

誤記訂正の留意点

佐々木 眞 人*

抄 録 特許出願の願書に添付する各書類は正確に記載する必要がありますが、これらの書類から誤記を完全に排除するのは現実には困難であると思います。各書類に誤記が含まれていた場合には、その誤記を訂正することが必要となりますが、本稿では、誤記を訂正する際の留意点について説明します。

目 次

1. はじめに
2. 誤記の訂正
 2. 1 誤記の訂正を認める趣旨
 2. 2 誤記及びその種類
 2. 3 誤記の訂正
3. 誤記の訂正の要件
 3. 1 特許査定・審決前
 3. 2 特許権設定登録後
4. 誤記の訂正関連の裁判例
 4. 1 最高裁判例
 4. 2 近年の裁判例
5. 近年の訂正審判の審決例
 5. 1 機械・構造系の事例
 5. 2 化学・材料系の事例
 5. 3 電気・制御系の事例
6. 誤記訂正の留意点及び対策
 6. 1 時期的留意点
 6. 2 内容的留意点
 6. 3 誤記訂正を行い易くするための対策
7. おわりに

1. はじめに

特許を受けようとする者は、願書を特許庁長官に提出しなければならず、その願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければなりません（特許法36条1項

及び2項）。例えば、明細書には、発明の内容を開示する技術文献としての機能があり、特許請求の範囲には、権利内容を確定する機能があります。このように、願書に添付する各書類には重要な機能がありますので、これらの書類は、正確に記載する必要があります。

しかし、正確に記載しようと心掛けていても、各書類の記載の中に、意図せず誤記が含まれてしまう場合があります。このような誤記については、特許査定・審決前であれば、手続の補正（特許法17条等）により対処することができます。ただし、補正により誤記を訂正するためには、所定の要件が課されます。他方、特許権設定登録後であれば、明細書等の訂正（特許法126条、134条の2等）により対処することができます。この訂正の場合には、補正の場合よりも厳格な要件が課されます。

これらを踏まえて、本稿では、特許出願の願書に添付する書類の中で、特に特許請求の範囲や明細書に着目し、これらにおける誤記を訂正する際の留意点を説明します。

* 弁理士法人 深見特許事務所 弁理士
Masato SASAKI

2. 誤記の訂正

2.1 誤記の訂正を認める趣旨

上記のように、誤記を訂正する手法として、特許査定・審決前の補正（特許法17条の2等）と、特許権設定登録後の、訂正審判等による訂正（特許法126条等）があります。

手続の円滑迅速な進行を図るためには、初めから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいのですが、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくないので、一定の制限の下に補正が認められています¹⁾。この補正の目的の1つとして、誤記の訂正が規定されています（特許法17条の2第5項3号）。

他方、特許の一部について瑕疵がある場合に、その瑕疵を理由に全体について無効審判を請求されるおそれがあるので、瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除くことにより争いを事前に防ぐために、訂正審判等による訂正が認められています²⁾。この訂正の目的の1つとして、誤記又は誤訳の訂正が規定されています（特許法126条1項2号等）。

2.2 誤記及びその種類

誤記とは、辞書³⁾によれば、「あやまりしるすこと。書き誤り。」のことをいいます。誤記は、意図せずに本来の意味内容とは異なるものとなるに至った記載のことをいうと解されます。

誤記の種類としては、文字や数字等の意図しない入替えによるもの、文字等の意図しない脱落によるもの、文字等の意図しない追加によるもの等が考えられます。

2.3 誤記の訂正

特許庁審判便覧⁴⁾では、「誤記の訂正とは、本来その意であることが、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字

句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう。」と定義されています。

誤記の訂正については、様々な学説、判例があります。学説としては、「明細書又は図面の記載が誤りであることが、明細書全体、周知の事項又は経験則などから明らかであることが必要である。」との見解⁵⁾、「誤記の訂正という名のもとで、実質的な請求範囲の拡張、変更が行われてはならない。」⁶⁾という見解等があります。他方、最高裁判例では、「特許請求の範囲の記載に関する限り、誤記の訂正は、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと当業者その他一般第三者が理解する場合に限って許され、発明の詳細な説明の項の記載は、この点の判断の資料となる限度においてのみ斟酌されねばならない。」⁷⁾と判示されています。

