

事例研究2 事例4 (特許電気)

ビジネス関連発明における進歩性の考え方について

審判番号	不服2021-000170 (特願2016-148644) (不成立) (令和4年3月24日：請求不成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和4年12月21日 令和4年(行ケ)第10039号(請求棄却)
発明の名称	予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置
主な争点	特許法29条2項(進歩性)

1. 事件の概要

本件発明は、予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置に関する発明である。

審決は、本件発明は、当業者が引用発明及び引用文献2記載技術に基づいて容易に想到することができたとして、本件発明は特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。

これに対し、原告は、審決の取消事由として、独立特許要件違反の判断の誤り、具体的には、相違点3の容易想到性についての判断誤り、引用文献2記載技術の構成の誤りなどを主張したものの、原告の主張は認められなかった。

2. 検討事項の概要

第2テーマでは、本判決が両当事者の主張していない「本来的な要請」を認定して動機付けの判断をしたことの是非を検討した上で、ビジネス特許及びコンピュータソフトウェア関連発明における動機付けの考え方や進歩性判断のあり方について検討を行った。

以降は、「3.」～「5.」で事件内容について紹介した上で、「6.」に以下の検討事項1～5の結果を記載する。

(1) 検討事項1

本判決が「本来的な要請」を認定したことの是非

(2) 検討事項2

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付け

(3) 検討事項3

進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか

(4) 検討事項4

明細書に課題及び効果をどのように記載するか

(5) 検討事項5

進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性⁽¹⁾」

3. 本件発明及び引用発明の概要

(1) 本件発明

ア 発明の認定

本件特許の補正後の請求項1の記載は以下のとおりである(以下、「本件発明」という。)。 「一又は複数のプロセッサが、予約対象となる第1施設と一又は複数の予約

(1) 本稿(後記6.(5))で提案する概念(造語)である。

内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付け、

前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、

前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、

前記予約内容が前記施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記初期予約条件に基づいて前記第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、

前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知する、
予約支援方法。』

イ 課題

【0004】

ところで、この種のシステムでは、特定の施設への予約要求をユーザー端末から受け付けた後、その特定の施設からの返信に応じて予約を成立させる予約手法が採用されることがある。このような予約手法では、施設からの返信が遅ければユーザーの待ち時間が長くなるため、施設からの返信は迅速に行われることが望ましい。

【0005】

本発明の目的は、ユーザーの要求に対する施設側の早期の返信を促すことが可能な予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置を提供することにある。

ウ 課題解決手段

【0006】

本発明に係る予約支援方法では、予約対象となる第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力がユーザー端末から

受け付けられる。前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容が通知される。前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容が前記ユーザー端末に通知される。前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付が終了し、前記初期予約条件に基づいて前記第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設が抽出される。前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報が前記ユーザー端末に通知される。

【0007】

本発明に係る予約支援プログラムは、一又は複数のプロセッサに、予約対象となる第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付け、前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記初期予約条件に基づいて前記第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知する各ステップを実行させるためのプログラムである。

【0008】

本発明に係る予約支援装置は、受付処理部と、第 1 通知処理部と、予約処理部と、抽出処理部と、第 2 通知処理部とを備える。前記受付処理部は、予約対象となる第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー端末から受け付ける。前記第 1 通知処理部は、前記第 1 施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知する。前記予約処理部は、前記施設端末からの返信を受け付

けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記ユーザー端末に通知し、前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了する。前記抽出処理部は、前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に、前記初期予約条件に基づいて前記第1施設を除く一又は複数の第2施設を抽出す

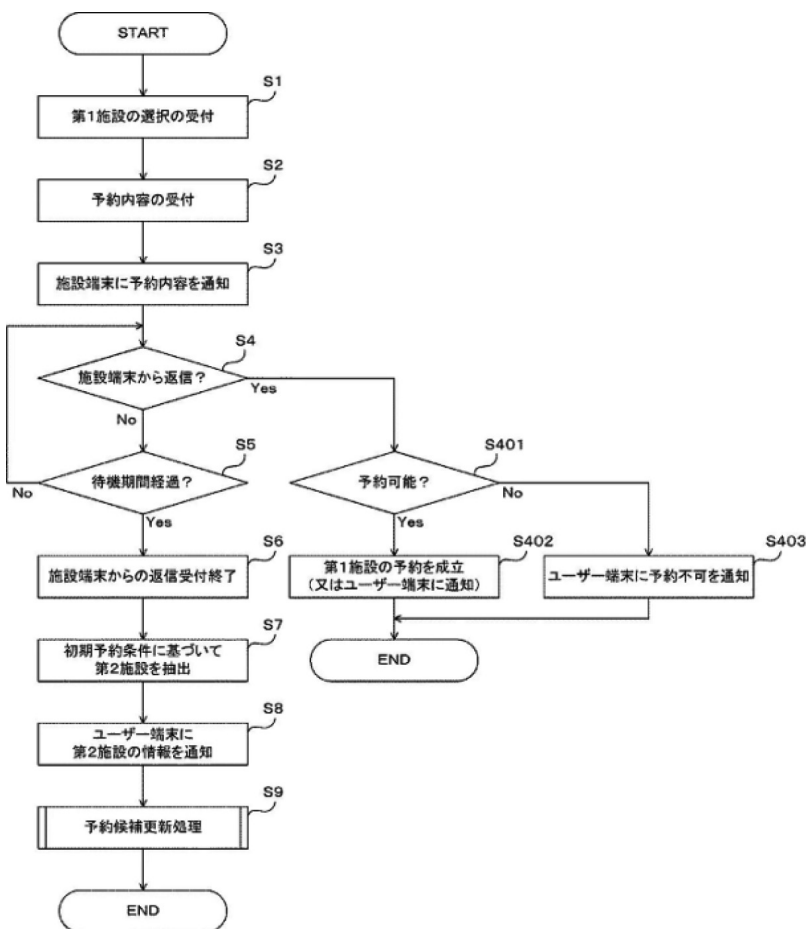
る。前記第2通知処理部は、前記抽出された一又は複数の前記第2施設の情報を前記ユーザー端末に通知する。

