

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～審決に判断誤りがあるものの維持された判例～

平成29年（行ケ）第10148号

原告：株式会社三菱東京UFJ銀行

被告：特許庁長官

2018年7月23日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は、発明の名称を「提供装置、情報処理装置、メモリ、およびプログラム」とする発明について、特許出願（特願2016-122731号：本願）をしたが、平成28年11月2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。

原告は引用発明及び相違点の認定誤り、及び相違点の判断の誤りを取消理由として主張した。知財高裁は、引用発明の認定に誤りがあると判断したが、容易想到性に対する審決の判断は正当であるとして、原告の請求を棄却した。

2. 特許請求の範囲の記載

（1）本願に係る発明

本願審決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】

ネットワークを介して通信端末が第1情報処理装置から受信した第1情報を、前記通信端末との直接通信によって受信する受信部と、
前記第1情報に基づいて有体物を提供可能な状態に置く提供部と、
を備える提供装置。

本願請求項1に係る発明（本件発明）では、通信端末（例えばスマートフォン）が第1情報処理装置（例えばクラウドサーバ）から受信した第1情報（特定情報：例えば、口座番号、支店名、および通信端末IDなど）を直接通信により、提供装置（例えばATM）が受信する（図1）。

本件発明は、キャッシュカードを使わずにATM取引が可能となる。通信端末は取引のたびに、第1情報を第1情報処理装置から受信するので、通信端末を紛失した場

合であっても、第3者によって悪用されるリスクを低減することができる。

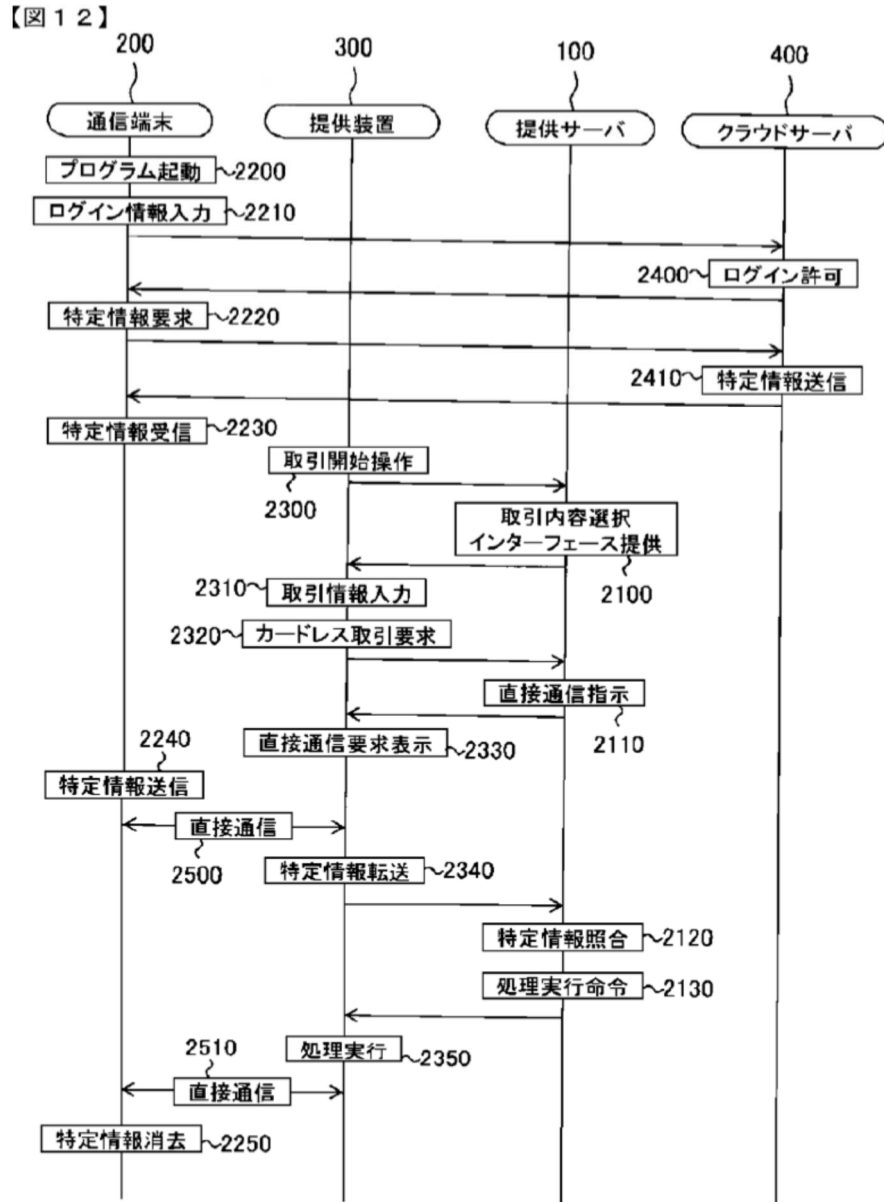


図1 (本願の図)

