

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～新規性欠如の無効理由があるとして、損害賠償請求が棄却された裁判例～
平成26年（ワ）第25282号

原告：X、エムエフピー マネジメント リミテッド
被告：楽天株式会社

2016年5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「電子ショッピングモールシステム」とする発明の特許権（以下、「本件特許権」）を有する原告が、被告による被告装置の管理運営及び被告方法の使用は本件特許権の侵害に当たる旨を主張して、損害賠償ないし不当利得、及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。

2. 本件特許権

1) 特許の内容

本件特許権の特許請求の範囲請求項4に係る発明（以下、「本件発明1」）は、次のとおりである。

- A: 回線網を介して接続されたクライアント装置を用いた電子ショッピングモールを管理する管理装置であって、
- B: 前記電子ショッピングモールが扱う商品に対応づけて、
前記電子ショッピングモールの全体に設定される商品分類に基づく共通カテゴリと、
当該商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく店舗カテゴリとを示す情報を記憶する記憶部と、
- C: 前記共通カテゴリを示す情報と
前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報を前記記憶部から取得して前記クライアント装置に送信する第1の送信部と、
- D: 前記第1の送信部により送信された
前記共通カテゴリを示す情報と
前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報が前記クライアント装置により表示された後、
当該表示された商品がユーザによって選択された旨が前記クライアント装置から通知された場合に、

前記店舗カテゴリを示す情報と
前記店舗カテゴリに分類される商品を示す情報を前記記憶部から取得し
て前記クライアントに送信する第2の送信部と、

E: を備えることを特徴とする管理装置。

本件特許権の特許請求の範囲請求項7に係る発明（以下、「本件発明2」）は、次のとおりである。

A: 回線網を介して接続されたクライアント装置を用いた電子ショッピングモールを管理し、記憶部を有する管理装置で実行される管理方法であって、

B: 前記記憶部は、
前記電子ショッピングモールが扱う商品に対応づけて、
前記電子ショッピングモールの全体に設定される商品分類に基づく共通カテゴリと、

当該商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく店舗カテゴリとを示す情報を記憶し、

C: 前記共通カテゴリを示す情報と
前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報とを前記記憶部から取得して前記クライアント装置に送信する第1の送信ステップと、

D: 前記第1の送信ステップで送信された
前記共通カテゴリを示す情報と
前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報が前記クライアント装置により表示された後、

当該表示された商品がユーザによって選択された旨が前記クライアント装置から通知された場合に、

前記店舗カテゴリを示す情報と前記店舗カテゴリに分類される商品を示す情報とを前記記憶部から取得して前記クライアントに送信する第2の送信ステップと、

E: を備えることを特徴とする管理方法。

本件発明1、2に係る電子ショッピングモールは、ユーザが訪れた当初は共通カテゴリを用いて商品が提示され（図1）、ある商品が選択された後にはその商品を販売する店舗が独自に定めた店舗カテゴリを用いて商品が提示される（図2）。

それにより、電子ショッピングモール全体としての統一感を保ちつつも、店舗の個性を発揮して他店舗との差別化を図ることができるという効果を奏する。

【図 8】

商品のカテゴリを選択してください

家電

食品

⋮

検索

(a)

商品のカテゴリを選択してください

飲料

食肉

⋮

検索

(b)

商品のカテゴリを選択してください

アルコール

ノンアルコール

検索

(c)

商品のカテゴリを選択してください

ウイスキー

ビール

ワイン

検索

(d)

(e)

選択したカテゴリ: ウイスキー

検索

商品ID	商品名	価格	店舗
112233	ウイスキーα	1000円	商店X
445566	ウイスキーβ	1500円	商店Y
778899	ウイスキーγ	2000円	商店Z
998123	ウイスキーδ	2500円	商店W
224339	ウイスキーε	3000円	商店V
⋮			

