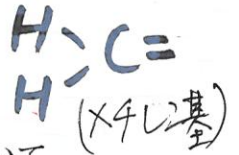


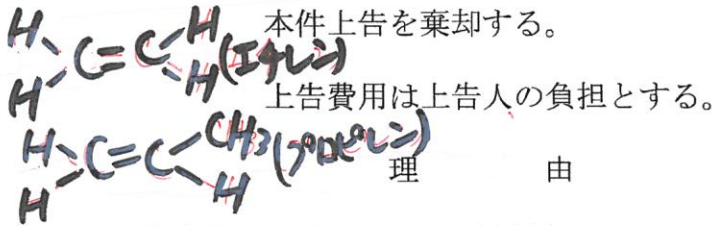
最判547.12.14 「フェリチアジン誘導体事件」



アルキレン基



主 文

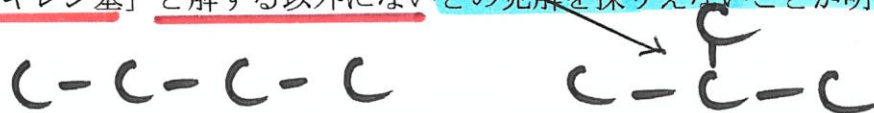


上告代理人長井亜歴山（名義）、同野口良光、同雨宮正彦の上告理由について

一 原判決が本件の具体的な事実関係のもとにおいて上告人の求める本件の訂正が許されないとした理由は、次のとおりである。

1 本件特許発明において、特許請求の範囲の項に示され式（化学式は末尾添付）中の「甲は分枝を有するアルキレン基」との部分は、本件特許発明の構成に欠くことができない事項の一に属するところ、「甲は分枝を有するアルキレン基」なる記載を「甲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、前者に「分枝を有しないアルキレン基」を付加し、それだけ前者（本件特許発明の構成に欠くことができない事項の一）、ひいては特許請求の範囲を拡張することになる。

2 本件特許発明において、その特許請求の範囲の項中の「甲は分枝を有するアルキレン基」なる記載が、当業者であればそのまま「甲は分枝を有することあるアルキレン基」と解される、という事実も認められない。かえつて、「甲は分枝を有するアルキレン基」としても、発明所期の目的効果を奏しえないものではなく、ただ、「甲は分枝を有しないアルキレン基」としたときに、よりよい効果を収めるにすぎないことからしても、「甲は分枝を有するアルキレン基」を「甲は分枝を有することあるアルキレン基」と解する以外にないとの見解を採りえないことが明らかである。



3 「甲は分枝を有しないアルキレン基」とした方がよりよい効果を奏するものとするれば、訂正によりそれを本件特許発明の権利範囲に持ち込むことは、それだけ、後に至つて第三者の利益についてたやすく保護を薄くし、他方、誤記等の端緒ない

し原因を作り責めを負うべき特許権者を保護することになり、右両者間の利害の権衡を図ろうとする特許法一二六条^六二項の趣旨にも副わない結果を生ずる。

二 原判決が本件において誤記の訂正が許されないとした理由は、右のとおりであるが、原判決は、右の説示に先だつて、特許法（以下単に法という）一二六条^六二項の趣旨につき一般的に言及するところがあり、論旨は、主として、右の一般的説示についての論難であるので、以下、上告理由の記載の順序に従って判断することとする。

1 上告理由一ないし三について

論旨はまず、原判決が、法一二六条^六二項は訂正前と訂正後とで特許権の効力の及ぶ限界に差異を生ずることを許さない趣旨であるとした点を捉えて、原判決の解釈によれば、同条一項一号の規定はまったく無意味に帰する、と非難する。

按ずるに、同条一項一号は、特許請求の範囲の減縮を目的とする明細書の訂正を可能とするが、特許請求の範囲の減縮は当然に特許権の効力範囲の変動を齎すものであるから、一般に、同条^六二項の趣旨が訂正前と訂正後とで特許権の効力の及ぶ限界に差異を生ずることを許さない点にある、とした原判決の説示を文字どおりに読むと、同条一項一号が無意味となることは、所論のとおりである。しかし、本件は誤認の訂正（同項二号）に関する事案であつて、右の説示も、実は本件の事案に即してなされたものであることを窺うに難くなく、したがつて、原判決の当否は、必ずしも、右の一般的に立言された説示自体の当否によつて決せられるものではない。

論旨は、法一二六条^六二項の解釈にあたり、そこにある「**実質**」とこれに対するものとしての「**形式**」との各領域を想定して、訂正の結果変動を生じうる事項として考えられる（イ）特許請求の範囲の記載自体、（ロ）その記載から帰結される特許権の効力範囲、（ハ）発明の内容・思想の同一性の**三者**につき、そのいずれを「**形式**」の領域に属せしめ、また、そのいずれを「**実質**」の領域に属せしめるかによつ

て、訂正の許否を決すべきものとし、右三者のうち、(イ)が形式、(ハ)が実質の領域に属することはまず疑いを容れず、(ロ)については、同条一項は、特許請求の範囲の減縮（特許請求の範囲の記載から帰結される特許権の効力範囲の変動）を訂正可能なもの、すなわち「形式」の領域に属するものとして、まさに同条二項の「実質上」の変更と対置している旨を主張する。

