

令和4年4月28日判決言渡

令和3年（行ケ）第10097号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和4年2月8日

判 決

原 告 ショット スコープ テクノロジーズ リミテッド

同訴訟代理人弁理士 鴨 田 哲 彰
小 山 剛 史
武 藤 正 樹

被 告 特許庁長官
同 指 定 代 理 人 藤 本 義 仁
吉 村 尚
佐 々 木 創 太 郎
青 木 良 憲
富 澤 美 加

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。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2020-7323号事件について令和3年4月6日にした審

決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 原告は、発明の名称を「ゴルフスイングモニタリングシステム」とする発明について、平成27年4月22日を国際出願日とする特許出願（特願2016-563421号、優先日平成26年4月24日、優先権主張国英国。以下「本願」という。）をした。

原告は、平成30年4月20日付けで特許請求の範囲について手続補正（甲5の1）をした後、平成31年3月25日付けの拒絶理由通知（甲6）を受けたため、令和元年8月13日付けで特許請求の範囲について手続補正（甲7の1）をしたが、令和2年1月28日付けで拒絶査定（甲8）を受けた。

- (2) 原告は、令和2年5月29日、拒絶査定不服審判（不服2020-7323号。甲9の1）を請求するとともに、特許請求の範囲について手続補正（以下「本件補正」という。甲9の2）をした。

その後、特許庁は、令和3年4月6日、本件補正を却下する旨の決定をした上で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月27日、原告に送達された。

- (3) 原告は、令和3年8月19日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 特許請求の範囲の記載

- (1) 本件補正前（令和元年8月13日付け手続補正後）

本件補正前の請求項1ないし21の記載は、次のとおりである（甲7の1）。

【請求項1】

スポーツ器具による物体の打撃を伴うプレーや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 R F I D タグまたは N F C 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、R F I D タグ読取装置または N F C 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。

【請求項 2】

前記少なくとも 1 個の物体接触センサの 1 個以上は、衝撃および／または振動センサを備え、および／または、前記少なくとも 1 個の物体接触センサのうちの 1 個以上は、音センサを備え、

該システムは、前記衝撃および／または振動センサを使用して、前記スポーツ器具による前記物体との接触によって生じた衝撃および／または振動を少なくとも部分的に検知し、および／または、前記音センサを使用して、前記スポーツ器具による前記物体との接触によって生じた音を少なくとも部分的に検知して、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いる、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

該システムは、前記プレーヤまたはユーザにより実行されるゴルフスイングのパフォーマンスに関する情報を自動的に収集するためのシステムであって、前記スポーツ器具がゴルフクラブであり、前記物体が、該ゴルフクラブにより打撃されるゴルフボールであり、前記少なくとも 1 個の物体接触センサが、前記ゴルフクラブと前記ゴルフボールとの接触を検知するように構成されている、請求項 2 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記身体装着型装置は、前記プレーヤまたはユーザの手首に装着される手首装着型装置からなる、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 5】

前記手首装着型装置は、前記プレーヤまたはユーザが前記ゴルフクラブを把持した際に、該プレーヤまたはユーザの上側に来る手の手首に装着されるように構成されている、請求項 3 に従属する請求項 4 に記載のシステム。

【請求項 6】

該システムは、前記スポーツ器具が使用されていること、および、該スポーツ器具のうちのいずれが使用されているか、あるいは、使用されている前記スポーツ器具のタイプのうちの少なくとも 1 つを、自動的に検知するように構成されていて、

前記少なくとも 1 個のタグは、前記スポーツ器具の、前記プレーヤまたはユーザに隣接する部分、前記プレーヤまたはユーザに近接する部分、あるいは、前記プレーヤまたはユーザによって把持される部分のいずれかに取り付け可能であり、

前記タグのそれぞれが、識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信することが可能であり、該システムが、前記識別子に基づいて、前記スポーツ器具のうちのいずれが使用されているか、あるいは、使用されている前記スポーツ器具のタイプのうちの少なくとも 1 つを判定するように

構成されている、

請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 7】

前記少なくとも 1 個のタグは、該タグの一部または全部が、前記スポーツ器具の上部に取り付けられるか、前記スポーツ器具のハンドルまたはグリップ内に少なくとも部分的に配置されるか、あるいは、前記ハンドルまたはグリップの下面または該ハンドルまたはグリップの中に配置されるかのうちの少なくとも 1 つが可能に構成されている、請求項 6 に記載のシステム。

【請求項 8】

該システムは、前記少なくとも 1 個のタグと前記タグ読取装置とが接近していることを判定し、かつ、前記スポーツ器具上の前記タグが、前記タグ読取装置の少なくとも一部に隣接または近接しているときに、前記スポーツ器具が前記プレーヤまたはユーザにより保持されていると判定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。

