

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

無効審判においてなされた訂正請求が誤訳の訂正に当たらず訂正を認めるべきではないとして審決が取り消された事例

[知的財産高等裁判所 令和7年10月8日判決 令和6年(行ケ)第10100号]

1. 事案の概要

(1) 特許庁における手続きの経緯等

被告は平成25(2013)年6月13日〈パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理、平成24(2012)年6月18日および同年7月4日、いずれもドイツ国〉を国際出願日とする特許出願をし、平成30年4月27日、特許第6328108号(本件特許)として設定登録を受けた。

原告は平成31年4月3日、本件特許の請求項1ないし16の発明を無効にすることを求めて審判の請求をした(無効2019-800027号)。

被告は令和元年7月16日付で訂正請求をした(前件訂正請求)。前件訂正請求は、明細書については、段落【0007】に係る誤訳の訂正を理由とする訂正を求めたのみであった。

特許庁は令和2年3月27日、訂正を認める、本件審判の請求は成り立たないとの審決(前件審決)をした。

これに対し、原告は令和2年7月27日、前件審決の取り消しを求める審決取消訴訟(前訴)を提起した。

知的財産高等裁判所は令和3年12月15日、前件訂正請求によって訂正された本件特許発明が甲5発明に基づいて当業者が容易に発明できたもので

はないとした前件審決の判断には誤りがあるとして、前件審決を取り消す旨の判決(前訴判決)をし、同判決は確定した。

前訴判決の確定により事件が再び特許庁に係属したところ、被告は令和4年3月9日、本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。これにより、前訴判決が判決の基礎とした前件訂正請求は、取り下げられたものとみなされた。

被告は令和5年3月31日付で審決の予告を受け、訂正の請求の機会を得たことから、令和5年7月4日、本件特許の特許請求の範囲および明細書(段落【0007】、【0008】および【0035】)を訂正する旨の訂正請求をした(本件訂正請求)。なお、本件訂正請求により、前記令和4年3月9日の訂正請求は、取り下げられたものとみなされた(取下みなし訂正請求)。

特許庁は令和6年7月23日、本件訂正を認めたとうえで本件審判の請求は成り立たないとの審決(本件審決)をした。

(2) 本件訂正前の請求項1の記載

(1A) 車両のシートに取り付けるた

めの、子供又は乳児用のチャイルドセーフティシートであって、(1B)子供又は乳児を支持する支持部と、(1C)前記支持部のための構造要素としてのシートシェルと、(1D)前記シートシェルの外側で前記シートシェルに取り付けられる側面衝突保護部と、を有し、(1E)前記支持部は前記シートシェルの内側にあり、(1F)前記側面衝突保護部は、前記シートシェルの前記外側から突出する方向に〔前記チャイルドセーフティシートの〕所定の幅の中に位置する休止位置から、〔前記チャイルドセーフティシートの〕前記所定の幅の外に位置する機能位置に、及び前記機能位置から前記休止位置に移動可能であり、(1G)前記側面衝突保護部は、前記チャイルドセーフティシートが前記車両の前記シートに取り付けられた状態において、前記車両の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が前記シートシェルに導かれるように、配置される、(1H)チャイルドセーフティシート(〔〕内は前件訂正に係る訂正事項)。

(3) 本件訂正の概要

本件訂正の主な訂正事項は、前件訂

正に加えて、さらに構成要件1Gを「前記側面衝突保護部は、力方向転換装置として、前記チャイルドセーフティシートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において、前記車両の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力を子供の体に直接的に伝達するのではなく前記シートシェルに導くように、配置される」(下線は訂正箇所)とするものである。

(4) 原告の主張する本件審決の取消事由

原告は、甲5発明に基づく進歩性判断の誤り(取消事由1)と本件訂正についての訂正要件の判断の誤り(取消事由2)を主張した。

以下、取消事由2に絞って説明する。

2. 当事者の主張

(1) 原告の主張

「審判便覧……では『誤訳の訂正』とは、翻訳により外国語書面上における意味とは異なる意味を有するものとなった記載(誤訳)を、外国語書面上における意味を表す記載に訂正することをいう。』とされている。つまり、誤訳の訂正としては、『外国語書面上における意味とは異なる意味を有するものとなった記載(誤訳)を、外国語書面上における意味を表す記載に訂正することだけが認められ、それ以外の内容で訂正することは認められない。

被告は、……訂正前の内容が逐語訳であったことを認めるとともに(外国語書面上における意味とは異なる意味を有するものとなつてはいなかったこと

を認めるとともに)、前後の文脈を考慮し、意図的に意味内容を変更して翻訳したことを認めている」

(2) 被告の主張

「被告は、段落【0008】に関する訂正事項7の一部として、『子供の側部から直線的に離れて、子供の体に入る代わりに』という記載を、『子供の体に直接的に伝達するのではなく、子供の体のそばを通り過ぎて』という記載に訂正した。

これは『直線的』という単一の訳語のみに着目し、それ自体が誤訳だったために『直接的』という訳語に訂正したのではなく、この訂正は、全体として意味内容がより原文に忠実となることを目的としたものであり、この意味での誤訳の訂正である」

3. 裁判所の判断

(1) 本件訂正前発明1の意義

「本件訂正前発明1の重要な態様は、伝達又は力又はエネルギーが子供の体に直接衝撃を与えないが、代わりに子供の体から離れて及びシートシェルに導かれるような方法でシートシェルに取り付けられる側面衝突保護部にあり、これを、チャイルドセーフティシートの座部領域より上や背部に、配置し、これにより、そのようにすることで、ベースに取り付けられるチャイルドセーフティシートの転倒が、効果的に防止され、また、子供は側面衝突の影響の到達範囲におらず、代わりに、チャイルドセーフティシートの構造要素、すなわちシートシェルがあり、したがって子供への直接のエネルギー伝達

