

# 知っておきたいソフトウェア特許関連判決(その9)

—知財高裁審決取消訴訟事件（取引可否通知方法事件）—

ソフトウェア委員会 岡野 功

## 1. 判決の要約

- (1) 事件番号（知財高裁）：平 18（行ケ）10281
- (2) 判決言渡日（判決）：平 19.4.26
- (3) 原告：X
- (4) 被告：特許庁長官
- (5) 出願番号：特願 2001-185540 号
- (6) 審判：不服 2005-828 号
- (7) 発明の名称：取引可否通知方法

## 2. 事実関係

### (1) 手続きの経緯

原告は、本件特許出願について、平成 16 年 12 月 9 日付けで拒絶査定を受けたので、平成 17 年 1 月 13 日に拒絶査定に対する審判を請求し、同年 2 月 10 日付けの<sup>1</sup> 手続補正書により特許請求の範囲を補正した。これに対して特許庁は、平成 18 年 5 月 9 日、補正後の発明は独立して特許を受けることができないものとして上記補正を却下し、特許法第 29 条第 2 項を理由に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

### (2) 発明の内容

本件発明は、通信網を介して、消費者金融業者等の取引事業体が消費者に対する融資等の取引を行う場合に、取引の可否の決定に必要な各種情報を、消費者が操作する端末装置から取引事業体にて管理される中央装置へ分割して送信することにより、取引の可否を示す審査結果を通知するまでの時間を短縮する取引可否決定方法に関するものであり、特に、「人物情報の入力及び送信を分割して並行処理する」ことを特徴とするものである。

原告は、平成 17 年 2 月 10 日付けの手続補正書によりこの本件発明の特徴点を明確にする補正を行い、平成 18 年 5 月 12 日付けの上申書で以下のように述べ、<sup>2</sup> 終結した審理の再開を求めている。

「平成 18 年 4 月 25 日、審理終結の通知を受けまし

た。これに対し、特許法 156 条 2 項の規定に基づく審理の再開の申立をおこないますので、審理の再開の御決定をいただきますようお願い申し上げます。その申立の理由として、平成 17 年 2 月 10 日付けで提出しました請求項 1 及び請求項 4 に対する進歩性の判断が十分になされていない虞があると思料しているからです。すなわち、請求項 1 及び請求項 4 の構成要件「第 2 入力要求情報の送信から第 2 人物情報の受信までの処理と並行して、受信した第 1 人物情報と記録手段に予め記録された記録情報との照合を含む第 1 処理を開始」する点は、文献 1 乃至 5 のいずれにも開示も示唆もなされていません。かかる構成要件に対する進歩性の判断について再度審理を行っていただきたく、何卒審理再開の御決定を頂きますようお願い申し上げます。」

### (3) 補正却下の内容

これに対して、特許庁は、以下のように判断し、平成 17 年 2 月 10 日付けの手続補正書による補正後の本願発明は独立して特許を受けることができないとして補正を却下し、拒絶審決をした。

「業務の中で、一方の部署から、他方の部署へ書類を送付し、他方の部署で審査処理を行う場合に、その処理に要する時間を短くするために、一方の部署できあがった書類を順に他方の部署に送付し、他方の部署では、それらの書類を順次受け取って処理を順次開始し進行させていき、最後に順次進行させた処理の総合的な結果に基づいて承認するか否かの結果を示すことは、業務処理の態様として、普通に取られている手法である（例えば、特開平 10-254949 号公報等参照）。」「したがって、本件補正発明 1 は、引用例 1 に記載された発明及び周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 29 条 2 項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。」

### 3. 事件のポイント

取消事由2（審判手続の法令違背）として、特許庁が拒絶査定理由と異なる拒絶理由について、原告に意見書を提出する機会を与えることなく「本件補正発明1は、引用例1に記載された発明及び周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである」と判断した審判手続に、特許法159条2項で準用する同法50条の規定に違反する瑕疵があるか否かが争われた。

裁判所は、取消事由2について「たとえ周知技術であると認められるとしても、特許法29条1、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく、容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから、刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである」、「審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し、かつ、これを引用例として用いたものであるから、審判手続には、審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない」と判示して審決を取り消した。

### 4. 考察

本判決では、いわゆるビジネス関連発明と呼ばれる分野における周知技術について、拒絶理由通知では示されなかった新たな文献を示して「周知の事項」、「普通に取られている手法」等として補正却下、拒絶審決をした手続の違法性が争われた。

審判事件に限らず、審査段階においても、拒絶理由通知では示されなかった新たな文献が提示されて「周知の事項」、「普通に取られている手法」として補正却下や拒絶査定が行われることが少なからずある。本件は、ソフトウェア関連発明について、そのような特許庁の判断手法について「違法がある」と断じたものであり、審査実務、審判実務に携わる実務家にとっては大変興味深い事例である。

特許庁は、原告（出願人）が特許性を主張した「人物情報の入力及び送信を分割して並行処理する」点について、拒絶理由通知で引用した引用文献には記載されていないことを認めた上で、そのようなことは「業務処理の態様として、普通に取られている手法である。」として、新たに拒絶理由を通知することなく補正却下、拒絶審決を行っている。

この点について、裁判所は「本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成について、審決において初めて挙示した特定の周知技術を引用例として用いて行ったものというべきであり、周知技術を単に当業者の技術水準を知るためなどに補助的に用いたものということとはできない。」「たとえ周知技術であると認められるとしても、特許法29条1、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく、容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから、刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。」「しかも、本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成は、本願発明の出願時から一貫して最も重要な構成の一つとされてきたのであり、出願人である原告が、審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものである…」として、特許庁の手続は違法であると判断している。

裁判所は「たとえ周知技術であると認められるとしても」としながらも、特許庁の手続を違法と判断した。これは、仮に引用文献との差異が周知技術であったとしても、改めて拒絶理由が通知され、補正・反論の機会が与えられれば、さらなる補正により周知技術との差別化を図ることが可能な場合があるので、少なくともそのような機会は認められるべきと判断したものと考えられる。

事実、特許庁に差し戻された審判事件において、上記周知技術に係る特許公報を新たな引用文献とする拒絶理由が特許庁から通知されると、出願人（原告）は、特許請求の範囲をさらに限縮する補正を行うとともに、新たな引用文献との差異を意見書において述べ、本件発明の特許性を主張している（本稿執筆時最終処分未定）。

本判決を踏まえて、引用文献との差異が本件事例程度まで存在している場合には、仮にそれが周知技術であったとしても、直ちに査定、審決をすることなく、改めて拒絶理由を通知して、出願人に補正・反論の機会が与えられるよう、特許庁の今後の対応に期待したい。少なくとも、査定の備考欄等に「そのような差異は周知技術に過ぎない…」とさりりと記載されて終わりとされることのないように。

（原稿受領 2007.12.7）