

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その25）

— 知財高裁審決取消請求事件（顧客支援システム事件） —

ソフトウェア委員会 鈴木 典行

目次

- 1. 判決の要約
- 2. 事案の概要
- 3. 本願発明の内容
- 4. 原審決および裁判所の判断
- 5. 考察

1. 判決の要約

- (1) 事件番号：平 21(行ケ)10400 号
- (2) 判決言渡日（判決）：平 22.10.13
- (3) 出願番号：特願平 10-133904 号
- (4) 審判：不服 2006-1061 号
- (5) 発明の名称：インターネットを利用した顧客支援システム

2. 事案の概要

原告は、本件特許出願について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求とともに特許請求の範囲を補正した。特許庁は本件補正を却下し、請求不成立の審決をした。本件審決取消請求事件の争点は特許請求の範囲についての前記補正が特許法第 17 条の 2 第 3 項（新規事項禁止）の規定に適合するかにあり、判決では審決の理由とは異なるものの、審判における新規事項

との判断が支持された。

3. 本願発明の内容

審判請求時における発明の内容及び補正の内容（下線部）は下記の通りである。なお、補正内容中、特に争点となった部分は斜字・二重下線で示した。また、カッコ内は筆者による注釈である。

【請求項 1】

所定の製品に対する顧客支援サービスを、インターネットを利用して提供する顧客支援システムにおいて、顧客支援サーバの顧客支援エンジンが、図 1 に示すようにゲートページから分岐する使用案内ページ及びダウンロードページを含むサービスページを有しており、各サービスページにはサービスページ相互間を直接移動するための移動メニューがあり（以上筆者要約）、

「前記使用案内ページは、前記製品モデルを選択するモデルメニュー画面部と、前記製品モデルの仕様および関連する各種情報などの細部項目を選択する仕様画面部と、前記製品の関連情報を格納するデータベースにアクセスして、前記製品の使用方法および技術資料を提供

図 1

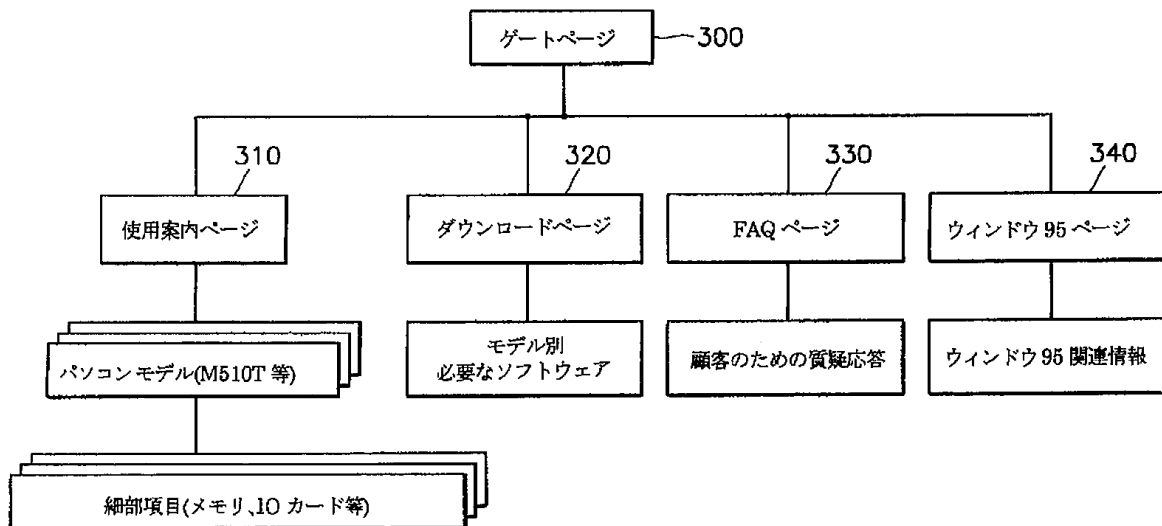
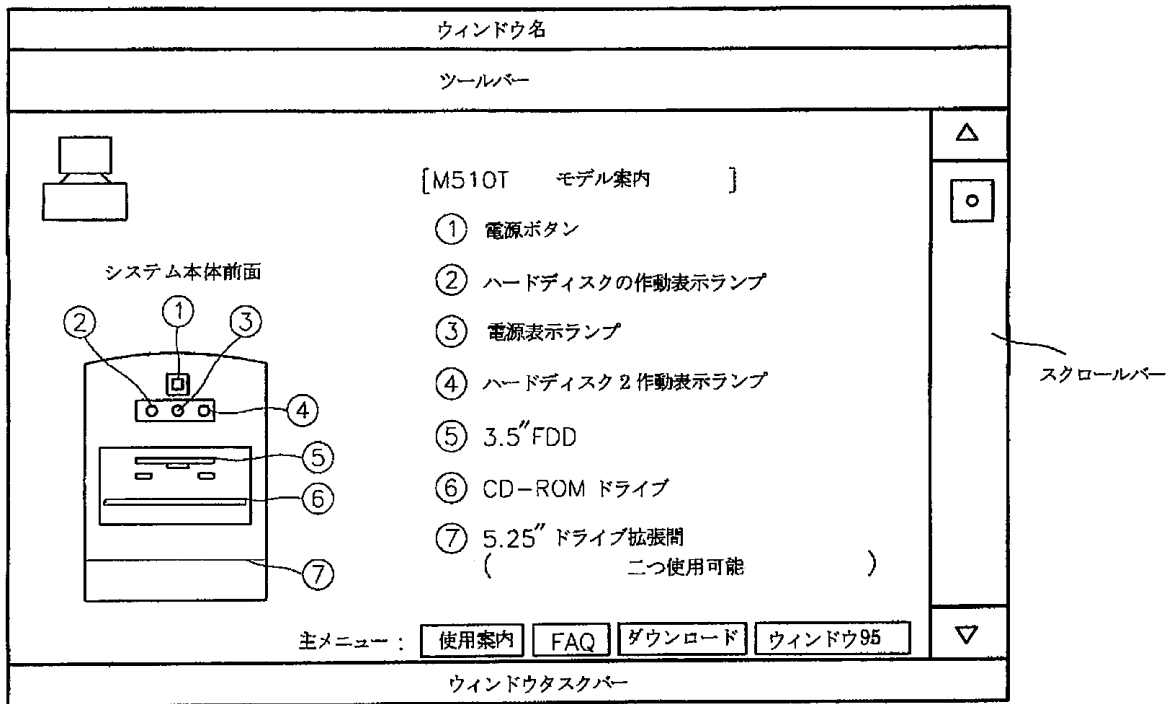


