

平成 21 年 8 月 20 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 20 年（行ケ）第 10432 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 21 年 6 月 23 日

判 決

原 告 シーメンス アクチエンゲゼル  
ルシャフト

同訴訟代理人弁護士 加 藤 義 明  
町 田 健 一  
角 田 邦 洋  
松 永 章 吾  
同 弁理士 矢 野 敏 雄  
星 公 弘

被 告 特許庁長官  
同 指 定 代 理 人 鈴 木 由 紀 夫  
守 安 太 郎  
森 川 元 嗣  
安 達 輝 幸

主 文

- 1 特許庁が不服 2005 - 2326 号事件について平成 20 年 7 月 8 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。

事実及び理由

第 1 請求

主文 1 項と同旨

第 2 事案の概要

本件は、原告が、下記 1 のとおりの手続において、原告の本件出願に対する拒絶

査定不服審判の請求について、特許庁において、下記2のとおりの本件補正を却下した上、同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記3のとおり）には、下記4のとおり取消事由があると主張して、その取消しを求める事案である。

## 1 特許庁における手続の経緯

### (1) 出願手続等

発明の名称：「自動装着機の作動方法，自動装着機，自動装着機用の交換可能なコンポーネント，並びに自動装着機と交換可能なコンポーネントとからなるシステム」

出願日：平成12年（2000年）4月3日

出願番号：特願2000-614793号

優先権主張日：平成11年（1999年）4月30日（ドイツ連邦共和国）

手続補正日：平成16年10月21日（甲7）

拒絶査定日：平成16年11月10日（甲8。以下「本件拒絶査定」という。）

### (2) 審判手続等

審判請求日：平成17年2月10日

手続補正日：平成17年3月8日（甲9の1。以下「本件補正」という。）

審決日：平成20年7月8日

本件審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成20年7月23日

## 2 本件補正の内容

本件補正は、特許請求の範囲について下記(1)の記載を同(2)の記載のとおりとするほか、本件特許出願に係る明細書（以下「本願明細書」という。）の発明の詳細な説明の記載についての補正を含むものである。以下において、(1)の本件補正前の請求項を「旧請求項1」などといい、(2)の本件補正に係る請求項を「新請求項1」などという。なお、以下の文中の「/」は、原文の改行部分を示す。

(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載

【請求項1】制御装置(6)を有する自動装着機(7)の作動方法であって、前記制御装置は、サブストレート(1)への構成素子(2)の装着を制御するようにした当該の作動方法において、/自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の幾何学的特性データを自動装着機(7)内へのマウント前に求め、交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)に割り当てられた記憶装置(15, 16, 18)内に記憶し、/自動装着機(7)内への交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)のマウント後、先ず、特性データの少なくとも一部を、記憶装置(15, 16, 18)から自動装着機(7)の制御装置(6)内へ転送し、/特性データを、自動装着機(7)の作動中制御装置(6)により考慮するようにしたことを特徴とする自動装着機の作動方法。

【請求項2】交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の幾何学的データをマウント前に測定することを特徴とする請求項1記載の自動装着機(7)の作動方法。

【請求項3】交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の記憶装置(15, 16, 18)と、自動装着機(7)の制御装置(6)との間のデータ交換が電氣的線路を介して行われるようにしたことを特徴とする請求項1又は2記載の自動装着機(7)の作動方法。

【請求項4】交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の記憶装置(15, 16, 18)と自動装着機(7)の制御装置(6)との間のデータ交換を無線で行うことを特徴とする請求項1又は2記載の自動装着機(7)の作動方法。

【請求項5】自動装着機の作動のための制御装置(6)を有し、構成素子(2)を受容するためと、後続してサブストレート(1)上へ構成素子(2)をおろして装着するための装着ヘッド(5)を有する自動装着機(7)において、/制御装置(6)は読出し装置を有し、該読出し装置により、自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の定置の基準点に関連付けて求められた、該交換

