

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その15）

— 知財高裁審決取消請求事件（インターネット通信販売による商品の販売方法事件） —

ソフトウェア委員会 奈良 泰男

1. 判決の要約

- (1) 事件番号（裁判所）：平 19（行ケ） 10327
- (2) 判決言渡日（判決）：平 20.8.28
- (3) 出願番号：特願 2002-28622 号
- (4) 発明の名称：インターネット通信販売による商品の販売方法

2. 事実関係

(1) 手続きの経緯

原告らは、本件特許出願について拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求し、平成 16 年 11 月 2 日付けの手續補正書により本願明細書の記載を補正（以下、「本件補正」という。）する手續補正をした。これに対して、特許庁は、本件補正を却下し、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決をした。

(2) 発明の内容

本件補正後の請求項 1 は次の通りである（以下、この発明を「本願補正発明」という。）。

a) 商品の販売元が彩色商品カタログのデジタル・データ情報を、インターネット通信販売システムを介して送信し、この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て、その中から購買希望の商品を選択して、販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって、

b) 販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し、この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信し、

c) このデジタル商品カタログを受信した消費者が、受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として

表示し、

d) この消費者が、パソコンを操作してモニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ、同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して、販売元にその選択された商品の注文情報を送信する

e) ことを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。

(3) 審決の内容

特許庁は、下記のア、イにより、本願補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないとして本件補正を却下し、拒絶審決をした。

ア 特許法 29 条 1 項柱書違反

本願補正発明は、専ら、人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為にとどまり、情報処理装置を利用しているものの、その利用は、人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為に関連した道具としての利用にとどまるものであって、全体として自然法則を利用した技術思想ではない。

イ 法 29 条 2 項違反

本願発明は、本願の出願前に頒布された刊行物である特開平 9-160527 号公報（引用例 1）に記載された発明（以下「引用例発明」）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

審決が認定した本願補正発明と引用例発明との相違点は、以下のとおりである。

相違点 1 本願補正発明では、『販売元』が『少なくとも一つの彩色商品の見本画像』と『色変化尺度としての基準色画像』を組み込んだ『商品カタログ』を『作成する』のに対して、引用例発明では、そのような『商品カタログ』を作成することについては記載されていない点。

相違点2 本願補正発明では、商品カタログの『カラー画像データ』を消費者に送信するとしているのに対して、引用例発明では、どのような形式で送信するか、特定していない点。

相違点3 本願補正発明では、通信手段としてインターネットを用いた通信販売システムを介しているのに対して、引用例発明では、『通信網』を用いることは記載されているものの、インターネットを用いる点が記載されていない点。

相違点4 本願補正発明では、色の調整にあたり『モニタに表示された』基準色画像の色を、『印刷された』基準色画像の色に合致させるように消費者が操作することで、同時にモニタに表示されている商品カタログの彩色商品画像の色を調整するのに対して、引用例発明では、標準イメージの色彩および濃淡を変化させたもののなかから、標準として用意された写真等を目視で見比べて、適切なものを選択することで『補正值』を求め、この『補正值』をパラメータとして表示しようとするイメージの色調や濃淡を補正するものである点。

3. 事件のポイント

ア 発明に該当しないとされた審決の認定判断に誤りがあるか否か、イ 進歩性がないとされた審決の認定判断に誤りがあるか否かが争われた。

裁判所は、本願補正発明が発明に該当しないとされた審決の判断を正当とするものではないが、事案にかんがみ、まず、進歩性がないとされた判断の誤りの有無について検討するとし、以下のように述べた。

相違点1については、引用例発明においても、複数の商品情報（商品カタログのイメージデータ）と商品の標準イメージがCD-ROMに格納され、これらの情報は通信回線を介して利用者に提供される。そして、「デジタル化されたイメージを含む複数の商品情報」に「標準イメージ」を組み込んだものを1つのデータとして利用者に提供するかどうかは、通信販売における単なるサービスの仕方の問題であって、当業者が適宜行うことができる設計的事項にすぎない。

相違点3については、インターネットを利用した通信販売システム自体は、本願出願時に周知であったと認められる。通信手段が公衆回線網かインターネットかで異なる性質のものではない。

