

「非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤、及びそれを配合した非水系塗料組成物」事件（特許取消決定取消請求事件）	
事件の表示	令和4年（行ケ）第10115号 判決日：令和5年8月10日 担当部：知的財産高等裁判所第2部
判決	請求棄却
参照条文	特許法120条の5第2項ただし書2号
キーワード	誤記の訂正

1. 事案の概要

原告は、発明の名称を「非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤、及びそれを配合した非水系塗料組成物」とする発明について設定登録を受けた（特許第6806401号。以下、本件特許）。その後、本件特許について特許異議の申立てがなされ、原告は、本件特許に係る特許請求の範囲について訂正の請求（以下、本件訂正）をした。特許庁は、本件訂正は認められないとしたうえ、本件特許の取消しを決定した。本事案は、原告が、この決定の取消しを求めて訴えを提起したものである。

以下では、請求項1に係る本件訂正が、特許法120条の5第2項ただし書2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものに該当するか否かが争われた点について解説する。

2. 本件訂正の内容

2. 1 本件訂正前の請求項1

【請求項1】

炭素数2～8のプライマリージアミンと、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数4～18の脂肪族モノカルボン酸とが縮合したアミド化合物（A）と、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000～100,000とし軟化点を低くても70℃とする非アミドワックス成分（B）と、酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので極性官能基を有するポリマー（C）とを、含み、増粘性及び／又は液だれ防止性と、揺変性とを付与するためのものであり、

前記アミド化合物（A）と、前記非アミドワックス成分（B）と、前記極性官能基を有するポリマー（C）との合計質量を基準として、前記アミド化合物（A）を1～95質量%、前記非アミドワックス成分（B）を1～95質量%、及び前記極性官能基を有するポリマー（C）を0.1～10質量%とすることを特徴とする非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。

2. 2 本件訂正後の請求項1

【請求項1】

炭素数 2～8 のプライマリージアミンと、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数 4～18 の脂肪族モノカルボン酸とが縮合したアミド化合物（A）と、マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で 1,000～100,000 とし軟化点を低くても 70℃とする非アミドワックス成分（B）と、酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で 1,000～100,000 とし極性官能基を有するポリマー（C）とを、含み、増粘性及び／又は液だれ防止性と、揺変性とを付与するためのものであり、

前記アミド化合物（A）と、前記非アミドワックス成分（B）と、前記極性官能基を有するポリマー（C）との合計質量を基準として、前記アミド化合物（A）を 1～95 質量%、前記非アミドワックス成分（B）を 1～95 質量%、及び前記極性官能基を有するポリマー（C）を 0.1～10 質量%とすることを特徴とする非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。

2. 3 本件訂正前後の比較

本件訂正前後における非アミドワックス成分（B）に関する記載を比較すると、以下のとおりである。

本件訂正前の 非アミドワックス成分（B）	本件訂正後の 非アミドワックス成分（B）
・マイクロクリスタリンワックス ・水素添加ひまし油 ・ポリオレフィンワックス から選ばれるもので	・マイクロクリスタリンワックス ・水素添加ひまし油 から選ばれるもので
+	+
重量平均分子量をポリスチレン換算で 1,000～100,000 とし	
+	
軟化点を低くても 70℃とする	軟化点を低くても 70℃とする

2. 4 本件訂正に係る事実認定

（1）明細書の記載

非アミドワックス成分（B）及びポリマー（C）に関して、明細書に以下の記載がある。

【0031】

非アミドワックス成分（B）とは、鉱物系、石油系、あるいは化学的に合成された成分であり、具体的には、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、ポリオレフィ

ンワックスが挙げられる。非アミドワックス成分（Ｂ）は、軟化点が７０℃以上、好ましくは７０℃～１２０℃であり、酸価が１０以下、好ましくは０～５である。

【００３４】

極性官能基を有するポリマー（Ｃ）とは、酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、ポリスルホン酸、等である。

【００３８】

極性官能基を有するポリマー（Ｃ）としては、重量平均分子量が、ポリスチレン換算で１，０００～２００，０００、好ましくは１，０００～１００，０００である。

（２）周知の技術的事項

以下の２点については、原告と被告とで争うことなく周知の技術的事項として認められている。

- ・ マイクロクリスタリンワックス、及び、水素添加ひまし油の重量平均分子量がいずれもポリスチレン換算で１０００未満であること
- ・ ポリオレフィンワックスにおいて、軟化点を低くても７０℃とするものであって、重量平均分子量がポリスチレン換算で１，０００～１００，０００を満たすものと、満たさないものとが存在すること

