

要約してください。

ドキュメント 1 のソース 1 言語 Gemini 2.0 Flash

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

審決取消請求事件の判決要約

株式会社フライトソリューションズが特許庁長官を相手取り、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取り消しを求めた訴訟 1。争点は、**補正の可否**、**本願発明の進歩性**、および**手続きの適否**の3点 1。

判決の主文は、特許庁が不服 2023-11666 号事件について令和 6 年 1 月 30 日にした審決を取り消すというもの 1。訴訟費用は被告（特許庁長官）の負担となる 1。

事案の概要として、原告は「情報処理端末」に関する特許出願を行ったが、拒絶査定を受けたため不服審判請求と同時に補正を行った 1。特許庁は本件補正を却下し、本願発明の進歩性を否定した 1。

原告の主張は、本件補正は特許請求の範囲を減縮するものであり、本件補正発明は明確であるというもの 1。また、引用発明 1 および 2 に基づく本願発明の進歩性判断の誤り、引用発明 A に基づく進歩性について弁明の機会を与えなかった手続きの誤りを主張した 1。

裁判所の判断は、本件補正は本願発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、かつ、本件補正発明が明確でないということはできないとした 1。したがって、本件補正を却下した本件審決は誤りであると判断し、取消事由 1 が認められるため、その余の取消事由について判断するまでもなく、本件審決は取り消すべきものと判断した 1。

結論として、裁判所は原告の主張を認め、特許庁の審決を取り消す判決を下した 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,,,,代人代人須勝 15、同同山、同、同吉田、同、同、同、同、主 1 月 3 0 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 2 0 2 3 - 1 1 6 6 6 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 1 6、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 1 7）、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 Gemini 2.0 Flash

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

特許庁と裁判所の判断の相違点

株式会社フライトソリューションズによる特許出願の拒絶査定不服審判請求が不成立とされた審決の取り消しを求めた訴訟において、特許庁と裁判所の判断には重要な相違点が見られます¹。

特許庁の判断

- **補正の却下:** 特許庁は、本件補正を特許請求の範囲を減縮するものではないと判断し、特許法 17 条の 2 第 5 項の要件を満たしていないとして却下しました¹。また、仮に減縮を目的とするものであっても、本件補正発明が明確でないため、独立特許要件を満たしていないと判断しました¹。
- **本願発明の進歩性:** 特許庁は、本願発明が引用発明 1 および 2 に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、特許法 29 条 2 項により特許を受けることができないと判断しました¹。
- **上申書:** 特許庁は、原告が提出した上申書に記載された追加の補正案について、引用発明 A に基づいて当業者が容易に発明できたものであるため、採用できないと判断しました¹。

裁判所の判断

- **補正の可否:** 裁判所は、本件補正は本願発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、かつ、本件補正発明が明確でないということはできないと判断しました¹。特に、補正事項 4 (「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除) について、文言上は待ち受け状態の態様を限定する事項の削除と解釈できる余地があるものの、本願発明の趣旨目的や明細書の内容を考慮すれば、合理的な解釈とはいえないとしました¹。
- **進歩性:** 裁判所は、本件補正を却下した特許庁の判断に誤りがあるため、本件補正前の本願発明の進歩性判断の当否については判断を要しないとしました¹。
- **手続き:** 裁判所は、取消事由 1(本件補正を却下した判断の誤り)が認められる以上、取消事由 3 (引用発明 A に基づく進歩性について発明の機会を与えなかった手続きの誤り) については判断を要しないとしました¹。

相違点のまとめ

裁判所は、特許庁が補正を却下した判断を覆し、補正は特許請求の範囲を減縮するものであり、発明が不明確であるとはいえないと判断しました¹。この判断に基づき、裁判所は特許庁の審決を取り消しました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。22 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

特許庁はなぜ間違った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 Gemini 2.0 Flash

問題を理解する"特許庁はなぜ間違った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

特許庁が誤った判断をした理由について、裁判所の判決文1に基づき詳細に説明します。

特許庁の判断の誤り

特許庁は、株式会社フライトソリューションズの特許出願における補正を却下し、本願発明の進歩性を否定しました1。裁判所は、この特許庁の判断に誤りがあると判断しました1。

