

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～相違点に係る構成を採用する動機付けはないとして進歩性が肯定された裁判例～

平成28年（行ケ）第10220号

原告：フリー株式会社

被告：特許庁長官

2017年11月20日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は、発明の名称を「給与計算方法及び給与計算プログラム」とする発明について、特許出願（特願2014-217202号：本願）をしたが、平成27年11月4日付けで拒絶査定を受けた。これに対して、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁の審判合議体は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決（本件審決）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（本件訴訟）を提起した。

知財高裁は、審判合議体の本審決において、主引例に記載の発明に、相違点5に係る構成を採用することは当業者であれば容易であると判断したことは誤りであるとして、本件審決を取り消す旨の判決をし、その後確定した。

審判合議体は審理を再開し審理中である。本原稿執筆時点¹で、J-PlatPatの経過情報の最新更新日2017年10月10日である。経過情報によれば、審判合議体より拒絶理由通知がされ、それに対して出願人が意見書及び補正書を提出し、再度の審理を待っている状況である。

2. 特許請求の範囲の記載

1) 本願に係る発明

本願の審判請求時の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。

【請求項1】

「企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって、

サーバが、前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき、

前記サーバが、前記企業情報及び前記従業員情報を用いて、該当月の各従業員の給与計算を行い、

前記サーバが、前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を、前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ、

¹ 2017年11月14日時点

前記確定ボタンがクリック又はタップされると、前記サーバが、前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ、

前記従業員情報は、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された、給与計算を変動させる従業員入力情報を含む（下線筆者。以下同様。）ことを特徴とする給与計算方法。」

本願請求項1に係る発明（本件発明）は、従業員情報は「各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された、給与計算を変動させる従業員入力情報を含む」ことを特徴とする。図1では、従業員が「通勤手当1ヶ月あたり」、「扶養者数」を変更可能なことを示している。

本件発明は、「給与計算を変動させる従業員入力情報」を「従業員」自らに、「従業員端末」を用いて入力させるので、給与計算担当者の負担を軽減可能とするものである。

レストランfreee

給与計算 会計 ご質問・ご要望 ヘルプ

< 2014年09月 >

給与ホーム 従業員 勤務カレンダー 給与・賞与明細 書類 年末調整

従業員情報

給与次郎 この従業員を元に新しい従業員を登録

基本情報 編集

社員番号	1	生年月日	1984-01-01
基本給	月給 240,000円	入社日	2014-04-01
郵便番号	145-0072	退職日	
住所	東京都大田区田園調布本町331	雇用形態	役員以外
メールアドレス	payroll@freee.co.jp	1日の所定労働時間	8時間
電話番号	03 - 1234 - 8765		

手当・控除 変更

通勤手当1ヶ月あたり	0円
------------	----

社会保険

健康保険	加入 19等級230,000～250,000
厚生年金保険	加入 15等級230,000～250,000

雇用保険

加入	
----	--

割増賃金

残業代自動計算しない	
------------	--

税金 変更

所得税	所得税納税者区分 甲
	扶養者数 0人
住民税	5月までの住民税 0円
	6月の住民税 0円
	7月以降の住民税 0円

振込先口座 変更

金融機関名	
金融機関コード	
支店名	
支店コード	
預金種類	
口座番号	
口座名義	

図1（本願の図4（b））

2) 経過

本件特許に係る特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

平成26年10月24日 出願
平成27年 7月14日 審査請求, 早期審査申出
平成27年 8月 6日 拒絶理由通知
平成27年 8月18日 応対記録
平成27年 8月20日 意見書, 手続補正書 提出
平成27年11月 4日 拒絶査定
平成27年12月 3日 拒絶査定不服審判 請求
平成28年 2月 4日 前置移管
平成28年 4月 8日 前置解除
平成28年 5月16日 早期審理申出
平成28年 7月25日 面接記録
平成28年 9月 7日 審決 送達
平成28年10月 5日 審決取消訴訟 提起

3. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の4点である。

- (1) 引用発明の認定の誤り
- (2) 相違点1及び2に係る容易想到性の判断の誤り
- (3) 相違点3の認定及び容易想到性の判断の誤り
- (4) 相違点5に係る容易想到性の判断の誤り

裁判所は(1)及び(4)について判断した。

4. 引用発明(甲4:特開2009-26060号公報)

