

要約してください。

ドキュメント 1 のソース 1 言語 OpenAI o3-mini (high)

問題を理解する "要約してください。"

回答完了ソースを翻訳し、回答を生成

以下は、提供された判決文書の要約です。

## 概要

本件は、特許出願に係る請求項の補正（本件補正）について、特許庁がその適否を審査し、補正内容が特許請求の範囲を減縮するものであるなどの理由から補正を却下した審決に対し、原告がその取消しを求めた事案です。1

## 背景

- 原告は、情報記憶媒体から情報を読み取るための接触型および非接触型の読み取り部と、それらで読み取った情報を処理する情報処理部を備えた情報処理端末に関する特許出願を行いました。
- 審査過程で、原告は請求項 1 に対して手続補正（本件補正）を提出しましたが、特許庁は補正内容が発明の技術的範囲を狭めるものと判断し、また、補正後の記載が独立特許要件（明確性の要件など）を満たしていないとして審決を下しました。1

## 主な争点

- 補正内容の解釈について**  
補正前と補正後の請求項において、決済に関する情報の入力の有無に関する記述の有無がどう発明の範囲や効果に影響するかが論点となりました。
- 特許請求の範囲の減縮の有無**  
原告は、補正事項が特許請求の範囲を実質的に減縮しておらず、むしろ発明の技術的効果を明確にするためのものであると主張しました。一方、特許庁側は、補正により決済用カードを除外するなど発明の範囲が変わると解釈していました。
- 明確性の問題**  
補正後の発明が、専用端末（決済以外の用途に限定されるもの）と共用端末（決済と非決済の両方に適用可能なもの）のどちらに該当するか不明瞭との主張も争点となりました。

## 裁判所の判断

- 裁判所は、補正事項（特に補正事項 4）について、補正前後で発明の技術的範囲や効果に大きな変化がなく、請求項の範囲を実質的に減縮するものではないと判断しました。
- また、明細書の記載内容や実施例を参照した結果、補正後の請求項も十分に明確であり、第三者に不測の不利益を及ぼすほどの不明確さはないと認めました。
- 以上の理由から、特許庁が本件補正を却下した判断は誤りであると判断し、取消事由 1（本件補正を却下した判断の誤り）が認められるとして、審決全体の取消しを

命じました。

## 結論

最終的に、当裁判所は特許庁が下した審決を取り消し、原告の主張を支持する判断を下しました。また、訴訟費用は被告（特許庁側）の負担とされました。[1](#)

書き直すマインドマップ Notion に保存

## ソース

1

093556\_hanrei.pdf

1, 告株式会社フライトソリューションズ, 代理人須勝 15、同同山、同、同吉田、同、同、同、同、主1月30日 20、にした審決を取り消す。 2 2 事実及び、理、(注)、とおりである。 25、本件審決：特許庁が不服2023-11666号事件について令和6年 2 7)、れた特許請求の範囲、【】、本願明細書、本願に係る明細書及び図面(甲5)、本件補正5、日にされた手続補正(甲16、本件補正発明、本件補正発明、本件上申書本件上申書に提出した上申書(甲17)、第1請求、

093556\_hanrei.pdf

特許庁の判断と裁判所の判断の違いを詳しく説明してください。

ドキュメント1のソース1言語 OpenAI o3-mini (high)

問題を理解する "特許庁の判断と裁判所の判断の違いを詳しく説明してください。"

回答完了ソースを翻訳し、回答を生成

以下、両者の判断の主な違いについて、以下のように整理できます。

### 特許庁の判断

- **補正内容の評価に重点**

特許庁は、出願人が提出した手続補正（本件補正）の中で、たとえば「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」という文言の削除が、結果として発明の技術的範囲を狭める（すなわち、決済用カードを処理対象から排除する）と判断しました[1](#)。

- 補正事項1、3、4などの組み合わせにより、発明の機能や実施可能な装置の範囲が限定されたと解釈した。
- その結果、補正は特許法が要求する「特許請求の範囲を減縮しない」要件を満たさず、さらに発明の明確性にも疑義があると判断しました。

- **独立特許要件への懸念**

補正後の請求項について、特に「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」という表現が、専用端末（決済以外のみ）に限定されるのか、共用端末（決済も併用可能）なのかが明確でない点を問題視し、第三者に不利益が生じる可能性や技術的範囲の不整合を指摘しています[1](#)。

### 裁判所の判断

- **技術内容および明細書との整合性に基づく再評価**

裁判所は、出願明細書や実施例の記載に照らし合わせ、補正前後で発明の技術的本質や意図される効果に大きな変更がないと判断しました。

- すなわち、文言の削除は実際には発明の範囲を実質的に狭めるものではなく、むしろ明細書の趣旨や課題を反映した明確化であると考えた。

#### • 明確性の再検討

裁判所は、補正後の請求項が第三者にとって十分に理解可能であり、不測の不利益をもたらすほどの不明瞭さはないと認めました。

- これにより、特許庁が指摘したような「専用端末」と「共用端末」の判別問題についても、明細書全体から合理的な解釈が可能であると結論付けました<sup>1</sup>。

#### • 結論としての取り消し判断

裁判所は、補正が特許請求の範囲を減縮するものではなく、また明確性についても問題ないと判断したため、特許庁が本件補正を却下した審決の取消しを命じました<sup>1</sup>。

### 両者の判断の違い

#### • 評価の焦点

- *特許庁*: 補正による文言の変更が、形式的に発明の範囲を狭め、独立特許要件や明確性の観点から問題があると判断。
- *裁判所*: 補正の変更内容を明細書および発明の目的と照らして検討し、実質的な技術範囲の変更はなく、明確性にも問題がないと認めた。

#### • 技術的解釈のアプローチ

- 特許庁は、文言変更による条件の削除が「決済用カード」の取扱除外という形で技術的效果に影響を及ぼすと解釈した。
- 裁判所は、同じ文言変更が実際には発明の趣旨（決済以外の用途への適用可能性の明示）をより明確にするためのものであり、実質的な範囲の縮小には繋がらないと評価した。

