

# 知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その7）

— 知財高裁審決取消訴訟事件（ポイント管理装置事件） —

ソフトウェア委員会 永田 美佐



## 1. 判決の要約

- (1) 事件番号（知財高裁）：平 17（行ケ）10698
- (2) 判決言渡日（判決）：平 18. 9. 26
- (3) 原告（控訴人）：X1, X2, X3
- (4) 被告（被控訴人）：特許庁長官
- (5) 出願番号：特願 2000-319884 号
- (6) 審判：不服 2003-5927 号
- (7) 発明の名称：ポイント管理装置及び方法

## 2. 事実関係

### (1) 手続きの経緯

本件は平成 15 年 2 月 17 日付け手続補正書による手続補正をしたが、拒絶査定を受け、審判請求を行うとともに、「第 1 補正」、「第 2 補正」をしたが、第 1 及び第 2 補正はいずれも却下した上で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

### (2) 発明の内容

平成 15 年 2 月 17 日付け手続補正書による補正後の本願の請求項 11 は次のとおりである。

【請求項 11】「ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶するポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理する方法において、ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するステップと、上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの、上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップとを有することを特徴とするポイント管理方法。」（以下、第 1 補正前の請求項 11 に係る発明を「本願発明」という。）

## 3. 事件のポイント

取消事由 2（第 1 補正の判断の誤り）及び取消事由 3（第 2 補正の判断の誤り）として、第 1 及び第 2 の補正で挿入した事項が、特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号に規定される「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」であるか否かが争われた。取消事由 4（「発明」の該当性の判断の誤り）として、本願請求項 11 が人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合、コンピュータがポイント管理を行う場合の各場合に発明に該当するか否かが争われた。

裁判所は、取消事由 2, 3 については「第 1 補正前の請求項 1 において、発明を特定するために必要な事項として、「累積ポイント記憶手段」、「受信する手段」、「加算する手段」等があるが、「（上記記号列と上記ポイントキャンペーンとの）対応づけ」は、これらのいずれかを概念的により下位にしたものとはいえず、むしろ、「（累積ポイントの）記憶」、「受信」、「加算」と概念的に同位にある。したがって、第 1 補正は、第 1 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はないから、特許法 17 条の 2 第 4 項の規定に違反するものである。」と判示し、「発明を特定する事項かどうかは、文脈全体を考慮して、実質的に判断すべきことは、原告らの主張するとおりである。」とした上で、本件では実質的に判断しても、第 1 補正により「上記記号列と上記ポイントキャンペーンとの対応づけを行う対応づけ手段」を追加することは限定的減縮に当たらないとした。

また裁判所は、取消事由 4 については、原告の本願請求項 11 は人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合はあり得ないという主張に対して、請求項 11 は「（累積ポイントの）記憶」、「受信」、「加算」等の行為の主体がコンピュータに限定されていないし、請求項記載の各行為を人間が行うことも可能であると、その場合「本願発明は、「ネットワーク」、「ポイ

ントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められない。」と判示した。

またコンピュータがポイント管理を行う場合については、「各ステップの行為主体がコンピュータであることは、旧請求項11には、明示されておらず、コンピュータの構成要素、すなわちハードウェア資源を直接的に示す事項は、何も記載されていない。」として、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。」、すなわち自然法則を利用していると認められるだけの記載がないので、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められないと判示した。

#### 4. 考察

本件発明は、ソフトウェア関連発明であり、そのなかでもいわゆるビジネス関連発明と呼ばれる分野に属するものである。審判請求時における2回の補正が却下された結果、第1補正前の請求項11が特許法29条柱書き違反で拒絶となっている（審決では特許法29条柱書き以外の拒絶理由が挙がっていない）。本件では補正の可否が重要なポイントとなっているので、29条柱書き違反や限定的減縮しかできない場合の補正のアプローチについて考えてみる。

例えば本件の場合、請求項11の各ステップの主体がコンピュータであることを明記することにより、少なくとも「人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合」と判断されるケースは無いと思われる。

今回は方法クレームについてのみ29条柱書き違反を指摘され、対応する装置クレームでは指摘されていないことに鑑みれば、あるいは主体がコンピュータであることを明記することで29条柱書きを解消できたかもしれない。

ただし一般的には、コンピュータがポイント管理を行うと認定されてもハードウェアとソフトウェアの協働まで把握されると認められるとはかぎらない。最近では各ステップの主体がコンピュータであることを明確にする補正だけでも29条柱書き違反を解消できる場合もあるが、それは請求項にかかる発明が進歩性のある構成（これが技術的課題を解決できるような特有の事項を具体的に提示することにあたるのではないか）を含んでいる場合のようである。この点に鑑みると、ハードウェアとソフトウェアの協働を認めさせるためには、請求項の記載に、記憶部等のハードウェア部品を入れ込んで記載する手法と、進歩性のある構成を入れ込む手法が考えられる。例えば、本件の場合には、審判請求時に却下された補正に含まれる、「…対応づけ手段」等を盛り込むと良いかもしれない。

いずれにしても、ビジネス関連発明を方法クレームとして記載する場合には、ソフトウェア審査基準による判断以前の段階で、「人為的取り決め」と判断される可能性もあるので、注意が必要である。

また本件審判請求時の補正のように限定的減縮補正しかできない場合に、外的付加に当たるような事項を入れ込みたい場合には、どのようにすべきか（もちろん分割願出して限定的減縮の縛りをなくすことができればよい）。裁判所の判示によれば限定的減縮であるか否かは実質的に判断される。従って入れ込みたい事項が実質的に外的付加であれば、どのようにクレームドラフティングしようが、限定的減縮ではないと判断される可能性も高い。しかし例えばサーバと端末からなるシステムクレームにおいて、端末を構成要件にしたくない場合には、端末の構成をサーバの構成を修飾する形式で記載する場合のように、形式上明らかに外的付加とわかるような形式での追加（例えば構成要件A, B, CにDを並列的に追加する補正）ではなく、新たに追加したいDを、例えばA, B, C等他の構成要件の要素を修飾する形式で入れ込む記載にすれば、限定的減縮の要件を満たした上で、進歩性をクリアできる可能性もあるのでは無いかと思われる。

（原稿受領 2007.8.9）