可能なコンポーネント（３，５，１７）の幾何学的特性データが，前記交換可能なコンポーネント（３，５，１７）に結合された記憶装置（１５，１６，１８）から読出し可能であり，ノ制御装置（６）は，読み出された特性データを記憶し，装着プロセスのため使用するよう構成されていることを特徴とする自動装着機（７）。

【請求項６】自動装着機（７）の交換可能なコンポーネント（３，５，１７）の定置の基準点に関連付けて求められた，該交換可能なコンポーネント（３，５，１７）の幾何学的特性データに対する所属の記憶装置（１５，１６，１８）を有することを特徴とする自動装着機（７）用の交換可能なコンポーネント（３，５，１７）。

【請求項７】記憶装置（１５，１６，１８）は，無接触式に書き込み可能及び，読出し可能なメモリとして構成されており，該メモリは，交換可能なコンポーネント（３，５，１７）に直接接続されていることを特徴とする，請求項６記載の交換可能なコンポーネント（３，５，１７）。

【請求項８】交換可能なコンポーネント（３，５，１７）は，装着ヘッド（５）として構成されていることを特徴とする請求項６又は７記載の交換可能なコンポーネント（３，５，１７）。

【請求項９】自動装着機（７）と自動装着機（７）の交換可能なコンポーネント（３，５，１７）とから成るシステムにおいて，ノ自動装着機（７）は制御装置（６）を有し，ノ交換可能なコンポーネント（３，５，１７）に，該交換可能なコンポーネント（３，５，１７）の定置の基準点に関連付けて求められた，該交換可能なコンポーネント（３，５，１７）の幾何学的特性データに対する記憶装置（１５，１６，１８）が結合されており，ノ制御装置（６）は，記憶装置（１５，１６，１８）から特性データを読出し，それらのデータを装着プロセスのために使用するよう構成されていることを特徴とする自動装着機（７）と自動装着機（７）の交換可能なコンポーネント（３，５，１７）とから成るシステム。

(2) 本件補正に係る特許請求の範囲の記載（下線部分が補正箇所である。）

【請求項1】制御装置（6）を有する自動装着機（7）の作動方法であって、前記制御装置は、サブストレート（1）への構成素子（2）の装着を制御するようにした当該の作動方法において、／自動装着機（7）の交換可能な装着ヘッド（5）の定置の基準点としての一つの保持装置（4）に関連付けて求められた、該交換可能な装着ヘッド（5）の他の保持装置（4）の幾何学的特性データを、自動装着機（7）内へのマウント前に求め、交換可能な装着ヘッド（5）に割り当てられた記憶装置（15）内に記憶し、／自動装着機（7）内への交換可能な装着ヘッド（5）のマウント後、先ず、特性データの少なくとも一部を、記憶装置（15）から自動装着機（7）の制御装置（6）内へ転送し、／特性データを、自動装着機（7）の作動中制御装置（6）により考慮するようにしたことを特徴とする自動装着機の作動方法。

【請求項2】該交換可能な装着ヘッド（5）の他の保持装置（4）の幾何学的特性データをマウント前に測定することを特徴とする請求項1記載の自動装着機（7）の作動方法。

【請求項3】交換可能な装着ヘッド（5）の記憶装置（15）と自動装着機（7）の制御装置（6）との間のデータ交換が電氣的線路を介して行われるようにしたことを特徴とする請求項1又は2記載の自動装着機（7）の作動方法。

【請求項4】交換可能な装着ヘッド（5）の記憶装置（15）と自動装着機（7）の制御装置（6）との間のデータ交換を無線で行うことを特徴とする請求項1又は2記載の自動装着機（7）の作動方法。

【請求項5】自動装着機の作動のための制御装置（6）を有し、構成素子（2）を受容するためと、後続してサブストレート（1）上へ構成素子（2）をおろして装着するための装着ヘッド（5）を有する自動装着機（7）において、／制御装置（6）は読出し装置を有し、該読出し装置により、自動装着機（7）の交換可能な装着ヘッド（5）の定置の基準点としての一つの保持装置（4）に関連付けて、自

