

審決

無効２０１１－８００２２２

東京都千代田区内幸町１－１－６

請求人

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社

東京都港区六本木６丁目１０番１号六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ 総合法律事務所

代理人弁護士

升永 英俊

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ 総合法律事務所

代理人弁理士

佐藤 睦

東京都台東区浅草６－３３－９

被請求人

株式会社 コネット

東京都港区赤坂３丁目８番１４号 遠山ビルディング

代理人弁理士

特許業務法人共生国際特許事務所

上記当事者間の特許第３４０１２２８号発明「ポイント総合管理システム」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

特許第３４０１２２８号の請求項１ないし５に係る発明についての特許を無効とする。

審判費用は、被請求人の負担とする。

理 由

第１ 手続の経緯

特許第３４０１２２８号（以下「本件特許」という。）は、平成１２年３月６日に出願された特願２０００－６０７２０号の特許出願に係り、平成１５年２月２１日に、請求項１ないし５に係る発明について設定登録されたものである。

本件無効審判は、本件特許について、本件特許の権利者である株式会社コネットを被請求人とし、平成２３年１１月１日に、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「請求人」という。）から請求されたものである。

以下、その後の主な手続の経緯を整理して示す。

平成２３年	１２月	９日付け	参加申請
平成２４年	２月	１日付け	手続中止通知書
平成２５年	２月	１５日付け	手続中止解除通知書
同年	４月	４日付け	参加許否の決定
同年	４月	２２日付け	答弁書の提出
同年	６月	１４日付け	口頭審理陳述要領書（請求人）
同年	６月	１４日付け	口頭審理陳述要領書（被請求人）
同年	６月	２８日	第１回口頭審理
同年	７月	１２日付け	上申書（請求人）
同年	７月	２５日付け	上申書（被請求人）

なお、上記参加申請は、上記参加許可の決定により許可しなかった。

また、本審判は、平成23年法律第63号の施行の日前に請求されたものであるから、同法附則第2条第18項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法が適用されるが、本審決では単に「特許法」と表記する。

第2 請求人の主張と証拠方法

請求人は、本件特許の請求項1～5に係る発明（以下、それぞれ、「特許発明1」～「特許発明5」という。）についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、無効とすべき理由を次のように主張すると共に、証拠方法として甲第1号証～甲第6号証を提出している。（無効理由）

特許発明1～5は、甲第1号証に記載の発明、及び、甲第2ないし3号証に記載されているとおりの周知技術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。

よって、特許発明1～5についての特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

〔証拠方法〕

- ・甲第1号証：韓国公開特許第1999-0078768号公報及び翻訳文
- ・甲第2号証：Business Wire, June 7, 1999, 「American Airlines AAdvantage Program Joins Hilton HHonors Reward Exchange」と題する記事が掲載されたウェブページの写し、インターネット
<URL: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1999_June_7/ai_54811197/>及び抄訳
- ・甲第3号証：Randy Petersen, 「THE OFFICIAL Frequent Flyer GUIDEBOOK」, 第3版, 1995年7月, AirPress, 表紙, 背表紙, p. 2-3, 6-7, 396-397及び抄訳
- ・甲第4号証：判例タイムズNo. 754 (1991. 6. 15), 第141～148頁
- ・甲第5号証：新村出編, 広辞苑第5版, 株式会社岩波書店, 1998. 11. 11 (第一刷), 第583頁
- ・甲第6号証：審査基準, 特許庁, 第VII部第1章第1頁及び第10～11頁

第3 被請求人の主張と証拠方法

被請求人は、本件無効審判の請求は認められない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、請求人の主張する無効理由には理由が無い旨主張すると共に、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出している。

〔証拠方法〕

- ・乙第1号証：「韓日辞典」民衆書林発行（表紙及び奥付）
- ・乙第2号証：「韓日辞典」民衆書林発行（内容）

第4 本件特許に係る発明

特許発明1ないし特許発明5は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項によって特定される次のとおりのものである。「【請求項1】 第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するための交換レート記憶する交換レート記憶手段と、

前記交換レートに基づいて前記第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し共通ポイント記憶部に累積記憶する共通ポイント累積記憶制御手段と、

前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第2のクライアント企業のポイントとして精算するための精算レートを記憶する精算レート記憶手段と、

前記精算レートに基づいて前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを前記第2のクライアント企業のポイントとして精算するポイント精算手段とを備え、

