



「情報処理端末」事件

(知財高判令和6年11月13日 令和6年(行ケ)第10023号¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟にて、拒絶査定不服審判の審決での補正却下の適否が争点となった。
(2) 「特許請求の範囲の減縮に該当しない」として補正を却下した審決が、取り消されるべきものと判断された。

対象出願(特願2021-80176²⁾)の却下された補正の前後の請求項1の対応表

(下線部は補正箇所を示し、○付き数字は審決にいう「補正事項1」等の数字に対応。)

本件補正後(却下前)の請求項1	本件補正前の請求項1
①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、 情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、 ②前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、 前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、 ③前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部は、決済に関する情報の入力となされていない前記情報記憶媒体から読み取り対象の情報を読み取り可能であり、 前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを同時に、④(「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」を削除)前記情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又⑤(「は」を削除。ただし、手続補正書の誤記と思われる。)前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。	情報記憶媒体から情報を読み取り可能な接触型の読み取り部と、 情報記憶媒体から情報を読み取り可能な非接触型の読み取り部と、 前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれにより読み取られた情報を処理する情報処理部とを、備え、 前記情報処理部は、前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを同時に、決済に関する情報の入力の有無に関係なく、情報記憶媒体から情報を読み取り可能な待ち受け状態に維持しつつ、前記接触型の読み取り部により読み取られた情報又は前記非接触型の読み取り部により読み取られた情報を処理する、情報処理端末。

審決の内容

拒絶査定不服審判の請求時の補正(本件補正)は、限定を追加する補正事項1(対応表①)及び補正事項3(対応表③)と、限定を削除する補正事項4(対応表④)とを含む。

特許庁は、上記審判の審決にて本件補正を却下した。その理由は、補正事項4により発明の技術的範囲に補正前には含まれなかった事項が含まれるようになるから、当該補正は「特許請求の範囲を減縮するものではない」というものである。

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6272

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-174402/11/ja>

原告および被告の主張

原告（出願人）は、補正事項4が、補正事項1及び3と同様に特許請求の範囲を減縮を目的とするものであると主張した。その理由として、補正事項1及び3は、処理対象が、決済に関する情報の入力されていない「非決済用カード」であって、決済に関する情報の入力されている「決済用カード」（決済用媒体）ではないことを限定するものであり、補正事項4は、これらと相まって「決済用カード」が処理対象ではないことを明確にするものであり、補正事項1及び3と同趣旨のものであると説明された。

被告（特許庁長官）は、原告の主張に対し、補正事項1及び3は、それぞれ「情報処理端末」及び「読み取り部」を減縮するものであるが、「待ち受け状態」に関する条件（決済に関する情報の入力）とは無関係であるから、補正事項4とは直接関連しないと反論した。

そして、被告は、補正事項4によって、「決済に関する情報の入力の有無に関係なく」との条件が削除され、補正前には発明の技術的範囲に包含されていなかった事項（「決済に関する情報の入力」の有無が「待ち受け状態に維持する」か否かに関係する情報処理端末。以下、本稿では「事項X」と称する。）が包含されることになっていると主張した。

裁判所の判断

原告の主張に係る補正事項1及び3について、裁判所は、それぞれ、「決済以外の用途において適用可能」であること、「非決済用媒体から読み取り対象の情報を読み取り可能」であること、を特定するにとどまり、決済用媒体を対象に含む端末を除外しているとはまでは解されないとした。

その上で、裁判所は、補正前には発明の技術的範囲に包含されていなかった「事項X」が補正後の請求項1に本願発明に包含されるという被告の主張について、文言上、そのような解釈の余地はあるとしながらも、これを採用できないと判断した。裁判所は、文言上「事項X」に対応し得るものとして、2種類の端末について検討した。ここで検討された2種類の端末は、非決済用媒体が処理対象とされた場合に「決済に関する情報の入力」により初めて待ち受け状態となる情報処理端末、および、当該場合に「決済に関する情報の入力」により待ち受け状態が終了する情報処理端末である。前者（「決済に関する情報の入力」により初めて待ち受け状態となる情報処理端末）は、非決済用媒体が処理対象とされた場合、いつまでも待ち受け状態となることができず、「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」とはいえないと説明された。後者（「決済に関する情報の入力」により待ち受け状態が終了する情報処理端末）は、当該入力により読み取り部が読み取り可能ではなくなり、およそ不合理なものとなると説明された。

結論として、裁判所は、補正事項4が補正前に含まれていなかった事項を含めるものとする合理的な解釈ができないとして、補正事項4を含む本件補正を特許法17条の2第5項各号の補正要件を満たさないとして却下した審判の審決には誤りがあると判断した。

まとめ

被告（特許庁長官）の主張に関し、裁判所は、限定の削除によって含まれるようになることが想定される事項の具体例を挙げ、当該具体例のすべてが合理的に解釈できないとして、上記限定の削除によっては上記事項が含まれるようになるとは言えないと説明している。このような説明の流れは、特許請求の範囲における限定事項の形式的な削除が補正の目的の要件（特許請求の範囲の減縮）を満たしていないとの指摘を受けた場合の反論を構成する際に参考になるものと思料される。

また、原告（出願人）の主張に対する裁判所の判断にあるように、2種類の一方を対象可能とする請求項の記載のみからは、他方を対象から除外するとまではいえない。

キーワード 特許、補正、特許請求の範囲の減縮、ソフトウェア

[担当] 深見特許事務所 梅崎 真紀子

[注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。