

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介  
～相違点の判断について争われ、全て容易想到と判断された裁判例～

平成28年（行ケ）第10049号

原告：住友不動産株式会社

原告：株式会社フルタイムシステム

被告：特許庁長官

2016年11月15日

執筆者 弁理士 田中 伸次

## 1. 概要

原告らは、平成22年9月18日、発明の名称を「配達システム及び方法」とする特許出願をしたが（特願2010-208829号。以下「本願」という。）、平成26年10月28日付けで拒絶査定を受けた。

原告らは、平成27年2月4日、これに対する不服の審判を請求するとともに（不服2015-201号事件）、特許請求の範囲を補正した（以下「本件補正」という。）。

それに対し、特許庁は「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、平成28年1月19日、原告らに送達された。

原告らは、平成28年2月17日、本件審決の取消を求めて本件訴訟を提起した。

## 2. 特許請求の範囲の記載

### 1) 本願補正発明

本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、以下のとおりである。以下、請求項1に記載の発明を「本願補正発明」という。

#### 【請求項1】

商品発注時に利用者によって操作される発注端末と、  
集合住宅に備えられ、商品を収容するための複数のロッカーを有する宅配ロッカーと、

前記利用者端末と複数の前記宅配ロッカーの利用状態を管理するとともに、利用者への通知先を示す通知先情報を保有するロッカー管理部と、

通信回線を介して前記発注端末と接続され、前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに、発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部を備え、

前記宅配ロッカーは、発注に係る商品が搬入されたことを示す搬入完了情報を前記ロッカー管理部へ送信し、

前記ロッカー管理部は、前記宅配ロッカーの中で利用可能な前記ロッカーの予約が可能であり、前記搬入完了情報を受信したときに前記宅配ロッカーの利用状態を

更新するとともに、前記通知先に対して商品の配達完了を示す配達完了情報を送信し、発注に係る商品が前記宅配ロッカーに搬入されている場合には、前記通知先に対して商品の搬出を促す通知を所定時間ごとに送信することを特徴とする商品配達システム。

本願補正発明は、集合住宅の居住者への商品の配達を確実に行うことが可能な商品配達システムに関する。本願補正発明において、集合住宅は宅配ロッカーを備えている（図1）。集合住宅において、商品の注文者が不在であるときは、商品は宅配ロッカーに搬入される。

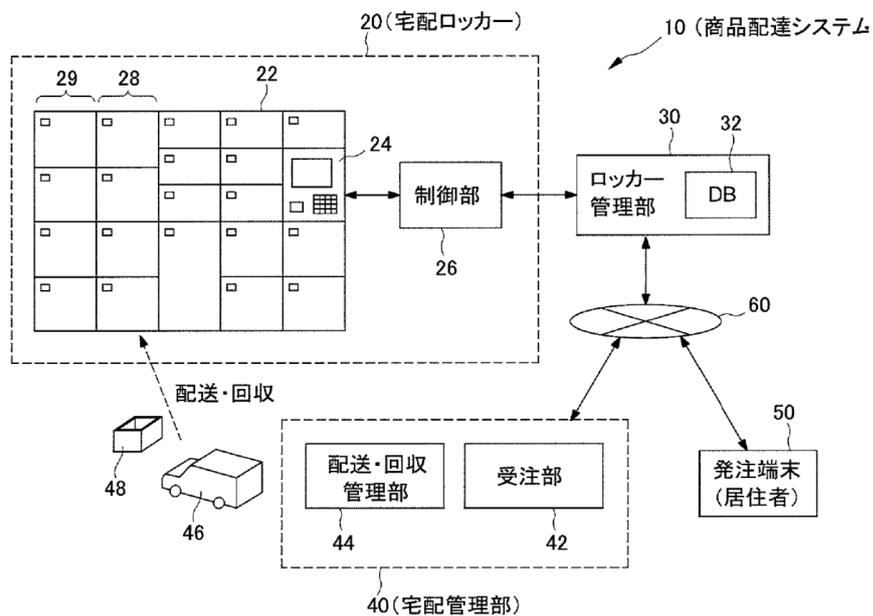


図1（本願の図1）

本願補正発明のロッカー管理部は、宅配ロッカーの中で利用可能な宅配ロッカーの予約が可能である。これにより、商品配達時に搬入可能な宅配ロッカーが存在せず、商品を持ち帰らなければならぬリスクをなくすることができる。

