

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～周知技術の適用には阻害要因があるとされた判例～

平成31年（行ケ）第10005号

原告：株式会社三菱UFJ銀行

被告：特許庁長官

2020年 3月 27日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は、発明の名称を「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム」とする発明につき、平成29年6月26日、特許出願（特願2017-124385号：本願）をしたが、平成30年1月17日付で拒絶査定を受けた。

それに対して、原告は、同年3月8日に拒絶査定不服審判を請求した。それと同時に、原告は、手続補正書により、特許請求の範囲を補正した（当該補正を「本件補正」という）。特許庁は、同年11月30日に、本件補正を却下した上で、請求は成り立たない旨の審決をした。

本件は、原告が審決の取り消しを求めた取消訴訟である。

2. 本願について

(1) 本件補正発明

本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は、次のとおりである（同請求項に係る発明を、以下「本件補正発明」という。）。

【請求項1】

携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータに応じて、前記携帯通信端末において実行されるアプリケーションの、前記携帯通信端末の動きに伴う動作を規定する設定ファイルを設定する設定部と、

前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と、を有するアプリケーション生成支援システム。

本件補正発明は、携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータを規定する設定ファイル（図1）を設定し、当該設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成するので、アプリケーション開発者への開発負担を軽減することができる。

設定ファイル	項目名	設定内容
OS設定ファイル	アイコン指定	アプリケーションのアイコン画像を指定する。
	アプリケーション名指定	アプリケーションのアイコン下に表示するアプリケーション名
	画面の回転制御指定	通信端末の縦横を変えた際の画面回転の制御
アプリケーション設定ファイル	アドレスバー表示	アドレスバーを表示するかどうかの設定
	画面のコピー&ペースト制御	画面に表示された内容のコピーおよび画面へのペーストの抑止有無
	通信プロトコル制限	HTTPやFTPなど通信プロトコルの制約設定
	無操作タイムアウト指定	一定時間アプリケーションを利用していない場合にアプリケーションを終了する設定
	シングルサインオン設定	異なるアプリケーション(プロセス)間での共通認証のシングルサインオンの有効化の設定
	バックボタンの利用制限	戻るボタンの利用制限の設定

図1 (本願の図13)

本件補正発明では、設定ファイルが規定するパラメータは、携帯通信端末に固有のネイティブ機能を規定するパラメータであるので、カメラ、GPS、マイク、加速度センサなどのネイティブ機能を利用することができる(段落【0002】)。

(2) 経過

本願の経過は、以下のとおりである。

平成29年 6月26日 出願, 審査請求, 早期審査申し出
 平成29年 8月 4日 拒絶理由通知
 平成29年10月31日 意見書, 手続補正書 提出
 平成30年 1月17日 拒絶査定
 平成30年 3月 8日 拒絶査定不服審査請求, 手続補正書 提出,
 早期審理申し出
 平成30年 4月 6日 前置報告
 平成30年 5月16日 拒絶理由通知
 平成30年 6月19日 意見書, 手続補正書 提出
 平成30年 7月23日 拒絶理由通知(最後)
 平成30年 9月12日 意見書, 手続補正書 提出
 平成30年10月29日 審理終結通知
 平成30年12月18日 審決送達
 平成31年 1月16日 取消訴訟 提起

3. 引用文献1に記載の発明について

引用文献1に記載の発明(引用発明1)は、ネイティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成システムである。

引用文献1に記載のアプリケーション生成装置は、ウェブアプリケーションのメインペ

ージのアドレス、メニュー画面情報、表示態様情報、OSの種別、及びネイティブアプリケーションの生成要求を示すリクエストを受け付ける。アプリケーション生成装置は、受け付けたOSの種別に対応したテンプレートアプリケーション111をコピーする。アプリケーション生成装置は、コピーしたテンプレートアプリケーション111を構成する設定情報の内容を書き換える（S3）。これにより、コピーされたテンプレートアプリケーション111は、ネイティブアプリケーションになる（段落【0050】～【0053】）。