図 1 （特許公報の図 8）

図 1 は、共通のカテゴリによる商品表示の例であり、食品→飲料→アルコール→ウイスキーと言う階層構造となっている。

【図 1 1】

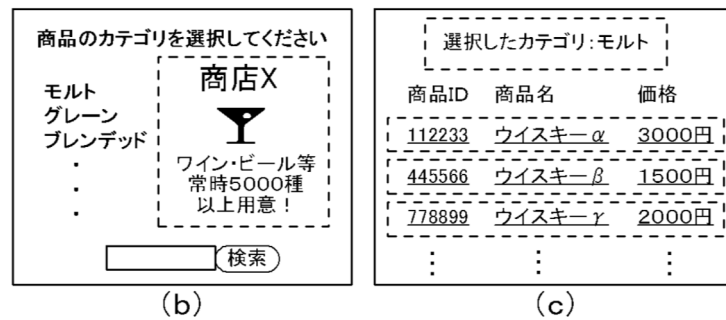
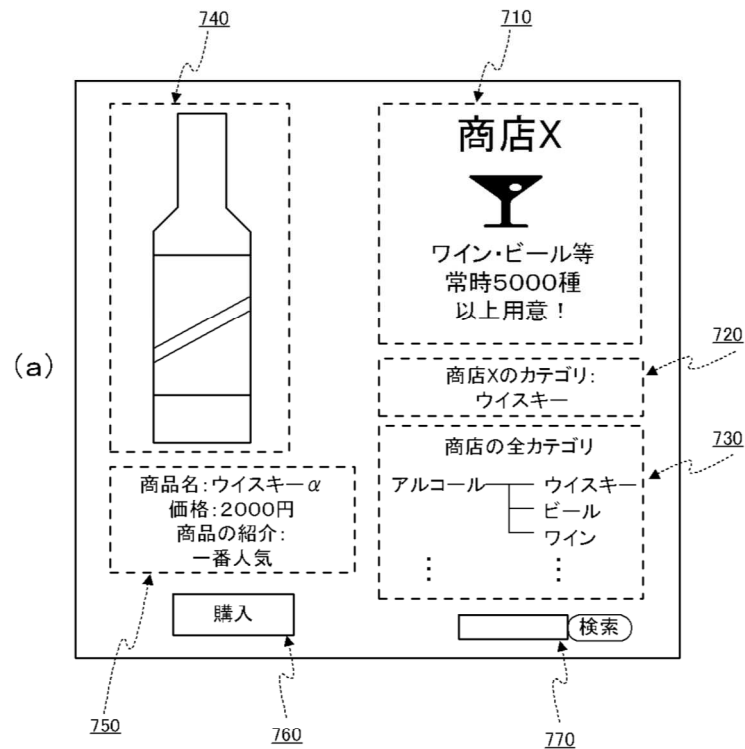


図2 (特許公報の図9)

図2は店舗カテゴリによる商品表示の例であり、アルコール→ウイスキー→モルト、グレーン、ブレンデッド…と言う階層構造になっている。

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17年 4月14日 優先基礎出願

平成18年 4月 4日 国際特許出願

平成18年10月26日 国際公開

平成18年12月22日 国際予備審査請求
平成19年 4月20日 国際予備審査報告
平成19年 9月 7日 国内移行, 審査請求
平成22年 3月 9日 拒絶理由通知書発送
平成22年 5月10日 補正書, 意見書提出
平成22年 9月14日 特許査定送達
平成22年10月 1日 設定登録

平成26年10月 9日 訴訟提起
平成27年 7月 6日 訂正審判請求
平成27年 8月19日 訂正拒絶
平成27年 9月10日 面接記録
平成27年10月16日 請求取下
平成27年11月 5日 口頭弁論終結
平成28年 1月14日 判決言渡