【請求項 9】

前記手首装着型装置の少なくとも一部が、前記プレーヤまたはユーザの手首の下側に配置可能であり、前記アンテナの少なくとも一部が、前記プレーヤまたはユーザの手首の下側に位置するように構成されている、請求項 4 に従属する請求項 8 に記載のシステム。

【請求項 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、

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、

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。

【請求項 11】

前記少なくとも 1 個のスイングセンサは、1 個以上の慣性センサを備え、

該システムが、前記少なくとも 1 個のスイングセンサを使用して、所定のスイング動作をモニタするように構成されており、

該システムが、前記スポーツ器具が検知されたことに起因して、前記少なくとも 1 個のスイングセンサを作動させ、かつ、前記プレーヤまたはユーザによるスイング動作中の所定期間に前記少なくとも 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と通信可能であり、かつ、該少なくとも 1 個のスイングセンサから受け取ったデータに少なくとも部分的に基づいて、前記スイング動作を検知するように構成されたスイング検知器を備え、さらに、

前記スイング検知器が、所定の順序および／または所定の時間枠内における所定の動作範囲について、前記少なくとも 1 個のスイングセンサをモニタするように構成されており、

前記スイング検知器は、スイングを表す 1 個以上の動作パターンを備え、前記少なくとも 1 個のスイングセンサをモニタして、前記動作パターンと同様の動作を検知するように構成されており、

前記動作パターンが、所定の空間定義域および時間定義域内における範囲またはパターンを含み、

前記スイング検知器が、前記動作が行われていることを示す所定の範囲内の読み取り値に関して、前記少なくとも 1 個のスイングセンサをモニタし、次にスイングの次の段階を示す別の動作をモニタするように構成されている、請求項 1 ～ 10 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 12】

前記スポーツ器具がゴルフクラブであり、および、前記スイング検知器が、ゴルフスイングを検知するように構成されており、前記 1 個以上の運動のパターンは、前記ゴルフスイングが通常示す少なくとも 1 個のパターンからなる、請求項 3 に従属する請求項 11 に記載のシステム。

【請求項 13】

該システムは、
位置データと、
時間データと、

前記スポーツ器具のタイプおよび／または識別データと、

前記少なくとも 1 個のスイングセンサ、および、前記少なくとも 1 個の物体接触センサのうちの少なくともいずれかからの読み取り値から得られたスイングデータと、

前記身体装着型装置からの内部変数と、

前記少なくとも 1 個のスイングセンサ、前記少なくとも 1 個の物体接触センサ、および、前記身体装着型装置殻の前記内部変数のうちの少なくともいずれかから得られたスイングタイプデータと、および、

ショットカウントと、

のうちの 1 個以上を収集するように構成されており、

該システムが、前記 1 個以上の物体接触センサを使用して、前記プレーヤまたはユーザによる前記スポーツ器具のスイング中に前記物体との接触が起こったかどうかを判定することによって、練習スイングと、前記スポーツ器具が前記物体と接触する実スイングとを区別するように構成されており、

該システムが、前記実スイングと 1 以上の前記練習スイングを含み、かつ、所定の時間定義域および空間定義域内で行われる、一群のスイングの位置情報を使用して、前記実スイングの最終位置を決定するように構成されている、請求項 1 ～ 12 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 14】

該システムは、1 個以上のユーザインタフェースを備え、該 1 個以上のユーザインタフェースは、前記ユーザまたはプレーヤが、前記スポーツ器具と前記物体との接触による該物体のショットをログ記録し、および／または、前記ショットが行われたかどうかについての前記プレーヤまたはユーザからの明示を受け取れることを可能に構成されており、

該システムは、

前記少なくとも 1 個の通信インタフェースを介して、1 個以上のリモートサ

サーバと通信して、

収集情報、追加情報、前記身体装着型装置からの内部変数、および、これらから得られたデータを送信し、および、マップまたはその他の位置固有情報を受信することが可能であり、

前記収集された情報を解析し、あるいは、前記１個以上のリモートサーバに解析させて、統計データを生成し、かつ、

実スイングショットが行われたことを判定し、その判定に従ってスコアカードを自動的に更新するように、構成されている、

請求項１～１２のいずれかに記載のシステム。

【請求項１５】

前記少なくとも１個のスイングセンサは、１個以上の慣性センサを備え、

該システムは、前記スイングセンサから受け取ったデータに少なくとも部分的に基づいて、スイング動作を検知するように構成され、

前記少なくとも１個のスイングセンサと通信可能である、スイング検知器を備え、

該スイング検知器が、所定の順序および／または所定の時間枠内における所定の動作範囲について、前記少なくとも１個のスイングセンサをモニタするように構成され、

前記スイング検知器が、スイングを表す１個以上の動作パターンを備え、前記少なくとも１個のスイングセンサをモニタして、前記動作パターンと同様の動作を検知して、前記スイングのパフォーマンスまたは特徴を識別するように構成されており、