前記交換レート及び前記精算レートを、それぞれ複数有することを特徴とするポイント総合管理システム。

【請求項2】 第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するためのポイント交換情報を受付けるポイント交換情報受付手段と、

前記ポイント交換情報により特定されている前記第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するための交換レートを記憶する交換レート記憶手段と、

前記交換レートに基づいて前記第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し共通ポイント記憶部に累積記憶する共通ポイント累積記憶制御手段と、

前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第2のクライアント企業のポイントとして精算するためのポイント精算情報を受付けるポイント精算情報受付手段と、

前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを前記ポイント精算情報により特定されている前記第2のクライアント企業のポイントとして精算するための精算レートを記憶する精算レート記憶手段と、

前記精算レートに基づいて前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを前記第2のクライアント企業のポイントとして精算し、前記第2のクライアント企業のポイント管理装置に対してポイント精算情報を送信するポイント精算情報送信手段とを備え、

前記交換レート及び前記精算レートを、それぞれ複数有することを特徴とする

ポイント総合管理システム。

【請求項3】 前記ポイント交換情報には、共通ポイントに交換する交換要求ポイント数が含まれており、前記共通ポイント累積記憶制御手段は、前記第1のクライアント企業のポイント管理装置に記憶されているポイント数が前記交換要求ポイント数以上の場合に、前記第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換することを特徴とする請求項2記載のポイント総合管理システム。

【請求項4】 前記ポイント交換情報受付手段は、ポイント交換情報を通信媒体を介して受付け、前記ポイント精算情報受付手段は、ポイント精算情報を通信媒体を介して受付けることを特徴とする請求項2～請求項3の何れか一項に記載のポイント総合管理システム。

【請求項5】 前記ポイント交換情報受付手段は、ポイント交換情報をデータ入力装置を介して受付け、前記ポイント精算情報受付手段は、ポイント精算情報をデータ入力装置を介して受付けることを特徴とする請求項2～請求項3の何れか一項に記載のポイント総合管理システム。」

第5 甲各号証の記載事項

1. 甲第1号証

本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証には、次の事項が記載されている。なお、以下に摘記箇所の邦訳を記すが、邦訳は請求人の提出した翻訳文を援用した。また、訳について当事者間に争いがある単語については、両当事者による訳を「／」により並記した。

(甲1a) 第1頁「要約」欄

「要約

本発明は、個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネー (Cyber Money ; 電子マネー) に交換する方法に関するものであって、売渡又は買受を行おうとするボーナスポイントの種類及び数量を入力する注文受領段階と；売渡注文であるとき、会員が前

記種類のポイントを前記数量以上保有している場合には、保有数量から前記数量を控除した数量及び前記数量のボーナスポイントが所定の交換／為替レートに基づいて算出されたサイバーマネーをポイント情報DB（データベース）に格納し；買受注文であるときは、買い受けるポイントの種類及び数量を会員が保有中のサイバーマネーから前記算出されたサイバーマネーを控除した金額、並びに前記ポイントの種類及び数量をポイント情報DBに格納する注文遂行段階と；を含むボーナスポイントの交換方法である。

本発明の方法によって、消費者は、早期に実質的なボーナスの恩恵を受けることができ、会員会社を選定された企業は集団的な固定顧客、すなわち、会員の確保が可能となり、他の同業企業よりも優れた競争力を有するようになる。」

（甲１ｂ）第２頁第２４～２７行

「発明が解決しようとする技術的課題

本発明は、ボーナスポイント制度を実施している企業を選定してボーナスポイント交換プール（Exchange Pool）を形成し、個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネーに交換する方法を提供する。」

（甲１ｃ）第２頁第２８～３９行

「発明の構成及び作用

前記目的を達成するための本発明は、自身が保持しているボーナスポイントをサイバーマネーに交換しようとする会員から売り渡すポイントの種類及び数量を入力する、又は、自身が保持しているサイバーマネーでボーナスポイントを購入しようとする会員から買い受けるポイントの種類及び数量を入力する注文受領段階と；売渡注文であるとき、入力されたポイントがどの会員会社から提供されるものなのか及びその数量を、ポイント情報DBで前記会員が保有しているポイントを検索して会員が前記種類のポイントを前記数量以上保有している場合には、保有数量から前記数量を控除した数量及び前記数量のボーナスポイントが所定の交換／為替レートに基づいて算出されたサイバーマネーをポイント情報DBに格納し；買受注文であるときは、買い受けるポイントの種類及び数量を前記ポイントに対し予め定められた所定の交換／為替レートに基づいてサイバーマネーに交換し、ポイント情報DBで前記会員が保有しているサイバーマネーを検索して保有したサイバーマネーが前記交換／為替レートに基づいて算出されたサイバーマネー以上であれば保有サイバーマネーから前記算出されたサイバーマネーを控除した金額、並びに前記ポイントの種類及び数量をポイント情報DBに格納する注文遂行段階と；を含むボーナスポイント交換方法に関するものである。」