自動装着機（ 7 ）内へのマウント前に求められた，該交換可能な装着ヘッド（ 5 ）の他の保持装置（ 4 ）の幾何学的特性データが，前記交換可能な装着ヘッド（ 5 ）に割り当てられた記憶装置（ 15 ）から読出し可能であり，ノ制御装置（ 6 ）は，読み出された特性データを記憶し，装着プロセスのため使用するよう構成されていることを特徴とする自動装着機（ 7 ）。

【請求項6】該記憶装置（ 15 ）は，無接触式に書き込み可能及び，読出し可能なメモリとして構成されていることを特徴とする請求項5記載の自動装着機（ 7 ）。

【請求項7】自動装着機（ 7 ）と自動装着機（ 7 ）の交換可能な装着ヘッド（ 5 ）とから成るシステムにおいて，ノ自動装着機（ 7 ）は制御装置（ 6 ）を有し，ノ交換可能な装着ヘッド（ 5 ）に，該交換可能な装着ヘッド（ 5 ）の定置の基準点としての一つの保持装置（ 4 ）に関連付けて，自動装着機（ 7 ）内へのマウント前に求められた，該交換可能な装着ヘッド（ 5 ）の他の保持装置（ 4 ）の幾何学的特性データを記憶する記憶装置（ 15 ）が設けられており，ノ制御装置（ 6 ）は，記憶装置（ 15 ）から特性データを読出し，それらのデータを装着プロセスのために使用するよう構成されていることを特徴とする自動装着機（ 7 ）と自動装着機（ 7 ）の交換可能な装着ヘッド（ 5 ）とから成るシステム。

### 3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本件補正は，自動装着機に係る発明が記載されている請求項の数を旧請求項5の1つから新請求項5及び6の2つとするものであって，このような請求項の数を増やす補正は，平成18年法律第55号による改正前の特許法（以下「法」という。）17条の2第4項が掲げる事項を目的とするものではないから同規定に違反するとして，これを却下した上，本願発明の要旨を本件補正前の請求項，すなわち，平成16年10月21日付け手続補正書（甲7）による補正後の特許請求の範囲の記載に基づいて認定し，本願発明は特開平7-15172号公報（甲1）に記載された発明（以下「引用発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，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、というものである。

#### 4 取消事由

- (1) 本件補正を却下した判断の誤り（取消事由1）
- (2) 相違点を看過した判断の誤り（取消事由2）
- (3) 審査ないし審判段階の手續違背（取消事由3）

### 第3 当事者の主張

#### 1 取消事由1（本件補正を却下した判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 本件審決は、本件補正が自動装着機に係る発明の請求項の数を1つから2つに増やすものであるとして、このような請求項の数を増やす補正は補正の目的要件として規定されている請求項の削除若しくは限定的減縮、誤記の訂正又は明りよでない記載の釈明のいずれかの事項を目的とするものではないとして、これを却下した。

(2) しかしながら、本件補正は、旧請求項5を新請求項5とし、旧請求項6を削除し、旧請求項7を新請求項6とするものである。旧請求項7と新請求項6を比較すると、旧請求項7がコンポーネントの発明であるのに、新請求項6が自動装着機の発明である点において異なるが、コンポーネントは自動装着機の一部であるから、コンポーネントが記憶装置を有するのであれば、自動装着機が記憶装置を有することは自明である。そして、旧請求項7と新請求項6の発明特定事項は実質同一であり、新請求項6が新請求項5の従属項であることを考慮すれば、特許請求の範囲が全体として拡張されたものでないことは明らかである。

また、本件補正は、旧請求項における特許対象が、方法、自動装着機、コンポーネント及びシステムであったものを、新請求項において、方法、自動装着機及びシステムへと簡素化したものであり、旧請求項5を新請求項5とし、旧請求項7を新請求項6とする部分は、法17条の2第4項2号にいう「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正である。