#### • 手続上の判断基準の違い

- 特許庁は、特許法の規定（補正要件や独立特許要件等）に基づき、形式的かつ厳格な側面から補正の適否を判断。
- 裁判所は、明細書全体の記載や補正の意図・技術的效果を総合的に考慮し、実体的な判断を下した。

以上のように、特許庁は補正による形式上の範囲縮小および明確性の不足を根拠に却下したのに対し、裁判所は補正の趣旨や実際の技術内容から、その変更が実質的に発明の範囲や明確性を損なうものではないと判断し、審決を取り消す結果となりました。

書き直すマインドマップ Notion に保存

ソース

1

093556\_hanrei.pdf

1,,告株式会社フライトソリューションズ,,,,代人代人須勝 15、同同山、同、同吉田、同、同、同、同、主1月30日 20、にした審決を取り消す。 2 2 事実実び、理、(注)、とおりである。 25、本件審決：特許庁が不服2023-11666号事件について令和6年,,2,,7)、れた特許請求の範囲、【1】、本願明細書、本願に係る明細書及び図面(甲5)、本件補正5、日にされた手続補正(甲16、本件補正発明、本件補正発明、本件上申書本件上申書に提出した上申書(甲17)、第1請求、

093556\_hanrei.pdf

特許庁はなぜ間違っただ判断をしたのでしょうか？

ドキュメント1のソース1言語 OpenAI o3-mini (high)

問題を理解する"特許庁はなぜ間違っただ判断をしたのでしょうか？"

回答完了ソースを翻訳し、回答を生成

以下は、判決文書などの情報に基づいて、特許庁が誤った判断を下した主な理由を整理したものです。

特許庁が採った見解

- 文言変更の影響と範囲の減縮の解釈

特許庁は、手続補正において「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という記述を削除したことが、待ち受け状態の維持方法などの技術的要件を限定するものとなり、本願発明の技術的範囲を狭める(=範囲の減縮に該当する)と判断しました<sup>1</sup>。

- 明確性および独立特許要件の不充足

また、補正後の請求項が「決済専用」か「共用」かという点で曖昧になり、第三者に不測の不利益を及ぼす可能性を否定できないと見なされ、独立して特許を得るための要件を満たしていないと評価されました<sup>1</sup>。

裁判所が判断した点

- 明細書全体との整合性の確認

裁判所は、明細書や実施例全体を参照した結果、補正による削除は実際には発明の技術的趣旨(たとえば、決済以外の用途への適用可能性を明確に示すという点)を明示するためのものであり、発明の本質的な範囲や効果が実質的に変わらないと判断しました<sup>1</sup>。

- 使用者による柔軟な解釈の余地

補正後の記載は、利用者が決済用と非決済用のどちらとしても適宜運用できる設計となっており、特許請求の範囲が実際には狭まっておらず、明瞭性の問題も十分に解消され得ると評価されました<sup>1</sup>。

特許庁の判断が誤っていた理由

- **補正の意図と技術的效果の十分な評価がなかった**

特許庁は、補正により一部の条件が消去された表面的な記述のみから、本願発明の範囲が減縮されたと判断しました。しかし、明細書全体および実施例の記載からは、発明の根本的な技術的效果や目的（決済以外の用途への適用可能性）が十分に説明されており、補正はむしろその意図を明確にするためのものであると解釈できる点が見落とされていました。

- **文言上の単純な変化と発明の本来の趣旨の乖離**

特許庁は、削除された文言が発明の限定条件に影響するとして、請求項の技術的範囲が変化するものとしましたが、実際には発明の実施形態や効果は明細書により包括的に説明されており、削除部分が発明全体の趣旨を逸脱するものではないとの判断が合理的でした。

- **独立特許要件に関する評価の誤認**

また、補正後の請求項について「専用端末」と「共用端末」のどちらであるかが不明確と指摘しましたが、明細書ではどちらの解釈も可能であり、利用者が適宜判断できる余地があることから、第三者に不測の不利益を及ぼすほどの不明瞭さは認められないと裁判所は判断しています<sup>1</sup>。

以上の理由から、特許庁は補正の本質的な意図や発明の全体的な技術内容を十分に考慮せず、表面的な記述の変化のみを根拠に範囲減縮や明確性の不足を認定してしまったため、その判断が誤っていると裁判所に判断された、ということになります。

書き直すマインドマップ Notion に保存

ソース

1

093556\_hanrei.pdf

1,,告株式会社フライトソリューションズ,,,,代人代人須勝 15、同同山、同、同吉田、同、同、同、同、主1月30日 20、にした審決を取り消す。 2 2 事実実び、理、(注)、とおりである。 25、本件審決：特許庁が不服2023-11666号事件について令和6年,,2,,7)、れた特許請求の範囲、【】、本願明細書、本願に係る明細書及び図面(甲5)、本件補正5、日にされた手続補正(甲16、本件補正発明、本件補正発明、本件上申書本件上申書に提出した上申書(甲17)、第1請求、

093556\_hanrei.pdf

一般的に裁判所の方が特許庁よりプロパテントであると言われていています。その影響はあるでしょうか？

ドキュメント1のソース1 言語 OpenAI o3-mini (high)

問題を理解する"一般的に裁判所の方が特許庁よりプロパテントであると言われていています。その影響はあるでしょうか?"

回答完了ソースを翻訳し、回答を生成

以下、裁判所が特許庁よりも「プロパテント」であると一般に言われる背景と、その影響について検討します。

#### 裁判所と特許庁の審査姿勢の違い

- **特許庁の厳格な運用**

特許庁は、出願時の明細書や請求項に基づき、形式的・技術的な要件を厳格に審査する傾向があります。たとえば、手続補正においては、文言の変更や追加が特許請求の範囲を不当に狭めるか否かについて、かなり厳密に判断するケースがあります [1](#).

- **裁判所の実体的な判断**

審判結果や特許庁の判断に不服の場合の訴訟では、裁判所が明細書全体の趣旨や発明の実質を重視し、特許請求の範囲の解釈をより柔軟に行う傾向があります。このため、補正事項が表面的には変更されたとしても、実体的な技術的效果が維持されていると判断する場合があります [1](#).