および、

前記タグのそれぞれが、識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信し、

該システムが、前記識別子に基づいて、前記スポーツ器具のうちのいずれが

使用されているか、あるいは、使用されている前記スポーツ器具のタイプを判定するように構成されている、

請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 1 6】

前記アンテナは、フレキシブルプリント基板の一部として形成され、該アンテナは、前記ストラップに沿って伸長しており、前記プレーヤまたはユーザが前記身体装着型装置を装着し、前記スポーツ器具を保持した際に、該アンテナは、該プレーヤまたはユーザの手首の下側に位置し、該アンテナから離間した前記少なくとも 1 個のタグと通信する、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 1 7】

請求項 1 ～ 1 6 のいずれかに記載のシステムとともに使用するように構成されている携帯装置であって、

該携帯装置が、前記身体装着型装置により構成され、

前記物体接触センサが、衝撃および／または振動センサ、慣性センサ、音響センサ、1 個以上の加速度計、1 個以上のジャイロスコープ、および／または、1 個以上の音センサのうちの 1 個以上を備える、
携帯装置。

【請求項 1 8】

位置センサを備え、かつ、前記プレーヤまたはユーザの手首に装着可能である、請求項 1 7 に記載の携帯装置。

【請求項 1 9】

請求項 1 ～ 1 6 のいずれかに記載のシステムに使用されるタグであって、固有識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信することが可能であり、かつ、前記スポーツ器具に取り付け可能であるように構成されている、タグ。

【請求項 2 0】

該タグは、該タグの一部または全部が、前記スポーツ器具の上部にねじ留めされるか、該スポーツ器具のハンドルまたはグリップのまわりに取り付けられるか、あるいは、前記ハンドルまたはグリップの下面または該ハンドルまたはグリップの中に配置されるかのうちの少なくとも1つが可能に構成されている、請求項19に記載のタグ。

【請求項21】

前記スポーツ器具が前記物体に当たることを伴うスポーツ動作のパフォーマンスに関する情報を自動的に収集する方法であって、請求項1～16のいずれかに記載のシステム、請求項17または18に記載の携帯装置、あるいは、請求項19または20に記載のタグを使用して、前記スポーツ器具が前記物体に当たることを自動的に検知することを含む、方法。

(2) 本件補正後

本件補正後の請求項1ないし22の記載は、次のとおりである（下線部は本件補正による補正箇所である。甲9の2）。

【請求項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。

【請求項 2】

前記少なくとも 1 個の物体接触センサの 1 個以上は、衝撃および／または振動センサを備え、および／または、前記少なくとも 1 個の物体接触センサのうちの 1 個以上は、音センサを備え、

該システムは、前記衝撃および／または振動センサを使用して、前記スポーツ器具による前記物体との接触によって生じた衝撃および／または振動を少なくとも部分的に検知し、および／または、前記音センサを使用して、前記スポーツ器具による前記物体との接触によって生じた音を少なくとも部分的に検知して、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いる、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

該システムは、前記プレーヤまたはユーザにより実行されるゴルフスイングのパフォーマンスに関する情報を自動的に収集するためのシステムであって、前記スポーツ器具がゴルフクラブであり、前記物体が、該ゴルフクラブにより打撃されるゴルフボールであり、前記少なくとも 1 個の物体接触センサが、前記ゴルフクラブと前記ゴルフボールとの接触を検知するように構成されている、請求項 2 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記身体装着型装置は、前記プレーヤまたはユーザの手首に装着される手首

装着型装置からなる、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 5】

前記手首装着型装置は、前記プレーヤまたはユーザが前記ゴルフクラブを把持した際に、該プレーヤまたはユーザの上側に来る手の手首に装着されるように構成されている、請求項 3 に従属する請求項 4 に記載のシステム。

【請求項 6】

該システムは、前記スポーツ器具が使用されていること、および、該スポーツ器具のうちのいずれが使用されているか、あるいは、使用されている前記スポーツ器具のタイプのうちの少なくとも 1 つを、自動的に検知するように構成されていて、

前記少なくとも 1 個のタグは、前記スポーツ器具の、前記プレーヤまたはユーザに隣接する部分、前記プレーヤまたはユーザに近接する部分、あるいは、前記プレーヤまたはユーザによって把持される部分のいずれかに取り付け可能であり、

前記タグのそれぞれが、識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信することが可能であり、該システムが、前記識別子に基づいて、前記スポーツ器具のうちのいずれが使用されているか、あるいは、使用されている前記スポーツ器具のタイプのうちの少なくとも 1 つを判定するように構成されている、

