

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～一致点及び相違点の認定誤りにより審決が取り消された裁判例～

平成28年（行ケ）第10071号

原告：エンカレッジ・テクノロジー株式会社

被告：特許庁長官

2017年 7月 24日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は、発明の名称を「機密管理装置、機密管理方法、及びプログラム」とする発明について、特許出願（特願2010-256734号、以下「本願」と記す。）をしたが、平成26年3月19日付けの拒絶査定を受けた。これに対して、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。原告はこれを不服として、知財高裁に審決取消訴訟を提起した。知財高裁は、審決の引用発明の認定の誤りに起因する一致点、及び相違点の認定に誤りがあるとして、審決を取り消した。

2. 特許請求の範囲の記載

1) 本願の請求項1に係る発明

本願審判請求時の特許請求の範囲、請求項1の記載は、次のとおりである。

【請求項1】

機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と、

システムコールの監視において、実行部がアプリケーションを実行中に行う送信処理に応じたシステムコールをフックし、当該アプリケーションが、前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり、送信先がローカル以外である場合に、当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止し、そうでない場合に、当該フックしたシステムコールを開放する送信制御部と、を備えた機密管理装置。」

本願の請求項1に係る発明（本願発明）は、「システムコールの監視において、実行部がアプリケーションを実行中に行う送信処理に応じたシステムコールをフックし、当該アプリケーションが、前記機密識別子記憶部（図1）で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり、送信先がローカル以外である場合に、当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止」（図2）するので、「アプリケーションに応じて送信を制御することができ、安全性の維持と、利便性の

確保とを実現することができる」との効果を奏する。

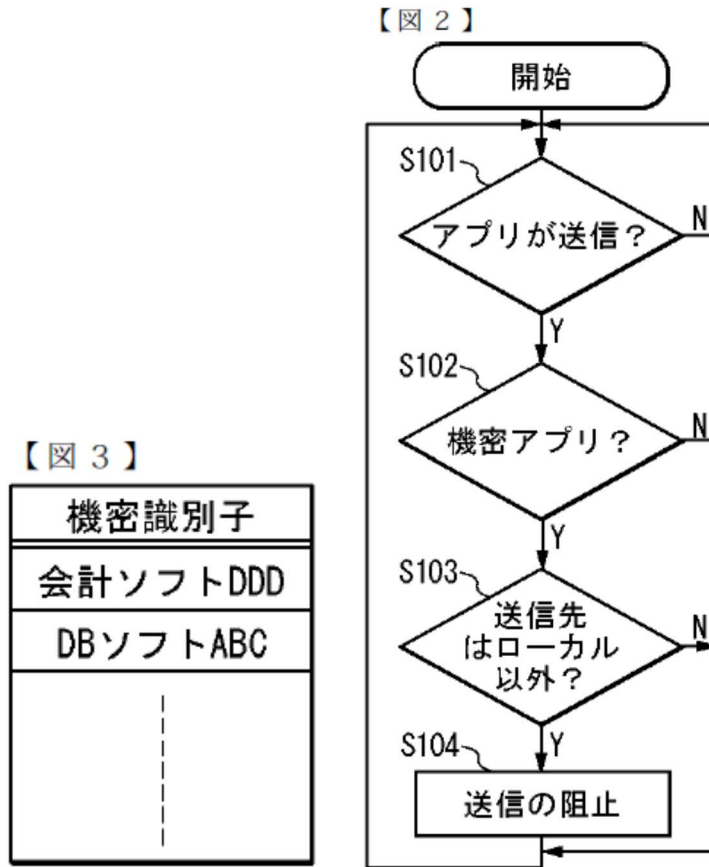


図 1 (本件の図 3)

図 2 (本件の図 2)

2) 経過

本願の経過は、以下のとおりである。

- 平成 22 年 11 月 17 日 出願
- 平成 24 年 10 月 17 日 審査請求
- 平成 25 年 8 月 28 日 拒絶理由通知 (起案日)
- 平成 25 年 10 月 22 日 意見書, 手続補正書 提出
- 平成 26 年 3 月 19 日 拒絶査定 (起案日)
- 平成 26 年 6 月 13 日 拒絶査定不服審判 請求
- 平成 27 年 7 月 31 日 拒絶理由通知 (起案日)
- 平成 27 年 10 月 23 日 意見書 提出
- 平成 28 年 2 月 18 日 審決 送達

3. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の 3 点である。

- (1) 引用発明1の認定誤り（取消事由1）
- (2) 一致点の認定の誤り及び相違点の看過（取消事由2）
- (3) 相違点の認定の誤り及び相違点に係る容易想到性判断の誤り（取消事由3）

※引用例1：特開2009-217433号公報

4. 裁判所の判断

争点（1）について

原告は、引用発明においては、取得されたファイルの送信の指令から入力元のアプリケーションの識別子を抽出することはできないところ、本件審決はその抽出ができるとした点で誤りがある旨主張した。

それに対して裁判所は、「引用例1には、入力元のアプリケーションの識別子を取得する具体的手法についての記載はなく、【0077】に抽象的に「処理内容から入力元の…識別子…を抽出し」と記載されているにとどまる」と判断した。しかし、「引用例1は、入力元のアプリケーションの識別子を取得する具体的手法を明らかにしていないものの、その取得が不可能とまでいうことはできない。」として、原告の主張を退けた。

また、本件審決が引用発明の保護方法につき「その保護方法は、ファイルの出力先となる記憶領域の安全性が低い場合は処理を禁止することを含む」と認定したことは、他の保護方法を除外した認定であるから誤りである旨の原告主張に対して、裁判所は、「変形例3には、入力元よりも出力先の安全性が低い場合には処理を禁止するように、処理内容に応じたデータ（ファイル）の保護方法を決定することが記載されている。」から、上記審決の認定に誤りはないとした。

争点（2）について

原告は、本願発明の「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し、引用発明における「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーションを識別するものではなく、ファイルの保護方法を求める上で必要となる安全性の程度（例えば、数値）を得る前提として、入力元のアプリケーションを識別するものであるとの相違点を看過した旨を主張した。

裁判所は、

「引用発明におけるアプリケーションの「識別子」は、アプリケーションを特定する要素（アプリケーション名、プロセス名等）として位置付けられるものであって（引用例1【0037】等）、必ずしも直接的ないし一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するものとはされていない。」（下線は筆者。以下、同様。）

「引用発明において、アプリケーションは、機密事項を扱うか否かによって区別されていない。すなわち、そもそも、引用例1には機密事項の保護という観点からの

記載が存在しない。」

「引用発明は、入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ安全性を設定し、それらの安全性を比較してファイルに保護を施すか否かの判断を行うものである。このため、同じファイルであっても、入力元と出力先との安全性に応じて、保護される場合と保護されない場合とがあり得る。」

「本願発明の「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し、引用発明の「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーションを識別するものではなく、ファイルの保護方法を求める上で必要となる安全性の程度（例えば、数値）を得る前提として、入力元のアプリケーションを識別するものであり、両者はその作用ないし機能を異にするものと理解するのが適当である。」とした上で、

「本願発明の機密識別子記憶部では、機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶されるのに対し、引用発明の保護方法データベースでは、アプリケーションの識別子が記憶されるものの、当該識別子によっては、当該アプリケーションが機密事項を扱うものであるか否かは特定し得ない」との相違点を、審決は看過したと判断した。

また、原告は、「送信阻止に関するアプリケーションの条件が、本願発明では、送信処理を行うアプリケーションが機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであること（第1部分条件）であるのに対し、引用発明では、送信の指令に含まれる入力元のアプリケーションの識別子に対応する安全性が出力先の記憶領域に対応する安全性よりも高いこと」という相違点が存在する旨主張した。

裁判所は、

「本件審決につき、引用発明の保護方法データベースに含まれる最安全アプリケーションの識別子が、本願発明の機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子に相当する旨認定したものと理解した場合」は、相違点が存在するものと認められるとし、上記相違点を、審決は看過したと判断した。

争点（3）について

原告は、「本願発明と引用発明とは、本願発明では、送信が阻止される条件が、アプリケーションの識別子が機密識別子記憶部で記憶されており、かつ、送信先がローカル以外であることであり、阻止されない条件が、アプリケーションの識別子が機密識別子記憶部で記憶されていないこと、又は、送信先がローカルであることであるのに対し、引用発明では、ファイル送信が阻止される条件が、入力元であるアプリケーションの識別子の安全性よりも出力先である記憶領域の安全性の方が低いことであり、阻止されない条件が、入力元であるアプリケーションの識別子の安全性よりも出力先