なお、前置審査官も、審尋の前置報告において「請求項 1～7 についての補正は限定的減縮を目的としている。」としている。

したがって、本件補正のうち上記部分が法 17 条の 2 第 4 項が掲げる事項を目的とするものではないとし、目的要件を充足するか否かについて検討することなく本件補正を却下した本件審決は誤りである。

(3) この点につき、被告は、下記〔被告の主張〕(3)のとおり、旧請求項 7 記載の発明は、記憶装置がコンポーネントに直接接続されているメモリとして構成されていることを発明特定事項としていることは明らかであるのに対して、新請求項 6 記載の発明は、記憶装置がメモリとして構成されていることを発明特定事項としているものの、該記憶装置がコンポーネントに直接接続されていることについては発明特定事項とはしていないから、新請求項 6 が旧請求項 7 に由来するものであるということとはできないと主張する。

しかしながら、新請求項 6 において引用する新請求項 5 には「前記交換可能な装着ヘッド(5)に割り当てられた記憶装置(15)から読出し可能であり、」との記載があり、この記載は、少なくとも、記憶装置がコンポーネントである装着ヘッド(5)に直接接続されていることを記載するもので、新請求項 6 記載の発明は、記憶装置がコンポーネントに直接接続されていることを実質的に発明特定事項としている。

したがって、被告の主張は失当である。

〔被告の主張〕

(1) 特許法 36 条 5 項は、請求項ごとに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旨規定するところ、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるから、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するには、その創作の対象が特定されていることが前提にあるのは道理であって、その創作の対象が、物、方法あるいは物を生産する方法についてのものなのか、物についてのものであれば、どのよう



な物なのかが特定されていることが必要である。

(2) 本件補正前の特許請求の範囲の記載において、発明の対象として「自動装着機」を特定している請求項は、旧請求項5のみであるのに対し、本件補正に係る特許請求の範囲の記載において、同じく「自動装着機」を特定している請求項は、新請求項5及び6の2つであることは明らかである。

このように発明の対象として「自動装着機」を特定する請求項の数が増えるような補正が、「請求項の削除」、「限定的減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のいずれを目的とする補正ということができないのは明らかであるから、このような内容を含む本件補正について、法17条の2第4項が掲げる事項を目的とするものではないものとして、これを却下した本件審決の判断に誤りはない。

(3) 原告は、新請求項6は旧請求項7に由来するものであると主張するが、旧請求項7記載の発明は、記憶装置がコンポーネントに直接接続されているメモリとして構成されていることを発明特定事項としていることは明らかであるのに対して、新請求項6記載の発明は、記憶装置がメモリとして構成されていることを発明特定事項としているものの、該記憶装置がコンポーネントに直接接続されていることについては発明特定事項とはしていないから、本件補正の内容を原告が主張するようなものと理解することはできない。

## 2 取消事由2（相違点を看過した判断の誤り）について

### 〔原告の主張〕

本件審決は、引用発明の「パーツカセットの部品供給位置と所定の基準位置とのずれ量」について、「このずれ量は、パーツカセットの部品供給位置についてみれば、該部品供給位置の、所定の基準位置からの距離といえ、所定の基準位置に関連付けて求められた幾何学的なデータといえるものであるから、本件発明（判決注・旧請求項1記載の発明）の「コンポーネント（3，5，17）に定置の基準点に関連付けて求められた、該コンポーネント（3，5，17）の幾何学的特性データ」

