

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～発明特定事項の一部を除外して進歩性判断したことは妥当であるとした裁判例～
令和3年（行ケ）第10056号

原告：X
被告：特許庁長官

2022年3月29日
執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告は、平成27年4月9日に出願した特願2015-80124号（以下「親出願」という。）の一部を分割して、平成28年3月30日、「情報処理装置及び方法、並びにプログラム」の発明の特許出願（特願2016-67886号、以下「本願」という。）をした。

原告は、拒絶査定を受けたので、令和元年10月23日、拒絶査定不服審判（不服2019-14077号）を請求するとともに、特許請求の範囲等につき手続補正（以下「本件補正」という。）をした。

特許庁は、令和3年3月11日、本件補正を、進歩性欠如の独立特許要件違反であるとして、却下した上で、新規性欠如を理由として、本願は拒絶すべき旨の審決をした（以下「本件審決」という。）。

令和3年4月27日、原告は本件訴訟を提起した。

しかし、裁判所は、本件審決の進歩性の判断に誤りはないとして、本件審決を維持する判決をした。

2. 本件補正後発明

(1) 特許請求の範囲の記載

本件補正後の請求項1の記載は、次のとおりである（下線は補正箇所を示す。A以下の符号は、本件審決が付したもので、以下「構成要件A」等という。また、同請求項1に係る発明を「本件補正後発明」といい、本件補正後の明細書及び図面を併せて「本願明細書等」といい、本件補正前の請求項1に係る発明（構成要件Bにつき下線部の文言を欠くもの）を「本願発明」という。）。

【請求項1】

(A) 第1ユーザによって操作される情報処理装置であって、

(B) 事業に使用されていないが前記第1ユーザが活用を希望する知的財産権を、前記第1ユーザが保有する1以上の知的財産権の中から特定し、当該知的財産権に関する公報の情報を、サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含

- む第1情報として、前記サーバに通知する公報通知手段と、
- (C) 前記サーバにおいて、
- (C1) 前記公報通知手段により通知された前記第1情報により特定される前記公報に含まれ得る第1書類の内容のうち、所定の文字、図形、記号、又はそれらの結合が、前記第2情報として抽出され、
- (C2) 当該公報に含まれ得る第2書類の内容のうち、抽出された前記第2情報と関連する文字、図形、記号又はそれらの結合が、前記第3情報として抽出され、
- (C3) 所定の文字、図形、記号、又はそれらの結合を第4情報として予め登録している複数の第2ユーザのうち、抽出された前記第3情報と関連のある第4情報を登録した者が、通知対象者として決定され、
- (C4) 当該通知対象者の端末に対して、当該知的財産権に関する情報が第5情報として通知され、
- (C5) 当該通知対象者の端末から、当該第5情報に関する当該知的財産権に対して当該通知対象者が興味を有する旨の第6情報が取得されて、
- (C6) 当該第6情報に基づいて、前記複数の第2ユーザの中に当該知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報が、第7情報として生成され、
- (C7) 前記情報処理装置により前記第1情報が通知された結果として生成された当該第7情報が、当該情報処理装置に送信された場合において、
- (D) 当該第7情報を受付ける受付手段と、
- (E) を備える情報処理装置。

(2) 経過

本件発明に係る特許出願の経過は、以下のとおりである。

平成27年	4月	9日	親出願 (特願2015-80124号)
平成28年	4月	28日	親出願に係る特許が登録 (特許第5923806号)
平成28年	3月	30日	出願 (特願2016-67886号)
平成30年	4月	9日	審査請求, 上申書提出
平成31年	2月	5日	拒絶理由通知
平成31年	4月	15日	意見書, 補正書提出
令和元年	7月	23日	拒絶査定 (送達)
令和元年	10月	23日	拒絶査定不服審判請求, 補正書提出
令和2年	1月	10日	審査前置解除
令和3年	2月	24日	審理終結通知
令和3年	3月	11日	審決
令和3年	3月	30日	審決 (送達)
令和3年	4月	27日	出訴

