

ソフトウェア関連発明特許に関する判例紹介  
～周知技術を適用した進歩性否定の拒絶審決が維持された判決例～

令和5年（行ケ）第10011号

原告：X

被告：特許庁長官

2024年03月27日

執筆者 弁理士 岡田充浩

## 1 概要

特許出願の進歩性（特許法29条2項）は、主引用発明との相違点に、他の引用発明又は周知技術等を適用し、論理付けができるか否かに基づき判断がなされる。特に周知技術を適用する場合の論理付けについては、多様であるため、審決取消訴訟で争われることが多い。本稿では、周知技術を適用した進歩性否定の審決取消が争われた事案について紹介する。

## 2 事案の経緯

原告は、「携帯端末の遠隔操作デバイス」の発明について、優先日を平成30年4月23日とする特許出願（特願2020-516252号、以下「本願」という）をしたが、令和3年7月6日に拒絶査定謄本を受けた。更に原告は、令和3年10月4日に拒絶査定不服審判（不服2021-13384号）を請求するが、令和5年1月10日、拒絶審決（以下「本件審決」という）の謄本を受けた。原告は、令和5年2月9日、本件審決の取消訴訟（令和5年（行ケ）第10011号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所第4部）を提起したが、令和5年12月5日、原告請求の棄却の判決を言い渡された。

## 3 本願発明

本件審決時点の請求項1の記載は以下の通りである。

**【請求項1】**

携帯端末を遠隔で操作するためのデバイスであって、  
前記デバイスは、  
ユーザーによるタッチ操作の情報を送信する操作デバイス（A）と、  
前記情報を携帯端末のタッチパネルに直接入力操作を行う入力デバイス（B）と  
を備え、  
前記操作デバイス（A）は、  
ユーザーによるタッチ操作を検知するタッチパネルと、  
ユーザーによる前記タッチパネルのタッチ位置の座標情報を前記入力デバイス（B）に無線信号で送信する無線送信手段と、

<p>前記携帯端末に表示されている映像（カメラにより撮影された映像を除く）を表示する表示部と</p> <p>を有し、</p> <p>前記入力デバイス（B）は、</p> <p>前記操作デバイスの前記無線送信手段から送信された前記座標情報に基づき、該座標情報に対応する前記携帯端末のタッチパネル上の位置をユーザーがタッチ操作したと判定する操作判定手段と、</p> <p>前記操作判定手段によってユーザーがタッチ操作したと判定された前記携帯端末のタッチパネル上の位置で、前記タッチパネルに直接入力操作を実行する操作実行手段と、</p> <p>を有し、</p> <p><u>前記操作デバイス（A）は、携帯可能であること</u></p> <p>を特徴とする、携帯端末遠隔操作デバイス。</p>
<p>※下線部は審査時の手続補正箇所</p> <p>※二重下線部は審判請求時の手続補正箇所</p>

#### 4 本件審決の理由の要旨

本願発明と、引用文献1（主引用例）記載の発明（主引用発明）との、一致点及び相違点1～3を認定し、副引用例が示す周知技術を用いて、当業者が容易に発明をすることができたもの（特許法29条2項）であるから、特許を受けることができないとした。

##### 引用文献

引用文献1：特開2012-003374号公報（主引用例、甲1）

引用文献2：特開2014-187491号公報（副引用例、甲2）

引用文献3：大淵徹之他、旅行用ナビゲーション機器の開発と観光での利用事例、情報処理学会デジタルプラクティス、Vol. 3、No. 4、一般社団法人情報処理学会、2012年10月15日、PP. 246-253（副引用例、甲3）

##### 本願発明と主引用発明との相違点

###### 【相違点1】

本願発明の「ユーザーによる前記タッチパネルのタッチ位置の座標情報を前記入力デバイス（B）に」「送信する」「送信手段」は無線信号で送信しているのに対して、引用文献1の「送信手段」は「ユーザーによる前記タッチパネルのタッチ位置の座標情報を前記入力デバイス（B）に」に対して、どのように送信しているのか特定されていない点。

###### 【相違点2】

本願発明の「表示部」は「携帯端末に表示されている映像を取得して表示する際に、「カメラにより撮影された映像を除く」と特定されているのに対して、引用文献1の「表示部」は、「携帯端末に表示されている映像」をカメラにより撮影して取得して表示している点。

### 【相違点3】

本願発明の「操作デバイス（A）は、携帯可能である」のに対して、引用文献1の「操作デバイス（A）」は、車載装置である点。

## 5 争点

本願発明と主引用発明との、一致点及び相違点1～3の認定については争いがなく、以下の点が争われた。

- 第一 相違点1についての判断の誤り
- 第二 相違点2についての判断の誤り
- 第三 相違点3についての判断の誤り
- 第四 予測できない顕著な効果の看過について

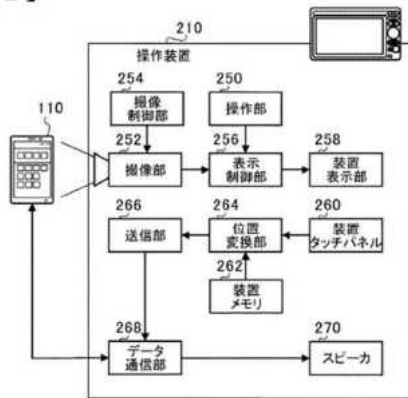
## 6 当裁判所の判断

### 第一の争点について

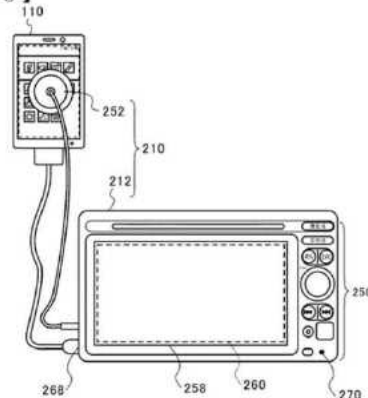
原告は、相違点1に関し、引用文献1の実施例としての図面には、操作デバイスと入力デバイスを有線で接続する形態しか開示がないから、本願発明のように無線にする動機がないと主張する。