である記憶領域の安全性の方が低くないことであるという相違点」を審決は看過した旨主張した。

裁判所は、

「本願発明と引用発明とは、本願発明においては、「当該アプリケーションが、機密識別子で識別されるアプリケーションでないか、又は、送信先がローカルである場合に、当該フックしたシステムコールを開放することによって当該送信を実行する」のに対し、引用発明においては、「入力元のアプリケーションの識別子の安全性よりも出力先の記憶領域の安全性の方が低くない場合に、ファイル送信を実行する」点でも相違すると見るのが適当である。」

とし、上記相違点を、審決は看過したと判断した。

5. 結論

裁判所は、取消事由には理由があるから、審決を取り消す旨の判決をした。

6. 考察

本願については、審決が取り消されたため、拒絶査定不服審判の審理が再開される。本原稿執筆時点（2017年7月18日）でのJ-Plat Patの経過情報では氏名通知がされた段階である。

本願は、アプリケーションによる機密情報の漏洩を防ぐために、予め記憶してある識別子を持つアプリケーションは、ローカルへのデータ送信は許可するが、ローカル以外へのデータ送信は阻止するというものである。

審査における引用例1（特開2004-46307号公報）には、予め記憶してある識別子を持つアプリケーションは保護対象資源にアクセスを許可し、それ以外のアプリケーションのアクセスは拒否することが記載されている。出願時の本願発明との相違は、アプリケーションが行うどのような操作を制限するかであった。

原告（出願人）は拒絶理由に対して以下のような補正を行った。

【請求項1】

機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と、

システムコールの監視において、実行部がアプリケーションを実行中に行う送信処理に応じたシステムコールをフックし、当該アプリケーションが、前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり、送信先がローカル以外である場合に、当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止し、そうでない場合に、当該フックしたシステムコールを開放する送信制御部と、を備えた機密管理装置。

そして、意見書において、システムコールを監視し、送信処理に応じたシステムコー

ルをフックするなどの点は、引用文献には開示されていない旨を原告は主張した。

それに対して、審査官は「アプリケーションによる操作を監視するにあたって、システムコールをフックし、アプリケーションを識別して、当該操作の内容に応じた処理を行うように、システムコールを破棄又は解放することは、情報処理における常套手段であるから、当該補正は、単なる周知技術の付加に過ぎない。」と延べ、拒絶査定した。

本願発明において、アプリケーションの監視方法は課題から見ても本質的な部分ではないので、審査官の判断は妥当性があると考ええる。しかし、「常套手段」、「単なる周知技術の付加に過ぎない」と審査官は述べているにも関わらず、周知文献を示さなかった。

拒絶査定不服審判では、審判請求時に請求項の補正はされなかったため、前置審査もなく審判合議体による審理となった。

審判合議体は審判請求時の請求項について、改めて進歩性の判断を行い、引用例1を変える決断をした。

本願においては、システムコールを監視するため、汎用アプリケーションでも監視が行える点が特徴であると、原告（審判請求人）は審査段階と同様な主張をしたと推察する。加えて、拒絶査定時に審査官が周知文献を示さなかったため、審判合議体は、周知技術と認定したことを裏付ける文献のサーチをしたが、適切な文献を発見できなかったため、引用例1を変える決断をしたとも考えられる。

審判合議体が、引用例1を変えたことにより、拒絶理由を通知し原告に反論させた上で、拒絶審決を下した。

しかし、判決でも指摘されているように、引用例1は機密事項の保護という観点の記載がない。この点を審判合議体は重きを置かなかつたため、引用例1の認定誤り、本願発明との相違点の看過の原因となったのではないだろうか。

原告は意見書により、審判合議体に対する反論を行ったが、心証を変えるには至らなかった。本件のような場合、より良い結果を得るために、原告が取り得る手段は審判合議体との面接と考える。

審査の質が向上している昨今にあつては、審査段階で発見された引用例よりも良い引例が発見される可能性は低いと考える。また、審判請求時には補正の制限があり、審査段階での発明が大きく変わらないことを考えると、本件のように、審判合議体が引用例1を変えた場合、新たな引用例1を用いた進歩性否定のロジックは、不合理な点がある可能性が高い。

したがって、審判合議体が引用例1を変えた場合は、審判合議体に面接を申し入れ、進歩性否定のロジックの確認、拒絶理由への反論に対しての心証を確認した上で、応答をすることが望ましいと考える。

以上