3. 被告装置・方法の概要

被告装置・方法の概要は以下のとおりである。

- (7) 被告装置は楽天市場を管理するサーバ装置であり、被告方法は当該サーバ装置で実行される管理方法である。
- (4) 楽天市場には、その全体に共通する商品分類が設定されており、楽天市場に出店する店舗管理者は、楽天市場で扱う商品に対し、この共通して設定されている商品分類に基づく商品ジャンルを登録し、被告装置・方法はその情報を記憶部に記憶する。
- (5) 上記店舗管理者は、店舗ごとに独自の商品分類を設定することができ、楽天市場で扱う商品に対し、上記独自の商品分類に基づくカテゴリを登録し、被告装置・方法はその情報を記憶部に記憶する。
- (1) ユーザは、ユーザ端末からインターネットを介して楽天市場のトップページを選択することにより（例、別紙被告装置・方法説明書中写真1の青枠で囲まれた部分「食品・ドリンク・お酒」→写真2の同「ワイン」→写真3の同「赤ワイン」）、それぞれのジャンルに登録された商品を表示させることができる（写真4の青枠で囲まれた部分等）。ユーザがその商品の一つを選択すると（写真4の赤枠で囲まれた部分）、ユーザ端末はその旨を被告装置・方法に通知し、被告装置・方法はこれを受けて当該商品の登録されている店舗独自のカテゴリ（上記(5)）を示す情報（写真5の緑枠で囲まれた部分）を記憶部から取得してユーザ端末に送信し、ユーザ端末に表示させる。



楽天市場

敬老の日

ギフト

カード

Edy

無料ドラマ

ブック

証券

トラベル

ホテル

よく使うサービス

買い物かご

[総合案内](#)
[初めての方へ](#)
[安心・安全への取り組み](#)
[ヘルプ/問い合わせ](#)
[採用情報](#)
[出店の案内はこちら](#)

[myクーポン](#)
[閲覧履歴](#)
[お気に入り](#)
[購入履歴](#)

[ランキング](#)
[おススメ](#)
[送料無料](#)
[クーポン](#)
[セール中](#)
[定期購入](#)
[中古/買取](#)
[ギフト](#)
[カード](#)
[スマホ](#)
[グッズ](#)
[電子書籍](#)
[価格比較](#)
[証券](#)
[トラベル](#)
[Infoseek](#)
[ツールバー](#)

ジャンルで絞り込む

検索商品

検索

ショップから探す
全商品一覧

検索ワード: 新米 ミネナカ ビデオカメラ 大乱闘スマッシュブラザーズ ぶどう 羽布巾 虫除けスプレー 自転車 iPhoneケース

最初に戻る Page 2 / 4

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バッグ
- 家電・パソコン
- 食品・ドリンク お酒
- インテリア・日用雑貨
- スポーツ・アウトドア
- コスメ・健康・医薬品
- キッズ・ベビー・文房具
- ペット・花・DIY
- 本・音楽・ゲーム
- 車・バイク
- 不動産・サービス

あす楽

今日のイ子押し!

最近チェックしたジャンル

- ワイン
- CD DVD
- ゴルフ用品
- 箸・ペーパー マットレス
- スポーツアウトドア

ジャンル

- 電子書籍 楽天Kobo
- ファッション バ

↓ 以下省略

6

楽天市場 **楽天** ワイン

もれなく100円引き！クーポン！ | 総合案内 | ヘルプ | 意見窓口 | 楽天トップへ

買い物かご | 閲覧履歴 | お気に入り | 購入履歴 | 商品の感想

全ジャンル | ワイン | 検索 | 特集検索 | ショップ | 全商品一覧

ワイン | 赤ワイン | 白ワイン | 発酵系・シャンパン | セット | 商品一覧

シャンパン&スパークリング | ワインセット選び | ギフト | ワインテージ

レビュー | あす楽 | 海外販売 | オークション | 出店のご案内

トップ> ワイン

関連ジャンル 洋酒 / 日本酒 / ドリンク / 食品

注目のキーワード

- ★ 豪華の丘ワイナリー **NEW**
- ★ マチウス・ロゼ **NEW**
- ★ ボルトガルワイン モンテ・ダ・ペーニャ **NEW**

おすすめの特集

- ★ 大蔵ソムリエの特選セット **NEW**
- ★ 自然派ワイン特集 **NEW**
- ★ ワイン生産者 赤日ワインおすすすめの特選 Vol.1 **NEW**