ロッカー管理部は、また、（商品の）搬入完了情報を受信したときに通知先（利用者＝商品の注文者）に対して商品の配達完了を示す配達完了情報を送信する。また、ロッカー管理部は発注に係る商品が宅配ロッカーに搬入されている場合には、通知先に対して商品の搬出を促す通知を所定時間ごとに送信する（図2のステップS15）。これにより、商品の搬出を失念している利用者に対して商品の搬出を促すことができる。特に商品が食品のとき、ロッカー内部の衛生状態が悪化するのを防止することができる。

【図 3】

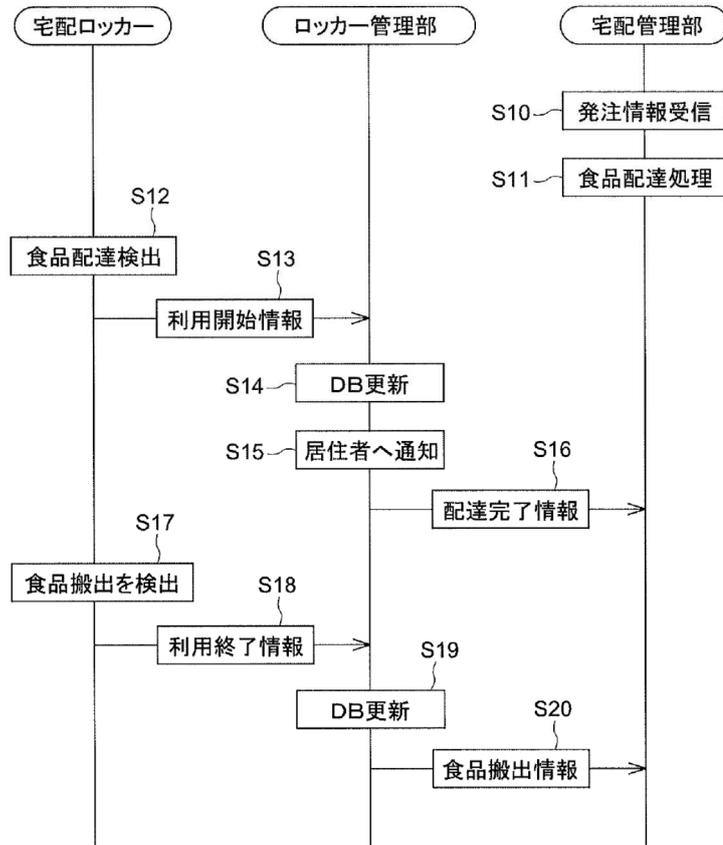


図 2 (本願の図 3)

## 2) 経過

本件特許に係る特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

- 平成 22 年 9 月 17 日 出願
- 平成 25 年 8 月 5 日 審査請求
- 平成 26 年 4 月 8 日 拒絶理由通知の発送
- 平成 26 年 6 月 9 日 意見書, 手続補正書 提出
- 平成 26 年 10 月 28 日 拒絶査定 (起案日)
- 平成 27 年 2 月 4 日 拒絶査定不服審判請求、手続補正書 提出
- 平成 27 年 7 月 17 日 前置報告
- 平成 28 年 1 月 19 日 審決 (謄本送達日)
- 平成 28 年 2 月 17 日 訴訟提起

## 3. 訴訟での争点

訴訟において、審決が認定した本願補正発明と引用文献 1 との 4 つの相違点については争いがなかった。争点となったのは、4 つの相違点の容易想到性の判断であった。以

下に4つの相違点を示す。

(相違点1)

ユーザ端末に関し、本願補正発明は「商品発注時に利用者によって操作される発注端末」であるのに対し、引用発明1は「住居者が使用可能なモバイルインターネット端末」である点。

(相違点2)

宅配管理部に関し、本願補正発明は「通信回線を介して前記発注端末と接続され、前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに、発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部」を備えているのに対し、引用発明1はこの点の構成を備えていない点。

(相違点3)

