

名称：「放射能で汚染された表面の除染方法」事件
審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成27年(行ケ)10216号 判決日:平成28年8月29日
判決:請求棄却

特許法126条1項2号、特許法126条6項

キーワード:外国語特許出願、訂正審判、誤訳の訂正、特許請求の範囲、原文明細書等

[概要]

請求項に記載されている発明特定事項である「燐酸」を「ホスホン酸」に訂正することは、原文明細書等に記載された範囲内での誤訳の訂正ではあるものの、特許法126条6項の要件適合性は翻訳文明細書等を基礎に行うべきであり、原文明細書等を参酌することはできないから、当該訂正は特許請求の範囲を実質的に変更するものであるとして特許法126条6項の要件に違反すると判断されて訂正が認められなかった事例。

[事件の経緯]

原告が、特許(特許第5584706号)に係る特許請求の範囲及び明細書の誤訳の訂正を目的として訂正審判(訂正2014-390211号)を請求したところ、特許庁(被告)が、請求不成立の審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を棄却した。

[本件訂正前の請求項1]

—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、除染用の有機酸を含んだ第1の水溶性の処理溶液で剥離し、

—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の水溶性の処理溶液で、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、

前記作用成分がスルホン酸、燐酸、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、前記第2の水溶性の処理溶液が、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。

[本件訂正に係る請求項1] (訂正箇所を下線)

—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、除染用の有機酸を含んだ第1の水性の処理溶液で剥離し、

—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の水性の処理溶液で、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、

前記作用成分がスルホン酸、ホスホン酸、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、前記第2の水性の処理溶液が、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。

※なお、明細書中に記載されている「燐酸」も「ホスホン酸」に訂正

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋)

『(3) 本件公報に接した当業者の認識について

ア 前記(2)イのとおり、本件訂正前の明細書には、燐酸を示す化学式として、ホスホ

ン酸の化学式が6か所にわたり記載されているというのであるから、「スルホン酸、燐酸及びカルボン酸からなる群」に含まれない「オクタデシルホスホン酸」が作用成分として記載されていることとも相まって、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」という記載には「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。

イ 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、前記(1)イのとおり、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ないし、前記(2)アのとおり、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、126条6項により許されない。

(4) 原告の主張について

ア 原告は、前記(2)イによれば、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たとした上で、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た旨主張する。

しかしながら、126条6項の要件適合性の判断に当たり、原文明細書等の記載を参酌することはできないから、原告の主張は採用できない。

すなわち、同項は、第三者に不測の不利益が生じることを防止する観点から、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という事態が生じないことを担保するために、訂正後の特許請求の範囲が訂正前の特許請求の範囲を実質上拡張又は変更したものとなることを禁止したものである。そして、特許権が設定登録により発生すると、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が特許公報に掲載されて、第三者に公示され(66条1項、3項、29条の2)、第三者が利害関係を有する特許権の禁止権の範囲である特許発明の技術的範囲は、この願書に添付した特許請求の範囲に基づいて定められ、その用語の意義はこの願書に添付した明細書及び図面を考慮して解釈するものとされている(70条1項、2項)。ところで、本件特許のような外国語特許出願においては、出願人は、翻訳文明細書等及び要約の日本語による翻訳文を提出しなければならないとされており(184条の4第1項)、翻訳文明細書等及び国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)(以下「国際出願図面」という。))が36条2項の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされる(184条の6第2項)。このように、本件特許のような外国語特許出願においては、特許発明の技術的範囲は、翻訳文明細書等及び国際出願図面を参酌して定められ、原文明細書等は参酌されないから、126条6項の要件適合性の判断に当たっても、翻訳文明細書等及び国際出願図面を基礎に行うべ

きであり、原文明細書等を参酌することはできないというべきである。原告の主張するように、同項の要件適合性の判断に当たり原文明細書等を参酌することができると解した場合には、誤訳の訂正の許否は原文明細書等を参酌しないと決することができないことになるから、訂正審決の遡及効（128条）を受ける第三者としては、我が国の特許庁によって公開されるものではなく、外国語により記載された原文明細書等を、翻訳費用や誤訳の危険を自ら負担して参照することを余儀なくされることになるが、このような解釈が第三者に過度の負担を課すものであって不当であることは明らかである。

これに対して、原告は、原文明細書等は126条1項2号の要件適合性の判断に使用される資料であり、同条1項と同条6項の条文の配置からすると、同条6項は訂正目的に応じて判断基準が異なることを当然の前提としており、原文明細書等を同項の要件適合性の判断に使用することができる旨主張する。しかしながら、同条1項2号の要件適合性と同条6項の要件適合性とは別個の訂正要件についての判断であるから、その要件適合性の判断に当たり参酌できる資料の範囲についてもそれぞれの訂正要件の目的に応じた解釈がされるべきものであり、同条1項2号の要件適合性の判断に当たり参酌できる資料であることは同条6項の要件適合性の判断に当たり参酌できることを基礎付けるものではない。そして、同条6項の要件適合性の判断に当たっては、同項の趣旨に照らし、原文明細書等を参酌することができないことは既に説示したとおりである。』

[コメント]

特許法126条6項の要件適合性の判断は原文明細書等ではなく翻訳文明細書等を基礎に行うべきと判断された。

本判決の事案では、原文（ドイツ語）明細書に記載されている **phosphonsäure**（ホスホン酸）を「**燐酸**」（**phosphorsäure**）と誤訳した部分を「ホスホン酸」に訂正することは原文明細書等に記載されている事項の範囲内のものであり、また、翻訳文明細書等に記載からは当該「**燐酸**」が「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることは認識できるものの、翻訳文明細書等の記載から当該「**燐酸**」が「ホスホン酸」の趣旨であると理解することが当然であるということとはできないとされ、当該訂正は特許請求の範囲を実質上特許請求の範囲を拡張等する場合に該当すると判断された。

原文明細書等の範囲内の誤訳の訂正であっても認められない場合があるため、翻訳の際には細心の注意を払うべきである。

以上
(担当弁理士：赤間 賢一郎)