

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

複数の公知技術を上位概念化した技術が、 周知技術とはいえないとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成29年7月4日判決 平成28年(行ケ)第10220号]

1. 事件の概要

原告は、発明の名称を「給与計算方法及び給与計算プログラム」とする特許出願（特願2014-217202号）をしましたが、拒絶査定を受けました。

そこで原告は、これに対する不服審判を請求し、特許請求の範囲について補正(本件補正)をしました。これに対して審決では、引用発明との相違点1～5が容易想到であると判断されました。

しかし、審決取消訴訟の本判決では、審決が認定した周知技術を認めることはできないとして、相違点5は容易想到ではないと、逆の判断がなされました。実務上の参考としてご紹介します。

2. 本願発明

本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明（本願発明）は、以下のとおりです（「／」は、原文の改行箇所。以下同じ）。

「企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって、／サーバが、前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき、／前記サーバが、前記企業情報及び前記従業員情報を

用いて、該当月の各従業員の給与計算を行い、／前記サーバが、前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を、前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ、／前記確定ボタンをクリック又はタップされると、前記サーバが、前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ、／前記従業員情報は、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された、給与計算を変動させる従業員入力情報を含むことを特徴とする給与計算方法」

3. 本願発明と引用発明の一致点

審決が認定した、本願発明と特開2009-26060に記載された引用発明の一致点は、以下のとおりでした。

「企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって、／前記サーバが、前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき、／前記サーバが、前記従業員情報を用いて、該当月の各従業員の給与計算を行い、／前記サーバ

が、給与計算の計算結果の少なくとも一部を、前記企業の経理担当者端末に表示させる、／給与計算方法」

4. 本願発明と引用発明の相違点

審決が認定した、本願発明と引用発明の相違点は、以下のとおりでした。

【相違点1】

本願発明のサーバは、企業の給与規定を含む企業情報も記録しているのに対し、引用発明のサーバは、企業の給与規定を含む企業情報を記録しているか否か明らかでない点。

【相違点2】

本願発明のサーバは、給与計算を行う際に企業情報も用いているのに対し、引用発明のサーバは、給与計算を行う際に企業情報を用いているか否か明らかでない点。

【相違点3】

本願発明のサーバは、給与計算の計算結果を表示する際に、計算結果の確定ボタンも表示させ、確定ボタンをクリックまたはタップされると、前記サーバが、前記クリックまたはタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させているのに対し、引用発明では、計算結果の確定ボ

タンを表示させたり、確定させたりしているか否か明らかでない点。

【相違点4】

本願発明のサーバーは、給与計算の計算結果を経理担当者端末で表示する際に、ウェブブラウザ上に表示させているのに対し、引用発明では、給与計算の計算結果を経理担当者端末で表示する際に、ウェブブラウザ上に表示させているか否か明らかでない点。

【相違点5】

本願発明の従業員情報は、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された、給与計算を変動させる従業員入力情報を含んでいるのに対し、引用発明の従業員情報は、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力されたものを含んでいない点。

5. 特許庁の審決

本件審決は、相違点1～5はいずれも容易想到であると判断しました。

そのうち相違点5について、本件審決は、「引用例の図2には、【扶養者情報】の項目が見て取れるところ、一般に、扶養者情報は、給与計算を変動させる従業員情報であるとした上で、『従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、従業員情報の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること』は、本願出願日前に周知の技術（周知例2例示周知技術）であ

り、従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは、当業者が適宜選択すべき設計の事項であるとして、『引用発明において、扶養者情報を従業員の申告に基づいて入力する構成に代えて、周知例2などに周知の技術や一般的な構成を採用して、本願発明と同様に、給与計算を変動させる従業員入力情報（扶養者情報）を各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させる構成とすることは、当業者が、本願出願日前に容易に発明できたものである。』旨認定判断し」ました。

6. 裁判所の判決

(1) 周知技術が認められないこと

前記のとおり、本件審決は、「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、従業員情報の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること」は、本願出願日前に周知の技術であったと認定しました。なお、従業員情報とは、特許請求の範囲の記載のとおり、「各従業員に関連する情報」を意味するものです。