引用発明の目的は、複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにするものである。

引用発明は、複数の事業者端末と、複数の専門家端末と、給与データベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接続された給与計算システムである。事業者端末には従業員の勤怠項目の情報をサーバ装置の給与データベースに登録する手段が設けられ、サーバ装置には給与データベースに登録された勤怠項目に従い給与計算を行って計算結果を給与データベースに登録し、且つ計算結果を事業者端末に送信するソフトウェアが設けられている。給与データベースは事業者端末ごとに分割されると共に、サーバ装置には事業者端末によって分割される給与データベースごとに専門家端末からの閲覧を制限する手段が設けられ、専門家端末には分割された給与データベースの閲覧を可能にするか否かを設定するための設定手段が設けられると共に、給与データベースに登録された情報を閲覧する手段が設けられる。

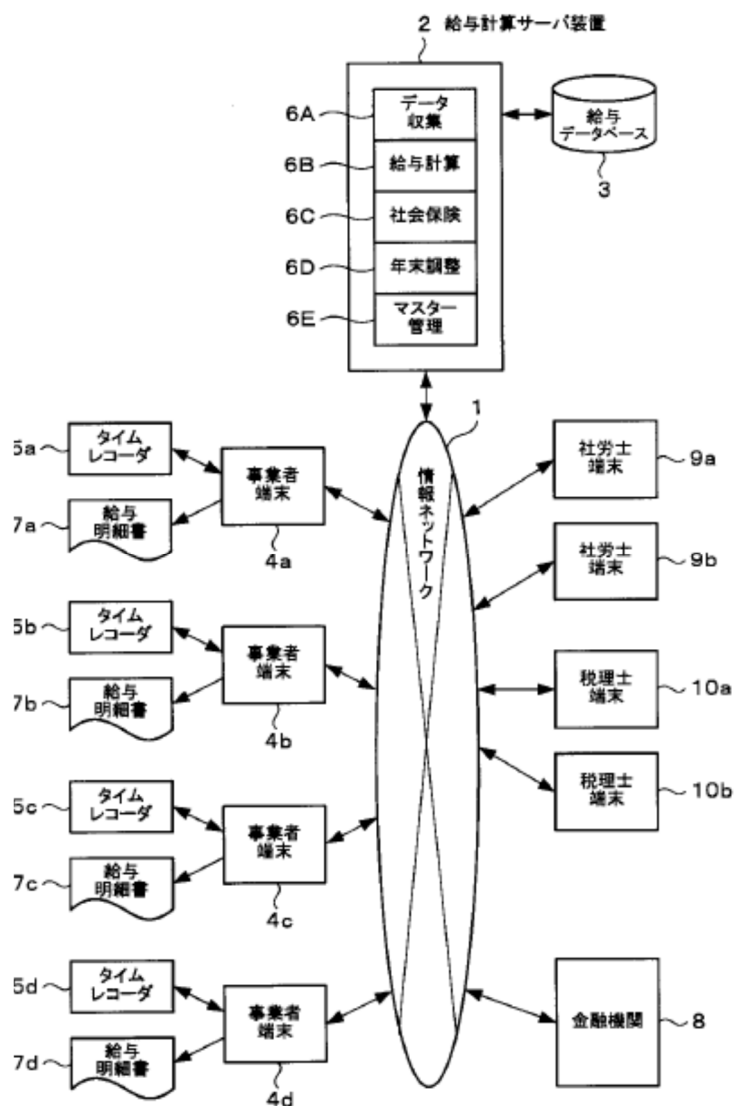


図2 (甲4の図1)

5. 裁判所の判断

(1) 引用発明の認定について

原告は、本件審決は、合理的な理由を示すことなく、引用例の図1に明示された社労士端末及び税理士端末から目を背け、引用発明を誤って認定したと主張した。

それに対し裁判所は、確かに、引用例には、発明の目的は、複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにするものであり、複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家を、情報ネットワークを通じて相互に接続することによって、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができることが記載され、実施の形態には、専門家が専門家端末を介して給与データベースを開

覧し、社会保険手続や年末調整の処理を行うことができるとする構成が記載されていると認めた。

しかし、裁判所は「引用文献が公開公報等の特許文献である場合、当該文献から認定される発明は、特許請求の範囲に記載された発明に限られるものではなく、発明の詳細な説明に記載された技術的内容全体が引用の対象となり得るものである。」と述べ、審決の認定に誤りはないと判断した。

(2) 相違点5の容易想到性について

(2-1) 周知技術の認定について

相違点5は、「本願発明の従業員情報は、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された、給与計算を変動させる従業員入力情報を含んでいるのに対し、引用発明の従業員情報は、従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力されたものを含んでいない点」である。

