

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～引用例1により進歩性欠如と判断した審決を維持した裁判例～

令和4年（行ケ）第10013号

原告：X

被告：特許庁長官

2023年3月31日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告は、平成17年6月22日にした特許出願（特願2005-181485号）の一部を分割した特許出願（特願2010-29938号）を順次分割した特許出願（特願2014-2号、特願2014-217879号、特願2015-184536号、特願2016-203181号、特願2018-38129号、特願2018-238015号及び特願2019-209204号）の一部を更に分割して、令和2年1月23日、発明の名称を「着信者主導による通信方法及び通信システム及び電子決済システム」とする発明について、新たに特許出願（特願2020-8794号。以下「本願」という。甲3）をした。

原告は、令和3年3月8日付けで拒絶査定（甲7）を受けたため、同年4月22日、拒絶査定不服審判（不服2021-5195号事件）を請求した。原告は、同年5月27日付けの拒絶理由通知（甲8）を受けたため、同年8月17日付けで特許請求の範囲について手続補正（以下「本件補正」という。甲10）をした。

特許庁は、同年12月23日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、令和4年2月2日、原告に送達された。原告は、令和4年2月24日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

裁判所は、本願発明は、当業者が引用例1に基づいて容易に発明することができたものとした審決に誤りはなく、原告の請求を棄却した。

2. 本願発明

（1）特許請求の範囲の記載

本件補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし33からなり、その請求項1の記載は、次のとおりである（以下、請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲10）。

【請求項1】

コンピュータによって実行される方法であって、
サービスの要求を受けるステップと、
前記要求を処理するために指示情報を使用するステップと、を含み、
前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報であり、

前記認証情報が物品から取得される情報であり、
前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である、
方法。

本願発明は、「管理者の意思、即ち迷惑通信をはじめとする他人意思による装置の動作を防止したい、及び自分意思から装置を制御したいという意思に関するものである」（段落【0005】）。具体的には、「前記当事者の意思通りに安心して通信資源を効率的な活用すること」が本願発明の目的である（同段落）。