そして本件訴訟において、被告特許庁は、周知例2（特開2010-20535号）、甲7（特開2001-290923号）、乙9（特開2001-273389号）、乙10（特開2003-30477号）によれば、本願出願日前に上記周知技術は存在したことが認められるから、本件審決の認定に誤りはない旨主張しました。

これについて、本件裁判所は、以下

のように判断しました。

「周知例2、甲7、乙9及び乙10には、『従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、①従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報（周知例2）、②従業員の勤怠データ（甲7）、③従業員の出勤時間及び退勤時間の情報（乙9）及び④従業員の勤怠情報（例えば、出社の時間、退社の時間、有給休暇等）（乙10）の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること』が開示されていることは認められるが、これらを上位概念化した『上記利用企業端末のほかに、およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること』や、『上記利用企業端末のほかに、従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること』が開示されているものではなく、それを示唆するものもない。

したがって、周知例2、甲7、乙9及び乙10から、本件審決が認定した周知技術を認めることはできない」

(2) 動機付けがないこと

さらに本件裁判所は、以下のように、相違点5の構成を採用する動機付けがないと判断しました。

「本願発明は、従業員を雇用する企業では、総務部、経理部等において給与計算ソフトを用いて給与計算事務を行っていることが多いところ、市販の給与計算ソフトには、各種設定が複雑である、作業工程が多いなど、汎用ソフトに起因

する欠点もあることから、中小企業等では給与計算事務を経営者が行わざるを得ないケースも多々あり、大きな負担となっていることに鑑み、中小企業等に対し、給与計算事務を大幅に簡便にするための給与計算方法及び給与計算プログラムを提供することを目的とするものである（本願明細書【0002】～【0006】）。

そして、本願発明において、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて、同端末から扶養者情報等の給与計算を変動させる従業員情報を入力させることにしたのは、扶養者数等の従業員固有の情報（扶養者数のほか、生年月日、入社日、勤怠情報）に基づき変動する給与計算を自動化し、給与計算担当者を煩雑な作業から解放するためである（同【0035】）。

一方、引用例には、発明の目的、効果及び実施の形態について、前記2（1）のとおり記載されており、引用例に記載された発明は、複数の事業者端末と、複数の専門家端末と、給与データベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接続された給与システムとし、専門家端末で給与計算サーバ装置にアクセスし、給与計算を行うための固定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行うことなどにより、複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにしたものである。

したがって、引用例に接した当業者は、本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく、専門家端末から従業員の扶養者情報を入力する構成に代え

て、各従業員の従業員端末から当該従業員の扶養者情報を入力する構成とすることにより、相違点5に係る本願発明の構成を想到するものとは認め難い。

なお、引用発明においては、事業者端末にタイムレコーダが接続されて従業員の勤怠データの収集が行われ、このデータが給与計算サーバ装置に送信されて給与計算が行われるという構成を有するから、給与担当者における給与計算の負担を削減し、これを円滑に行うということが、被告の主張するように自明の課題であったとしても、その課題を解決するために、上記構成に代えて、勤怠データを従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力させる構成とすることにより、相違点5に係る本願発明の構成を採用する動機付けもない」

7. 考察

前記のとおり、本件判決は、先行文献には、従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス、支給日前希望日払いの要求情報、勤怠情報（例えば、出社の時間、退社の時間、有給休暇等）の入力および変更が可能な従業員の携帯端末機が開示されているものの、これらを上位概念化した「およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機」や、「従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機」が

開示または示唆されていないとして、周知技術を認めませんでした。

上位概念化について、周知技術ではなく引用発明の認定に関しては、特許庁の特許・実用新案審査基準第III部第2章第3節3.2(2)に、「先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合」には、「先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として『同族的若しくは同類的事項又はある共通する性質』を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる」と記載されています。

本件判決で、先行技術を上位概念化した技術が周知技術として認められなかったことについては、周知技術の認定に際し上記審査基準に記載された引用発明の認定よりも、厳しい基準が用いられたといえます。

上位概念化した技術を周知技術として認定できないという視点は、進歩性を主張する出願人・特許権者にとっては有利に援用し得るものですが、進歩性を否定して無効を主張する側にとっては注意が必要となります。

なお、周知技術が認定できる場合であっても、「周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討……を省略してはならない」（特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節3.3(3)）ので、注意が必要です。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょまさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。