

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その35）



—知財高裁審決取消事件（特許法第29条の2の適用範囲が争われた事件）—

会員・ソフトウェア委員会 石原 幸典

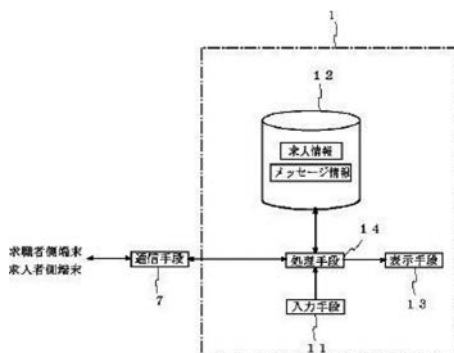
1. 判決の要約

- (1) 事件番号：平25(行ケ)10022号
- (2) 判決言渡日（判決）：平25.8.9
- (3) 出願番号：特願2001-184444号
- (4) 審判番号：不服2011-19387号
- (5) 発明の名称：求人情報提供システム及び求職情報提供システム並びに求人情報提供プログラム及び求職情報提供プログラム

2. 事案の概要

本件は、本願発明が甲1号証（特開2002-7616号公報）に記載された発明と実質的に同一の発明であるため特許法第29条の2の規定により特許することができないとした拒絶審決に対する審決取消訴訟である。裁判所は、原審を維持した。

3. 本願発明の内容



原審における補正後のクレームは以下のとおりである（下線及び二重下線は著者が付した）。

【請求項2】

求人条件を含む求人情報をサーバ装置に通信手段を介して送信する複数の求人者側端末と、求職条件を含む求職情報をサーバ装置に通信手段を介して送信する複数の求職者側端末と、前記求人情報および求職情報を通信手段を介して受信して記憶手段に蓄積し、前記

求人条件と求職条件とが一致する求職情報を当該記憶手段から選択して前記求人者側端末に通信手段を介して送信するサーバ装置とを備えた情報提供システムにおいて、

前記求人者側端末は、過去に接した求職者の印象を表すメッセージ情報の入力を求人者から入力手段を介して受け付け、当該メッセージ情報を前記サーバ装置に通信手段を介して送信し、

前記サーバ装置は、前記求人者側端末から通信手段を介して受信した前記求職者の印象を表すメッセージ情報を当該求職者に関連付けて記憶手段に蓄積し、前記求人者側端末から通信手段を介して受信した要求に応じて前記求職者の印象を表すメッセージ情報を前記記憶手段から読み出し当該求人者側端末に通信手段を介して送信し、

その送信の際前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末に通信手段を介して送信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である、

情報提供システム。

4. 原審及び裁判所の判断

メッセージ情報の送信の際、本願発明では「前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」（著者注：上記の下線及び二重下線部）のに対し、本願出願後に出願公開された

特願 2000 - 187776（特開 2002 - 7616 号）に記載された発明（以下、「先願発明」という）ではそのような蓄積期間に関する特定がなされていない点を相違点として認定した。その上で特開 2000 - 305980 号公報（引用公報 1）及び特開 2001 - 14332 号（引用公報 2）を挙げて、所定の情報を記憶する記憶部には当然に記憶容量の限りがあることから所定期間以上経過した古い情報を削除することは技術常識ともいえる周知の技術であると認定し、本願発明は先願発明と実質的に同一であり、しかも、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一ではなく、また、本願出願時においてその出願人が先願の出願人と同一でもないので、特許法第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないと認定した。裁判所も原審決を維持した。

5. 考察

本判決は、CS（コンピュータ・ソフトウェア）関連発明における特許法第 29 条の 2 の適用範囲が争点となった事件であり、具体的には、先願発明の明細書に記載のない後願発明の相違点が技術常識ともいえる周知の技術であると認定するための裏付けとして後願発明の出願日より前に公開された複数の公開公報が引用されたものである。

本判決において、原告側は「引用公報 1 及び引用公報 2 は本願発明の出願日よりも 5～7ヶ月前に公開されたに過ぎず、これらが本願発明の出願時において「技術常識」になり「周知技術」になったとはいえない」という点、及び「先願発明に何ら記載も示唆もない事項を先願発明に足し合わせることによって、本願発明と同一であるという帰結を導こうとしている。このような手法は、いわゆる進歩性（特許法 29 条 2 項）の審査に類似するが、特許法 29 条の 2 の同一性の判断においては、複数の公知事実を組み合わせると同一性を導くべきではない」という点を主張したものの、裁判所はこれらの原告側の主張を採用しなかった。

ここで、特許法第 29 条の 2 は、第 29 条第 1 項、特に同項第 3 号の例外的な規定であると考えられ、準公知と称されることもある規定である。条文中の「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」に関

し、審査基準第 II 部第 3 章 2. 3 では以下のように定義がなされている。

「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案とは、他の出願の当初明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案をいい、記載されているに等しい事項とは、記載されている事項から他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術も含む）、又は経験則から明らかかな事項をいう。」

上述のとおり特許法第 29 条の 2 はあくまでも特許法第 29 条第 1 項第 3 号の例外的な規定であり、条文上も先願発明との同一性を要件として明確に規定している。インターネット等の普及に伴って情報の伝達スピードが飛躍的に向上していることから、公報等が公開されてからそれが周知になるまでの期間自体が今後短くなっていく一方であることは想像に難くないが、後願発明の出願日より前に公開されたという事実のみをもって技術常識と認定されるとすると、その事実のみをもって際限なく技術常識として引用可能な事態を招来することとなり、特許可能性を押し量ることを困難化する要因の一つになると考えられる。

一方で、「前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」（著者注：上記の二重下線部）という記載は、ユーザ側の「意図」を限定するものであり、「情報提供システム」の「構成」を限定するものではないと解釈することもできる。周知技術として挙げられた引用文献の適否は別として、情報提供システムにおける「構成上の」相違ではないとみなされたことが、「周知技術」の範囲に過ぎないと判断が容認された理由とも考えられる。そのため、先願発明と実質的に同一の範囲にはないという主張をするためには、構成上の相違点を明確化することが有効であると考えられる。

以上
（原稿受領 2014. 6. 19）