

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～相違点に係る構成は引例に開示、示唆はなく、周知でもないと判断した判例～

令和元年（行ケ）第10072号

原告：株式会社3star project

被告：特許庁長官

2020年 7月20日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は、発明の名称を「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」とする発明につき、平成29年4月13日、特許出願（特願2017-79818号：甲1，本願）をしたが、同年12月6日付で拒絶査定を受けた。

それに対して、原告は、平成30年3月12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31年4月8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（「本件審決」という。）をした。

本件は、原告が本件審決の取り消しを求めた審決取消訴訟である。

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】

ホストクラブへの来店を勧誘させる方法であって、
潜在顧客に対してホストクラブ来店勧誘キットを提供するステップを含んでおり、
ホストクラブ来店勧誘キットは、スマートフォンを装着することにより仮想現実動画ファイルを再生して仮想現実動画を視聴し得る紙製の仮想現実ゴーグルと、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバへのアクセス情報を表示したアクセス情報表示部とを備えており、

ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバにはホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムが実装されており、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバの記憶部にはホストクラブを仮想体験させるホストクラブ仮想現実動画ファイルが記憶されており、

ホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムは、ホストクラブ仮想現実動画ファイルをスマートフォンに送って視聴させるプログラムであり、

前記アクセス情報は、スマートフォンからの操作によりホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムを実行可能にする情報であり、

前記ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバの記憶部には、潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイルが記憶されており、

前記ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバは、異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタンが設けられた一つのウェブページを提供するものであり、各コマンドボタンは各ホストクラブ仮想現実動画ファイルに対応しており、選択されたコマンドボタンに対応するホストクラブ仮想現実動画ファイルをメンタルケアとしてスマートフォンに送って再生させることを特徴とするホストクラブ来店勧誘方法（下線部は本件訂正による訂正箇所）。

本件補正発明は、「ホストクラブ仮想現実動画の視聴という形でホストクラブの仮想体験がされるので、ホストクラブに行ったことのない者でもホストクラブがどのような場所・雰囲気でのどのようなサービスが提供されるのかが理解できる。このため、実際にホストクラブに行くことの敷居が低くなり、ホストクラブにとっては新規の顧客増による売り上げアップが期待できる。

また、潜在顧客の心理状態に応じて異なるホストクラブ仮想現実動画ファイルが再生されるので、その時々状況に応じて最適なホストクラブ仮想体験がされる。このため、来店増加による売り上げアップがより期待できるものとなる」（本件補正後の段落【0006】）。

本件補正発明における「潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタン」の一例は、図1に示した視聴開始ボタン53である。

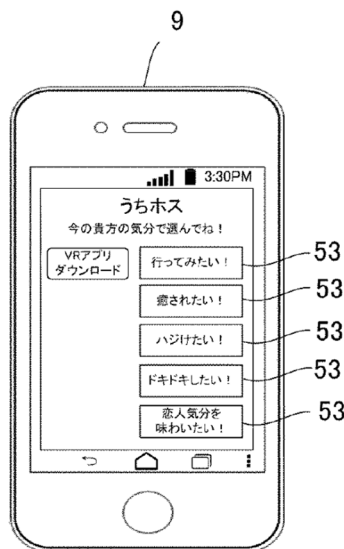


図1（本願の図3（2））

視聴開始ボタン53は5つ表示されており、各ボタンには異なるフレーズ「行ってみ

たい!」,「癒やされたい!」,「ハジけたい!」,「ドキドキしたい!」,「恋人気分を味わいたい!」が記載されている。

(2) 経過

本願の経過は、以下のとおりである。

平成29年	4月13日	出願
平成29年	8月2日	審査請求
平成29年	8月3日	早期審査申し出
平成29年	9月5日	拒絶理由通知(発送)
平成29年10月	9日	意見書, 手続補正書 提出
平成29年12月	12日	拒絶査定(送達)
平成30年	3月12日	拒絶査定不服審査請求, 手続補正書 提出
平成30年	8月15日	前置報告
平成31年	3月26日	審理集結通知
平成31年	4月8日	審決
平成31年	4月23日	審決送達
令和元年	5月22日	取消訴訟 提起
令和2年	3月17日	判決言い渡し(請求認容)
令和2年	6月2日	審理集結通知
令和2年	6月18日	審決(請求認容)
令和2年	7月7日	審決送達

3. 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)は非特許文献であり、雑誌に掲載された新聞記事(平成26年12月19日付け日本経済新聞)である。審決が認定した引用発明1は、次のとおりである。

広告代理店による販促支援に係る、テーマパークの事前体験などが想定された、サービスなどの疑似体験による販促の方法であって、

ハコスコによって開発されたゴーグル型の格安VR装置とスマホを使って、実際に出向かないと分からない感覚を時や場所を選ばず疑似体験できるものであり、

ゴーグル型の格安VR装置である、雑誌の付録にしたり、企業の販促イベントで配布したりされる、手軽に組み立てられる段ボール製の装置の前面に、無料の専用アプリが取り込まれたスマホを差し込めばVR映像を見ることができ、サーバから送られてくる様々な商品・サービスのVRを楽しめ、装置を着けた頭の動きに連動してVR映像も人の視覚のように変わっていくものである、