(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28年 6月21日 出願
- 平成28年 6月24日 審査請求, 早期審査申出
- 平成28年 7月29日 拒絶理由通知

平成28年10月12日 意見書, 手続補正書 提出
平成28年11月 2日 拒絶査定
平成29年 1月12日 拒絶査定不服審判請求, 早期審理申出
平成29年 2月 3日 前置報告
平成29年 2月22日 拒絶理由通知
平成29年 3月30日 意見書, 手続補正書 提出
平成29年 6月20日 審決 送達
平成29年 7月18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) 引用発明及び相違点の認定誤り
- (2) 相違点1の容易想到性の判断誤り
- (3) 相違点2の容易想到性の判断誤り
- (4) 相違点3の容易想到性の判断誤り

4. 引用発明 (甲1:特開2004-302947号公報)

引用発明は、金融機関の利用者が現金自動取引装置を用いて口座取引を行う際、キャッシュカードを保持していなくとも、安全性を維持しつつ手軽に口座取引をすることが可能な口座取引システムを提供すること課題とする。

引用発明は、事前に仮情報管理サーバに顧客の顧客口座情報を登録することにより、顧客口座情報に対応する仮情報を生成し、その仮情報管理サーバから顧客の携帯電話機等の携帯端末装置に仮情報を送信し、ホストコンピュータ側にも同様に仮情報と顧客口座情報を通知する。顧客は携帯端末装置の画面上に表示した仮情報を読取ることができる機能を持つ現金自動取引装置において、本仮情報を現金自動取引装置へ入力することにより、本仮情報がホストコンピュータ側に通知される。ホストコンピュータに事前に通知されている仮情報と顧客口座情報を結びつけることにより、当該顧客口座情報での口座取引を可能にする。

【 図 3 】

本発明の第1の実施の形態の
詳細な流れを説明するためのフローチャート

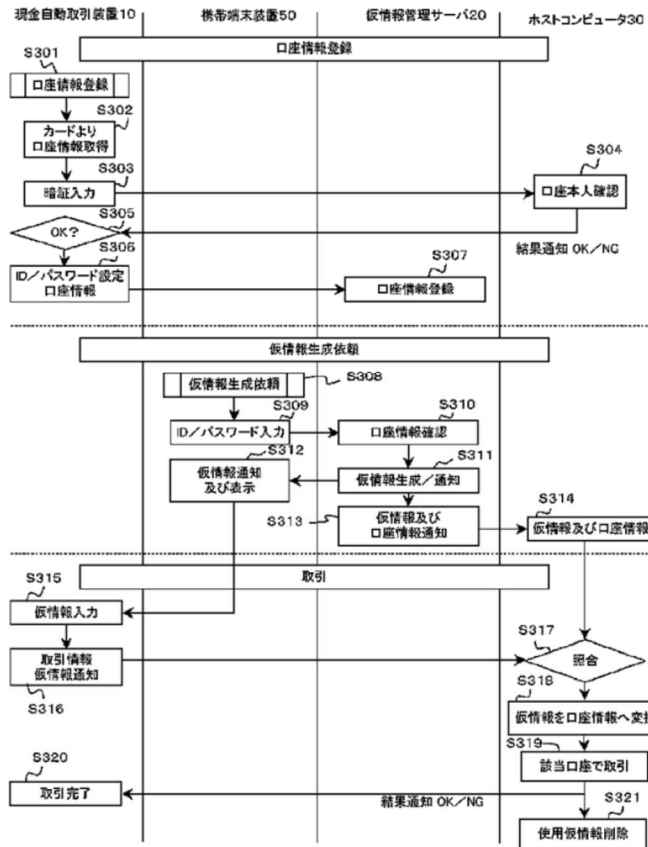


図2 (甲1の図29)

