

判決年月日	平成28年8月29日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成27年(行ケ)10216号		
○ 発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請求について、請求項における構成の一つである「燐酸」を異なる物質である「ホスホン酸」に訂正することは、誤訳の訂正を目的とするものであるが、特許請求の範囲を実質的に変更するものであるとして不成立とした審決を維持した事例			

(関連条文) 特許法126条6項

(関連する権利番号等) 特許第5584706号, 訂正2014-390211号

判 決 要 旨

原告は、発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許（特許第5584706号）の特許権者である。

原告は、平成26年12月25日、特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求をした（訂正2014-390211号）。その訂正事項には、特許請求の範囲の請求項1の「燐酸」を「ホスホン酸」に訂正することや、明細書の「燐酸」又は「リン酸」を「ホスホン酸」に訂正すること（以下「訂正事項（燐酸）」という。）が含まれていた。

本件発明は、「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」であり、請求項1の「燐酸」は、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の一つとして、スルホン酸、カルボン酸と並んで記載されている。

審決は、訂正事項（燐酸）は、特許法126条1項2号の「誤訳の訂正」を目的とするものであるが、請求項1における構成の一つである「燐酸」を異なる物質である「ホスホン酸」に訂正することは、特許請求の範囲を実質的に変更するものであって、同法126条6項に規定する要件に違反するものであるとして、本件訂正は認められないとした。

本判決は、大要、次のとおり判断し、審決に誤りはないとした。

① 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。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か所もあることに加え、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、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、この記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるとはいえない。したがって、訂正事項（燐酸）を訂正することは、実質上特許請求の範囲を変更するものである。

② 特許法126条6項の要件適合性の判断は、国際出願日における明細書、請求の範

囲及び図面の中の説明の日本語による各翻訳文並びに国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）を基礎に行うべきであり，国際出願日における明細書，請求の範囲及び図面の中の説明を参酌することはできない。