

平成27年2月18日判決言渡

平成26年（行ケ）第10057号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年1月14日

判 決

原 告 楽 天 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 塚 原 朋 一

同 鯨 坂 和 浩

同 岡 崎 士 朗

同 尾 関 孝 彰

訴訟代理人弁理士 長 谷 川 芳 樹

同 阿 部 寛

同 保 坂 一 之

同 黒 川 朋 也

被 告 特許庁長官

指 定 代 理 人 手 島 聖 治

同 須 田 勝 巳

同 西 山 昇

同 稲 葉 和 生

同 内 山 進

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 特許庁が不服2012-26122号事件について平成26年1月20日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 事案の概要

- 1 特許庁における手続の経緯（以下の事実は、括弧内に証拠を記載したものを除き、当事者間に争いが無い。）

原告は、発明の名称を「入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム」とする発明について、平成19年12月21日に特許出願（以下「本願」という。請求項の数は6。以下、本願の明細書を「本件明細書」という。）をしたが、平成24年4月23日付けで拒絶理由通知を受け、同年6月26日付けで手続補正をした（甲4）。原告は、同年9月21日付けで拒絶査定を受け、同年12月28日、拒絶査定不服審判（不服2012-26122号。以下「本件審判」という。）を請求するとともに、手続補正（甲5。以下「本件補正」という。）をした。

特許庁は、上記審判請求につき審理した上、平成26年1月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同月31日、その謄本を原告に送達した。

原告は、同年3月3日、上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

2 特許請求の範囲の記載

- (1) 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（以下、この発明を「補正前発明」という。）。

「【請求項1】

実店舗に設置された入金端末であって、

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて、前記貨幣端末に対して、当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金

額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と、

前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段と、

を具備したことを特徴とする入金端末。」

- (2) 本件補正後の特許請求の範囲の請求項 1 及び 2 の記載は、次のとおりである（下線は補正部分を示す。以下、請求項 1 の発明を「補正後発明 1」といい、請求項 2 の発明を「補正後発明 2」という。）。

「【請求項 1】

実店舗に設置された入金端末であって、

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて、前記貨幣端末に対して、当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と、

前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力手段と、

を具備したことを特徴とする入金端末。」

【請求項 2】

前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており、

前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報であることを特徴とする請求項 1 に記

載の入金端末。」

3 本件補正

本件補正は、次の補正をするものである。

- (1) 請求項 2 を新たに追加し、それに伴って、本件補正前の請求項 2 ないし 6 の項番を一つ繰り下げて請求項 3 ないし 7 とし、さらに、本件補正後の請求項 3 ないし 5 の引用請求項に、請求項 2 を追加する補正。
- (2) 本件補正前の請求項 1、5 及び 6 において、「入力可能な形式」を「入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」に限定する補正。

4 審決の理由の要旨

- (1) 審決の理由は、別紙審決書写し記載のとおりであり、要するに、①請求項 2 を新たに追加する補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項各号に掲げる事項のいずれも目的とするものではないから、本件補正は、同項の規定に違反し、同法 159 条 1 項の規定において読み替えて準用される同法 53 条 1 項の規定により却下すべきものである、②本願の請求項 1 に係る発明（以下「本願発明」という。）は、平成 24 年 6 月 26 日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項 1 に記載されたもの（補正前発明）であるところ、本願発明は、特開 2007-233740 号公報（甲 1。以下「引用文献」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものである、というものである。
- (2) 審決が認定した引用発明の内容、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。

ア 引用発明の内容

「電子マネー管理サーバ 200 を介してユーザの携帯電話 100 にバリューがチャージされることに伴ない、クーポン等に関連するコンテンツを特定するための情報を配信する電子マネーシステム 10 であって、

電子マネー管理サーバ200，リモート発行サーバ400は，携帯電話インターネット網910を介して，携帯電話100と通信し，

電子マネー管理サーバ200は，コンテンツ特定情報DB272を記憶する記憶部220を有し，当該コンテンツ特定情報DB272は，クーポンの内容を示すコンテンツデータと，一のコンテンツデータを特定する店舗IDおよび期限IDを記憶し，

携帯電話100は，バリューのチャージを要求するためのバリュー発行要求情報を電子マネー管理サーバ200に送信し，

電子マネー管理サーバ200は，バリュー発行要求情報を受信すると，コンテンツ特定情報DB272から店舗ID，期限IDおよびコンテンツデータを抽出して携帯電話100に送信するとともに，バリューを書込ませるためのバリュー発行情報を携帯電話100に送信し，

携帯電話100は，店舗ID，期限ID，およびコンテンツデータを受信すると，店舗ID，期限ID，およびコンテンツデータを携帯電話100の記憶部120に記憶し，バリュー発行情報を受信すると，バリュー発行情報から特定されるバリューの額を示すバリュー発行額情報および書込処理開始要求情報をリモート発行サーバ400へ送信し，

リモート発行サーバ400は，書込み処理開始要求情報を受信すると，バリュー発行額情報で示される額のバリューを記憶させるためのバリュー書込実行情報を，携帯電話100に送信し，

携帯電話100は，バリュー書込実行情報を受信すると，書込み前に記憶されていたバリューの額と新たに書込むバリューの額との合計額のバリューを記憶部192に書込み，

店舗30bに設置されるPOS端末装置600bは，決済処理時に，携帯電話100に記憶される店舗IDおよび期限IDを読み出し，当該POS端末装置600bのバーコード・磁気カードリーダーにより読み取られた商

品に対して値引き・割引を行なうクーポン券が記憶されていれば，取引に用いるバリューの値引き・割引を行なう，電子マネーシステム10。」

イ 一致点

「入金システムであって，

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて，前記貨幣端末に対して，当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と，

前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段と，

を具備した入金システム。」

ウ 相違点

(ア) 相違点1

入金システムが，本願発明では「実店舗に設置された入金端末」であるのに対し，引用発明では電子マネー管理サーバ及びリモート発行サーバである点。

(イ) 相違点2

本願発明の決済端末は，入金端末と同じ実店舗に設置されるのに対し，引用発明のPOS端末装置は，実店舗に設置されるものの，入金端末と同じ実店舗ではない点。

(ウ) 相違点3

決済端末が割引内容の適用可否を判断する際に，本願発明は，その割引内容を記憶装置から取得するのに対し，引用発明は，どこから割引内容を取得するのか不明である点。

第3 原告主張の取消事由

本件補正は、特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。したがって、同項の規定に違反するとして本件補正を却下した審決の判断は誤りである（取消事由1-A）。

また、補正前発明（審決のいう本願発明）は、引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、これと異なる審決の判断は誤りである。そして、補正後発明1は、補正前発明の作用効果を明確化したものにすぎないから、補正前発明が引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものでない以上、補正後発明1及び2も引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、本件補正は、特許法17条の2第6項の要件（独立特許要件）を満たしているから、本件補正を却下した審決の判断は、結論においても誤りである（取消事由1-B）。

仮に、本件補正を却下した審決の判断に誤りがなくても、原告に対して意見聴取及び再補正の機会を与えることなく審決をした本件審判の手續には、審決を違法とすべき重大な瑕疵がある（取消事由2）。

したがって、いずれにしても審決は違法であり、取り消されるべきである。

1 取消事由1-A（特許法17条の2第5項の規定に違反するとして本件補正を却下した判断の誤り）

(1) 審決は、特許法17条の2第5項の規定に違反するとして本件補正を却下した。審決のこの判断は、請求項2を新たに追加する補正が、いわゆる増項補正であり、同項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないことを理由とするものである。

しかし、増項補正が同号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては、請求項の数から外形的、抽象的に判断すべきではなく、補正前後の請求項の内容に基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に検討して判断すべきであ

る。

これを、請求項2を新たに追加する補正についてみると、まず、追加された請求項2の内容は、補正前の請求項1の構成要件を本件明細書の発明の詳細な説明の実施例に即して具体的に記述したものであり、本件明細書に記載された主要な実施例の形態であることにも鑑みれば、補正前の請求項1の構成要件を解釈するに当たって審査において考慮されるべき事項でもある。したがって、請求項2を新たに追加する補正は、新たに審査すべき必要を生じさせるものではない。

また、請求項1の補正は、補正前発明の出力手段の出力形式が「当該決裁端末が前記割引内容を特定可能な形式」であることを限定するものである。ここで、決裁端末が割引内容の適用可否を判断する以上は、決裁端末に入力される情報は、当該決裁端末が適用される割引内容を特定できることは当然であり、請求項1の補正は、補正前発明の技術的特徴を明確化したものにすぎない。したがって、請求項1の補正も、新たに審査すべき必要を生じさせるものではない。

本件審判における前置審査では、本件補正が特許法17条の2第5項の要件を充たしていることを前提として審査を行っている（甲15・2頁以下）。そして、前置報告書（甲15）で掲げられた引用文献1（特開2005-182682号公報。甲14）は、拒絶査定（甲6）で周知技術の文献として開示された文献であり、引用文献2（特開2005-128903号公報）は、新たに周知技術として開示された文献である。このことから、本件補正が、新たに審査すべき必要を生じさせるものでなかったことは明らかである。

以上のとおり、請求項2を新たに追加する補正は、特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

したがって、特許法17条の2第5項の規定に違反するとして本件補正を

却下した審決の判断は誤りである。

- (2) 被告は、特許法17条の2第5項2号かっこ書の規定は、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、「補正前の当該請求項」がそのまま「補正後の当該請求項」として維持されるような補正を定めたものであり、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ことを前提としていると主張する（後記第4の1(1)）。

しかし、同項2号かっこ書には、そのような前提関係は記載されていない。同項2号かっこ書の趣旨は、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正が行われたことを要するという点にあり、補正前と補正後の請求項の対応関係は、厳密に一对一の対応関係にある必要はなく、一对一に準じる対応関係が認められれば足りるというべきである。そして、請求項2を追加する補正のように、補正前の請求項の記載要件（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）を残しつつ、それを具体化する構成要件を追加する補正であれば、一对一に準じる対応関係が認められるというべきである（知財高裁平成21年8月20日判決・平成20年（行ケ）第10432号、同庁平成24年3月28日判決・平成23年（行ケ）第10226号参照）。

- (3) 被告は、請求項2を新たに追加する補正は、「補正前の請求項の記載要件（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）を残しつつ、それを具体化する構成要件を追加する補正」ではないから、補正前の請求項1と補正後の請求項1及び2との間に一对一に準じる対応関係は認められないと主張する（後記第4の1(2)）。しかし、以下のとおり、同主張は失当である。

ア 請求項1の補正について

被告は、請求項1の補正は、出力の「形式」についての実質的限定を含むから、「補正前の請求項の記載要件を残しつつ」する補正ではないと主

張する（後記第4の1(2)ア）。

しかし、請求項1の補正は、補正前の「形式」を「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とするものであるから、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」を残しつつ、それに出力の形式についての実質的な限定を行うことで、「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」（特許法17条の2第5項2号かっこ書）した補正であって、「補正前の請求項の記載要件（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）を残しつつ、それを具体化する構成要件を追加する補正」であることは明らかである。

イ 請求項2後半の補正について

被告は、補正前の請求項1に記載された「実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について、新たに追加した請求項2の後半において、「前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報である」とする補正（以下「請求項2後半の補正」という。）は、実質的に、補正前の請求項1の「割引内容識別情報」の「前記形式」に関する限定を除くものであって、「補正前の請求項の記載要件（を残しつつ、それ）を具体化する構成要件を追加する補正」ではないと主張する（後記第4の1(2)イ）。