請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 7】

前記少なくとも 1 個のタグは、該タグの一部または全部が、前記スポーツ器具の上部に取り付けられるか、前記スポーツ器具のハンドルまたはグリップ内に少なくとも部分的に配置されるか、あるいは、前記ハンドルまたはグリップの下面または該ハンドルまたはグリップの中に配置されるかのうちの少なくとも 1 つが可能に構成されている、請求項 6 に記載のシステム。

【請求項 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。

【請求項 9】

該システムは、前記少なくとも 1 個のタグと前記タグ読取装置とが接近していることを判定し、かつ、前記スポーツ器具上の前記タグが、前記タグ読取装置の少なくとも一部に隣接または近接しているときに、前記スポーツ器具が前記プレーヤまたはユーザにより保持されていると判定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。

【請求項 10】

前記手首装着型装置の少なくとも一部が、前記プレーヤまたはユーザの手首の下側に配置可能であり、前記アンテナの少なくとも一部が、前記プレーヤま

たはユーザの手首の下側に位置するように構成されている、請求項4に従属する請求項9に記載のシステム。

【請求項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、

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おり、

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。

【請求項12】

前記少なくとも1個のスイングセンサは、1個以上の慣性センサを備え、

該システムが、前記少なくとも1個のスイングセンサを使用して、所定のスイング動作をモニタするように構成されており、

該システムが、前記タグ読み取り装置が前記少なくとも1個のタグの1つを読み取ることにより、前記スポーツ器具が検知されたことに起因して、前記少なくとも1個のスイングセンサを作動させ、かつ、前記プレーヤまたはユーザによるスイング動作中の所定期間に前記少なくとも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と通信可能であり、かつ、該少なくとも1個のスイングセンサから受け取ったデータに少なくとも部分的に基づいて、前記スイング動作を検知するように構成されたスイング検知器を備え、さらに、

前記スイング検知器が、所定の順序および／または所定の時間枠内における所定の動作範囲について、前記少なくとも1個のスイングセンサをモニタするように構成されており、

前記スイング検知器は、スイングを表す1個以上の動作パターンを備え、前記少なくとも1個のスイングセンサをモニタして、前記動作パターンと同様の動作を検知するように構成されており、

前記動作パターンが、所定の空間定義域および時間定義域内における範囲またはパターンを含み、

前記スイング検知器が、前記動作が行われていることを示す所定の範囲内の読み取り値に関して、前記少なくとも1個のスイングセンサをモニタし、次に

スイングの次の段階を示す別の動作をモニタするように構成されている、
請求項 1 ～ 1 1 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 1 3】

前記スポーツ器具がゴルフクラブであり、および、前記スイング検知器が、
ゴルフスイングを検知するように構成されており、前記 1 個以上の運動のパター
ンは、前記ゴルフスイングが通常示す少なくとも 1 個のパターンからなる、
請求項 3 に従属する請求項 1 2 に記載のシステム。

【請求項 1 4】

該システムは、

位置データと、

時間データと、

前記スポーツ器具のタイプおよび／または識別データと、

前記少なくとも 1 個のスイングセンサ、および、前記少なくとも 1 個の物
体接触センサのうちの少なくともいずれかからの読み取り値から得られたスイ
ングデータと、

前記身体装着型装置からの内部変数と、

前記少なくとも 1 個のスイングセンサ、前記少なくとも 1 個の物体接触セ
ンサ、および、前記身体装着型装置からの前記内部変数のうちの少なくともい
ずれかから得られたスイングタイプデータと、および、

ショットカウントと、

のうちの少なくとも前記スイングデータを含む 1 個以上を収集するように構成
されており、

該システムが、前記 1 個以上の物体接触センサを使用して、前記プレーヤま
たはユーザによる前記スポーツ器具のスイング中に前記物体との接触が起こっ
たかどうかを判定することによって、練習スイングと、前記スポーツ器具が前
記物体と接触する実スイングとを区別するように構成されており、

該システムが、前記実スイングと 1 以上の前記練習スイングを含み、かつ、所定の時間定義域および空間定義域内で行われる、一群のスイングの位置情報を使用して、前記実スイングの最終位置を決定するように構成されている、請求項 1 ～ 1 3 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 1 5】

該システムは、1 個以上のユーザインタフェースを備え、該 1 個以上のユーザインタフェースは、前記ユーザまたはプレーヤが、前記スポーツ器具と前記物体との接触による該物体のショットをログ記録し、および／または、前記ショットが行われたかどうかについての前記プレーヤまたはユーザからの明示を受け取れることを可能に構成されており、

該システムは、

前記少なくとも 1 個の通信インタフェースを介して、1 個以上のリモートサーバと通信して、

収集情報、追加情報、前記身体装着型装置からの内部変数、および、これらから得られたデータを送信し、および、マップまたはその他の位置固有情報を受信することが可能であり、

