

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～補正却下して拒絶した審決が維持された判例～

平成29年（行ケ）第10218号

原告：株式会社三菱UFJ銀行

被告：特許庁長官

2019年 7月24日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は、平成28年2月25日、発明の名称を「情報提供方法、情報提供プログラム、および情報提供システム」とする特許出願（特願2016-33952号：本願）をしたが、平成29年6月8日付で拒絶査定を受けた。

それに対して、原告は、同年7月25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、平成29年10月13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）本願に係る発明

本願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】

通信端末から送信されたユーザの音声情報に対する回答メッセージ、あるいは前記回答メッセージを特定できない場合には問合せメッセージを前記通信端末に送信し、

現実の事業者のオペレータを模造した仮想オペレータを表示するように構成された前記通信端末において前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生する際、前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生しない時と比較し、前記仮想オペレータの一部が大きな動作を行うように前記仮想オペレータを表示する情報提供システム。

下線部は本件補正で補正された箇所を示す。

本願請求項1に係る発明（本願発明）の課題は、「①事業者とユーザとの新たな接点を創出利用することにより、ユーザに最適な情報を提供し、②より親密な事業者ユーザ関係を構築することにより、ユーザに新しいユーザ体験を享受する機会を与え、③事業

者の業務負担を軽減するとともに、豊富な情報をユーザに提供することにより、ユーザに高品質で高付加価値を有するサービスを適時に提供するためのシステムを提供すること」である。

図1は仮想オペレータの一例である。仮想オペレータは例えば、ユーザ対応を行う従業員を模したものである。

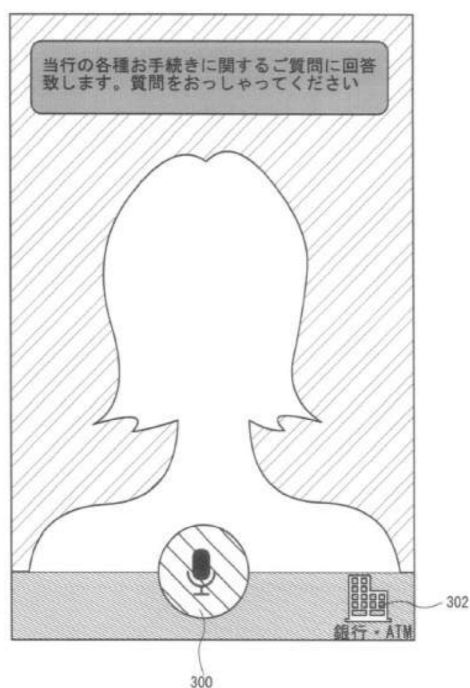


図1（本願の図3）

本件発明では、仮想オペレータとユーザが対話を行い、また対話を通じて必要な情報にユーザを誘導することにより、上記課題を解決することができる。

（2）経過

本願の経過は、以下のとおりである。

- | | | |
|-------|--------|---------------------------------|
| 平成28年 | 2月25日 | 出願 |
| 平成28年 | 11月25日 | 審査請求，早期審査申し出 |
| 平成29年 | 3月14日 | 拒絶理由通知 |
| 平成29年 | 5月12日 | 意見書，手続補正書 提出 |
| 平成29年 | 6月13日 | 拒絶査定 送達 |
| 平成29年 | 7月25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29年 | 8月14日 | 前置報告 |
| 平成29年 | 9月26日 | 審理終結通知 |

平成29年10月31日 審決送達

平成29年11月29日 取消訴訟 提起

3. 引用文献

審決が引用した文献は、以下のとおりである。

引用例1：特開2016-24765号公報（甲1）

引用例2：特開2015-28566号公報（甲2）

周知例1：竹林 洋一ほか「音声自由対話システムTOSBURG II—マルチモーダル応答と音声応答キャンセルの利用—」情報処理学会研究報告（社団法人情報処理学会，平成4年11月13日）92巻89号93～100頁（甲3，乙8）

周知例2：特開2010-79103号公報（甲4）

周知例3：特開2010-153956号公報（甲5）

4. 引用例1に記載の発明について

引用例1に記載の発明（引用発明1）は、ユーザの質問に対して適切な回答内容をユーザに返すことを課題とする対話型処理システムである。審決が認定した引用発明1は以下のとおりである。

