

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～引用発明の認定誤りを主張したものの、拒絶審決が維持された判例～
平成26年（行ケ）第10109号

原告：X
被告：特許庁長官

2015年3月20日
執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件は、発明の名称を「処理実行プログラム、および処理実行装置」とする発明について、引用発明から容易想到であるとして請求を不成立とした拒絶査定不服審判の審決の取り消しを求めたものである。

2. 背景

1) 特許の内容

本件特許に係る発明（以下「本件発明」と記す。）は、複数の呼び出しプログラムを所定の順序で呼び出して実行することにより、まとまりのある一連の処理を実行する処理実行装置についての発明であり、請求項1に係る発明は、以下のとおりである（段落符号は判決文で符された）。

【A】複数の呼び出し用プログラムと、各呼び出し用プログラムの役割を表したロール情報とを関連付けて記録した記録装置から、前記呼び出し用プログラムを呼び出して実行する処理実行装置であって、

【B】実行する処理を特定するための処理特定情報、及び前記処理に用いる入力データの入力を受け付ける受付手段と、

【C】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて、実行する処理を特定し、該処理を実行するために必要な前記ロール情報を特定するロール情報特定手段と、

【D】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて、前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムの呼び出し順序を決定する呼び出し順序決定手段と、

【E】前記呼び出し順序決定手段によって決定された前記呼び出し順序で、前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムを記録装置から呼び出して実行する呼び出し用プログラム実行手段と

を備え、

【F】前記呼び出し用プログラム実行手段は、前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報に、処理において同じ役割を担う複数の呼び出し用プログラムが関連付けられている場合には、該ロール情報に対する呼び出し用プログラムの呼び出し順序よりも前に実行した呼び出し用プログラムから出力された情報に基づいて、前記複数の呼び出し用プログラムの中から実行対象とする1つの呼び出し用プログラムを選択することを特徴とする

【G】処理実行装置。

本件発明においては、各呼び出しプログラムの役割は、ロール情報に表されているため、実行する処理を特定するための処理特定情報に基づいて、必要なロール情報を特定し、特定したロール情報に対応して呼び出しプログラムを呼び出して実行することにより、まとまった一連の処理を実行可能とする。

処理実行装置の動作フローは、図1（本願明細書の図5）のとおりである。

【図5】

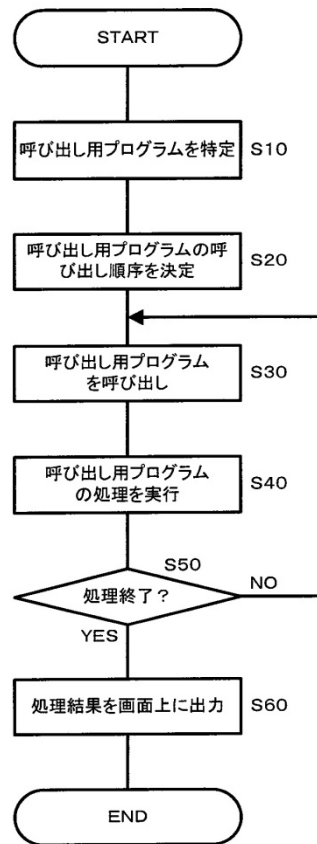


図1 処理実行装置の動作フロー

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25年 4月15日 | 出願（特願2013-85266号） |
| 平成25年 4月19日 | 審査請求 |
| 平成25年 6月 4日 | 拒絶理由（最初）通知書発送 |
| 平成25年 6月11日 | 意見書提出 |
| 平成25年 8月19日 | 拒絶査定送達 |
| 平成25年10月18日 | 審判請求 |
| 平成25年11月19日 | 拒絶理由（最初）通知書発送 |
| 平成26年 1月10日 | 意見書・補正書提出 |
| 平成26年 4月 1日 | 審決送達 |
| 平成26年 4月30日 | 訴訟提起 |

審決は、進歩性違反違反（第29条第2項）を理由に、拒絶すべきものと判断した。

3. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の事項である。

- a 引用適格の認定誤り
- b 引用発明の認定誤り

以下では、争点b及び進歩性の判断について取り上げる。

4. 裁判所の判断

1) 引用発明の認定

引用文献1（特開2010-182228号公報）には、以下の記載がある（下線は筆者）。

「保守制御装置100は、保守対象装置102の稼働状況、稼働履歴、設置環境、使用者の要望等が含まれる保守条件に基づいて、保守対象装置102の使用目的や使用環境に応じた保守プログラムを選択し、その実行順序を決定する。…（中略）…保守プログラムとは、保守対象装置102の各保守動作を実行する実行単位としてのプログラムであり、保守対象装置102に設けられた動作状態に関する情報を検出する各種センサからの出力に基づいて保守対象装置102の不具合の監視、診断、消耗品の寿命予測等を行い、異常の発生の有無等を管理センターその他の管理部門に通知する。…（中略）…また、保守プログラムは、保守対象

装置 1 0 2 に設けられた保守プログラム実行部 1 0 4 により、保守制御装置 1 0 0 が決定した実行順序に基づいて実行される。」(段落【0 0 2 3】)