（甲１ｄ）第２頁第４４～５４行

「本発明において使用される用語を定義する。

『ボーナスポイント制度』とは、企業が消費者を誘導するために、自社商品を購入した場合、購入額に対して一定の割合で点数を提供し、所定の点数以上蓄積されたら、所定の物品、サービス、金銭などをボーナスとしてもらえる制度を指し、このとき、その点数をボーナスポイントという。『サイバーマネー』とは、現実社会の貨幣ではなくサイバー空間において通用し、必要に応じて電子商取引で品物を購入する用途で使用され、又は、現実社会の貨幣に交換することができる電子マネー、電子小切手、電子財布、電子代金振込みなどをいう。『会員会社』とは、例えば、本発明の方法によるポイントの交換を中継する取引センターがあったとき、前記取引センターとの契約により自社が提供するサービスポイントを商品にすることができるように契約した企業をいい、『会員』とは、会員会社が提供するサービスポイントを貯めている者であって、前記取引センターを利用しようと契約した者をいう。『交換／為替レート（Exchange Rate）』とは、サイバーマネー１単位にあたるサービスポイントの数、すなわち、交換単位を指し、会員会社が提供するボーナスポイントの価値によって事前に定める。」

(甲 1 e) 第 3 頁第 3 ～ 1 6 行

「一方、前記注文受領段階は、有無線電話上又はインターネット上で行うこともでき、会員が前記取引センターの職員と直接対面して注文することもできる。すなわち、会員は 1 対 1 の対面、電話又は A R S 電話を通じて取引をし、各種の電算網を介してオンラインで取引をすることもできる。

本発明の方法において、各取引構成員間の情報伝達関係を図 1 に示した。ユーザプールにおいて特定会員が特定会員会社に物品又はサービスを購入すれば、会員会社は購入金額に比例して一定のボーナスポイントを前記会員に提供し、このとき提供されたポイントは直ちに取引センターのポイント情報 DB に格納される。ボーナスポイント又はサイバーマネーを保有している会員は、本発明による取引センターに接続してボーナスポイントを売渡又は買い受けることができ、このとき変動したボーナスポイントの種類及び点数、サイバーマネーの金額は取引センターのポイント情報 DB に格納され、ボーナスポイントの種類及び点数の変動事項は前記ボーナスポイントを提供する会員会社に直ちに伝達される。一方、取引センターで買い受けるか、又は、物品－サービス購入を通じて蓄積されたボーナスポイントを保有している会員が前記ボーナスポイントを提供する会員会社にポイントを提示すれば、会員会社は前記ポイントを受領すると同時に所定の物品、金額などのボーナスを会員に提供し、前記会員がポイントを消費したことを即時取引センターに伝達する。従って、取引構成員間のポイント及びサイバーマネーの変動事項は直ちに相互に伝達され、取引センターのポイント情報 DB に格納される。」

(甲 1 f) 第 3 頁第 1 7 ～ 2 1 行

「多様な種類のポイントが売買されることにより、会員会社の立場においては自身が実際に発行したボーナスポイント総量に対応するボーナスより多くのボーナスを提供する場合とその反対の場合とが発生するようになる。従って、取引センターは一定の期間ごとにボーナスポイント総量に対応するボーナスより少ないボーナスを提供した会員会社から差を追徴し、より多くのボーナスを提供した会員会社には補償するシステムを構築しておくことが好ましい。」

(甲 1 g) 第 3 頁第 2 2 ～ 2 8 行

「取引関係者間のネットワークを図 2 に簡略的に示した。各ユーザと各会員会社とはインターネット網及び電話網などを介して本発明の方法を運用するウェブサイトと連結しており、前記ウェブサーバーでは取引関係者の個人情報及びポイント情報などに対する保護及び保安のために通常のファイアウォールを設置することができ、本発明による方法を運用するための応用プログラムなどを備えることができ、会員会社に対する情報、交換／為替レートに関する情報、費用精算に関する情報などを記憶させる会員会社情報 DB、会員の身上情報及びボーナスカード情報などを格納する会員情報 DB、並びに会員のボーナスポイント及びサイバーマネーに関する情報を格納するポイント情報 DBなどを設けることができる。」

