

## 抄録

本稿は、拒絶査定不服審判請求と同時になされた、特許請求の範囲の請求項数を増やす補正（増項補正）について検討したものです。出願人は、米国特許クレームに合わせることを目的として、請求項8を追加する補正を行ったのに対し、審決では、新請求項8が増項補正であったことから、特許請求の範囲の減縮に該当しないとして、補正却下をしました。一方、判決では、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ものに該当する、との規範を示した上で、補正の内容を検討し、やはり新請求項8は、特許請求の範囲の減縮にはあたらないと判断しました。本稿では、本件判決や過去の判例をとおして、増項補正について考察を行いました。増項補正がされた事件について補正却下の判断をする際、参考になると考えます。

## 事例

令和3年（行ケ）第10097号

（ゴルフスイングモニタリングシステム）

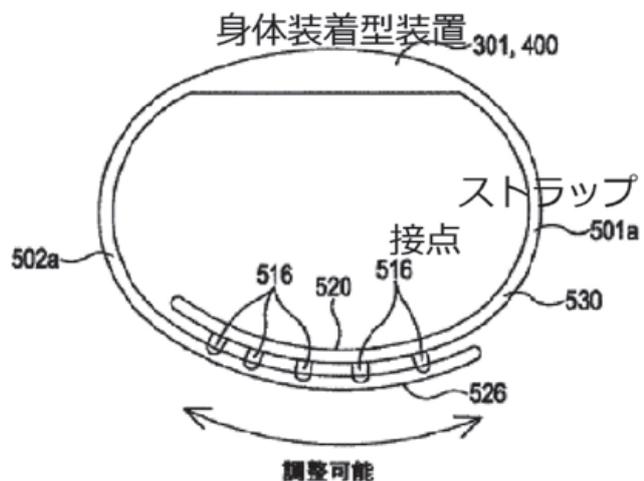
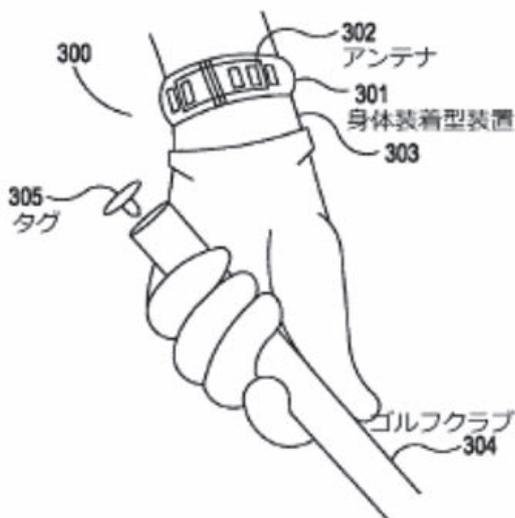
（不服2020-7323号）令和4年4月28日判決言渡、  
知的財産高等裁判所第1部

## 1 本願発明

本件は、審判請求時の補正について目的要件違反により補正却下をした事例で、発明の内容はあまり関係がないのですが、概要を簡単にご紹介します。

本願は、概略ゴルフのスイングなどのパフォーマンスを、プレーヤの腕などにストラップで装着させ

たセンサと、タグ読取装置の情報を収集することによりモニタリングするシステムで、装着するセンサについては、加速度を検知する「スイングセンサ」のみならず、音や衝撃を検知する「物体接触センサ」も併せて装着するため、素振りの情報は収集せず、音や衝撃が生じたスイング、すなわち実際に球を打ったときのスイングの情報のみを収集できるシステムの発明です。なお同様に装着されているタグ読取装置は、個々のゴルフクラブに取り付けられているタグを読み取るもので、何番のクラブを使用したのか、という情報を収集します。



## 2 本件補正の概要

本件補正の概要は、次のとおりです（下線部は本件補正による補正箇所です）。

補正前	補正後
<p>1 スポーツ器具による物体の打撃を伴うプレーヤ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RFIDタグまたはNFC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、RFIDタグ読取装置またはNFC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。</p>	<p>1 スポーツ器具による物体の打撃を伴うプレーヤ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RFIDタグまたはNFC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、前記センサと、タグ読取装置とを備え、        前記センサは、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、RFIDタグ読取装置またはNFC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。</p>
	<p>8 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。</p>
<p>10 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、</p>	<p>11 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、</p>

補正前	補正後
<p>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、</p> <p>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</p>	<p>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、</p> <p>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9または10に記載のシステム。</p>

(補正前の請求項2～9、11～21(補正後の請求項2～7、9、10、12～22)については、増項補正と直接関係がないため省略します。)