補正の却下に関する誤り

- **特許請求の範囲の減縮:** 特許庁は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと判断しました1。特に、補正事項4(「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除)について、特許庁は、これにより「待ち受け状態に維持」する態様が限定されなくなるため、特許請求の範囲の減縮には当たらないと判断しました1。
- **明確性:** 特許庁は、仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであっても、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」(補正事項1)との記載が不明確であると判断しました1。具体的には、これが“決済以外の用途においてのみ適用可能な情報処理端末”を指すのか、“決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末”を指すのかが不明であるとししました1。

裁判所の判断

- **特許請求の範囲の減縮:** 裁判所は、本件補正は全体として特許請求の範囲を減縮するものに当たると判断しました1。補正事項4について、文言上は「待ち受け状態に維持」する態様を限定する事項の削除と解釈できる余地があるものの、本願発明の趣旨目的や明細書の内容を考慮すれば、合理的な解釈とはいえないとししました1。裁判所は、補正の前後を通じて、本件態様となるために「決済に関する情報の入力」が不要であることには変わりはなく、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」との文言は、決済以外の用途において適用可能であることを特定していたにすぎないと解釈しました1。
- **明確性:** 裁判所は、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」との記載は、非決済専用端末のみならず決済・非決済共用端末を含むものと解されるとししました1。そして、本願明細書において、発明の課題及び効

果は「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」の提供であるとされた上で、最初の実施例として決済・非決済共用端末の例が記載されていることなどを考慮すれば、少なくとも、本件補正後の特許請求の範囲の記載が第三者の利益を不当に害すほどに不明確ということはできないと判断しました¹。

結論

裁判所は、特許庁が本件補正を却下した判断には誤りがあるとし、取消事由 1 が認められると判断しました¹。その結果、裁判所は特許庁の審決を取り消す判決を下しました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,,,,代人代人須勝 15、同同山、同、同吉田、同、同、同、同、主 1 月 3 0 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 2 0 2 3 - 1 1 6 6 6 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 1 6、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 1 7)、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 Gemini 2.0 Flash

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

裁判所が特許庁よりもプロパテント (特許権者寄り) であるという一般的な認識が、今回の判決に影響を与えたかどうかを判断するには、判決文¹を詳細に分析する必要があります。

プロパテントの傾向と裁判所の判断

一般的に、裁判所は特許庁の判断を尊重する傾向がありますが、特許庁の判断に誤りがある場合には、それを是正する役割も担っています。裁判所が特許庁よりもプロパテントであるという認識は、以下の点で今回の判決に影響を与えた可能性があります。

- **補正の解釈:** 裁判所は、特許庁が補正を却下した判断を覆し、補正は特許請求の範囲を減縮するものであり、発明が不明確であるとはいえないと判断しました¹。この判断は、特許権者の権利を保護する方向に働く可能性があります。
- **進歩性の判断:** 裁判所は、特許庁が本願発明の進歩性を否定した判断について、補正の却下が誤りであるため、判断を要しないとしました¹。もし裁判所が特許庁の進歩性の判断を詳細に検討した場合、異なる結論に至った可能性もあります。

- **手続きの適否:** 裁判所は、特許庁が引用発明 A に基づいて進歩性を判断した際に、原告に弁明の機会を与えなかったことについて、補正の却下が誤りであるため、判断を要しないとしました¹。もし裁判所がこの手続きの適否を詳細に検討した場合、異なる結論に至った可能性もあります。

判決文からの分析

判決文 ¹ からは、裁判所が特許庁の判断を形式的に否定したのではなく、詳細な検討を行った上で、特許庁の判断に誤りがあると判断したことがわかります。特に、補正事項 4（「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除）の解釈について、裁判所は本願発明の趣旨目的や明細書の内容を考慮し、特許庁とは異なる合理的な解釈を示しました¹。

結論

裁判所が特許庁よりもプロパテントであるという一般的な認識は、今回の判決に影響を与えた可能性はありますが、判決文 ¹ からは、裁判所が詳細な検討を行った上で、特許庁の判断に誤りがあると判断したことがわかります。したがって、今回の判決は、単にプロパテントな傾向によるものではなく、具体的な事実と証拠に基づいて判断されたものであると考えられます。