5. 審決における引用発明の認定

審決では引用発明を次のように認定した。

カードレス取引を行う顧客により行われた要求を取得した仮情報管理サーバが生成して外部ネットワークを介して通知した仮情報を受信した携帯端末装置から Bluetooth等を用いて出力されたその仮情報が入力される携帯端末情報通信部を備え、

入力された仮情報が照合され、対応する顧客口座情報へ変換されることにより、ホストコンピュータにおける口座取引処理を行う、

現金自動取引装置。

6. 引用発明の認定誤り

原告は、引用発明においては、ホストコンピュータにおいて、携帯端末装置から現金自動取引装置を介して取得された仮情報1とホストコンピュータにおいて記憶された仮

情報 2 とが照合されることが必要不可欠であり、本件審決の引用発明の認定は、かかる構成要素を除いたもので、誤っており、引用発明は以下のように認定されるべきと主張した。

「カードレス取引を行う顧客により行われた要求を取得した仮情報管理サーバが生成して外部ネットワークを介して通知した仮情報を受信した携帯端末装置から Bluetooth 等を用いて出力されたその仮情報が入力される携帯端末情報通信部を備え、

入力された仮情報（以下「仮情報 1」という。）がホストコンピュータに送信され、ホストコンピュータが仮情報管理サーバから仮情報（以下「仮情報 2」という。）及び当該仮情報に対応させた顧客口座情報を受信し記憶した仮情報 2 と仮情報 1 とがホストコンピュータにおいて照合され、対応する顧客口座情報へ変換される（以下「処理 a」という。）ことにより、ホストコンピュータにおける口座取引処理を行う、現金自動取引装置」

そして、引用発明の認定に誤りがあるため、本願発明と引用発明とには、審決が認定した相違点 1 及び 2 に加え、以下の相違点 3 があり、審決は相違点 3 を看過していると主張した。

相違点 3：本願発明は、「固定情報に基づく」のに対し、引用発明では、「入力された仮情報（仮情報 1）がホストコンピュータに送信され、ホストコンピュータが仮情報管理サーバから仮情報（仮情報 2）及び当該仮情報に対応させた顧客口座情報を受信し記憶した仮情報 2 と仮情報 1 とがホストコンピュータにおいて照合され、対応する顧客口座情報へ変換される点。

7. 裁判所の判断

(1) 引用発明の認定

裁判所は、甲 1 は、「仮情報の照合と仮情報に対応する顧客口座情報への変換について、ホストコンピュータで行うもののみならず、仮情報管理サーバで行うもの、現金自動取引装置で行うものを開示しているのであるから、上記作業をホストコンピュータで行うことは必要不可欠ではない。そして、本件審決は、引用発明を「入力された仮情報が照合され」と認定しているのであるから、照合されるべき他の情報があることは自明である。」と述べ、審決における引用発明の認定に誤りはないと判断した。

(2) 相違点 1 の容易想到性

相違点 1 は、情報の受信のための電波を用いた近距離の直接通信が、本願発明では、「HF 帯 RFID を用いた直接通信」であるのに対し、引用発明では、Bluetooth 等を用いた携帯端末情報通信部と携帯端末装置との通信であって、「HF 帯 RFID を用いた直接通信」であると明示されていないというものである。

裁判所は、甲1には、Bluetooth等を用いる場合の携帯端末装置と現金自動取引装置との通信について、「携帯端末情報読取部100または携帯端末情報通信部101において入力される」(【0042】)と記載されているのみで、ペアリング等の具体的な通信手順については記載がないことから、Bluetoothは、必須のものではなく、2次元バーコードの読取りの代替となる近距離無線通信の一例であると解するのが相当である。」と述べた。

一方、甲2(特開2011-97189号公報)には、「携帯通信端末の非接触型ICカードとATMとの間で、口座番号や、金額、振込日時等の情報をNFC通信(短距離無線通信)により送受信することが記載され(【0053】【0055】【0058】)、NFC通信は、HF帯RFIDを用いた近距離直接通信である。そして、HF帯RFIDを用いて近距離の直接通信を行うことが周知技術であることは、当事者間に争いがない。」と述べた。