が構造的に回避されるものである」(下線は判決で付されたもの)

(2) 取下みなし訂正請求の訂正事項に関する被告の主張

取下みなし訂正請求の「請求書において、訂正事項XⅡの訂正の理由について、……『さらに、衝突の際に発生し得る横からの力を子供の体に直線的に導くのではなく、直線的な子供の体の周りを迂回して、減衰特性を有するシートシェル内へと導く力偏向装置としても働く』旨が明らかである。』と主張していた」。

「被告は、誤訳の訂正を理由とする取下みなし訂正請求の訂正事項XⅡにおいて、本件該当原文……の2か所の『linear』という文言を『直線的』と訳すことを内容に含む訂正を求めていたと認められる」

(3) 取消事由2についての検討

「誤訳の訂正を目的とする訂正を認めた趣旨に照らすと、誤訳の訂正とは、翻訳により生じた記載上の誤りを、原文の記載内容をもとに訂正するものを行い、その他特許法134条の2第9項で準用される同法126条5項、同条6項等の訂正要件を満たすものに限り、許されるものと解される」

「誤訳の訂正に当たるためには、①国際出願日における国際出願の明細書、(特許)請求の範囲又は図面……の記載と、設定登録時……の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の意味が、翻訳の誤り(誤訳)により異なること、②訂正後の記載は、原文の記載の意味を表すものとして、両記載の意

味が一致すること、の二つの要件を満たすことが必要であると解される」

「これを本件についてみると、本件訂正に係る訂正事項7における訂正は、原文……における『linear』が『直線的』と翻訳されていた本件訂正前の本件明細書等の段落【0008】の記載を、本件訂正により、誤訳の訂正を目的として『直接的』とする訂正事項を含むものであった……。被告は、……上記訂正事項に関し、『直線的』という単一の訳語のみに着目し、それ自体が誤訳だったために『直接的』という訳語に訂正したものではなく、全体として意味内容が原文に忠実となることを目的としたものであると主張している。

しかしながら、辞書によれば、『linear』は、『1 a) 直線状の、線状の』という意味を有すると認められる……。そして、……誤訳の訂正を理由とする取下みなし訂正請求の訂正事項XⅡにおいて、本件該当原文……の2か所の『linear』という文言を『直線的』と訳すことを明示的に内容に含む訂正を求めており、それが原文の正しい翻訳である旨を主張していたところである。このような事情に鑑みれば、原文の『linear』という文言を明細書において『直線的』と訳した場合に、原文の記載と明細書の記載の意味が異なるとは認められない」

「なお、本件明細書等の段落【0008】には、本件訂正に係る『直接』の語のほかに、本件訂正と関連しない部分に『子供の体に直接衝撃を与えない』との記載があり、この部分の『直接』に該当する部分の原文は、『unmittelbar』である。……このように原文……の

『unmittelbar (e)』を『直接(的)』、『linear』を『直線的』と訳していたものとして本件明細書等の記載は整合が取れていたものである」

「本件審決は、訂正事項7が適法であることを示す箇所において、本件明細書等の段落【0019】の記載を参酌する旨説示し」ていた。

「明細書の記載の訂正が誤訳の訂正に当たるか否かを判断するために必要なのは、訂正の対象となっている当該記載部分に該当する原文の記載部分の意味、訂正前の当該記載部分の意味及び訂正後の当該記載部分の意味であって、訂正の対象となっている当該記載部分以外の明細書の記載を参照する余地は基本的にないというべきである」

「訂正事項7は、被告の主張によれば、同訂正に係る『力方向転換装置』との関係で『直接的』と訂正することを意図するものであるところ、本件訂正前の『直線的』は、異なる構成間での力の伝わり方、即ち力の方向を規定するものであり、力の方向に係る装置……と関連するものと理解できるところ、これを『直接的』と訂正することは、……力の伝達経路の形態に関するものとして、力の伝達の態様に関する記載を追加するものと解される」

「そのため、当該部分の表現を『直線的』とするのと『直接的』とするのでは、概念が異なるものであって、誤

訳の訂正には当たらないほか、本件審決は否定しているものの……、実質上特許請求の範囲を拡張ないし変更するものにも当たり得る」

4. 考察

裁判所は、誤訳の訂正が認められるためには、①原文と訂正前翻訳文の意味が異なっていること、②原文と訂正後翻訳文の意味が一致することの2つの要件を満たす必要があると判示しました。

そのため、誤訳の訂正に当たるか否かの判断は、訂正の対象となっている該当箇所の原文と訂正前翻訳文と訂正後翻訳文の三者を対比すればよいこととなります。訂正の対象とは異なる箇所の明細書の記載を根拠に、訂正の適法性を論じた本件審決は不適切と言わざるをえないでしょう。

なお、仮に訂正の対象と異なる箇所の明細書の記載との整合性を図るために明細書を訂正する必要があるのであれば、「明瞭でない記載の釈明」を理由とする訂正が考えられます。しかし、「直線的」は力の方向を規定するものであるのに対し、「直接的」は力の伝達経路の形態に関するものであって意味が相違するため、本件訂正は「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」(特許法134条の2第9項で準用する126条6項)に該当するおそれがあり、それも難しいでしょう。

いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。