3. 原告主張の審決取消事由

- (1) 本件補正後発明の認定の誤り（取消事由1）
- (2) 一致点，相違点の認定の誤り（取消事由2）
- (3) 容易想到性の判断の誤り（取消事由3）

※本願発明の新規性判断については、争点になっていない。

4. 本件補正後発明の技術的意義

裁判所は本件補正後発明の技術的意義を以下のように認定した。

「本件補正後発明は、…知的財産権の活用を希望する権利者等に対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提示することを課題とした発明であって、その課題の解決手段として、情報処理装置とサーバとを組み合わせたシステムを活用し、情報処理装置から知的財産権に関する公報の情報（第1情報）の通知（送信）を受けたサーバが、第1情報から第2情報を抽出し、さらに第3情報を抽出し、第3情報と第4情報とから通知対象を決定して当該公報の情報を第5情報として通知対象者の端末に通知し、その後、通知対象者の端末から、当該知的財産権に対して当該通知対象者が興味を有する旨の第6情報を受信し、それを基に知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報（興味を有する通知対象者のリストなど）である第7情報を生成して、これを情報処理装置に送信するという、二つ以上の装置を組み合わせる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる情報処理装置の発明（以下「サブコンビネーション発明」という。）であると認められる。」（下線は筆者。以下同様。）

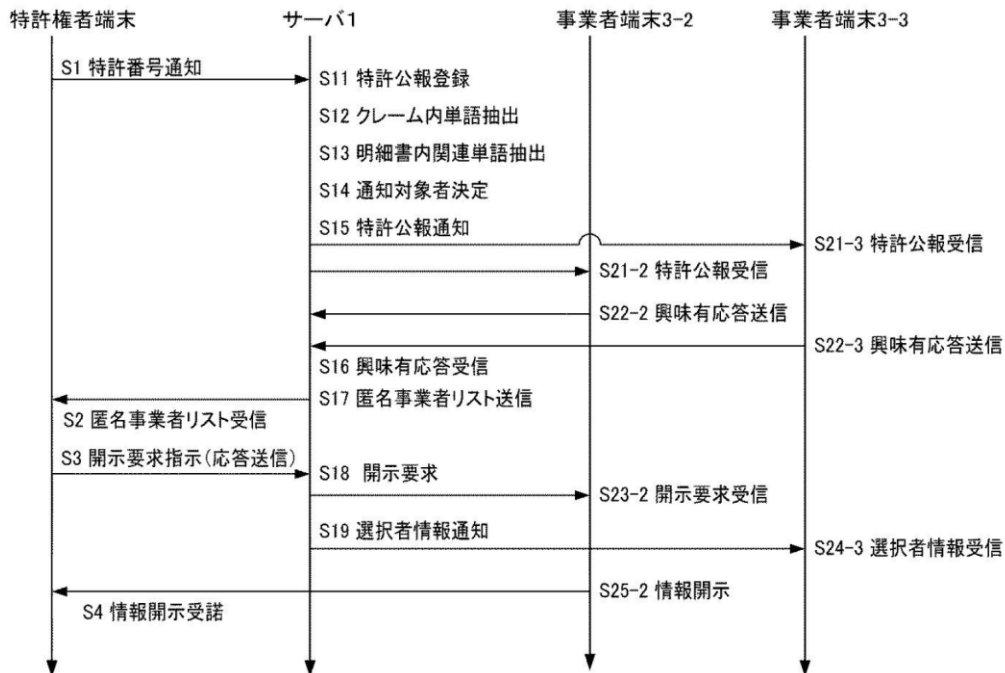


図1：本願明細書等の図5

5. 引用発明の認定

裁判所は、引用発明（特開2007-11876号報に記載の発明）を審決が認定したとおりであるとして、以下のように認定した。

知的財産情報提供システムに利用される端末であって、譲渡許諾情報DB23、利用希望条件DB24、知的財産文献DB25を備えるデータベース20と知的財産情報提供サーバ10とからなる管理側装置に対して、ネットワークを介して接続される譲渡許諾情報登録端末30に関する発明であって、