### 3 審決の判断

上記2の補正について、審決では以下のように判断して、補正却下をしました。

#### 「ア 請求項8を追加する補正について

(ア) ……本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に対応するものと認められる。

(イ) 本件補正後の特許請求の範囲の請求項2～7、9、10、16、17は、それぞれ、本件補正前の特許請求の範囲の請求項2～7、8、9、15、16と比較して、何ら補正されていないものであるから、本件補正後の特許請求の範囲の請求項2～7、9、10、16、17は、それぞれ、本件補正前の特許請求の範囲の請求項2～7、8、9、15、16に対応するものと認められる。

(ウ) ……本件補正後の特許請求の範囲の請求項11は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項10に対応するものと認められる。……

(シ) ……本件補正後の特許請求の範囲の請求項22は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項21に対応するものと認められる。

(ス) そうすると、本件補正後の特許請求の範囲の請求項8については、本件補正前の特許請求の範囲に対応する請求項は見出せないから、本件補正後の特許請求の範囲の請求項8は、本件補正前の特許請

求の範囲に記載された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、本件補正により、本件補正後の特許請求の範囲の請求項8を追加する補正(以下「補正事項1」という。)は、特許請求の範囲の請求項数を増加する補正であって、上記検討からすれば、補正事項1は、「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」にも該当しないものである。

してみると、補正事項1は、同項(特許法17条の2第5項)第1号ないし4号に掲げられたいずれを目的とするものにも該当しない。」

### 4 判決の判断

一方、判決では以下のように判断して、原告の請求を棄却しました。

#### 「1 補正事項1の判断の誤りについて

(1) 本件補正後の請求項8と対応する補正前の請求項について

ア 特許法17条の2第5項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時に特

許請求の範囲についてする補正（同条1項ただし書4号）は、同条5項1号から4号までのいずれかの事項を目的とするものに限ると規定し、同項2号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法36条5項の規定により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って、その補正前の当該請求項に記載された発明とその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ものに限る。）と規定している。同法17条の2第5項の趣旨は、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正について、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ことにあるものと解される。このような同項の趣旨及び同項2号の文言に照らすと、補正が「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うためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。また、補正により新しい請求項を追加する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」を目的とするものに該当するものと解される。

以上を前提に、補正事項1が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するかどうかについて判断する。

イ ……本件補正前の請求項1ないし16は、それぞれ本件補正後の請求項1ないし7、9ないし17と対応関係にあることが認められる。

そうすると、本件補正後の請求項8は、本件補正により、新たに追加された請求項であることが認められる。

ウ 次に、本件補正後の請求項8の記載は、「……請求項1～7のいずれかに記載のシステム。」であるのに対し、本件補正前の請求項10の記載は、「……請求項8または9に記載のシステム。」であること、本件補正前の請求項10が引用する請求項8は、本件補正前の「請求項1～7」を、本件補正前の請求項9

は「請求項4に従属する請求項8」を引用しているから、本件補正前の請求項10は、本件補正前の請求項1ないし7の従属項であることからすると、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、……形状、または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、本件補正前の請求項10と対応関係にあることが認められる。

そして、前記(1)イのとおり、本件補正後の請求項11は、本件補正前の請求項10と対応関係にあるから、本件補正前の請求項10は、本件補正後の請求項8及び11の両請求項と対応関係にあることが認められる。

以上によれば、補正事項1は、新たに本件補正後の請求項8を追加する増項補正に当たり、また、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10と対応関係にあることが認められる。……

## (2) 補正事項1の「特許請求の範囲の減縮」の目的該当性について

ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10と対応関係にあることが認められる。

しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、……形状、または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、本件補正前の請求項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、本件補正前の請求項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。

イ これに対し原告は、……②本件拒絶理由通知では、本件補正前の請求項1について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理由の指摘はなく、本件補正前の請求項1に特許性が認められていることからすると、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項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、……旨主

張する。

しかしながら、……前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項10の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件においては、本件補正前の請求項10の発明特定事項から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、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項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。

したがって、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から、原告の上記主張は、採用することができない。」

#### 5 本件増項補正に対する判断についての考察

審決では、増項補正について、以下に示す審査基準に従って判断しています。

特許・実用新案審査基準第IV部第4章2.1.1 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること……

(1) 特許請求の範囲を減縮する補正に該当しない具体例……

(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。）

(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

それに対し、判決では、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」を目的とするものに該当する、との規範を示した上で、補正後の請求項8は請求項1～7を引用する一方、補正前の請求項