エ 発明の効果

【0009】

本発明によれば、ユーザーの要求に対する施設側の早期の返信を促すことが可能な予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置が提供される。

【図1】



(2) 引用発明

ア 引用発明の認定

審決は、甲1には以下のとおりの引用発明が記載されていると認定し、判決もその認定を踏襲した。

「ユーザー端末10と、地図情報サーバ20と、各施設に設けられる施設予約情報サーバ30

とがネットワーク100を介して相互に接続されている施設予約システムにおける地図情報サーバ20による施設予約の方法であって、ユーザー端末10からのホームページに対するアクセスに回答して、ユーザー端末10に地図情報を含む検索画面情報を送信するものであって、当該検索画面情報は、ユーザが利用

したい施設名、住所、あるいは地域名等を入力する各種の検索画面をユーザ端末 10 に表示するためのものであり、

利用者が、ユーザ端末 10 の検索画面上で、宿泊したい施設名を検索条件として直接入力するか、目的地周辺の宿泊施設を探したい場合は目的地の住所や地域を検索条件として入力することにより、ユーザ端末 10 の画面上で指定する施設の検索を実行すると、地図情報データベース 21 から検索条件に該当する施設周辺の地図を検索し、地図画面情報をユーザ端末 10 に送信し、

ユーザ端末 10 において、検索条件に該当する施設を示すマークと、当該施設の最寄りの交通手段を同時に表示された地図が表示された画面において、地図上にある「施設」ボタン、あるいは地図上の施設のマークの利用者によるクリックを受け、施設情報データベース 22 から該当施設の、施設名や住所、周辺の地図、部屋の空き状況、宿泊料金、サービス内容等の施設情報を検索し、ユーザ端末 10 に送信し、

ユーザ端末 10 の入力フォーマットにおいて入力された、施設予約に必要な情報、例えば氏名、住所、電話番号、宿泊人数、宿泊日、到着時間等の情報含む予約要求情報を受信すると、利用者を識別するための利用者識別情報と予約内容を含む予約情報を生成して、施設予約情報サーバ 30 に送信し、施設予約情報サーバ 30 から、当該予約情報に基づく、自動的、あるいは宿泊施設の予約担当者により判断される予約登録可否(OKかNG)の予約結果情報を受信し、当該予約登録可否の結果を電子メール等によりユーザ端末 10 に通知し、

受信した予約結果情報の予約登録可否の結果がNGであった場合、施設情報データベース 22 から予約要求情報の条件に該当するもの、あるいはそれに関連するものを自動的に

再検索し、別候補の地図情報や施設情報をユーザ端末 10 に送信し、ユーザ端末 10 から、利用者により選択され、作成された別候補の再度予約要求情報を受信することができる、方法。]

イ 課題

【0003】

従来の予約方法は、利用者がサーチエンジンなどを利用して各施設が独自に提供するホームページを検索する必要があった。例えば、宿泊施設の予約を入れる場合、目的地に最寄りの宿泊施設を検索し、そのホームページをたどることになる。しかしながら、施設の場所、地図、施設までの交通手段などの情報は、各施設のホームページの内容に限定されてしまい、また各ホームページの内容によって表現がまちまちであることが多く、どの施設が自分の目的に合っているのか判断に困ることがあった。また、利用者の希望する施設の予約がとれなかった場合、利用者は改めて別の施設の再検索からやり直す必要があり、面倒な作業を強いられていた。

【0004】

本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、希望する施設の検索から予約申し込みまでを同じホームページ上で容易に行うことができ、また予約がNGであった場合でも別候補の施設の検索・予約を容易に行うことができる施設予約システム及び方法を提供することを目的とする。