譲渡許諾情報登録端末30は、

権利者により操作されるPC又は携帯端末等の通信可能な情報処理装置であって、譲渡許諾情報を知的財産情報提供サーバ10に送信しデータベース20に登録するものであって、

譲渡許諾情報は、知的財産権の内容、PR情報、譲渡又は実施（使用）を許諾するときの条件等の各種情報から構成され、

知的財産情報提供サーバ10からその画面情報を受信すると、その受信した画面情報を表示する、

譲渡許諾情報登録端末30であって、

知的財産情報提供システムにおいては、知的財産文献DB25に特許公報等の知的財産権の文献情報を登録しておくことが可能であり、

上記知的財産権の文献情報は、知的財産情報提供サーバ10により知的財産文献DB25に登録され、知的財産権の権利者が、譲渡許諾情報登録端末30を用いて、自身が保有する知的財産権の文献情報を知的財産情報提供サーバ10に送信し、知的財産情報提供サーバ10は、その受信した文献情報を登録するようにしてもよく

利用希望情報は、

利用希望者は、譲渡許諾情報利用端末40を用いて、その画面上の入力欄沿って前述の利用希望条件をキーボード等で入力し、

その入力された利用希望条件を知的財産情報提供サーバ10に送信し、

知的財産情報提供サーバ10は、前述の譲渡許諾情報DB23を参照し、利用希望条件に合致した譲渡許諾情報の検索を行い、

知的財産情報提供サーバ10は、それらの各条件に合致した譲渡許諾情報を抽出すると、その抽出した譲渡許諾情報の一覧を示す画面情報を作成して、その作成した一覧の画面情報を譲渡許諾情報利用端末40に送信し、

譲渡許諾情報利用端末40は、受信した譲渡許諾情報の一覧を示す画面情報を表示し、

利用希望者により、その一覧画面上から1つの譲渡許諾情報が選択されると、譲渡許諾情報利用端末40は、その選択情報をシステムサーバ10に送信し、

知的財産情報提供サーバ10は、受信した選択情報で選択されている譲渡許諾情報を

譲渡許諾情報DB 23から抽出し（ステップS109）、抽出した譲渡許諾情報の詳細を示す画面情報を作成して、譲渡許諾情報利用端末40に送信し、

譲渡許諾情報利用端末40は、その譲渡許諾情報の詳細の画面情報を受信し、画面に表示し、

利用希望者は、その画面上に示された知的財産権の譲受又は実施（使用）を希望するとき、譲渡許諾情報利用端末40でその旨のキー操作等を行うことにより、譲渡許諾情報利用端末40は、その画面上の知的財産権の譲受又は実施（使用）を希望する旨の情報（以下、利用希望情報という）を知的財産情報提供サーバ10に送信する、

ここで譲渡許諾情報利用端末40からサーバに送信される情報であり、

知的財産情報提供サーバ10は、その利用希望情報を受信すると、その譲受又は実施（使用）を希望する利用希望者の個人情報を利用希望者DB 22から抽出し（ステップS113）、この抽出した利用希望者の個人情報と、その利用希望情報とを含む画面情報を作成し、この作成した画面情報を今回利用希望されている知的財産権を保有する権利者の譲渡許諾情報登録端末30に送信する、