しかし、補正後の請求項2は、補正後の請求項1に従属するものであり、補正後の請求項2の「前記形式は、・・・前記割引内容識別情報であること」と、補正後の請求項1の「前記実店舗に設置された決済端末に・・・特定可能な形式」である点とは、両立する。補正後の請求項1においては、出力手段で出力される情報は、「割引内容識別情報」である必要はなく、「決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」の情報であれば足りるところ、請求項2後半の補正は、この情報が「割引内容識別情報」であることを限定するものであるから、請求項1

の「前記形式」を前提としたものであり、「前記形式」に該当する限定を除くものではなく、請求項1を正に限定するものである。したがって、請求項2後半の補正は、「補正前の請求項の記載要件を残しつつ、それを具体化する構成要件を追加する補正」である。

- (4) 被告は、仮に、補正前の請求項1と補正後の請求項1及び2との間に一対一に準じる対応関係が認められるとしても、請求項2を新たに追加する補正は、特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと主張する（後記第4の1(3)）。しかし、以下のとおり、同主張は失当である。

ア 請求項2後半の補正について

被告は、請求項2後半の補正は、実質的に補正前の請求項1の「形式」の限定を除くものであって、そもそも特許請求の範囲の減縮に当たらないと主張する（後記第4の1(3)ア）。

しかし、同主張が失当であることは、前記(3)イのとおりである。

イ 請求項2前半の補正について

被告は、補正前の請求項1に記載された「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」における「記憶装置」について、新たに追加した請求項2の前半において、「前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており」とする補正（以下「請求項2前半の補正」という。）は、記憶装置に記憶される情報の内容ではなく、記憶装置自体（ハードウェアとしての記憶装置）の配置を特定したものであるから、請求項2前半の補正は、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に当たらないと主張する（後記第4の1(3)イ）。

しかし、配置場所を特定することと、補正前後の請求項1において、記憶される情報の内容によって特定された「記憶装置」とは矛盾するものではない。補正後の請求項1における「記憶装置」は、実店舗内あるいは実

店舗外の例えばデータセンター等に設置された記憶装置を含んでいる。請求項2は、このうち、「実店舗内に設置された記憶装置」に発明を限定するものである。このように、請求項2前半の補正は、請求項1の発明の技術的範囲内において、さらに発明を限定するものであるから、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」にほかならない。

ウ 課題の同一性について

被告は、補正後発明2の解決しようとする課題は、実質的に、補正前発明の課題から「クーポンDBとクーポン情報検索機能を入金端末2に内蔵し、入金端末2が単独でクーポン券6を発行するように構成すること」（本件明細書【0105】）により、入金端末自体を割引情報提供システムとして機能させるという、新たな解決しようとする課題に変更されたといふべきであるから、「解決しようとする課題が同一であるもの」ということはできないと主張する（後記第4の1(3)ウ）。

しかし、「発明の解決しようとする課題が同一であること」との要件は、課題が一致することを要求するものではない。特許庁の審査基準「4.3.3(2) 解決しようとする課題の同一性について」においても、発明の解決しようとする課題の同一性は、一致よりも概念的に広い場合に認められている。

補正前発明の課題は、被告が主張するとおり、「電子マネーとクーポンを関連づけることにより、電子マネーの利用と商品の販売を促進すること」（本件明細書【0007】）である。

補正前発明は、記憶装置と入金端末、決済端末とが大規模なネットワークにより構成される場合を対象に含むものであるが、これに限られるものではなく、その変形例の記載や請求項1の記載からも明らかなおり、店舗内に記憶装置が配置されている小規模なネットワークを含むものであり、「大規模・小規模双方の割引情報システムにおいて、電子マネーと

クーポンを関連づけることにより、電子マネーの利用と商品の販売を促進すること」が課題とされている。

一方、補正後発明2については、店舗内に記憶装置を配置するとしても、入金端末とは独立して記憶装置を配置する場合も、その技術的範囲に含まれるものである。その種の配置例としては、例えば、記憶装置を店舗内のネットワーク上の記憶サーバとして独立して配置するほか、他の店舗内ネットワーク上の装置（決済端末や、在庫管理システム）内に配置することもできる。

このように、補正後発明2は、「入金端末自体を割引情報提供システムとして機能させる」場合に限定されるものでないから、その課題として「入金端末自体を割引情報提供システムとして機能させる」ことを掲げるのは不適當である。補正後発明2は、店舗内に記憶装置が配置されている形態に限定することで、店舗内という小規模なネットワークで構成される割引情報提供システムを対象とするものであるから、その課題は、「店舗内という小規模割引情報システムにおいて、電子マネーとクーポンを関連づけることにより、電子マネーの利用と商品の販売を促進すること」という点にある。

そうすると、補正前発明と、補正後発明2とでは、その解決しようとする課題は、「電子マネーとクーポンを関連づけることにより、電子マネーの利用と商品の販売を促進すること」という点で一致し、前者が「大規模・小規模双方の割引情報システム」を対象とするのに対して、後者は、「店舗内という小規模割引情報システム」を対象とする点で相違する。そして、後者が対象とする「店舗内という小規模割引情報システム」は前者が対象とする「大規模・小規模双方の割引情報システム」に含まれるのであって、両発明の課題は同種のものであり、補正後発明2は、補正前発明の対象を限定したものにすぎないから、特許庁の審査基準によっても、発

明の課題は同一であると認めるべき場合に当たる。

2 取消事由 1-B (補正前発明は引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものであるとした判断の誤り)

以下のとおり、補正前発明(審決のいう本願発明)は、引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、これと異なる審決の判断は誤りである(後記(1)ないし(4))。

そして、補正後発明 1 は、補正前発明の作用効果を明確化したものにすぎないから、補正前発明が引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものでない以上、補正後発明 1 及び 2 も引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、本件補正は、特許法 17 条の 2 第 6 項の要件(独立特許要件)を満たしているから、本件補正を却下した審決の判断は、結論においても誤りである(後記(5))。

(1) 補正前発明と引用発明との対比

補正前発明(審決のいう本願発明)と引用発明との対比に係る審決の認定には、以下の誤りがある。

ア 審決は、引用発明の「店舗 I D および期限 I D」は、一のコンテンツデータを特定する識別情報であり、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当するとした。

しかし、引用発明において、補正前発明の「割引情報」に相当する「クーポン券の内容を示すコンテンツデータ」は、「店舗 I D および期限 I D」という店舗・期限情報に関連づけて記憶されているのに対し、補正前発明の「割引内容識別情報」とは、実店舗で使用可能な複数の割引内容についてそれらを識別することが可能な識別情報である点で相違する。

イ 審決は、引用発明における「記憶部 220」は、補正前発明の「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」に相当するとした。

しかし、引用発明における電子マネー管理サーバ200の「記憶部220」は、クーポン券の内容を示すコンテンツデータと、当該コンテンツデータを特定する店舗・期限情報を記憶するものであり、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当する情報に関連づけて記憶されているものではない。したがって、引用発明の「記憶部220」と、補正前発明の「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」とでは、「複数の割引内容をこれらを識別可能な情報に関連づけて記憶する記憶装置」という範囲に限って共通する。

ウ 審決は、引用発明の「店舗30bに設置されるPOS端末装置600b」は、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末といえ、引用発明の「POS端末装置600b」と、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」は、「入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通するとした。

しかし、引用発明の「店舗30bに設置されるPOS端末装置600b」は、「決済処理時に、携帯電話100に記憶される店舗IDおよび期限IDを読み出し、当該POS端末装置600bのバーコード・磁気カードリーダーにより読み取られた商品に対して値引き・割引を行なうクーポン券が記憶されていれば、取引に用いるバリューの値引き・割引を行なう」から、貨幣端末内に記憶された割引情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末である。

審決は、「割引内容が、どのように取得されたかは不明であり、」とするが、引用文献【0361】の記載からも明らかなおり、割引処理（明細書図34参照）においては、POS端末装置600bは、携帯電話100

0の記憶部192に構築されたサービス享受用の記憶領域内に記憶されている割引情報を取得している。

また、引用発明におけるこの店舗30bは、入金端末を設置した実店舗ではない点は審決が認定するとおりである。上記店舗・期限情報、コンテンツ情報がPOS端末装置により読み出され、商品の値引き等に利用されるから、その形式は、補正前発明の「決済端末に入力可能な形式」に相当することは認める。

したがって、引用発明の「POS端末装置600b」と、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」は、「入力される情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通するにとどまる。

エ 審決は、引用発明の電子マネー管理サーバ200と補正前発明とが、「前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」の点で共通するとした。

しかし、引用発明の電子マネー管理サーバ200が、「バリュー発行要求情報を受信すると、コンテンツ特定情報DB272から店舗ID、期限IDおよびコンテンツデータを抽出して携帯電話100に送信する」ための手段と、補正前発明の「前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」

は、「前記増額要求に応じて、複数の割引内容をこれらを識別可能な情報に関連づけて記憶する記憶装置から取得される前記識別可能な情報のいずれかを、入力される情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」の点で共通するにとどまる。

(2) 補正前発明と引用発明との一致点及び相違点

前記(1)によれば、補正前発明（審決のいう本願発明）と引用発明との一致点及び相違点に係る審決の認定には誤りがあり、正しくは、次のとおり認定されるべきである（下線部は、審決の認定と異なる箇所である。）。

ア 一致点

「入金システムであって、

貨幣端末に記憶される貨幣価値の増額要求に応じて、前記貨幣端末に対して、当該貨幣端末が記憶する貨幣価値の金額を所定金額分だけ増額させる金額変更情報を送信する金額変更情報送信手段と、

前記増額要求に応じて、複数の割引内容をこれらを識別可能な情報に関連づけて記憶する記憶装置から取得される前記識別可能な情報のいずれかを、入力される情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段と、

を具備した入金システム。」

イ 相違点 1

入金システムが、補正前発明では「実店舗に設置された入金端末」であるのに対し、引用発明では携帯電話のインターネット網を介して接続される電子マネー管理サーバ及びリモート発行サーバである点。

ウ 相違点 2

補正前発明の決済端末は、入金端末と同じ実店舗に設置されるのに対し、引用発明においては、POS 端末装置は、実店舗に設置される一方、

入金操作は、ユーザが所有して持ち運びが可能な携帯端末から電子マネー管理サーバにアクセスして行うものであり、決済端末と入金端末とが同じ実店舗に設置されるわけではない点。

エ 相違点 3

決済端末が割引内容の適用可否を判断する際に、補正前発明は、割引内容を同じ実店舗の入金端末が記憶装置から読み出して出力した割引内容識別情報の入力に基づいて当該記憶装置から取得するのに対し、引用発明は、携帯電話に格納されている店舗 I D および期限 I D に基づいて同じく携帯電話に格納されているコンテンツ情報から取得した割引内容を利用する点。

(3) 阻害要因の存在

引用発明は、「店舗に関する情報として顧客にとって関心の高い店舗の情報を提供することにより、店舗にとって効果的に来店を促すこと」（引用文献【0004】）を目的としており、また、実店舗内での入金機でのチャージに問題があるとして、いつでもどこでもチャージを可能とする点等を効果とするものであり、実店舗内の入金機によるチャージを前提とした入金システムを積極的に排除している（同【0004】、【0490】、【0509】、【0510】）。

