

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成 27 年 4 月 10 日

作成者：弁理士 北 裕介

弁理士 松嶋 俊紀

【事件名】 入金端末事件
【事件種別】 審決取消訴訟（不服 2012-26122 号審決取消請求事件）
【事件番号】 平成 26 年（行ケ）第 10057 号
【裁判所部名】 知財高裁 3 部
【判決日】 平成 27 年 2 月 18 日判決
【キーワード】 増項補正、第 17 条の 2 第 5 項第 2 号所定の「特許請求の範囲の減縮」

【事件の概要】

< 1. 手続の経緯 >

平成 19 年 12 月 21 日 出願
平成 24 年 4 月 23 日 拒絶理由通知
平成 24 年 6 月 26 日 手続補正
平成 24 年 9 月 21 日 拒絶査定
平成 24 年 12 月 28 日 拒絶査定不服審判
手続補正（本件補正）
平成 26 年 1 月 20 日 請求棄却審決
平成 26 年 3 月 3 日 審決取消訴訟（本事案）

原告は、「入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム」とする発明について特許出願（特願 2007-330214）をしたところ、拒絶査定を受けた。原告はこれを不服として、拒絶査定不服審判を請求するとともに、手続補正をした。特許庁は、審判請求時の補正が特許法第 17 条の 2 第 5 項各号のいずれを目的とするものでもないとして補正を却下し、補正前発明に進歩性がないとして拒絶審決をした。そこで原告は、拒絶審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

本件訴えでは、3 つの争点があったが、今回の報告では、その中の 1 つである補正に係る争点について取り上げる。

< 2. 特許請求の範囲の記載について >

本件補正前の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、次のとおりである。

【請求項 1】

実店舗に設置された入金端末であって、

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて、前記貨幣端末に対して、当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と、

前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段と、

を具備したことを特徴とする入金端末。

本件補正後の特許請求の範囲の請求項 1、2 の記載は、次のとおりである（下線は補正部分を示す）。

【請求項 1】

実店舗に設置された入金端末であって、

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて、前記貨幣端末に対して、当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と、

前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226

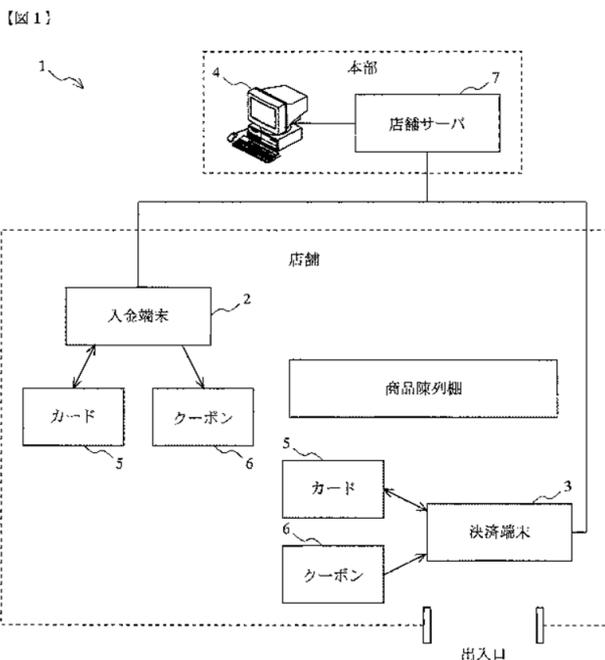


から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力手段と、を具備したことを特徴とする入金端末。

【請求項2】 ←新たに追加した請求項

前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており、

前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報であることを特徴とする請求項1に記載の入金端末。



～本願の図1～

< 3. 裁判所の判断 > (下線は報告者が付与)

審決は、本件補正は特許法17条の2第5項に規定される、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれも目的とするものではないとして、これを却下したところ、原告は、本件補正が同項2号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものであると主張するので、以下、検討する。

原告は、いわゆる増項補正が特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては、請求項の数から外形的、抽象的に判断すべきではなく、補正前後の請求項の内容に基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に検討して判断すべきであると主張する。

これに対し、被告は、同項の趣旨が、出願人の便宜と迅速、的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき、例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと、同項2号は、補正前の請求項と補正後の請求項とが一对一の対応関係にあることを前提としているというべきであり、一对一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は、同号かつこ書の規定に該当しないと主張する。

…同項2号は、…「特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」と規定している。

その趣旨は、単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内において、請求項に新たな構成要素を付加することにより、特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから、このような補正を許容すると、既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり、再度審査を行う必要が生じ、上