知的財産情報提供システムの譲渡許諾情報登録端末30。」

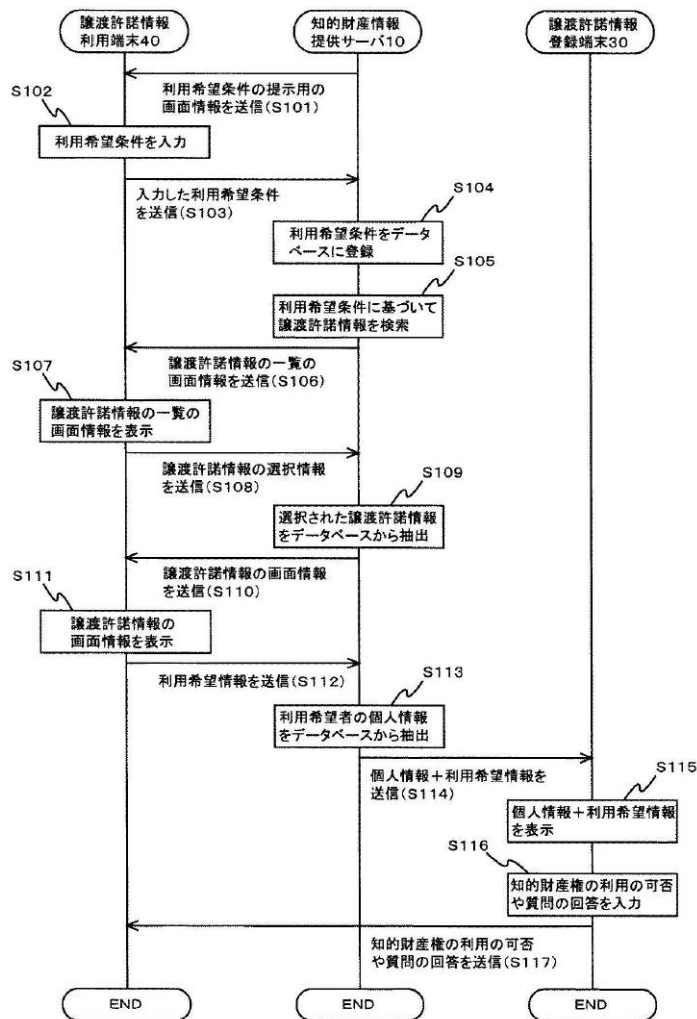


図2：引用発明に係る公報の図3

6. 裁判所の判断

(1) 本件補正後発明の認定（取消事由1）

本件審決は、本件補正後発明がサブコンビネーション発明であることから、以下のよう
に、構成要件の一部を除外して、本件補正後発明の発明特定事項として認定した。

ア. 構成要件（B）

構成要件（B）の「サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む
第1情報として」との記載は、「サーバに通知する公報の情報を更に限定する記載である
と認めることはできるが、サーバによって抽出処理を行うことを前提とした限定であっ
て直接的に情報処理装置を限定する特定事項ではない。」とした上で、以下、構成要件（B'）
として認定した。

（B'）事業に使用されていないが前記第1ユーザが活用を希望する知的財産権を、前記
第1ユーザが保有する1以上の知的財産権の中から特定し、当該知的財産権に関す
る公報の情報を、前記サーバに通知する公報通知手段と、

この認定に対して、原告は、本件補正後発明はサーバと情報処理装置とを組み合わせた
システムを前提にしたものであってサーバを除外して検討するのは誤りであるとも主張
した。

しかし、裁判所は、「構成要件（B）における、公報通知手段が『第1情報』としてサ
ーバに通知する公報の情報とは、通常の特許公報又は公開特許公報を示すにすぎないと
認められる。そして、本願明細書等を精査しても、当該情報を通知するに先立って、情報
処理装置において、サーバにおける処理（第2情報及び第3情報の抽出等）に資するため
何らかの処理がされること等を開示又は示唆する記載は、何ら見出すことができない。そ
うすると、構成要件（B）の『サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情
報を含む第1情報として』との記載事項は、第1情報の通知を受けたサーバが当該第1情
報から第2情報及び第3情報を抽出するという、サーバにおける処理（構成要件（C1）及
び（C2））を特定しているにすぎない。すなわち、上記記載事項は、第1情報自体が、第
2情報及び第3情報を抽出するため通常の公報とは異なる格別の情報を含むことを特定
しているものではない。

このように、本件補正後発明の構成要件（B）のうち『サーバによる第2情報及び第3
情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報として』の記載事項は、サーバの処理を特定
したものであり、情報処理装置が備える公報通知手段の内容を特定するものではないか
ら、構成要件（B）によって特定される発明特定事項の認定に当たっては、上記記載事項
を除外するのが相当であり、本件審決が（B'）のとおり認定したことに誤りはない。」と
して、審決の認定を維持した。