このジャンル内の商品

- ワインセット
- 6本セット
- 12本セット
- その他の本数
- 赤ワイン**
- 白ワイン
- ロゼワイン
- 発酵系・シャンパン
- ワイングッズ
- ワイングラス(※)
- ソムリエナイフ(※)
- ワインオープナー(※)
- ワインクーラー
- ボアラー
- ワインセラー(※)
- ノアルクールワイン

産地から探す

フランス

注目の商品

- 金肩ホルドー ★送料無料★ 6本7,179円
- ヌーヴォー！ ★送料無料★ 生ハム200g付
- パーカー 90点 ★送料無料★ 南仏赤6本！
- ラフィットが ほぼ満点の 大当り2010年
- 辛口 スパーク ★送料無料★ 6本5,169円！

あなたも楽天市場に出店しませんか？
無料ガイドブックはこちら！

ログイン
初めてご利用される方
楽天会員に登録(無料)してお買い物をする楽天スーパーポイントが貯まります。貯まったポイントは、次回以降のお買い物にご利用いただけます。

楽天Point Club [楽天の仕組み](#)

商品の感想
ワインの商品レビュー
他のジャンルはこちら

おストア
楽天市場に様々なオープン
SEIYU セイユー 徳島
SAKURA 桜花 徳島
ENOTECA 伊豆山 徳島
有名メグストア一覧

メールマガジン
楽天ワインのお酒ニュース

新着トピックス

- 9月10日 カレラ・セントラル・コースト・キューヴェVの2012年ヴァンテージ！ **NEW**
- 9月01日 マルセル・ラビエールの新ヴァンテージ2013は日本で販売開始！ **NEW**
- 8月20日 シャブリの自然派ワインを目指しているパストルーの新ヴァンテージはこれら！ **NEW**
- 7月29日 ラ・ヴィアン・ローズのロゼワイン！1200本の少ない生産量で、限られた数だけ入荷！
- 7月09日 マルセル・ラビエールの新ヴァンテージ2013は販売開始！

お好みの条件を指定して探す

ワインを探す | セットを探す

タイプ ☒ 赤ワイン ☐ 白ワイン ☐ ロゼワイン ☐ 発酵系・シャンパン

味わい 予算 円 - 円

産地 年代

銘柄 生産者名

↓ 以下省略

写真3 (楽天市場のジャンル:「ワイン」の階層)



8

↓ 前頁からの続き

商品カテゴリMENU

ワイン

＜産地で選ぶ＞

ボルドー
ブルゴーニュ
シャンパーニュ
フランスその他
イタリア
スペイン
アメリカ
ドイツ
オーストリア
ニュージーランド
南アフリカ
その他の国

＜タイプで選ぶ＞

白ワイン
赤ワイン
ロゼワイン
無味ワイン
芳醇ワイン
その他のワイン
お取り寄せワイン

＜価格帯で選ぶ＞

1000円以下
1000円以上
1000～1500円
1500～2000円
2000～4000円
4000～10000円
10000円～

＜産地で選ぶ＞

1000円以下
1000円以上
1500円以下
1500円以上
2000円以下
2000円以上
2500円以下
2500円以上

＜ブドウ品種で選ぶ＞

黒ブドウ
カベルネ・ソーヴィニヨン
メルロー
ピノ・ノワール
シラー
ガム・シュワ
マル・ノワール
デンプラニール

白ブドウ

シャルドネ
ソーヴィニオン・ブラン
リースリング
ヴィオニエ

お取り寄せワイン

輸入名産ワイン
輸入名産ワイン
輸入名産ワイン
輸入名産ワイン
輸入名産ワイン
輸入名産ワイン
輸入名産ワイン
輸入名産ワイン

30社以上の航空会社が採用！

超破格値！

ベビー・モンラッシェ
ブルガリアで生み出したクラシックワイン
ラ・モンテットのナイベルグ伯爵が、ブルガリアで生み出したクラシックワイン

完熟！

17年熟成クリュ・ブルジョワ
熟成ブルジョワ級やビッグワインテージも！
ボルドー5本！

フランス・ボルドー産のワインが、赤字覚悟の超破格値！

お一人様1本限り、豪華の998円！

送料無料アイテムも上手に買って、お得なお買い物も存分にお楽しみください！！

さらに！

到着後レビューを書いて頂くと、オマケをプレゼント!!