３ 原告の主張

原告は、本件訂正前の非アミドワックス成分（Ｂ）の記載は、
（構成Ⅰ'）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックスである非アミドワックス成分と、
（構成Ⅱ'）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油である非アミドワックス成分と、
（構成Ⅲ'）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするポリオレフィンワックスである非アミドワックス成分と、
（構成Ⅳ'）から選ばれる非アミドワックス成分（Ｂ）と、
のように読み替えることができると主張している。

そのうえで、本件訂正前の構成Ⅲ'を削除することは、特許法１２０条の５第２項ただし書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当し、残った構成Ⅰ'、Ⅱ'に関しては、マイクロクリスタリンワックス及び水素添加ひまし油の分子量がいずれも１０００未満であることは周知の技術的事項であるから、構成Ⅰ'、Ⅱ'に誤記があることは明らかであり、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」との記載を削除することは特許法１２０条の５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」に該当すると主張している。

4. 裁判所の判断

原告は、本件訂正前の記載から本件記載（筆者注：「重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000～100,000とし」との記載）を削除することは特許法120条の5第2項ただし書2号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当すると主張するので、まず、この点について判断する。

ア 特許法120条の5第2項ただし書2号にいう「誤記」に該当するか否かについての判断基準

特許法120条の5第2項ただし書2号にいう「誤記」に該当するといえるためには、同項本文に基づく訂正の前の記載が誤りで当該訂正の後の記載が正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかで、当業者であれば、そのことに気付いて当該訂正の前の記載を当該訂正の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と解するのが相当である。

イ 本件訂正前の記載について

(ア) 本件訂正前の記載

前記第2の3のとおり、本件訂正前の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000～100,000とし軟化点を低くても70℃とする非アミドワックス成分（B）と、」というものである。

(イ) ポリオレフィンワックスについて

ポリオレフィンワックスの中に「重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000～100,000とし軟化点を低くても70℃とする」との条件を満たすものと満たさないものが存在することが周知の技術的事項であることは、当事者間に争いがない。そうすると、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（B）の中に上記の条件を満たすポリオレフィンワックスが含まれるものと理解すると認められる。

(ウ) マイクロクリスタリンワックス等について

マイクロクリスタリンワックス等（筆者注：マイクロクリスタリンワックス及び水素添加ひまし油）の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン換算によるもの）がいずれも1000未満であることが周知の技術的事項であることは、当事者間に争いがない。そうすると、当業者は、当該周知の技術的事項に基づき、「重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000～100,000とし」との条件を満たすマイクロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解すると認められるから、そのように理解する当業者は、本件訂正前の記載に接したときは、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（B）の中にマイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと理解し得ると認めるのが相当である。

(エ) 本件訂正前の記載が誤りであることが当業者にとって明らかといえるか否かについて

本件訂正前の構成は、非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質について、「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」と規定するのであるから、その文言に照らし、当該物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解される。そして、前記(イ)及び(ウ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中に「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」との条件を満たすポリオレフィンワックスが含まれ、他方で、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、そのように理解し得る当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一部のみ（ポリオレフィンワックスのみ）であると理解し得ると認められるところ、当該理解は、本件訂正前の構成についての上記解釈（非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質に係るもの）と整合している。このように、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物質（ポリオレフィンワックス）が現に存在すると理解するとともに、当該物質の種類が本件訂正前の構成中に掲げられた「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックス」の全てではないとしても、そのことは本件訂正前の構成の「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」に係る解釈と整合すると理解するものと認められるから、結局、本件記載を含む本件訂正前の記載については、当該当業者にとって、これが誤りであることが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきである。

ウ 本件訂正後の記載について

(ア) 本件訂正後の記載

前記第２の３のとおり、本件訂正後の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」というものである。

(イ) 本件訂正による訂正後の記載としての他の選択肢の存在

前記イ(イ)及び(ウ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中に「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」との条件を満たすポリオレフィンワックスが含まれるものと理解し、他方で、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」との条件を満たすマイクロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解することにより、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）