したがって、引用発明を店舗内の入金機を用いる構成とした場合には、引用発明の効果が損なわれ、引用発明の目的を放棄することになるから、引用発明に周知技術を適用することには阻害要因が存在する。

(4) 相違点 3 は容易想到ではないこと

審決は、相違点 3 について、引用発明の P O S 端末装置は、携帯電話から読み出した店舗 I D および期限 I D と、バーコード・磁気カードリーダーにより読み取られた商品の情報とを用いて、値引き・割引を行なうが、そのためには、携帯電話から読み出した店舗 I D および期限 I D に基づいて、クーポ

ンの割引内容を特定する必要があることは明らかであり、これらの情報は、記憶部220のコンテンツ特定情報DBに記憶されているから、この記憶部から、店舗IDおよび期限IDに基づいて割引内容を取得することは適宜なし得ることであるとして、引用発明において、POS端末装置すなわち決済端末が、割引内容を記憶装置から取得することは容易に想到し得ることであると判断している。

しかし、補正前発明においては、入金端末は、同じ店舗の決済端末で割引が可能となる割引内容を示す割引内容識別情報を両端末に接続された記憶装置から読み出して出力するものであるため、在庫排出したい商品のクーポン情報を優先して出力したり（本件明細書【0083】）、在庫数に応じてクーポン発行枚数を制限したり（同【0086】）することができる。また、店舗の入金端末でチャージを行う顧客は、当該店舗で買い物を行う蓋然性が高く、このような顧客に対してクーポンを提供することで顧客にとっても利便性が高まるとともに、電子マネーの利用と商品の販売を共に促進することができる（同【0112】）。このように、補正前発明においては、クーポンの発券とその使用とが同一店舗内であって時間的・場所的に近接していることから、柔軟なクーポン発券が可能となる。

これに対し、引用発明では、クーポン情報は、電子マネー管理サーバ200の記憶装置内ではなく、端末である携帯電話内に記憶されていることが明記されており、クーポン発券とその使用とは、必ずしも時間的・場所的に接近しているとは限らないため、クーポン発券の柔軟性を高めることは困難である。

上記の点は、補正前発明の顕著な効果であり、引用発明及び周知技術から当業者が容易に想到し得ることではない。

(5) まとめ

以上のとおり、補正前発明は、引用発明等に基づいて当業者が容易に発明

をすることができたものではない。

そして、補正後発明 1 は、補正前発明の出力手段の出力形式が「当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」であることを限定することにより、補正前発明の技術的特徴を明確化し、前記(4)で述べた作用効果を含む補正前発明の作用効果を明確化したものにすぎない。

そうすると、補正前発明が引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものでない以上、補正後発明 1 及び 2 も引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

したがって、本件補正は、特許法 17 条の 2 第 6 項の要件（独立特許要件）を満たしているから、本件補正を却下した審決の判断は、結論においても誤りである。

3 取消事由 2（手続上の瑕疵）

(1) 本件補正の却下に至る経緯

本件審判において前置審査を担当した審査官は、平成 25 年 4 月 16 日、当時の原告代理人と電話で面談を行い（甲 17）、同月 19 日付けで前置報告書（甲 15 の 2 枚目。以下「本件前置報告書」という。）を作成した。本件前置報告書には、「請求項 1、2、4-7 についての補正は限定的減縮を目的としている。」と記載されている。

本件審判を担当した審判官は、同年 5 月 24 日付けで、原告に対して、本件前置報告書を利用した審尋（その書面（甲 15）を「本件審尋書」という。）を行った。本件審尋書には、本件前置報告書の内容が記載されるとともに、「この審判事件の審理は、今後、この《前置報告書の内容》を踏まえて行うこととなります。」と記載されていた。

また、上記電話面談において、審査官は、本件補正が特許法 17 条の 2 第 5 項違反として却下される可能性があることについては何ら言及していなかった。

以上の点に照らせば、原告としては、本件補正については問題がなく、補正後の請求項1及び2についての進歩性の判断のみが審決における争点であると認識してしかるべき状況にあった。

それにもかかわらず、審査官及び審判官から原告に対して増項補正に問題があることは全く通知されず、原告が意見を陳述する機会も与えられないまま、平成26年1月20日、増項補正を理由として本件補正を却下して審判請求不成立の審決がなされた。

(2) 手続上の瑕疵

ア 本件審判の手続においては、補正却下の前に意見聴取・再補正の機会が与えられるべきであった。

すなわち、拒絶査定を受けた場合とは異なり、拒絶査定不服審判請求を不成立とする拒絶審決を受けたときには、再補正を行う機会がないので、出願人にとって過酷な結果となることに鑑みれば、その機会を与えないことが、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るといふべきである（知財高裁平成23年10月4日判決・平成22年（行ケ）第10298号（以下「平成23年知財高裁判決」という。）参照）。

本件審判において、請求項2の追加を理由に本件補正を却下すると審査官・審判体の意向が原告に伝えられていた場合、補正後の請求項2が補正後の請求項1に従属し、これを限定するものにすぎない以上、原告としては請求項2の維持に固執する必要性が乏しく、原告が請求項2の削除やそれを含む新たな補正によって特許法第17条の2第5項違反を回避する対応をとる可能性があることは、審査官・審判体にも十分に予測可能であったといふべきであり、他方、補正却下に伴う原告の不利益は大きい。

したがって、審判官は、請求項2の追加を理由に本件補正を却下するとの意向を原告に伝え、意見聴取及び再補正の機会を与えるべきであった。これを怠った本件審判の手続は、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものというべきである。

イ 被告は、補正却下の決定の前に意見聴取及び再補正の機会を与える手続は、特許法上、必要な手続として規定されていないと主張する。

しかし、行政手続法1条の規定する「行政運営における公正の確保と透明性の向上」という目的は、およそ行政機関が行う手続であれば実現されるべきであるから、特許法に詳細な定めがないとしても、審査官及び審判官は、審査に当たってその心証を出願人に可能な限り開示して、その意見を聴取することが求められているというべきである。本件審判においても、補正却下に際しては、特許法上手続的な定めがないとしても、原告に対して意見聴取の機会を与えることが適正な手続である。特に、特許法17条の2第5項の規定違反は特許の無効要件とされておらず、もっぱら審査の迅速化を図るための規定にすぎない。そして、補正却下の前に意見聴取等の機会を設けたとしても、これと審査の迅速化とを両立させることは十分に可能であるし、むしろ、意見聴取等によって、出願人と審査官及び審判官の認識を共有することで審査迅速化にも資するのであり、本件のような無用な審決取消訴訟の提起を防止する有効な方法である。

したがって、出願人に告知や聴聞の機会を付与することなく補正を却下した本件審判の手続には、単に妥当な措置を欠いたというにとどまらず、行政手続上の違法があるといわざるを得ない。

ウ 審決が前置審査を覆して補正を却下したことは、審判手続上の信義則に反する。

知財高裁平成20年10月30日判決・平成19年（行ケ）第1033

5号（以下「平成20年知財高裁判決」という。）は、審決に至るまで審判請求時の増項補正について問題視されていなかったにもかかわらず、審決が増項補正の違法を指摘したのみで補正全体を却下した事案において、「あらかじめ増項補正の点についてその違法性を拒絶理由通知等によって認識させ検討撤回等の機会を付与すべきであったか、又は、そのような機会を付与しない場合には増項補正を判断し、併せて、その余の補正事項を判断すべきであったものというべきであり、そのいずれもしなかったことには違法があるものといわざるを得ず、審決は、違法として取消しを免れない。」と判示している。

本件は、増項補正について何ら言及のなかった上記事案と異なり、本件前置報告書において、本件補正が「限定的減縮を目的としている」と明記し、特許法17条の2第5項の要件を満たしているとして、増項補正を許容する認定を行い、しかも、本件審尋書において「この審判事件の審理は、今後、この《前置報告書の内容》を踏まえて行うこととなります」と記載して、出願人に、審判合議体が本件前置報告書の内容を前提として審判を行うものと期待させていたものである。

審判合議体はその審理において、前置報告書と異なる判断に至った場合には、速やかにその判断内容を出願人に開示して、出願人の意見を聴く機会を設けることが、審判の争点を明確化し、審判手続における公正の確保と透明性の向上という目的に資するのであって、そのような機会を設けることなく、補正を却下した手続は、審判手続における公正の確保と透明性の向上に反するものであって、審判請求人の審判手続に対する信頼を損ない、審判手続上の信義則にも反する。

本件審判の手続は、平成20年知財高裁判決の事案よりも審判請求人の審判手続に対する信頼を損なう点では重大であり、審判手続上の信義則に反する。したがって、平成20年知財高裁判決に照らしても、本件審判の

手続は、違法というべきである。

以上のとおりであるから、本件審判の手続は、違法として取り消されるべきである。

第4 被告の主張

1 取消事由1-A（特許法17条の2第5項の規定に違反するとして本件補正を却下した判断の誤り）について

- (1) 原告は、いわゆる増項補正が特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては、請求項の数から外形的、抽象的に判断すべきではなく、補正前後の請求項の内容に基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に検討して判断すべきであり、本件補正は新たに審査すべき必要を生じさせるものではないから、請求項2を新たに追加する補正は同号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると主張する（前記第3の1(1)）。

しかし、特許法17条の2第5項は、出願人の便宜と迅速、的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき、例外的に一定の範囲に限って補正を認めた規定である。そして、同項2号かっこ書は、「（第36条第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つて、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。この規定は、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、「補正前の当該請求項」がそのまま「補正後の当該請求項」として維持されるような補正を定めたものであり、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ことを前提としている。したがって、一对一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は、同号かっこ書の規定に該当せず、同号所定の「特許請求の範囲

の減縮」を目的とするものに該当しない。審査負担の多寡のみに基づく原告の上記主張は、そもそも失当である。

そして、請求項2が新たに追加されたことにより、補正後発明は「入金端末」、「決済端末」、「記憶装置」を同じ店舗に設置する1店舗のシステムが前提となるところ、本件明細書の主要な実施例は、入金端末2と店舗サーバ7を、通信ネットワークにより接続して大規模な割引情報提供システムとして機能させるものであって、本件補正前には、記憶装置等を含む1店舗のシステムという新たに導入された観点では必ずしも審査が行われていない。したがって、請求項2を新たに追加する補正により、引用文献を含む先行技術文献等の再調査を行い、新規性・進歩性について新たな審理をすることが必要となる。本来審査結果を有効に活用すべき前置審査のサーチ結果として、スタンドアロン型の装置の文献（甲14の図2、図3参照）を含む新たな組合せを提示するに至ったことはその証左である。

また、請求項2後半の補正によって、「形式」が、「バーコード」や「電子マネーカード」のような、機械読み取りを可能とする「割引内容識別情報」の表示形式、記憶媒体形式を指すのか、「割引内容識別情報」それ自体をいうのかが不明りょうとなったため、「形式」について新たな審理をすることが必要となる。原告が請求項2の記載要件についての異なる解釈を示していること（前記第3の1(3)イ）はその証左である。

以上のとおり、請求項2を新たに追加する補正は、新たに審査すべき必要を生じさせるものである。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

- (2) 原告は、補正前と補正後の請求項との対応関係は、厳密に一对一の対応関係にある必要はなく、一对一に準じる対応関係が認められれば足り、請求項2を新たに追加する補正のように、補正前の請求項の記載要件（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）を残しつつ、それを具体