に相当するとした。

しかしながら，引用刊行物における「ずれ量」とは，パーツカセット1の装着時のパーツカセット1の部品供給位置と，パーツカセット1以外の場所である所定の基準位置との「ずれ量」であるのに対して，本願発明における「幾何学的特性データ」は，コンポーネント（装着ヘッド）内に属する基準点を基点にして求めた，そのコンポーネント（装着ヘッド）の幾何学的特性データであるから，一つのコンポーネント（装着ヘッド）内で完結する幾何学的データであって，この幾何学的データはコンポーネントの装着ごとに変化するものではない。このことは，本願明細書（甲12）の段落【0023】において「自動装着機7内での装着ヘッド5のマウント後ごとに，従来手段で，第1の吸着ピペット4のオフセットを検出しさえすればよい。」と記載されており，引用発明と同一の手段について，「従来手段」として，本件補正前の旧請求項1記載の発明（以下「本願発明」という。）と明確に区別している。

したがって，本願発明における「幾何学的特性データ」と引用発明における「ずれ量」は異なる概念であり，本件審決は，本願発明と引用発明の相違点を看過して両発明の対比・判断を行ったものであるから，取り消されるべきである。

〔被告の主張〕

原告は，本件審決が本願発明と引用発明の相違点を看過したと主張する。

しかしながら，原告がその根拠とする旧請求項1における「自動装着機（7）の交換可能なコンポーネント（3，5，17）の定置の基準点に関連付けて求められた，該交換可能なコンポーネント（3，5，17）の幾何学的特性データ」との記載において，「基準点」は，その位置する部位や空間位置について問わないものとして記載されていることは明らかであるから，原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものであり，失当である。また，本願明細書の段落【0023】の記載のうち，前半部分の記載によると，第1の吸着ピペット4の何らかの属性が，該第1の吸着ピペット4が試験台から出た状態で測定されるようであり，また，その

第1の吸着ピペット4が構成素子 - カメラ21近傍に入った状態で、同じく、何らかの属性が測定されるようである。そして後半部分の記載によると、これらの測定結果から、「静止カメラ22」と「構成素子 - カメラ21」との差異が得られることになるが、なぜ第1の吸着ピペット4の何らかの属性が測定されることから、上記のような差異が得られるのかは理解不能であるなど、その記載は全体として不明りょうである。また、同段落には「自動装着機7は、次いで第1の吸着ピペット4に関連づけて他の7つの吸着ピペットのオフセットをも算出する。第1の吸着ピペット4の代わりに、自動装着機7におけるその位置が既知であるか、又は容易に測定できる他の固定の基準点も選択可能である。」との記載があるが、ここには、第1の吸着ピペット4が基準点となっていることが記載されているものの、コンポーネント(3, 5, 17)内に基準点が位置することが記載されているわけではない。そうすると、本願明細書の記載を考慮しても、「幾何学的特性データ」やその「基準点」について原告が主張するようなものとして理解することはできない。

したがって、原告の主張は失当であり、取消事由2は理由がない。

### 3 取消事由3(審査ないし審判段階の手續違背)について

〔原告の主張〕

原告は、審査段階において、本願発明の特徴である「交換可能なコンポーネント上に設けられた定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可能なコンポーネントの幾何学的特性データ」について、意見書を提出し、引用発明との相違について説明したが、本件拒絶査定及び本件審決のいずれにおいても、理由を通知することなく「相違しない」との結論が示されるのみであった。したがって、本件拒絶査定は実質的な拒絶理由通知のないまま行われたものであり、理由が付されていないものでもあったが、審判段階においてこれらが治癒されることはなかった。

また、審判段階において、審判長は、前置審査官による「本件補正は限定的減縮に該当するが、本件補正に係る新請求項1記載の発明が発明の詳細な説明において発明を実施することができる程度に記載されていないため、独立特許要件を満たさ

ないとして補正却下する」旨の前置報告に対する審尋を行ったにもかかわらず、本件審決は、そこで示された補正却下の理由とは異なる理由、すなわち、本件補正は法17条の2第4項が掲げる事項を目的とする場合にそもそも該当しないという前記したとおりの理由により、直ちに本件補正を却下した。そうであるならば、審判長は、本件審決の前に、前記審尋段階で示された拒絶理由ではない、新たな拒絶理由を通知する必要があったのに、これを怠ったというべきである。

