

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その3）

－第36条第6項第2号の規定をビジネス関連発明に適用した初の司法判断－

ソフトウェア委員会 小原 寿美子

目次

1. はじめに
2. 事件の概要
3. 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟
4. 所感

.....

1. はじめに

今回紹介するのは、ビジネス関連発明に関するもので、特許請求の範囲の記載のうち、「コンピュータにおける演算処理」が明確でない（特許法第36条第6項第2号）として、拒絶審決が維持された事件である。

2. 事件の概要

- (1) 事件番号：平15（行ケ）第325号（東京高裁）
- (2) 判決言渡日（判決）：平16.9.6
- (3) 原告（控訴人）：X
- (4) 被告（被控訴人）：特許庁長官
- (5) 出願番号：特願平11－244845号

この事件の対象となったビジネス関連発明は、「商品の購入システム」に関するものである。このシステムの概要は、「商品購入者がコンピュータに入力した身体のサイズデータと、販売者が提供する商品のサイズデータ等と、をコンピュータにて比較・演算することにより、購入者がその商品を着用することができるか否かを判定し、着用できる場合には、コーディネートファイルのデータを用いてその商品を画面上にて購入者の好みにコーディネート（たとえば、商品の丈を短くする等）し、コーディネート後の商品をネット上で購入する」というものである。

以下、本事件の詳細を説明する。

3. 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟

(1) 本願発明

本件特許出願の請求項に記載された発明は、以下のとおりである。

- (a) 商品購入者の全身のサイズデータ及び頭、手、

足等の身体各部のサイズデータに基づく全身、身体の一部を三次元的、二次元的、断面図的及び又は写真的に画像入力を行い、

(b) 該全身を露出した状態、身体の一部を露出した状態、肌着をつけた状態、被服を着た状態の三次元画像、断面画像及び又は身体の平面的画像、写真画像を適宜選択して画面上に写し出し、

(c) 身体関連商品の販売者側から提供された商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上を適宜選択して前記商品購入者の全身、身体の一部を露出した状態、肌着をつけた状態及び又は被服を着た状態を適宜選択して画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを商品に基づく商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算、比較による判断、及び又は

(d) 身体に装着する帽子、かつら、めがね、ベルト、手袋、靴、ネクタイ、ネックレス等の身廻り品、装飾品、履物等の商品に基づく商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算、比較による判断をし、

(e) 商品購入者がコーディネートデータファイルからデータ取出して好みの商品をコーディネートし、かつズボンの丈を短くあるいは長くとか、上着の袖を短くとか、長くとか商品サイズの変更が出来るか否かをEメールで問い合わせをし、併せて商品サイズの変更に要する費用の有無を聞いて商品購入者の体形に合い、好みのデザインの商品をインターネット上で購入することを特徴とするインターネットを利用した身体関連商品の購入システム。

(2) 争点

本事件では、次の①および②の2点が主な争点となった。

①「画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを商品に基づく商品コード、商品サイズデータ、デザ

インデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算、比較による判断」（(c)部）という記載の意味内容が不明確であるか否か

②「商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータを取り出して好みの商品をコーディネート」（(e)部）に関する事項が不明確であるか否か

(3) 原告の主張

原告は、①および②の争点に対して次のように主張した。

①「商品コード」には、商品特定のために、サイズ、柄、素材等の色々な要素が盛り込まれているものであり、サイズ同士の比較も可能である。よって、「商品コード」と自己の身体のサイズデータとをコンピュータにて演算、比較することは明確である。

②本願発明の最大の特徴は、商品のサイズが自分に合った上で、専門家であるコーディネーターの意見が蓄積されているコーディネーターデータファイルからデータを取り出して好みの商品をコーディネートした後、商品を購入する点である。この「コーディネーターデータファイル」は、「専門家であるコーディネーターが衣服、めがね等を身につけたときにトータルのファッション等を判断するファイル」がファイル装置に格納されているもので、コンピュータで比較判断するときに随時出力するものである。これにより、商品購入者はコーディネーターの意見を参考にして商品を選ぶことができる。このように、本願発明は、商品購入の手順が具体的に示されており、特許を受けようとする発明が明確に示されている。

(4) 被告の主張

これに対して、被告は、次のように主張した。

①「商品コード」と「自己の身体のサイズデータ」とは一般に次元（単位）を異にするデータと考えられ、これらがどのようにコンピュータにて演算、比較による判断がされるのかは、当業者といえども理解できない。また、「演算」と「比較による判断」の関係も不明確である。

②「商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出して好みの商品をコーディネートし」なる記載は、「商品購入者」のなすべき行為であり、人のなすべき行為が、本願発明の対象物たる「購入システム」の構成ないし機能とどのような関係を有するのか不明確である。

(5) 裁判所の判断

このような原告および被告の主張に対し、裁判所は、①について、「商品コードは、身体のサイズデータと演算・比較し得るデータとは考え難い。たとえ、商品コードにサイズに関する要素が含まれ得るとしても、サイズの要素を含む商品コードから、身体のサイズデータと演算や比較をなし得るデータを取り出すためには、何らかの変換データが必要であると考えられる。しかし、請求項には、そのような変換データが存在することや、これを用いて身体のサイズデータと演算や比較をなし得るデータを取り出す処理は記載されていない。よって、①の記載では、商品コードを用いてどのように演算し、あるいは比較するのか、その処理が不明であるというほかはない。」と判断した。

また、裁判所は、②について、「サイズが合った上で、コーディネーターデータファイルからデータを取り出して好みの商品をコーディネートして商品を購入する点」こそが本願発明の特徴をなす新規な事項であり、引用文献のいずれにも記載されていないと原告は主張する。そうであれば、出願人である原告は、その構成を明確にし、発明の詳細な説明において、当業者が実施できるように開示しなければならない。しかし、「コーディネーターデータファイル」については、請求項には明確に記載されておらず、発明の詳細な説明欄においても何ら詳細な説明はないのであって、この点に関して明確でないというほかはない」と判断した。

この結果、裁判所は、「コンピュータによる演算、比較の処理」および「コーディネーターデータファイルの構成」が明確でないところ、これらの事項は、本願発明において、商品が自分の体形で着用できるかどうか判断し、好みの商品をコーディネートする際に用いられるものであるから、結局のところ、本願発明を明確に把握することができない。」という判断を下した。

4. 所感

本件は、第36条第6項第2号の規定をビジネス関連発明に適用した、初めての司法判断という点において注目すべき判決である。また、この規定を適用するにあたり、その根拠の一つとなった「商品コードを用いてどのように演算し、あるいは比較するのか、その処理が不明」という理由が、第29条第1項柱書の規定が適用されるとき理由付けと似ていて興味深い。

(原稿受領 2005.1.5)