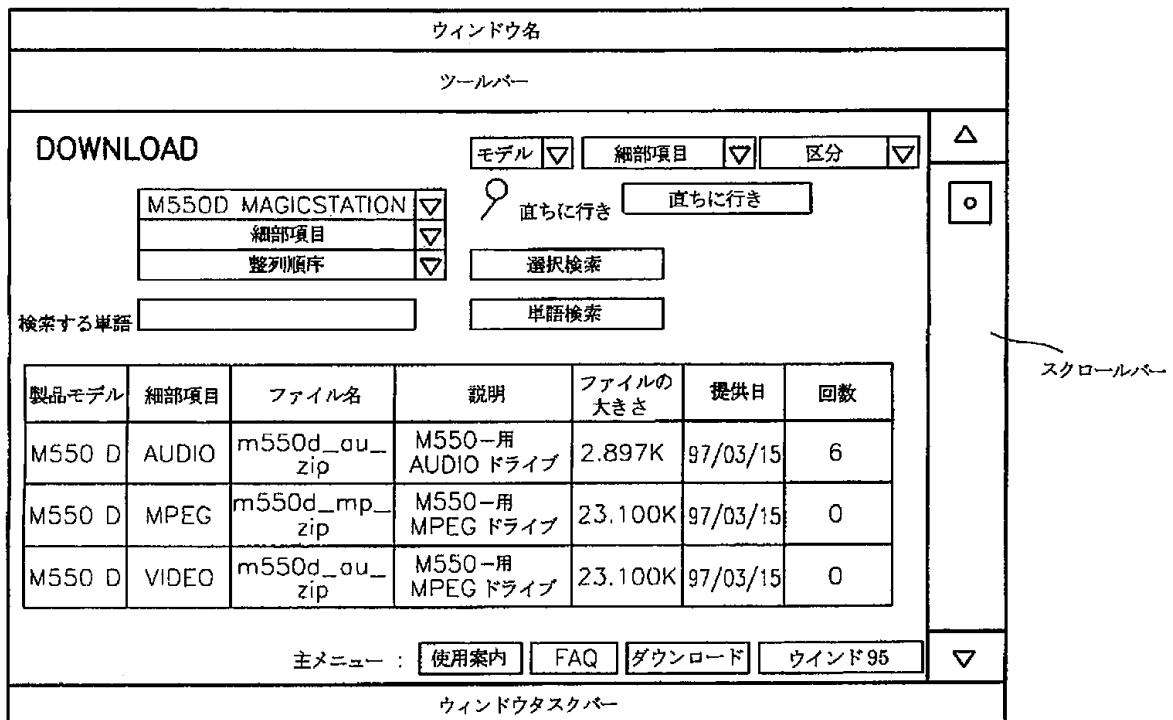
図 2



する使用案内サービス部（図2参照）と、
 を含み、
 前記使用案内サービス部は、
 前記製品がパソコンである場合には、
 前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類
 と、
 前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラ
 フィック及び文字情報と、
 前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラ

フィック及び文字情報と、
 前記選択されたパソコンモデルの主基板及びスイッ
 チセッティングに対するグラフィック及び文字情報と
 を少なくとも提供し、
 前記ダウンロードページは、
 前記パソコンモデルを選択するモデルメニュー画面部
 と、
 前記使用案内サービス部により少なくとも提供され
 る前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類

図 3



と、前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報と、前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報と、前記選択されたパソコンモデルの基板及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情報とを基にして、前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ、各種ドライバー、バンドル用ソフトウェアを選択する細部項目メニュー出力部（図3参照）と、

前記選択した細部項目に対応するプログラムを前記使用者コンピュータにダウンロードするダウンロードサービス部とを含むことを特徴とするインターネットを利用した顧客支援システム。」

4. 原審決および裁判所の判断

原審決では、ダウンロードページ（図3）においてパソコンモデルに必要なソフトウェアを選択することを、本件補正のように使用案内サービス部（図2）により少なくとも提供されるグラフィック及び文字情報を基にして行うことは当初明細書等に記載も示唆もないとの趣旨で却下した。

判決では、細部項目メニュー画面（図3）において意味が分からない場合には主メニューの中から使用案内ボタンをクリックして使用案内ページに移動し、使用案内サービスを受けられるものと認められるが、細部項目メニュー画面（図3）の下段の移動メニュー中の使用案内ボタンをクリックした場合、使用案内ページのどの画面に移動するかについては当初明細書等には明確な記載が認められない、とした。そして、画面遷移の共通性等を考慮すれば、ダウンロードページのどの画面からも使用案内ページのモデルメニュー画面（図2の画面の上流のモデル選択画面）に移動すると解するのが自然であるから、上記補正事項は、ダウンロードページの「モデルメニュー画面」で選択したパソコンモデルについて、ソフトウェアを選択する図3の細部項目メニュー出力部の画面から、種々の情報を提供する図2の使用案内サービス部の画面に直接移動し、その後ダウンロードを続行するために、図3の細部項目メニュー出力部の画面に直接戻ることを意味するものと解される、とした。従って上記補正は、各種のサービスページに共通して選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり、移動メニューの同じサービスページのボタンであっ

ても、そのボタンが設けられている画面によって、ボタンをクリックした場合の移動先の画面が異なるという技術的事項を導入するものであると認定した。そして、これらの技術的事項について、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるということとはできない、と判示した。

5. 考察

- 1) 本件は、ソフトウェア関連発明の特許出願において、特許請求の範囲の補正について新規事項か否かが争われた比較的まれな事例であるため、取り上げた。
- 2) 原告は、補正事項の意義に関し、細部項目メニュー画面（図3）で説明欄の内容が分からない場合に、使用案内ボタンをクリックして使用案内ページに移動し、そこで情報を参照して不明点を解明し、この解明を基にオペレータがパソコンモデルに必要なプログラムを選択する、と述べており、装置（システム）としての特徴というよりは、これを使用する「オペレータ」やその判断の介在を前提とした点が特徴であるような主張をしているように見受けられる。
- 3) しかしながら裁判所は、システム（装置）としての発明の解釈から「基にして」の意義を検討し、補正事項を画面間の直接的な移動や選択したパソコンモデルの種類の認識保存といった装置発明の構成として捉え、かかる構成が当初明細書にないことを理由として新規事項と認定した。
- 4) 裁判所は、本件発明に人の行為が介在するか否かについては考慮していないが、仮に考慮したとしても、原告が主張するような、人が情報を「基にして」選択する行為については元々当初明細書等に記載されていないので、新規事項であるとの結論には影響を与えないと考えられる。

ソフトウェア関連発明は、一般的に他の技術分野に比べ、その目的から処理乃至動作手順についての予測可能性が高い場合が多いので、本例で問題となったソフトウェアにおける階層構造を備えた画面間の移動などは、発明者としては、技術的に当然であると考えられる場合が多いのかもしれない。しかしながら、そのような事項であっても、当初明細書等に記載していない限り、認められる可能性は低いので留意すべきであろう。

以上

（原稿受領 2011. 3. 31）