

判決年月日	平成 27 年 3 月 25 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事 件 番 号	平成26年（行ケ）第10145号		
○訂正前の記載内容自体に誤りがあるとは認められないとして、誤記の訂正を目的とする訂正請求を認めて無効審判請求を不成立とした審決が取り消された事例。			

（関連条文） 特許法 134 条の 2 第 1 項，特許法 17 条の 2 第 3 項

（関連する権利番号等） 無効 2012－800197，特許第 4968605 号

1 本件は，無効審判請求不成立審決（無効 2012－800197）に対する審決取消訴訟である。

2 被告（特許権者）は，当初明細書の記載事項を補正した後，特許の設定登録を受けたところ，無効審判請求において，原告から，同補正の一部が新規事項の追加に当たるとの無効理由が主張され，審決の予告においても，補正 F 1 及び F 3 が特許法 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていないとの審判合議体の判断が示されたため，補正後の記載を補正前の記載に戻すために，訂正事項 5 及び 6 の訂正を請求した。

審決は，訂正の請求に関する規定の趣旨に鑑みても，訂正事項 5 及び 6 の訂正は，誤記の訂正に該当するものとするのが至当である旨述べて，同訂正を認め，その余の原告が主張する無効理由も排斥して，無効審判請求は成立しないと判断した。

3 判決は，事案の内容に鑑み，まず補正の適否について先に検討した上，知財高判平成 20 年 5 月 30 日特別部判決（平成 18 年〔行ケ〕第 10563 号）と同様の基準のもと，被告が当初明細書についてした補正は，いずれも，本件当初明細書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するものとは認められず，当該補正は，本件当初明細書に記載した事項の範囲内の補正に当たると判断した。

その上で，以下のとおり，訂正事項 5，6 は，特許法 134 条の 2 第 1 項ただし書の各号に掲げられたいずれの事項を目的とするものとも認められず，訂正事項 5 及び 6 を認めた審決の判断には誤りがあるから，訂正後の発明についての無効理由について検討するまでもなく，審決は取り消されるべきであると判断した。

(1) 「誤記の訂正が認められるためには，まず，特許明細書又は特許請求の範囲に「誤記」，すなわち，誤った記載が存在することが必要である。しかし，・・・補正 F 1 は，本件当初明細書に，段落【0025】の各実験例の燃烧芯の作製方法について「（ワックスを）刺抜きでこそぎ取った」と記載していたのを，「（ワックスを）スチール製のつめ状具でこそぎ落した」と言い換え，実施例 2 とこそぎ落としの方法が同一であることを明瞭にしたものであり，補正 F 3 は，本件当初明細書には，段落【0025】の各実験例の燃烧芯からワックスをこそぎ取った割合（ワックスの残存率）が明らかにされてい

なかったのを、ワックス残存率が24%であることを明らかにしたものであり、これらの補正内容自体が誤ったものであるとも、補正後の記載事項が、補正前に記載されていた事項と技術的に相容れない事項であるとも認められないから、そもそも、補正F1又は補正F3に係る補正後の記載内容（本件訂正前の記載内容）自体に、誤りがあるとは認められない。なお、訂正の経過をみても、被告は、本件訴訟に先立つ無効審判請求において、原告から、補正F1及びF3が新規事項の追加に当たるとの無効理由が主張されたのに対し、当初これを争い、補正F1及びF3は新たな技術的事項を導入するものではない旨主張していたものの、審決の予告において、これらの補正が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとの審判合議体の判断が示されたため、初めて、本件補正1後の記載を補正前の記載に戻すために、訂正事項5及び6の訂正を請求するに至ったものであり、被告自身も、本件補正1後の記載内容自体が誤っている、との主張をしているものではない。

そうすると、補正F1及びF3に係る補正後の記載を、補正前の記載に戻すための訂正事項5及び6は、「誤記」の訂正に当たるとは認められず、審決の判断は、その前提において誤りがあるというべきである。」

(2) 「訂正制度の趣旨が、被告や審決の述べるような趣旨のものであることはそのとおりであるものの、特許法は、そのような相反する要請の調和を図る具体的な範囲として、同法134条の2第1項ただし書の各号に掲げる事項を目的とするものに限って訂正を認めているのであり、同項2号の「誤記又は誤訳の訂正」とは、その文言上、記載内容自体が誤っているときに、その記載を正しい記載内容に訂正することを意味することが明らかであるから、記載内容自体が誤っていない記載の訂正を、同号に含めることはできない。したがって、被告の主張を採用することはできない。」

(3) 「訂正事項5及び6は、いずれも本件特許明細書中の実験に関する部分（段落【0025】）であって、特許請求の範囲の文言の解釈に影響を与えるような部分についての訂正ではないから、特許法134条の2第1項ただし書1号の特許請求の範囲の減縮や同4号の請求項間の引用関係の解消を目的とするものではないことは明らかである。

また、本件特許明細書の訂正事項5及び6に係る部分（補正F1及びF3により補正された部分）は、補正前の当該部分の記載内容自体又はその他の記載との関係を明瞭にするために、補正されたものであり、それ自体が意味の不明瞭な記載となっていることや、その他の記載との関係で不合理を生じて不明瞭になっている記載を見出すことはできないし、そうである以上、本件特許明細書に存在した訂正事項5、6に係る部分の記載を訂正又は削除することによって、何らかの事項が明瞭になるとも認められないから、訂正事項5、6は特許法134条の2第1項ただし書3号の明瞭でない記載の釈明を目的とするものともいえない。」