イ. 構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）

審決は、「構成要件（C）、（C1）～（C7）は、情報処理装置から（第1情報として）公報の情報通知され（傍点原文ママ）、また、情報処理装置が受付ける第7情報を送信する、サーバを特定する構成要件であって、情報処理装置を直接的に特定する構成要件ではない。」として、本件補正後発明の構成要件から除外した。

裁判所は、「本件補正後発明の構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）は、情報処理装置から知的財産権に関する公報の情報（第1情報）の通知（送信）を受けたサーバが、…（中略）…第7情報を生成して情報処理装置に送信するという、サーバが行う処理を特定したものであって、情報処理装置が行う処理を特定するものではない。すなわち、情報処理装置から通知された情報に対して、どのような処理を行い、どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかという処理は、サーバが独自に行う処理であって、情報処理装置が行う処理に影響を及ぼすものではない。

一方、情報処理装置は、第1情報をサーバに送信し、第7情報をサーバから受信するものであるところ、かかる情報処理装置の機能は、サーバに所定の情報を送信してサーバから所定の情報を受信するという機能に留まり、当該機能は、上記構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）によって影響を受けたり制約されるものではない。このように、構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）は、情報処理装置の機能、作用を何ら特定するものではない。

よって、本件補正後発明の認定に当たっては、構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）を発明特定事項とはみなさずに本件補正後発明の要旨を認定すべきであり、これと同旨の本件審決に誤りはない。」として、審決の認定を維持した。

ウ．構成要件（D）

審決は、「第7情報は『知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報であって、情報処理装置により当該知的財産権に関する公報の情報がサーバに通知された結果として生成され、サーバから情報処理装置に送信された情報』であると認めることができ、構成要件（D）は、『知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報であって、情報処理装置により当該知的財産権に関する公報の情報がサーバに通知された結果として生成され、サーバから情報処理装置に送信された情報を受付ける受付手段』（構成要件（D'））と認める。」とした。

裁判所は、「『第7情報』は、サーバの通知部が特許権者端末に通知する情報であって、特許権者がサーバに登録した特許掲載公報を見て興味応答を示した事業者のリスト（匿名事業者リスト）を少なくとも含む情報であるということができ、これは、上記特許請求の範囲の記載から特定した『第7情報』と格別の相違はない。そうすると、結局、『第7情報』は、『知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報であって、情報処理装置により知的財産権に関する公報の情報がサーバに通知された結果として生成され、サーバから情報処理装置に送信された情報』ということができる。

よって、本件補正後発明の構成要件（D）により特定される事項の認定に当たっては、

『第7情報』を上記のとおり言い換えるのが相当であり、本件審決が（D'）のとおり認定したことに誤りはない。」として、審決の認定を維持した。

(2) 一致点、相違点の認定（取消事由2）

審決における本件補正後発明の認定に誤りがないことから、裁判所は、本件補正後発明を以下のように認定した。

【請求項1】

(A) 第1ユーザによって操作される情報処理装置であって、

(B') 事業に使用されていないが前記第1ユーザが活用を希望する知的財産権を、前記第1ユーザが保有する1以上の知的財産権の中から特定し、当該知的財産権に関する公報の情報を、前記サーバに通知する公報通知手段と、

(D') 知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報であって、情報処理装置により知的財産権に関する公報の情報がサーバに通知された結果として生成され、サーバから情報処理装置に送信された情報を受付ける受付手段と、

(E) を備える情報処理装置。」

以上の認定から、審決は本件補正後発明と引用発明との相違点を以下のように認定した。

本件補正後発明では、「事業に使用されていないが前記第1ユーザが活用を希望する知的財産権」であるのに対し、引用発明では、前記第1ユーザ（特許権者）が活用を希望する知的財産権について、「事業に使用されていない」ことを特定する構成を有していない点