#### 裁判所のプロパテントな姿勢が及ぼす影響

- **審決取消・再審査の可能性**

裁判所は、特許庁の判断（たとえば、補正が特許請求の範囲を減縮するとの判断）に対して、全体の技術内容や明細書の趣旨を考慮し、取り消しや再評価を行う可能性があります。実際の事例では、補正が本質的に特許の範囲や発明の効果に影響を与えていないと判断され、特許庁の審決が取り消されたケースも存在します [1](#).

- **特許有効性の向上**

裁判所が実体的な判断を重視するため、特許庁で拒絶された場合でも、裁判所での判断により特許が認められる、または有効性が再確認される可能性があります。これは、出願人が訴訟手続に移行する際の戦略上のメリットとして働くことがあります。

- **審理期待の変化**

また、企業や発明者は、特許庁の厳格な審査に対して、万が一の審判・訴訟においてより寛容な判断が得られる可能性を考慮し、補正や主張の方針を策定する傾向も見られます。

#### まとめ

一般的に、裁判所は特許庁よりも発明の全体像や技術的趣旨を重視し、実体的な判断を下す傾向があるため、「プロパテント」と言われることが多いです。この結果、特に特許庁の判断に不服がある場合、裁判所での再審査において出願人にとって有利な判断が下される可能性があります。ただし、各判断は事実や証拠、技術内容に基づいて慎重に行われるため、一概にすべてのケースで裁判所が有利とは限らず、事案ごとの検討が必要です [1](#).

書き直すマインドマップ Notion に保存

## 1. はじめに

### 1.1 本件の概要

#### 1.1.1 事案の背景

本件は、特許出願における手続補正に関する特許庁の審決に対し、原告がその取消しを求めた審決取消請求事件である。原告である株式会社フライトソリューションズは、情報処理端末に関する特許出願を行い、その審査過程で特許請求の範囲を補正する手続補正を提出した。しかし、特許庁はこの補正が特許法上の要件を満たしていないとして却下する審決を下した。これに対し、原告は特許庁の判断が誤りであると主張し、裁判所に審決の取消しを求めたものである[1][2]。

本件の発端となった特許出願は、情報記憶媒体から情報を読み取るための接触型および非接触型の読み取り部と、それらで読み取った情報を処理する情報処理部を備えた情報処理端末に関するものである。特許庁の審査過程において、原告は特許請求の範囲を明確化し、技術的効果をより具体的に示すために手続補正を行ったが、特許庁はこの補正が特許請求の範囲を減縮するものであり、また明確性の要件を満たしていないと判断した[1][3]。

#### 1.1.2 主な争点

本件における主な争点は以下の通りである：

##### 1. 補正内容の解釈

補正前後の請求項において、特定の文言の削除や変更が発明の技術的範囲や効果にどのような影響を与えるかが争点となった。特に、「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という文言の削除が、発明の範囲を狭めるものか否かが議論された[2][3]。

##### 2. 特許請求の範囲の減縮の有無

原告は、補正が特許請求の範囲を実質的に減縮するものではなく、むしろ発明の技術的効果を明確にするためのものであると主張した。一方、特許庁は、補正により発明の範囲が限定されると解釈し、補正が特許法の要件を満たしていないと判断した[2][3]。

##### 3. 明確性の問題

補正後の請求項が、専用端末（決済以外の用途に限定されるもの）と共用端末（決済と非決済の両方に適用可能なもの）のどちらに該当するかが不明瞭であり、第三者に不測の不利益を及ぼす可能性があるとして特許庁は指摘した。この点について、裁判所は明細書全体の記載を基に再評価を行った[2][3]。

### 1.2 特許庁と裁判所の役割

#### 1.2.1 特許庁の審査プロセス

特許庁は、特許出願に対して特許法に基づく審査を行い、特許を付与するか否かを判断する

機関である。特許庁の審査プロセスは、出願された発明が新規性、進歩性、産業上の利用可能性などの特許要件を満たしているかを確認することを目的としている。また、手続補正が行われた場合には、その補正が特許法第 17 条の 2 に定める要件を満たしているかを厳格に審査する[1][4]。

本件において特許庁は、原告が提出した手続補正について、補正内容が特許請求の範囲を減縮するものであり、また明確性の要件を満たしていないと判断した。この判断は、特許庁が形式的かつ厳格な基準に基づいて審査を行う姿勢を反映している[2][4]。

### 1.2.2 裁判所の審理プロセス

裁判所は、特許庁の審決に不服がある場合に、その取消しを求める訴訟を審理する役割を担っている。裁判所の審理プロセスでは、特許庁の判断が法のおよび技術的に適切であったかを検証するため、明細書全体の記載や補正の意図、技術的效果などを総合的に評価する[1][4]。

本件では、裁判所が特許庁の審決を取り消す判断を下した背景には、特許庁が補正の意図や技術的效果を十分に評価せず、表面的な文言変更に基づいて判断を下した点がある。裁判所は、補正が発明の技術的範囲や効果に実質的な変更をもたらさないことを明細書全体の記載から確認し、特許庁の判断が誤りであると結論付けた[2][3][4]。

### 1.3 本章の目的と構成

本章では、本件の概要を整理し、特許庁と裁判所の役割や審査・審理プロセスの違いを明らかにすることで、特許庁の審決がどのような背景で下され、裁判所がどのような観点からその判断を再評価したのかを理解するための基盤を提供する。また、本件における主な争点を明確化することで、後続の章における詳細な分析の前提を構築することを目的としている。本章の構成は以下の通りである。まず、本件の背景と主な争点について説明し（1.1 節）、次に特許庁と裁判所の役割およびそれぞれの審査・審理プロセスの特徴を概説する（1.2 節）。最後に、本章の目的と構成について述べる（1.3 節）。

## 2. 特許庁の判断

### 2.1 補正内容の評価

#### 2.1.1 文言変更の影響

特許庁は、本件補正において行われた文言変更が発明の技術的範囲に与える影響を詳細に検討した。その中で、特に「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という記述が削除された点に注目し、この削除が発明の適用範囲を限定するものと判断した[1][2]。特許庁は、この文言削除が「決済用カード」を処理対象から排除する結果をもたらし、発明の技術的範囲を狭めるものと解釈した[3]。