方法。

図2に示すのは引用例1の新聞記事の基になったプレスリリースに掲載されたダンボール製スマホVRビューワー「ハコスコ」の写真である。



図2

4. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、本件補正発明の引用例1に基づく進歩性判断である。

5. 相違点について

本件補正発明と引用発明との相違点についての争いはなく、以下の4点である。

相違点1'：本件補正発明は、所定の場所に出向かなければ体験できないサービスが「ホストクラブ」で、また、事前体験が「来店」の「勧誘」のためであるのに対し、引用発明は、所定の場所に出向かなければ体験できないサービスが「ホストクラブ」ではなく、また、事前体験が「来店」の「勧誘」のためであることが明示されていない点。

相違点2'：本件補正発明は、仮想現実動画ファイルが、「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」であるのに対し、引用発明は、かかる構成を備えていない点。

相違点3'：本件補正発明は、紙製の仮想現実ゴーグルを備えた配布物が、「動画提供サーバへの「アクセス情報」であって「スマートフォンからの操作により」この仮想体験サービス提供プログラムを「実行可能にする」ものを「表示」した「アクセス情報表示部」を備えた「キット」であるのに対し、引用発明は、かかる構成を有することが明示されていない点。

相違点4'：本件補正発明は、仮想体験サービス提供サーバが、「異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコ

マンドボタンが設けられた一つのウェブページを提供するものであり、各コマンドボタンは各ホストクラブ仮想現実動画ファイルに対応しており、選択されたコマンドボタンに対応するホストクラブ仮想現実動画ファイルをメンタルケアとしてスマートフォンに送って再生させる」ものであるのに対し、引用発明は、かかる構成を備えていない点。

本件訴訟では、相違点2'と相違点4'の容易想到性について、判断がされた。

6. 裁判所の判断

(1) 相違点2'について

裁判所は、相違点2'について、以下のように判断した。

「引用発明の販売促進の対象を『ホストクラブ』のサービスとし、ホストクラブへの『来店』の『勧誘』の目的で使用した場合、『仮想現実動画』は、潜在顧客を対象とした、ホストクラブで提供するサービスを疑似体験する動画となり得ると解される。

しかしながら、引用例1には、『仮想現実動画』について、『メンタルケア』を行うものとすることや（下線部は筆者、以下同様。）、『潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる』仮想現実動画ファイルとすることについて、記載も示唆もない。

また、かかる事項が周知であったと認めるに足りる証拠もない。」

相違点2'に係る構成は、容易に想到し得たものではないと、裁判所は判断した。

(2) 相違点4'について

裁判所は、相違点2'に係る構成が容易想到ではない以上、「『異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタン』を『各ホストクラブ仮想現実動画ファイル』に『対応』させることを、当業者が容易に想到することができたとはいえない。」とし、相違点4'に係る構成は、容易に想到し得たものではないと、裁判所は判断した。

以上のように、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないとして、裁判所は本件審決を取り消す旨の判決をした。

※なお、審決取消後、審理は再開され、特許すべき旨の審決がされた。

7. 考察

本件補正発明は、1) 仮想現実動画が「メンタルケア」を行うものである点、2) 複数

の仮想現実動画が「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う」動画である点、及び、3) 複数のコマンドボタンが、「異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される」ボタンであって、「各ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に対応する点の3点により、進歩性が認められた。

本件補正発明において、「潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタン」の表記の具体例が、「行ってみたい!」、「癒やされたい!」、「ハジけたい!」、「ドキドキしたい!」、「恋人気分を味わいたい!」等であることから、「潜在顧客の心理状態」は潜在顧客の「気分」に近いものとする。そうであるならば、コンテンツ提供システムにおいて、顧客の「気分」に応じたコンテンツを表示する構成は、公知である（特開2001-175946号報の段落【0038】～【0040】、図12等を参照）。

しかしながら、上記公知例では、気分（心理状態）に応じた「コマンドボタン」を顧客が操作した場合、気分に応じたコンテンツが検索され、その結果が表示されるに留まる。一方、本件補正発明においては、顧客がコマンドボタンを選択すると、選択したボタンに対応する仮想現実動画ファイルが送信されて再生されることから、コマンドボタンは仮想現実動画ファイルと1対1対応である。すなわち、公知例よりも少ない操作回数でコンテンツが得られるという点で、公知例とは相違する。

さらに、気分に応じたコンテンツを提供するシステムが公知であっても、提供されるコンテンツの全てが「メンタルケアを行なう」ものである可能性は低いので、この点も公知例とは相違する。

したがって、本件補正発明に進歩性を認めたことは妥当であると筆者は考える。

以上