化する構成要件を追加する補正であれば、一対一に準じる対応関係が認められるというべきであると主張する（前記第3の1(2)）。

しかし、以下のとおり、本件補正において、請求項1の補正及び請求項2後半の補正は、原告のいう「補正前の請求項の記載要件を残しつつ、それを具体化する構成要件を追加する補正」ではないから、補正前の請求項1と補正後の請求項1及び2との間に一対一に準じる対応関係は認められない。

ア 請求項1の補正について

補正前の請求項1に記載された入金端末の出力手段が出力する「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」は、本件明細書（甲3）に、「店舗の会計担当者が決済端末3に当該数字を入力したり」（【0020】）、「決済端末3は、顧客の購入する商品やクーポン券6のクーポンIDをバーコードにより認識する。」（【0023】）、「電子マネーカード5にクーポン情報を記憶させるように構成することもできる。」（【0106】）と記載されていることを参照すれば、例えば「バーコード」や「数字」、「電子マネーカード」に記憶されるデータのような、会計担当者が決済端末に入力したり、決済端末が機械読み取りによる特定を可能とする、割引内容識別情報の表示（クーポン券への印字・印刷）形式や記録形式であると理解できる。

一方、補正後の請求項1は、「決済端末に入力可能な形式」であったものが、「当該決済端末が」と端末（装置）を主語として「前記割引内容を特定可能な形式」で出力すると規定することにより、実質的に本件明細書【0020】の「店舗の会計担当者が決済端末3に当該数字を入力」における「店舗の会計担当者」のような人が端末に入力する場合は除かれ、実質的にバーコードなど機械式入力に対応した形式に限定されると理解できる。

そうすると、請求項1の補正は、出力の「形式」についての実質的な限

定を含むから、「補正前の請求項の記載要件を残しつつ」する補正ではない。

イ 請求項 2 後半の補正について

請求項 2 後半の「割引内容識別情報」の「形式」は、「割引内容識別情報」そのものであると規定されており、割引内容識別情報の表示形式や記録形式などの「形式」を限定するものではない。

したがって、請求項 2 後半の補正は、実質的に補正前の請求項 1 の「割引内容識別情報」の「前記形式」に関する限定を除くものであって、「補正前の請求項の記載要件（を残しつつ、それ）を具体化する構成要件を追加する補正」ではない。

- (3) 仮に、補正前の請求項 1 と補正後の請求項 1 及び 2 との間の一対一に準じる対応関係が認められるとしても、以下のとおり、請求項 2 を新たに追加する補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項 2 号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しない。

ア 請求項 2 後半の補正について

前記(2)イのとおり、請求項 2 後半の補正は、実質的に補正前の請求項 1 の「形式」の限定を除くものであって、そもそも特許請求の範囲の減縮に当たらない。

イ 請求項 2 前半の補正について

補正前の請求項 1 には、「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」と記載されており、記憶される情報の内容によって特定されている。

これに対し、補正後の請求項 2 には、「記憶装置」について、「前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており」と記載されており、請求項 2 前半の補正は、記憶装置に記憶される情報の内容ではなく、記憶装置自体（ハードウェアとしての記憶装置）の配置を特定したものである。

したがって、請求項2前半の補正は、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に当たらない。

ウ 課題の同一性について

本件明細書（甲3）の記載（【0007】，【0016】，【0017】，【0051】，【0055】～【0056】，【0095】，【0096】，【0105】）によれば，本件補正に係る特許請求の範囲に記載された「記憶装置」は，本件明細書の実施の形態では基本的に，「店舗サーバ7」のデータ格納部71などから構成された「記憶部69」に相当し，店舗サーバ7は，データ格納部71に形成されたデータベースを用いてクーポン情報，すなわち割引情報を管理するものであり（【0056】等），これにより，入金端末2と店舗サーバ7を，通信ネットワークにより接続して大規模な割引情報提供システムとして機能させるものである（【0096】）。

一方，本件実施例の「変形例3」によれば，クーポンデータベース（クーポンDB）とクーポン情報検索機能を入金端末2に内蔵し，「入金端末2が単独で」クーポン券6を発行するように構成すれば，入金端末2自体が，割引情報提供システムとして機能することとなる。そして，「記憶装置」が入金端末と同じ「前記実店舗」に設置される補正後の請求項2は，変形例3のような小規模な割引情報提供システムを含むものである。

そうすると，補正後発明2の解決しようとする課題は，実質的に，補正前発明の課題から，「クーポンDBとクーポン情報検索機能を入金端末2に内蔵し，入金端末2が単独でクーポン券6を発行するように構成すること」（【0105】）により入金端末自体を割引情報提供システムとして機能させるという，新たな解決しようとする課題に変更されたというべきであり，「解決しようとする課題が同一であるもの」ということはできない。

2 取消事由 1 - B (補正前発明は引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものであるとした判断の誤り) について

(1) 補正前発明と引用発明との対比について

原告は、補正前発明(審決のいう本願発明)と引用発明との対比に係る審決の認定には誤りがあると主張する(前記第3の2(1))。しかし、以下のとおり、審決の認定に誤りはない。

ア 引用発明の「店舗IDおよび期限ID」は、一のコンテンツデータを特定するものであって、「店舗IDおよび期限ID」からなる識別情報は、店舗で使用できる、クーポン券の内容を示す一のコンテンツデータを識別する(引用文献の図7, 【0107】, 【0396】)。

したがって、審決が、引用発明の「店舗IDおよび期限ID」を補正前発明の「割引内容識別情報」に相当すると認定したことに誤りはない。

イ 引用発明の「記憶部220」は、コンテンツ特定情報DB272において、クーポン券の内容を示すコンテンツデータと、一のコンテンツデータを特定する「店舗IDおよび期限ID」とを記憶する(引用文献の図3, 図7, 【0066】, 【0101】)。コンテンツデータは補正前発明の「割引内容」に相当し、上記アのとおり「店舗IDおよび期限ID」は補正前発明の「割引内容識別情報」に相当するから、引用発明の「記憶部220」は、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶するものである。

したがって、引用発明の「記憶部220」を、補正前発明の「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」に相当すると認定したことに誤りはない。

ウ 引用発明のPOS端末装置は、決済処理時に、携帯電話に記憶される店舗IDおよび期限IDを読み出すが、審決が認定したとおり、コンテンツ自体を読み出すかどうかは記載がなく不明である。

携帯電話の記憶部 192 から読み出される情報が、「店舗 ID および期限 ID」であって、コンテンツ自体でないことは、【0394】の「図 34 を参照して、ステップ S715 で、データ処理部 310 は、携帯電話 100 に対してコンテンツを特定するための 店舗 ID および期限 ID を要求する要求情報を携帯電話 100 に送信させるように、チップリーダーライタ 390 を制御する。」の記載、【0395】の「携帯電話 100 の制御部 191 は、図 34 のステップ S715 からの要求情報に対して、記憶部 192 に構築されたサービス享受用の記憶領域に記憶される 店舗 ID および期限 ID を読み出して、非接触通信部 193 を介し要求元の特定取引装置に送信する処理を行なう。」の記載から明らかである。

そして、店舗 ID および期限 ID は「コンテンツを特定するための」ものであるから、POS 端末装置（特定取引装置）は、店舗 ID および期限 ID に基づいて携帯電話に記憶されているコンテンツを特定し、バーコード・磁気カードリーダーにより読み取られた商品に対して値引き・割引を行なうクーポン券が記憶されていれば、取引に用いるバリューの値引き・割引を行なうものである。したがって、審決が、「引用発明の「POS 端末装置 600b」と、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」は、「入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通する。」と認定したことに誤りはない。

原告は、その主張の根拠として【0361】の記載を引用しているが、この段落に記載された「記憶領域に記憶されたコンテンツを特定するための情報が読み出されて」とは、コンテンツ（すなわち、割引内容）を読み出すことではなく、「店舗 ID および期限 ID」（すなわち、割引内容識別情報）を読み出すことである。

エ 前記アないしウのとおり，引用発明の「店舗IDおよび期限ID」は，補正前発明の「割引内容識別情報」に相当する。また，引用発明の「記憶部220」は，補正前発明の「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」に相当する。また，引用発明のPOS端末装置と，補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」とは，「入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通する。

したがって，審決が，引用発明の「バリュー発行要求情報を受信すると，コンテンツ特定情報DB272から店舗ID，期限IDおよびコンテンツデータを抽出して携帯電話100に送信する」ための手段と，補正前発明の「前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」とを，「前記増額要求に応じて，複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを，入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」の点で共通すると認定したことに誤りはない。

(2) 補正前発明と引用発明との一致点及び相違点の認定について

原告は，補正前発明（審決のいう本願発明）と引用発明との一致点及び相違点に係る審決の認定には誤りがあると主張する（前記第3の2(2)）。しかし，以下のとおり，審決の認定に誤りはない。

ア 一致点の認定について

前記(1)のとおり、補正前発明と引用発明との対比に係る審決の認定に誤りはないから、一致点に係る認定にも誤りはない。

イ 相違点1の認定について

原告が主張する相違点1は、審決が認定した相違点1において、電子マネー管理サーバ及びリモート発行サーバが「携帯電話のインターネット網を介して接続される」点を追加したものであるところ、補正前発明は、貨幣端末と入金端末との間の通信路を特定していないので、どのような通信路を介して接続されるかは相違点とはならない。

ウ 相違点2の認定について

原告は、相違点2について、「入金操作は、ユーザが所有して持ち運びが可能な携帯端末から電子マネー管理サーバにアクセスして行うものである」を認定しなかったことは誤りである旨主張する。

しかし、補正前発明は、貨幣端末の所有者などを特定していないので、ユーザが所有する点、持ち運び可能な点は相違点にならない。また、入金操作について、審決は、引用発明を「携帯電話100は、バリューのチャージを要求するためのバリュー発行要求情報を電子マネー管理サーバ200に送信し、」（審決15ページ30～31行）と認定しており、入金操作が、携帯端末から電子マネー管理サーバにアクセスして行われることを認定した上で一致点、相違点を認定している。審決の相違点2の認定は、上記認定を前提としたものであるから、原告が主張する相違点2と審決が認定した相違点2の間には、実質差異がない。

エ 相違点3の認定について

(ア) 原告は、相違点3において、審決が、補正前発明が「割引内容を同じ実店舗の入金端末が記憶装置から読み出して出力した割引内容識別情報の入力に基づいて」当該記憶装置から取得することを認定しなかったこ

とは誤りである旨主張する。

しかし、補正前発明の「同じ実店舗の入金端末が記憶装置から読み出して出力した割引内容識別情報の入力に基づいて」に関しては、既に、一致点、相違点1、2として認定している。すなわち、審決は、補正前発明と引用発明とを対比し、入金システムが記憶装置から取得される割引内容識別情報を出力すること、及び、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断することを一致点として認定し、その入金システムが、補正前発明では「実店舗に設置された入金端末」であるのに対し、引用発明では電子マネー管理サーバ及びリモート発行サーバであることを相違点1として認定し、補正前発明の決済端末は、入金端末と同じ実店舗に設置されるのに対し、引用発明のPOS端末装置は、入金端末と同じ実店舗に設置されるものではないことを相違点2として認定している。

(イ) 原告は、相違点3において、審決が、「引用発明は、携帯電話に格納されている店舗IDおよび期限IDに基づいて同じく携帯電話に格納されているコンテンツ情報から取得した割引内容を利用する」ことを認定しなかったことは誤りである旨主張する。

