「非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤」事件
（知財高判令和５年８月１０日 令和４年（行ケ）第１０１１５号[1]）

概要
（１）特許取消決定取消訴訟において、訂正の適否が争点となった事例。
（２）本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものではないと判断した（特許庁取消決定の判断を肯定）。
（３）誤記の訂正に該当するか否かを判断する際の参考事例。

対象特許（特許第６８０６４０１号[2]）
訂正前の【請求項１】
・・・アミド化合物（Ａ）と、
マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、
・・・ポリマー（Ｃ）とを、含み、・・・を特徴とする非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。

訂正後の【請求項１】
・・・アミド化合物（Ａ）と、
マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、
・・・ポリマー（Ｃ）とを、含み、・・・を特徴とする非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。

（上記下線は筆者による）

争点
上記の様に非アミドワックス成分（Ｂ）を訂正後の規定に訂正すること（上記下線部参照）が誤記の訂正を目的としたものに相当するか否かが争われた。
原告（特許権者）は、本件において以下のように主張した。すなわち、
訂正前の「マイクロクリスタリンワックス・・・非アミドワックス成分（Ｂ）」という規定は、「（構成Ⅰ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックスと、（構成Ⅱ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油と、（構成Ⅲ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするポリオレフィンワックスと（構成Ⅳ）から選ばれる非アミドワックス成分（Ｂ）」と読み替えることができる。
この読み替えにおいて、（構成Ⅰ）と（構成Ⅱ）の「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」については、マイクロクリスタリンワックスの分子量が１０００未満であり、水素添加ひまし油の分子量が１０００未満であることは周知の技術的事項であるから、マイクロクリスタリンワックス及び水素添加ひまし油の分子量が「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」であることはあり得ず、誤記である

[1] https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6011
[2] https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6806401/E03AF752A26653BCC00561F06407C20B2F71750CC8D01FAF16821CF247E4DE6D/15/ja

ことは明らかである。このため、「（構成Ⅰ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックス」において、誤記である「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」の部分を削除し、「（構成Ⅰ）軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックス」とすることができるため（構成Ⅱについても同様）、上記の訂正後の規定とすることができる（すなわち、構成Ⅰ、構成Ⅱにおいて誤記を削除するとともに構成Ⅲについてはその全体を削除した）。

裁判所の判断

本件訂正は、「誤記の訂正」を目的とするものに該当しないとし、以下の通り判断することにより、原告（特許権者）の請求を棄却し、本件取消決定を維持した。

（１）特許法１２０条の５第２項ただし書２号にいう「誤記」に該当するといえるためには、同項本文に基づく訂正の前の記載が誤りで当該訂正の後の記載が正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかで、当業者であれば、そのことに気付いて当該訂正の前の記載を当該訂正の後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないと解するのが相当である。

（２）ポリオレフィンワックスの中に「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」との条件を満たすものと満たさないものが存在することが周知の技術的事項であることは、当事者間に争いがない・・・マイクロクリスタリンワックス等の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン換算によるもの）がいずれも１０００未満であることが周知の技術的事項であることは、当事者間に争いがない。

（３）当該当業者にとっては、本件訂正前の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分を全部削除した上、マイクロクリスタリンワックス等に係る部分について重量平均分子量に係る条件（本件記載）のみを削除するとの選択肢（本件訂正後の記載を採用するとの選択肢）のみならず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢・・・も存在し得るものと理解すると認めるのが相当である。

（４）当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきである。

（５）よって、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するということはできない。

まとめ

補正や訂正における「誤記」の問題を検討するにあたり参考になる事例であると考える。特に、「誤記」であるか否かの検討は各個別の構成毎の判断に止めず、他の構成との関係を含め検討する必要があり、そのような検討の結果、誤記訂正後の規定として複数の選択肢が生じ得る事案において、本件は参考になると考える。

キーワード　特許、訂正、誤記の訂正、材料、組成物

［担当］深見特許事務所　星川　隆一

［注記］
本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。