本願発明は上位概念で書かれているため、その内容が理解しがたいが、進歩性の判断においては、電子決済の方法という下位概念の発明として、解釈されている。

図1は本願の図69である。また、表1は、本願明細書の表1である。

【図69】

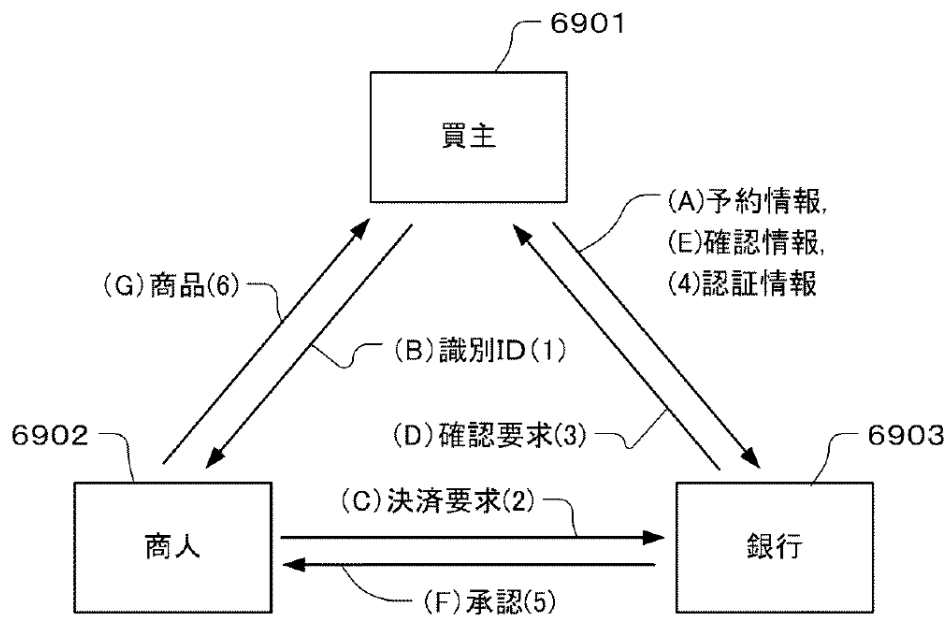


図1：本願の図69

本願における電子決済の流れを説明する。買い手（買主6901）が電子決済のサービスを利用して決済を受けるには、事前に(A)予約情報を銀行に送信しておく必要がある。予約情報の一例は、表1に示すものであり（段落【0062】）、残高通知先や暗証番号を含む。

表 1 : 本願明細書等の表 1

【表 1】

用語	実施例				
通信ID	090-1234-5678	090-1234-5678	090-1234-5678, 商店	abc@doco-mo.ne.jp	090-1234-5678
識別ID	非接触ICカード番号	ナンバープレート番号	045-1234-5678	abc@y.ne.jp	キャッシュカード番号
銀行口座番号	123-12345	123-12345	123-12345	123-12345	123-12345
仮想口座	鉄道会社	高速道路	買物	ネット商店	ATM出金
残高上限額	20,000円	30,000円	100,000円	30,000円	500,000円
確認不要限度額	560円	1,000円	1,000円	0円	0円
確認不要累積限度額	5,000円	5,000円	5,000円	0円	0円
残高通知額	2,000円	3,000円	10,000円	10,000円	300,000円
残高通知先	abc@y.ne.jp	abc@y.ne.jp	abc@y.ne.jp	abc@y.ne.jp	abc@y.ne.jp
自動回復日数	30日	10日	30日	60日	30日
決済予約確認要否	不要	要	-	-	-
確認情報	456	456	456	456	****
暗証番号	*****	*****	*****	*****	*****
通信確認待遇ID	3	4	5	6	5
操作情報	YESボタン	はい	指紋	456	指紋

買い手は、(B) 識別IDを使用して、商品を購入する。

売り手(商人6902)は、利用金額の決済を要求する(C) 決済要求(2)を生成し、決済要求を承認するために、銀行に送信する。銀行は、決済要求に含まれる売り手識別子等から仮想口座を特定し、残高及び銀行口座残高(以下「総残高」という)は足りる場合、銀行は、買い手に前記決済要求を確認するために、(D) 確認要求(3)を買い手に提示する。買い手は、(E) 確認情報を銀行に提示して前記決済要求を確認する。銀行は、買い手によって確認された後にのみ、(F) 承認(5)を売り手に送信し、決済を行う。これが、本願における電子決済の流れである。

電子決済と、請求項1の発明特定事項との対応関係は、以下である。

「サービスの要求を受けるステップ」は、令和2年12月9日に出席した上申書(以下、単に「上申書」という。)によれば、「(C) 決済要求(2)」に相当する(P. 47~9行目)。

「前記要求を処理するために指示情報を使用する」は、決済を許可するか否かを判定するために、仮想口座の残高を参照することに相当する（上申書P. 4 25～29行目、P. 5 4～5行目）。仮想口座とは、表1に示した各列を示す。例えば、「買物」は、買物の代金を決済する際に参照される。仮想口座に100,000円を上限に残高を設定可能である。決済金額が1,000円以下の場合、買い手の確認（承認）を経ることなく、決済される。確認せずに決済をした場合、その金額を累積しておき、確認不要累積限度額を越えようとするときには、確認を必要とする。残高が残高通知額以下となった場合、残高通知先に通知をする。

「前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報であり」は、指示情報が認証情報（暗証番号）と対応付けられていることに相当する¹（上申書P. 5 21行目）。

「前記認証情報が物品から取得される情報であり」は、認証情報（暗証番号）が携帯電話から取得されることに相当する（上申書P. 5 41行目）。

「前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である」は、携帯電話機である（上申書P. 5 46行目、段落【0066】）。

