

「ゴルフスイングモニタリングシステム」事件（審決取消訴訟）	
事件の表示	令和３年（行ケ）第 10097 号 判決日：令和４年４月 28 日 知的財産高等裁判所
判決	棄却
参照条文	特許法 17 条の 2 第 5 項
キーワード	特許請求の範囲の限定的減縮

1. 概要

特許請求の範囲についての補正が特許法 17 条の 2 第 5 項に規定された「限定的減縮」に該当するか否かの判断は、請求項を新たに追加する補正（増項補正）であるか否かに関わらず、補正後の請求項と補正前の請求項との対応関係を特定した上で、補正後の請求項が対応する補正前の請求項の発明特定事項を限定するものか否かで判断すべきである、との規範を示しつつ、

本件では、補正後の請求項が対応する補正前の請求項の発明特定事項を限定するものではないため、特許請求の範囲の限定的減縮に該当しないとして、拒絶審決が維持された事例

2. 経緯

平成 27 年 4 月 22 日 特許出願（特願 2016-563421 号） ※優先日平成 26 年 4 月 24 日、優先権主張国：英国

平成 30 年 4 月 20 日 特許請求の範囲について手続補正

平成 31 年 3 月 25 日 拒絶理由通知

令和元年 8 月 13 日 特許請求の範囲について手続補正

令和 2 年 1 月 28 日 拒絶査定

令和 2 年 5 月 29 日 拒絶査定不服審判を請求すると共に、特許請求の範囲について手続補正

令和 3 年 4 月 6 日 補正を却下する旨の決定をした上で、審判請求が成り立たないとの審決

令和 3 年 8 月 19 日 審決取消訴訟

3. 特許請求の範囲

本件補正（審判請求時の補正）に係る請求項のうち、争点となった補正前の請求項 1，10 と補正後の請求項 8 とを以下に転記

【請求項 1】（補正前）

スポーツ器具による物体の打撃を伴うプレーやまたはユーザにより実行されるスポーツ動作のパフォーマンスに関する情報を少なくとも 1 個のセンサから自動的に収集するためのシステムであって、

該システムは、少なくとも 1 個のタグと、身体装着型装置とを備え、

前記少なくとも 1 個のタグは、少なくとも 1 個の R F I D タグまたは N F C タグからなり、かつ、前記スポーツ器具に取り付けられるよう構成されており、

前記身体装着型装置は、ストラップと、前記少なくとも 1 個のセンサと、タグ読取装置とを備え、

前記少なくとも 1 個のセンサは、少なくとも 1 個のスイングセンサと、少なくとも 1 個の物体接触センサとを備え、該少なくとも 1 個の物体接触センサは、前記スポーツ器具による前記物体との接触を検知するように構成されており、

該システムは、前記少なくとも 1 個のスイングセンサからの読み取り値に基づいて、あるいは、該読み取り値に応答して、前記少なくとも 1 個の物体接触センサを作動させるよう構成されており、および、

前記タグ読取装置は、R F I D タグ読取装置または N F C タグ読取装置からなり、かつ、前記ストラップの少なくとも一部またはすべてに沿ってまたはその周囲に延在するアンテナを備える、システム。

【請求項 10】(補正前)

前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、

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 接点のうちの 1 個以上が、第 2 接点のうちの 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。

【請求項8】(補正後) **※新たに追加された請求項(以下、補正後の請求項8を追加する補正を「補正事項1」という。)**

前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、

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。

※本件審決では、補正事項1以外の補正事項についても、特許法17条の2第5項に違反するとして理由が示されているが、以下、争点となった補正事項1について記す。

4. 審決の理由の要旨

補正後の請求項1～7、9～17は、それぞれ、補正前の請求項1～16に対応するものと認められるから、補正後の請求項8は、本補正により追加された請求項である。

補正後の請求項8に対応する補正前の請求項を見出せないから、補正事項1は、本件補正前の請求項のうちのいずれかの請求項に記載された発明特定事項をさらに限定するものとはいえない。

また、補正事項1は、特許請求の範囲の請求項数を増加する補正であって、「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」にも、「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」にも該当しない。したがって、補正事項1は、特許法17条の2第5項1号ないし4号に掲げられた事項を目的とするものに該当しない。