ウ 課題解決手段

【0005】

上記課題を解決すべく、本発明の施設予約システムは、ネットワークを介して利用者の希望する施設の予約処理を行う施設予約システムであって、前記利用者が希望する施設の

予約を行う利用者端末と、前記利用者から希望する施設の検索要求があった場合に、当該検索要求に合致する施設の検索を行い、当該検索された施設周辺の地図情報及び施設情報を前記利用者端末に送信する検索手段と、前記利用者から希望する施設の予約要求があった場合に、当該予約要求のあった施設の予約処理を行い、当該予約処理の予約結果情報を前記検索手段に送信する予約処理手段と、を備えることを特徴とする。

【0006】

このように本発明の施設予約システムは、検索手段が各施設の地図情報・施設情報を一元管理しているので、利用者は各施設の比較検討を容易に行うことができ、また自分の目的に最も合致した施設を好適に予約することができる。

【0007】

また本発明の施設予約システムは、前記予約結果情報に含まれる予約処理の結果が不可であった場合に、前記検索手段が前記検索要求に該当する別候補を再検索し、前記予約結果情報と共に当該別候補の施設周辺の地図情報及び施設情報を前記利用者端末に送信することを特徴とする。

【0008】

このようにシステムを構成することにより、利用者の検索要求に近い別候補を自動的に更に検索することができるので、従来のように利用者自身が再度各施設のホームページ等を検索する必要がなくなる。

【0009】

また本発明の施設予約システムは、前記検索手段が、施設周辺の地図情報を格納する手段と、施設に関する施設情報を格納する手段と、を備えることを特徴とする。

【0010】

また本発明の施設予約システムは、前記地図情報が、前記施設に最寄りの交通手段に関

する情報を少なくとも含むことを特徴とする。
【0011】

このように、地図には施設に最寄りの交通手段が表示されるので、利用者は自分の目的に合致した施設を選択することができる。

【0012】

また本発明の施設予約システムは、前記施設情報が、当該施設の施設名、住所、連絡先、利用価格を少なくとも含むことを特徴とする。

【0013】

また本発明の施設予約システムは、前記予約処理手段が、予約要求される前記各施設に設けられていることが好ましい。

【0014】

本発明の施設予約方法は、ネットワークを介して利用者の希望する施設の予約処理を行う施設予約方法であって、前記利用者の希望する施設に関する条件の入力を促すステップと、前記条件に合致する施設の検索を行うステップと、前記条件に合致する施設を含む地図情報を前記利用者に提供し、当該地図上で利用者の希望する施設の選択を促すステップと、前記選択に係る施設の予約処理を行い、その結果を前記利用者に通知する

ステップと、を含むことを特徴とする。

【0015】

このように構成することによって、利用者は施設を地図上で視覚的に認識することができるので、希望の施設を簡単に予約することができる。また、利用者は各施設の比較検討を容易に行うことができる。

【0016】

また本発明の施設予約方法は更に、前記予約処理の結果が不可である場合に、前記条件に合致する施設の再検索を行って別候補の施設を含む地図情報を前記利用者に提供し、当該地図上で利用者の希望する施設の選択を促すステップを含むことを特徴とする。

エ 発明の効果

【0035】

上述したように、本発明の施設予約システムによれば、以下の効果を奏する。第1に、利用者は視覚的に施設の検索を行うことができる点である。その理由は、利用者の希望する施設を地図上に表示することにより、利用者の目的地に最寄りの施設もしくは交通の便がよい施設を選択することができる。また、地図をベースに施設を選択することができるので、住所のみの案内に比べて交通手段を明確に把握することができる。

