

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その6）

—新規事項の追加とされた補正について、当初明細書等の記載から自明であると認められた例—

ソフトウェア委員会 野本 可奈

1. 判決の要約

- (1) 事件番号（裁判所）：平成 17（行ケ）第 10393 号
審決取消請求事件 知財高裁
- (2) 判決言渡日（判決）：平成 17 年 12 月 8 日判決言渡（認容）
- (3) 控訴人（原告）：X
- (4) 被控訴人（被告）：特許庁長官
- (5) 出願番号など：特願 2000-378168 号（特開 2002-150072 号公報）
- (6) 発明の名称：商品を柵目で選択するプログラムを活用した販売方法

2. 経緯

最初の拒絶理由通知に対して行った補正（以下「本件補正 1」という。）が新規事項の追加に当たるとして最後の拒絶理由通知が出された。最後の拒絶理由通知に対して行った補正（以下「本件補正 2」という。）が限定的減縮に該当しないとして却下され、拒絶査定された。審判請求において、請求が成り立たないとされた。

3. 請求項

（本件補正 1 による補正後）

【請求項 1】販売者は、商品の共通の説明事項がある商品の商品見本の画像、商品名、商品説明、販売単位等を共通事項としてプログラムに入力すると、プログラムが共通事項をまとめて表示する。なお販売者が、プログラムに商品一覧表の柵目の横軸に商品の規格、種類、色、型等を設定し、柵目の縦軸に商品のサイズ、色、長さ、大きさ、重さ等を設定すると、プログラムが柵目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。さらに販売者が販売単価を同じ柵目に入力する。購入者がプログラムにアクセスして、商品一覧表の柵目の商品を選択し、購入数量をプログラムに入力すると、プログラムは販売単価と購入数量

で演算し、購入金額を出力する。演算結果は画面に出力される。購入者が送信ボタンを操作して申しこむ方法。

4. 審決取消訴訟における争点

本件補正 1 の発明特定事項 A「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」、および発明特定事項 B「プログラムが柵目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。」が新規事項か否か。

5. 知財高裁の判断

(1) 発明特定事項 A について：当初明細書等には、発明特定事項 A を直接に示す文言はない。発明特定事項 A が、当初明細書等の記載から自明であるか否かについて、以下検討する。

まず、本願発明が、商品を柵目で選択する「プログラム」を用いて商品を表示する方法に関するものであることは、当初明細書等の「発明に属する技術分野」の記載から明らかである。そして、「共通事項」が購入者に商品の閲覧をさせるために「表示」されるものであることも、当初明細書等の記載から認められる。

当初明細書等には、プログラムの機能として、購入者による購入数量等の入力を受けた演算と、その演算結果（購入金額）の画面への出力が記載されているにすぎない。しかし、本願発明は、商品を柵目で選択するプログラムを用いたものであり、単に、購入者による購入数量等の入力を受けた演算とその結果の出力を行うにとどまるものではない。すなわち、当初明細書等の記載によれば、従来は商品に共通事項があっても、商品の規格やサイズ等が異なれば、販売者において個別に入力し、購入者において個別に閲覧する必要があったところを、商品を柵目で選択するプログラムを用いることによって、販売者の入力を省力し、購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから、このプログラムが共通事項を

まとめて表示する機能を有することは、本願発明において当然の前提とされているものである。

このことは、当初明細書等の図面2において、購入者に商品を一覧させ購入申込みを行わせるための表示情報として、商品の共通事項と商品一覧表とが示され、これらを実線で囲んだ全体が「商品を樹目で選択するプログラム」として示されていること、また、図面3において、販売者の入力行為を受けた「商品」という項目、購入者の入力行為を受けた「購入金額表示」という項目が示され、これらを含む全体が「商品を樹目で選択するプログラム」として示されていることから、裏付けられるものである。

以上から、発明特定事項A「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」は、当初明細書等の記載から自明であると認められる。

被告は、予め用意されたひな形ファイルが存在し、販売者が商品の共通事項を入力して、同ファイルの共通事項の部分を書き換えるものと理解され、コンピュータは共通事項をまとめる動作はしていないと主張する。しかし、図面2に関する前記説明だけでは、ひな形ファイルの存在が前提とされているのかどうか不明であり、むしろ、当初明細書等におけるその他の記載に照らせば、共通事項の表示については前記のとおり理解されるのであって、図面2に関する前記説明がひな形ファイルの存在を前提としたものとは解し難いというべきである。

(2) 発明特定事項Bについて：本願発明は、商品を樹目で選択するプログラムを用いたものであって、同プログラムによって、購入者は、樹目の商品を選択することができるのであるから、単なる販売者の設定行為があるだけでは足りず、プログラムによって各商品が樹目ごとに特定されていることが、本願発明においては当然の前提とされているものである。

また、当初明細書等の図面2において、購入者に閲覧させる表示情報として商品一覧表が示され、同表は「商品を樹目で選択するプログラム」の一部とされていること、図面3において、販売者の入力行為を受けた「商品」という項目が「商品を樹目で選択するプログラム」の一部として示されていることに照らせば、商品一覧表の表示、ひいては同表の樹目により特定された商品の表示が、プログラムによるものであること

が、これらの図面に示されているものといえる。

以上によれば、発明特定事項B「プログラムが樹目の縦軸、横軸の条件に合った商品の商品一覧表に表示し特定する。」は、当初明細書等の記載から自明であると認められる。

6. 考察

(1) 新規事項か否かの判断において、形式的な記載だけでなく、作用効果に基づき、発明の本旨を考慮して判断している点に意義があると考えられる。明細書に直接的な記載がなくても、発明の内容から当然と考えられる事項を補正で追加する際の主張例として参考になると考える。

(2) 共通事項を表示する主体がプログラムであるとの判断は妥当だと考えるが、以下の点で疑義が残る。本件補正1の「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」の「まとめて」という文言は、当初明細書には記載されておらず、意味が不明とも言える。この記載からは、プログラムがまとめる動作を行っていることを規定しているようにも取れる。当初明細書の記載から、プログラムが共通事項をまとめる動作をするまでは言えないのではないかと思えるが、本件補正1の「まとめて表示する」を、「一纏まりとして表示する」という意味に解釈するのであれば、プログラムが共通事項をまとめて表示する機能を有すると言えるだろう。なお、「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」という特徴は、本件補正2では削除されている。

(3) 本件は、審決取消しの判決後、特許法第29条第2項の規定による拒絶理由通知が出されて（主引例は最初の拒絶理由通知で引かれたものと同じ。）係属中である。最後の拒絶理由通知において、新規事項の追加を指摘するとともに、進歩性も否定しておけば、このような再度の手続きが不要だったのではないかと考えられる。しかし、進歩性については最初の拒絶理由通知で指摘しているため、これが解消されていないのであれば、最後の拒絶理由通知が出されることなく拒絶査定となるはずである。本件では、新規事項の追加で最後の拒絶理由を出すことにしたため、進歩性については記載していないのではないかと考えられる。

(原稿受領 2007.4.18)