

名称：「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」事件
審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成 26 年(行ケ)10057 号 判決日：平成 27 年 2 月 18 日

判決：請求棄却（審決維持）

特許法 17 条の 2 第 5 項 2 号

キーワード：特許請求の範囲の減縮、増項補正、一対一の対応関係

[概要]

拒絶査定不服審判請求時の補正が特許法 17 条の 2 第 5 項 2 号の「特許請求の範囲の減縮」に該当しないという審決の判断に誤りがないとして、拒絶審決が維持された事案である。

[補正発明]

【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】

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。

[審決（特許庁の判断）]

本件補正のうち、請求項 2 を新たに追加する補正は、特許法第 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。したがって、本件補正は、特許法第 17 条の 2 第 5 項の規定に違反するので、同法第 159 条第 1 項の規定において読み替えて準用する同法第 53 条第 1 項の規定により却下すべきものである。

[原告の主張]（筆者にて適宜要約）

増項補正が同号所定の「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。

[被告の主張]（筆者にて適宜要約）

特許法 17 条の 2 第 5 項は、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、「補正前の当該請求項」がそのまま「補正後の当該請求項」として維持されるような補正を定めたものであり、補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあることを前提としている。したがって、一対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せず、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しない。審査負担の多寡のみに基づく原告の上記主張は、そもそも失当である。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜要約)

特許法17条の2第5項の趣旨は、審査の長期化防止及び円滑化のため、最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について、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る範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。

そして、同項2号は、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ことができなくなり、再度審査を行う必要が生じ、上記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。

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。

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の補正は、「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前半の補正は、「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後半の補正は、「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。

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から、同項の規定に違反するとして本件補正を却下した審決の判断に誤りはない。

[コメント]

原告は、審判請求時に実施例に即した請求項2を追加する補正を行った。最初の拒絶理由の対応時に請求項2を追加しておけば、補正の要件違反とはならなかった。実施例に限定して権利化する可能性があるならば、最初の拒絶理由対応時に請求項に挙げておくのが好ましいと考える。

以上