さらに、特許庁は補正後の請求項における文言の変更が、発明の技術的效果や目的にどのような影響を与えるかについても評価を行った。特許庁の見解では、文言変更が発明の本質的な技術的效果を損なう可能性があるとして、これが補正の適否に影響を及ぼす重要な要素とされた[2]。



### 2.1.2 特許請求の範囲の減縮に関する解釈

特許庁は、補正後の請求項が特許請求の範囲を減縮するものであるか否かについても検討を行った。特許法では、補正が特許請求の範囲を減縮する場合に限り認められるとされているが、特許庁は本件補正がこの要件を満たしていないと判断した[1][3]。

具体的には、特許庁は補正後の請求項において「決済用カード」が発明の適用範囲から除外される形となり、これが特許請求の範囲を実質的に狭めるものと解釈した[2]。また、補正後の記載が発明の技術的範囲を明確にするためのものではなく、むしろ不必要に限定的な条件を付加するものであると評価された[3]。

## 2.2 明確性および独立特許要件

### 2.2.1 「専用端末」と「共用端末」の曖昧性

特許庁は、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の記述が不明確であり、これが独立特許要件を満たさない一因であると指摘した[1][3]。特に、「専用端末」が決済以外の用途に限定されるものなのか、あるいは「共用端末」として決済と非決済の両方に適用可能なものなのかが明確でない点が問題視された[2]。

この曖昧性により、発明の技術的範囲が不明確となり、第三者が発明の内容を正確に理解することが困難になると特許庁は判断した[3]。また、この不明確さが特許請求の範囲の解釈において混乱を招く可能性があるとして、特許法上の明確性要件に違反すると評価された[2]。

### 2.2.2 第三者への不測の不利益の懸念

特許庁は、補正後の請求項が第三者に不測の不利益をもたらす可能性についても懸念を示した[1][3]。特に、「専用端末」と「共用端末」の曖昧性が、第三者にとって発明の技術的範囲を正確に把握することを困難にし、結果として不測の不利益を生じさせる可能性があるとして指摘された[2]。

さらに、特許庁は、補正後の請求項が第三者に対して過度に広範な権利主張を可能にする恐れがあると判断した。このような状況は、特許法の趣旨に反し、公平性を損なうものと評価された[3]。

## 2.3 特許庁の判断の結論

特許庁は、以上の評価に基づき、本件補正が特許法の要件を満たしていないと結論付けた[1][3]。具体的には、補正内容が特許請求の範囲を減縮するものではなく、むしろ発明の技術的範囲を不必要に限定するものであると判断された[2]。

また、補正後の請求項が明確性要件を満たしておらず、第三者に不測の不利益をもたらす可能性がある点も特許庁の判断の根拠とされた[3]。これらの理由から、特許庁は本件補正を却下する審決を下した[1][2][3]。

## 3. 裁判所の判断

### 3.1 技術内容および明細書との整合性

#### 3.1.1 明細書全体の趣旨の確認

裁判所は、特許庁の判断に対する審査において、まず本願明細書全体の趣旨を確認することを重視した。本件補正により削除された文言や変更された記述が、発明の技術的範囲や本質的な効果にどのような影響を与えるかを検討するため、明細書全体の記載内容を詳細に分析した。

本願明細書には、発明の目的や課題、技術的背景、具体的な実施例が記載されており、これらの記載は補正後の請求項の解釈において重要な指針となる。裁判所は、明細書全体を通じて、発明の本質的な技術的効果が「情報処理端末の柔軟な適用性を確保すること」にあると認定した。この柔軟性は、決済用端末としての利用だけでなく、非決済用端末としての利用も可能にする点にあると解釈された。

特に、裁判所は明細書に記載された実施例に注目し、これらが補正後の請求項の技術的範囲を裏付けるものであると判断した。たとえば、明細書には「情報処理端末が決済用カードの情報を読み取る機能を有するが、これに限定されない」との記載があり、これが補正後の請求項の解釈において重要な役割を果たした[1][2]。

### 3.1.2 補正の意図と技術的効果の評価

裁判所は、補正の意図とその技術的効果についても詳細に検討を行った。本件補正では、「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という文言が削除されているが、裁判所はこの削除が発明の技術的範囲を狭めるものではなく、むしろ明確化を目的としたものであると判断した。

具体的には、裁判所は補正の意図を「発明の技術的効果をより明確にするためのもの」と解釈した。補正前の請求項では、文言が曖昧であり、発明の適用範囲が不明確であるとの指摘があったが、補正後の請求項では、発明の適用範囲が「決済用端末および非決済用端末の両方に適用可能」であることが明確に示されていると評価された[2][3]。

さらに、裁判所は補正後の技術的効果についても検討を行い、補正が発明の技術的効果を損なうものではないと結論付けた。具体的には、補正後の請求項が「情報処理端末の柔軟な適用性を確保する」という発明の目的を十分に達成していることが確認された。この点について、裁判所は明細書全体の記載内容と補正後の請求項との整合性を重視し、補正が発明の本質的な技術的効果を維持していると判断した[3][4]。

## 3.2 明確性の再検討

### 3.2.1 補正後の請求項の解釈

裁判所は、補正後の請求項が特許法上の明確性要件を満たしているかどうかを再検討した。特許庁は、補正後の請求項が「専用端末」と「共用端末」のいずれに該当するかが不明確であり、第三者に不測の不利益を与える可能性があるとして指摘していた。しかし、裁判所はこの点について異なる見解を示した。

裁判所は、補正後の請求項が「情報処理端末が決済用および非決済用の両方に適用可能である」という趣旨を明確に示していると判断した。この解釈は、明細書全体の記載内容や実施例に基づいて合理的に導き出されるものであり、第三者が請求項の技術的範囲を理解する

上で十分な情報を提供していると評価された[2][3]。

また、裁判所は、補正後の請求項が「情報処理端末の柔軟な適用性を確保する」という発明の目的を反映しており、特許法上の明確性要件を満たしていると結論付けた。この点について、裁判所は特許庁の判断が補正後の請求項の文言に過度に依存しており、明細書全体の趣旨を十分に考慮していないと指摘した[3][4]。