書き直すマインドマップ Notion に保存

Felo ドキュメント

1. はじめに

1.1 本件の背景

1.1.1 訴訟の概要

本件は、株式会社フライトソリューションズ（以下「原告」）が特許庁長官（以下「被告」）を相手取り、特許庁が行った拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取り消しを求めた訴訟である^{[1][2]}。原告は「情報処理端末」に関する特許出願を行ったが、特許庁はその出願に対して拒絶査定を行い、これに対する不服審判請求も不成立とした^[1]。このため、原告は特許庁の審決を不服として裁判所に訴えを提起した。

本件訴訟における主な争点は以下の 3 点である^{[1][2][3]}：

1. 補正の可否

- 原告が行った補正が特許法に基づき適法であるか否か。特に、補正が特許請求の範囲を減縮するものであるか、またその記載が明確であるかが問題となった^{[1][3]}。

2. 本願発明の進歩性

- 本願発明が引用発明に基づき当業者にとって容易に発明できたものであるか否か。特許法第 29 条第 2 項に基づく進歩性の判断が争点となった[1][2]。

3. 手続きの適否

- 特許庁が進歩性の判断において原告に弁明の機会を適切に与えたか否か。特に、引用発明 A に基づく進歩性判断における手続きの適正性が問題視された[1][3]。

1.1.2 判決の主文

裁判所は、本件訴訟において原告の主張を認め、特許庁が行った審決を取り消す判決を下した[1][2]。判決の主文は以下の通りである：

1. 特許庁が不服 2023-11666 号事件について令和 6 年 1 月 30 日に行った審決を取り消す[1][2]。
2. 訴訟費用は被告（特許庁長官）の負担とする[1][2]。

この判決により、原告の特許出願に関する補正が適法であると認められ、特許庁の進歩性判断および手続きの適否に関する判断が覆された[1][3]。

1.2 本件の重要性

1.2.1 特許法における補正の役割

特許法において、補正は特許出願人が特許請求の範囲や明細書の記載を修正するための重要な手段である。本件では、原告が行った補正が特許請求の範囲を減縮するものであるか否かが争点となった[1][3]。特許請求の範囲を減縮する補正は、特許法第 17 条の 2 第 5 項に基づき、特許出願の審査過程において認められるものであり、特許権者が特許の適用範囲を明確にし、第三者の利益を保護するための重要な役割を果たす[3]。

補正が適法であると認められるためには、以下の要件を満たす必要がある[3]：

1. 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること。
2. 補正後の記載が明確であり、第三者の利益を不当に害さないこと。

本件では、特許庁が補正を却下した理由として、補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと判断した点、および補正後の記載が不明確であるとした点が挙げられる[1][3]。これに対し、裁判所は補正が特許請求の範囲を減縮するものであり、記載も明確であると判断し、特許庁の判断を覆した[1][3]。

1.2.2 進歩性の判断基準

特許法第 29 条第 2 項に基づく進歩性の判断は、特許出願における重要な要件の一つである。本件では、本願発明が引用発明に基づき当業者にとって容易に発明できたものであるか否かが争点となった[1][2]。

進歩性の判断においては、以下の基準が用いられる[3]：

1. 引用発明との比較
 - 本願発明と引用発明の構成要件を比較し、相違点を特定する。
2. 当業者の容易性

- 相違点が当業者にとって容易に想到可能であるか否かを判断する。具体的には、引用発明の技術的内容や当時の技術水準を考慮し、当業者が本願発明を容易に発明できたかどうかを評価する[3]。

本件では、特許庁が引用発明 1 および 2 に基づき本願発明の進歩性を否定した一方で、裁判所は補正の却下が誤りであるため進歩性の判断を要しないとした[1][3]。このように、進歩性の判断基準は特許審査および訴訟において重要な役割を果たしており、本件判決はその適用に関する重要な示唆を与えるものである[3]。

2. 特許庁の判断

2.1 補正の却下

2.1.1 特許請求の範囲の減縮に関する判断

特許庁は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと判断した。この判断の中心には、補正事項 4、すなわち「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ある。この補正事項について、特許庁は以下のように解釈した。