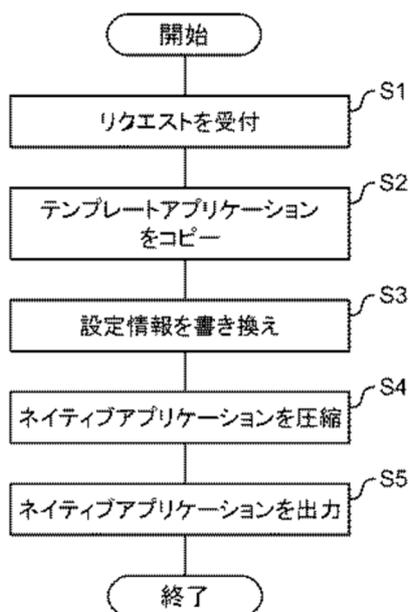


図2（引用文献1の図5）

設定情報にはネイティブアプリケーションのアクセス先、メニュー画面情報、及び表示態様情報に係る設定項目が含まれている（段落【0030】）。

表示態様とは、背景色、フォントの形状及びアイコン画像の形状等であり、ネイティブアプリケーションの表示態様情報に係る設定項目には、背景色、フォント及びアイコン画像を選択する項目が含まれている。背景色は、ネイティブアプリケーションが端末の表示部に情報を表示させる際の背景色であり、アイコン画像は、ネイティブアプリケーションのアイコンを示す画像である（段落【0031】）。

アプリケーション生成装置1は、テンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の設定項目「ネイティブアプリケーションのアクセス先」に、受け付けたウェブアプリケーションのアドレスを設定する（段落【0042】）。

引用発明においては、テンプレートアプリケーションを、ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションとして機能させることができ、当該ウェブアプリケーションと同等の機能を有するネイティブアプリケーションを容易に生成することができる。

4. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、原告が主張した以下の取消事由の有無である。

(1) 本件補正発明についての容易想到性の判断の誤り（取消事由1）

→引用発明のアプリケーション生成システムを、「携帯通信端末の動きに伴う動作を行うアプリ」の生成に用いる動機はないこと。

(2) 本件補正発明についての容易想到性の判断の誤り（取消事由2）

→引用発明と引用文献2～5及び参考文献1に記載された周知技術とを組み合わせることはできないこと。

5. 裁判所の判断

(1) 相違点について

裁判所は、本件補正発明と引用発明との相違点を以下のように認定した。

ア 相違点1

設定ファイルを設定するパラメータが、
本件補正発明では、「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」であるのに対して、
引用発明では、携帯通信端末の機能を実行させるためのパラメータではあるものの、携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータであることが特定されていない点。

イ 相違点2

設定ファイルが、
本件補正発明では、「アプリケーションの、携帯通信端末の動きに伴う動作」を規定する「設定ファイル」であるのに対して、
引用発明では、「設定情報」が、ネイティブアプリケーションのウェブページ取得動作や表示動作を規定するものの、「携帯端末の動きに伴う」動作を規定するものであることが特定されていない点。

(2) 相違点1について

裁判所は、引用発明を「既存のウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアドレス等の情報を入力するだけで、当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更して、同ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにしたものと認められる。」と認定した。

また、裁判所は、引用発明において、「生成しようとするネイティブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はなく、したがって、設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するための

パラメータ」とする必要はない（下線は筆者。以下同様）。もっとも、引用文献1の段落【0024】には、ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられており、ゲームにおいては、加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないように制御する必要がある場合が考えられる（引用文献5参照）が、ウェブアプリケーションとして提供されるゲームは、①常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要があるとはいえないこと、②加速度センサにより、携帯通信端末の姿勢に対応した画面回転表示を制御する機能は携帯通信端末側に備わっており、端末側の操作によって、表示画面を固定することができ、そのような操作は一般的に行われていること、③引用文献1の段落【0024】の「ゲームサイト」は、携帯通信端末の表示画面を固定する必要のないブログ、ファンサイト、ショッピングサイトと並んで記載されており、また、引用文献1には、加速度センサについて何らの記載もないことからすると、当業者は、上記の「ゲームサイト」の記載から、パラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必要性を認識するとまではいえないというべきである。と認定した。

さらに、裁判所は、「もっとも、引用文献1の段落【0024】には、ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられており、ゲームにおいては、加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないように制御する必要がある場合が考えられる（引用文献5参照）が、ウェブアプリケーションとして提供されるゲームは、①常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要があるとはいえないこと、②加速度センサにより、携帯通信端末の姿勢に対応した画面回転表示を制御する機能は携帯通信端末側に備わっており、端末側の操作によって、表示画面を固定することができ、そのような操作は一般的に行われていること、③引用文献1の段落【0024】の「ゲームサイト」は、携帯通信端末の表示画面を固定する必要のないブログ、ファンサイト、ショッピングサイトと並んで記載されており、また、引用文献1には、加速度センサについて何らの記載もないことからすると、当業者は、上記の「ゲームサイト」の記載から、パラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必要性を認識するとまではいえないというべきである。と認定した。