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



記17条の2第5項の趣旨に反することになるため、…請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。

以上のような特許法17条の2第5項2号の規定振り及びその趣旨に照らすと、同号に該当する補正は、多くの場合、補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより、補正前の請求項と補正後の請求項とが一对一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし、同号が、補正により、単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて、補正前の請求項と補正後の請求項が一对一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。

したがって、被告の前記主張の趣旨が、補正により請求項の数が増加するものはすべからず同号かつこ書の規定に該当しないというのであれば、そのような主張には法的根拠がなく、採用の限りではない。

同号は、かつこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから、問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには、それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく、

①特許請求の範囲の減縮であること、

②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること、

③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること、という要件

(以下、上記各要件を単に「①の要件」のようにいう。)を満たすことが必要であり、かつそれで十分であるというべきである。

したがって、原告の前記主張中、これと異なり、補正前後の請求項の内容に基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。

ところで、審決は、請求項2を新たに追加する補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり、上記①から③のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に、審決が、請求項2を新たに追加する補正は当然に同項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば、判断の手法として、不適当なものといわざるを得ない。

そこで、項を改めて、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正が、原告の主張する特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて、更に検討する。

～請求項1の補正について～

請求項1の補正は、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について、「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とする補正である。

まず、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」の意義について検討すると、本件明細書には、「店舗の会計担当者が決済端末3に当該数字を入力したり」(【0020】、「決済端末3は、顧客の購入する商品やクーポン券6のクーポンIDをバーコードにより認識する。」(【0023】、「電子マネーカード5にクーポン情報を記憶させるように構成することもできる。」(【0106】)との記載がある。

これらの記載に照らせば、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」とは、例えば「数字」や「バーコード」、「電子マネーカード」に記憶されるデータのよう、会計担当者が決済端末に入力したり、決済端末が特定することを可能とする、割引内容識別情報の表示(クーポン券への印字・印刷)形式ないし記録形式をいうものと認められる。

言い換えれば、補正前の請求項1においては、「決済端末」に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式が、会計担当者が入力可能な形式であるか、あるいは、決済端末が特定可能な形式であるかについては、そのいずれとも限定されていなかった。これに対し、補正後の請求項1においては、「形式」について、補正前の「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」に付加して「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とする補正により、補正後の請求項1においては、「決済端末」に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式は、決済端末が特定可能な形式に限定された。

これを、請求項1に記載された「決済端末」についてみると、補正前の請求項1においては、「決済端末」は、それが「実店舗に設置された」ものであることと、「割引内容の適否を判断する」ものであることのみによって特定されているにすぎなかった。補正後の請求項1においては、上記特定事項に加えて、「割引内容を特定可能」という構成によっても特定されることになったものである。そうすると、請求項1の補正は、補正前の請求

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



項には存在しなかった構成を付加するものというべきである。

したがって、請求項1の補正は、特許法17条の2第5項2号かっこ書に規定する「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」という要件(②の要件)を充足しない。

～請求項2前半の補正について～

請求項2前半の補正は、補正前の請求項1に記載された「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」における「記憶装置」について、新たに追加した請求項2前半において、「前記憶装置は、前記実店舗に設置されており」とする補正である。

「記憶装置」は、補正前の請求項1においては、記憶される情報の内容によって特定されているのに対し、補正後の請求項2においては、記憶される情報の内容によってではなく、記憶装置が設置される場所によって特定されている。

したがって、請求項2前半の補正は、特許法17条の2第5項2号かっこ書に規定する「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」という要件(②の要件)を充足しない。

原告は、補正後の請求項1における「記憶装置」は、実店舗内あるいは実店舗外の例えばデータセンター等に設置された記憶装置を含んでいるのに対し、請求項2は、このうち、「実店舗内に設置された記憶装置」に発明を限定するものであって、請求項2前半の補正は、請求項1の発明の技術的範囲内において、さらに発明を限定するものであるから、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当する旨主張する。

しかし、請求項2前半の補正の適否の判断に当たり、補正後の請求項2の記載と対比すべきは補正前の請求項1の記載であって、補正後の請求項1の記載ではない。したがって、補正後の請求項1における「記憶装置」と補正後の請求項2の「記憶装置」とを対比する原告の主張は、それ自体失当である。そして、補正前の請求項1において、「記憶装置」は、記憶される情報の内容によってのみ特定されていたのであり、補正後の請求項2において、同特定事項に加えて、記憶装置が設置される場所によっても特定されることになったのであるから、これが、補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものであって、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当しないことは明らかである。

～請求項2後半の補正について～

請求項2後半の補正は、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について、新たに追加した請求項2後半において、「前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報である」とする補正である。