しかしながら、右にいう実質と形式とはたしかに対立する概念であるが、同条一項の解釈問題における両者の関係は、一方に属するものは他方に属しないというように、^{せいせい}截然と相互に無関係に区分されうるものではなく、特許請求の範囲を^六実質的に拡張または変更するものでないかぎり、これを形式的に拡張または変更することも許されるという意味での、相関関係にあることが明らかである。そして、特許請求の範囲の減縮を目的とする場合においても、法は、これをつねに訂正可能とするのではなく、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない」という制限のもとにおいてのみその訂正を許容するのである。したがって、同条一項一号の規定を根拠として、特許権の効力範囲の変動が齎される場合であつてもつねに訂正が許されるべきである、とする論旨の理由のないことが明らかである。

2 上告理由四、五について

論旨は、実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものであるか否かの判断は、特許請求の範囲の項にとどまらず明細書全体の記載を基準とし、あるいはその記載事項から認定されうる発明の基本的思想の同一性を基準としてなされるべきである、と主張する。

しかしながら、法は、特許出願に際し願書に添附すべき明細書の「特許請求の範囲には、^{を特許出願のために必要と認めらる}発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項の^{すべし}を記載しなければならない」（三六条五項）ものとし、また、「特許発明の技術的範

用は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(七〇条) ^{1項} ものとするのであつて、明細書中において特許請求の範囲の項の占める重要性は、どうてい発明の詳細な説明の項または図面等と同一に論ずることはできない。すなわち、特許請求の範囲は、ほんらい明細書において、対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にするものであるからこそ、前記のように、特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであつて、法一二六条 ^六 項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、もとより、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべく、所論のように、明細書全体の記載を基準としてなされるべきものとする見解は、どうてい採用し難いのである。また、発明の基本的思想の同一性が失われる場合に、これが特許請求の範囲の実質上の変更にあたるとして訂正の許されえないことは勿論であるが、同条 ^六 項にいう実質上の拡張または変更にあたる場合を、ひとりこれにとどまるものということはできないのである。

訂正の遡及効

三 おもりに、訂正の審判が確定したときは、訂正の効果は出願の当初に遡つて生じ(法一二八条)、しかも、訂正された明細書または図面に基づく特許権の効力は、当業者その他不特定多数の一般第三者に及ぶものであるから、訂正の許否の判断はとくに慎重でなければならないのが当然である。

原審の確定事実に照らして本件を観るのに、上告人が訂正を求める「甲は分枝を有するアルキレン基」との記載は、特許請求の範囲の項中の本件特許発明の構成に ^{を特定する} 欠くことができない事項の一に属するものであつて、これが「甲は分枝を有する ^{ために必要な} とあるアルキレン基」の誤記であることは当事者間において争いのないところであるとはいえ、本件における特許請求の範囲の項に示された式(化学式は末尾添付)中の「甲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、「甲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、当業者であれば何びともその誤記であることに気付いて、「甲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いうのである。これによると、前記の「甲は分枝を有するアルキレン基」との記載は、上告人の立場からすれば誤記であることが明かであるとしても、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、けつきよく、本件特許発明の詳細な説明の項中にその趣旨を表示された「甲は分枝を有するアルキレン基」と「甲は分枝を有しないアルキレン基」との両者のうち、前者のみを記載したのが本件特許請求の範囲にほかならないのである。

以上説示するところによれば、本件の場合、特許請求の範囲の「甲は分枝を有するアルキレン基」との記載を「甲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つて、実質上特許請求の範囲を拡張するものというべく、法一二六条二項の許容しないところといわなければならない。したがつて、これと結論を同じくする原判決は相当であつて、論旨はすべて理由がない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判官	大	隅	健	一	郎
裁判官	藤	林	益	三	
裁判官	下	田	武	三	
裁判官	岸		盛	一	

裁判長裁判官岩田誠は退官につき署名捺印することができない。

裁判官 大 隅 健 一 郎

特126条6項の
「実質口牒拡張・変更」に
該当するか？

特126条1項各号は、

1号：特許請求の範囲の減縮

2号：誤記しよ誤訳の訂正

3号：明りゆでかい記載の釈明

4号：引用関係の解消

とわらいる。

テープコード

--	--	--

1号の具体例

減縮 { 金属 ^{概念的減縮} → 鉄
(上位概念) (下位概念)
 金属 ^{直列的付加} → 消しゴム付き金属

2号の具体例

(誤記の訂正)

{ コイルバネ → コイルバネ
 男性体 → 弾性体

3号の具体例

(明記の追加記載の釈明)

PBPケルム → 製造ケルム
(700ダクトに1170セ2)
(工程I, II, 及びIIIを総て作り出し 物質X)
(工程I, II, 及びIIIに 物質Xを生産する方法)

原則として、36条6項2号
 違反となる(49条4号、113条4項、
 123条1項4号)。

テープコード

--	--	--

4号の具体例

- { Cl1: Aからなる X (独立項)
- { Cl2: 先端にBを付加した
ことを特徴とする 請求項1
に記載の X (従属項)

