に検討したところによれば、本件訂正が、誤記の訂正に該当せず、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものであるから、平成6年法律第116号附則6条の規定により、なお従前の例によるとされた平成5年法律第26号により改正された特許法126条1項ただし書1号ないし3号のいずれにも該当しないものであるか又は同条2項の規定により許されないものであるとした審決の判断は誤りというべきである。

したがって、参加人主張の取消事由は理由があり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、その余の点につき判断するまでもなく、審決は取消しを免れない。

よって、参加人の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	岡	本		岳
裁判官	長	沢	幸	男