前記収集された情報を解析し、あるいは、前記 1 個以上のリモートサーバに解析させて、統計データを生成し、かつ、

実スイングショットが行われたことを判定し、その判定に従ってスコアカードを自動的に更新するように、構成されている、

請求項 1 ～ 1 4 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 1 6】

前記少なくとも 1 個のスイングセンサは、1 個以上の慣性センサを備え、

該システムは、前記スイングセンサから受け取ったデータに少なくとも部分的に基づいて、スイング動作を検知するように構成され、

前記少なくとも 1 個のスイングセンサと通信可能である、スイング検知器を

備え、

該スイング検知器が、所定の順序および／または所定の時間枠内における所定の動作範囲について、前記少なくとも 1 個のスイングセンサをモニタするように構成され、

前記スイング検知器が、スイングを表す 1 個以上の動作パターンを備え、前記少なくとも 1 個のスイングセンサをモニタして、前記動作パターンと同様の動作を検知して、前記スイングのパフォーマンスまたは特徴を識別するように構成されており、

および、

前記タグのそれぞれが、識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信し、

該システムが、前記識別子に基づいて、前記スポーツ器具のうちのいずれが使用されているか、あるいは、使用されている前記スポーツ器具のタイプを判定するように構成されている、

請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 17】

前記アンテナは、フレキシブルプリント基板の一部として形成され、該アンテナは、前記ストラップに沿って伸長しており、前記プレーヤまたはユーザが前記身体装着型装置を装着し、前記スポーツ器具を保持した際に、該アンテナは、該プレーヤまたはユーザの手首の下側に位置し、該アンテナから離間した前記少なくとも 1 個のタグと通信する、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 18】

前記身体装着型装置が、前記物体接触センサを備え、

前記物体接触センサが、衝撃および／または振動センサ、慣性センサ、音響センサ、1 個以上の加速度計、1 個以上のジャイロスコープ、および／または、1 個以上の音センサのうちの 1 個以上を備える、

請求項 1 ～ 1 7 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 1 9】

前記センサは、位置センサを備え、かつ、前記身体装着型装置は、前記プレーヤまたはユーザの手首に装着可能である、請求項 1 8 に記載のシステム。

【請求項 2 0】

前記タグは、固有識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信することが可能であり、かつ、前記スポーツ器具に取り付け可能であるように構成されている、請求項 1 ～ 1 7 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 2 1】

前記タグは、該タグの一部または全部が、前記スポーツ器具の上部にねじ留めされるか、該スポーツ器具のハンドルまたはグリップのまわりに取り付けられるか、あるいは、前記ハンドルまたはグリップの下面または該ハンドルまたはグリップの中に配置されるかのうちの少なくとも 1 つが可能に構成されている、請求項 2 0 に記載のシステム。

【請求項 2 2】

スポーツ器具が物体に当たることを伴うスポーツ動作のパフォーマンスに関する情報を自動的に収集する方法であって、

請求項 1 ～ 2 1 のいずれかに記載のシステムを使用して、

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、少なくとも 1 個の物体接触センサを作動させ、および、前記スポーツ器具が前記物体に当たることを自動的に検知することを含む、方法。

3 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は、別紙審決書（写し）記載のとおりである。

その要旨は、①本件補正は、特許法 1 7 条の 2 第 5 項の第 1 号ないし 4 号に掲げられたいずれの事項を目的とするものにも該当しないから、同項の規定に

違反するものであり、同法 159 条 1 項で読み替えて準用する同法 53 条 1 項の規定により却下されるべきものである、②本件補正前の請求項 19 ないし 21 に係る各発明は、いずれも本願の優先日前に頒布された刊行物である特表 2013-509968 号公報に記載された発明と同一であり、同法 29 条 1 項 3 号に該当し、特許を受けることができないものであるから、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものであるというものである。

(2) 本件審決が、本件補正が特許法 17 条の 2 第 5 項に違反するとした理由は、以下のとおりである。

ア 本件補正後の請求項 1 ないし 7、9 ないし 17 は、それぞれ、本件補正前の請求項 1 ないし 16 に対応するものと認められるから、本件補正後の請求項 8 は、本件補正により追加された請求項である（以下、本件補正のうち、本件補正後の請求項 8 を追加する補正を「補正事項 1」という。）。

本件補正後の請求項 8 に対応する本件補正前の請求項を見出せないから、補正事項 1 は、本件補正前の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、補正事項 1 は、特許請求の範囲の請求項数を増加する補正であって、「 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。

したがって、補正事項 1 は、特許法 17 条の 2 第 5 項 1 号ないし 4 号に掲げられた事項を目的とするものに該当しない。

イ 本件補正後の請求項 18 ないし 21 は、それぞれ、本件補正前の請求項 17 ないし 20 に対応するものである（以下、本件補正のうち、本件補正前の請求項 17 ないし 20 を本件補正後の請求項 18 ないし 21 とする補正をそれぞれ「補正事項 2 ないし 5」という。）。