【0036】

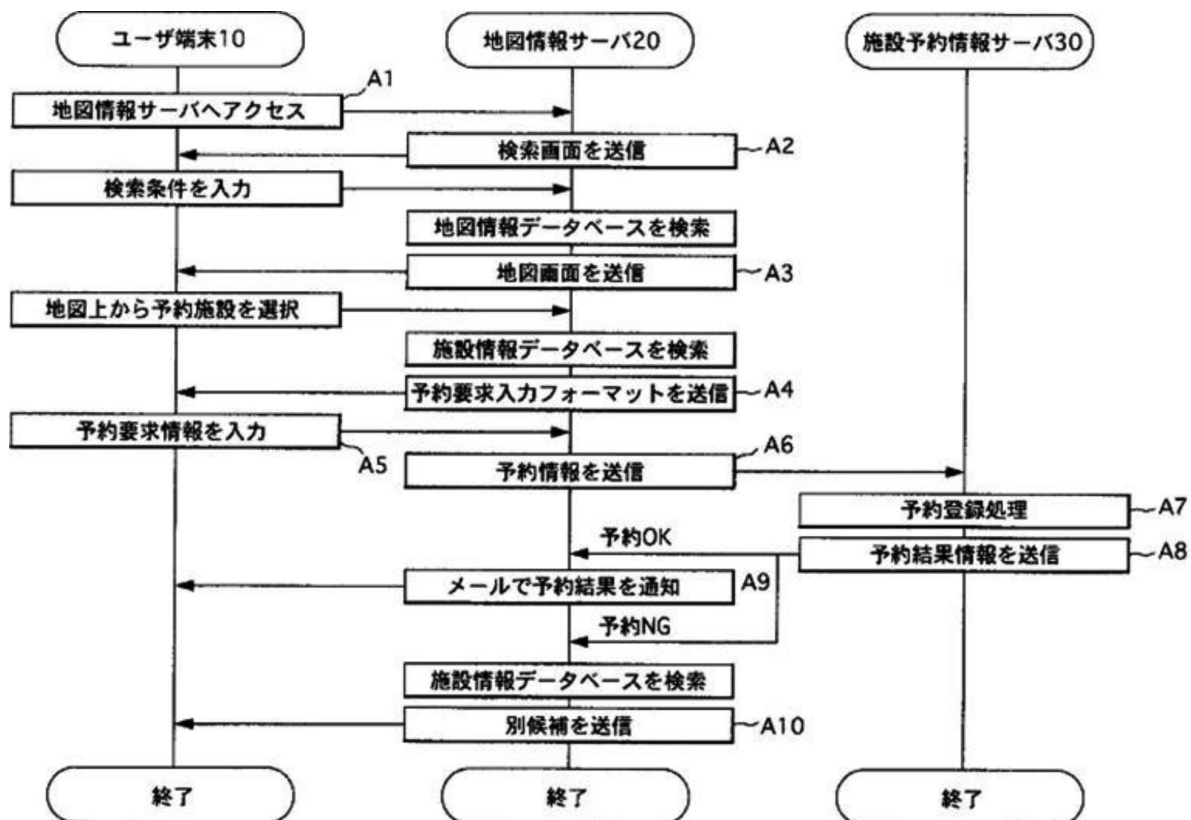
第2の効果は、地図情報サーバにアクセス可能であれば、いつでもどこでも予約を取ることができる点である。その理由は、インター

ネット上のサーバに地図情報が格納されているため、利用者自身が地図ソフト等を別途用意する必要がなく、モバイル端末もしくはiモード等の携帯電話でも該当ホームページにアクセス可能となるからである。

【0037】

第3の効果として、予約要求の結果がNGであった場合でも、自動で別候補を検索して提供できる点である。その理由は、地図情報サーバ上で地図情報及び施設情報を一元管理することにより、利用者の検索条件に近い別候補を検索することができるからである。更に、情報の一元管理により、施設同士の対比を容易に行うことができるので、利用者は自分の選択基準に合致した施設を選択可能である。

【図2】



(3) 引用文献 2 記載技術

審決は、甲 2 には以下のとおりの引用文献

2 記載技術が記載されていると認定し、判決もその認定を踏襲した。

ホテル端末１０３にホテル側で必要とするユーザ（仮予約成立者）の連絡先等を含んだユーザ情報を通知して仮予約を行い、仮予約センタ端末１０２は、ホテル端末１０３が宿泊可否の通知を一定時間経過（タイムアウト）しても行わなかった場合、ホテル端末１０３に対して、キャンセルの通知を送信し、次のホテルへ空き問い合わせ情報を送信する技術。

```

graph TD
    U101([ユーザ端末 101])
    C102([仮予約センター端末 102])
    H103([ホテル端末 103])

    U101 -- S1 --> S1[仮予約センター端末へアクセス]
    S1 --> C102
    C102 -- S2 --> S2[検索情報を送信]
    S2 --> U101
    U101 -- S3 --> S3[検索情報を画面に表示]
    S3 --> U101
    U101 -- S4 --> S4[ユーザが条件等を選択・指定]
    S4 --> U101
    U101 -- S5 --> S5[選択条件・連絡先等の情報を送信]
    S5 --> C102
    C102 -- S6 --> S6[選択条件・連絡先等の情報を受信]
    S6 --> C102
    C102 -- S7 --> S7[受付番号の確認  
(新規の場合は、発行・送信)]
    S7 --> C102
    C102 -- S9 --> S9[検索条件及び優先順位  
情報を用いて仮予約順  
一覧を作成]
    S9 --> C102
    C102 -- S10 --> S10[空き問い合わせ情報  
送信&送信連絡]
    S10 --> H103
    H103 -- S11 --> S11[空き問い合わせ情報を受信]
    S11 --> H103
    H103 -- S12 --> S12[宿泊可否の結果連絡]
    S12 --> C102
    C102 -- S20 --> S20[タイムアウトの検出]
    S20 --> C102
    C102 -- S21 --> S21[キャンセルの通知]
    S21 --> H103
    H103 -- S22 --> S22[ホテル優先度情報を更新]
    S22 --> C102
    C102 -- S13 --> S13[宿泊可否の結果を受信]
    S13 --> C102
    S13 -- 宿泊不可 --> S14[次のホテルへ]
    S14 --> U101
    S13 -- 宿泊可 --> S15[宿泊可の場合  
ユーザの情報を送信]
    S15 --> H103
    H103 -- S16 --> S16[ユーザの情報を受信]
    S16 --> H103
    H103 -- S17 --> S17[最終仮予約結果を送信]
    S17 --> U101
    U101 -- S18 --> S18[仮予約の結果を受信]
    S18 --> U101
    U101 --> End1([終了])
    C102 -- S19 --> S19[ホテル優先度情報を更新]
    S19 --> C102
    C102 --> End2([終了])
  