10も補正前の請求項1～7の従属項であるとともに、補正後の請求項8は補正前の請求項10に記載の事項を多く取り込んだものであるから、補正後の請求項8は補正前の請求項10に対応すると認定し、しかしながら補正後の請求項8は、補正前の請求項10の発明特定事項から削除した部分があるため、補正前の請求項10の上位概念化に当たり、「特許請求の範囲の減縮」には当たらないと判断しました。

そして、判決の上記考え方からすると、仮に、補正後の請求項8が、請求項1～7ではなく請求項1のみを引用していた場合には、補正後の請求項8は補正前の請求項1と対応関係にあると認定され、かつ、補正後の請求項8は、補正前の請求項1の発明特定事項である「ストラップ」及び「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」の構成を限定するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する、と判断された可能性が高いといえます。

#### 6 増項補正に係る過去の判例

(1) 平成15年(行ケ)第230号(東京高裁平成16.4.14)  
「請求項を増加させる補正は、原則として、特許法17条の2第4項で補正の目的とし得る事項として規定された1～4号のいずれにも該当しないことは、規定の文言上明らかである。」

同号にいう「特許請求の範囲の減縮」は、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。

そうであってみれば、増項補正は、補正後の各請求項の記載により特定される各発明が、全体として、補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても、上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。」

(2) 平成17年(行ケ)第10192号

「……(特許法17条の2第5項)2号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して、これを減縮補正する

ことによって、当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって、当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。……

したがって、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきであり、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」は、補正前後の請求項に係る発明が一对一の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当である。」

### (3) 平成19年(行ケ)第10335号(知財高裁平成20.10.30)

「……請求項を増加させる補正は、原則として、同項で補正の目的とし得る事項として規定された「請求項の削除」(1号)、「特許請求の範囲の減縮」(2号)、「誤記の訂正」(3号)及び「明りようでない記載の釈明」(4号)のいずれにも該当しないものと解するのが相当である。

……2号において補正が認められる特許請求の範囲の減縮といえるためには、補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を限定する関係にあること、並びに、補正前の請求項と補正後の請求項との間において、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を必要とするとしたものである。そうすると、この「限定する」ものであるかどうか、「同一である」かどうかは、いずれも、特許請求の範囲に記載された当該請求項について、その補正の前後を比較して判断すべきものであり、補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているといえる。……増項による補正は、……上記のような対応関係がない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」

には該当しないことになる。」

### (4) 平成26年(行ケ)第10057号(知財高裁平成27.2.18)<sup>1)</sup>

「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と解すべき根拠はない。……

同号は、かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから、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<sup>2)</sup>(以下、上記各要件を単に「①の要件」のよういう。)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。」

### 7 過去の判例からみた増項補正に対する判断に関する考察

上記6の過去の判例をみますと、当初の判例(上記6(1)～(3))では、特許法17条の2第5項2号にいう「特許請求の範囲の減縮」は、補正前の請求項と補正後の請求項とが、一对一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならず、増項補正は、補正後の各請求項の記載により特定される各発明が、全体として、補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても、上述したような一对一又はこれに準ずる

1) 「審判実務者研究会報告書2015(本編)平成28年2月 特許庁審判部」の「第1事例(特許共通1)」(15～34ページ)で、増項補正についての検討結果が報告されています。

2) 特許・実用新案審査基準IV部第4章2.1に記載された要件に対応しています。

ような対応関係がない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しない、と判示されていたことからすると、増項補正は「特許請求の範囲の減縮」に該当しないと解釈できます。一方、「増項補正は、……一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り、……「特許請求の範囲の減縮」には該当しない」という記載からは、増項補正であっても、一対一又はこれに準ずるような対応関係があれば、「特許請求の範囲の減縮」に該当する、と解釈することもできそうです。

今回紹介しました事例を含めた最近の判例（上記6(4)や本件判決）をみますと、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」を目的とするものに該当する、と判示されていることから、一見増項補正に対する考え方が変わったようにも見受けられます。一方、当初の判決においては、「一対一又はこれに準ずるような対応関係」と表していた内容が、

増項補正を含むのか含まないのかはっきりしていなかったのに対して、増項補正を含むことを明確化しているのであって、増項補正に対する考え方は変わっていないと解釈できるかもしれません。

本件判決を含めた最近の判決の規範を踏まえますと、増項補正であっても、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許容される可能性がありますので、慎重な判断が必要であると考えます。また、却下をする場合には、増項補正であることだけではなく、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はないことなどの、補正の目的要件を充足していないことの説明も含めた起案とする必要があると考えます。

#### 執筆者紹介

青木 良憲（あおき よしのり）（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）