

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その19）

－知財高裁審決取消事件（新聞顧客の管理及びサービス方法事件）－

ソフトウェア委員会 市東 篤

1. 事件の概要

事件番号 平成20年（行ケ）第10107号審判審決取消請求事件

判決言渡 平成20年10月30日

特願2000-343359「新聞顧客の管理及びサービス方法」（特開2002-149952）について拒絶査定を受け、更に不服審判（不服2005-19713）において請求が認容されなかった出願人が、その審決の取消を請求した事案である。

2. 審決の概要

(1) 本願発明（審判段階の補正後の請求項1）

営業マンの複数人のグループを最小単位とした各班のPC（パソコン。以下同じ）と、順次大きなグループになるような各階層のPCと、前記各階層を総括する本部のPCと、顧客のPC、からなるネットワークを用い、前記各PCを用いて以下の構成としたことを特徴とする新聞顧客の管理及びサービス方法。

- 1) 前記各営業マンが把握した顧客の個人情報を、各営業マンのPCに入力することにより個人のコード番号を付してコード化し、暗号化して、前記班のPCから各階層のPCに転送し、予め定めた情報を自動的に登録し、かつ本部のPCへ、同時に転送する。
- 2) 前記暗号化した個人情報は、重要度と機密実用度に応じ、前記各階層のPC及び本部のPCにおいて、担当部署の担当者のパスワード別に、平文化できる範囲を設定し、前記各PCで自動的に平文化する。
- 3) 前記本部のPCで、前記顧客個人情報を登録し、又は再暗号化して登録すると共に階層別に管理する。
- 4) 前記各顧客は、自己のPCに専用キーをインストールし、前記本部のPCには、前記顧客の専用キーに対応した専用キーを予め保有させる。
- 5) 前記個人情報は、本部のPCに登録してデータベース化し、前記各階層のPCには必要な部署のPCだけに必要な解読ソフトを保有させておく。
- 6) 顧客が、本部PCから知らされた商品を希望する

場合には、顧客PCから前記商品の情報を本部PCへ送信し、その商品を電子注文する、本部PCは前記コード化により自動で顧客の認証を行い、ついで前記電子注文に応じて、前記本部PCからの指示により前記本部又は各階層に設置されたデリバリーセンターから、電子注文に対応した商品を顧客に届ける。

7) 前記階層は、営業マンのグループを班とし、数班を団とし、数団を地区支部とし、数地区支部をブロックとし、全ブロックのPCを夫々本部PCと接続することによって電子的に発信及び受信できるように直結する。

(2) 36条6項2号

- ①請求項1の「コード番号を付してコード化し」、「暗号化し」、「転送する」などの記載が、人間がPCを操作して行う処理であるとも、PCが人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができ、そのいずれを意味しているのかが不明であるため、その特定しようとする事項が明確でない。
- ②請求項1は、「階層」をどのように用いて、顧客個人情報に対してどのような処理を行うことを意味するのかが明確でない。
- ③請求項1は、「専用キー」がどのように用いられるのかが明らかでなく、その技術的意義が明確でない。
- ④請求項1の「コード化により自動で顧客の認証を行い」という記載では、本部PCが、例えば、どのハードウェアとどのハードウェアから、どのようにコード番号等の情報を取得し、どのような処理によって対照しているのかが明確でない。

(3) 29条2項

本願発明と引用発明（特開2000-76338）とを対比すると、相違点1～5において相違している。

しかし、相違点1～5はいずれも引用発明に周知事項を適用することにより当業者が容易に想到することができたものであり、各相違点を総合しても想到することが困難な格別な事項は見出せず、本願発明の作用

効果も引用発明及び周知事項から当業者が予測できる範囲のものである。

したがって、仮に本願発明が36条6項2号の要件を満たすものであるとし、処理の主体が人間であるのかPCであるのかが不明な点についてはそれぞれの処理の主体が人間又はPCのいずれかであると仮定しても、本願発明は、引用発明及び周知事項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。

3. 判決の要旨

(1) 29条2項

審決には、本願発明と引用発明との一致点に認定の誤り、相違点の看過はない。また、審決の相違点1～5の認定に誤りはなく、容易想到性の判断に誤りはない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの本訴請求は理由がない。