レビューを書いて頂くと、オマケをプレゼント!!

レビューを書いて頂くと、オマケをプレゼント!!

ワインに合うおつまみをプレゼント!!

※内容は弊社お任せとなります。

ご注文の際、「レビューを書いてオマケをもらう!」を選択し、その後商品レビューをお書きください。

※ギフトの場合でも、オマケは商品に同梱させていただきます。

▼一緒に買くと送料無料になるワインセットはこちら▼

送料無料

超長年や上位銘柄も！

金賞ボルドー6本セット

6,680円

送料無料

1本あたり797円(税込)！

厳選泡だけ！スパーク6本セット

4,780円

送料無料

ドレッジ厳選お値打ち

ブルゴーニュ6本！

8,980円

送料無料

ドレッジ厳選お値打ち

フランス・イタリア限定白ワイン6本

5,280円

送料無料

100年に一度の当り年！

2005年産ボルドー3本！

4,280円

送料無料

ブルジョワ級や飲み頃古酒など、超厳選ボルドー6本セット！

9,800円

送料無料

熟成ブルジョワ級やビッグワインテージも！

ボルドー5本！

5,680円

送料無料

ありそうであまり無い！

金賞白ワインだけ3本セット！

3,780円

写真5 (dragee (ドラジェ) という店舗のカテゴリ)

10

※写真1から写真5は、いずれも判決文別紙の「被告装置・方法説明書」より引用。

4. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の4点であった。

- (1) 被告装置・方法について構成要件D及びD'の充足性
- (2) 被告装置について構成要件C及びDの充足性
- (3) 本件各発明に係る特許の無効理由の有無
- (4) 原告らの損害・損失額

裁判所は(3)についてのみ判断した。

5. 裁判所の判断

1) 乙16文献¹に基づく新規性欠如について

被告は、本件各発明は、乙16文献に記載された発明（以下、「乙16発明」）と同一であるから、新規性を欠いていると主張した。

それに対して、原告らは、本件各発明における記憶形式が「データベース型」であるのに対して乙16発明が「ページ階層型」であることを根拠に、本件各発明と乙16発明は、構成要件B及びB'のうち「商品に対応づけて・・・共通カテゴリと・・・店舗カテゴリとを示す情報を記憶」するとの構成及び構成要件D及びD'のうち「店舗カテゴリに分類される商品を示す情報」との構成を乙16発明が有しない点で相違すると主張した。

2) 構成要件B及びB'について

裁判所は、構成要件B、B'につき、特許請求の範囲には「共通カテゴリと・・・店舗カテゴリとを示す情報」が「商品に対応づけて」記憶される旨記載されているところ、「対応」との語について、本件明細書において特段の定義等はされていないから、普通の意味で使用されていると認定した。裁判所は、また、特許請求の範囲の記載は単に「対応づけて・・・記憶する」というものであり、対応の態様や記憶の形式、情報の入力方法等について限定は付されていない。そうすると、商品と共通カテゴリ及び店舗カテゴリを示す情報は、相互に何らかの関係を持って結び付けられるように記憶されていれば足りると思われるとした（下線筆者、以下同様）。

3) 構成要件D及びD'について

裁判所は、構成要件D及びD'につき、特許請求の範囲には「店舗カテゴリに分類される商品を示す情報」とあるのみであり、商品の分類方法、情報の単位や記憶形式

¹書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」

等についての限定はない。そうすると、当該店舗が取り扱う商品につき、ある商品がどの店舗カテゴリに属するか、あるいは、ある店舗カテゴリにどの商品が属するかを識別するに足りるものであれば、上記の情報に当たると解することができるとした。