補正事項２は、本件補正前の請求項１７において特定されていた「システムとともに使用するよう構成された携帯装置」に係る発明を、本件補正後の請求項１８において「システム」に係る発明を特定するものへと補正するものであって、発明の対象を変更するものであり、また、本件補正前の請求項において特定されている発明特定事項をさらに特定するものには該当しないから、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの（特許法１７条の２第５項２号）に該当せず、同項１号、３号、４号に掲げられた事項を目的とするものにも該当しない。

補正事項３ないし５は、それぞれ、本件補正前の請求項１８ないし２０において特定されていた「携帯装置」に係る発明、「タグ」に係る発明を、いずれも本件補正後の請求項１９ないし２１において「システム」の発明を特定するものへと補正し、その対象を変更するものであるから、補正事項２と同様の理由により、補正事項３ないし５は、同項１号ないし４号に掲げられた事項を目的とするものに該当しない。

ウ　したがって、補正事項１ないし５を含む本件補正は、特許法１７条の２第５項の規定を満たすものではない。

４ 取消事由

本件補正の特許法１７条の２第５項適合性の判断の誤り

第３ 当事者の主張

１ 原告の主張

(１) 補正事項１の判断の誤り

ア　本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１ないし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件（(a) ストラップは、該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る点、(b) システムが、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を特定するように構成されたス

トラップセンサを備える点、(c) システムが、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、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点、(d) 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る点、(e) システムが、特定された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、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点) を規定したものであるから、本件補正前の請求項 1 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。

そして、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。

そうすると、厳密には、本件補正後の請求項 8 は、本件補正前の請求項 1 と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項 1 は、既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法 17 条の 2 第 5 項の制度趣旨に反するものではなく、同項 2 号が許容する増項補正に相当するから、本件補正前の請求項 1 との関係で「特許請求の範囲の減縮」(同号) を目的とするものに

該当する。

また、本件補正前の請求項１と本件補正後の請求項８とは、スポーツ動作のパフォーマンスなどの動作パフォーマンスに関する情報を収集するためのモニタリングシステムといった「産業上の利用分野」及びボールスポーツにおけるプレーヤのパフォーマンスをモニタリングするための改善された新しいシステムを提供するといった「解決しようとする課題」が同一である。

したがって、補正事項１は、同号の規定に適合するものである。

これと異なる本件審決の判断は誤りである。

イ この点に関し被告は、本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１１から最終段落の構成要件を省いて上位概念化したものであり、これまで審査されておらず、既にされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができたものとはいえないから、補正事項１は、特許法１７条の２第５項２号の規定に適合しない旨主張する。

しかし、本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１１との関係では、同請求項から最終段落の構成要件を省いて上位概念化したものであったとしても、本件補正後の請求項１ないし７との関係では、その下位概念を規定したものであり、本件補正後の請求項１ないし７については十分審査がされており、本件補正後の請求項８の特許性の判断に際し、上記審査結果を有効に活用して迅速に審査することは可能であるから、被告の上記主張は失当である。

(2) 補正事項２ないし５の判断の誤り

ア 本件補正後の請求項１８は、本件補正後の請求項１ないし１７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件（(a) 身体装着型装置が、物体接触センサを備える点、(b) 物体接触センサが、衝撃および／または振動センサ、慣性センサ、音響センサ、１個以上の加速度計、１個以上のジャイロスコープ、および／または、１個以上の音センサのうちの１個以

上を備える点)を規定したものであるから、本件補正前の請求項１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。

また、形式的には、本件補正前の請求項１７の「携帯装置」に係る発明が「システム」に係る発明へ変更となったと解釈した場合であっても、発明の概念としては、本件補正後の請求項１８は、本件補正前の請求項１７に記載されていた発明特定事項から、「システム」の構成（本件補正前の請求項１ないし１６に規定される技術的範囲）から外れている部分に係る「携帯装置」の規定を除去することにより限定的に減縮するものといえる。

さらに、本件補正後の請求項１８は、本件補正前の請求項１７を削除して追加したものと解釈した場合であっても、実質的に、本件補正前の請求項１７による請求項１ないし１６の引用に基づいて、これらの請求項と一対一に準ずる対応関係を有するから、補正事項２は、本件補正前の請求項１ないし１６の発明特定事項を限定するものである。

そして、本件補正の前後で、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、補正事項２は、特許法第１７条の２第５項２号の規定に適合する。

これと異なる本件審決の判断は誤りである。

イ 本件補正後の請求項１９は、本件補正後の請求項１ないし１７に従属する本件補正後の請求項１８に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件（(a) センサが、位置センサを備える点、(b) 身体装着型装置が、プレーヤまたはユーザの手首に装着可能である点）を規定したものであるから、本件補正前の請求項１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。