```

(4) 本件発明と引用発明の相違点

ア 相違点 1

本願補正発明では、ユーザー端末から第 1 施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力を受け付けるのに対し、引用発明では、第 1 施設と一又は複数の予約内容の入力を受け付けるものの、これらを初期予約条件と称していない点。

イ 相違点 2

予約内容の通知先であって、返信の送信元でもある、第 1 施設に対応する情報処理装置が、本願補正発明では施設端末であるのに対し、引用発明では施設予約情報サーバである点。

ウ 相違点 3

予約内容に基づいて第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知する処理を、本願補正発明では、予約内容が施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合に行い、併せて、施設端末からの返信受付を終了するのに対し、引用発明では、予約結果情報の予約登録可否の結果が NG であった場合に行う点。

4. 審決の概要(進歩性判断)

(1) 相違点 1

引用発明においても、ユーザー端末から第 1 施設と一又は複数の予約内容を受け付け、予約結果情報の予約登録可否の結果が NG であった場合、同じ予約内容で別候補を再検索するから、予約内容を初期予約条件と称することは、当業者が適宜なし得たことである。

(2) 相違点 2

甲 1 (引用文献 1) の段落【0022】において「施設予約情報サーバ 30 は、ワークステーションサーバ等の情報処理装置であり、各施設に設けられる。」と記載されていることから、引用発明の施設予約情報サーバに代えて、情報処理装置の一種である施設端末を用いる構成とすることは、当業者であれば適宜なし得たことである。

(3) 相違点 3

予約結果情報が長時間送信されてこない場合に、第 1 施設の予約はできておらず、さらには第 2 施設の予約もできずに予約枠が埋まってしまうという引用発明のリスクを勘案して、施設端から予約結果情報が送信されてこない場合であっても予約の処理を進めるために、引用発明に引用文献 2 記載技術を適用し、予約内容が施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合にも、予約が NG の場合と同様に、次の施設に問い合わせるために、初期予約条件に基づいて第 1 施設を除く一又は複数の第 2 施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第 2 施設の情報を前記ユーザー端末に通知するようにすること、及び、次の施設の予約のための処理を開始することから、第 1 施設に対応する施設端末にキャンセルの通知をする等の返信受付を終了することは当業者が容易になし得たことである。

5. 本判決の概要(進歩性判断)

原告は、相違点 1 及び 2 に係る各構成について容易想到性があるとの審決の判断につき争わなかったため、審決取消訴訟では相違点 3 のみが争点となった。相違点 3 に係る判断は以下のとおりである。

まず、施設の予約に関して、「利用日又は利用日時を指定して行うものであり、予定される利用日又は利用日時よりも前に予約を完了するという本来的な要請がある」とした上で、引用発明の構成では、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができないおそれがあると認定した。

次に、引用文献 2 記載技術につき、予定される利用日又は利用時間よりも前に、タイムアウト処理をして、次の施設に問合せをすることで、最初に問合せをした施設からの回答を待っていたために、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができなくなるという事態を回避するのに、一定の効果があると認定した。

以上を踏まえて、引用発明と引用文献 2 記載技術の技術分野の共通性及び第 1 施設から予約不可の返信を受けた場合の次の施設の抽出方法の共通性も加味した上で、引用発明では上記本来的な要請を満たすことができないおそれがあるところ、これを満たすために引用発明に引用文献 2 記載技術のタイムアウト処理を適用する動機付けがあるとして、容易想到性を認めた。

6. 検討事項及び検討結果

第 2 テーマでは、まず、本判決が、両当事者が主張していない「本来的な要請」を認定したことの是非を検討した上で、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付けに関して、その課題や効果につきビジネス的な側面と技術的な側面を切り分けて考えるべきか等の観点から検討を行い、これらを踏まえて、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明において課題や効果をどのように明細書に記載すべきか検討を行った。

そして、最後に、本判決を踏まえて、進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性」につき検討した。

(1) 検討事項 1 (本判決が「本来的な要請」を認定したことの是非)

ア 本判決について

本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定しているところ、参加者の意見としては、結論としては妥当であるという意見でまとまった。

その上で、そもそも、本件において上記「本来的な要請」を認定する必要があったのか、具体的には、引用文献 1 の以下の記載からタイムアウト処理を認定することができたのではないかという観点で検討を行った。

「【0030】施設予約情報サーバ 30 は予約情報を受信すると、当該予約情報に基づいて予約登録処理を行う(ステップ A 7)。施設予約情報サーバ 30 は自動的に、あるいは宿泊施設の予約担当者が予約登録の可否を判断して、予約が OK か NG か否かの予約結果情報を地図情報サーバ 20 に送信する(ステップ A 8)。」