3. 誤記の訂正の要件

3.1 特許査定・審決前

特許査定・審決前は、補正により誤記を訂正することになります。この補正の主な実体的要件は、新規事項を追加しないことです（特許法17条の2第3項）。新規事項追加に該当するか否かについては、「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断されます⁸⁾。なお、特許請求の範囲についてする補正については、新規事項追加の禁止に加えて、特許法17条の2第5項の要件も課されます。

3.2 特許権設定登録後

特許権設定登録後は、訂正審判（特許法126条）や訂正の請求（特許法134条の2第1項、同法120条の5第2項）により、誤記を訂正するこ

とになります。この場合の訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、請求項間の引用関係の解消を目的とし、かつ願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内でしなければならず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならず、独立特許要件を満たす必要があります。

4. 誤記の訂正関連の裁判例

特許権設定登録後の誤記の訂正関連の裁判例として、最高裁判例と近年の裁判例を紹介しします。

4. 1 最高裁判例

4. 1. 1 最高判昭和47.12.14(昭和41年(行ツ)1号) [フェノチアジン誘導體製法事件]

本件は、上告人が、「Aは分枝を有するアルキレン基」という誤記を、「Aは分枝を有することあるアルキレン基」という記載に訂正することを求めた事例です。

最高裁は、「Aは分枝を有するアルキレン基」とする記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解しえない性質のものではなく、また、それが誤記であるにもかかわらず、「Aは分枝を有するアルキレン基」という記載のままでも発明所期の目的効果が失われるわけではなく、当業者であれば何人もその誤記であることに気付いて、「Aは分枝を有することあるアルキレン基」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない、と説示しました。そして、特許請求の範囲の「Aは分枝を有するアルキレン基」との記載を「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と訂正することは、形式上特許請求の範囲を拡張するものであることは勿論、本件明細書中に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者

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拡張するものであると判断し、上記訂正を認めませんでした。

4. 1. 2 最高判昭和47.12.14(昭和41年(行ツ)46号) [あられ菓子製造方法事件]

本件は、上告人が、特許請求の範囲における「3乃至5°F」という誤記を、「3乃至5°C」という記載に訂正を求めた事例です。

最高裁は、本件における特許請求の範囲の項に示された第一工程中の餅生地 of 冷蔵温度を「3乃至5°F」とする記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解しえない性質のものではなく、しかも、「3乃至5°F」と「3乃至5°C」との差は顕著で、その温度差はその後の工程を経た焼成品に著しい差異を及ぼすものであるにもかかわらず、明細書の全文を通じ一貫して「3乃至5°F」と記載されており、当業者であれば容易にその誤記であることに気付いて、「3乃至5°C」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえず、前記の「3乃至5°F」の記載は、上告人らの立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、一般第三者との関係からすれば、とうていこれを同一に論ずることができず、結局、「3乃至5°F」として表示されたのが本件特許請求の範囲にほかならないといわざるをえない、と説示しました。そして、特許請求の範囲の「3乃至5°F」の記載を「3乃至5°C」と訂正することは、本件明細書中に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者の利益を害することになり、実質上特許請求の範囲を変更するといえと判断し、上記訂正を認めませんでした。

4. 2 近年の裁判例

4. 2. 1 誤記の訂正が認められた事例

(1) 知財高判令和3.12.20（令和3年（行ケ）第10033号）

本件では、内装用短尺コーナー材による施工方法の発明について、請求項における「接続」という用語を「接合」という用語に訂正することが認められました。裁判所は、同じ施工の段階について「接合」と「接続」の2つの用語が用いられていたため、本件訂正は用語の統一を図るものであるといえ、誤記の訂正に当たるとして訂正を認めました。