予約機能に関し、本願補正発明は「前記ロッカー管理部は、前記宅配ロッカーの中で利用可能な前記ロッカーの予約が可能であり」という構成を備えているのに対し、引用発明1はこの点の構成を備えていない点。

(相違点4)

再通知機能に関し、本願補正発明は「発注に係る商品が前記宅配ロッカーに搬入されている場合には、前記通知先に対して商品の搬出を促す通知を所定時間ごとに送信する」という構成を備えているのに対し、引用発明1はこの点の構成を備えていない点。

#### 4. 裁判所の判断

##### 1) 取消事由1 (相違点1に係る容易想到性の判断の誤り) について

原告らは、引用例1 (特開2001-175555号公報: 甲2) では、高価な宅配物を対象とするインターネット通販において、高いセキュリティシステムを適用することが開示されているにすぎないのに対し (下線は筆者、以下同様)、引用例2 (特開2003-128259号公報: 甲3) では、インターネットを介して中食を発注するシステムが開示されているものの、高価な宅配物を対象とするものではなく、また、二つの暗証番号を入力するといった高度なセキュリティを必要とするものではないから、引用例1と引用例2が対象とする宅配物は全く異なるものであり、単にインターネット通販に係るものであるからといって、引用発明1 (引用例1に記載の発明) に引用発明2 (引用例2に記載の発明) を組み合わせる動機付けは一切存しないと主張した。

裁判所は、「しかし、引用例1自体、高度のセキュリティを備えることを必然の構成としているわけではないし (甲2の【0016】～【0019】)、配送対象の荷物が高価であるか否かや、高度なセキュリティを要するか否かが、技術分野及び課題の共通性を阻害し動機付けを失わせるとはいえないから、原告らの上記主張は理由がない。」

とした上で、「引用発明1に対し、共通の技術分野に属し、課題においても共通する引用発明2を適用することの動機付けがあり、かつ、適用する上での阻害要因が何ら認められないのであるから、引用発明1におけるユーザのモバイル端末において、引用発明2の技術を適用することで、発注機能を備えるよう構成して相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものである」と判断した。

## 2) 取消事由2（相違点2に係る容易想到性の判断の誤り）について

相違点2について、審決では、発注者のインターネット端末等から商品の発注内容を示す発注情報を受信し、発注者への配達を指示する宅配管理は、通信販売の分野において周知である。そして、引用例2の段落【0062】には「管理装置112が、ステップST2で受信した注文で指定された内容の食を、指定された時間に、指定された配送中継装置に配送するための処理を行う」構成が開示されており、通信回線を介して発注情報を受信するとともに、集合住宅に設置された配送中継装置への配送の処理を行う管理装置が記載されている。前記引用発明において、荷物を宅配ボックスへ配達するために、当該管理装置を採用することに阻害要因は何ら見当たらないから、当該管理装置の構成に基づいて、引用例1に記載の発明に本願補正発明のような「通信回線を介して前記発注端末と接続され、前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに、発注に係る商品の前記集合住宅の配達を指示する宅配管理部」を付加することは当業者であれば適宜なし得ることであると判断した。

それに対して、原告らは、乙3（特開2002-352124号公報：被告が本訴訟において周知文献として提出）においては、商品の配達を行うかどうかは外食宅配店舗端末において決められることであり、センター端末において発注者への配達を指示することについては、何ら示されていないと主張した。

裁判所は、「乙3におけるセンター端末は、外食宅配店舗端末に対し実質的に配送の指示をしているといえるから、原告らの上記主張は理由がない。」とした上で、「引用発明1に、上記周知の技術を適用することで、引用発明1において発注処理を行うために、相違点2に係る本願補正発明の構成を付加することは、当業者が容易に想到することができたものである。」と判断した。

## 3) 取消事由3（相違点3に係る容易想到性の判断の誤り）について

相違点3について、審決では、周知例1（特開2005-154037号公報：甲4）、周知例2（特開2002-8130号公報：甲5）などに開示されているように、宅配ボックスを利用した商品の配送方法において、宅配ボックスを予約しておくことは慣用手段であるし、予約機能を備えた宅配ボックスシステム自体も周知例1、2に開示されているように周知であり、阻害要因もないため、引用発明1に予約機能を付加することは当業者にとって容易に想到できるとした。