この点については、上記記載のみではタイムアウト処理を認定するのは難しく、別途証拠をもって、このようなケースでタイムアウト処理を行うことが技術常識又は周知技術であることを認定する必要があるのではないかという意見があった。

また、仮に、上記記載からタイムアウト処理を認定できたとしても、タイムアウト処理の後にどのような処理の流れになるのかについては、第 2 施設の予約以外にも別の飲食店の候補をリストアップするなどの様々なパターンが想定できるため、第 2 施設の予約に関してさらに動機付けが必要になるのではな

いかとの意見もあった。

参加者の検討結果としては、上記のとおり、引用文献 1 の上記記載からタイムアウト処理を認定しようとする、説明が技巧的になってしまうことからすれば、「本来的な要請」を認定して動機付けを判断した本判決の論理は理解しやすいものであるとの総意を得た。

もっとも、本判決の結論を出願人の立場で見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的な要請」を認定され進歩性が否定されているため、判断の予測が難しく厳しいと感じるとの意見もあった。

イ 審決について

(ア) 審決の認定の是非

次に、審決に視点を移し、審決が、特段証拠を示すことなく、第 1 施設の予約結果情報が送信されてくるのを単に待ち続けることは、第 2 施設の予約ができなくなるリスクがあると認定した点につき、その理由付けが十分なものであったか検討を行った。

この点につき、参加者の意見としては、証拠を示すことなく論理の積み上げだけで上記リスクを認定しているものの、結論の妥当性があり、理由付けについても丁寧に説明されていて妥当であるとの意見で一致した。

この検討結果に関して、特許庁参加者からは、審判官は証拠を重視する一方で論理の積み上げによる認定には積極的でない傾向にあると思われるが、このレベルで論理を積み上げて認定すればユーザーの納得感が得られるという点は参考になるとの意見があった。外部参加者からは、当業者からすれば当たり前の技術常識やその技術が内在する課題及びリスクにつき、明細書や引用文献に記載がないということのみをもって認定を避けるのではなく、柔軟に認定してほしいとの意見があった。

その他にも以下の意見があった。

- 審決は、引用文献 1 から上記リスクを認定しているが、同じ技術分野である引用文献 2 から技術常識等を認定した方がシンプルで説得力のある審決になったのではないかと。
- 施設予約に関するニーズというビジネス的な側面から議論を出発するのではなく、技術的な側面から、このようなシステムではタイムアウト処理をするのが通常という論理構成にした方が、特許庁側としても妥当な判断をしやすかったのではないかと。

以上の意見を踏まえ、確かに、裁判では、本判決のような「本来的な要請」を認定する方向性も適切であるが、審決では、技術論として、精緻な論理展開が求められているものの、過度に証拠の記載そのものを重視することは好ましくなく、技術常識を踏まえた上での柔軟な証拠の認定が必要であるとの結論に至った。

(イ) 引用文献 2 を主引例としなかった理由

引用文献 2 の方が本件発明との相違点が少なく審決が書きやすかったのではないかととの意見もあったところ、この点については、審査段階において引用文献 1 が主引例、引用文献 2 が副引例とされており、あえて主引例と副引例を入れ替えずとも拒絶査定を維持できるとの考えから引用文献 1 を主引例として扱ったのではないかととの意見があった。

(2) 検討事項 2 (ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付け)

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明の場合、引用文献に課題等の動機付けの考慮要素が明示されていなくても動機付けを認めてもよいかについて議論を行った。

前提として、現在の特許庁においては、動機付けを判断する際に、引用文献に課題等の動機付けの考慮要素が記載されているかを重視する傾向にあるため、それらの記載がなけ

れば動機付けが否定され進歩性が認められやすい印象を持っているという認識が参加者の間で共有された。

この点につき、ソフトウェアに関しては、現物を見ればある程度作用効果がわかる機械分野の構造物とは異なるため、明細書に課題や作用効果をあまり具体的に書かないこともあるところ、引用文献に課題等が記載されているか否かを重視してしまうと、課題等の記載がないことを理由に動機付けが否定され、簡単な技術でも特許化されてしまうおそれがあるため、ソフトウェア関連発明の場合、本判決のように本来的な要請や技術常識を認定して動機付けを肯定してもよいのではないかという意見があった。

また、企業の立場からは、ソフトウェアに関して、一つ一つは既存のものの組み合わせのように見えたとしても、この分野でこのソフトウェアを使うこと自体が新しい場合もあり、日々、企業の開発の中でそのような技術が生まれているため、それを全て既存のものの組み合わせでしかないと判断されて特許化されないとすると、開発する企業側としては厳しいとの意見があった。それに対し、仮に、そのような理由付けで拒絶理由通知が来た場合、単純に組み合わせただけでは本願発明記載の効果は生まれないとして後知恵であるとの反論や阻害要因が発生する要素を見つけて反論するほか、顧客の嬉しさ、わかりやすさ、見栄えなどの技術的ではないものの顧客の満足度を高めるビジネス上の効果を主張することが考えられるとの意見があったが、基本的には技術的観点での効果を主張するのが適切ではないかとの意見もあった。

