

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～引用発明の認定の誤りにより、拒絶審決が取消された裁判例～
平成26年（行ケ）第10231号

原告：ノキア コーポレーション
被告：特許庁長官

2015年11月20日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件は、特許出願に対する拒絶査定不服審判を不成立として審決の取消訴訟である。

審決は、拒絶不服審判請求時の手続き補正（本件補正）による補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、独立特許要件を満たさないから、本件補正は却下すべきものとした。そして、本件補正前の本願発明についても、引用発明及び周知技術に基づき進歩性を否定した。それに対して、原告は審決の取消しを求めて出訴した。

2. 背景

1) 本件発明等の要旨

本件補正後の請求項5記載の発明（補正発明）の要旨は、以下のとおりである。

「【請求項5】

分散型ネットワークにおいて、
前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の
写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検
出する手段と、

前記検出結果に基づいて、前記分散型ネットワークに参加している、前記デバイス以
外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに
関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手
段と、

を備える、分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。」

本件補正発明は、分散型ネットワークに参加している一のデバイスに格納されてい
る第1の写真アルバムが修正された場合、他のデバイスに格納され、第1の写真アル
バムと関係づけられている他の写真アルバムを第1の写真アルバムに自動的に同期さ
る装置である（図1）。

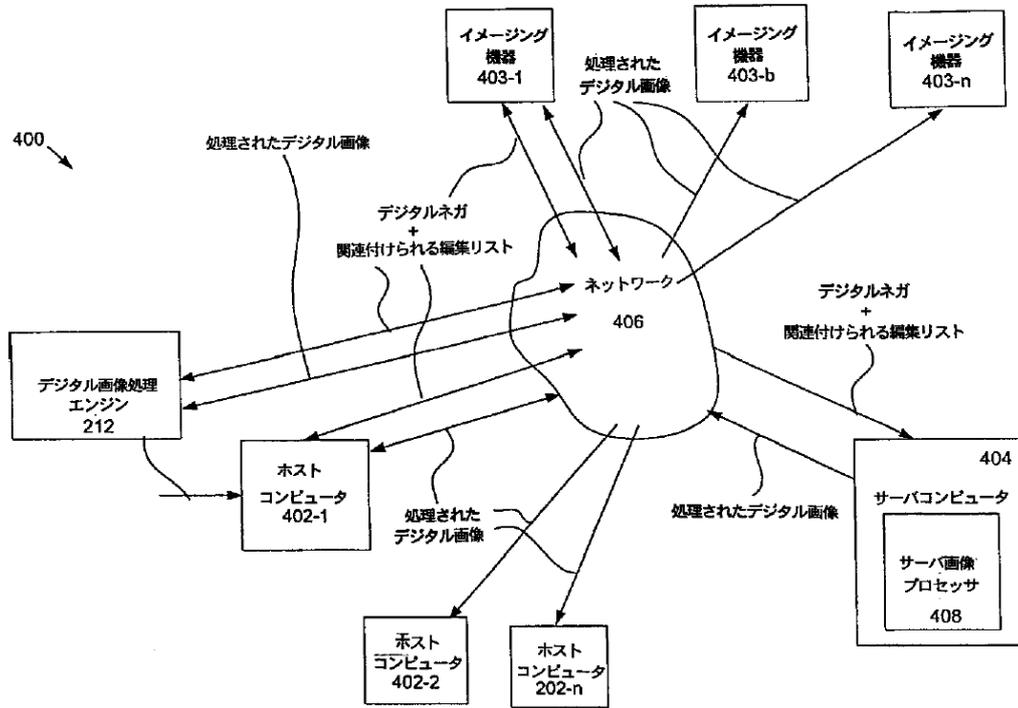


図 1

本件発明は、「分散されているマルチメディア資産のグループの何れかを自動的に効率的に同期させる」（段落【0013】，【0014】）という効果を奏する。

2) 引用発明について

引用発明（特開平11-219330号公報に記載の発明）は、情報提供者A乃至Cが有するデータベース1a乃至1cと、サーバ装置2と、サーバ装置2に接続されたデータベース3と、ミラーサーバ7と、ミラーサーバ7に接続されたデータベース8と、サーバ装置2又はミラーサーバ7とネットワークを介して通信可能な受信端末5とを含むデータ配信システムについての発明である（図2）。