また、形式的には、本件補正前の請求項１８の「携帯装置」に係る発明が「システム」に係る発明へ変更となったとしても、発明の概念としては、本件補正後の請求項１９は、本件補正前の請求項１８に記載されていた発明特

定事項から、「システム」の構成（本件補正前の請求項１ないし１６に規定される技術的範囲）から外れている部分に係る「携帯装置」の規定を除去することにより限定的に減縮するものといえる。

さらに、本件補正後の請求項１９は、本件補正前の請求項１８を削除して追加したものと解釈した場合であっても、前記アと同様の理由により、補正事項３は、本件補正前の請求項１ないし１６の発明特定事項を限定するものである。

そして、本件補正の前後で、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、補正事項３は、特許法第１７条の２第５項２号の規定に適合する。

これと異なる本件審決の判断は誤りである。

ウ 本件補正後の請求項２０は、本件補正後の請求項１ないし１７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件（タグが、固有識別子を備え、該識別子を符号化して送信するあるいはそのまま送信することが可能であり、かつ、スポーツ器具に取り付け可能であるように構成されている点）を規定したものであるから、本件補正前の請求項１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。

また、形式的には、本件補正前の請求項１９の「タグ」に係る発明が「システム」に係る発明と変更となったとしても、発明の概念としては、本件補正後の請求項２０は、本件補正前の請求項１９に記載されていた発明特定事項から、「システム」の構成（本件補正前の請求項１ないし１６に規定される技術的範囲）から外れている部分に係る「タグ」の規定を除去することにより限定的に減縮するものといえる。

さらに、本件補正後の請求項２０は、本件補正前の請求項１９を削除して追加したものと解釈した場合であっても、前記アと同様の理由により、補正事項４は、本件補正前の請求項１ないし１６の発明特定事項を限定するもの

である。

そして、本件補正の前後で、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、補正事項４は、特許法第１７条の２第５項２号の規定に適合する。これに反する本件審決の判断は誤りである。

エ 本件補正後の請求項２１は、本件補正後の請求項１ないし１７に従属する本件補正後の請求項２０に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件（タグが、該タグの一部または全部が、スポーツ器具の上部にねじ留めされるか、該スポーツ器具のハンドルまたはグリップのまわりに取り付けられるか、あるいは、ハンドルまたはグリップの下面または該ハンドルまたはグリップの中に配置されるかのうちの少なくとも１つが可能に構成されている点）を規定したものであるから、本件補正前の請求項１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。

また、形式的には、本件補正前の請求項２０の「タグ」に係る発明が「システム」に係る発明へ変更となったとしても、発明の概念としては、本件補正後の請求項２１は、本件補正前の請求項２０に記載されていた発明特定事項から、「システム」の構成（本件補正前の請求項１ないし１６に規定される技術的範囲）から外れている部分に係る「タグ」の規定を除去することにより限定的に減縮するものといえる。

さらに、本件補正後の請求項２１は、本件補正前の請求項２０を削除して追加したものと解釈した場合であっても、前記アと同様の理由により、補正事項５は、本件補正前の請求項１ないし１６の発明特定事項を限定するものである。

そして、本件補正の前後で、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、補正事項５は、特許法第１７条の２第５項２号の規定に適合する。

これと異なる本件審決の判断は誤りである。

(3) 小括

以上のとおり、本件審決における補正事項１ないし５の判断に誤りがあり、この判断の誤りは、本願の請求項１９ないし２１に記載された発明の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。

２ 被告の主張

(1) 補正事項１の判断の誤りの主張に対し

特許法１７条の２第５項２号は、一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるといような態様による補正や、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補正（増項補正）は、補正後の各請求項の記載により特定された発明が、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、補正前後の請求項に係る発明が一对一又はこれに準ずるような対応関係にない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないことを規定したものである。

このような対応関係にない増項補正が認められるとすると、審査対象が追加されることにより、新たな審査を必要とする場合を生じさせ、あるいは審査対象が複雑化することにより、当該補正が補正前の請求項に係る発明を限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となるなどの事態を生じさせることとなり、それでは、迅速・的確な審査を実現するため、既にされた審査結果を有効に活用して、補正された発明の審査を行うことができる範囲で補正を認めるという同項の制度趣旨に合致しないことになるから、増項補正を認めることは相当でない。

しかるところ、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から、補正事項１は、増項補正に当たる。

また、本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１１（本件補正前の請求項１０を明確化したもの）から最終段落の「ストラップセンサ」に係る構成要件を省いて上位概念化したものであるところ、本件補正前の請求項１０（本

件補正後の請求項 1 1) に係る発明については、審査官によって審査され、特許性を具備することが示唆されていたといえるとしても、本件補正後の請求項 1 1 から最終段落の上記構成要件を省いて上位概念化した本件補正後の請求項 8 に係る発明については、これまで審査されておらず、その特許性については判断されていないから、既にされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができたものとはいえない。