ユーザ端末装置10からユーザ音声質問をサーバ部20に送信し、

前記サーバ部20は、前記ユーザ音声質問に対応する想定回答又は聞き返し質問を前記ユーザ端末装置10に送信し、

前記ユーザ端末装置10は前記想定回答又は前記聞き返し質問を、音声出力し、操作表示部28に表示する、対話型処理システム。

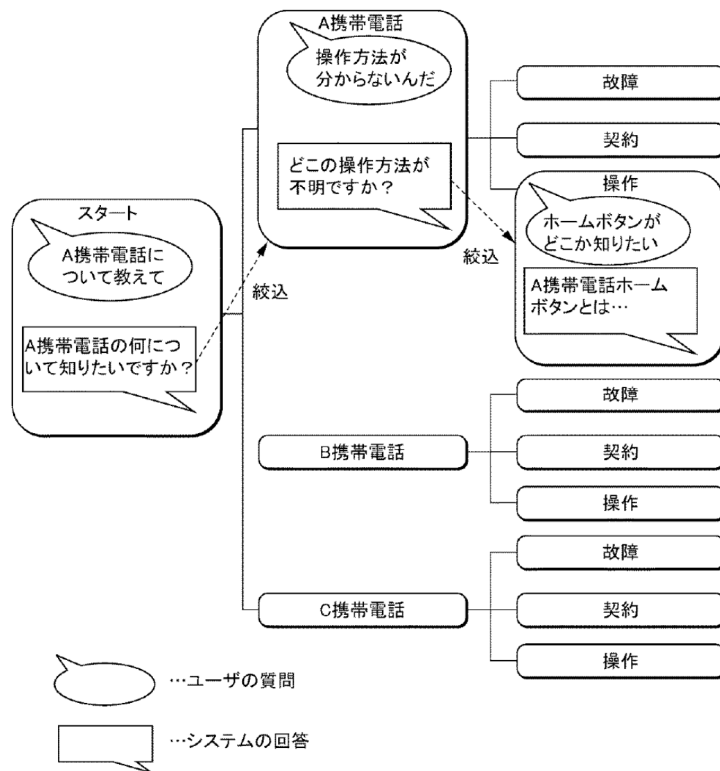


図2 (引用文献1の図5)

引用発明においては、ユーザ質問と聞き返し質問とを繰り返して回答内容を絞り込んでいくことにより、ユーザの求める回答内容が返される。

5. 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) 本件補正を却下した判断の誤り (取消事由1)
 - ア 新規事項の追加 (取消事由1-1)
 - イ 独立特許要件違反 (本件補正発明の進歩性) (取消事由1-2)
- (2) 本願発明の進歩性判断の誤り (取消事由2)

本稿では取消事由1-2についての判断を取り上げる。

審決が認定した本件補正発明と引用発明1との相違点は以下のとおりである。

本件補正発明は「現実の事業者のオペレータを模造した仮想オペレータ」を表示するのに対し、引用発明1は仮想オペレータを表示しない点。／それに伴い、本件補正発明は「前記通信端末において前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生する際、前記回答メッセージ、前記問合せメッセージを再生しない時と比較し、前記仮想オペレータの一部が大きな動作を行うように前記仮想オペレータを表示する」のに対し、引用発明1はその

ような特定がない点。

6. 裁判所の判断

(1) 引用発明2の解釈

裁判所は、引用例2には、「エージェントを表示装置に表示するナビゲーション装置において、当該エージェントが話しているように表示するため、待機中と比較して、回答側センターの応答音声データをスピーカから出力させる際に、当該エージェントの口を開くように当該エージェントを表示すること。」との発明が開示されていることが認められると判断した。

また、引用例2には、「エージェント」について、「架空の人物（下線、筆者。以下同様）や擬人化された動物などのキャラクターである」（【0058】）、「当該エージェントが話しているように画像を表示させる視覚効果は適宜設計されれば良い」（【0065】）との記載があることから、引用例2における「エージェント」とは、キャラクターであって、具体的人物から昇華した抽象的概念を含むものであると、裁判所は判断した。

(2) 周知事項の認定

裁判所は、周知例1ないし3、乙14及び乙15の記載を根拠に、本願出願日時点において、コンピュータ上の対話型処理システムの技術分野では、「通信端末に現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示すること」は周知であったと認定した。

(3) 周知事項を考慮した引用例2の解釈

上記の周知事項が、本願出願時点で周知事項であったことを考慮すると、引用例2に接した当業者は、引用発明2の「エージェント」に含まれる概念の一つとして、「現実の事業者のオペレータを模造した人物」を当然に想起することができる。

そうすると、引用発明2には、「現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示装置に表示するナビゲーション装置において、当該模造した人物が話しているように表示するため、待機中と比較して、回答側センターの応答音声データをスピーカから出力させる際に、当該模造した人物の口を開くように当該模造した人物を表示すること。」との具体的な構成が含まれているというべきであると、裁判所は認定した。

(4) 引用発明1と引用発明2とを組み合わせる動機付け

裁判所は、引用発明1はコンピュータ上の対話型処理を行うシステムと述べた上で、本願出願日時点において、当業者は、コンピュータ上の対話型処理システムである引用発明1には、コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」という周知の課題があることを理解し、引用発明1の通信端末に、キャラクターが動いているよう