4)乙16発明について

乙16文献には次の趣旨の記載があると、裁判所は指摘した。

- ア 楽天市場のオンラインショッピングなら、ジャンルを掘り下げていくだけで目的の商品まで簡単にたどり着くことができる。ここでは北海道・函館の地ビールを検索する。トップページの「商品名で調べる」又は「商品別」をクリックして商品名で探すこともできる。表示されているジャンル名「ドリンク・アルコール類」から開始し、その先は「ビール・地ビール」→「地ビール」→「北海道」とジャンルが絞られていき、その度にそれぞれのジャンルでの検索結果に商品名が表示される。金額も表示されるので、わざわざ店のホームページにアクセスしなくても商品を選べるのは利点だ。(66頁)
- イ 商品別で検索したときも、商品名をクリックすれば、店舗のホームページにアクセスして、その商品の紹介ページが見られる。「はこだてビール」の店舗のホームページには「オリジナルギフトセット」というジャンルがあり、このジャンルの画像や価格、セット名を一覧表示することができたので、その中から商品を選ぶことにした。(68頁)

上記の記載から裁判所は、乙16発明を次のように認定した。

アの「ドリンク・アルコール類」、「地ビール」等のジャンルは、楽天市場のトップページから順次表示されるものであり、楽天市場の全体に設定された商品分類に基づく共通カテゴリであると、同(イ)の「オリジナルギフトセット」のジャンルは、特定の商品を取り扱う店舗のホームページに表示されるものであり、当該店舗が設定した商品分類に基づく店舗カテゴリであると、それぞれ認めることができる。

そして、乙16文献に記載されたインターネットショッピングモールに係る発明(乙16発明)においては、ある共通カテゴリが示された場合に)のであるから、商品と共通カテゴリ及び店舗カテゴリを示す情報が相互に結び付けられるように記憶されていると認められる。また、ある店舗が取り扱う商品に係る情報から当該店舗独自のカテゴリ及びこれに分類される商品が表示される(同)のであるから、ある商品がどの店舗カテゴリに属するか、その店舗カテゴリにどの商品が属するかを識別するに足りる情報が記憶されているといえることができる。

そのうえで、乙16発明は、本件各発明の争いのある各構成をいずれも備えているとした。

6. 結論

裁判所は、乙16発明は本件各発明と同一の発明であると認められ、本件特許は新規性の欠如を理由として無効にされるべきものとなるから、原告らが本件特許権を行使することはできない（特許法104条の3第1項）。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないとした。

7. 考察

本件特許は新規性欠如の無効理由があるため、原告は権利行使できないと、裁判所は判断した。そのため、被告装置・方法が本件各発明の技術的範囲に含まれるか否かについては、判断されなかった。

しかし、新規性欠如の根拠となった乙16発明は、被告が運営するショッピングモール・楽天市場についての活用本に記載された発明である。したがって、乙16発明が本件各発明と同一であれば、被告装置（楽天市場を管理するサーバ装置）、被告方法（当該サーバ装置で実行される管理方法）は、本件各発明の技術的範囲に含まれると、裁判所は当然に、判断したであろう。

最後に、審査官の判断の限界について、触れておきたい。

本願は、国際特許出願を日本に国内移行した出願である。国際段階では、国際調査報告、国際予備審査報告で、すべての請求項について進歩性がないとの判断がされている。

そして、国内移行後の特許庁の審査では、国際調査報告及び国際予備審査報告と同様な判断結果による拒絶理由が通知された。それに対して、原告は、特許請求の範囲を補正することにより、特許査定を得ている。

「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。」（特許法第51条）と規定されている。ここで、「拒絶の理由を発見しないとき」とは、審査官が特許出願について審査した結果の一応の心証として特許をすべきものと考えるときはというほどの意味である」（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕）。したがって、審査官の判断は一応の妥当性はあるものの、決して判断は覆されないであろうというほどの確度はないのである。

以上のことから、特許権者は、権利行使を検討する場合には、無効理由有無の調査は必須である。特に、ソフトウェア関連発明では、非特許文献が新規性、進歩性欠如の証拠となる場合が少なくないところ、審査官の非特許文献調査の範囲には、限界があることに留意したい。

以上