の中にマイクロクリスタリンワックス等がおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、当該当業者にとっては、本件訂正前の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分を全部削除した上、マイクロクリスタリンワックス等に係る部分について重量平均分子量に係る条件（本件記載）のみを削除するとの選択肢（本件訂正後の記載を採用するとの選択肢）のみならず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢（本件訂正による訂正後の記載を「重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000～100,000とし軟化点を低くても70℃とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（B）と、」などとする選択肢）も存在し得るものと理解すると認めるのが相当である。そして、上記のとおり、当該当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（B）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワックスは含まれるが、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、当該当業者において、非アミドワックス成分（B）に含まれていた物質を維持し、およそ含まれていなかった物質を除外する趣旨の記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないものと認めるのが相当である。

(ウ) 本件訂正後の記載が正しいことが当業者にとって明らかであるといえるか否かについて

前記(イ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の記載からマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持する趣旨の記載が正しいとも理解することができるものであって、当該当業者においてこのような記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきである。

エ 原告の主張について

(ア) 原告は、①本件訂正により構成Ⅲ'（原告主張に係るもの。以下同じ。また、以下、構成Ⅰ'、Ⅱ'及びⅣ'についても同じ。）が削除された結果、残った構成Ⅰ'及びⅡ'に係る記載には誤記がある、②本件訂正により構成Ⅲ'が削除されたのであるから、構成Ⅲ'に該当する物質が存在するとしても、そのことは、構成Ⅰ'及びⅡ'に係る記載に誤記が存在することと無関係である、③本件決定は、構成Ⅲ'が明確であることをもって構成Ⅰ'及びⅡ'も明確であるとすり替えるものであるとして、構成Ⅰ'及びⅡ'に係る記載には誤記があると主張する。

確かに、構成Ⅰ'及びⅡ'をそれぞれ他の各構成と切り離し、これらをそれぞれ独立したものであるとみれば、前記イ(ウ)のとおり、マイクロクリスタリンワックス等の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン換算によるもの）がいずれも1000未満であることは周知の技術的事項であるから、本件記載を含む構成Ⅰ'及びⅡ'に係る記載のみに接した当業者は、本件記載が誤りであると理解するものと認められる。しかしながら、前記イ(エ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（B）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解されるのであるから、構成Ⅲ'に該当する物質（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワックス）が存在する以上、本件訂正前の記載の全体をみれば、当業者にとって、これが誤りを含むことが明らかであると認めることはできない。本件訂正前の構成を構成Ⅰ'ないしⅣ'に分け、これらの各構成に係る記載を一つずつ分析的に検討することを前提とする原告の上記主張は、本件訂正前の構成が非アミドワックス成分（B）に含まれ得る物質について「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」と規定し、当該物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一部であってもよいと解されること（これらの物質の全てについて重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たす必要はないと解されること）を看過するものであるし、また、本件訂正が構成Ⅰ'ないしⅢ'についての訂正（構成Ⅲ'の削除並びに構成Ⅰ'及びⅡ'に係る本件記載の削除）を同時に含むものであるにもかかわらず、本件訂正によって構成Ⅲ'だけが論理的に先に削除され、その結果、本件訂正前の構成に当初から構成Ⅲ'が含まれていなかったかのようにみなした上、構成Ⅰ'及びⅡ'のみをみて、これらに係る記載が誤記を含むか否かについて検討するものであるから、失当であるといわざるを得ない。

（中略）

オ 小括

以上のとおりであるから、本件訂正前の記載が誤りで本件訂正後の記載が正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかで、本件訂正前の記載に接した当業者であれば、そのことに気付いて本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨に理解するのが当然であるということとはできない。

よって、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法120条の5第2項ただし書2号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するということとはできない。

5. コメント

特許法第120条の5第2項ただし書2号にいう「誤記」に該当するといえるためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが明細書等の記載や技術常識等から明らかで、当業者であれば、そのことに気付いて訂正前の記載を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と判示されている。

本事例において、当業者が本件訂正前の記載に誤りがあることを理解したとしても、訂正の仕方に複数の選択肢があることを根拠に、本件訂正前の記載を本件訂正後の趣旨に理解するのが当然であるとは言えないと判断された点は、今後の実務においても留意したい。

また、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項では、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であってはならないことが規定されている。つまり、仮に誤記の訂正であることが認められるとしても、誤記を訂正した結果、特許請求の範囲の拡張や変更をもたらす場合には、結局訂正が認められないこともあるという点にも注意が必要である。

以上