しかし、引用発明のPOS端末装置は、携帯電話に記憶される店舗ID、期限IDを読み出すものの、コンテンツデータを読み出すかどうかは不明であり、「携帯電話に格納されているコンテンツ情報から取得した割引内容を利用する」ものではない。したがって、相違点3において、この点を認定しなかったことに誤りはない。

(3) 阻害要因について

原告は、引用発明は、実店舗内の入金機でのチャージに問題があるとして、いつでもどこでもチャージを可能とする点等を効果とするものであり、また、引用発明の目的は店舗外にいるユーザを含めて情報提供を行うことに

あるとして、引用発明を店舗内の入金機を用いる構成とした場合には、引用発明の効果が損なわれ、さらには、引用発明の目的を放棄することになり、引用発明に周知技術を適用することには重大な阻害要因が存在すると主張する（前記第3の2(3)）。

しかし、店舗内でクーポン等の情報を入手したユーザは、その情報が利用価値の高いものであれば、後日に再度来店しようとする（例えば、「2006年1月31日まで半額セール！」（【0107】）という情報を店舗内で入手したユーザは、1月31日までに再来店することを促される。）から、店舗内のユーザに情報提供を行う場合でも、引用発明の課題は達成される。

したがって、情報提供を店舗内の入金機で行う場合であっても、引用発明の効果を損ねたり目的を放棄したりするものではなく、引用発明において、店舗内の入金機で情報提供することに阻害要因はない。

(4) 相違点3の容易想到性について

原告は、補正前発明の顕著な効果は、引用発明及び周知技術から当業者が容易に想到し得ることではないと主張する（前記第3の2(4)）。

しかし、原告は、引用発明が、携帯電話からコンテンツデータを読み出すことを前提としているが、引用発明は、携帯電話から「店舗IDおよび期限ID」を読み出すもので、コンテンツデータを読み出すかどうかは不明である（前記(1)ウ）。したがって、原告の主張はその前提において失当である。

そして、引用発明の記憶部220は、「クーポン券の内容を示すコンテンツデータと、一のコンテンツデータを特定する店舗IDおよび期限IDを記憶」しているから、携帯電話から読み出した「店舗IDおよび期限ID」に基づいて、一のコンテンツデータを特定し、記憶部から割引内容を取得することは、当業者が容易に想到し得ることである。

また、在庫排出したい商品のクーポン情報を優先して出力できるという効果は、在庫の多い商品に対して割引を行い、売れ残りを防ぐことが周知の販

売戦略であることからすれば、引用発明から当業者が予測できる範囲のことである。

また、入金機でチャージを行う顧客が当該店舗で買い物を行う蓋然性が高いという効果も、バリューの入金機と、そのバリューを用いて決済する決済端末とを同じ店舗に設置する周知技術から、当業者が予測できる範囲のことである。引用文献には「【0509】・・・（中略）・・・ユーザは、チャージされた電子マネーを用いて遊技用記録媒体を購入したり、遊技用記録媒体に追加入金したりする。しかし、このような技術によれば、電子マネーのチャージは、遊技場内の所定の入金機に接続して行なう必要がある。」と記載されており、入金機でチャージを行う顧客が当該店舗で買い物を行うことが記載されている。また、このような顧客に対して、当該店舗で利用できるクーポンを提供すれば、利便性が高まり、電子マネーの利用と商品の販売とをともに促進できることも、当業者が予測できる範囲のことにすぎない。

また、入金機でクーポンを発券する際に、その入金機のある店舗内で利用できるクーポンを発券することは営業戦略として当然のことであり、その場合に、クーポンの発券とその使用とが同一店舗内であって時間的・場所的に近接していることから、柔軟なクーポン発券が可能になるという効果も、当業者が予測できる範囲のことにすぎない。

以上のとおり、原告が主張する種々の効果は、いずれも、引用発明において、携帯電話インターネット網を介したチャージだけでなく、入金機を用いたチャージでもクーポン発券を行うこととした場合に、当業者が予測できる範囲にすぎない。

したがって、相違点3が容易想到であるとの審決の判断に誤りはない。

3 取消事由2（手続上の瑕疵）について

- (1) 特許法159条1項の規定により読み替えて準用する同法53条1項は、審判請求と同時にする補正が、同法17条の2第5項の規定に違反している

ものと認められたとき、補正却下をしなければならないことを規定するが、この決定の前に意見聴取及び再補正の機会を与える手続は、特許法上、必要な手続として規定されていない。

したがって、審決が、意見聴取及び再補正の機会を与えることなく、特許法17条の2第5項に係る目的要件違反を理由に補正却下の決定をしたことに、手続上の瑕疵はない。

- (2) 原告は、平成20年知財高裁判決を引用し、本件は、増項補正について何ら言及のなかった同判決の事案と異なり、本件前置報告書において、本件補正が「限定的減縮を目的としている」と明記し、特許法17条の2第5項の要件を満たしているとして、増項補正を許容する認定を行い、しかも、本件審尋書において「この審判事件の審理は、今後、この《前置報告書の内容》を踏まえて行うこととなります」と記載して、出願人に、審判合議体が本件前置報告書の内容を前提として審判を行うものと期待させていたにもかかわらず、審決が審査官の上記認定を覆している点で、平成20年知財高裁判決の事案よりも審判請求人に対する信頼を損なう点では重大であり、審判手続上の信義則に反すると主張する。

しかし、審査前置制度は、拒絶査定に対する審判において、拒絶査定がくつがえるものの大部分が拒絶査定後に特許請求の範囲等に補正があったことによるものであるという実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶をした審査官に再審査させることにより、審判官の処理の負担を減らし、審判の促進をはかろうとするものである。そして、前置報告は、審判合議体による適正な審理の参考に供するためのものであり（特許法164条参照）、審判合議体による審理を拘束するものではない。

したがって、審決における補正却下の決定が、本件前置報告書の内容と異なる理由に基づくものであるとしても、何ら違法ではない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（特許法17条の2第5項の規定に違反するとして本件補正を却下した判断の誤り）について

審決は、本件補正は特許法17条の2第5項に規定される、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれも目的とするものではないとして、これを却下したところ、原告は、本件補正が同項2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ものであると主張する（前記第3の1）ので、以下、検討する。

(1) いわゆる増項補正について

ア 原告は、いわゆる増項補正が特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては、請求項の数から外形的、抽象的に判断すべきではなく、補正前後の請求項の内容に基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に検討して判断すべきであると主張する（前記第3の1(1)）。これに対し、被告は、同項の趣旨が、出願人の便宜と迅速、的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき、例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと、同項2号は、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ことを前提としているというべきであり、一对一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は、同号かつこ書の規定に該当しないと主張する（前記第4の1(1)）。そこで、まず、この点について検討する。

イ 特許法17条の2第5項は、「前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる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（第36条第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つて、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。

特許法17条の2第5項の趣旨は、特許請求の範囲について補正が行われると、審査官は補正後の特許請求の範囲について再度審査を行う必要があるところ、審査の長期化防止及び円滑化のため、最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について、既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。

そして、同項2号は、単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定するのではなく、「特許請求の範囲の減縮（第36条第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・・・に限る。）」と規定している。その趣旨は、単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内において、請求項に新たな構成要素を付加することにより、特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから、このような補正を許容すると、既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり、再度審査を行う必要が生じ、上記17条の2第5項の趣旨に反することになるため、同法36条5項が、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定していることを受けて、請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。

ウ 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ると解すべき根拠はない。

したがって、被告の前記主張の趣旨が、補正により請求項の数が増加するものはすべからず同号が「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（以下、上記各要件を単に「①の要件」のようにいう。）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。

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（以下、上記各要件を単に「①の要件」のようにいう。）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。

したがって、原告の前記主張中、これと異なり、補正前後の請求項の内容に基づいて、新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的、具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。

エ ところで、審決は、請求項2を新たに追加する補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり、上記①から③のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に、審決が、請求項2を新たに追加する補正は当然に同項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば、判断の手法として、不適当なも

のといわざるを得ない。

そこで、項を改めて、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正が、原告の主張する特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて、更に検討する。

(2) 請求項1の補正について

ア 請求項1の補正は、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について、「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とする補正である。

まず、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」の意義について検討すると、本件明細書(甲3)には、「店舗の会計担当者が決済端末3に当該数字を入力したり」(【0020】)、「決済端末3は、顧客の購入する商品やクーポン券6のクーポンIDをバーコードにより認識する。」(【0023】)、「電子マネーカード5にクーポン情報を記憶させるように構成することもできる。」(【0106】)との記載がある。

これらの記載に照らせば、補正前の請求項1に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」とは、例えば「数字」や「バーコード」、「電子マネーカード」に記憶されるデータのような、会計担当者が決済端末に入力したり、決済端末が特定することを可能とする、割引内容識別情報の表示(クーポン券への印字・印刷)形式ないし記録形式をいうものと認められる。

言い換えれば、補正前の請求項1においては、「決済端末」に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式が、会計担当者が入力可能な形式であるか、あるいは、決済端末が特定可能な形式であるかについては、そのいずれとも限定されていなかった。これに対し、補正後の請求項1においては、「形式」について、補正前の「前記実店舗に設置された決

済端末に入力可能な形式」に付加して「且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」とする補正により、補正後の請求項1においては、「決済端末」に入力可能な割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式は、決済端末が特定可能な形式に限定された。

これを、請求項1に記載された「決済端末」についてみると、補正前の請求項1においては、「決済端末」は、それが「実店舗に設置された」ものであることと、「割引内容の適否を判断する」ものであることのみによって特定されているにすぎなかった。補正後の請求項1においては、上記特定事項に加えて、「割引内容を特定可能」という構成によっても特定されることになったものである。そうすると、請求項1の補正は、補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものというべきである。

したがって、請求項1の補正は、特許法17条の2第5項2号かっこ書に規定する「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」という要件（②の要件）を充足しない。

イ 原告は、決済端末が割引内容の適用可否を判断する以上は、決済端末に入力される情報は、当該決済端末が適用される割引内容を特定できることは当然であり、請求項1の補正は、補正前発明の技術的特徴を明確化したものにすぎず、請求項1の補正は、②の要件を充足する旨主張する（前記第3の1(1), (3)ア）。

しかし、仮に、原告が主張するように、請求項1の補正が、補正前発明の技術的特徴を明確化したものであるとしても、その補正が、補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものであることに変わりはない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(3) 請求項2前半の補正について

ア 請求項2前半の補正は、補正前の請求項1に記載された「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」に

おける「記憶装置」について、新たに追加した請求項2前半において、「前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており」とする補正である。

「記憶装置」は、補正前の請求項1においては、記憶される情報の内容によって特定されているのに対し、補正後の請求項2においては、記憶される情報の内容によってではなく、記憶装置が設置される場所によって特定されている。

したがって、請求項2前半の補正は、特許法17条の2第5項2号かっこ書に規定する「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」という要件(②の要件)を充足しない。

イ 原告は、補正後の請求項1における「記憶装置」は、実店舗内あるいは実店舗外の例えばデータセンター等に設置された記憶装置を含んでいるのに対し、請求項2は、このうち、「実店舗内に設置された記憶装置」に発明を限定するものであって、請求項2前半の補正は、請求項1の発明の技術的範囲内において、さらに発明を限定するものであるから、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当する旨主張する(前記第3の1(4)イ)。