（2）経過

本願の経過は、以下のとおりである。

令和	2年	1月23日	出願（第9世代の分割出願）
令和	2年	12月9日	手続補正書（特許請求の範囲の全文補正）
令和	3年	1月22日	早期審査の申し出
令和	3年	2月15日	拒絶理由通知
令和	3年	2月21日	意見書
令和	3年	3月8日	拒絶査定
令和	3年	4月22日	審判請求，早期審理の申し出
令和	3年	5月27日	拒絶理由通知
令和	3年	8月17日	手続補正書、意見書
令和	3年	12月23日	審決
令和	4年	2月2日	審決（送達）
令和	4年	2月24日	出訴
令和	4年	11月8日	口頭弁論終結
令和	5年	1月18日	判決言渡

3. 原告主張の審決取消事由

引用例1を主引用例とする本願発明の進歩性の判断の誤り

¹ 「指示情報」とは、どのような情報であって、どのような役割を果たすかについては、本願明細書には明確な記載はないため、上申書の記載から、筆者が認定した。

→2つの相違点1、2の認定については争いがなく、相違点1及び相違点2の容易想到性の判断が争いとなった。

4. 引用例1について

引用例1は、国際公開第2002/008981号（以下「引用文献1」という。甲1）に記載された発明（以下、「引用発明」という。）である。審決で認定された引用発明の内容は以下のとおりである。

携帯電話機1、商品提供元の店舗2、決済承認機関4が通信網5で接続され、携帯電話機1の正面あるいは側面に機器製造番号及び携帯電話番号のバーコードが印刷された標識19、20を貼り付け、

利用者（商品購入者）は、自分が所持する携帯電話機1をモバイルショッピングモードに設定した後、入力手段14を使用し、商品を購入しようとしている店舗の識別情報としての店舗ID、自分の暗証番号（図7の706に登録した番号）、決済方法、商品の購入金額を入力し、決済方法には、クレジットカード決済、Webマネー決済、デビットカード決済があり、入力した情報をQR決済証明鍵発行要求として決済承認機関4の認証サーバ41に送信し、

認証OKとなり、与信OKである場合、認証サーバ41は、2次元コードで構成されたQR決済証明鍵を生成し、携帯電話機1に送信し、QR決済証明鍵は、少なくとも決済番号、個人認証、氏名、決済方法の情報を含み、

利用者は予め選択してあった購入希望商品を店舗端末22の店員に提示し、購入希望商品の発注を行うと、利用者はQR決済証明鍵1201が表示された状態の携帯電話機1を店舗端末22に付属したQRコード読取装置21の読取部分に挿入装着し、QRコード読取装置21が、携帯電話機1の表示部11に表示されたQR決済証明鍵1201を読み取ると共に、標識19、20から携帯電話製造番号と携帯電話番号を読み取り、その読取結果を店舗端末22に転送し、店舗端末22は、携帯電話機1から読み取った携帯電話製造番号、携帯電話番号及びQR決済証明鍵1201を決済承認要求として認証サーバ41に送信し、

認証サーバ41は、携帯電話製造番号及び携帯電話番号の両方が正当なものであり、しかも店舗端末22から受信したQR決済証明鍵1201の情報（全部または一部）が自分自身で発行した正規のものであると認められた場合には、詳細決済承認を店舗端末22に返信し、

店舗端末22において、店員による決済ボタン操作が行われた場合は、店舗端末22は決済終了メッセージを認証サーバ41に送信し、決済終了情報を金融機関42に送信し、決済終了情報を受信した金融機関42では利用者の指定口座から代金を引き落とす手続を行う、