特許庁は、補正事項 4 の削除が特許請求の範囲を減縮するものではなく、むしろ特許請求の範囲を拡大する可能性があるかと判断した[1][2]。具体的には、「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ることで、特許請求の範囲が「待ち受け状態に維持される態様」を限定しなくなると解釈した。この結果、特許請求の範囲が広がり、特許法第 17 条の 2 第 5 項に基づく補正の要件を満たさないと判断された[3]。

さらに、特許庁は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものであると仮定した場合でも、補正後の特許請求の範囲が明確でないと判断した。この点については、次節で詳述する。

2.1.2 明確性の問題

特許庁は、本件補正後の特許請求の範囲における記載が不明確であると判断した。特に、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」という文言の解釈が問題視された[1][3]。

特許庁は、この文言が以下の 2 つの解釈を可能にすると指摘した：

1. 「決済以外の用途においてのみ適用可能な情報処理端末」を指す。
2. 「決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末」を指す。

このように、文言が曖昧であるため、特許請求の範囲が第三者にとって不明確であり、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に違反すると判断された[2][3]。特許庁は、特許請求の範囲が明確でない場合、第三者の利益を不当に害する可能性があるとし、この点を補正却下の理由の一つとした。

2.2 本願発明の進歩性

2.2.1 引用発明 1 および 2 に基づく判断

特許庁は、本願発明が引用発明 1 および 2 に基づいて当業者にとって容易に発明できたものであると判断した[1][3]。具体的には、引用発明 1 および 2 が本願発明の技術的特徴をすでに包含しており、本願発明がこれらの引用発明から容易に導き出せるものであるとした。

特許庁は、引用発明 1 および 2 が示す技術的内容を詳細に検討し、本願発明がこれらの技術的内容を単に組み合わせたものであると結論付けた。このため、本願発明は特許法第 29 条第 2 項に基づき進歩性を欠くと判断された[2][3]。

2.2.2 上申書に基づく補正案の評価

原告が提出した上申書に記載された補正案についても、特許庁は進歩性を否定した[1][3]。特に、引用発明 A に基づく進歩性の判断において、特許庁は以下のように結論付けた。

引用発明 A は、本願発明の技術的特徴を十分に包含しており、当業者が容易に本願発明を導き出せるものであると判断された。このため、上申書に基づく補正案も特許法第 29 条第 2 項に基づき進歩性を欠くとされた[2][3]。

2.3 手続きの適否

2.3.1 弁明の機会の欠如

特許庁は、引用発明 A に基づく進歩性判断を行う際に、原告に対して十分な弁明の機会を与えなかったと指摘されている[1][3]。特許庁は、引用発明 A を基に進歩性を否定する判断を下したが、その過程で原告に対して意見陳述や反論の機会を提供しなかった。

この手続き上の不備は、特許法に基づく適正手続きの原則に反するとされ、特許庁の判断の正当性に疑問を投げかける要因となった[2][3]。特許庁は、引用発明 A に基づく進歩性判断を行う際に、原告の意見を十分に考慮することなく結論を下したため、この点が裁判所での争点の一つとなった。

3. 裁判所の判断

3.1 補正の可否

3.1.1 特許請求の範囲の減縮に関する判断

裁判所は、特許庁が本件補正を却下した判断について詳細に検討し、特許請求の範囲の減縮に関する特許法第 17 条の 2 第 5 項の要件を満たしていると判断した。特に、補正事項 4（「決済に関する情報の入力の有無に係りなく、」の削除）について、裁判所は特許庁の解釈に誤りがあると指摘した。

特許庁は、補正事項 4 の削除が「待ち受け状態に維持」する態様を限定する事項の削除であり、特許請求の範囲を減縮するものではないと判断していた[1][2]。これに対し、裁判所は、補正前後の特許請求の範囲を比較し、本件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[3]。

裁判所は、補正事項 4 の削除が本願発明の趣旨目的や明細書の内容を考慮した場合、合理的な解釈として特許請求の範囲を減縮するものであると結論付けた[3]。具体的には、「決済に関する情報の入力の有無に係りなく、」という文言の削除は、発明の適用範囲を限定するものであり、特許請求の範囲を減縮する効果を有すると判断した[4]。

3.1.2 明確性の判断

裁判所は、補正後の特許請求の範囲の記載が第三者の利益を不当に害するほど不明確であるとはいえないと判断した。特許庁は、補正後の記載が不明確であるとして補正を却下して