「保守プログラム選択部 3 0 は、保守条件受付部 2 8 が受け付けた保守条件に基づいて、保守対象装置 1 0 2 の保守に使用する保守プログラムを選択する。ここで、選択対象となる保守プログラムのリストは、予めハードディスク装置 2 2 に格納しておいてもよいし、通信装置 1 6 を介して他のサーバ等から取得してもよい。また、保守プログラム選択部 3 0 は、上記保守条件に基づいて保守プログラムを選択するための選択規則を使用する。この選択規則は、上記保守条件の各項目毎に、保守プログラムを対応付けたものである。例えば、稼働状況がカラーまたは白黒の印刷である場合には、トナーの残量監視プログラム及びトナー切れ等の異常発生を管理センター等に通報する通報プログラムが対応付けられ、設置環境における湿度が適宜な閾値を越えている場合には、紙詰まり監視プログラム及び紙詰まり発生を管理センター等に通報する通報プログラムが対応付けられる。」(段落【0 0 3 4】)

「実行順序決定部 3 2 は、保守プログラムの接続順序を規定する接続規則に基づいて保守プログラム選択部 3 0 が選択した保守プログラムの実行順序を決定する。」(段落【0 0 3 5】)

「以上に述べた保守プログラム選択部 3 0 が選択した保守プログラム、及び実行順序決定部 3 2 が決定した当該保守プログラムの実行順序に関する情報は、保守対象装置 1 0 2 の保守プログラム実行部 1 0 4 に渡され、保守プログラム実行部 1 0 4 によって実行される。」(段落【0 0 3 6】)

「図 6 (a) には、保守プログラムのリストとして 4 つの紙詰まり検出プログラム A, B, C, D が例示されており、保守プログラム評価部 3 6 が履歴情報から抽出したダウンタイムが各保守プログラム毎に示されている。なお、上記リストにおいて、保守プログラムはプログラム名や識別符号等の保守プログラム識別子により識別されている。」(段落【0 0 4 8】)

以上の記載などより、裁判所は引用発明を審決と同様に、以下のように認定した。

【 a 】複数の保守プログラムと、各保守プログラムを識別するための保守プログラム識別子を記録した記憶装置から、前記保守プログラムを選択して実行する保守制御システムであって、

- 【b】 保守対象装置を保守する際の条件である保守条件を受け付ける保守条件受付部と、
- 【c】 前記保守条件受付部が受け付けた前記保守条件に基づいて、実行する保守内容を特定し、前記保守プログラムを選択する保守プログラム選択部と、
- 【d】 前記保守プログラム選択部で選択した前記保守プログラムの実行順序を決定する実行順序決定部と、
- 【e】 前記実行順序決定部で決定した実行順序で、前記保守プログラムを選択して実行する保守プログラム実行部とを備えることを特徴とする
- 【g】 保守制御システム。

引用発明の動作フローは、図2（引用文献の図4）のとおりである。

【図4】

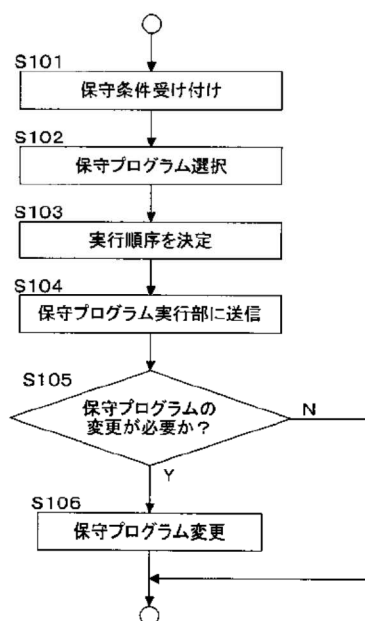


図2 引用発明の動作フロー

2) 相違点の認定

上記の引用発明の認定に基づき、裁判所は、相違点を以下のように認定した。

本願発明は、

【F】 前記呼び出し用プログラム実行手段は、前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報に、処理において同じ役割を担う複数の呼び出し用プログラムが関連付けられている場合には、該ロール情報に対する呼び出し用プログラムの呼び出し順序よりも前に実行した呼び出し用プログラムから出力された情報に基づいて、前記複数の呼び出し用プログラムの中から実行対象とする1つの呼び出し用プログラ

ムを選択する

のに対して、引用発明にはそのような特定がない点（相違点A）

3) 相違点の判断

上記の相違点を裁判所は、次のように認定した。

引用発明の「ロール情報」（保守プログラム識別子）は、監視動作の機能であるプログラム（トナーの残量監視プログラム、紙詰まり監視プログラム）や通知動作の機能であるプログラム（通報プログラム）等の動作内容が類似する機能ごとに付与されているものであり、「トナーの残量」「紙詰まり」及び「通報」等は、各保守プログラムの役割を表しているといえる。

また、「ロール情報」（保守プログラム識別子）が「紙詰まり」である場合の保守プログラムリストの例として、4つ（複数）の紙詰まり検出プログラムがダウンタイムの短い順に順位付けされており、保守プログラム選択部30によって選択の対象とされるものである。