5. 原告（出願人）の主張

補正後の請求項 8 は、補正後の請求項 1 ～ 7 に従属し、補正前の請求項 1 に内的付加に相当する追加的要件（(a) ストラップは、該ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能である点、(b) システムが、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を特定するように構成されたストラップセンサを備える点、(c) システムが、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、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点、(d) 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る点、(e) システムが、特定された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、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点）を規定したものであるから、補正前の請求項 1 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。

そして、本件拒絶理由通知では、補正前の請求項 1 について新規性及び進歩性などの実的要件に関する拒絶理由の指摘はなく、補正前の請求項 1 に特許性が認められていることからすると、補正後の請求項 8 は、補正前の請求項 1 に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項 1 についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を生じさせないことも明らかである。そうすると、厳密には、補正後の請求項 8 は、**補正前の請求項 1 と一対一で対応する請求項ではないとしても**、これに準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項 1 は、既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法 17 条の 2 第 5 項の制度趣旨に反するものではなく、同項 2 号が許容する増項補正に相当するから、補正前の請求項 1 との関係で「特許請求の範囲の減縮」(同号) を目的とするものに該当する。(以下省略)

6. 被告（特許庁）の主張

補正後の請求項 8 は、補正後の請求項 11（補正前の請求項 10 を明確化したもの）から最終段落の「ストラップセンサ」に係る構成要件を省いて上位概念化したものであるところ、補正前の請求項 10（補正後の請求項 11）に係る発明については、審査官によって審査され、特許性を具備することが示唆されていたといえるとしても、補正後の請求項 11 から最終段落の上記構成要件を省いて上位概念化した補正後の請求項 8 に係る発明については、これまで審査されておらず、その特許性については判断されていないから、既にされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができたものとはいえない。

さらに、原告が主張するように、補正後の請求項 1 に係る発明に特許性があるとしても、同請求項に従属する全ての請求項に係る発明が、必ずしも特許性を具備するとは限らないことは自明であるから、補正後の請求項 8 に係る発明が、直ちに本来保護されるべきものと認められる発明に該当するとはいえない。

以上によれば、補正事項 1 に関する原告の主張は、理由がない。

7. 裁判所の判断

(1) 対応関係について

補正後の請求項 8 は、補正前の請求項 10 の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、・・・長さを特定するように構成されている」との構成を削除した請求項であり、補正前の請求項 10 と対応関係にあることが認められる。

これに対し原告は、上記「5.」のとおり、補正後の請求項 8 は、補正後の請求項 1 ～ 7 に従属し、補正前の請求項 1 に内的付加に相当する追加的要件（・・・(略)・・・）を規定したものであり、補正前の請求項 1 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から、補正前の請求項 1 と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つ旨主張する。

しかしながら、補正後の請求項 8 は、補正後の請求項 1 のほか、請求項 2 ～ 7 の発明特定事項を引用するものであり、補正後の請求項 1 の従属項であるのみならず、請求項 2 ～ 7 の従属項でもあること、補正後の請求項 1 は、補正後の請求項 2 ～ 7 の発明特定事項を含むものではないことからすると、補正後の請求項 8 は、補正前の請求項 1 と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(2) 「特許請求の範囲の減縮」の目的該当性について

(1) のとおり、補正後の請求項 8 は、補正前の請求項 10 の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、・・・長さを特定するように構成されている」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、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、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。

また、上記構成を削除した請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかがわれず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、補正後の請求項 8 は、補正前の請求項 1 に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。

8. コメント

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。）
が挙げられている。

なお、（２）（v）又は（vi）とは以下の通りである。

（２）特許請求の範囲を減縮する補正に該当する具体例

（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

本判決では、（２）（v）又は（vi）に該当しない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」を目的とする補正に該当するものと解されると判示された。

本判決により、（２）（v）又は（vi）に該当しない増項補正であっても限定的減縮補正に該当する旨を主張する余地ができたと考えられる。ただし、補正前の請求項と対応する補正後の請求項として、制限なしに請求項を追加すると、審査の負担が増え、「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」という特許法１７条の２第５項の趣旨に反すると考えられるため、注意が必要に思われる。