しかし、請求項2前半の補正の適否の判断に当たり、補正後の請求項2の記載と対比すべきは補正前の請求項1の記載であって、補正後の請求項1の記載ではない。したがって、補正後の請求項1における「記憶装置」と補正後の請求項2の「記憶装置」とを対比する原告の主張は、それ自体失当である。そして、補正前の請求項1において、「記憶装置」は、記憶される情報の内容によってのみ特定されていたのであり、補正後の請求項2において、同特定事項に加えて、記憶装置が設置される場所によっても特定されることになったのであるから、これが、補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものであって、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当しないことは明らかである。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(4) 請求項 2 後半の補正について

ア 請求項 2 後半の補正は、補正前の請求項 1 に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」について、新たに追加した請求項 2 後半において、「前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報である」とする補正である。

前記(2)のとおり、補正前の請求項 1 に記載された「前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式」における「形式」とは、例えば「数字」や「バーコード」、「電子マネーカード」に記憶されるデータのような、会計担当者が決済端末に入力したり、決済端末が特定することを可能とする、割引内容識別情報の表示（クーポン券への印字・印刷）形式ないし記録形式をいうものと認められる。

これに対し、補正後の請求項 2 においては、「前記形式は、・・・前記割引内容識別情報である」と記載されており、これによれば、「形式」は、「割引内容識別情報」そのものをいうものと認められる。

そうすると、請求項 2 後半の補正は、補正前の請求項 1 の「形式」及びこれに係る限定を除くことになる。すなわち、「形式」が「割引内容識別情報」そのものを指すことになれば、補正後の請求項 1 は、補正前の請求項 1 における「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で」という限定を除くことになり、特許請求の範囲を拡張することになる。

したがって、請求項 2 後半の補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項 2 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」という要件（①の要件）を充足しない。

イ 原告は、補正後の請求項 1 においては、出力手段で出力される情報は、

「割引内容識別情報」である必要はなく、「決済端末に入力可能且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式」の情報であれば足りるところ、請求項2後半の補正は、この情報が「割引内容識別情報」であることを限定するものであるから、請求項1の「前記形式」を前提としたものであり、「前記形式」に該当する限定を除くものではなく、請求項1を正に限定するものであると主張する（前記第3の1(3)イ）。

しかし、請求項2後半の補正の適否の判断に当たり、補正後の請求項2の記載と対比すべきは補正前の請求項1の記載であって、補正後の請求項1の記載ではない。したがって、出力手段で出力される情報について、補正後の請求項1の記載と補正後の請求項2の記載とを対比する原告の主張は、それ自体失当である。そして、補正前の請求項1において、「形式」は、割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式を意味するものとして記載されていたのに対し、補正後の請求項2においては、割引内容識別情報そのものを意味するものとして記載されているのであるから、これが、割引内容識別情報の表示形式ないし記録形式を限定するものでないことはもとより、補正前の請求項1における「形式」に係る限定を除くものであることは明らかである。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(5) 小括

以上のとおり、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正は、特許法17条の2第5項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないから、同項の規定に違反するとして本件補正を却下した審決の判断に誤りはない。

よって、原告主張の取消事由1-Aは理由がない。

2 取消事由1-B（補正前発明は引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものであるとした判断の誤り）について

原告は、補正前発明（本願発明）は引用発明等に基づいて容易に発明をすることができたものではなく、補正後発明1及び2も同様であって、本件補正は特許法17条の2第6項の要件（独立特許要件）を満たしているから、本件補正を却下した審決の判断は結論においても誤りであるとして種々主張する（前記第3の2）。そこで、以下、検討する。

(1) 本件明細書について

本件明細書（甲3）によれば、補正前発明は、概要、以下のとおりのものであることが認められる。

補正前発明は、割引情報提供システム、入金端末、及び割引情報サーバに関し、例えば、電子マネーの入金機でクーポンを発行するものに関するものである（【0001】）。

従来、スーパーマーケットなどの小売店やデパートなどでは、クーポン券と呼ばれる割引券を発行し、集客の向上に努めている（【0002】）。

一方、近年、電子マネーを用いた決済システムが小売店やデパートなどで導入され、広く利用されるようになってきている（【0003】）。しかし、電子マネーカードには、電子マネー機能部IDによるID情報が付与されており、電子マネー機能部IDとクーポンの発行を連動させることにより、より効果的なクーポンの提供を行うことができるが、このような試みは行われていなかった（【0006】）。

そこで、補正前発明の目的は、電子マネーとクーポンを関連づけることにより、電子マネーの利用と商品の販売を促進することを目的として（【0007】）、入金端末は、同じ店舗の決済端末で割引が可能となる割引内容を示す割引内容識別情報を両端末に接続された記憶装置から読み出して出力するという構成を採用して（特許請求の範囲の請求項1）、例えば、在庫を排出したい商品のクーポン情報を優先して出力したり（【0083】）、在庫数に応じてクーポン発行枚数を制限したりすることができ（【008

6】），これにより，電子マネーの利用と商品の販売を共に促進することができ，また，店舗は，在庫状況に応じて顧客に提供するクーポン情報を柔軟に設定することができるため，いわゆる売れ残りを軽減することができ，在庫管理を促進することができるという効果が得られる（【0112】）。

(2) 引用文献について

引用文献（甲1）には以下の記載がある（図3，図7及び図34については別紙参照）。

「【発明が解決しようとする課題】

・・・

【0004】

この発明・・・の目的は，店舗に関する情報として顧客にとって関心の高い店舗の情報を提供することにより，店舗にとって効果的に来店を促すことができる電子マネー管理サーバ，および，電子マネーシステムを提供することである。」

「【発明を実施するための最良の形態】

・・・

【0064】

図3は，本発明に係る電子マネー管理サーバ200の構成の一例を示すブロック図である。図3を参照して，電子マネー管理サーバ200は，データ処理部210と，記憶部220と，データ入力部230と，表示部240と，通信部260とを含む。

・・・

【0066】

本実施の形態においては，初期登録時AP211，バリュー購入時AP212，バリュー発行時AP213，および残高管理AP214が記憶部220に記憶される。また，前述した利用者情報DB221，発行情報DB22

2, 店舗特定情報DB 271, および, コンテンツ特定情報DB 272も, 記憶部 220に記憶される。

...

【0100】

図7は, 本実施の形態における電子マネー管理サーバ200がコンテンツ配信サービスを提供する際に用いるコンテンツ特定情報DB 272を説明するための図である。

【0101】

本実施の形態におけるコンテンツ特定情報DBは, コンテンツ配信サービスに加盟した店舗各々に関連する情報を特定可能に構成されている。店舗に関連する情報としては, 電子マネー管理サーバ200がユーザの携帯電話100に配信するための配信用情報と, 電子マネー管理サーバ200において管理するためのサーバ管理用情報とが含まれる。配信用情報には, 店舗ID, 期限ID, およびコンテンツデータが含まれる。

...

【0107】

コンテンツデータとは, コンテンツ自体の内容を示すデータである。コンテンツデータは, 店舗IDおよび期限IDから一のコンテンツデータが特定される。...本実施の形態におけるコンテンツとしては, 前述したように店舗からのお知らせに関連するコンテンツと, 店舗において使用できるクーポン券に関連するコンテンツとを含む。

...

【0361】

具体的に, たとえば, 特定取引時に自動的に特典を付与する必要がないコンテンツ (たとえば, 図7で説明した店舗ID 000001, 期限ID 06013110から特定されるコンテンツデータ「まで半額セール!」等) が

選択された場合には、人的に特典が付与されるため、当該コンテンツ自体の詳細な内容を表示部140に表示させて、店舗の店員の確認をとることにより使用することができる。また、特定取引時に自動的に特典を付与する必要があるコンテンツ（たとえば、図7で説明した店舗ID000006、期限ID06013100から特定されるコンテンツデータ「まで球貸時に100球プレゼント券」等）が選択された場合には、当該コンテンツを特定するための情報を非接触型ICチップ190の記憶部192のサービス享受用の記憶領域に記憶させる書込処理を開始させるためのコンテンツ書込処理開始要求情報をリモート発行サーバ400へ送信する。これにより、以降、図16のステップS155～S157で説明したと同様の処理が行なわれて、次回特定取引が行なわれる際に、当該コンテンツから特定される特典が付与される状態に非接触型ICチップ190の記憶部192のサービス享受用の記憶領域に記憶される。これにより、次回特定取引が行なわれる際に、非接触型ICチップ190の記憶部192のサービス享受用の記憶領域に記憶されたコンテンツを特定するための情報が読出されて、自動的にコンテンツに対応する特典が付与される。

・・・

【0393】

図34は、本実施の形態における券売機、カードユニット、およびPOS端末装置等の特定取引装置で実行される決済時処理のサブルーチンである特典付与処理の流れを示すフローチャートである。なお、図34では、券売機で実行される特典付与処理として説明するが、カードユニットやPOS端末装置等の他の特定取引装置においても同様の特典付与処理が実行される。

【0394】

図34を参照して、ステップS715で、データ処理部310は、携帯電話100に対してコンテンツを特定するための店舗IDおよび期限IDを要

求する要求情報を携帯電話100に送信させるように、チップリーダーライタ390を制御する。

【0395】

携帯電話100の制御部191は、図34のステップS715からの要求情報に対して、記憶部192に構築されたサービス享受用の記憶領域に記憶される店舗IDおよび期限IDを読み出して、非接触通信部193を介し要求元の特定取引装置に送信する処理を行なう。

【0396】

図34に戻り、ステップS716においては、ステップS715における要求に起因して受信した店舗IDおよび期限IDから、有効な自店舗のクーポン券等のコンテンツが携帯電話100の記憶部192に構築されたサービス享受用の記憶領域に記憶されているか否かを判断する。

【0397】

有効な自店舗のクーポン券等のコンテンツが記憶されていると判断された場合（ステップS716でYESの場合）、データ処理部310は、ステップS717において、当該コンテンツに対応する特典を付与するための特典対応処理を行なう。特典対応処理としては、具体的に、特定取引に用いるバリューの値引き・割引を行なうコンテンツである場合には、値引き・割引を行なう旨を特定するための状態（たとえば、値引き・割引する値を特定可能な情報を記憶させた状態）に更新する処理が行なわれる。

...