相違点4については、引用例1に記載されたイメー

ジデータの色調・濃淡の補正表示方法と本願補正発明の色補正方法とは、商品カタログの複数のデジタル画像を同じ補正值に基づいて色補正して表示する点では変わるところがないというべきであって、両者が相違するのは、引用例1に記載された方法では、補正值を設定した後に、CD-ROMからデジタル画像を順次読み出し、色補正をした上で表示するようにしているのに対し、本願補正発明では、複数のデジタル画像を表示した状態で、設定した補正值により同時に色補正をしている点である。そして、「基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と、画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して、手動で一致させることで色の調整を行う技術」や、「色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ、前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで、同時に表示されている画像の色を補正する技術」が、本願の出願前の周知技術であったことに照らせば、相違点4に係る本願補正発明の構成は、技術的には何ら見るべきものがあるとはいえず、単なる色補正のタイミングの問題というべきであって、当業者が適宜行うことができる設計的事項にすぎないというべきである。

したがって、裁判所は、審決が本件補正を却下した点は、ア（特許法29条1項柱書違反）の当否について検討するまでもなく、これを是認することができる、と判示した。

なお、相違点2について原告らの主張はなかった。

4. 考察

一般的に進歩性がないとの理由で審決の結論を是認することができる場合には、発明成立性についての判断がなされないことが多い。

これに対して、本件では、「本願補正発明が発明に該当しないとされた審決の判断を正当とするものではない」と述べている。この点について私見を述べる。

本件の裁判長は、別件（平成20年（行ケ）10001号審決取消請求事件；対訳辞書の引く方法）の判決で、「ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法2条1項所定の「発明」であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、か

つ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の「発明」に該当するというべきである。」と、自然法則の利用について、興味深い判断基準を示している。

上記判断基準を本願補正発明に照らして考察すると、本願補正発明では、「販売元」、「消費者」が主語となっており、その構成中に人の精神活動等が含まれている。しかし、本願補正発明は、モニタに表示された見本画像と基準色画像を備えたデジタル商品カタログ、および印刷された基準色画像、という対象の物理的特徴を具体的に提示した上で、人間に自然にそなわった能力のうち特定の認識能力（同一色認識能力）

を利用することによって、インターネットを介して消費者に届けられた商品情報(商品(デジタル画像)の色)が必ずしも現実の商品と合致しないという課題解決を実現するための方法を示しているのであるから、本願補正発明は自然法則を利用したものといえることができ、と判断されたものと考えられる。

つまり、本願補正発明は全体として単に人為的な取り決め及び人間の精神活動のみを利用したものではないから、一般審査基準に基づいて、「発明」に該当しないとすべきではない、と判断されたものと考えられる。

(原稿受領 2009. 4. 3)

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーの在庫をご確認の上、ゆうちょ銀行（00170-0-0059868 日本弁理士会）にて送付先を明記し、代金をお支払いください。ご入金を確認次第、「パテント」をお送り致します。

宛先：日本弁理士会 広報・支援・評価室パテント担当 1冊 840円（税込）+送料 100円 = 940円

年	月号	バックナンバー内容
2006年	8	特集《商標／平成17年著作権重要判決紹介》
	9	特集《判例研究》
	10	特集《「意匠法等の一部を改正する法律」について》
	11	特集《地域産業活性化のための取り組み（地域産業の実態）》（欠品）
	12	特集《周辺業務の実際》
	2007年	1
2		特集《企業の知財戦略》
3		「流通流動化検討委員会連載スタート」, 「改正意匠法24条2項について」
4		《企画・若手弁理士の活動報告》《平成18年度著作権重要判決紹介》
5		特集《第12回知的財産誌上研究発表会》
6		特集《インターネット上の知財データの活用／平成18年度著作権委員会》
7		特集《北海道・不正競争防止法委員会》
8		特集《女性弁理士》, 第12回知的財産権誌上研究発表会 質疑応答原稿
9		特集《平成18年特許法》（欠品）
10		特集《特許明細書作成実務》
11		特集《最近の米国判例》
12		特集《地方自治体の知財への取り組み》
2008年	1	特集《環境技術》
	2	特集《知財を取り巻く世界情勢》
	3	特集《既登録弁理士の継続研修》
	4	特集《様々な環境・業務に従事する弁理士》
	5	特集《第13回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《中国の知的財産制度》
	7	特集《良い明細書の作成方法》
	8	特集《平成19年度著作権・コンテンツ委員会》
	9	特集《農林水産分野における知的財産》
	10	特集《知財コンサルティング》
	11	特集《審査・審判実務の実施》
	12	特集《事務所経営》
2009年	1	特集《国際出願 弁理士制度110周年に寄せて》
	2	特集《支部の活動紹介（前編）》
	3	特集《支部の活動紹介（後編）》
	4	特集《知財流通・海外の審査動向》
	5	特集《第14回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《弁理士会の新しい取り組み》
	7	特集《バイオ・ライフサイエンス委員会》