### 3.2.2 第三者への影響の再評価

裁判所は、補正後の請求項が第三者に与える影響についても再評価を行った。特許庁は、補正後の請求項が不明確であるため、第三者に不測の不利益を与える可能性があるとして主張していたが、裁判所はこの主張を退けた。

裁判所は、補正後の請求項が明細書全体の記載内容と整合しており、第三者が発明の技術的範囲を合理的に理解できると判断した。特に、補正後の請求項が「情報処理端末が決済用および非決済用の両方に適用可能である」という趣旨を明確に示している点が評価された。このため、第三者に不測の不利益を与える可能性は低いと結論付けられた[2][3]。

さらに、裁判所は、補正後の請求項が特許法上の明確性要件を満たしていることを確認し、第三者が発明の技術的範囲を理解する上で十分な情報を提供していると評価した。この点について、裁判所は特許庁の判断が補正後の請求項の文言に過度に依存しており、明細書全体の趣旨を十分に考慮していないと指摘した[3][4]。

### 3.3 裁判所の判断の結論

裁判所は、特許庁が本件補正を却下した判断が誤りであると結論付けた。その理由として、以下の点が挙げられる。

1. 補正後の請求項が明細書全体の趣旨と整合しており、発明の技術的範囲や効果を損なうものではないこと。
2. 補正後の請求項が特許法上の明確性要件を満たしており、第三者に不測の不利益を与える可能性が低いこと。
3. 特許庁の判断が補正後の請求項の文言に過度に依存しており、明細書全体の趣旨を十分に考慮していないこと。

以上の理由から、裁判所は特許庁の審決を取り消し、原告の主張を支持する判断を下した[1][2][3][4]。

## 4. 特許庁と裁判所の判断の違い

### 4.1 評価の焦点の違い

#### 4.1.1 特許庁の形式的な評価

特許庁の判断は、特許法に基づく形式的な要件を厳格に適用することに重点を置いています。特に、補正内容が特許請求の範囲を減縮するか否か、または独立特許要件（明確性や新規性など）を満たしているかどうかを、文言の変更や記述の表面的な変化に基づいて評価する傾向があります。

本件において、特許庁は補正内容に含まれる「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」

という文言の削除が、発明の技術的範囲を狭めるものと解釈しました。この解釈は、削除された文言が発明の適用範囲に直接的な影響を与えると考えたためです。特許庁は、補正が特許請求の範囲を減縮する場合には特許法の要件を満たさないと判断し、補正を却下しました[1][2]。

さらに、特許庁は補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈が曖昧であるとし、これが第三者に不測の不利益をもたらす可能性を指摘しました。このように、特許庁は形式的な基準に基づき、補正内容が特許法の要件を満たしていないと結論付けました[3]。

#### 4.1.2 裁判所の実体的な評価

一方で、裁判所は特許庁の判断に対して、補正内容の実体的な技術的效果や発明の趣旨を重視する姿勢を示しました。裁判所は、補正前後の請求項を比較し、削除された文言が発明の本質的な技術的範囲や効果に大きな影響を与えないと判断しました。

裁判所は、明細書全体の記載や実施例を参照し、補正が発明の技術的趣旨を明確化するためのものであり、特許請求の範囲を実質的に減縮するものではないと結論付けました。また、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈についても、明細書全体から合理的な解釈が可能であり、第三者に不測の不利益をもたらすほどの不明確さはないと認めました[2][3]。

このように、裁判所は特許庁の形式的な評価に対し、発明の実体的な内容や技術的效果を重視するアプローチを採用しました。

### 4.2 技術的解釈のアプローチの違い

#### 4.2.1 文言変更の解釈

特許庁は、補正による文言変更を厳密に解釈し、その変更が発明の技術的範囲に与える影響を形式的に評価しました。本件では、「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という文言の削除が、発明の適用範囲を狭めるものと判断されました。この判断は、削除された文言が発明の技術的要件に直接的な影響を与えると解釈されたためです[1][3]。

一方で、裁判所は文言変更の背景や意図を重視し、補正が発明の技術的範囲を実質的に変化させるものではないと判断しました。裁判所は、削除された文言が発明の本質的な技術的效果や目的に影響を与えないことを明細書全体の記載から確認しました。このように、裁判所は文言変更を単なる形式的な変更としてではなく、発明の趣旨を明確化するための手段として解釈しました[2][3]。

#### 4.2.2 発明の趣旨と技術的效果の評価

特許庁は、補正内容が発明の技術的效果や趣旨にどのように影響を与えるかについて、明細書全体との整合性を十分に考慮しないまま判断を下しました。特許庁は、補正による文言削除が発明の適用範囲を狭めると解釈し、これが特許請求の範囲の減縮に該当すると結論付けました[1][3]。

これに対し、裁判所は補正内容が発明の技術的趣旨を明確化するためのものであり、発明の本質的な範囲や効果に影響を与えないと判断しました。裁判所は、明細書全体の記載や実施

例を参照し、補正が発明の技術的効果を損なうものではないことを確認しました。このように、裁判所は発明の趣旨や技術的効果を重視し、補正内容を実体的に評価するアプローチを採用しました[2][3]。

### 4.3 手続上の判断基準の違い

#### 4.3.1 特許庁の厳格な基準

特許庁は、特許法に基づく厳格な基準を適用し、補正内容が形式的な要件を満たしているかどうかを重視しました。本件では、補正が特許請求の範囲を減縮するか否か、または独立特許要件（明確性や新規性など）を満たしているかどうかを厳密に評価しました[1][3]。

特許庁は、補正による文言削除が発明の技術的範囲を狭めるものと解釈し、これが特許法の要件を満たさないと判断しました。また、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈が曖昧であるとし、これが第三者に不測の不利益をもたらす可能性を指摘しました。このように、特許庁は形式的な基準に基づき、補正内容が特許法の要件を満たしていないと結論付けました[3]。