【0490】

携帯電話100では、図16のステップS153aで電子マネー管理サーバ200からのコンテンツを特定するための情報を受信したことを条件として、ステップS153bで当該情報が記憶部120に記憶される。記憶されたコンテンツを特定するための情報は、図12のステップS160における

コンテンツ報知処理で説明したようにして確認および使用される。このように、バリューを用いた特定取引が行なわれた取引済店舗からのお知らせ、クーポン券等に関連するコンテンツを特定するための情報が携帯電話100に送信されるため、利用実績に沿った利用価値の高い情報を提供することができる。その結果、ユーザである顧客にとって関心の高い店舗の情報を得ることができ、また店舗にとっても効果的に来店を促すことができる。

・・・

【0509】

(13) 従来、電子マネーで遊技に使用する遊技用記録媒体の発行や遊技用記録媒体に追加入金をするものがあつた（たとえば、特開2002-224423号公報（たとえば、第0035段落））。この電子マネーは、利用者の取引金融機関からチャージすることができる。そして、ユーザは、チャージされた電子マネーを用いて遊技用記録媒体を購入したり、遊技用記録媒体に追加入金したりする。しかし、このような技術によれば、電子マネーのチャージは、遊技場内の所定の入金機に接続して行なう必要がある。このため、電子マネーのチャージのために、わざわざ、入金機に出向く手間が必要であつた。また、入金機の台数が少ない場合は、電子マネーをチャージするためにユーザが並んで待つ状態が発生し、遊技に費やす時間が少なくなる。このため、入金機の台数を増やすことが考えられるが、設備投資費用が発生したり、入金機を設置するスペースにも限界がある。いずれにせよ、ユーザが遊技場にいる時間のうちの遊技に費やす時間をチャージに費やす必要が生じるため、遊技機の稼動に悪影響を与えるといった問題があつた。しかし、本実施の形態においては、前述したように構成しているため、バリューチャージ時の手間を低減させることが可能である。

【0510】

具体的には、図13のバリュー購入時処理に従って、ステップS133に

においてチャージ要求情報が携帯電話100から電子マネー管理サーバ200に送信されることにより、図14のバリュー購入時APに従って、ステップS268において引継画面情報が電子マネー管理サーバ200から携帯電話100に送信される。引継画面情報を受信した携帯電話100からは、図11のウェブ処理に従って、ステップS118aにおいてバリューの購入に対する決済に関する情報が金融機関サーバ500に送信され、当該金融機関において決済が行なわれ、その後図16のバリュー発行時処理に従って、未チャージバリューが記憶部192に書込まれる。これにより、携帯電話100から、チャージ要求情報を電子マネー管理サーバ200に送信することにより、いつでもどこでも事前にバリューをチャージあるいは遊技中であっても席を離れることなくバリューをチャージすることができる。また、店舗30a等の遊技場においては、当該遊技場に設置されているパチンコ遊技機700等の稼動に与える悪影響を減少させることができる。」

(3) 補正前発明と引用発明との対比について

原告は、補正前発明（審決のいう本願発明）と引用発明との対比に係る審決の認定には誤りがあると主張する（前記第3の2(1)）。しかし、以下のとおり、審決の認定に誤りはない。

ア 原告は、審決が、引用発明の「店舗IDおよび期限ID」は、一のコンテンツデータを特定する識別情報であり、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当すると認定したことについて、引用発明において、補正前発明の「割引情報」に相当する「クーポン券の内容を示すコンテンツデータ」は、「店舗IDおよび期限ID」という店舗・期限情報に関連づけて記憶されているのに対し、補正前発明の「割引内容識別情報」とは、実店舗で使用可能な複数の割引内容についてそれらを識別することが可能な識別情報である点で相違すると主張する（前記第3の2(1)ア）。

しかし、引用文献の図7、【0107】及び【0396】の記載によれ

ば、引用発明の「店舗IDおよび期限ID」は、一のコンテンツデータを特定するものであって、「店舗IDおよび期限ID」からなる識別情報は、店舗で使用できるクーポン券の内容を示す一のコンテンツデータを識別するものであることが認められるから、引用発明の「店舗IDおよび期限ID」は、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当するといえる。

したがって、審決の上記認定に誤りはなく、原告の上記主張は理由がない。

イ 原告は、審決が、引用発明における「記憶部220」は、補正前発明の「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」に相当すると認定したことについて、引用発明における電子マネー管理サーバ200の「記憶部220」は、クーポン券の内容を示すコンテンツデータと、当該コンテンツデータを特定する店舗・期限情報を記憶するものであり、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当する情報に関連づけて記憶されているものではないと主張する（前記第3の2(1)イ）。

しかし、引用文献の図3、図7、【0066】及び【0101】の記載によれば、引用発明の「記憶部220」は、コンテンツ特定情報DB272において、クーポン券の内容を示すコンテンツデータと、一のコンテンツデータを特定する「店舗IDおよび期限ID」とを記憶するものであることが認められる。コンテンツデータは、補正前発明の「割引内容」に相当するものであり、また、前記アのとおり、「店舗IDおよび期限ID」は、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当するものであるから、引用発明の「記憶部220」は、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶するものであるといえる。

したがって、審決の上記認定に誤りはなく、原告の上記主張は理由がない。

ウ 原告は、審決が、引用発明の「店舗 30b に設置される POS 端末装置 600b」は、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末といえ、引用発明の「POS 端末装置 600b」と、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」は、「入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通すると認定したことについて、引用文献の【0361】の記載を根拠に、POS 端末装置 600b は、携帯電話 100 の記憶部 192 に構築されたサービス享受用の記憶領域内に記載されている割引情報を取得しているとして、引用発明の「POS 端末装置 600b」と、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」は、「入力される情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通するにとどまると主張する（前記第 3 の 2(1)ウ）。

しかし、携帯電話の記憶部 192 から読み出される情報について、引用文献の【0394】には「図 34 を参照して、ステップ S715 で、データ処理部 310 は、携帯電話 100 に対してコンテンツを特定するための店舗 ID および期限 ID を要求する要求情報を携帯電話 100 に送信させるように、チップリーダーライタ 390 を制御する。」の記載があり、同じく【0395】には「携帯電話 100 の制御部 191 は、図 34 のステップ S715 からの要求情報に対して、記憶部 192 に構築されたサービス享受用の記憶領域に記憶される店舗 ID および期限 ID を読出して、非接触通信部 193 を介し要求元の特定取引装置に送信する処理を行なう。」の記載がある。

これらの記載によれば、引用発明の POS 端末装置は、決済処理時に、

携帯電話に記憶される店舗IDおよび期限IDを読み出すものであることは認められるものの、コンテンツ自体（原告の主張する割引情報）を読み出すものであるかどうかについては記載がなく、不明である。

もっとも、前記アのとおり、引用発明の「店舗IDおよび期限ID」からなる識別情報は、店舗で使用できるクーポン券の内容を示す一のコンテンツデータを識別するものであって、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当するものである。そうすると、引用発明の「POS端末装置600b」は、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末」と、「入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点において共通するといえる。

したがって、審決の上記認定に誤りはなく、原告の主張は理由がない。

エ 原告は、審決が、引用発明の電子マネー管理サーバ200と補正前発明とが、「前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」の点で共通すると認定したことについて、これを誤りであると主張する（前記第3の2(1)エ）。

しかし、前記アないしウのとおり、引用発明の「店舗IDおよび期限ID」は、補正前発明の「割引内容識別情報」に相当する。また、引用発明の「記憶部220」は、補正前発明の「複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置」に相当する。さらに、引用発明のPOS端末装置と、補正前発明の「入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する

前記実店舗に設置された決済端末」とは、「入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末」の点で共通する。

したがって、引用発明の電子マネー管理サーバ200が、「バリュー発行要求情報を受信すると、コンテンツ特定情報DB272から店舗ID、期限IDおよびコンテンツデータを抽出して携帯電話100に送信する」ための手段と、補正前発明の「前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」は、「前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断する実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段」の点で共通するといえる。

したがって、審決の上記認定に誤りはなく、原告の上記主張は、採用することができない。

(4) 補正前発明と引用発明との一致点及び相違点の認定について

原告は、補正前発明（審決のいう本願発明）と引用発明との一致点及び相違点に係る審決の認定には誤りがあると主張する（前記第3の2(2)）。

しかし、以下のとおり、審決の認定に誤りはなく、原告の上記主張は、採用することができない。

ア 一致点の認定について

前記(3)のとおり、補正前発明と引用発明との対比に係る審決の認定に誤りはないから、一致点及び相違点に係る認定についても誤りはない。

イ 相違点 1 の認定について

原告は、審決が、相違点 1 の認定において、電子マネー管理サーバ及びリモート発行サーバが「携帯電話のインターネット網を介して接続される」点を認定しなかったことは誤りである旨を主張する（前記第 3 の 2(2)イ）。

しかし、補正前発明は、貨幣端末と入金端末との間の通信路を特定していないので、どのような通信路を介して接続されるかは相違点とはならない。

したがって、相違点 1 に係る審決の認定に誤りはない。

ウ 相違点 2 の認定について

原告は、審決が、相違点 2 の認定において、「入金操作は、ユーザが所有して持ち運びが可能な携帯端末から電子マネー管理サーバにアクセスして行うものであり」を認定しなかったことは誤りである旨を主張する（前記第 3 の 2(2)ウ）。

しかし、補正前発明は、貨幣端末の所有者を特定していないので、ユーザが所有する点及び持ち運び可能な点は相違点とはならない。

また、入金操作について、審決は、引用発明を「携帯電話 1 0 0 は、バリューのチャージを要求するためのバリュー発行要求情報を電子マネー管理サーバ 2 0 0 に送信し、」（審決 1 5 頁 3 0 ～ 3 1 行）と認定しており、入金操作が、携帯端末から電子マネー管理サーバにアクセスして行われるものであることを認定した上で一致点、相違点を認定している。審決の相違点 2 の認定は、引用発明についての上記認定を前提とするものである。

したがって、相違点 2 に係る審決の認定に誤りはない。

エ 相違点 3 の認定について

(ア) 原告は、審決が、相違点 3 において、補正前発明が「割引内容を同じ

実店舗の入金端末が記憶装置から読み出して出力した割引内容識別情報の入力に基づいて」当該記憶装置から取得することを認定しなかったことは誤りである旨を主張する（前記第3の2(2)エ）。

しかし、補正前発明の「同じ実店舗の入金端末が記憶装置から読み出して出力した割引内容識別情報の入力に基づいて」に関しては、審決は、補正前発明と引用発明とを対比し、①入金システムが記憶装置から取得される割引内容識別情報を出力すること、及び、入力される割引内容識別情報に基づいて割引内容の適用可否を判断することを一致点として認定し、②その入金システムが、補正前発明では「実店舗に設置された入金端末」であるのに対し、引用発明では電子マネー管理サーバ及びリモート発行サーバであることを相違点1として認定し、③補正前発明の決済端末は、入金端末と同じ実店舗に設置されるのに対し、引用発明のPOS端末装置は、入金端末と同じ実店舗に設置されるものではないことを相違点2として認定している。

そして、上記①ないし③の認定に誤りがないことは、前記アないしウのとおりである。

(イ) 原告は、審決が、相違点3において、「引用発明は、携帯電話に格納されている店舗IDおよび期限IDに基づいて同じく携帯電話に格納されているコンテンツ情報から取得した割引内容を利用する」ことを認定しなかったことは誤りである旨を主張する（前記第3の2(2)エ）。

しかし、前記(3)ウのとおり、引用発明のPOS端末装置は、携帯電話に記憶される店舗ID、期限IDを読み出すものの、コンテンツデータを読み出すかどうかは不明であり、「携帯電話に格納されているコンテンツ情報から取得した割引内容を利用する」ものではない。

(ウ) したがって、相違点3に係る審決の認定に誤りはない。

(5) 阻害要因について

原告は、引用発明は、「店舗に関する情報として顧客にとって関心の高い店舗の情報を提供することにより、店舗にとって効果的に来店を促すこと」（引用文献【0004】）を目的としており、また、実店舗内での入金機でのチャージに問題があるとして、いつでもどこでもチャージを可能とする点等を効果とするものであり、実店舗内の入金機によるチャージを前提とした入金システムを積極的に排除しているから、引用発明を店舗内の入金機を用いる構成とした場合には、引用発明の効果が損なわれ、引用発明の目的を放棄することになるとして、引用発明に周知技術を適用することには阻害要因が存在すると主張する（前記第3の2(3)）。