加えて、裁判所は、「引用発明は、簡易にネイティブアプリケーションを生成することを課題として、…（中略）…テンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表示できるネイティブアプリケーションを生成でき、テンプレートアプリケーション111に含まれるプログラムファイル113については、新たにソースコードを書く必要はないところ、証拠（甲3、5、7、乙1～3）によると、PhoneGapによってネイティブアプリケーションを生成するためには、HTMLやJavaScript等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるものと認められるから、引用発明に、上記のように、新たにソースコードを書くなどの行為が要求されるPhoneGapに係る技術を適用することには阻害事由があるというべきである。」と認定した。

以上より、裁判所は、「引用発明に被告主張周知技術を適用することの動機付けはないから、引用発明に被告主張周知技術を適用して、相違点1の構成について、本件補正発明の構成とすることは容易に想到することはできず、したがって、本件補正発明は、引用発明及び被告主張周知技術に基づいて容易に発明することができたということとはできない。」

したがって、取消事由1は理由があるとして、裁判所は審決を取り消した。

6. 考察

裁判所は、引用発明が生成するアプリケーションにおいて、パラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることは必要なく、また、PhoneGapに係る被告主張周知技術を適用するには、新たにソースコードを書くなどの行為が要求されるため、引用発明に周知技術を適用することには、阻害要因があるとした。

被告主張周知技術はコーディングが必要なアプリケーション開発環境の技術である。一方、引用発明はネイティブアプリケーションを容易に生成可能とするために、カスタマイズ可能なネイティブアプリケーションの設定ファイルを生成して、配布パッケージを生成する技術であるから、引用発明に周知技術を組み合わせることに阻害要因があるとした裁判所の判断は妥当であると考えられる。

なお、審決取消後に再開された審理においては、再度、拒絶理由が通知され、それに対して、意見書・補正書が提出されている（令和2年2月26日付）。現在、補正後の発明についての審理結果待ちとなっている。

本件とは直接関係しないが、以下、筆者が感じたことを付け加える。それは、「ネイティブアプリケーション」の意味である。

本願明細書では、「モバイル用通信端末のアプリケーションは、Webアプリケーション、ネイティブアプリケーション、およびハイブリッドアプリケーションに分類される。Webアプリケーションは、演算処理をネットワーク上のサーバで実行するタイプのアプリケーションである。ネイティブアプリケーションは、演算処理を通信端末上でのみ実行するタイプのアプリケーションである。ネイティブアプリケーションは、例えば、カメラ、GPS、マイク、加速度センサなど、通信端末に固有のネイティブ機能を利用することができる、という特徴を有するアプリケーションである。」（段落【0002】）との記載がある。

筆者は「演算処理を通信端末上でのみ実行する」との定義に、違和感を覚えた。筆者のこれまでの理解では、ネイティブアプリケーションとは、「ソフトウェアを構成する実行ファイルの形式が、特定のCPU（マイクロプロセッサ/MPU）とOSの組み合わせで動作する「ネイティブコード」（native code）となっているものを指す。対象機種・OS以外の環境では動作しないが、プログラムサイズが小さく実行速度が速い。また、当該環境が提供する機

能を制約なくフル活用することができ、高機能・高性能を実現しやすい。」(「IT用語辞典 e-Words」, <http://e-words.jp/>) というものであったからである。

例えば、通信機能を持たないJavaプログラムは、本願明細書の定義で言えば、ネイティブアプリケーションとなるのであろうが、JavaプログラムはJavaの仮想マシン上で動作するので、筆者のこれまでの理解ではネイティブアプリケーションではない。

また、Webアプリケーションは、Webサーバで稼働するWebサービスを、通信端末で動作するWebブラウザで利用する形態である。通信端末でWebブラウザが動作する以上、何らかの演算処理は行われるので、「演算処理をネットワーク上のサーバで実行するタイプ」のアプリケーションが、Webアプリケーションであるとの定義に、筆者は違和感を持った。

しかし、インターネットを用いて筆者が調べた範囲では、「ネイティブアプリケーション」及び「Webアプリケーション」は、本願明細書と同様な意味で使うことが、多数のようである。技術用語の意味は、時を経るにつれて変化し得ることを意識し、特許請求の範囲で使用する用語については、その意味を出来る限り記載すべきであると、筆者は感じた次第である。

以上