方法。

以上の情報処理の流れは、以下の図2、図3に示されている。

【図10】

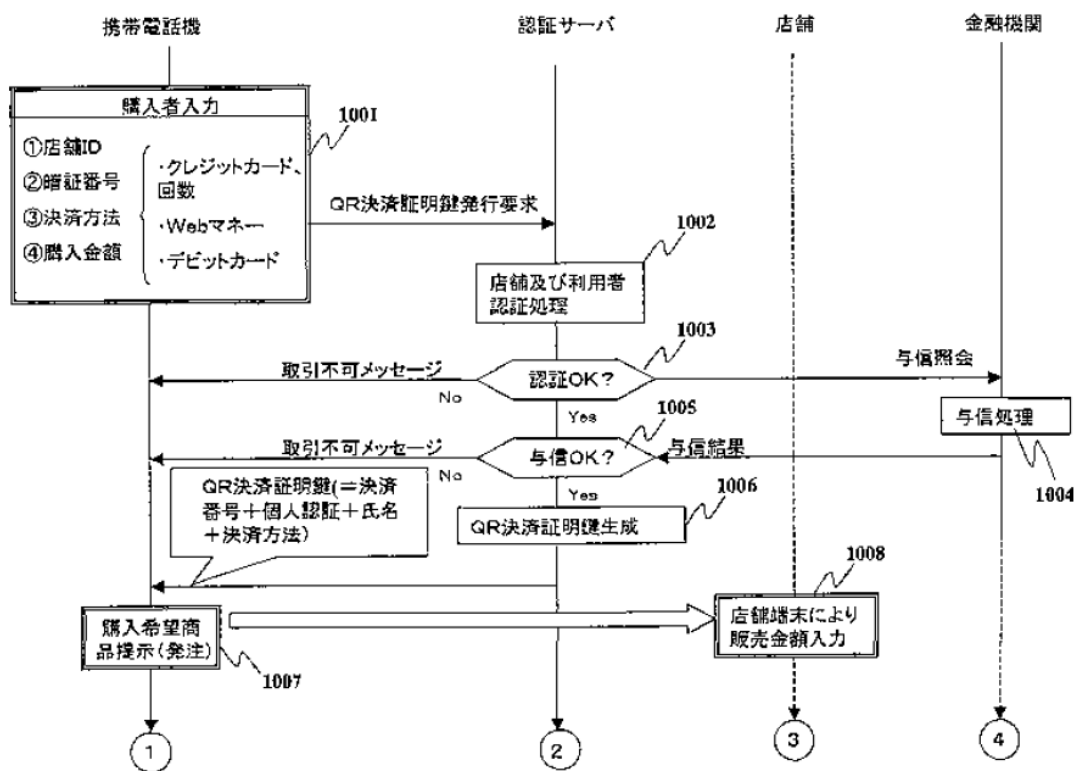


図2：引用例1の図10

【図 1 1】

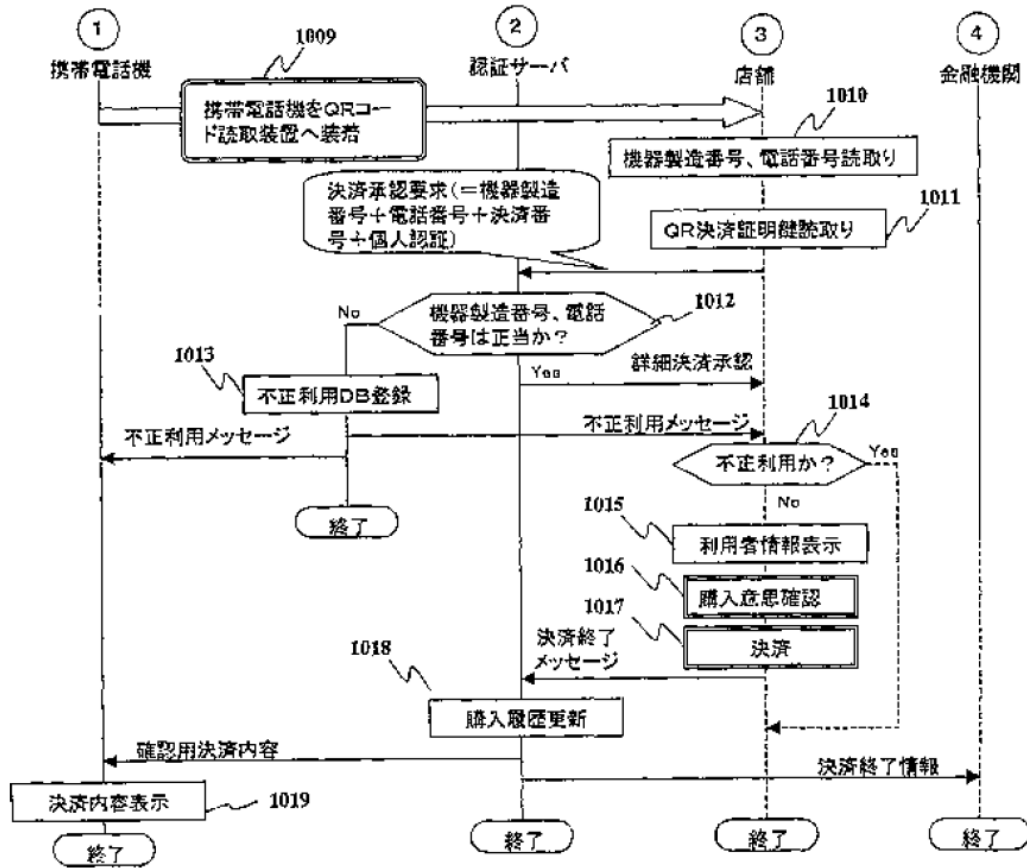


図 3：引用例 1 の図 1 1

5. 一致点、相違点について

一致点及び相違点の認定については、争いがないため、その内容を示すに留める。

(1) 一致点

「コンピュータによって実行される方法であって、サービスの要求を受けるステップと、認証情報が物品から取得される情報であり、前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である、方法。」である点。

(2) 相違点

(相違点 1)

本願発明は、「前記要求を処理するために指示情報を使用するステップ」を含むもの

であるのに対し、引用発明は、「指示情報」を含んでいるか定かではなく、このため、「前記要求を処理するために指示情報を使用するステップ」を含んでいるか定かではない点。

(相違点2)

本願発明は、「前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報」であるのに対し、引用発明は、「指示情報」を含んでいるか定かではないため、「指示情報」が「携帯電話製造番号、携帯電話番号」に基づいて設定されているか不明である点。

5. 裁判所の判断

(1) 「指示情報」について

