

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

ソフトウェア関連発明について、引用発明に周知技術を適用することの動機づけを否定した事例

[知的財産高等裁判所 令和元年9月19日判決 平成31年(行ケ)第10005号]

1. 事案の概要

本件特許出願（特願2017-124385）は、発明の名称を「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム」とし、特許第5470500号（以下、引用文献1）に周知技術が適用され進歩性欠如の拒絶査定がされました。原告（出願人）は、拒絶査定不服審判（不服2018-3406）を請求しましたが、同じく拒絶審決がされました。

本事案は、この拒絶審決を取り消した審決取消訴訟の判決ですが、ソフトウェア関連発明での動機づけについて、詳細に論じているため、紹介します。

本件特許出願の最終的な請求項（以下、本件補正発明）は以下のとおりです（なお、請求項2は省略します）。

「【請求項1】

携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータに応じて、前記携帯通信端末において実行されるアプリケーションの、前記携帯通信端末の動きに伴う動作を規定する設定ファイルを設定する設定部と、

前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と、を有するアプリケーション生成支援システム」

2. 特許庁の判断

特許庁は、拒絶査定不服審判において、引用文献1に記載された発明（以下、引用発明）を次のとおり認定しました。

「アプリケーション生成装置1と開発用端末2とがインターネット等のネットワークNを介して通信可能に接続され、スマートフォン等の携帯端末にインストールされるアプリケーションプログラムであるネイティブアプリケーションを生成するアプリケーション生成システムであって、

アプリケーション生成装置1は、記憶部11と、受付部12と、生成部13と、変換部14と、送信部15とを備え、

記憶部11は、ネイティブアプリケーションのテンプレートであるテンプレートアプリケーション111を記憶し、

ここで、テンプレートアプリケーション111は、スマートフォン等の携帯端末にインストールされると、所定のアクセス先にアクセスして情報を取得し、当該端末の表示部に表示させるネイティブアプリケーションのテンプレートであり、

テンプレートアプリケーション111は、設定情報112と、1以上のプログラムファイル113とを含んでいて、記憶部

11の所定のフォルダ内に格納されており、

受付部12は、開発用端末2から、リクエスト用ページ30の取得要求を受け付けると、リクエスト用ページ30を開発用端末2に送信し、

ここで、リクエスト用ページ30には、入力欄として、ネイティブアプリケーションがアクセスするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスの入力欄31が設けられ、また、ネイティブアプリケーションの表示態様情報に係る入力欄として、背景色の入力欄34、及びアイコン画像の入力欄35が設けられており、

入力欄31には、ウェブアプリケーションのメインページのURLが入力され、背景色の入力欄34には、カラーコードや背景画像を示すアドレスが入力され、……

受付部12が、開発用端末2から、ウェブアプリケーションのメインページのアドレス、及び表示態様情報とともに、ネイティブアプリケーションの生成要求を示すリクエストを受け付けると、生成部13は、コピーして新たに生成されたテンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の内容を、……受け

付けたウェブアプリケーションのメインページのアドレス、及び表示態様情報に基づいて書き換えてネイティブアプリケーションを生成し、

ここで、生成されたネイティブアプリケーションは、……設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基づいて、ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し、設定情報に含まれている表示態様情報に基づいて取得したウェブページの表示態様を変更して、携帯端末の表示部に表示させるものであり、

変換部14は、生成部13がネイティブアプリケーションを生成すると、……端末がインストール可能な形式のネイティブアプリケーションファイルに変換し、

送信部15は、……当該ファイルのアドレスを表示する送信用ページを開発用端末2に送信し、開発用端末2において、送信用ページ40に設けられているダウンロードボタン41が押下されると、生成したネイティブアプリケーションファイルを……送信する、

アプリケーション生成システム」

そして、本件補正発明と引用発明の相違点を以下のように認定しました。

相違点1として、「設定ファイルを設定するパラメータが、本件補正発明では、『携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ』であるのに対して、引用発明では、携帯通信端末の機能を実行させるためのパラメータではあるものの、携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータであることが特定されていない点」。

相違点2として、「設定ファイルが、本件補正発明では、『アプリケーションの、携帯通信端末の動きに伴う動作』を規定する『設定ファイル』であるのに対して、引用発明では、『設定情報』が、ネイティブアプリケーションのウェブページ取得動作や表示動作を規定するものの、『携帯端末の動きに伴う』動作を規定するものであることが特定されていない点」。