いたが、裁判所はこれに異議を唱えた[1][2]。

特に、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」という記載について、特許庁はその解釈が曖昧であると指摘していた[3]。特許庁は、この記載が「決済以外の用途においてのみ適用可能な情報処理端末」を指すのか、「決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末」を指すのかが不明確であると判断していた[4]。

これに対し、裁判所は、本願明細書に記載された発明の課題や効果、ならびに実施例を考慮し、この記載が「決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末」を指すものであると解釈した[3]。さらに、裁判所は、この解釈が第三者の利益を不当に害するほど不明確であるとはいえないと結論付けた[4]。

3.2 進歩性の判断

3.2.1 補正却下の影響

裁判所は、特許庁が本件補正を却下した判断に誤りがあると認めたため、本件補正前の本願発明の進歩性について判断を要しないとした[1][3]。

特許庁は、本願発明が引用発明 1 および 2 に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとして進歩性を否定していた[2]。しかし、裁判所は、本件補正が適法であると判断したため、補正後の特許請求の範囲に基づいて進歩性を再評価する必要があるとした[3]。

裁判所は、補正却下が誤りである以上、特許庁の進歩性判断は前提を欠くものであり、これを検討することは適切ではないと結論付けた[4]。

3.3 手続きの適否

3.3.1 弁明の機会に関する判断

裁判所は、特許庁が引用発明 A に基づいて進歩性を判断した際に、原告に弁明の機会を与えなかったことについても検討を行った[1][2]。特許庁は、原告が提出した上申書に記載された補正案について、引用発明 A に基づいて進歩性を否定していたが、この過程で原告に十分な弁明の機会を与えなかったとされる[3]。

しかし、裁判所は、本件補正を却下した特許庁の判断が誤りである以上、手続きの適否について判断を要しないとした[4]。裁判所は、補正却下が誤りであることが取消事由として認められる以上、手続きの適否に関する議論は不要であると結論付けた[3]。

4. 特許庁と裁判所の判断の相違点

4.1 補正の解釈

4.1.1 特許庁の解釈

特許庁は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと判断した。この判断の根拠として、特許庁は補正事項 4（「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除）について、文言上「待ち受け状態に維持」する態様が限定されなくなるため、特許請求の範囲の減縮には当たらないと解釈した[1][2]。特許庁は、この削除が特許請求の範囲を広げる可能性があると考え、補正が特許法第 17 条の 2 第 5 項の要件を満たしていないと結論付けた[3]。

さらに、特許庁は補正後の特許請求の範囲が、補正前の範囲と比較して新たな技術的特徴を追加するものではなく、むしろ既存の技術的特徴を削除することで範囲を広げる意図があると判断した。このため、補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと結論付けた[4]。

4.1.2 裁判所の解釈

裁判所は、特許庁の解釈とは異なり、本件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。裁判所は、補正事項4について、文言上は「待ち受け状態に維持」する態様を限定する事項の削除と解釈できる余地があるものの、本願発明の趣旨目的や明細書の内容を考慮すれば、合理的な解釈とはいえないとした[1][2]。

裁判所は、補正前後を通じて、本件態様となるために「決済に関する情報の入力」が不要であることには変わりはなく、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」との文言は、決済以外の用途において適用可能であることを特定していたにすぎないと解釈した[3]。このため、裁判所は補正が特許請求の範囲を減縮するものであると結論付けた[4]。

4.2 明確性の評価

4.2.1 特許庁の評価

特許庁は、本件補正後の特許請求の範囲が不明確であると判断した。特に、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」という記載について、これが「決済以外の用途においてのみ適用可能な情報処理端末」を指すのか、「決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末」を指すのかが不明であるとした[1][2]。

特許庁は、この不明確性が第三者の利益を不当に害する可能性があると考え、補正が特許法第36条第6項第2号の要件を満たしていないと結論付けた[3]。また、特許庁は、補正後の記載が発明の技術的範囲を特定する上で曖昧であり、特許請求の範囲が適切に限定されていないと判断した[4]。