(甲 1 h) 第 3 頁第 2 9 ～ 4 5 行

「前記のようなシステム及びネットワークを備える本発明の方法を実施する際の具体的なフローの一例を図 3 に示した。

まず、ユーザ (1) がインターネットなど通信網 (4) を介して本発明の方法を運用するウェブサイト (3) に接続すれば、ウェブサーバー (3) は会員か否か (段階 1 0 1) を確認する。会員の場合、新たに追加する種類のボーナスカードを保持しているかを確認 (段階 1 0 2) し、追加するものがあればカード情報を入力／格納 (段階 1 0 6) して段階 1 0 2 に戻る。追加するカードがなければポイントを売り渡すか、又は、買い受けるかを確認 (段階 1 0 3) する。売渡の場合、売り渡すボーナスポイントの種類及び数量を入力させ (段階 1 0 4)、ポイント情報 DB に格納されたポイント情報と比較して (段階 1 0 5) 売り渡す種類及び数量があるかを確認 (段階 1 0 6) し、存在すればサイバーマネーに交換した後に関連情報をポイント情報 DB

に格納し、その詳細を関連会員会社に伝達する（段階１０７）。…（中略）…

段階１０３においてポイントの買受を選択した場合、買い受けるポイントの種類及び数量を入力させ（段階１１０）、ポイント情報ＤＢに格納されている会員のサイバーマネーを確認して（段階１１１）、前記ポイント数量に相当する会員会社のサイバーマネーが存在するかを確認（段階１１２）し、十分であれば前記ポイントに交換した後、その情報をポイント情報ＤＢに格納してこれを会員会社に伝達する。以後、段階１０８に戻る。会員のサイバーマネーが十分存在しない場合、段階１０３に戻って買受の数量を調整するようにする。」

以上の記載及び図面の図示内容を総合すれば、甲第１号証には、次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されている。

「消費者が企業から商品を購入した場合に、購入額に対して一定の割合で企業から提供され、所定の物品、サービス、金銭などをボーナスとしてもらうことができる点数であるボーナスポイントを、他の企業のボーナスポイント、又は、サイバー空間において通用し、必要に応じて電子商取引で品物を購入する用途で使用され、又は、現実社会の貨幣に交換することができる電子マネー、電子小切手、電子財布、電子代金振込みなどのサイバーマネーに交換する方法であって、

自身が保持しているボーナスポイントをサイバーマネーに交換しようとする会員が、売り渡すボーナスポイントの種類及び数量をインターネットなど通信網を介して又は対面により入力する、あるいは、自身が保持しているサイバーマネーでボーナスポイントを購入しようとする会員が、買い受けるポイントの種類及び数量をインターネットなど通信網を介して又は対面により入力する注文受領段階と；

当該注文が売り渡し注文であるとき、会員が前記種類のボーナスポイントを前記数量以上保有している場合には、保有数量から前記数量を控除した数量のボーナスポイント、及び、前記数量のボーナスポイントからその価値によって事前に定められた所定の交換／為替レートに基づいて算出されたサイバーマネーをポイント情報ＤＢに格納し、

当該注文が買い受け注文であるときは、買い受けるボーナスポイントの種類及び数量をその価値によって事前に定められた所定の交換／為替レートに基づいて算出したサイバーマネーに交換し、交換したサイバーマネーを会員が保有中のサイバーマネーから控除したサイバーマネーの金額、及び、前記買い受けたボーナスポイントの種類及び数量をポイント情報ＤＢに格納する注文遂行段階と；

前記ポイント情報ＤＢへの格納とともに、ボーナスポイントの種類及び点数の変動事項について、当該ボーナスポイントを提供する会員会社に直ちに伝達すること；

を含むボーナスポイントの交換方法。」

２．甲第２号証

甲第２号証は、ビジネスワイヤ社により配信された１９９９年６月７日付けの記事が掲載されたウェブページの写しであって、次の事項が記載されている。なお、以下に摘記箇所の邦訳を記すが、邦訳は請求人の提出した抄訳を主に援用した。