それに対して、原告らは、周知例 1 に係る宅配システムでは、予約の対象となるのはあくまで生鮮食品専用の宅配ボックスに限られており、宅配物の種類を問わず宅配ボックスを予約することができる本願補正発明の予約機能とは、その目的が異なると主張した。

裁判所は、「周知技術 1 の商品の配送方法は、宅配物が生鮮食料品でない場合に、生鮮食品専用ではない、通常の宅配ボックスを予約するものであるから、原告らの上記主張は前提を異にし、理由がない。」と判断した。

また、原告らは、周知技術 2 に係るロッカーシステムは、駅等の公共の場に設置された、不特定多数の者による利用を予定しているロッカーボックスを対象としており、商品を確実に受け渡すために、商品を配達するロッカーボックスの場所を予め特定し、予約することが必須であるのに対し、本願補正発明の予約機能は、宅配ロッカーの場所が予め特定されており、しかも利用する者が限られており、商品を確実に受け渡すという観点からは、利用すべきロッカーを予約することは必須ではないから、本願補正発明の予約機能は、周知技術 2 に係るロッカーシステムの予約機能とは全く異なると主張した。

裁判所は、「設置場所を限定することなく、「宅配ボックスを利用した商品の配送方法において、商品の配送に先立って宅配ボックスの空きを確認し、空きがある場合に当該空きボックスを予約しておく」ことが周知（慣用手段）であり、ロッカーの予約を課題とする点で両者は共通する。よって、原告らの上記主張は前提を異にし、理由がない。」とした。そして、裁判所は「したがって、引用発明 1 に、前記(2)の周知の技術を適用することで、引用発明 1 において、相違点 3 に係る本願補正発明の構成を付加することは、当業者が容易に想到することができたものである」と判断した。

#### 4) 取消事由 4（相違点 4 に係る容易想到性の判断の誤り）について

相違点 4 について、審決では、周知例 3（特開 2007-268024 号公報：甲 6）、周知例 4（特開 2008-27182 号公報：甲 7）などに開示されているように、「宅配ボックスを利用した商品の配送方法において、商品の受け取りを促すメールを所定時間ごとに用者宛に送信する」ことは周知技術であり、引用発明 1 において、宅配ボックスへの着荷を受取人宅宛に通知するために、当該再通知機能を適用することに阻害要因は何ら見あたらず、これらの周知技術に基づいて、引用発明 1 に本願補正後発明のような「発注に係る商品が前記宅配ロッカーに搬入されている場合には、前記通知先に対して商品の搬出を促す通知を所定時間ごとに送信する」構成を付加することは当業者であれば適宜なし得たことであると判断した。

それに対し、原告らは、周知例 3 では、指定されたメールアドレスから確認応答がない場合に再通知メールが送られるのであって、商品が宅配ロッカーに搬入されている間ではないと主張した。

裁判所は、「周知例3における確認応答は、着荷メールに対し、使用者が、荷物が届いたことを認識して荷物の取出しを行う前提として行うものであるから（甲6の【0082】）、「商品の受取を促すメールを所定時間ごとに利用者宛てに送信する」ことが周知であるとした点に誤りはなく、原告らの上記主張は理由がない」とした。

また、原告らは、周知例4では、「再通知メールが送られるのは、処理に失敗があった場合か、荷受人によるHPアクセスがない場合に限られるのであり、商品が宅配ロッカーに搬入されている間に一定時間ごとに通知を行うものではないと主張した。

裁判所は、「周知例4においては、「一旦HPにアクセスしない限り、電子ロッカーを開錠するために必要な認証キーが入手できず、宅配物を取り出せないから（甲7の【0017】）、商品が宅配ロッカーに搬入されている間に一定時間ごとに通知を行う」ことが周知であるとした点に誤りはなく、原告らの上記主張は理由がない。」とした。

そして、裁判所は、「引用発明1に、前記(2)の周知の技術を適用することで、引用発明1において、相違点4に係る本願補正発明の構成を付加することは、当業者が容易に想到することができたものである。」と判断した。