↓ (訂正)

Cl1: 29条1項3号の無効理由(123条1項2号)があること(修正前) 頒布刊行物MにAの下位概念A1からなるXが記載されていたこと。

- { Cl1: A2からなる X (126①I)
- { Cl2: 先端にBを付加したことを特徴とする, Aからなる X (126①IV)

従属項 → 独立項
書き下し

テープコード

--	--	--

最判 47.12.14 「あらい菓子の製造方法事件」

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人海谷利宏、同河野克己、同渡辺徳広の上告理由について。

一 原判決が本件の具体的な事実関係のもとにおいて上告人らの求める本件の訂正が許されないとした理由は、次のとおりである。

1 本件明細書の特許請求の範囲の項に記載された第一工程中の餅生地冷蔵温度は、本件特許発明の構成に欠くことができない事項の一である。

2 特許請求の範囲の項その他に記載された右の冷蔵温度「3乃至5° F」をC(摂氏温度)に換算すると、ほぼマイナス六・一度乃至マイナス五・一度Cに相当し、「3乃至5° C」とのあいだに著しい差が存するのであつて、こ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。

3 右の第一工程における冷蔵温度は、本件明細書の全文(すなわち、発明の詳細なる説明、特許請求の範囲の各項)を通じて、一貫して「3乃至5° F」と記載されている。

4 上告人らの指摘にかかる個所その他明細書の全文等を参酌しても、本件特許発明の目的およびこれを達成するにつき上告人ら所望の温度を必要とする理由ないし理論を窺知しうるにとどまり、これによつて、明細書訂正の前後を通じ、当業者が容易に前記温度上の差異を無視しうるものは、とうてい解し難い。

二 原判決が本件において誤記の訂正が許されないとした理由は、右のとおりであるが、原判決は、右の説示に先だつて、特許法(以下単に法という)一二六条二六項の趣旨につき一般的に言及するところがあり、論旨は、主として、右の一般的説示についての論難であるので、まずこの点について検討することとする。

六

論旨は、原判決が、法七〇条および一八条を論拠として、法一二六条二項は、誤記の訂正についても一定の制限を設けて、表示を信頼する第三者の立場を保護する趣旨のものであり、したがって、明細書の特許請求の範囲の項に記載された当該発明の構成に欠くことができない事項について、その内容、ことに範囲・性質等を拡張または変更するような訂正は許されないとした判示を非難し、特許発明の範囲はその特許明細書によつてこれを定めるべく、特許明細書を解釈判断するにあつては、その記載した特許請求の範囲等の字句に拘泥することなく、発明の性質および目的または発明の詳細な説明等と相待つて新規な考案の旨意を明らかにし、もつて特許権の範囲を定めるべきものである（大判大正一一年一月四日民集一卷六九七頁等参照）にもかかわらず、原判決が、本件明細書の全文を通じて実質的に解釈することなく、単に「3乃至5° F」を「3乃至5° C」と訂正することは、特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成に欠くことができない事項の一の変更であるから許されないと形式的に判断したのは違法である、と主張する。

しかしながら、法は、特許出願に際し、願書に添附すべき明細書の「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない」（三六条五項）ものとし、また、「特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない」（七〇条）ものとするのであつて、明細書中において特許請求の範囲の項の占める重要性は、どうてい発明の詳細な説明の項または図面等と同一に論ずることはできない。すなわち、特許請求の範囲は、ほんらい明細書において、対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にするものであるからこそ、前記のように特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであつて、法一二六条二項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、もとより、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべきであり、

七

本件訂正の許否につき、原判決が特許請求の範囲に表示された発明の構成に欠くこと^{を特許請求のために}
^{必要と認めら}
~~と~~ができない事項を重視したことは、もとより相当といわなければならない。論旨
引用の判例は本件に適切でない。

三 おもうに、訂正の審判が確定したときは、訂正の効果は出願の当初に遡つて
生じ（法一八条）、しかも訂正された明細書または図面に基づく特許権の効力は、
当業者その他不特定多数の一般第三者に及ぶものであるから、訂正の許否の判断は
とくに慎重でなければならないのが当然である。

原審の確定事実に照らして本件を観るのに、上告人らが訂正を求める「3乃至5
° F」の記載は、特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の
一であつて、その記載が「3乃至5° C」の誤記であることは被上告人の争わない
ところであるとはいえ、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^の冷蔵温度を「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
いえないというのである。これによると、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、けつきよく、右記載ど
おり「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
いわざるをえないのである。

以上説示するところによれば、本件の場合も特許請求の範囲の「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るものであつて、実質上特許請求の範囲を**変更**するものというべく、法一二六条~~七~~項の規定により許されないところといわなければならない。したがつて、これと同趣旨に出た**原判決は相****当**であつて、論旨はすべて理由がない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官	岸	盛	一
裁判官	大	隅	健一郎
裁判官	藤	林	益三
裁判官	下	田	武三

裁判官岩田誠は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官	岸	盛	一
--------	---	---	---