（甲２ａ）表題

「アメリカン航空のAAdvantageプログラムがヒルトンHHonors特典交換に加盟」

（甲２ｂ）本文第８～１１行

「この新たな提携を祝して、ジョイントプログラムメンバーは、１９９９年８月３１日まで、マイルからポイントへのすべての交換について、通常の倍のHHonorsポイントを受け取ります。５,０００AAdvantageマイルを交換する毎に、旅行者は、通常の５,０００HHonorsポイントに代えて、１０,０００HHonorsポイントを受け取ります。」

3. 甲第3号証

本件特許の出願前である1995年に頒布された刊行物である甲第3号証には、次の事項が記載されている。なお、以下に摘記箇所の邦訳を記すが、邦訳は請求人の提出した抄訳を主に援用した。

(甲3a) 表紙

「ザ・オフィシャル・フリークエント・フライヤー・ガイドブック 第3版」

(甲3b) 第6頁目次欄

「ホテルプログラム

… (中略) …

ヒルトン:HHonors 395」

(甲3c) 第396頁右上欄

「ポイント交換:

提携航空会社マイルをHHonorsポイントに交換:

5,000航空会社マイル=10,000HHonorsポイント

マイレージ交換:

HHonorsポイントを航空会社マイルに交換:

10,000HHonorsポイント=1,500航空会社マイル

20,000HHonorsポイント=3,500航空会社マイル

50,000HHonorsポイント=10,000航空会社マイル」

第6 当審の判断

1. 特許発明1について

1-1 対比

特許発明1と甲1発明を対比する。

(ア) 甲1発明の「企業」及び「他の企業」は、それぞれ特許発明1の「第1のクライアント企業」及び「第2のクライアント企業」に相当し、また、甲1発明の「(企業及び他の企業の) ボーナスポイント」が、特許発明1の「(第1及び第2のクライアント企業の) ポイント」に相当することは明らかである。

(イ) 甲1発明の「サイバーマネー」は、「サイバー空間において通用し、必要に応じて電子商取引で品物を購入する用途で使用され」るものであるものの、様々な企業が提供したボーナスポイントを、そのボーナスポイントの価値によって事前に定められた所定の交換／為替レートに基づいて算出すること、すなわち、各企業のボーナスポイントを交換して得られるものであり、また、それを用いることにより、価値によって事前に定められた所定の交換／為替レートに基づいて、各企業のボーナスポイントを買受ける、すなわち各企業のボーナスポイントに交換することができるものでもある。

他方、特許発明1の「共通ポイント」は、第1のクライアント企業のポイントを交換レートに基づいて交換されて得られるものであるとともに、精算レートに基づいて、第2のクライアント企業のポイントにも交換し得るものである。

してみると、甲1発明の「サイバーマネー」と特許発明1の「共通ポイント」は、各企業のポイントを所定のレートに基づいて交換することにより得られるとともに、所定のレートに基づいて、各企業のポイントに交換し得るものでもある点で何ら差異はなく、甲1発明の「サイバーマネー」は、特許発明1の「共通ポイント」に相当する。

(ウ) 上記(ア)、(イ)で検討した相当関係からして、甲1発明の「当該注文が売り渡し注文であるとき」に、サイバーマネーを算出するために用い

る「その（売り渡すボーナスポイントの）価値によって事前に定められた所定の交換／為替レート」が、特許発明１の「（共通ポイントに交換するための）交換レート」に相当し、同様に、甲１発明の「当該注文が買い受け注文であるとき」に、サイバーマネーを算出するために用いる「その（買い受けるボーナスポイントの）価値によって事前に定められた所定の交換／為替レート」が、特許発明１の「（第２のクライアント企業のポイントとして精算するための）精算レート」に相当する。

（エ）甲１発明の「ポイント情報ＤＢ」は、少なくとも「サイバーマネー」の情報を記憶していることが明らかであるから、特許発明１の「共通ポイント記憶部」に相当する。

また、上記の「ポイント情報ＤＢ」に加え、甲第１号証図２における「ウェブサーバー」、「制御部」、「応用プログラム」等の記載からみて、甲１発明の「ボーナスポイントの交換方法」が、データベースや制御部を備えた所定のシステムにより実施される方法であることは明らかであって、当該システムは、「ボーナスポイントの交換方法」を実行しつつポイントの管理を行っているものといえる。

