

審決取消請求事件

[平成29年5月30日判決（知財高裁） 平成28年（行ケ）第10154号](#)

キーワード：誤記の訂正、訂正要件

担当 弁理士 菅野裕之

1. 事案の概要

発明の名称を「マキサカルシトール中間体およびその製造方法」とする特許第5563324号の特許権者である原告は、明細書の訂正を求めて訂正審判請求（訂正2015-390128号）をしたが、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、審決取消訴訟を提起した。

2. 結論

審決取消

3. 本件特許

特許番号：特許第5563324号

発明の名称：マキサカルシトール中間体およびその製造方法

出願日：平成22年 2月 3日

登録日：平成26年 6月20日

4. 本件訂正の訂正事項

明細書【0034】の「EAC（酢酸エチル，804ml，7.28mol）」という記載を、「EAC（アクリル酸エチル，804ml，7.28mol）」という記載に訂正する。

5. 争点

本件訂正が誤記の訂正を目的とするものといえるか否か。

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）特許法126条1項2号は、「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが、ここで「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正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ものと解される。

(2) ア そこで、まず、本件明細書に接した当業者が、明細書の記載は原則として正しい記載であることを前提として、本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの誤記があることに気付くかどうかを検討する。

(中略)

(ウ) したがって、本件明細書に接した当業者は、【0034】の【化14】(化合物(3)から化合物(4)を製造する工程)において、側鎖を構成する炭素原子数の不整合によって、【0034】に何らかの誤記があることに気付くものと認められる。

(3) ア 次に、前記(2)のとおり、特定の反応工程(【0034】の【化14】)における技術的矛盾と、それに伴う誤記の存在を認識した当業者が、当該反応工程のうち、誤記が「EAC(酢酸エチル)」であると分かるかどうかについて、検討する。

(中略)

(カ) 本件明細書に接した当業者は、前記(ア)～(オ)において検討したとおり、化合物(3)及び化合物(4)の化学構造については正しいものと理解し、「酢酸エチル」が誤記であると理解するものということができる。

(4) ア 次に、前記(3)のとおり、【0034】の「酢酸エチル」の記載が誤記であることに気付いた当業者が、正しい記載が「アクリル酸エチル」であると分かるかどうかについて、検討する。

(中略)

(ウ) 以上のとおり、「EAC」は、「アクリル酸エチル」の英語表記と整合し、略称と一致するものである上、モル数の記載とも整合するのであるから、当業者は、正しい反応剤が「アクリル酸エチル」であることを理解することができるというべきである。

(5) 以上によると、本件明細書に接した当業者であれば、本件訂正事項に係る【0034】の「EAC(酢酸エチル, 804ml, 7.28mol)」という記載が誤りであることに気付いて、これを「EAC(アクリル酸エチル, 804ml, 7.28mol)」の趣旨に理解するのが当然であるということができる。

したがって、本件訂正は、特許法126条1項2号所定の「誤記・・・の訂正」を目的とするものということができる。

以上