そして、相違点1および相違点2について、まとめて検討して、以下のように判断しました。

「ネイティブアプリケーションの設定ファイルに、引用発明に記載されている『ウェブアプリケーションのロケーション』『ネイティブアプリケーションの表示態様情報』などのパラメータの他にも、……ネイティブ機能のパラメータを含む各種のパラメータが設定されることが、本願出願前には当該技術分野における周知技術」であり、また、『携帯通信端末の動きに伴う動作を行うアプリ』は、本願の出願前に当該技術分野において周知であり、加えて、当該アプリが利用するネイティブ機能のパラメータを設定ファイルに設定可能とすることも、本願の出願前には当該技術分野における周知技術であった」

そして、「アプリケーション生成システムを用いて『携帯端末』の『ネイティブアプリケーション』の開発を行う当業者であれば、『携帯通信端末の動きに伴う動作を行うアプリ』を利用可能であるところ、この周知の『携帯通信端末の動きに伴う動作を行うアプリ』を生成する場合でも、設定ファイルにネイティブ機能のパラメータをGUIを用い

て簡単に設定することで、アプリを容易に生成するという課題を解決できることは当然に予測し得たものであるから、引用発明のアプリケーション生成システムを、上記周知の『携帯通信端末の動きに伴う動作を行うアプリ』の生成に用いる動機はあった」として、引用発明に周知技術を適用することの動機づけを認め、引用文献1、周知技術に基づいて進歩性欠如と判断しました。

3. 裁判所の判断

審決取消訴訟では、引用発明、本件補正発明と引用発明の相違点1、2の認定はほぼ同一でしたが、動機づけの判断において、以下のように審決とは異なる判断をしました。

「引用発明は、CMSによって構築されるウェブアプリケーションは、アプリケーションサーバから検索することができないため、アプリケーションサーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに、CMSにより開発したウェブアプリケーションを利用してもらえないこと及びCMSによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能を有するネイティブアプリケーションを新規に開発するには、多大な開発工数が必要となることを課題とし、同課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置である」とし、「上記課題を解決するために、……既存のウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアドレス等の情報を入力するだけで、当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更して、同ウェブアプリケーション

ンが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにした」と認定しました。

そして被告が主張する携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーションを生成する、PhoneGapに係る周知技術については、引用発明の前記課題に基づいて以下のように判断しました。

「ブログ等の携帯通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表示するネイティブアプリケーションを生成しようとする場合、生成しようとするネイティブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はなく、したがって、設定ファイルを設定するパラメータを『携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ』とする必要はない」

「また、引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは、HTMLやJavaScriptで記述されるウェブページを表示できるから、引用発明により、……HTML5 APIのGeolocationを用いて携帯通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表示するネイティブアプリケーションを生成しようとする場合も、生成されるネイティブアプリケーションは、設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基づいて、同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し、取得したウェブページのHTMLやJavaScriptの記述に基づいて、同ウェブアプリケーションの内容を表示でき、したがって、ネイティブアプリケーションの生成に際し

て、設定ファイルを設定するパラメータを『携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ』とする必要はない」

以上のように引用発明と周知技術の関係を認定したうえで、「引用発明は、簡易にネイティブアプリケーションを生成することを課題として、既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで、当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにしたのであり、具体的には、前記……のとおり、入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び表示態様に基づいて、テンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表示できるネイティブアプリケーションを生成でき、テンプレートアプリケーション111に含まれるプログラムファイル113については、新たにソースコードを書く必要はないところ、証拠……によると、PhoneGapによってネイティブアプリケーションを生成するためには、HTMLやJavaScript等を用いてソースコード……を書くなどする必要があるものと認められるから、引用発明に、上記のように、新たにソースコードを書くなどの行為が要求されるPhoneGapに

係る技術を適用することには阻害事由があるというべきである」とし、引用発明に周知技術を適用することの動機づけを否定しました。

4. 考察

審査基準においては、主引例に副引例を適用する動機づけを肯定する要素として、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆——などが示されています。一方、主引例に副引例を適用すると、主引例がその目的に反するような場合には阻害要因があるとされ、動機づけは否定されます。

本事案では、特許庁が周知技術を広く捉え動機づけありとして進歩性欠如と判断したのに対し、裁判所は、主引例の課題および副引例となる周知技術の内容を具体的に特定し、阻害要因があると、副引例の適用を否定しています。

ソフトウェア関連発明では、引用文献に記載される課題やそこに開示されている技術などが上位概念化されやすく、拡大解釈されるなどして進歩性欠如の根拠にされがちです。

本事案は事例判決ではありますが、ソフトウェア関連発明でも、主引例の課題および副引例となる周知技術の内容を上位概念化などすることなく、具体的に判断すべきことを示しており、実務的にも参考になります。

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。

よしうら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。