しかし、前記(2)で認定した引用文献の【0509】、【0510】の各記載によれば、引用発明は、ユーザが遊技場にいる時間のうちの遊技に費やす時間が削られることのないように、遊技中であっても席を離れることなくバリューをチャージしたり、あるいは事前にバリューをチャージすることにより、バリューチャージ時の手間を低減させることも想定していることが認められるのであって、引用発明が、実店舗内の入金機によるチャージを積極的に排除しているものでないことは明らかである。

そして、店舗にとって効果的に来店を促すという引用発明の目的は、携帯電話インターネット網を介したチャージによって達成されることはもとより、店舗内で入手した情報がユーザにとって利用価値の高いものであれば後日再来店することを促されるということがあるから、店舗内の入金機を用いたチャージによっても上記の目的は達成されるし、また、いつでもどこでもチャージを可能とするという点については、携帯電話インターネット網を介したチャージによって達成される。

したがって、引用発明において、店舗内の入金機を用いる構成を適用することについて阻害要因があるとはいえず、原告の上記主張は、採用することができない。

(6) 相違点3の容易想到性について

原告は、補正前発明においては、クーポンの発券とその使用とが同一店舗内であって時間的・場所的に近接していることから、在庫排出したい商品のクーポン情報を優先して出力したり（【0083】）、在庫数に応じてクーポン発行枚数を制限する（【0086】）など、柔軟なクーポン発券が可能となるのに対し、引用発明では、クーポン情報は、電子マネー管理サーバ200の記憶装置内ではなく、端末である携帯電話内に記憶されていることが明記されており、クーポン発券とその使用とは、必ずしも時間的・場所的に接近しているとは限らないため、クーポン発券の柔軟性を高めることは困難であるとして、柔軟なクーポン発券を可能とするという点は補正前発明の顕著な効果であり、引用発明及び周知技術から当業者が容易に想到し得ることではないと主張する（前記第3の2(4)）。

しかし、在庫の多い商品に対して割引を行い、売れ残りを防ぐことは周知の販売戦略である。また、入金機でクーポンを発券する際に、その入金機のある店舗内で利用できるクーポンを発券することも、営業戦略として当然のことである。したがって、クーポン発券とその使用とが同一店舗内であって時間的・場所的に近接していることから、在庫を排出したい商品のクーポン情報を優先して出力したり、在庫数に応じてクーポン発行枚数を制限するなど、柔軟なクーポン発券が可能になるという効果は、当業者が予測し得ることである。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(7) 小括

以上のとおり、補正前発明（審決のいう本願発明）は、引用発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものであり、この点に係る審決の判断に誤りはない。

よって、原告主張の取消事由1-Bは理由がない。

3 取消事由 2（手続上の瑕疵）について

原告は、本件補正を却下してされた審決には、手続上の瑕疵があると主張する（前記第 3 の 3）ので、以下、検討する。

(1) 本件補正の却下に至る経緯

前記第 2 の 1 の事実に加え、各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア 原告は、本願につき、平成 24 年 9 月 21 日付けで拒絶査定を受け、同年 12 月 28 日、本件審判を請求するとともに、本件補正をした。

これを受けて、特許庁長官は、特許法 162 条の規定に基づき、本願について拒絶査定をした審査官（以下、単に「審査官」という。）に、上記請求についての審査（前置審査）をさせた。

イ 審査官は、平成 25 年 4 月 3 日及び同月 16 日、当時の原告代理人と電話による面談をした。審査官は、同月 3 日、原告に対し、請求項 3 であれば拒絶理由を有しないと考えられるため、請求項 3 に限定する補正の検討を依頼し、同時に特開 2005-182682 号公報を参考文献として通知した。これに対し、原告は、同月 16 日、審査官に対し、請求項 1、2 に記載の権利範囲で特許を受けたいため、請求項の補正を行わないとの回答をした（甲 17）。

ウ 審査官は、本件審判の請求について審査をし、平成 25 年 4 月 19 日付けで本件前置報告書を作成して、その結果を特許庁長官に報告した。本件前置報告書には、「請求項 1、2、4-7 についての補正は限定的減縮を目的としている。この場合、補正後の請求項 1、2、4-7 に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。しかしながら、・・・引用文献 1 の装置に引用文献 2 の構成を採用して本願の端末を構築することは、当業者において容易なことである。したがって、当該補正後の請求項 1、2、4-7 に係る発明は、特許法第 29

条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。」との記載がある（甲15）。

エ 本件審判を行う合議体を構成する審判官（以下、単に「審判官」という。）は、平成25年5月24日付け書面（本件審尋書）により、原告に対し、本件前置報告書を利用した審尋を行い、回答書の提出を求めた。

本件審尋書には、「この審判事件については、審査官による審査（特許法第162条、前置審査）の結果、以下の《前置報告書の内容》のとおり、特許をすべき旨の査定ができない旨の報告（同法第164条第3項、前置報告書）が特許庁長官になされました。この審判事件の審理は、今後、この《前置報告書の内容》を踏まえて行うこととなります。」との記載があり、併せて本件前置報告書の内容が記載されていた（甲15）。

オ 原告は、平成25年7月17日、本件審尋書に対する回答書を提出した。同回答書には、「請求項1記載の本願発明は、引用文献1及び引用文献2から容易に想到することができた発明に該当しません」等、本件前置報告書の内容に対する原告の見解が記載されている（甲18）。

カ 特許庁は、平成26年1月20日、本件補正を却下し、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。

(2) 手続上の瑕疵の有無について

ア 原告は、本件審判の手続において、特許出願の適正を貫くためには、審判官は、請求項2の追加を理由に本件補正を却下するとの意向を原告に伝え、意見聴取及び再補正の機会を与えるべきであったのに、これを怠ったから、本件審判の手続には、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして、適正手続違反があったと主張し、平成23年知財高裁判決を指摘する（前記第3の3(2)ア）。

そこで検討すると、本件補正は、特許法17条の2第1項4号に該当する拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正であるから、同条の2第3項

ないし第5項に規定される要件を満たす必要がある。一方、同法53条は、同法17条の2第1項1号又は3号に係る補正が、同条の2第3項から第6項までの規定に違反していると認められたときは、決定をもってその補正を却下すべきものとしているところ、同法159条1項は、同法53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用するものとし、この場合において、同法53条1項中「17条の2第1項1号又は3号」とあるのは、「17条の2第1号、第3号又は第4号」と読み替える旨を規定している。したがって、拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正が同法17条の2第5項の規定に違反しているものと認められたときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。そして、特許法上、この手続において、補正却下の決定をする前に、審判請求人に対して拒絶理由を通知して意見聴取及び再補正の機会を与えるべきことは求められていない。

したがって、上記規定を踏まえた本件審判の手続において、審判官が、請求項2の追加を理由に本件補正を却下するとの意向を原告に伝えて意見聴取及び再補正の機会を与えるということをせず、特許法17条の2第5項の規定に違反することを理由として本件補正を却下する旨の決定をしたことをもって、直ちに、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くとか、適正手続に反するということはできず、これを違法とすることはできない。

なお、原告の引用する平成23年知財高裁判決は、審決が、補正後の発明について、新たな公知技術に基づいて進歩性を否定し、独立特許要件を欠くとして補正を却下した等の事情のある事案に係るものであり、本件とは事案を異にし、本件をこれと同視するのは適切でない。

イ 原告は、本件審判の手続には、行政手続法1条の規定する「行政運営における公正の確保と透明性の向上」という目的から、特許法に詳細な規定がないとしても、原告に対して意見聴取の機会を与えるべきであり、告知

や聴聞の機会を付与することなく、補正を却下した本件審判の手續には行政手續上の違法があると主張する（前記第3の3(2)イ）。

しかし、特許法195条の3は、特許法又は特許法に基づく命令の規定による処分については、行政手續法第2章（申請に対する処分）及び第3章（不利益処分）の規定を適用しない旨を規定している。したがって、特許法に規定のない限り、行政手續法13条ないし31条に規定する聴聞や弁明の機会の付与の手續を執らないことが、行政手續法上の違法をもたらすものではない。そして、特許法には、これを必要とする規定はなく、また、原告の上記主張に照らしてみても、他に、前記(1)で認定した本件審判の手續に、告知・聴聞の手續を経なければ、行政手續法の目的に反し、これを違法とするような事情があるとは認められない。

ウ 原告は、審判官が、本件審尋書において「この審判事件の審理は、今後、この《前置報告書の内容》を踏まえて行うこととなります。」と記載し、出願人に、審判合議体が本件前置報告書の内容を前提とした判断を行うものと期待させたところ、同報告書には、本件補正が「限定的減縮を目的としている」と明記されていたのであるから、審判合議体が、これと異なる判断に至った場合には、速やかにその判断内容を原告に開示して、その意見を聴く機会を設けるべきであり、これをせずに補正を却下した手續は、審判請求人の審判手續に対する信頼を損ない、審判手續上の信義則にも反すると主張して、平成20年知財高裁判決を引用する（前記第3の3(2)ウ）。

しかし、前記(1)で認定した本件審判の手續については、特許法の規定に従ったものであり、行政手續上の違法も認められないことは、前記ア及びイで述べたとおりである。

ところで、審査前置制度は、拒絶査定に対する審判において、拒絶査定がくつがえるものの大部分が拒絶査定後に特許請求の範囲等に補正があつ

たことによるものであるという実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶をした審査官に再審査させることにより、審判官の処理の負担を減らし、審判の促進をはかろうとするものである。そして、特許査定に至らなかった審査官の審査結果は審判合議体に報告され、その後の審理の参考に供されるものである。

本件においては、前記(1)の認定事実ウのとおりの内容の本件前置報告書が提出されたところ、同認定事実エのとおり、審判官は、同報告書の内容を示した本件審尋書により、原告に審査官の報告内容を知らせ、回答書によりその主張を述べる機会を与えたことが認められる。審判合議体が、これらの報告書や回答書の内容も参考にして審決の判断をするものであることは明らかであるが、その判断がこれらの内容に拘束されるものでないことも、また当然の前提というべきである。

そして、このような審査前置制度の趣旨に照らせば、本件審尋書における「《前置報告書の内容》を踏まえて」との記載は、本件審判の手續において、審査官から報告された内容を参考として審理を行うという、ごく当然のことを述べたものにすぎないことも明らかであり、それを超えて、審決においては本件前置報告書の内容と異なる判断をしないとの意思を原告に表示したものと見ることはできないし、何らかの期待を与えるものということもできない。

さらに、前記(1)の認定事実において認められる本件審判手續の経緯に照らしてみても、審査官や審判官と原告との間のやりとりにおいて、本件前置報告書に記載された内容のうち補正に係る部分が、審決において維持されることを原告が期待すべき特段の事情が存在することをうかがうことはできないし、他に、審判合議体が、原告に再補正の機会を与えなければ、その手續が審判請求人の審判手續に対する信頼を損ない、審判手續上の信義則に反するものとして、これを違法とすべき事情があるとも認めること

ができない。

なお、平成20年知財高裁判決は、審判請求後の補正について、提出前の補正案（増項補正）を審査官が容認した上、面接結果と異なる判断や処分をすることとなる場合にはその旨を拒絶理由通知書等によって通知することを伝えた等の事情のある事案に係るものであって、本件とは事案を異にし、本件をこれと同視するのは適切でない。

(3) 小括

以上のとおりであるから、原告の前記各主張は、いずれも採用することができない。原告主張の取消事由2は理由がない。

第6 結論

よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官 石 井 忠 雄

裁判官 西 理 香

裁判官 田 中 正 哉

【図34】