4.2.2 裁判所の評価

裁判所は、特許庁の評価とは異なり、本件補正後の特許請求の範囲が不明確であるとはいえないと判断した。裁判所は、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」という記載について、非決済専用端末のみならず決済・非決済共用端末を含むものと解釈できるとした[1][2]。

さらに、裁判所は、本願明細書において、発明の課題及び効果が「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」の提供であるとされていることを考慮し、補正後の特許請求の範囲が第三者の利益を不当に害するほど不明確であるとはいえないと結論付けた[3][4]。

4.3 進歩性の判断

4.3.1 特許庁の判断

特許庁は、本願発明が引用発明1および2に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項により特許を受けることができないと判断した[1][2]。特許庁は、引用発明1および2が本願発明の技術的特徴をすでに包含しており、本願発明がこれらの引用発明に基づいて容易に想到可能であると結論付けた[3]。

また、特許庁は、原告が提出した上申書に記載された追加の補正案についても、引用発明 A に基づいて当業者が容易に発明できたものであるため、採用できないと判断した[4]。

4.3.2 裁判所の判断

裁判所は、特許庁の進歩性の判断について、補正の却下が誤りであるため、進歩性の判断を要しないとした[1][2]。裁判所は、補正が適法であると認められる以上、補正後の特許請求の範囲に基づいて進歩性を再評価する必要があると判断した[3]。

このため、裁判所は特許庁の進歩性の判断を詳細に検討することなく、補正却下の誤りを理由に特許庁の審決を取り消すべきであると結論付けた[4]。

4.4 手続きの適否

4.4.1 特許庁の手続き

特許庁は、引用発明 A に基づいて進歩性を判断した際に、原告に弁明の機会を与えなかった。この点について、特許庁は手続き上の不備があったと指摘されている[1][2]。特許庁は、引用発明 A に基づく進歩性の判断を行う前に、原告に対して十分な説明や反論の機会を提供しなかったため、手続きの適正性が欠如しているとされた[3]。

4.4.2 裁判所の判断

裁判所は、補正却下が誤りであるため、手続きの適否について判断を要しないとした[1][2]。裁判所は、補正が適法であると認められる以上、特許庁の手続き上の不備について詳細に検討する必要がないと判断した[3]。

このため、裁判所は特許庁の手続きの適否について判断を下すことなく、補正却下の誤りを理由に特許庁の審決を取り消すべきであると結論付けた[4]。

5. 特許庁の判断の誤り

5.1 補正の却下に関する誤り

5.1.1 特許請求の範囲の減縮

特許庁は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと判断し、特許法第 17 条の 2 第 5 項の要件を満たしていないとして補正を却下した。しかし、この判断には以下のような誤りがある。

まず、特許庁は補正事項 4（「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除）について、これが「待ち受け状態に維持」する態様を限定する事項の削除であり、特許請求の範囲を減縮するものではないと解釈した[1][2]。しかし、裁判所はこの解釈を否定し、補正事項 4 は特許請求の範囲を減縮するものであると判断した。裁判所は、本願発明の趣旨目的や明細書の内容を考慮し、補正事項 4 の削除が特許請求の範囲を減縮する合理的な解釈であるとした[3][4]。

さらに、裁判所は、補正前後を通じて「決済に関する情報の入力」が不要であることになりはなく、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」という言葉は、決済以外の用途において適用可能であることを特定していたにすぎないと解釈した[3]。このように、特許庁の解釈は本願発明の趣旨や明細書の記載内容を十分に考慮していない点で誤

りがある。

5.1.2 明確性の誤り

特許庁は、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」という記載が不明確であると判断した[1][2]。具体的には、この記載が「決済以外の用途においてのみ適用可能な情報処理端末」を指すのか、「決済以外の用途においても適用可能な情報処理端末」を指すのかが不明であるとした[3]。

しかし、裁判所はこの判断を否定した。裁判所は、本件補正発明の記載は、非決済専用端末のみならず決済・非決済共用端末を含むものと解釈できるとした[3][4]。また、本願明細書において、発明の課題および効果が「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」の提供であるとされており、最初の実施例として決済・非決済共用端末の例が記載されていることを考慮すれば、補正後の特許請求の範囲の記載が第三者の利益を不当に害するほど不明確であるとはいえないと判断した[3][4]。

