

特許権	判決年月日	令和 7 年 1 0 月 8 日	担当部	知財高裁第 3 部
	事件番号	令和 6 年(行ケ)第 1 0 1 0 0 号		

○無効審判請求事件においてなされた訂正請求が、誤訳の訂正に当たらず、訂正は認められるべきではないとして、訂正を認め無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例。

(事件類型) 審決(無効不成立)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書 2 号

(関連する権利番号等) 登録第 6 3 2 8 1 0 8 号

(審決) 無効 2 0 1 9 - 8 0 0 0 2 7 号

判 決 要 旨

1 原告は、本件特許の請求項 1 ないし 1 6 の発明を無効にすることを求めて審判の請求をしたところ、被告は訂正請求をした。特許庁は訂正を認め、請求を不成立とする審決(以下「前件審決」という。)をした。原告は、その取消しを求めて審決取消訴訟を提起した(知財高裁令和 2 年(行ケ)第 1 0 0 8 9 号、前訴)ところ、訂正後の発明が容易に発明できたものではないとした、前件審決の判断には誤りがあるとして、前件審決を取り消す判決(前訴判決)がされた。

被告は、差戻し後の審理において、本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をしたが、訂正拒絶理由通知を受け、訂正請求に係る訂正事項の一部を削除するなどした。その後、被告は、審決の予告を受け、再び訂正請求の機会を得たことから、特許請求の範囲(すべての請求項)及び明細書(段落【0 0 0 7】、【0 0 0 8】及び【0 0 3 5】)を訂正する旨の訂正請求をし(本件訂正)、これにより、その前の訂正請求は、取り下げられたものとみなされた(取下げみなし訂正請求)。

特許庁は、本件訂正を認めた上で請求を不成立とする審決(本件審決)をし、原告は、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

原告が主張した取消事由は、取消事由 1 (甲 5 記載の発明に基づく進歩性判断の誤り)及び取消事由 2 (本件訂正についての訂正要件の判断の誤り)である。

2 本判決は、以下のとおり述べて、原告の主張する取消事由 2 には理由があるとし、本件審決を取り消した。

「誤訳の訂正を目的とする訂正は、平成 6 年法律第 1 1 6 号による特許法の改正において、外国語を日本語に翻訳する過程での誤訳があった場合に、外国語による記載内容をもとに誤訳を訂正することができないと発明の適切な保護が図れないとされる問題を解消するため、新たに導入された外国語書面出願制度(特許法 3 6 条の 2)において、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しないこと等を条件として認められたものであり、外国語特許出願についても同様に認められたものである。

このように、誤訳の訂正を目的とする訂正を認めた趣旨に照らすと、誤訳の訂正とは、翻訳により生じた記載上の誤りを、原文の記載内容をもとに訂正するものをいい、その他特許法134条の2第9項で準用される同法126条5項、同条6項等の訂正要件を満たすものに限り、許されるものと解される。」

「外国語特許出願に係る特許の無効審判請求における訂正請求において、特許法134条の2第1項ただし書2号に定める誤訳の訂正に当たるためには、①国際出願日における国際出願の明細書、（特許）請求の範囲又は図面（特許法184条の19。以下「原文」という。）の記載と、設定登録時（訂正審判による訂正があれば訂正後）の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の意味が、翻訳の誤り（誤訳）により異なること、②訂正後の記載は、原文の記載の意味を表すものとして、両記載の意味が一致すること、の二つの要件を満たすことが必要であると解される。」

「これを本件についてみると、本件訂正に係る訂正事項7における訂正は、原文（…）における「linear」が「直線的」と翻訳されていた本件訂正前の本件明細書等の段落【0008】の記載を、本件訂正により、誤訳の訂正を目的として「直接的」とする訂正事項を含むものであった（前記2(2)ア）。被告は、前記第3の2〔被告の主張〕(1)のとおり、上記訂正事項に関し、「直線的」という単一の訳語のみに着目し、それ自体が誤訳だったために「直接的」という訳語に訂正したものではなく、全体として意味内容が原文に忠実となることを目的としたものであると主張している。

しかしながら、辞書によれば、「linear」は、「1 a）直線状の、線状の」という意味を有すると認められる（前記2(4)）。そして、被告は、前件訂正請求（前記第2の1(2)イ）において、段落【0008】の上記「直線的」に係る記載を訂正の対象としていないどころか、前記2(3)のとおり、誤訳の訂正を理由とする取下みなし訂正請求の訂正事項XⅡにおいて、本件該当原文（前記2(2)ア(イ)）の2か所の「linear」という文言を「直線的」と訳すことを明示的に内容に含む訂正を求めており、それが原文の正しい翻訳である旨を主張していたところである。このような事情に鑑みれば、原文の「linear」という文言を明細書において「直線的」と訳した場合に、原文の記載と明細書の記載の意味が異なるとは認められない。他方、「直線」という語と「直接」という語は意味が異なるから（前記2(4)）、原文の「linear」という文言を明細書において「直線的」と訳す場合には、原文の記載と明細書の記載は意味が異なり、これらが一致するとは認められない。そうすると、訂正事項7（前記2(2)ア）においては、訂正前の本件明細書等の「直線的」の意味が、翻訳の誤りにより原文の「linear」の意味と異なるものということとはできないから、上記(1)の要件の①を満たすものといえない上に、訂正後の記載が原文の記載の意味を表すものと一致するものともいえないから、同要件の②も満たさない。

以上によれば、訂正事項7の訂正前の「直線的」との記載の原文は「linear」ところ、これを「直接的」の誤訳であるとして、その訂正を求めることは、誤訳の訂正の要件を充足せず、訂正事項7は特許法134条の2第1項ただし書き2号に定める誤訳の訂

正には当たらないと認められる。」