補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」とは、例えば「数字」や「バーコード」、「電子マネーカード」に記憶されるデータのような、会計担当者が決済端末に入力したり、決済端末が特定することを可能とする、割引内容識別情報の表示(クーポン券への印字・印刷)形式ないし記録形式をいうものと認められる。

これに対し、補正後の請求項2においては、「前記形式は、・・・前記割引内容識別情報である」と記載されており、これによれば、「形式」は、「割引内容識別情報」そのものをいうものと認められる。

そうすると、請求項2後半の補正は、補正前の請求項1の「形式」及びこれに係る限定を除くことになる。すなわち、「形式」が「割引内容識別情報」そのものを指すことになれば、補正後の請求項1は、補正前の請求項1における「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で」という限定を除くことになり、特許請求の範囲を拡張することになる。

したがって、請求項2後半の補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」という要件(①の要件)を充足しない。

原告は、…請求項2後半の補正は、この情報(出力手段で出力される情報)が「割引内容識別情報」であることを限定するものであるから、請求項1の「前記形式」を前提としたものであり、「前記形式」に該当する限定を除くものではなく、請求項1を正に限定するものであると主張する。

しかし、請求項2後半の補正の適否の判断に当たり、補正後の請求項2の記載と対比すべきは補正前の請求項1の記載であって、補正後の請求項1の記載ではない。したがって、出力手段で出力される情報について、補正後の請求項1の記載と補正後の請求項2の記載とを対比する原告の主張は、それ自体失当である。そして、補正前の請求項1において、「形式」は、割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式を意味するものとして記載されていたのに対し、補正後の請求項2においては、割引内容識別情報そのものを意味するものとして記載されて

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24
第一はせ川ビル 6階
TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



いるのであるから、これが、割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式を限定するものでないことはもとより、補正前の請求項1における「形式」に係る限定を除くものであることは明らかである。したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

…以上のとおり、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正は、特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しない…。

<4. 私見、考察>

(1) 審査基準第Ⅲ部第Ⅲ節4. 3. 2(2)では、第17条の2第5項第2号かっこ書きの「限定する」の解釈において、発明を特定するための事項を「限定する」補正とは、①補正前の請求項における「発明を特定するための事項」の一つ以上を、概念的により下位の「発明を特定するための事項」とする補正であるとしている。そして、作用で物を特定しようとする記載を用いた発明特定事項(機能実現手段等)に対し、その作用とは別個の作用を有する発明特定事項は、通常、概念的に下位のものとは認められないとしている。

このため、請求項1の補正と、請求項2の前半の補正とが上記②の要件を満たしていないことについては、審査基準からすると妥当な判断であると考えられる。

(2) 判決文からは、特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するのであれば、増項補正であっても当該補正は認められる、ととらえることができる。しかし、基本的には、「審査基準」や「審判請求の審理に関するQ&A」に記載されている内容で判断が行われ、現状では、「択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする」場面のように、ごく限られた場面でのみ認められているようである。ここで、増項補正に関する過去の判例について調べた。

～平成17(行ケ)10192号～

…補正前の請求項2及び請求項3の発明特定事項を、本件補正前の請求項1に繰り入れて、実質的に前記請求項2及び請求項3を削除することにより、請求項の項数を2個削減した上で、本件補正前の請求項1に記載されていた発明特定事項の「耐火膨張シート(b)」を、さらに本件補正後の請求項2から請求項5までの新たな4個の請求項に展開させることにより、実質的に4個の新たな請求項が追加記載されたものであり、その結果として、本件補正により、差し引き2個の請求項が増加していることになる。

…当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないとした上、本件のように、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、特許法17条の2第4項2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらない。

～平成19年(行ケ)第10335号～

…旧特許法17条の2第4項は、審判請求に伴って行われる場合における特許請求の範囲についてする補正は、同項1号ないし4号に掲げる事項を目的とするものに限ると規定しているもので、請求項を増加させる補正は、原則として、同項で補正の目的とし得る事項として規定された「請求項の削除」(1号)、「特許請求の範囲の減縮」(2号)、「誤記の訂正」(3号)及び「明りょうでない記載の釈明」(4号)のいずれにも該当しないものと解するのが相当である。

以上から、最後の拒絶理由通知時、又は審判請求時において、増項補正は、基本的には補正却下されるリスクが大きいと考えられる。このため、本件判決文に過度な期待を寄せず、出願時から増項補正を行わなくてもよいクレーム展開を行ったり、最初の拒絶理由通知時において、後に補正要件が厳しくなる場合に備えて、特許査定につながりそうな請求項を予め追加したりするのが望ましい。

以上