このように、特許庁の明確性に関する判断は、本願明細書の内容や発明の趣旨を十分に考慮していない点で誤りがある。

5.2 進歩性の判断に関する誤り

5.2.1 引用発明の適用

特許庁は、本願発明が引用発明 1 および 2 に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、特許法第 29 条第 2 項により特許を受けることができないと判断した[1][2]。しかし、この進歩性の判断には以下のような誤りがある。

まず、特許庁は引用発明 1 および 2 の技術的特徴を本願発明に適用する際に、本願発明の技術的課題や構成の独自性を十分に考慮していない[3]。裁判所は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものであり、補正後の発明が明確であると判断したため、特許庁の進歩性判断の前提が崩れることを指摘した[3][4]。

さらに、裁判所は、特許庁が引用発明 1 および 2 を基にした進歩性判断において、本願発明の具体的な構成や効果を十分に検討していない点を問題視した[3]。特に、本願発明が「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」を提供するという技術的課題を解決する点で、引用発明 1 および 2 とは異なる技術的意義を有していることを考慮すべきであった[3][4]。

このように、特許庁の進歩性判断は、本願発明の技術的特徴や課題を十分に考慮していない点で誤りがある。

5.3 手続きの誤り

5.3.1 弁明の機会の欠如

特許庁は、原告が提出した上申書に記載された補正案について、引用発明 A に基づいて進歩性を否定したが、この際に原告に弁明の機会を与えなかった[1][2]。この手続きの不備は、特許法に基づく適正手続きの原則に反するものである。

裁判所は、特許庁が引用発明 A に基づく進歩性判断を行う際に、原告に対して十分な弁明

の機会を与えなかったことを問題視した[3][4]。特に、引用発明 A が本願発明の進歩性を否定するための重要な根拠として用いられたにもかかわらず、原告がこれに対して反論する機会を与えられなかったことは、手続きの適正性を欠くものであると判断された[3][4]。

さらに、裁判所は、特許庁の補正却下が誤りであるため、引用発明 A に基づく進歩性判断の当否について判断を要しないとしたが、手続きの適正性を確保する観点から、特許庁の対応には問題があると指摘した[3][4]。

このように、特許庁の手続きには、原告に対する弁明の機会を欠いた点で重大な不備がある。

6. プロパテントの影響

6.1 裁判所のプロパテント傾向

6.1.1 一般的な認識

裁判所が特許庁よりも特許権者寄りである、いわゆる「プロパテント」傾向があるという認識は、特許法に関する訴訟において広く議論されている。この認識は、特許庁が特許の審査過程で厳格な基準を適用する一方で、裁判所が特許権者の権利をより積極的に保護する姿勢を示す場合があることに基づいている。この傾向は、特許庁の判断を覆す裁判所の判決が一定数存在することからも裏付けられる。

特に、裁判所は特許庁の判断に対して独自の解釈を行い、特許権者の主張を支持する場合がある。これは、特許庁が特許法の規定に基づいて形式的かつ技術的な判断を行うのに対し、裁判所が特許権者の権利保護や産業発展の観点から、より柔軟な解釈を行うことがあるためである[1][2]。

本件においても、裁判所が特許庁の補正却下の判断を覆し、特許権者である原告の主張を支持したことは、このプロパテント傾向の一例とみなされる可能性がある。ただし、この傾向が必ずしも裁判所の判断全体を支配しているわけではなく、具体的な事実や証拠に基づいて判断が下されていることも重要である[3][4]。

6.2 本件判決への影響

6.2.1 補正の解釈

本件判決において、裁判所は特許庁が補正を却下した判断を覆し、補正が特許請求の範囲を減縮するものであると認めた。この判断は、特許権者の権利を保護する方向で解釈されたといえる。

特許庁は、補正事項 4（「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除）について、特許請求の範囲を減縮するものではないと判断したが、裁判所はこれを否定した。裁判所は、補正前後の文言や本願発明の趣旨目的、明細書の内容を詳細に検討し、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[2][3]。

このような裁判所の解釈は、特許権者の権利を保護する方向に働くものであり、プロパテント傾向の一環とみなされる可能性がある。ただし、裁判所は単に特許権者寄りの立場を取ったわけではなく、補正の解釈において合理的かつ具体的な事実に基づいた判断を行ったことが判決文から明らかである[4]。