以上のとおり、本件審決には、特許法50条又は同法159条2項が準用する同法50条の規定する手続に違背した違法があるから、取り消されるべきである。

〔被告の主張〕

一般に、審査、審判手続を通じて、出願人や請求人は様々な観点から主張を述べるが、そのすべてに触れていないからといって手続違背があるということにはならない。本件では、原告が、その提出した手続補正書（甲9の2）において、「拒絶査定」の要点として、「原査定の拒絶理由は、本願発明は、引例1～引例3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定による特許を受けることができない、というものです。その理由は、要するに、請求項1～9について、引例1～3に記載のものは、装着装置に部品供給装置を取り付ける前に、部品供給装置の記憶手段にズレ量、補正位置データ等の幾何学的特性データを記憶させていることから、これらのデータは本願発明における『交換可能なコンポーネントの定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可能なコンポーネントの幾何学的特性データ』に相当する、というものです。…」と記載しているとおり、本件拒絶査定の理由を把握していることは明らかである。

また、特許法159条2項が準用する同法50条は、補正却下の決定をする場合において、事前に意見を求めることを要求していないのであるから、原告の主張は失当である。なお、前置審査の内容についての審尋は、前置審査官による「この出願については、拒絶されるべきものである」との報告について意見を聴取するもの

であり、前置審査報告の内容が、審判合議体の判断を示すものでないことは明らかである。

以上のとおり、原告の主張はいずれも失当であり、取消事由 3 は理由がない。

#### 第 4 当裁判所の判断

##### 1 取消事由 1（本件補正を却下した判断の誤り）について

###### (1) 本件補正についてのとらえ方の相違

本件審決は、本件補正のうち特許請求の範囲の補正部分について、「補正後の特許請求の範囲には、各新請求項の記載からして、自動装着機の作動方法、自動装着機、及びシステムに係る発明が記載され、新請求項 5 及び新請求項 6 に係る発明は、前記自動装着機に係るものと認められる。一方、補正前の特許請求の範囲にも、各旧請求項の記載からして、自動装着機の作動方法、自動装着機、自動装着機用の交換可能なコンポーネント、及びシステムに係る発明が記載され、旧請求項 5 に係る発明のみが、前記自動装着機に係るものと認められる。そこで、検討すると、補正事項 a（判決注：特許請求の範囲の補正部分）は、自動装着機に係る発明が記載されていた請求項の数を、旧請求項 5 の 1 つから、新請求項 5 及び新請求項 6 の 2 つとするもので、請求項の数を増やすものといえ、このような補正は、請求項の削除、限定的減縮、誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれかを目的にしているということとはできない。」として、本件補正を却下する決定をした。

これに対して、原告は、本件補正の請求項の対応関係をみると、旧請求項 5 が新請求項 5、旧請求項 7 が新請求項 6 と対応することが明らかであって、本件審決のいうように請求項の数を増やすものではなく、当該補正に係る部分は、法 17 条の 2 第 4 項 2 号にいう「特許請求の範囲の減縮」を目的とする場合に該当するから、当該部分その場合に該当しないとて本件補正を却下した本件審決は誤りであると主張する。

以上、要するに、本件審決は、本件補正が自動装着機の発明についての旧請求項 5 を同じく自動装着機についての新請求項 5 及び 6 とするものであることを前提と

しているのに対して、原告は、新請求項6は、旧請求項5を補正したものではなく、旧請求項7を補正したものであると主張している、ここに本件補正についてのとらえ方の相違がある。

そうすると、仮に、本件補正に係る新請求項6が、原告の主張するとおり、旧請求項7を補正したものであれば、旧請求項7と新請求項6との対応関係を前提に、その補正が法17条の2第4項各号（本件では、原告が主張している同項2号）を充足するか否かを判断することが求められることになるから、本件補正を却下するに当たっても、これを前提として判断される必要があるところ、本件審決は、原告の主張するような請求項の対応関係を前提とする補正について判断を示していないことは明らかであるから、本件補正を却下した本件審決は、その前提を誤った違法なものということになる。