この点について、特別な技術的要請がない限り、送信手段として有線通信又は無線通信のいずれを選択するかは、当業者が適宜選択すべき設計的事項にすぎないと解される。引用文献1の図2及び図3について説明する段落【0023】には、携帯端末110（入力デバイスでもある。）に設置される撮像部と操作装置本体との間の通信については、有線通信又は無線通信のいずれで行うこともできることが開示されている。引用文献1において、あえて有線通信だけを選択すべき特別な技術的要請があるとは考えられず、相違点1に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得たことであるといえる。

【図2】



【図3】



### 第二の争点について

原告は、相違点2に関し、引用文献1において端末表示部の表示画面の「撮像」

は必須の構成であり、これを置き換える動機がないと主張する。

しかし、引用文献2及び被告が本件訴訟において追加した周知例によれば、スマートフォンの画面をmiracastで車載モニターやカーナビゲーション装置の画面に出力することも、普通に行われていたことが認められる。引用文献1における「撮像部252」の意義は、「ユーザーに携帯端末110の表示画面をそのまま認識させることができる。」(引用文献1【0081】)ことであり、「撮像部252」とmiracast等の上記技術は共通するものといえる。そうすると、相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるといえる。

また、原告は、相違点2に関し、引用文献1は互換性をもたらす構成として撮像部を利用しており、無線通信方式の規格に制約があるmiracast等に代替する動機付けはないと主張する。

しかしながら、引用文献1における互換性の問題とは、外部から入力される情報に基づいてアプリケーション等を実行する機能が携帯端末110に予め備わっていないことがあることにより生じるものであり(引用文献1【0064】)、無線通信方式の規格における制約があることが、引用文献1の上記互換性を阻害するものではない。原告が指摘する無線通信方式の規格の制約とは、画面ミラーリング時におけるデバイスの互換性の範囲をどこまでとするかという設計事項の問題であって、阻害要因になるということとはできない。

### 第三の争点について

原告は、引用文献1は、カーナビが車載器であることが前提になっているとして、携帯可能な本願発明の操作デバイス(A)のように、車両から取り外して持ち運び可能なPND操作装置とすることが当業者にとって容易想到であったとはいえないと主張する。

しかし、そもそも引用文献1の段落【0088】には、「また、操作装置210、410が車載装置であることは、一例であり、これに限らない。」と記載されているから、本件審決がこれを引用発明として認定しているとしても、当業者であれば、携帯可能な装置に適用した実施形態を想起することは普通になし得たことである。カーナビゲーションシステムの技術分野において、持ち運び可能なPND型も周知であるから(引用文献3)、相違点3に係る構成とすることも、適宜なし得たことであるといえる。

### 第四の争点について

原告は、本願発明の効果として、携帯端末自体をカバンの中や安全なところに置いておいて、操作デバイス(A)でどこでも携帯端末を操作することができる。1つの操作デバイス(A)で、複数の携帯端末の画面を切り替えて使用することができるといった顕著な効果が期待できると主張する。

しかしながら、引用文献1の効果は、「携帯端末の操作性を操作装置側で再現するこ

とで、より良い操作性と利便性の向上を図ることが可能となる」こと（同【0010】）であるところ、引用発明において操作装置を携帯可能とすれば、操作デバイス（A）のみを持ち歩いてどこでも携帯端末を操作することができることは、当業者の予測の範囲を超える効果とはいえない。

また、複数の携帯端末の画面を切り替えて使用するとの事項は、本願明細書には説明されていない事項であるから、本願発明の効果とはいえない。

## 7 考察

進歩性判断における周知技術の位置づけは、論理付けの引用発明に用いられるか又は設計変更等の根拠に用いられか、引用例が示されるか又は引用例が示されないか、引用例が例示に過ぎないか否か、など多様である。

そのため周知技術を適用した進歩性否定は、審決取消訴訟まで進みやすい。かかる訴訟では、周知技術を引用発明に組み合わせる際の、周知性の認定の誤り、周知技術自体の認定の誤り、引用例から抽象化して周知技術を認定しているか否か、阻害要因があるか否か等が取消事由となる。

原告は、上記の取消事由のうち、反論が難しい「周知性の認定の誤り」を避け、その他の取消事由に基づき定石的に争った。

取消事由の内容において、原告は、「無線通信方式」や「携帯可能」を争う一方で、例えば、最後の拒絶理由通知で指摘されている「本願発明の『携帯端末に表示されている映像（カメラにより撮影された映像を除く）』が、どのように操作用デバイスに伝送され、表示されるのかが不明確である」との被告主張に反論していない。

この点について明細書等の記載がないためか、権利主張時の禁反言に配慮したためか、推察が困難であるが、上記6欄で紹介する第二の争点の、「撮像部」に関する被告主張には後知恵的な思考が感得できるため、仮に「カメラにより撮影された映像」に関する内容を明らかにして「周知技術の認定の誤り」を主張すれば、本件とは異なる判決になったのではないかと推察する。

以上