裁判所は、一致点及び相違点の認定についても、審決の誤りがないと判断した。

(3) 容易想到性について（取消事由3）

上記相違点について、裁判所は、「そもそも『ユーザが活用を希望する知的財産権』のうち『事業に使用されていない』知的財産権をどのように活用するかの判断は、権利者が自らの事業計画に基づいて適宜行うことであり、権利者が保有する知的財産権について、自身では実施しないものの、他者による活用を希望する可能性があることは、引用例1の段落【0005】に『一方、知的財産権の権利者の25中には、自身の知的財産権が登録されたにもかかわらず、設備や資金が不足し実施や使用が困難であるため、知的財産権の有償譲渡又はライセンス契約の締結を希望している場合も多い。』と記載されているとおり、周知技術や技術常識を持ち出すまでもなく、当業者が普通に想定できることであると認められる。したがって、引用発明において、他者に対して利用可能とする特許権を、「事業に使用されていない」特許権と特定することは、当業者であれば容易に想到し得たといふべきである。

7. 結論

裁判所は、すべての取消事由に理由はないから、原告の請求を棄却する旨の判決をした。

8. 考察

本願発明及び本件補正後発明は、クライアントサーバシステムにおけるクライアントを対象としたサブコンビネーション発明である。親出願ではサーバを対象とした発明で特許査定を得たため、出願人はクライアントを対象とした発明についても特許取得を試みたものと思われる。

本件補正後発明の認定、及び、容易想到性で争いとなったのは、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項の取り扱いである。サブコンビネーションの発明の認定、並びに、新規性および進歩性の判断については、判決の別紙1でも抜粋されている特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節4に述べられている。

サーバクライアントシステムでは、サーバが多くの特徴的な処理を行い、クライアントは入力受付や処理結果の表示等の特徴のない処理を行なうのが一般的である。そのため、クライアントを対象とするサブコンビネーション発明について進歩性を担保するには、多くの場合、サーバの処理を特定事項に組み込む必要がある。すなわち、サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載を含むことになる。

この場合、「他のサブコンビネーション」(サーバ)に関する事項が、サブコンビネーション(クライアント)の発明の構造、機能等を特定していると把握されるときは、「他のサブコンビネーション」に関する事項が発明特定事項として認定され、新規性及び進歩性の判断において考慮される。審査基準では、一例として、検索システムに於いて、検索サーバが返信情報を暗号化方式Aにより符号化した上で、クライアントへ送信する場合、クライアントでは暗号化方式Aに対応した復号をしなければ返信情報を表示できないことから、クライアントについての発明の特定事項として、「検索サーバは前記返信情報を暗号化方式Aにより符号化した上で送信する」との記載をした場合、クライアントの発明の構造、機能等を特定していると認定するとしている。

一方、「他のサブコンビネーション」(サーバ)に関する事項が、「他のサブコンビネーション」(サーバ)のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーション(クライアント)の発明の構造、機能等を何ら特定していないと把握されるときは、「他のサブコンビネーション」に関する事項が発明特定事項として意味を有しない(記載がないもの)と扱われ、新規性及び進歩性の判断においても考慮されない。

本件補正後発明では、クライアントが「サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報」を送信し、サーバが「第1情報」に基づいて、「第2情報」及び「第3情報」を抽出し、特徴的な処理を行なう。ここでは、「サーバによる第2

情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報」との記載が、クライアントの発明の構造、機能等を特定しているか否かが問題となる。

この点、「サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む」との記載は、「第1情報」の性質・特徴を特定しているに過ぎないので、クライアントの発明の構造、機能等を何ら特定していないと把握されるべきであり、裁判所の判断結果と合致する。

もし、発明特定事項として、「サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報を、〇〇処理し、□□処理し生成する生成部と、生成した第1情報を、前記サーバに通知する公報通知手段と」のように記載しているのであれば、「第1情報」に関する処理が特定されているので、「サーバによる第2情報及び第3情報の抽出」処理についても、考慮される可能性はあると考える。しかしながら、「第1情報を、〇〇処理し、□□処理し生成する」との記載を加えた時点で、発明の特徴が特定される可能性もある。それにより、権利範囲が狭くなることから、サブコンビネーション発明として記載する意義が薄れるものと考ええる。

サーバクライアントシステムについての発明において、サーバで暗号化、クライアントで復号のように、明らかに対となる処理がなければ、クライアントに関するサブコンビネーション発明を請求項として記載する意義は薄いことを、本件は示していると考ええる。

以上