#### 4.3.2 裁判所の柔軟な基準

一方で、裁判所は特許庁の厳格な基準に対し、柔軟な基準を採用しました。裁判所は、補正内容の実体的な技術的効果や発明の趣旨を重視し、補正が特許請求の範囲を実質的に減縮するものではないと判断しました[2][3]。

裁判所は、明細書全体の記載や実施例を参照し、補正が発明の技術的趣旨を明確化するためのものであり、特許請求の範囲を実質的に変化させるものではないと結論付けました。また、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈についても、明細書全体から合理的な解釈が可能であり、第三者に不測の不利益をもたらすほどの不明確さはないと認めました[2][3]。

このように、裁判所は特許庁の厳格な基準に対し、発明の実体的な内容や技術的効果を重視する柔軟な基準を採用しました。

## 5. 特許庁の判断が誤った理由

### 5.1 補正の意図と技術的効果の評価不足

#### 5.1.1 明細書全体の考慮不足

特許庁の判断が誤った理由の一つとして、明細書全体の考慮不足が挙げられる。本件補正において、特許請求の範囲に関する文言の変更が行われたが、特許庁はその変更が発明の技術的範囲を狭めるものと判断した。しかし、裁判所は明細書全体を精査し、補正の意図が発明の技術的効果を明確化するものであり、技術的範囲を実質的に変更するものではないと結論付けた[1][2]。

特許庁は、補正後の請求項における「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という文言の削除が、発明の適用範囲を限定するものと解釈した。しかし、明細書全体を参照すれば、この削除は発明の技術的効果をより明確にするためのものであり、発明の本質的な範囲を狭めるものではないことが明らかである[3]。裁判所は、明細書に記載された発明の目的や

技術的背景を重視し、補正が発明の趣旨に沿ったものであると判断した。

特許庁が明細書全体を十分に考慮しなかったことは、補正の意図を正確に理解する妨げとなり、結果として誤った判断を導いた要因の一つである。

### 5.1.2 表面的な記述のみに基づく判断

特許庁の判断は、補正後の請求項における文言の表面的な変更過度に依存しており、発明の技術的内容や効果を十分に評価していない点が問題である。特許庁は、補正による文言削除が発明の技術的範囲を狭めると判断したが、裁判所はこの解釈を否定した[1][3]。

裁判所は、補正後の請求項が明細書全体の記載と整合しており、発明の技術的效果を損なうものではないと認めた。具体的には、補正による文言削除が「決済用カード」の適用範囲を排除するものではなく、むしろ発明の適用可能性を広げる意図があると判断された[2]。特許庁は、文言変更の表面的な影響に注目するあまり、補正の背後にある技術的意図を見落としていた。

このように、特許庁が表面的な記述のみに基づいて判断を下したことは、補正の意図や技術的效果を正確に評価する妨げとなり、誤った結論に至る原因となった。

## 5.2 文言変更と発明の趣旨の乖離

### 5.2.1 削除部分の技術的影響の誤認

特許庁は、補正による文言削除が発明の技術的範囲に重大な影響を及ぼすと判断したが、裁判所はこれを誤認とした。特許庁は、「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」という文言の削除が、発明の適用範囲を狭めるものと解釈した[1][3]。

しかし、裁判所は、削除された文言が発明の技術的效果や目的に実質的な変更をもたらすものではないと判断した。明細書全体を参照すれば、この削除は発明の適用可能性を明確化するためのものであり、技術的範囲を狭める意図はないことが明らかである[2]。特許庁は、削除部分の技術的影響を過大評価し、補正の意図を正確に理解しなかった。

このように、特許庁が削除部分の技術的影響を誤認したことは、補正の評価における重大な誤りであり、裁判所が審決を取り消す理由の一つとなった。

### 5.2.2 発明の本質的な範囲の見落とし

特許庁は、補正後の請求項が発明の本質的な範囲を逸脱していると判断したが、裁判所はこれを否定した。裁判所は、補正後の請求項が明細書全体の記載と整合しており、発明の本質的な範囲を維持していると認めた[1][2]。

特許庁は、補正による文言削除が発明の技術的範囲を狭めるものと解釈したが、裁判所は、削除された文言が発明の本質的な範囲に影響を与えないことを明確にした。明細書全体を参照すれば、補正後の請求項は発明の目的や技術的效果を十分に反映しており、発明の本質的な範囲を損なうものではない[3]。

特許庁が発明の本質的な範囲を見落とししたことは、補正の評価における重大な誤りであり、裁判所が審決を取り消す理由の一つとなった。

## 5.3 独立特許要件に関する評価の誤認

### 5.3.1 「専用端末」と「共用端末」の解釈

特許庁は、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈が不明確であり、独立特許要件を満たしていないと判断した。しかし、裁判所はこの解釈を否定し、補正後の請求項が十分に明確であると認めた[1][3]。

特許庁は、「専用端末」と「共用端末」の区別が不明確であることが第三者に不測の不利益をもたらす可能性を指摘したが、裁判所は、明細書全体を参照すれば、これらの用語が合理的に解釈可能であると判断した[2]。補正後の請求項は、発明の技術的効果を十分に反映しており、第三者に不測の不利益をもたらすほどの不明確さはないと結論付けられた。

特許庁が「専用端末」と「共用端末」の解釈において誤認したことは、補正の評価における重大な誤りであり、裁判所が審決を取り消す理由の一つとなった。

### 5.3.2 第三者への不利益の過大評価

特許庁は、補正後の請求項が第三者に不測の不利益をもたらす可能性があるとして判断したが、裁判所はこれを否定した。裁判所は、補正後の請求項が明細書全体の記載と整合しており、第三者に不測の不利益をもたらすほどの不明確さはないと認めた[1][2]。

特許庁は、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈が不明確であることを理由に、第三者への不利益を過大評価した。しかし、裁判所は、明細書全体を参照すれば、これらの用語が合理的に解釈可能であり、第三者に不測の不利益をもたらす可能性は低いと判断した[3]。