本願発明の「指示情報」は、「コンピュータがサービスの要求を処理するために使用する情報であって、利用者に提供する、物品から取得される認証情報に基づいて設定された情報である」と、認定した。

(2) 相違点1及び相違点2についての容易想到性の判断

相違点1及び相違点2の容易想到性の判断について、裁判所は以下のように判断した。

引用発明において、認証サーバ41が「決済承認要求」(引用例1記載の「決済承認要求」。以下同じ。)を受け付けることは、本願発明の「サービスの要求を受けるステップ」に相当するものである。そして、認証サーバ41は、決済承認要求を受け付けると、決済承認要求に含まれる携帯電話製造番号及び携帯電話番号の両方が正当(下線は筆者。以下同様。)であることを利用者情報DB44の登録内容と照合して確認し、かつ、QR決済証明鍵が自ら発行した正規のものであると認めた場合、決済承認要求に係る決済承認を店舗端末22に返信していることからすれば、認証サーバ41が、利用者情報登録DB44に登録された携帯電話機1の携帯電話製造番号及び携帯電話番号と紐づけて自らが発行したQR決済証明鍵の情報を管理し、店舗端末22から送信された決済承認要求に含まれる携帯電話製造番号、携帯電話番号及びQR決済証明鍵の情報が上記情報と一致する場合には、決済承認の処理を行い、そうでない場合には、決済承認の処理を行わない制御を行うための情報を有していることは自明であり、また、利用者情報登録DB44に登録された携帯電話製造番号及び携帯電話番号が携帯電話機1から取得されたことも自明である。