そして、情報処理の技術分野において、複数のプログラムを連続して実行する際に、前に実行した処理結果（情報）に基づいて、後続の処理を行うことは技術常識であると認められる。

そうすると、「紙詰まり」というロール情報（保守プログラム識別子）に、複数の呼び出し用プログラム（保守プログラム）が関連付けられており、その複数の呼び出し用プログラム（保守プログラム）から1つの呼び出し用プログラム（保守プログラム）を選択して実行する引用発明において、「紙詰まり」に対する呼び出し用プログラム（保守プログラム）の呼び出し順序よりも前に実行する呼び出し用プログラム（保守プログラム）がある場合に、その呼び出し用プログラム（保守プログラム）から出力された情報に基づいて、実行対象とする1つの呼び出し用プログラム（保守プログラム）を選択するように構成することは、当業者であれば容易に想到し得るものである。

そうすると、相違点Aに係る構成は、容易想到である。

4) 原告の主張（引用発明の認定誤り）に対して

原告は引用発明の認定について、以下のような構成の違いを主張していた。

引用発明において、ソフトウェアが動作する保守制御装置100を保守対象装置102内にあるように構成しても、保守対象装置102は依然として存在するのに対し、本願発明は、引用発明の保守対象装置102に対応する装置は存在しないから、本願発明と対比する引用発明の認定として誤りである。

それに対して、裁判所は以下のように判断して、原告の主張を退けた。

保守制御装置100を保守対象装置102内にあるように構成した場合、保守制御装置100で動作するソフトウェアは、保守対象装置102でも動作しているといえ

ることは明らかである。

そうすると、引用発明においては、保守対象装置 102 上でソフトウェアが動作し、処理を実行することになるから、引用発明の保守対象装置 102 は、処理実行装置といえる。

したがって、審決が認定した引用発明に誤りはなく、原告の上記主張は、採用することができない。

5. 結論

裁判所は、審決の結論は正当であって、取消事由は理由がないから、原告の請求を棄却するものとした。

6. 考察

本事例は、特許権の取得に関して、ソフトウェア関連発明特有の困難さを示す一例であると考えられる。本件発明は企業間取引において、発生する消費税の計算において、取引先によって、内税であるのか外税であるのか、端数は切り捨てるのか、切り上げるのか、四捨五入するのと異なるため、それぞれ計算を行う呼び出し用プログラムを用意しておき、取引先に応じて、必要な呼び出し用プログラムを必要な順に実行するという「処理実行装置」に関するものである。

一方、引用発明は、複合機などの保守の際、使用目的や使用環境に応じて、複数の保守プログラムから実行する保守プログラムを選択し、選択した保守プログラムの実行順序を決定し、保守プログラムを実行するという「保守制御システム」に関するものである。

一見すると、本件発明と引用発明はかなり相違するものと思われる。しかしながら、両発明は複数のプログラムの中から必要なプログラムを選択、実行順序を決めて実行するという点で一致している。両発明はプログラムが処理対象としている分野が異なっているため、実行するプログラムを選択する条件や、プログラムが実行する内容は異なっているが、それらは「処理実行装置」の特徴部分とは関係しない。

すなわち、分野が異なることによる相違は、呼び出し用プログラムと保守プログラムとの違いに現れるのであり、本件発明に係る「処理実行装置」と引用発明に係る「保守制御システム」は、本質的には同様なプログラムを実行しているのである。

これは、ソフトウェア関連発明は、本来、発明が属する技術分野（特定分野）とコンピュータ技術分野の 2 つの分野に属するものと扱われることに起因する。この点は、特許・実用新案審査基準 第 V I I 部 第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明における「当業者」の位置づけからも明らかである。すなわち、2. 3. 3 当業者には、以下のように記載されている。

特定分野に関するソフトウェア関連発明における当業者は、その特定分野に関する

技術常識や一般常識（顕著な事実を含む）と、コンピュータ技術分野の技術常識（例えばシステム化技術）を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、その発明の属する技術分野（特定分野とコンピュータ技術分野）の出願時の技術水準にあるもののすべてを自らの知識とすることができる者を想定したものである。

つまり、ソフトウェア関連発明における進歩性の判断は、特定分野とコンピュータ技術分野の2つの分野から判断され、発明特徴部分が特定分野ではなく、コンピュータ技術分野であると判断された場合、あらゆる特定分野のソフトウェア関連発明が引用発明として採用しうるのである。

したがって、本事例のように、発明の特徴部分は、複数のプログラムの中から必要なプログラムを選択、実行順序を決めて実行することであり、当該特徴はコンピュータ技術分野におけるものであるとされた場合、特定分野が異なっている発明が引用発明として採用されるのである。

そして、相違点Aについて、「情報処理の技術分野において、複数のプログラムを連続して実行する際に、前に実行した処理結果（情報）に基づいて、後続の処理を行うことは技術常識である」のように判断されるのである。

ソフトウェア関連発明の出願においては、その発明特徴部分が特定分野にあるのか、コンピュータ技術分野にあるのかを見極めた上で、その結果に応じた明細書を作成することが必要であると考ええる。

以上