な表示をすとの周知の解決手段の適用を試みるということができると、認定した。

さらに、裁判所は、引用発明2はコンピュータ上の対話型処理を行うナビゲーション装置であると述べた上で、引用発明2は、表示装置にエージェントを表示し、回答時に当該エージェントの口が開くというものであるから、当業者は、かかる構成を、コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」という周知の課題を解決するための、周知の解決手段の一つ、すなわち通信端末にキャラクターが動いているような表示をする構成の一つであると理解する。

そうすると、引用発明1に上記周知の課題があることを認識し、これに上記周知の解決手段の適用を試みる当業者は、同じ技術分野に属し、かかる課題を解決する手段である引用発明2を、引用発明1に適用することを動機付けられるというべきであると、裁判所は判断した。

(5) 引用発明2を適用したと引用発明1の構成

裁判所は本件補正明細書に段落【0007】の「仮想オペレータの口や目を動かすようにしてもよい。あるいは手を動かすなど、説明を行うジェスチャーをするようにしてもよい。すなわち、メッセージが再生されていない時と比較し、仮想オペレータの一部がより大きな動作を行うようにプログラムを構成してもよい。」との記載を引用し、待機中と比較して模造された人物が「口を開く」との構成は、本件補正発明における「一部」の「大きな動作」に含まれるものであると、裁判所は認定した。

また、裁判所は、仮想オペレータの一部が大きな動作をすることによって得られる効果について、本件補正明細書には、自然な対話を行うことができると記載されているが、「自然な対話」の程度については何ら特定されておらず、回答時に模造された人物が「口を開」けば、回答時においても待機中と同様に口を閉じている場合と比較して、円滑なコミュニケーションが図られているような印象を与えることができ、回答時に模造された人物が「口を開く」との引用発明2の構成によって、「自然な対話を行う」という本件補正発明の効果を奏することができると、判断した。

(6) 結論

裁判所は、本件補正発明は進歩性がなく独立特許要件を満たさないため、補正却下した審決は妥当であると判断した。また、裁判所は、補正前の本願発明が進歩性を欠くとの審決の判断も妥当であると判断した。

裁判所は原告の請求を棄却する判決をした。

7. 考察

裁判所は、引用例2が開示する引用発明2の認定で周知事項（周知の技術）を考慮した。この点に筆者は違和感を持った。

本件では相違点として、引用発明1は仮想オペレータを表示しない点が認定されている。当該相違点を容易想到であるというためには、仮想オペレータを表示することが記載されている引用例が必要である。しかしながら、引用発明2が表示するエージェントは「架空の人物」であり、仮想オペレータではない。そのため、引用発明1に引用発明2を組み合わせても、相違点に係る構成とはならない。本件補正発明は「仮想オペレータ」であるのに対して、引用発明1と引用発明2を組み合わせた発明は「架空の人物」との相違点が残ってしまう。残った相違点が本件補正発明の特徴とは直接関係ないのであれば、「仮想オペレータを表示することは周知の技術であることを考慮すれば、表示するエージェントを架空の人物』とするのではなく、『仮想オペレータ』とすることに何ら技術的困難性は認められない。」と述べて、裁判所は、進歩性なしの判断をした可能性もある。

しかし、原告（出願人）は、「仮想オペレータ」を表示する点が、本願の特徴である旨を主張していたため、裁判所は上記の残った相違点をきっちりと判断すべきと考えたと推測する。しかし、残った相違点が容易想到であるというためには、さらに、周知技術が必要となり、結果的に1つ相違点を容易想到であることを示すために引用発明2と周知技術とが必要となる。

これは、いわゆる容易の容易と言われる判断手法であり、度が過ぎると進歩性を認めるべき発明も進歩性をなしとの判断になるため、注意すべき手法である。そのため、裁判所は外形上、容易の容易と言われる判断手法としないために、周知事項を考慮した上で、引用発明2を認定したのではないかと考える。

容易の容易と言われる判断手法により、進歩性を否定することが妥当であるかは、引用発明を組み合わせても残った相違点が、周知技術であって新たな効果を奏しない場合である。その点、本件補正発明を検討すると、残った相違点は周知技術であった。また、効果について、裁判所は「コンピュータ上の対話型処理システムにおいて、回答メッセージ等を再生する際、通信端末に、エージェントを表示することにより得られる効果と、現実の事業者のオペレータを模造した人物を表示することにより得られる効果との間に、より親密なユーザ・事業者関係を構築するなどの観点から、顕著な相違があることを認めるに足りる証拠はない。本件補正発明が顕著な効果を奏するということができない。」と判断している。この点を考えると、容易の容易と言われる判断手法を取っているとすると、裁判所の判断に妥当性はあると筆者は考える。

以上