そして、「当業者は、引用発明の近距離無線通信方法であるBluetooth等を、周知技術であるHF帯RFIDに置換することを容易に想到することができる」から、相違点1に係る本願発明の構成は、容易に想到できると、裁判所は判断した。

(3) 相違点2の容易想到性

相違点2は、財物を提供可能な状態に置くために、第1情報処理装置から通信端末が受信しさらに提供装置が電波を用いた直接通信によって受信する情報が、本願発明では「固定情報」であるのに対し、引用発明では「仮情報」であって、「固定情報」であると明示されていないというものである。

裁判所は、「本願発明の「固定情報」とは、ワンタイムパスワード(OTP)のように生成されるたびに異なる「可変情報」でないものを意味すると解するのが相当である。」と述べた。

裁判所は、甲1の「仮情報」は、「セキュリティの観点から取引ごとに異なるものとするのが通常であるところ、引用例1にこれを同じにすることを示唆する記載もない。したがって、引用発明において、生成のたびに同じ値の「仮情報」が生成されることが示唆されているとはいえない。」と述べた。

そして、引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが示唆されている旨の審決には誤りがあるとした。

しかし、相違点2を容易に想到することができた旨の審決の判断は正当であるとした。

裁判所は、「

引用例1の発明が解決しようとする課題欄には、「携帯電話等の携帯端末装置をカ

ード代わりにして口座取引を行う実験も行われているが、この方法では携帯端末装置内に顧客口座情報のデータを長期間保管しておく」旨の記載があり（【0007】）、引用例2には、携帯通信端末に、銀行の情報、支店の情報、預金形態（当座、普通、総合等）、口座番号、名義等のキャッシュカード情報を記憶させておき（【0033】【0045】）、振り込みや引き出しを行う際に、口座番号等の高いセキュリティが必要な情報をNFC通信（短距離無線通信）でATMに送信する（【0053】～【0055】）旨記載されている。このように、顧客口座情報、口座番号等の「固定情報」を通信端末から提供装置が受信するのは、引用例1及び2に記載された発明よりさらに前の従来技術にほかならない。そうすると、引用発明の「仮情報」を本願発明の「固定情報」とすることは、当業者が適宜なし得たものといわざるを得ない。

」と述べて、相違点2に係る構成は容易に想到できたものであるとの判断は、結論において正当であるとした。

（4）結論

裁判所は、原告の請求は理由がないから、原告の請求を棄却する判決をした。

8. 考察

甲1には裁判所が指摘したように、「携帯電話等の携帯端末装置をカード代わりにして口座取引を行う実験も行われているが、この方法では携帯端末装置内に顧客口座情報のデータを長時間保管しておくため、携帯端末装置や現金自動取引装置側のセキュリティを高めなくてはならないという問題点もある。」との記載がある。引用発明は、この問題点を鑑みて、携帯電話等の携帯端末装置を利用することにより、安全性を維持しつつ手軽に口座取引をすることが可能な口座取引方法等を提供することを目的としてなされた発明である。

そして、甲1の「携帯端末装置には口座取引に必要な重要な情報を長時間保持せず、必要なときに仮情報管理サーバに顧客口座情報に関連付けられた仮情報の発行依頼を行うことを想定している。」（段落【0014】）との記載、「本発明は、仮情報に有効時間や取引制限を設け、第3者による不正利用を防ぐことも可能である。」（段落【0018】）との記載を考慮すれば、携帯電話が受信する情報を従来の「固定情報」から、毎回生成する「仮情報」とすることで、セキュリティを高めているといえる。

そうであれば、「仮情報」を「固定情報」とすることは適宜なし得たことであると、裁判所に判断されてしまうのは、やむを得ないことと考える。

引用発明において、相違点に係る構成を従来技術に置き換えることに関しては、通常適宜なし得たことであると判断するのは通常である。

本件においては、原告が主張したように、引用発明において、固有情報を用いず、仮

情報を用いることに意味がある場合は、どうであろうか。動機づけという点では、当業者が適宜なし得たことではないかもしれない。しかしながら、進歩性のない発明には特許権を付与しないとの特許法第29条第2項の趣旨に立ち返れば、引用発明がなされたときに既に従来技術であれば、相違点に係る構成を当該従来技術に置き換えた発明を拒絶することは妥当であると考えられる。

以上