## 5. 結論

裁判所は、「本願補正発明を容易に想到することができる旨の本件審決の判断に誤りはなく、本件補正は、特許法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであるとの本件審決の判断は、相当である。そして、本願発明（筆者注：拒絶査定時の請求項1に係る発明）については、引用発明1との間で前記の相違点1ないし3が認められるところ、これらの相違点を容易に想到することができることは、既に述べたとおりである。」と結論づけた。

## 6. 考察

本願補正発明が容易想到であるとの判断については、疑義がないと考える。原告は審決における本願補正発明と引用発明1との相違点の認定については争わず、相違点の容易想到性の判断のみを争った。

これは個人的意見であるが、容易想到性について争う場合、引用発明の認定、相違点の認定について、争わなければ、拒絶査定、拒絶審決を覆すのは困難と考えている。

筆者だけかもしれないが、審査や審判において認定される相違点は、副引例又は周知例ありきで認定されている場合があるように思う。本来、相違点は、本願発明と主引用発明とを対比して認定されるものである。しかし、認定された相違点は、提示された副引例及び周知例に合わせるように認定したのではないかと感じることもある。典型的なものは、本来、1つの相違点とすべきであるのに、2つの相違点とされている場合である。互いに関連する2つの構成であって、当該2つの構成が協働することにより、顕著な効果を奏す

るときは、1つの相違点とすべきと考える。2つの構成を単に組み合わせただけでは、本願発明の効果を奏しないからである。しかし、このような2つの構成にそれぞれについて、相違点とし、それぞれの相違点について、副引例や周知例に記載されていると審査官や審判合議体が判断している場合がある。そして、主引例に副引例や周知例を組み合わせるのは容易であり、奏する効果は予測の範囲内であると判断している。稀にはあるが、このような相違点の認定、容易想到性の判断を見かける。

このようなことから、容易想到性について争う場合には、引用発明の認定、相違点の認定についても争うべきと、筆者は考えている。

なお、本願については、審判請求時に以下のような補正を行なうことも可能であったと考える。その場合、容易想到性の判断はどうなったのであろうか、検討してみたい。

#### 【請求項1】

商品発注時に利用者によって操作される発注端末と、  
集合住宅に備えられ、商品を収容するための複数のロッカーを有する宅配ロッカーと、

前記利用者端末と複数の前記宅配ロッカーの利用状態を管理するとともに、利用者への通知先を示す通知先情報を保有するロッカー管理部と、

通信回線を介して前記発注端末と接続され、前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに、発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部を備え、

前記宅配ロッカーは、発注に係る商品が搬入されたことを示す搬入完了情報を前記ロッカー管理部へ送信し、

前記宅配管理部は、前記ロッカー管理部を介して前記宅配ロッカーの中で利用可能な前記ロッカーの予約が可能であり、

前記ロッカー管理部は、前記搬入完了情報を受信したときに前記宅配ロッカーの利用状態を更新するとともに、前記通知先に対して商品の配達完了を示す配達完了情報を送信し、発注に係る商品が前記宅配ロッカーに搬入されている場合には、前記通知先に対して商品の搬出を促す通知を所定時間ごとに送信することを特徴とする商品配達システム。

下線部は筆者が修正した部分である。本願明細書の段落【0041】に記載されているように、宅配ロッカーの予約を行うのは、食品配達業者（宅配管理部）である。また、商品の受注を受けるのも食品配達業者（宅配管理部）である。すなわち、引用例1には、「発注情報を受信するとともに、発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示」し、「ロッカー管理部を介して前記宅配ロッカーの中で利用可能な前記ロッカーの予約が可能」であ

る宅配管理部は開示されていない。

一方、引用例1では、宅配ロッカーについての情報にアクセスできるのは、配達業者ではなく、宅配ロッカーの管理者である。

また、周知例1では、配達業者は宅配ロッカーの予約が可能であるが、発注情報を受信することは開示されていない（段落【0017】、【0020】、【0033】等）。周知例2では、宅配ロッカーの予約を行うのは、商品の発注者たる顧客である（段落【0027】、【0028】）。

以上のことから、引用例1、周知例1及び2を組み合わせても、上記発明は容易に想到し得ないと筆者は考えるが、如何であろうか。

以上