

【要約】

特許請求の範囲の記載からは、疑問を解決することができないとして、発明の詳細な説明を参酌し、誤記を理由とした訂正を認容した事案。

【事案の概要】

原告は、本願発明の補正を行う際に、「水酸カリウム 0.5 重量% 以上 5 重量% 以下」というクレームの構成要件から、「以上 5 重量%」を誤って削除し、「水酸化カリウム 0.5 重量% 以下」というクレームにて特許査定を受けた。原告は、出願当初の記載に戻す内容の訂正審判を請求したが、特許庁は、実質上特許請求の範囲を変更する(126条4項)として、同請求を不成立とした。本件はかかる審決に対する取消訴訟である。

【裁判所の判断】

裁判所は、「以上 5 重量%」を削除したのは、原告の過誤(表示上の錯誤)であることを前提として認定した。そして、「特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり、被告が主張するように、問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し、その単純な総和として、確定すべきものではない」と判示した。

かかる検討基準により特許請求の範囲の文言の解釈を行うと、疑問が生じることから、同疑問を解決するべく発明の詳細な説明を参酌すれば、「・・・請求項1の『0.5 重量% 以下の水酸化カリウム』との記載は、『0.5 重量% 以上 5 重量% 以下の水酸化カリウム』の誤記であると容易に理解するに至ることは明らかである。」とし、審決を取り消した。

また、裁判所は、126条4項違反の問題に関し、誤記であることが明らかであることから、特許請求の範囲の拡張や変更はされておらず、同条項違反の問題は生じないと判示した。

以上

(弁護士 井上 義隆)