関連して、特にユーザーインターフェイスの分野ではユーザ体験の観点での効果の主張が重要となってくる場合があるとの指摘があった。

なお、動機付けの考慮要素のうち技術分野

の関連性に関しては、ソフトウェアは様々な分野で幅広く使用されているため、この点については広く見てもよいのではないかと意見があった。

(3) 検討事項 3 (進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか)

前記のソフトウェア関連発明において進歩性を認めてもらうためにビジネス的な効果を主張するという点に関連して、ビジネス特許の効果に関して、技術的な効果のほか、ビジネス的な効果をどの程度参酌するか検討を行った。検討するにあたり、前提として、あくまで特許である以上、ビジネス的な効果のみを参酌するのではなく、技術的な効果も併せて参酌すべきとの共通認識が確認された。

その上で、本判決に関しては、本件発明と引用文献はビジネス的に近いものであったものの、仮に、本件発明と引用文献が全く違うビジネスに関するものであった場合、引用文献の参酌の仕方は変わり、引用例を単純に組み合わせるだけでは相違点に係るビジネスモデルには至らないという議論が可能になるのではないか、このように考えると、ビジネス的な効果と技術的な効果を別々に評価するのではなく、必然的に総合的に判断することになるのではないかと意見があった。

この意見を受けて、本件発明と引用文献が全く違うビジネスに関するものである場合、例えば、情報の内容や伝達方法が変わる、データベースの具体的構成が異なるなど、ビジネスが違えば必然的に技術的手段にも差異が出る場合が多くなることから、実際には、相違点も自ずと生じる場合が多いのではないかと意見もあった。

この点に関連して、第1テーマで取り扱った参考判決③(知財高判令和2年6月18日(令和元年(行ケ)第10110号、「電子記録

債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件))を取り上げ、この事案では送信する信号に技術的特徴がなかったところ、これを発明該当性ではなく進歩性で判断した場合、動機付けをどのように判断すべきかが話題に上がった。これについては、送る情報がビジネス的に見て当たり前ということであれば、動機付けが認められる一方で、その情報を送ること自体は当たり前ではなく新規な特定のビジネスの目的で送信するというのであれば、そのビジネスのために情報を送るという課題や効果を踏まえた議論ができるのではないかという意見があった。

また、本判決における利用者が意図していない施設が仮予約されてしまうという原告の主張に関して、もう少し表現を変えれば有効な主張になったのではないか、例えば、利用者の意図の中には、検索条件にはない店内の内装などの希望に関する要素も含まれており、第2施設が必ずしも利用者の意図に合致しないことがあり得るため、動機付けが否定されるべき、または、阻害要因があるという主張をしてもよかったのではないかという意見があった。

以上を踏まえ、進歩性の判断において、ビジネス的な側面と技術的な側面を分けて考えるべきか、それとも渾然一体と考えるべきかという議論を行ったところ、以下の意見があった。

- そもそも、ビジネス的な側面と技術的な側面を切り分けて考えることが難しい。
- EPOのようにビジネス的な課題及び効果は考慮せず、技術的な課題及び効果のみを発明の構成要素として認定するプラクティスもあり得るものの、そこまではせず、ビジネス的な課題及び効果も考慮する現在の日本のプラクティスのままでよい。

これを踏まえ、あくまでも特許法上の発明に関するものであるから、ビジネス的な課題

及び効果だけではなく、これを実現する技術的手段を併せて参酌して進歩性判断がなされるべきとの結論に至った。

(4) 検討事項 4 (明細書に課題及び効果をどのように記載するか)

以上の検討を踏まえて、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明において課題及び効果をどのように明細書に記載すべきか検討を行ったところ、以下の意見があった。

- 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載するか書かずに、明細書本文において記載するのが有効となるケースがある。その際、ソフトウェア関連発明の場合、情報処理のシステムの流れ全体に対して課題を書いてしまうと課題解決の具体的なメカニズムがわからないため、どの処理によって、どの課題が解決されるのかという対応関係を意識することで、裁判になっても対応可能ではないかと考える。
- 他方で、課題、効果及び技術的手段の個別の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、特許の権利範囲に広がりを持たせられないこともある。つまり、その課題や効果が明細書の別の記載とも対応していたとしても、その旨主張しづらくなることがある。例えば、明細書において実施例と効果を交互に書いた場合、実施例に対応する効果が明確に特定されてしまうため、特許の権利範囲に幅を持たせるのが難しい。そのように考えると、明細書の課題欄にもある程度具体的に記載しておくオーソドックスな書き方で書いた方が、発明全体の趣旨がわかりやすくなり、また、特許の権利範囲に幅を持たせることができるのではないか。
- 特許侵害訴訟を提起し均等論が問題となり得る場合を想定するのであれば、課題欄でも「この発明の本質はこの点にある」ということを書いた方がよいのではないか。そ