さらに、一般に制御手段がある処理を行う際、適宜の記憶手段や計算手段を用いることは普通に行われていることであるから、甲１発明の方法の各段階において実行されるそれぞれの内容に照らせば、当該システムが「事前に定められた所定の交換／為替レート」を記憶する手段や、その記憶されたレートに基づいて「売り渡し注文」及び「買い受け注文」に係る計算を行う手段、「ポイント情報ＤＢ」に累積情報を書き込むように制御する手段等の各手段を実質的に備えたシステムといえることは、技術常識からみて明らかである。

そうすると、甲１発明は、実質的に、特許発明１の「ポイント総合管理システム」に相当するものであるといえる。

よって、甲１発明と特許発明１は、実質的に、「交換レート記憶手段」、「精算レート記憶手段」、「共通ポイント累積記憶制御手段」、「ポイント精算手段」を具備する「ポイント総合管理システム」である点で一致する。

以上によれば、特許発明１と甲１発明は、

「第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するための交換レートを記憶する交換レート記憶手段と、

前記交換レートに基づいて前記第１のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し共通ポイント記憶部に累積記憶する共通ポイント累積記憶制御手段と、

前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第２のクライアント企業のポイントとして精算するための精算レートを記憶する精算レート記憶手段と、

前記精算レートに基づいて前記共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを前記第２のクライアント企業のポイントとして精算するポイント精算手段とを備え、

るポイント総合管理システム。」

という点で一致し、次の点で相違する。

〈相違点〉

交換レート及び精算レートについて、特許発明１は、「それぞれ複数有する」のに対し、甲１発明は、いずれも「事前に定められた所定の交換／為替レート」であって、当該レートをそれぞれ複数有することについて特段の特定がない点。

１－２ 判断

上記相違点について検討する。

１９９５年当時、ヒルトンホテルには、ヒルトンHHonorsと称するポイントプログラムがあり、このプログラムに基づき、ホテルはプログラムに参加する会員に対しHHonorsポイントを付与し、会員は獲得したポイントを種々の特典に交換可能であったこと、また、航空業界では、フリークエントフラ

イヤープログラムというポイントプログラムがあり、このプログラムに基づき、各航空会社が乗客に対しマイルと称するポイントを付与し、乗客は獲得したマイルを種々の特典と交換可能であったことは、いずれも企業が顧客に提供するサービスとして広く知られていたことである。

このような背景を踏まえつつ、甲第3号証における上記摘記事項甲3 aないし甲3 cの記載をみれば、ヒルトンHHonors会員は、ヒルトンホテルと提携する航空会社のマイルを所定のレートでHHonorsポイントに交換することで、HHonorsポイントを獲得できること、特典の1つとして航空会社マイルがあり、会員は、獲得したHHonorsポイントを所定のレートで航空会社マイルに交換できること、及び、HHonorsポイントを航空会社マイルに交換する際のレートは3段階に設定されていることが読み取れる。また、このような3つのレートを設定することにより、会員によるポイントプログラムの利用促進を図ると共に、会員へのサービス向上を図っていることも、各レートの数値からみて明らかである。

加えて、甲第2号証における上記摘記事項甲2 aないし甲2 bの記載によれば、1999年にヒルトンホテルと提携する航空会社の1つとしてアメリカン航空が加わったこと、アメリカン航空のマイルを所定のレートでHHonorsポイントに交換できること、及び、アメリカン航空のマイルをHHonorsポイントに交換する際のレートは、交換する期間に応じて2段階に設定されていることが分かる。また、このような2つのレートを設定することにより、特定期間におけるポイントプログラムの利用促進を図ると共に、会員へのサービス向上を図っていることも、2つのレートの各数値からみて明らかである。

そうすると、ヒルトンHHonorsプログラムは、少なくともアメリカン航空のマイルを2つのレートでHHonorsポイントに交換でき、また、獲得したHHonorsポイントを3つのレートで他の航空会社マイルと交換できるプログラムと把握できることから、少なくとも本件特許出願前において、ある航空会社マイルが所定のレートでHHonorsポイントに交換でき、また、HHonorsポイントが他の航空会社マイルに所定のレートでHHonorsポイントに交換できると共に、それぞれの所定のレートとして複数のレートを有するサービスは、甲第2号証及び甲第3号証の各記載に照らして、周知の事項であったものといえる。また、このような周知のサービスにより、ポイントプログラムの利用を促進すると共に会員へのサービスを向上させて、優良顧客を確保しようとしていることも、甲第2号証及び甲第3号証の各記載に照らし、明らかといえる。