そうすると、かかる制御を行うための情報は、「コンピュータ」である認証サーバ41が、「サービスの要求」としてのQR決済承認要求を認めるか否かを処理するために使用する情報であって、「物品」である携帯電話機1から取得される「認証情報」である携帯電話製造番号及び携帯電話番号に基づいて設定された情報であるとい

えるから、本願発明の「指示情報」に相当するものと認められる。

以上によれば、引用例1に接した当業者は、引用発明において、かかる制御を行うための情報を有しているものと理解するから、相違点1に係る本願発明の構成（「(QR決裁承認要求に係る)前記要求を処理するために指示情報を使用するステップ」の構成)及び相違点2に係る本願発明の構成（「前記指示情報が認証情報に基づいて設定された指示情報」であるとの構成)とすることを容易に想到することができたものと認められる。

これと同旨の本件審決の判断は、結論において相当である。

8. 結論

裁判所は、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められないとして、原告の請求を棄却する判決をした。

9. 考察

本件において、本願発明の「指示情報」とは、具体的にどのような情報であるのか、明細書等を参照しても、判然としない。判決では、引用例1における『コンピュータ』である認証サーバ41が、『サービスの要求』としてのQR決裁承認要求を認めるか否かを処理するために使用する情報であって、『物品』である携帯電話機1から取得される『認証情報』である携帯電話製造番号及び携帯電話番号に基づいて設定された情報」が、「指示情報」に相当すると判断されているが、筆者は釈然としない。

新規性、進歩性の判断に関わるような記載については、記載不明確（特許法第36条第6項第2号）、実施可能要件違反（同条第4項第1号）が通知されることが多いが、審査段階、審判段階でも通知されていない。本願発明の記載は極めて簡潔であるため、「指示情報」について、記載不明確との拒絶理由は通知しにくいと考える。拒絶理由を通知する際には、判断の根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所、出願時の技術常識の内容等）を示すことなどにより、発明が明確でないとする理由を具体的に説明することになっているため、不明確の拒絶理由を通知することは、困難であったと考える。

また、実施可能要件違反の拒絶理由は、実施可能要件に違反すると判断した根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等）を示しつつ、実施可能でないと判断した理由を具体的に説明することが求められる。また、可能な限り、出願人が拒絶理由を解消するための補正の方向について理解するための手掛かり（実施可能であるといえる範囲等）を記載することになっている。さらに、理由を具体的に説明しなかったため、出願人が有効な反論をしたり、拒絶理由を解消するための補正の方向を理解したりすることが困難になる事態が生じさせるような通知は、不適切とされている。本願の明細書の内容や、本願出願人は個人であり、代理人が選任されて

いない状況からすると、実施可能要件違反の拒絶理由を通知することは、上述の不適切な場合に該当するおそれがある。さらには、拒絶理由を通知することにより、請求項1が補正された場合、発明の認定、新規性、進歩性の判断の困難性を増すおそれもあるので、敢えて通知をしなかったとも考えられる。

その結果、本願発明の「指示情報」とは、具体的にどのような情報であるのか簡潔には表現できない状況で、本件訴訟まで至ったのであるが、結論として、本件発明が進歩性を有しないと判断したことは妥当であると考えます。

本願発明の一実施形態である電子決済の方法を、本願明細書、図面を参照して理解すれば、引用例1に記載の発明と同様な処理をしているのであり、その効果も参酌すれば、例え軽微な相違点があったとしても容易想到であると、多くの読者は判断するであろう。

そのように考えると、指示情報に関する容易想到性の判断を、上記のように示したことは妙手であると筆者は感じた。

以上