(2) 知財高判平成31.2.6（平成30年（行ケ）第10100号）

本件では、経皮吸収製剤の発明について、本件明細書の「皮内」という記載を「皮膚内」に訂正することが認められました。裁判所は、「皮内」は、「皮膚」の「膚」を脱落させたものであって、正しくは「皮膚内」と記載されるべきものであったと理解するのが相当であるから、誤記の訂正として訂正要件を満たすと判断しました。

4. 2. 2 誤記の訂正が認められなかった事例

(1) 知財高判令和1.7.18（平成30年（行ケ）第10133号）

本件では、化合物の発明について、原告は、請求項における「R²は塩素であり」という記載を「R²は水素であり」と訂正することが誤記の訂正に該当すると主張しましたが、裁判所は、この主張に対し、明確な判断は示しませんでした。裁判所は、「R²は塩素であり」という記載が本件明細書の記載に整合し、「R²」の定義が不明瞭でもないことから、上記訂正が、特許請求の範囲を変更するものであると判断しました。つまり、誤記の訂正に該当すると主張した訂正が認められませんでした。

(2) 知財高判平成27.3.25（平成26年（行ケ）第10145号）

本件では、明細書の「実施例2と同一方法でスチール製のつめ状具でこそぎ落した」とあるのを「刺抜きでこそぎ落した」に訂正することについて、裁判所は、誤記の訂正が認められるためには誤記の存在が必要であるが、誤記があるとは認められないから、誤記の訂正に当たらないと判断しました。

5. 近年の訂正審判の審決例

近年の訂正審判の審決において、誤記の訂正に該当するとして訂正が認められた、機械・構造系、化学・材料系、電気・制御系の事例をそれぞれ複数紹介します。

5. 1 機械・構造系の事例

5. 1. 1 審判番号：訂正2022-390209号

本件では、請求項1の「該水道メータの二次側に連結されるエルボ管の立上管部の端部のナットはユニオンナットであり」という記載中の「立上管部」が、「水平管部」と記載すべきところの誤記であることが明らかであるので、「該水道メータの二次側に連結されるエルボ管の水平管部の端部のナットはユニオンナットであり」に訂正することが、誤記の訂正を目的とするものに該当すると判断されました。

5. 1. 2 審判番号：訂正2021-390172号

本件では、請求項1の「閉塞部材が、上記カバーと上記負荷側ブラケットとの間の隙間を塞いでいる」という記載は、「閉塞部材が、上記カバーと上記反負荷側ブラケットとの間の隙間を塞いでいる」の誤記であることは明らかであるから、誤記の訂正を目的とするものに該当すると判断されました。

5. 2 化学・材料系の事例

5. 2. 1 審判番号：訂正2022-390107号

本件では、明細書の「標準白板（完全拡散板：硫酸マグネシウムを焼き付けた純白板）」という記載が、技術常識を参酌して明らかな誤記であるから、「標準白板（完全拡散板：硫酸バリウムを焼き付けた純白板）」に訂正することが誤記の訂正を目的とするものに該当すると判断されました。

5. 2. 2 審判番号：訂正2021-390074号

本件では、請求項1の「不活性極性プロトン性溶媒」という記載が、正しくは、「不活性極性非プロトン性溶媒」であることが自明なので、誤記の訂正を目的とするものに該当すると判断されました。

5. 3 電気・制御系の事例

5. 3. 1 審判番号：訂正2022-390178号

本件では、訂正前の請求項1に記載された「 $(0.0219 \times tp^2 - 0.0185 \times tp + 0.0043) \times \dots$ （数式一部省略） $\dots + 0.0164$ 」との記載は、技術的に矛盾しており、誤記であることが明らかであるから、「 $(0.2076 \times tp^2 - 0.1480 \times tp + 0.0545) \times \dots$ （数式一部省略） $\dots + 1.5416$ 」と訂正することは、誤記の訂正を目的とするものに該当すると判断されました。