そして、当該周知のサービスにおける「ある航空会社マイル」、「HHonorsポイント」、「他の航空会社マイル」は、それぞれ「第1のクライアント企業のポイント」、「共通ポイント」、「第2のクライアント企業のポイント」といえるので、当該周知のサービスは、“所定のレートに基づいて第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換し、所定のレートに基づいて共通ポイントを第2のクライアント企業のポイントに交換し、それぞれの所定のレートとして複数のレートを有するサービス”と言い換えることができる。

他方、甲第1号証に、「消費者は、早期に実質的なボーナスの恩恵を受けることができ、会員会社を選定された企業は集団的な固定顧客、すなわち、会員の確保が可能となり、他の同業企業よりも優れた競争力を有するようになる。」(摘記事項甲1 a)と示されるように、甲1発明においても、優良顧客の一層の確保は自明の課題である。

してみると、会員によるボーナスポイントないしサイバーマネーの利用を促進し、会員サービスを向上させることにより、優良顧客の更なる確保を図るために、甲1発明に上記周知のサービスに係る事項を適用し、甲1発明の、ボーナスポイントをサイバーマネーとする時、すなわち売り渡し注文の時の交換／為替レート、あるいは、サイバーマネーをボーナスポイントとする時、すなわち、買い受け注文の時の交換／為替レートにつき、それぞれのレートを予め複数用意することにより、上記相違点に係る特許発明1の特定事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

また、特許発明1の効果も、甲1発明及び周知の事項から当業者が予測し

得た程度のものであって格別のものとはいえない。

1-3 特許発明1についてのまとめ

したがって、特許発明1は、甲1発明及び周知技術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、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。

2. 特許発明2について

特許発明2は、特許発明1に加えて「第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するためのポイント交換情報を受付けるポイント交換情報受付手段」、「共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第2のクライアント企業のポイントとして精算するためのポイント精算情報を受付けるポイント精算情報受付手段」及び「第2のクライアント企業のポイント管理装置に対してポイント精算情報を送信するポイント精算情報送信手段」を具備するとともに、特許発明1を特定するための事項である「第1のクライアント企業」及び「第2のクライアント企業」について、それぞれ「前記ポイント交換情報により特定されている」及び「前記ポイント精算情報により特定されている」という限定を付加したものに、実質的に相当する発明である。

2-1 対比

そこで、上記（ア）～（エ）の検討を踏まえつつ特許発明2と甲1発明を対比する。

（オ）甲1発明の「注文受領段階」における「注文受領」は、特許発明2の「交換情報を受付ける」こと、及び「精算情報を受付ける」ことに相当することは明らかであり、また、甲1発明の「売り渡すボーナスポイントの種類」及び「買い受けるボーナスポイントの種類」が、それぞれ、特許発明2の「前記ポイント交換情報により特定されている」クライアント企業のポイント、及び、「前記ポイント精算情報により特定されている」クライアント企業のポイントに相当することも明らかである。

そして、上記（エ）で検討したとおり、甲1発明は、実質的に、「ポイント総合管理システム」といえるものであるから、当該システムは、「注文受領」を行うための手段をも実質的に具備するものといえる。

よって、特許発明2は、「第1のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換するためのポイント交換情報を受付けるポイント交換情報受付手段」及び「共通ポイント記憶部に記憶されている共通ポイントを第2のクライアント企業のポイントとして精算するためのポイント精算情報を受付けるポイント精算情報受付手段」を具備する「ポイント総合管理システム」である点で、甲1発明と一致する。

（カ）甲1発明は、買い受けられたボーナスポイントについて、「ポイント情報DBへの格納とともに、ボーナスポイントの種類及び点数の変動事項について、当該ボーナスポイントを提供する会員会社に直ちに伝達する」ものであることからして、少なくとも、甲1発明は、買い受けるボーナスポイントを提供する「他の企業」に対して、ボーナスポイントの変動情報を伝達しているといえるから、甲1発明の「ボーナスポイントの種類及び点数の変動事項について、当該ボーナスポイントを提供する会員会社に直ちに伝達する」ことは、特許発明2の「第2のクライアント企業にポイント精算情報を送信する」ことに相当する。

そして、甲1発明は、実質的に、「ポイント総合管理システム」といえるものであるところ、「ボーナスポイントの種類及び点数の変動事項について、当該ボーナスポイントを提供する会員会社に直ちに伝達する」に当たり、適宜の伝達手段を用いていること、また、伝達する対象機器を、会員会社においてボーナスポイントを管理する適宜の装置とすべきことは、技術的に明らかである。