(2) 36条6項2号

①なお、審決が36条6項2号該当性の有無について判断した点について付言する。

②特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。

③しかし、審決の上記判断は、その判断それ自体に矛盾があり、特許法36条6項2号の解釈、適用を誤ったものといえる。

すなわち、審決は、本願発明の請求項1における各記載について、「人間がPCを操作して行う処理であるとも、PCが人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができる（る）」との確定的な解釈ができるとしているのであるから、そうである以上、「そのいずれを意味しているのかが不明であ

るため、その特定しようとする事項が明確でない」とすることとは矛盾する。のみならず、審決のした解釈を前提としても、特許請求の範囲の記載は、第三者に不測の不利益を招くほどに不明確であるということとはできない。

むしろ、審決においては、自らがした広義の解釈（それが正しい解釈であるか否かはさておき）を基礎として、特許請求の範囲に記載された本願発明が、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものといえるか否か（特許法2条1項）、産業上利用することができる発明に当たるか否か（29条1項柱書）等の特許要件を含めて、その充足性の有無に関する実質的な判断をすべきであって、特許法36条6項2号の要件を充足しているか否かの形式的な判断をすべきではない。前記のとおり、その判断の結果にも誤りがあるといえる。

4. 考察

(1) 本判決は、審決がクレームの不明確な発明特定事項について明細書の詳細な説明を参酌して広義に解釈し、引用発明との相違点は何れも周知事項であるから進歩性がないと認定・判断したことに誤りはない、としたものである。原告は、審決による本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り（相違点の看過）、及び容易想到性の判断の誤りを主張したが、本判決では、そのような原告の主張はいずれも請求項の記載に基づかないクレーム解釈、発明の詳細な説明に基づかないクレーム解釈、又は発明の詳細な説明に反するクレーム解釈であるから理由がないとされた。

(2) 本判決では、傍論ながら、特許・実用新案審査基準第Ⅶ部第1章（コンピュータ・ソフトウェア関連発明）に沿った「人間がPCを操作して行う処理であるとも、PCが人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができる、そのいずれを意味しているのかが不明であるため、その特定しようとする事項が明確でない」との審決の認定・判断が、36条6項2号の解釈・適用を誤っていると指摘した点が注目される。

①36条6項2号違反には種々の類型があるが、その原因の側面から、(a) 文言の意味あるいは物性の測定方法などが全く記載されておらず不明である場合、(b) 文言あるいは測定方法などについて複数の異なった解釈が可能であり解釈が1つに定まらな

い場合、の2種類に分類されている（片山英二・長沢幸男監修『実務審決取消訴訟入門』）。

本判決では、36条6項2号の要件充足性の判断について『形式的な判断をすべきではなく、むしろ広義の解釈を基礎として2条1項、29条1項柱書などの特許要件の充足性の有無に関する実質的な判断をすべき』と指摘しており、(b)の類型を36条6項2号違反とすべきではない、と示唆しているようでもある。

②また、現在の審査実務では、発明の動作主体がソフトウェアであるか人間であるか不明である場合に、29条1項柱書と36条6項2号との両拒絶理由が併せて通知されることがある。

しかし他方で、たとえ発明が人間の精神活動などを含んでいても、そのことのみを理由として29条

1項柱書違反とすべきではないと判示する判決が続いている。このような判決に沿って29条1項柱書の充足性を判断する場合でも、現在の審査実務では、依然として36条6項2号違反とされる可能性がある。

本判決は、人間の精神活動などを含んでいる発明について、29条1項柱書の充足性という実質的な判断を優先すべきであり、36条6項2号違反とすべきではない、と示唆しているようでもある。

③いずれにしても、今回の判決が一過性のものであるか否か注目される。繰り返されるようであれば、上述した36条6項2号の類型による判断の切り分け、ないし29条1項柱書と36条6項2号との判断の切り分けについて、見直しが必要となろう。

（原稿受領 2009. 6. 23）

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	12	特集《周辺業務の実際》
2007年	1	特集《知的財産の価値評価》
	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》
	8	特集《著作権/第14回知的財産権誌上研究発表会質疑応答の部》
	9	特集《中国》
	10	特集《欧州》
	11	特集《ビジネス関連発明》