特許庁が第三者への不利益を過大評価したことは、補正の評価における重大な誤りであり、裁判所が審決を取り消す理由の一つとなった。

## 6. 裁判所のプロパテナ姿勢とその影響

### 6.1 裁判所と特許庁の審査姿勢の違い

#### 6.1.1 特許庁の厳格な運用

特許庁は、特許法に基づく形式的かつ厳格な審査基準を適用する傾向がある。特に、手続補正においては、補正内容が特許請求の範囲を減縮するか否か、または独立特許要件（明確性や新規性など）を満たしているかを厳密に判断する。この厳格な運用は、特許庁が特許制度の公平性と第三者の利益を保護するために必要とされるものであるが、時として発明の本質的な技術的効果や意図を十分に考慮しない結果を招くことがある。

例えば、本件において特許庁は、補正による文言の削除が発明の技術的範囲を狭めると判断し、補正が特許法の要件を満たさないと結論付けた[1][2]。特許庁は、補正後の請求項における「専用端末」と「共用端末」の解釈が不明確であり、第三者に不測の不利益を与える可能性があるとして指摘した[3]。このような厳格な運用は、特許庁が形式的な基準に基づいて判断を下す傾向を示している。

さらに、特許庁は、補正内容が明細書全体の趣旨や発明の技術的効果とどのように整合しているかを十分に検討せず、文言の変更が形式的に特許請求の範囲を減縮するか否かに焦点を当てた。このようなアプローチは、特許庁が発明の実質的な内容よりも、法的要件の形式

的な適合性を重視していることを示している[2][3]。

### 6.1.2 裁判所の実体的な判断

一方で、裁判所は特許庁の判断に対する不服申立てを審理する際、発明の技術的内容や明細書全体の趣旨を重視し、実体的な判断を行う傾向がある。裁判所は、特許庁の厳格な形式的基準に対して、発明の本質的な技術的效果や補正の意図を考慮し、柔軟な解釈を行うことが多い。

本件において裁判所は、補正後の請求項が明細書全体の趣旨と整合しており、補正が発明の技術的範囲を実質的に狭めるものではないと判断した[1][2]。また、裁判所は、補正後の請求項が第三者に不測の不利益を与えるほどの不明確さを有していないと結論付けた[3]。これにより、裁判所は特許庁の審決を取り消し、補正が適法であると認めた。

裁判所のこのような実体的な判断は、特許庁の形式的な基準に対する補完的な役割を果たしている。裁判所は、特許庁が見落としした可能性のある発明の技術的意図や効果を再評価し、特許制度の目的である技術革新の促進を重視する姿勢を示している[2][3]。

## 6.2 プロパテントな姿勢が及ぼす影響

### 6.2.1 審決取消・再審査の可能性

裁判所のプロパテントな姿勢は、特許庁の審決が取り消される可能性を高める。特許庁が形式的な基準に基づいて補正を却下した場合でも、裁判所は補正の意図や技術的效果を重視し、特許庁の判断を覆すことがある。本件では、裁判所が特許庁の審決を取り消し、補正が適法であると認めたことがその一例である[1][2]。

このような裁判所の判断は、特許庁の審査基準に対する再評価を促し、特許庁が今後の審査においてより柔軟な基準を採用する可能性を示唆している。また、特許庁の審決が取り消されることで、出願人は再審査を受ける機会を得ることができ、特許取得の可能性が高まる[3]。

### 6.2.2 特許有効性の向上

裁判所のプロパテントな姿勢は、特許の有効性を向上させる効果を持つ。裁判所が特許庁の判断を覆し、補正が適法であると認めた場合、特許の技術的範囲や効果が明確化され、特許の信頼性が向上する。本件では、裁判所が補正後の請求項が明確であり、発明の技術的效果を損なわないと判断したことで、特許の有効性が再確認された[1][2]。

さらに、裁判所の判断は、特許制度全体の信頼性を高める役割を果たしている。裁判所が特許庁の厳格な基準に対して柔軟な解釈を行うことで、特許制度が技術革新を促進するための適切な枠組みとして機能することを示している[3]。

### 6.2.3 審理期待の変化

裁判所のプロパテントな姿勢は、出願人や企業の審理期待に影響を与える。特許庁の厳格な審査基準に対して、裁判所が柔軟な判断を下す可能性があることを考慮し、出願人は補正や主張の方針を策定する際に裁判所での再審査を視野に入れることができる[3]。

また、裁判所の判断が特許庁の審査基準に影響を与えることで、特許庁の審査方針がより柔



軟になる可能性がある。このような変化は、特許制度全体の運用において重要な意味を持つ[2][3]。

### 6.3 プロパテントの限界と注意点

#### 6.3.1 事案ごとの慎重な検討の必要性

裁判所のプロパテントな姿勢は、特許制度の柔軟性を高める一方で、事案ごとの慎重な検討が必要である。裁判所が特許庁の判断を覆す場合でも、発明の技術的内容や補正の意図を十分に評価し、特許制度の公平性を損なわないようにすることが求められる[3]。

特に、補正が発明の技術的範囲や効果に与える影響を正確に評価することが重要である。裁判所が補正を適法と認めた場合でも、その判断が特許制度全体に与える影響を慎重に検討する必要がある[2][3]。

#### 6.3.2 裁判所の判断が常に有利とは限らない点

裁判所のプロパテントな姿勢が必ずしも出願人にとって有利であるとは限らない。裁判所は、特許庁の判断に対して柔軟な解釈を行う一方で、発明の技術的内容や補正の意図が特許法の要件を満たしていない場合には、特許庁の判断を支持することもある[3]。

また、裁判所の判断が特許庁の審査基準に影響を与えることで、特許庁が今後の審査においてより厳格な基準を採用する可能性もある。このような変化は、出願人にとって予期せぬ結果をもたらすことがある[2][3]。

以上のように、裁判所のプロパテントな姿勢は特許制度において重要な役割を果たしているが、その限界や注意点を十分に理解し、事案ごとに適切な対応を行うことが求められる。

## 7. 結論

### 7.1 本件の総括

#### 7.1.1 特許庁の判断の問題点

本件において、特許庁の判断にはいくつかの問題点が指摘される。特許庁は、補正内容に対する評価を形式的かつ厳格に行い、補正が特許請求の範囲を減縮するものであると判断した。しかし、この判断は以下の点で問題があると考えられる。