本件審決は、「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、従業員情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」は、本願出願日前に周知の技術（周知例2例示周知技術）であると認定した。

しかし、裁判所は、①従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報（周知例2）、②従業員の勤怠データ（甲7）、③従業員の出勤時間及び退勤時間の情報（乙9）及び④従業員の勤怠情報（例えば、出社の時間、退社の時間、有給休暇等）（乙10）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が開示されていることは認められるが、これらを上位概念化した「上記利用企業端末のほかに、およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」や、「上記利用企業端末のほかに、従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が開示されているものではなく、それを示唆するものもないとし、審決の周知技術の認定は誤りであるとした。

(2-2) 動機付けについて

裁判所は、相違点5に係る構成を引用発明に組み合わせる動機付けについて、以下のように判断した。

裁判所は、本願発明において、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて、同端末から扶養者情報等の給与計算を変動させる従業員情報を入力させることにしたのは、扶養者数等の従業員固有の

情報（扶養者数のほか、生年月日、入社日、勤怠情報）に基づき変動する給与計算を自動化し、給与計算担当者を煩雑な作業から解放するためであると認定した。

一方、裁判所は、引用例に記載された発明は、複数の事業者端末と、複数の専門家端末と、給与データベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接続された給与システムとし、専門家端末で給与計算サーバ装置にアクセスし、給与計算を行うための固定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行うことなどにより、複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにしたものであると認定した。

したがって、引用例に接した当業者は、本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく、専門家端末から従業員の扶養者情報を入力する構成に代えて、各従業員の従業員端末から当該従業員の扶養者情報を入力する構成とすることにより、相違点5に係る本願発明の構成を想到するものとは認め難いと、裁判所は判断した。

さらに、給与担当者における給与計算の負担を削減し、これを円滑に行うということが、被告の主張するように自明の課題であったとしても、その課題を解決するために、上記構成に代えて、勤怠データを従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力させる構成とすることにより、相違点5に係る本願発明の構成を採用する動機付けもないと、裁判所は判断した。

6. 結論

裁判所は、相違点5の容易想到性の判断には誤りがあるから、審決を取り消す旨の判決をした。

7. 考察

本件判決は、特許文献が引用文献である場合に、当該文献から認定可能な発明は特許請求の範囲に記載された発明に限らないことが判示された。この点に、異論を挟む余地はないと考える。

引用例（甲4）には、「本発明の目的は、複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにするものである。」【0005】と記載されていることから、社労士端末や税理士端末に係る事項を含まない、給与計算に係る発明が記載されていると認定することは、不自然にも思える。しかし、上位概念、下位概念の考え方を採用すれば、社労士端末や税理士端末に係る事項を含む、給与計算に係る発明は下位概念の発明となり、社労士端末や税理士端末に係る事項を含まない、給与計算に係る発明は上位概念の発明となる。下位概念の発明から上位概念である発明を認定することは可能であるから、審判合議体の認定に異議を挟む余地はない。

一方、相違点5に係る判断では、周知技術の組み合わせ容易性について判断された。

審査において、周知技術であれば動機付けもなく組み合わせ容易と判断されることは、少なくないと思う。しかしそれが許されるのは、発明の目的等に照らして新たな効果を奏するものではない場合のみとすべきと考える。この点は、29条の2の実質同一の考え方と類似である。

例え、相違点に係る構成が周知技術であって、当該周知技術を主引例に記載の発明と組み合わせることに技術的困難性がなくとも、主引例が想定していない新たな効果を当該周知技術が生み出すのであれば、何らかの動機付けがなければ、主引例に記載の発明に当該周知技術を組み合わせることを、当業者は容易に想到できたとは言えないと考えるべきである。

本件では主引例に記載の発明を上位概念で捉えたがために、下位概念である本願発明との相違点が認定された。相違点5に係る構成は主引例における下位概念の発明では必要な構成ではなかった。そのため、相違点5に係る構成を主引例に組み合わせるには、動機付けが必要であると判断されたのだと考える。

以上のように、進歩性の拒絶理由通知を検討する場合には、相違点に係る構成を主引例に記載の発明に組み合わせる動機付けがあるのか、検討すべきである。特に、組み合わせる構成が周知技術の場合、審査官は拒絶理由通知において動機付けについて述べていないこともあるので、注意が必要であると考えます。

以上