【図1】

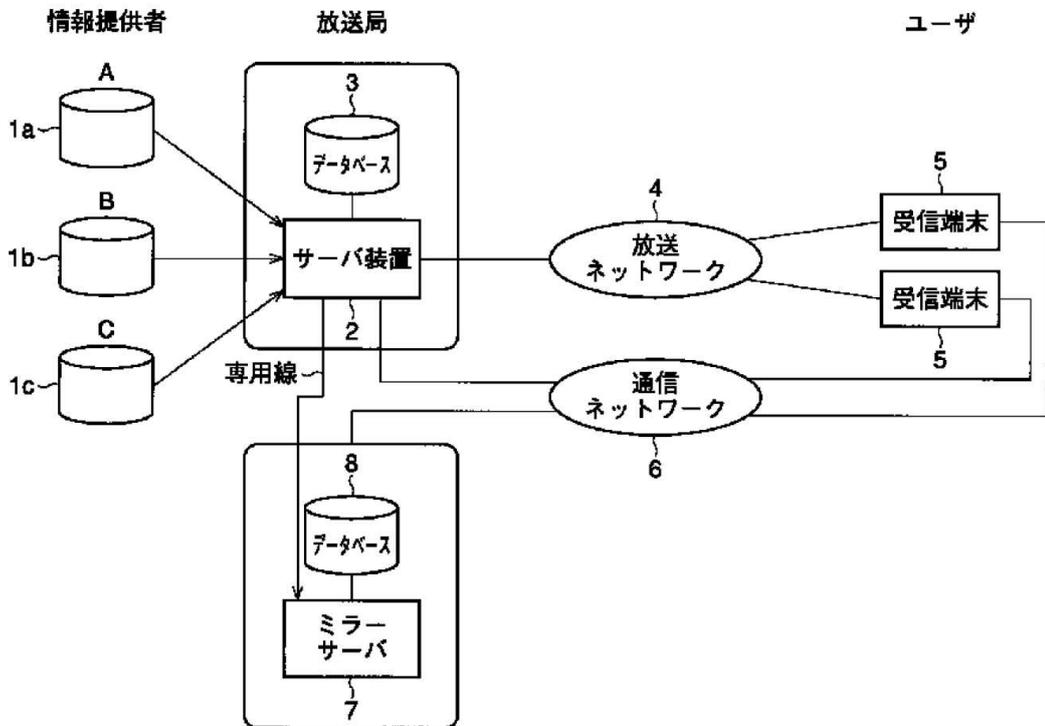


図2

引用文献には以下の記載がある。

「データベース1 a乃至1 cに記憶されたオブジェクト（コンテンツ）が更新されると、…その更新を行うための更新オブジェクト情報が、放送局を構成するサーバ2に送信され、サーバ2では、その更新オブジェクト情報に基づいて、データベース3が更新される。」（段落【0027】）

「サーバ2は、更新オブジェクト情報に基づき、データベース3の登録内容を更新すると、その更新オブジェクト情報を、例えば、アナログ公衆網や、…専用線などを介してミラーサーバ7に送信する。ミラーサーバ7は、サーバ2からの更新オブジェクト情報を受信し、その更新オブジェクト情報に基づいて、データベース8を更新する。従って、データベース3と8との登録内容は、常時、同一になるようになされている。」（段落【0030】）

「サーバ2は、データベース3の登録内容を更新すると、更新オブジェクト情報に、その更新オブジェクト情報によって更新されるオブジェクトを識別するための識別子（識別情報）を付加したデータ（以下、適宜、サブジェクト（subject）という）（更新データ）を生成する。」（段落【0031】）

「サーバ2において、サブジェクトと、そのサブジェクトの取得するためのイベ

ントが生成されると、これらは、所定の送信スケジュールにしたがい、…受信端末5に対して送信される。」(段落【0034】)

「受信端末5は、以上のようにしてサブジェクトを取得した後、そのサブジェクトに基づいて、オブジェクトを更新する。」(段落【0043】)

上述のように、引用発明においては、データベース1a乃至1cの変更が、データベース3、データベース8に反映されるとともに、更新オブジェクト情報を含むサブジェクトが生成され、受信端末に5に対して送信される。受信端末5はサブジェクトに基づき、オブジェクトを更新するものである。

3) 経過

本件特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

平成23年 9月12日	出願（特願2011-198143号）
同上	出願審査請求
平成24年10月30日	拒絶理由通知（最初）
平成25年 2月22日	手続補正書，意見書提出
平成25年 5月28日	拒絶査定
平成25年 8月 8日	審判請求，補正書提出
平成25年 9月27日	前置解除
平成26年 6月24日	審決・送達

3. 取消訴訟での争点

取消訴訟で争点となったのは、以下の3点であった。

- (1) 引用発明の認定の誤り
- (2) 相違点の認定の誤り
- (3) 容易想到性の判断の誤り

本稿では、上記(2)について扱う。

4. 裁判所の判断

1) 本件補正発明について

裁判所は、以下に示すように、本件補正における発明写真アルバムの同期について、分散型ネットワークに参加するデバイス間において、「双方向に」行われると認定した。

補正発明における「第1の写真アルバム」が格納されている「デバイス」とは、請求項の記載上では「分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイス」であればよいから、特定のデバイスに限定されるものではない。また、「同期させる手段」によって「同期」される「他の写真アルバムであって前記第1の写真ア