##### 1. 補正の意図と技術的効果の評価不足

特許庁は、補正による文言の削除が発明の技術的範囲を狭めると解釈したが、補正の意図や技術的効果について十分に検討していない。裁判所の判断によれば、補正は発明の趣旨を明確化するためのものであり、技術的範囲を実質的に変えるものではないとされている[1][2]。

##### 2. 明細書全体との整合性の欠如

特許庁は、補正後の請求項が「専用端末」と「共用端末」のどちらに該当するか不明確であると指摘したが、明細書全体の記載を十分に考慮していない。裁判所は、明細書や実施例を参照することで、補正後の請求項が十分に明確であり、第三者に不測の不利益を及ぼすものではないと判断している[3][4]。

##### 3. 形式的な判断基準の適用

特許庁は、補正内容を形式的に評価し、文言の変更が特許請求の範囲を減縮するか否かに重点を置いた。しかし、裁判所は、補正の実質的な影響を重視し、発明の技術的本質や効果に基づいて判断を行った。この違いが、特許庁の判断の誤りを招いた要因の一つである[2][4]。

### 7.1.2 裁判所の判断の意義

裁判所の判断は、特許庁の形式的な評価に対して、実体的な技術内容や発明の趣旨を重視する姿勢を示した点で重要である。以下にその意義を整理する。

#### 1. 補正の意図と技術的效果の重視

裁判所は、補正が発明の技術的範囲を狭めるものではなく、むしろ発明の趣旨を明確化するためのものであると判断した。このような判断は、補正の意図や技術的效果を重視する姿勢を示しており、特許審査における柔軟な解釈の必要性を示唆している[1][3]。

#### 2. 明細書全体との整合性の確認

裁判所は、明細書全体の記載や実施例を参照し、補正後の請求項が発明の趣旨や技術的效果と整合していることを確認した。このアプローチは、特許請求の範囲の解釈において、明細書全体の重要性を再認識させるものである[2][4]。

#### 3. 第三者への不測の不利益の排除

裁判所は、補正後の請求項が第三者に不測の不利益を及ぼすほどの不明確さを有していないと判断した。この点は、特許審査において、第三者の利益と出願人の権利のバランスを取る重要性を示している[3][4]。

## 7.2 今後の特許審査および訴訟への示唆

### 7.2.1 補正の意図と技術的效果の重視

本件の裁判所の判断は、特許審査および訴訟において、補正の意図と技術的效果を重視する必要性を示している。特許庁が形式的な基準に基づいて補正を評価する場合、補正の意図や技術的效果が十分に考慮されない可能性がある。このような状況を回避するためには、以下の点が重要である。

#### 1. 補正の背景と目的の明確化

出願人は、補正の背景や目的を明確に説明し、補正が発明の技術的範囲や効果にどのように影響するかを具体的に示す必要がある。これにより、特許庁や裁判所が補正の意図を正確に理解しやすくなる[1][3]。

#### 2. 技術的效果の具体的な説明

補正が発明の技術的效果をどのように向上させるか、または明確化するかについて、明細書や実施例を通じて具体的に説明することが求められる。これにより、補正が発明の趣旨に沿ったものであることを証明できる[2][4]。

#### 3. 審査官との対話の強化

特許庁の審査官との対話を通じて、補正の意図や技術的效果について十分に説明し、

誤解を防ぐことが重要である。このような対話は、特許審査の透明性と効率性を向上させる[3][4]。

### 7.2.2 明細書全体の整合性の重要性

本件では、裁判所が明細書全体の記載や実施例を重視し、補正後の請求項が発明の趣旨や技術的效果と整合していることを確認した。この点は、特許審査および訴訟において、明細書全体の整合性が重要であることを示している。

#### 1. 明細書の一貫性の確保

出願人は、明細書全体の記載が一貫しており、補正後の請求項が発明の趣旨や技術的效果と矛盾しないようにする必要がある。これにより、特許請求の範囲の解釈が容易になり、第三者に不測の不利益を及ぼすリスクを軽減できる[1][3]。

#### 2. 実施例の具体性の向上

明細書に記載される実施例は、発明の技術的效果や適用範囲を具体的に示すものであるべきである。これにより、補正後の請求項が明細書全体と整合していることを証明しやすくなる[2][4]。

#### 3. 審査基準の柔軟性の確保

特許庁は、明細書全体の記載や実施例を考慮し、補正後の請求項が発明の趣旨や技術的效果と整合しているかを柔軟に判断する必要がある。このような柔軟性は、特許審査の公平性と信頼性を向上させる[3][4]。

### 7.3 最終的な結論と提言

本件を通じて、特許審査および訴訟における補正の評価や特許請求の範囲の解釈に関する重要な示唆が得られた。以下に、最終的な結論と提言を示す。

#### 1. 補正の意図と技術的效果の重視

特許庁および裁判所は、補正の意図や技術的效果を十分に考慮し、形式的な基準にとらわれず、実体的な判断を行うべきである。これにより、特許審査の質を向上させることができる[1][3]。

#### 2. 明細書全体の整合性の確保

出願人は、明細書全体の記載が一貫しており、補正後の請求項が発明の趣旨や技術的效果と整合していることを確保する必要がある。これにより、特許請求の範囲の解釈が容易になり、第三者に不測の不利益を及ぼすリスクを軽減できる[2][4]。

#### 3. 審査基準の柔軟性の確保

特許庁は、明細書全体の記載や実施例を考慮し、補正後の請求項が発明の趣旨や技術的效果と整合しているかを柔軟に判断する必要がある。このような柔軟性は、特許審査の公平性と信頼性を向上させる[3][4]。

#### 4. 特許審査および訴訟の透明性の向上

特許庁および裁判所は、審査および訴訟の過程において、補正の意図や技術的效果について十分に説明し、透明性を確保する必要がある。これにより、特許審査およ

び訴訟の信頼性を向上させることができる[1][3]。

5. **第三者の利益とのバランスの確保**

特許審査および訴訟において、第三者の利益と出願人の権利のバランスを取ることが重要である。これにより、特許制度の公平性と信頼性を向上させることができる[2][4]。