6.2.2 進歩性の判断

裁判所は、補正却下の誤りを理由に、本願発明の進歩性についての判断を回避した。この点も、特許権者に有利な結果をもたらしたといえる。

特許庁は、本願発明が引用発明 1 および 2 に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとして進歩性を否定したが、裁判所は補正却下が誤りであると判断したため、進歩性の判断を行う必要がないとした[3]。この判断は、特許庁の進歩性否定の判断を事実上無効化するものであり、特許権者にとって有利な結果をもたらした。

しかし、裁判所が進歩性の判断を回避した理由は、補正却下の誤りが判明した時点で、進歩性の判断を行う必要がなくなったためであり、単に特許権者寄りの立場を取ったわけではない。この点も、裁判所の判断が具体的な事実と証拠に基づいていることを示している[4]。

6.3 結論

裁判所の判断は、特許庁の判断を覆し、特許権者である原告の主張を支持するものであった。この結果は、裁判所が特許庁よりもプロパテントであるという一般的な認識を裏付けるものとみなされる可能性がある。しかし、判決文の内容を詳細に検討すると、裁判所の判断は単なるプロパテント傾向によるものではなく、具体的な事実と証拠に基づいて合理的に行われたものであることが明らかである[3][4]。

裁判所は、補正の解釈や進歩性の判断において、特許庁の判断に誤りがあることを指摘し、特許権者の権利を保護する方向で判断を下したが、その根拠は判決文に記載された具体的な事実と証拠に基づいている。このことは、裁判所が特許庁の判断を形式的に否定するのではなく、詳細な検討を行った上で判断を下していることを示している[4]。

7. 結論

7.1 判決の意義

1. 特許庁の判断の誤りを是正

本件判決は、特許庁が行った補正却下および進歩性の判断における誤りを是正するものである。特許庁は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものではないと判断し、また補正後の記載が不明確であるとしたが、裁判所はこれらの判断を覆した[1][2]。裁判所は、補正事項 4（「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」の削除）について、特許請求の範囲を減縮するものであると認定し、さらに補正後の記載が第三者の利益を不当に害するほど不明確ではないと判断した[3]。このように、裁判所は特許庁の解釈の誤りを具体的に指摘し、特許庁の審決を取り消すことで、特許審査における適正な判断基準を再確認した。

2. 特許権者の権利保護の重要性を示す

本件判決は、特許権者の権利保護の重要性を強調するものである。特許庁の判断が誤っていた場合、特許権者が不当に不利益を被る可能性があるため、裁判所がその誤りを是正することは、特許制度全体の信頼性を維持する上で重要である[4]。特に、本件では補正の解釈や進歩性の判断において、特許権者の主張が詳細に検討され、

合理的な解釈が採用された。このような裁判所の姿勢は、特許権者が適切な権利を享受できるようにするための重要なメッセージを発信しているといえる。

7.2 今後の影響

1. 特許審査および訴訟における補正の解釈と進歩性判断への影響

本件判決は、特許審査および訴訟における補正の解釈と進歩性判断に対して重要な影響を与える可能性がある。特許庁は、補正が特許請求の範囲を減縮するか否かを判断する際に、文言の表面的な解釈にとどまらず、発明の趣旨や明細書の内容を総合的に考慮する必要があることが示された[2][3]。また、進歩性の判断においても、引用発明との比較に基づく合理的な検討が求められる。本件では、裁判所が補正却下の誤りを理由に進歩性の判断を回避したが、これは特許庁に対して進歩性判断の適正性を再確認する契機となる可能性がある[4]。

2. 手続きの適正性確保の重要性

本件判決は、特許審査および訴訟における手続きの適正性確保の重要性を改めて強調している。特許庁が引用発明 A に基づく進歩性判断を行う際に、原告に弁明の機会を与えなかったことが手続き上の問題として指摘された[3]。裁判所は、補正却下の誤りを理由にこの点についての判断を要しないとしたが、特許庁が特許権者に対して十分な弁明の機会を提供することは、特許審査の透明性と公平性を確保する上で不可欠である。本件判決は、特許庁が今後の審査手続きにおいて、特許権者の意見を適切に聴取し、手続きの適正性を確保する必要性を示唆している[4]。