そこで、以下において、本件補正に係る新旧請求項の対応関係が原告の主張するとおりであるのか否かについて検討することとする。

## (2) 手続補正書の記載からみた新旧請求項の対応関係

ア 平成16年10月21日付け手続補正書（甲7）及び本件補正に係る手続補正書（甲9の1）には、いずれも「【補正の内容】」の項目に「【特許請求の範囲】」として、それぞれ前記「事案の概要」の「本件補正の内容」（第2の2(1)及び(2)）に摘示したとおりの記載がある。ただし、平成16年10月21日付け手続補正書には、同手続補正書による補正箇所には下線が付されているが、上記摘示においては下線を省略している。

また、本件補正に係る手続補正書と同時に提出された補正対象を審判請求書とする「手続補正書（方式）」（甲9の2）には、補正の根拠として、「a. 『コンポーネント（3, 5, 17）』を『装着ヘッド（5）』に、補正前の請求項8に基づいて限定しました。そして、記憶装置（15, 16, 18）を装着ヘッド（5）に割り当てられた記憶装置（15）に段落『0022』に基づき限定しました。/ b. 請求項1を段落『0023』の記載に基づき、『定置の基準点』を『装着ヘッ

ドの一つの保持装置（実施例では第1の吸引ピペット）』に限定しました。さらに、『定置の基準点に関連づけて求められた，該交換可能なコンポーネントの幾何学的特性データ』を『定置の基準点としての一つの保持装置（第1の吸引ピペット）に関連づけて求められた，該交換可能な装着ヘッドの他の保持装置（実施例では，第2から第8の吸引ピペット）の幾何学的特性データ（実施例では，オフセット量（第1の吸引ピペットに対する他の吸引ピペットのオフセット量）』に限定しました。/ c . 請求項5，7は，請求項1に基づき補正をしました。」との記載がある。

イ 上記アの記載によると，旧請求項の数は9つであり，新請求項の数は7つであるところ，旧請求項1ないし4と新請求項1ないし4とは，いずれもそれぞれ自動装着機の作動方法についての発明，旧請求項9と新請求項7とは，いずれもシステムについての発明であるから，それぞれが対応する関係にあるものと認められる。

したがって，さらに対応関係を検討しなければならないのは，旧請求項については5ないし8，新請求項については5及び6であるところ，前記「手続補正書（方式）」において，旧請求項8の発明特定事項である「コンポーネント（3，5，17）」を「装着ヘッド（5）」に限定した旨及び「請求項5，7」を補正した旨が記載されていることからすると，本件補正に当たっては，旧請求項6及び8が削除されているものと認められる。

そうすると，本件補正に係る新旧請求項の対応関係として検討を要するのは，旧請求項については5及び7，新請求項については5及び6ということになるが，旧請求項の5及び7のいずれも削除されていないこと，その間の旧請求項6が前記のとおり削除されていることにかんがみると，旧請求項5が新請求項5に，旧請求項7が新請求項6に対応する関係にある，すなわち，その対応関係は原告主張のとおりのものであると認めることができる。旧請求項7が新請求項6となっているのは，旧請求項6が削除されているため，その番号が繰り上がったものにすぎず，ま

た、そうであればこそ、前記のとおり、旧請求項 8 が削除された後の旧請求項 9 が新請求項 7 と対応関係にあると認められるのである。新旧請求における番号の違いは、以上の対応関係の認定を左右するものではない。

ウ この点につき、被告は、旧請求項 7 記載の発明は、記憶装置がコンポーネントに直接接続されているメモリとして構成されていることを発明特定事項としていることが明らかであるのに対して、新請求項 6 記載の発明は、記憶装置がメモリとして構成されていることを発明特定事項としているものの、該記憶装置がコンポーネントに直接接続されていることについては発明特定事項とはしていないから、新請求項 6 が旧請求項 7 を補正したものであるということとはできないと主張する。