アルバムに関係付けられる他の写真アルバム」が格納されている「前記デバイス以外のデバイス」も、請求項の記載上では「分散型ネットワークに参加している」デバイスであればよいから、特定のデバイスに限定されるものではない。

そうすると、ある場合には修正された「第1の写真アルバム」が格納されている「デバイス」が、別の場合には「同期させる手段」によって当該修正に「同期」される写真アルバムが格納されている「デバイス」となることが想定されており、その逆の状況も想定されるから、分散型ネットワークに参加しているデバイスはいずれも、「第1の写真アルバム」が格納されているデバイスとなり得るし、また、「同期させる手段」によって「同期」される写真アルバムが格納されているデバイスとなり得ることとなる。したがって、補正発明の装置においては、分散型ネットワークに参加しているある特定の「デバイス」とそれ以外の「デバイス」と間において、「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」の自動的な同期が、双方向に行われるものと認められる。（下線は筆者）

2) 引用発明について

一方、裁判所は、以下に示すように、引用発明は、自動的な同期を双方向に行う構成を含まないとした。

サーバ2及びミラーサーバ7は、更新オブジェクト情報やイベントをその都度受信端末へ提供するが、仮に、受信端末側においてオブジェクトが変更されたとしても、更新オブジェクト情報やイベントが、データベース・サーバないし他の受信端末へ提供されることは想定されていない。すなわち、オブジェクトの変更等の検出による更新オブジェクト情報の提供は、一方向にのみ行われるものと認められる。

そうすると、引用発明は、補正発明における「分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる」との構成、すなわち、ある特定の「デバイス」とそれ以外の「デバイス」と間において、「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」の自動的な同期を双方向に行う構成に相当する構成を含むものではない。

そして、補正発明と引用発明との相違点として、

補正発明の場合は、「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置」であるのに対し、引用発明の場合は、「分散型ネットワークにおいて、多数のデータベースへデータを同期させる装置」である

点を認定すべきとした。

5. 結論

裁判所は、上記認定の相違点の容易想到性を判断せずに補正発明の進歩性を否定したものであるから、特許法第29条第2項の判断を誤ったものであり、取消しを免れない

とした。

6. 考察

本件は、本願補正発明と引用発明との相違点の認定に誤りがあるとして、審決が取消されている。しかしながら、裁判所の判断に疑問を感じる。

裁判所は、本願補正発明は特定のデバイスとそれ以外とのデバイスとの間において、自動的な同期が、双方向に行われると認められるとしたが、本願補正発明の発明特定事項には同期が「双方向」である旨の記載はなく、単に「前記第1の写真アルバムに關係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段」が特定されているに過ぎない。

一方、本願明細書を見ると、本願補正発明の同期が双方向であることは、明示的には記載されていないものの、一のデバイスと他のデバイスとは対等な関係にあることから、同期は双方に行われるであろうことは、明細書の記載を総合すれば推察できる。

そうであるとしても、本願補正発明については、リパーゼ最高裁判決（最判平成3年3月8日・昭和62年（行ツ）第3号・民集45巻3号123頁）で言う、技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情は認められないので、発明の認定においては、請求項の記載に基づいて行うべきではなかったのではないか。であるならば、本願補正発明は、「一方向にのみ同期する」構成と、「双方向に同期する」構成とを含むと解釈できるものであり、前者の構成を含む以上、引用発明より容易に想到できたものと判断すべきではないだろうか。

また、判決文において、相違点の認定誤りについての原告の主張は、『補正発明と引用発明との相違点は、当該装置が、補正発明の場合は「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置』であるのに対し、引用発明の場合は『分散型ネットワークにおいて、不特定多数のデータベースヘデータを同期させる装置』である点を、認定すべきであった。』と述べられているに留まり、詳細は明らかではないが、同期の方向性について、原告の主張内容に含まれていたのか、疑問を感じる。

さらにまた、審査経過においても同期についての主張はされてないし、本願の明細書においても、本願補正発明の特徴が同期の方向性にあるとも思えない。この点からしても、本願補正発明の同期を「双方向」に限定解釈することは、疑問である。

最後に、本判決を出願人の立場から見ると、拒絶理由通知の反論において、主引用例（引用文献1）は不的確であると反論する場合、基本的な構成態様に本願発明との相違点があるときは、その相違点についても指摘をするとともに、当該相違点为本願発明の特徴的な構成と引用発明との相違点にどのように関連するかを主張するべきとの指針が得られるであろう。

以上