の方が、特許請求の範囲の記載が甘かった場合でも、均等論で勝負することができるということもあるのではないかと考えている。

- 分割出願の問題も見据えて考える必要がある。例えば、課題欄に具体的に課題を書きすぎると、分割したいときに新規事項の追加にあたるとしてばっさり切られてしまうことがある。ただ、課題と効果の記載を明細書に散らばらせると、どの構成によりどの効果を奏するのかといった対応関係がわからないという問題がある。なので、一つ本命の構成、課題及び作用効果のパッケージを組んでおいて、あとは細かい実施形態で記載するという方式を採用するケースがある。訴訟はさておき、分割出願の観点でいうとこれがよいのではないかと考えている。
- 場合によるが、効果の記載は効果の欄では具体的に書かず、実施例の記載で具体的な効果を書くことがある。
- 大事な特許は分割出願することを前提に考える。競合他社が製品開発する可能性のある部分も記載しておいて、後で他社製品が販売されたときに、その製品を自社特許の射程内に収められるように分割出願できるように考えて明細書を作成している。その観点でいうと、一つ一つ実施例と効果の対応関係を書いてしまうと、分割しようとしても新規事項追加などの分割要件を充足しない可能性が出てきてしまい、他社製品を自社特許の射程内に収めることができないおそれがあるため、難しい問題である。

(5) 検討事項 5 (進歩性判断における「予測可能性」と「健全な不確実性」)

これまで、本判決を議論の主発点として、ビジネス特許及びソフトウェア関連発明における動機付けに関して検討してきたが、最後に、進歩性判断のあり方について議論を行っ

た。

この点について、前記のとおり審査官及び審判官は技術常識や動機付けの考慮要素を認定する際に、引用文献の具体的な記載の有無を重視しているところ、近年は公開される国内文献が少なくなっている関係で技術常識や動機付けの考慮要素の認定の基礎となる文献が少なくなっている。また、審査・審判の品質管理の観点からも判断の統一が求められており、客観的な証拠の有無は品質管理における重要な判断項目となっている。これらの背景から保守的な進歩性の判断、つまり、当業者にとって当たり前と思われる技術であっても、単に文献に記載がないという理由から進歩性を認める判断がなされる傾向が指摘されることもあり、これが特許査定率の増加に繋がっているのではないかと、との意見もある。その意味で進歩性判断における引用文献に基づく「予測可能性」は高められたといえるが、果たしてこの特許査定率が高い現状をよしとすべきかとの意見があった。

これに関して、特許出願にあたり他社の特許を調査していると、当業者にとっては当たり前ではあるものの、当たり前であるが故に文献に記載されておらず特許化されている例があるため、審査官や審判官において、文献に記載されていないとしても技術常識等を踏まえて判断してほしいと思うことがあるとの意見があった。

また、審査等において、拒絶理由の中で予想外の引用例が持ち出されることもあることから、予測可能性については全て引用例が見つかるか次第ではないかと考えているところ、この点に関しては、代理人としては予測可能性があった方がよいが、個人的には予想外であっても審査官や審判官が進歩性を否定した理由をしっかりと記載してくれるのであればよいのではないかと、との意見があった。

予測可能性については、従来にないビジネ

スや新しい課題について、特許請求の範囲を広く記載した場合であっても、特許化しやすいという意味で、現状は予測可能性のある程度高いと考えられる。一方、既に競合がいる場合で細かい部分、隙間部分の技術の特許化しようとする場合は、先行技術がある領域のため、審査官、審判官及び裁判官によって進歩性判断の結論が変わりうる可能性が少なくないという意味では、予測可能性は必ずしも高くないのではないかという意見があった。

以上の議論を踏まえて、以下の点で、参加者の意見はおおむね一致した。

- 品質管理等により、審理における進歩性判断に係る「予測可能性」が高められたことは悪いことではないものの、文献に直接的に記載がないことのみをもって技術常識等の認定に消極的になってしまうケースや、課題等の動機付けの考慮要素が明示的に記載されていないことを過度に重視して動機付けを否定してしまうケースは望ましいとはいえない。
- 本判決に見られるように、そのようなケースでは、出願時の技術水準を踏まえ、技術常識や課題等の動機付けの考慮要素を認定するなどして動機付けを肯定することに消極的になるべきではない。
- 審査・審判の目的は、特許法の下で社会的に適切な発明に権利を付与することにある。それは原理的にある程度の不確実性を含むものであり、審査・審判・裁判と議論を積み重ねることにより妥当な結論が得られるものである。いわば、そこに「健全な不確実性」が存在する。審理においてはその不確実性が客観的に見て健全なものとなるよう、その判断と根拠を明確に審決等に記載することが重要ではないか。
- 本判決を見ても、審決と判決とでは結論において一致していても、その判断ロジックは異なるものである。審判と裁判では当事者の主張が異なる場合もあり、証拠が同一の場合であっても両者のロジックが一致することが必ずしも健全とはいえない。審判と裁判におけるある程度の判断の揺らぎ(健全な不確実性)があって、初めて健全な落としどころが見つかる場合もある。

以上