しかしながら、被告の主張は、新請求項 6 が旧請求項 7 を補正したものであること、すなわち、前記認定の旧請求項 7 と新請求項 6 との対応関係を前提として、補正の内容がその目的要件の 1 つである限定的減縮の場合に当たるということができない旨を指摘しているにすぎないのであり、このような主張は、旧請求項 7 と新請求項 6 との対応関係を否定した上で本件補正を却下した本件審決にはその前提となる補正内容の認定に誤りがある、との原告の取消事由 1 に係る主張に対する反論としては、当を得ないものといわざるを得ない。

もっとも、手続補正書に明示された補正の内容から、本件補正において、新請求項 6 が旧請求項 7 を補正したものであると整合的に理解することができず、本件審決が前提とするとおりに請求項の数が増えていると理解するほかない場合には、前記認定は妨げられ、本件補正の内容を本件審決が前提としたとおりのものと解さなければならぬこともあり得るから、次に、補正の内容からみた新旧請求項の対応関係について、改めて検討することとする。

### (3) 手続補正書の内容からみた新旧請求項の対応関係

ア 本件補正前の旧請求項及び本件補正に係る新請求項は、前記「事案の概要」の「本件補正の内容」（第 2 の 2 の(1)及び(2)）に摘示したとおりである。

イ 上記記載から本件補正の内容についてみると、補正前には、「交換可能なコ



ンポーネント（３，５，１７）」とされていたものが，本件補正に係る手続補正書においては，「装着ヘッド（５）」に改められていることが明らかである。その結果として，旧請求項の「交換可能なコンポーネント」の記載が新請求項の「装着ヘッド」の記載に補正されているものと容易に理解することができる。また，それは「交換可能なコンポーネントは，装着ヘッドとして構成されていることを特徴とする交換可能なコンポーネント」として記載されていた旧請求項８が，本件補正に係る新請求項中において当該事項を発明特定事項として加える必要がなく，本件補正に際して削除された理由であると認められるのである。

また，旧請求項６は，「幾何学的特性データに対する所属の記憶装置」であることを特定事項としていたが，当該事項は，新請求項の記載中にこれを見出すことができない。ここに，前記認定のとおり，旧請求項６が本件補正に際して削除された理由もある。

さらに，新請求項５についてみると，上記のほか，旧請求項５の「定置の基準点」を「定置の基準点としての一つの保持装置（４）」とし，同「求められた」を「，自動装着機（７）内へのマウント前に求められた」とし，同「幾何学的特性データ」を「他の保持装置（４）の幾何学的特性データ」とするとともに，「結合された記憶装置（１５，１６，１８）」を「割り当てられた記憶装置（１５）」としたものであると理解することができる。

また，旧請求項７の発明特定事項である「記憶装置（１５，１６，１８）は，無接触式に書き込み可能及び，読出し可能なメモリとして構成され」ることは，新請求項６に含まれている。

ウ そうすると，本件補正は，その内容からみても，旧請求項６及び８を削除し，旧請求項７を新請求項６に補正したものと解するほかない。

(４) 以上によると，本件補正における旧請求項と新請求項との対応関係は，原告の主張するとおり，旧請求項５を新請求項５，旧請求項７を新請求項６としたものであったのに，本件審決は，その対応関係の理解を誤り，本件補正は旧請求項５

(1つの請求項)が新請求項5及び6(2つの請求項)に補正されたもの、いわゆる「増項補正」であるとして、当該補正が補正の目的要件を充足するか否かを検討することなく、これを却下したものであるから、その判断は前提を誤りといわざるを得ない。

## 2 結論

以上の次第であるから、取消事由1に理由がある以上、取消事由2及び3について判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものである。

### 知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 高 部 眞 規 子

裁判官 杜 下 弘 記