

特許権	判決年月日	令和２年１月２９日	担当部	知財高裁第４部
	事件番号	平成３１年(行ケ)第１００２１号		

○ 発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする発明についての特許に係る特許を無効とした審決について、審判段階において原告が行った訂正は、明細書等に記載した事項の範囲内でしたものであり、新規事項の追加に当たらないから、本件審決には訂正要件の判断を誤った違法があるとした事例。

(事件類型) 審決（無効）取消 （結論）審決取消

(関連条文) 特許法１２６条５項

(関連する権利番号等) 特願２０１４－２３０８６８号，特許５８２６９０９号

(審決) 無効２０１７－８０００６０号

判 決 要 旨

- 1 本件は、発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする本件発明についての特許無効審決に対する取消訴訟である。

原告は、無効審判において特許請求の範囲を訂正する訂正請求（本件訂正）を行ったところ、本件審決は、①本件訂正に係る訂正事項は、新規事項を追加するものであるから、本件訂正は、特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定に適合しない、②訂正請求書の補正は、訂正請求書の要旨を変更するものであり、同法１３４条の２第９項において準用する同法１３１条の２第１項の規定に適合しないから認めることはできないとして、被告主張の無効理由はいずれも理由があるから、本件特許に係る発明を無効とする旨の審決をした。

原告は、本件審決の取消を求める本件訴訟を提起し、取消事由として、訂正要件の判断誤り等を主張した。

- 2 本判決は、大要、次のとおり判決して、本件審決を取り消した。

- (1) 訂正請求書の補正について

原告が行った訂正請求書の補正は、特許法１３４条の２第９項で準用する同法１３１条の２第１項に適合しないとした本件審決の判断に誤りはない。

- (2) 本件訂正について

ア 本件訂正前の請求項１には、「注文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに、該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記載があるものと認められる。

イ 本件明細書の記載からは、「注文情報生成部１６」は、「注文入力受付部１２が処理した情報」に基づいて、「注文情報群」を生成し、「生成された注文情報群」を「注文テーブル１８１」（図２Ａ）に記録する処理を行うこと、「注文情報生成

部 1 6」は、「第一の注文情報群」の生成においては、例えば注文テーブル 1 8 1 に注文情報の有効／無効の設定を行う専用のフラグを設けることにより、その生成の時点において、「第一の注文情報群」に含まれる、「第一注文」は「有効な注文情報」として生成し、「第二注文情報」は、「無効な注文情報」として生成する処理を行うことを理解できる。

一方、本件明細書には、「本発明」の「一の実施形態」として、「注文情報生成手段」である「注文情報生成部 1 6」が、「第一の注文情報群」の生成をする際に、「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い、「約定情報生成手段」である「約定情報生成部 1 4」が「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文 5 1 a」に基づく「成行注文」の約定処理を行った時点で、その「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を行うことの開示があることが認められる。

そうすると、本件明細書には、「注文情報生成手段」（「注文情報生成部 1 6」）が、「第一の注文情報群」の生成をする際に、「第一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項の開示があるものと認められる。

また、本件明細書には、「上記実施形態は本発明の例示であり、本発明が上記実施の形態に限定されることを意味するものではないことは、いうまでもない。」（【0 0 7 6】）との記載があることに照らすと、「本発明」は、「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は、「約定情報生成手段」（「約定情報生成部 1 4」）が行う形態のものに限定されないことを理解できる。

ウ 本件訂正の訂正事項により、本件訂正前の「売買取引開始時に、成行注文を行うとともに、該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項について、「該成行注文を決済するための指値注文」だけでなく、「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであり、本件訂正発明においては、「注文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに、該成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。

しかるところ、前記ア及びイの認定に照らせば、本件訂正発明の上記構成は、本件出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合することにより導かれる技術的事項の関係において、新たな技術的事項を導入するものではないものと認められるから、訂正事項は、本件出願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものであって、新規事項の追加に当たらないものと認められる。

(3) 以上によれば、本件審決の判断は誤りであり、かかる判断の誤りは、無効理由の

存否の審理の対象となる発明の要旨の認定の誤りに帰することになるから、審決の結論に影響を及ぼすものである。