5. 3. 2 審判番号：訂正2022-390167号

本件では、特許請求の範囲の請求項1における「充電リレー」の「両極溶着判定」及び「片極溶着判定」において、「システムメインリレーをオフ制御する」との記載は、「システムメインリレーをオン制御する」の誤記と解するのが相当であるから、誤記の訂正を目的とするものに該当すると判断されました。

6. 誤記訂正の留意点及び対策

6. 1 時期的留意点

特許査定・審決前は、原則として新規事項を追加しない範囲で、誤記の訂正を目的とした補正を行うことができます（特許法17条の2第5項）。この場合、訂正審判や訂正請求を行う場合と比較して、補正のための要件が緩和されます。したがって、誤記の存在の有無については、特許査定・審決前にチェックしておき、特許査定・審決前に対処するのが望ましいでしょう。なお、優先期間内に誤記を発見した場合には、国内優先権主張出願を行うことで、誤記を訂正することができます。また、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行っている場合には、明白な誤記の訂正を行う機会が得られます（PCT規則91.1(a)）。

6. 2 内容的留意点

上述の様々な事例を参酌すると、当初明細書等の記載内容を拡張するような誤記の訂正は、例外的な場合を除いて、認められ難いと思われれます。また、意味内容が理解できるような誤記の場合には、その誤記を正しい内容に変更する場合であっても、誤記の訂正が認められ難い場合があります。特に、特許権設定登録後に、このような事項を訂正しようとする、実質上特許請求の範囲を拡張・変更すると判断される場合があると考えられます。

他方、例えば、用語が不統一であることから一部の記載が誤記であると推認できる場合、明細書等の他の記載内容から誤記であることが明らかである場合、技術的に矛盾することとなるため誤記であることが明らかである場合、単純な文言の欠落等に該当することから誤記であると推認できる場合、形式的な誤りが存在する場合等には、誤記の補正・訂正は認められ易くな

るといえそうです。

6. 3 誤記訂正を行い易くするための対策

特許請求の範囲等に誤記が生じた場合でも、明細書等に、それが誤記であることを立証できる根拠が記載されていれば、誤記訂正が行い易くなると考えられます。例えば、物質の場合であれば、物質名だけでなく、元素記号、化学式、機能、特性等を何らかの形で明細書に記載しておけば、それを根拠として誤記訂正を行い易くなると考えられます。また、数式等の場合でも、その意味内容等が明細書等に記載されていれば、それを根拠に正しい数式等に訂正し易くなると考えられます。更に、特許請求の範囲に記載する技術事項であって、その発明についての重要な事項については、その事項による作用効果等を明細書に記載しておけば、誤記があったとしてもその作用効果等の記載から類推して、適切に誤記を訂正できる場合があると考えられます。

7. おわりに

優先期間内であれば、国内優先権主張出願により、特許査定・審決前であれば、補正（特許法17条等）により、特許権設定登録後であれば、

訂正（特許法126条等）により誤記を訂正することができますが、補正と訂正の要件を比較すると、時期的には、特許査定・審決前に、補正により誤記を訂正することが望ましいと考えられます。過去の事例を参酌すると、内容的には様々なタイプの誤記訂正が認められていますので、これらを踏まえた上で、適切に誤記を訂正することが望ましいでしょう。また、誤記訂正を行い易くするために、予め明細書等の記載中に対策を講じておくことも検討に値すると思われれます。

注 記

- 1) 特許庁編 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕44頁
- 2) 前掲注1) 468頁～469頁
- 3) 広辞苑第七版 1023頁
- 4) 特許庁審判部編 審判便覧（改訂第19版）38—03 P訂正要件
- 5) 吉藤幸朔，特許法概説〔第13版〕607頁 有斐閣
- 6) 中山信弘，特許法第四版280頁 弘文堂
- 7) 最高判昭47.12.14（昭41（行ツ）1号）〔フェノチアジン誘導体製法事件〕民集26巻10号1888頁
- 8) 特許庁編 特許・実用新案審査基準（令和5年3月改訂）第IV部 第2章 新規事項を追加する補正

（原稿受領日 2023年6月26日）