

補正要件の判断に関する裁判例

－「ゴルフスイングモニタリングシステム」事件－

R4.4.28 判決 知財高裁 令和3年（行ケ）第10097号

審決（拒絶）取消請求事件：請求棄却

概要

請求項を新たに追加する補正（増項補正）が、特許法17条の2第5項に規定される「特許請求の範囲の減縮」に該当するかどうかについての判断は、**増項補正であるかどうかにかかわらず、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定した上で**、補正後の請求項が対応する補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものかどうかで判断すべきであるとの規範を提示しつつ、本件補正が、対応する補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものではないため、補正要件を満たさないとした審決が維持された事例。

特許請求の範囲

【補正前の請求項10】（下線部分は、対応する補正後の請求項8で削除された構成を示す）

前記ストラップは、・・・（略）・・・であり、
該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも1個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、

該システムが、複数のアンテナ整合回路またはシステム、および／または、調整可能な整合回路またはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記整合回路またはシステムのうちの1個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも1個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、

前記ストラップセンサが、前記ストラップの第1の部分に備えられた1個以上の第1接点と、前記ストラップの第2の部分に備えられた1個以上の第2接点とを備えるか、あるいは、第1接点および第2接点と通信可能であり、第1接点のうち1個以上が、第2接点のうち1個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じられるか固定されたときに、第1接点の1個以上および第2接点の1個以上の間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、第1接点と第2接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサによって測定された前記測定回路の少なくとも1つの電気特性に基づいて、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定する

ように構成されている、請求項8または9に記載のシステム。

【補正後の請求項8】

前記ストラップは、・・・（略）・・・であり、
該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも1個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、

該システムが、複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムのうちの1個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも1個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されている、請求項1～7のいずれかに記載のシステム。

主な争点

本件補正の特許法17条の2第5項適合性の判断の誤り（特に、本件補正のうち、本件補正後の請求項8を追加する補正（補正事項1）について）

裁判所の判断

『1 補正事項1の判断の誤りについて

（1） 本件補正後の請求項8と対応する補正前の請求項について

ア 特許法17条の2第5項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時に

に特許請求の範囲についてする補正（同条1項ただし書4号）は、同条5項1号から4号までのいずれかの事項を目的とするものに限ると規定し、同項2号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法36条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って、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。同法17条の2第5項の趣旨は、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにあるものと解される。このような同項の趣旨及び同項2号の文言に照らすと、補正が「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うためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「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と解される。

・・・（略）・・・

以上によれば、補正事項1は、新たに本件補正後の請求項8を追加する増項補正に当たり、また、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10と対応関係にあることが認められる。』

『（2）補正事項1の「特許請求の範囲の減縮」の目的該当性について

・・・（略）・・・

しかるところ、前記（1）ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10の発明特定事項から、「・・・（略）・・・」との構成を削除した請求項であるところ、この削除によって、本件補正前の請求項10の発明特定事項を限定したものと認めることはできず、かえって、本件補正前の請求項10に係る発明を上位概念化したものといえるから、補正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認められない。』

検討

1 請求項8を追加する補正（補正事項1）が、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとは認められないという裁判所の結論自体には疑問の余地がない。本判決は、その判断に先駆けて記載された、補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するかどうかの判断基準が重要であるように思われる。

2 特許・実用新案審査基準の第IV部第4章「目的

外補正」2. 1. 1（1）では、「特許請求の範囲を減縮する補正に該当しない具体例」として、

（i）直列的に記載された発明特定事項の一部を削除する補正

（ii）択一的記載の要素を付加する補正

（iii）請求項数を増加する補正（以下の（2）（v）又は（vi）に該当する補正を除く。）

が挙げられ、同2. 1. 1（2）では、「特許請求の範囲を減縮する補正に該当する具体例」として、

（v）n項引用形式請求項をn-1以下の請求項に変更する補正

（vi）発明特定事項が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な発明特定事項をそれぞれ限定して複数の請求項に変更する補正が挙げられている。

また、拒絶査定不服審判Q & A（Q2-5）「実質上、特許請求の範囲を拡張又は変更する補正に該当しなければ増項補正（請求項を増加する補正）ができますか。」〔更新日：令和元年8月22日〕においても、同趣旨の記述が認められる。

3 本事件において、裁判所は、補正により新しい請求項を追加する増項補正である場合、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「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と解されると判示した。

実務上の指針

本判決の上記規範においては、増項補正が認められる場合に関して二つの解釈が可能である。すなわち、上記規範は単に審査基準の記載を確認したものと解釈（前者の解釈）することもできるし、審査基準の上記「目的外補正」2. 1. 1（2）の（v）又は（vi）に該当しない増項補正であっても「特許請求の範囲を減縮する補正」に該当する可能性があるとの解釈（後者の解釈）できる余地もある。

本判決の結論は、本件補正後の請求項8に係る発明が補正前の請求項10に係る発明を上位概念化しており発明特定事項を限定するものではないことを理由に、補正要件違反としたものに過ぎない。つまり、本判決の上記規範をもって、直ちに、上記の後者の解釈ができる、とまでは断言できない。但し、今後、同様の補正要件違反が争われた場合には、本判決の規範が踏襲されてその解釈がより明確にされる可能性もあることから、今後の展開を見守ってきたい。

本判決によって、最後の拒絶理由通知に対する補正や、拒絶査定不服審判請求と共になされる補正において、増項する補正が認められやすくなったと直ちに認識するのは危険である。最後の拒絶理由通知時や拒絶査定時に、現時点で記載されていない請求項を（当初明細書等に記載された内容に基づいて）追加したい場合には、従前どおり、（時期的制限内に）分割出願を行うことが望ましいといえるだろう。

以上