さらに、原告が主張するように、仮に本件補正後の請求項 1 に係る発明に特許性があるとしても、同請求項に従属する全ての請求項に係る発明が、必ずしも特許性を具備するとは限らないことは自明であるから、本件補正後の請求項 8 に係る発明が、直ちに本来保護されるべきものと認められる発明に該当するとはいえない。

以上によれば、補正事項 1 は特許法第 1 7 条の 2 第 5 項 2 号の規定に適合するとの原告の主張は、理由がない。

(2) 補正事項 2 ないし 5 の判断の誤りの主張に対し

補正事項 2 ないし 5 は、本件補正前の請求項 1 7 及び 1 8 において特定されていた「携帯装置」に係る発明、本件補正前の請求項 1 9 及び 2 0 において特定されていた「タグ」に係る発明を、それぞれ本件補正後の請求項 1 8 ないし 2 1 において「システム」に係る発明へと補正するものであって、発明の対象を変更するものであり、また、補正前の請求項において特定されている発明特定事項をさらに特定するものとはいえないから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しない。

また、仮に補正事項 2 ないし 5 は本件補正前の請求項 1 に内的付加に相当する追加的要件を規定したものであるとの原告の主張を前提とすれば、補正事項 2 ないし 5 は、本件補正前の請求項 1 7 ないし 2 0 を削除した上で、本件補正前の請求項 1 を限定した新たな請求項 1 9 ないし 2 1 をたてるというような態様による補正を行ったことになるが、このような補正は、増項補正に当たるも

のであるから、前記(1)と同様の理由により、特許法第17条の2第5項2号の規定に適合するものではない。

したがって、補正事項2ないし5は同号の規定に適合するとの原告の主張は、理由がない。

第4 当裁判所の判断

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 前記第２の２(１)のとおり、本件補正前の特許請求の範囲は、請求項１ないし２１からなり、請求項１ないし１６に係る発明はシステムの発明、請求項１７及び１８に係る発明は携帯装置の発明、請求項１９及び２０に係る発明はタグの発明、請求項２１に係る発明は方法の発明である。

一方、前記第２の２(２)のとおり、本件補正後の特許請求の範囲は、請求項１ないし２２からなり、請求項１ないし２１に係る発明はシステムの発明、請求項２２に係る発明は方法の発明である。

本件補正前の請求項１ないし１６と本件補正後の請求項１ないし１７を対比すると、本件補正後の請求項１は、本件補正前の請求項１の文言の一部を補正したものであること、本件補正後の請求項２ないし７は、それぞれ本件補正前の請求項２ないし７と同一の記載であること、本件補正後の請求項９は、本件補正前の請求項８と同一の記載であること、本件補正後の請求項１０ないし１５は、それぞれ本件補正前の請求項９ないし１４の文言の一部を補正したものであること、本件補正後の請求項１６及び１７は、それぞれ本件補正前の請求項１５及び１６と同一の記載であることが認められるから、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、

「 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。」

であるのに対し、

本件補正前の請求項 10 の記載は、

「 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、

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、

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。」

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、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」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。

エ これに対し原告は、本件補正後の請求項 8 は、本件補正後の請求項 1 ないし 7 に従属し、本件補正前の請求項 1 に内的付加に相当する追加的要件 ((a) ストラップは、該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る点、(b) システムが、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を特定するように構成されたストラップセンサを備える点、(c) システムが、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、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点、(d) 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る点、(e) システムが、特定された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、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点）を規定したものであり、本件補正前の請求項１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から、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つ旨主張する。

しかしながら、本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１のほか、請求項２ないし７の発明特定事項を引用するものであり、本件補正後の請求項１の従属項であるのみならず、請求項２ないし７の従属項でもあること、本件補正後の請求項１は、本件補正後の請求項２ないし７の発明特定事項を含むものではないことからすると、本件補正後の請求項８は、本件補正において、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(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、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」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、①本件補正後の請求項8は、本件補正後の請求項1ないし7に従属し、本件補正前の請求項1に内的付加に相当する追加的要件を規定したものであるから、本件補正前の請求項1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、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、③厳密には、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項1は、既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法17条の2第5項の制度趣旨に反するものではなく、同項2号が許容する増項補正に相当するから、本件補正前の請求項1との関係で「特許請求の範囲の減縮」(同号)を目的とするものに該当する旨主張する。

しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。

また、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。

(3) 小括

以上のとおり、補正事項1は、特許法17条の2第5項2号の「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、その余の点について判断するまでもなく、補正事項1を含む本件補正は同号に適合しない。

したがって、本件補正は同号に違反するものとして、これを却下した本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由は理由がない。

2 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

したがって、原告の請求は棄却されるべきものであるから、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 小 川 卓 逸

裁判官小林康彦は、転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