よって、甲1発明は、「第2のクライアント企業のポイント管理装置に対してポイント精算情報を送信するポイント精算情報送信手段」を実質的に具

備するものといえる。

以上の（ア）～（カ）の検討によれば、特許発明 2 と甲 1 発明は、上記〈相違点〉で相違し、その余の点で一致する。

2-2 判断

上記〈相違点〉については、上記「1-2 判断」において検討したとおりである。

2-3 特許発明 2 についてのまとめ

したがって、特許発明 2 は、特許発明 1 について示した理由と同様の理由により、甲 1 発明及び周知技術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、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものである。

3. 特許発明 3 について

特許発明 3 は、特許発明 2 において、「第 1 のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換する」に当たり、その交換を行う条件について、「第 1 のクライアント企業のポイント管理装置に記憶されているポイント数が前記交換要求ポイント数以上の場合に」との限定を付加した発明に実質的に相当する発明である。

3-1 対比

そこで、上記（ア）～（カ）の検討を踏まえつつ特許発明 3 と甲 1 発明を対比する。

（キ）甲 1 発明は、「売り渡し注文であるとき、会員が前記種類のボーナスポイントを前記数量以上保有している場合に」、ボーナスポイントからサイバマネー算出するものであるから、甲 1 発明の「会員が前記種類のボーナスポイントを前記数量以上保有している場合に」は、特許発明 3 の「第 1 のクライアント企業の」「ポイント数が前記交換要求ポイント数以上の場合に」に相当する。

また、甲 1 発明は、実質的に、「ポイント総合管理システム」といえるものであるところ、当該システムが、会員会社においてボーナスポイントを管理する適宜の装置を実質的に備えていることは、上記（カ）で検討したとおりである。

そうすると、甲 1 発明は、「第 1 のクライアント企業のポイント管理装置に記憶されているポイント数が前記交換要求ポイント数以上の場合に、前記第 1 のクライアント企業のポイントを共通ポイントに交換すること」を実質的に具備するものといえる。

よって、以上の（ア）～（キ）の検討によれば、特許発明 3 と甲 1 発明は、上記〈相違点〉で相違し、その余の点で一致する。

3-2 判断

上記〈相違点〉については、上記「1-2 判断」において検討したとおりである。

3-3 特許発明 3 についてのまとめ

したがって、特許発明 3 は、特許発明 2 について示した理由と同様の理由により、甲 1 発明及び周知技術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、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものである。

4. 特許発明 4 について

特許発明 4 は、特許発明 2 又は 3 において、発明を特定するための事項である「ポイント交換情報受付手段」及び「ポイント精算情報受付手段」につ

き、その交換及び精算に関する情報を、「通信媒体を介して受け付け」との限定を付加した発明に相当する。

4-1 対比

そこで、上記（ア）～（キ）の検討を踏まえつつ特許発明4と甲1発明を対比する。

（ク）甲1発明は、「売り渡すボーナスポイントの種類及び数量」又は「自身が保持しているサイバーマネーで買い受けるポイントの種類及び数量」を、「インターネットなど通信網を介して」「入力」するものであるところ、「インターネットなど通信網」は通信媒体の一種であるから、上記

（オ）で検討した甲1発明の「注文受領」を行うための手段は、「売り渡すボーナスポイントの種類及び数量」又は「買い受けるポイントの種類及び数量」を通信媒体を介して受け付けているものといえる。

そうすると、甲1発明は、「ポイント交換情報受付手段は、ポイント交換情報を通信媒体を介して受け付け、前記ポイント精算情報受付手段は、ポイント精算情報を通信媒体を介して受け付けること」を実質的に具備するものといえる。

よって、以上の（ア）～（ク）の検討によれば、特許発明4と甲1発明は、上記〈相違点〉で相違し、その余の点で一致する。

4-2 判断

上記〈相違点〉については、上記「1-2 判断」において検討したとおりである。

4-3 特許発明4についてのまとめ

したがって、特許発明4は、特許発明2について示した理由と同様の理由により、甲1発明及び周知技術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、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。

5. 特許発明5について

特許発明5は、特許発明2又は3において、発明を特定するための事項である「ポイント交換情報受付手段」及び「ポイント精算情報受付手段」につき、その交換及び精算に関する情報を、「データ入力装置を介して受け付ける」との限定を付加した発明に相当する。

5-1 対比

そこで、上記（ア）～（ク）の検討を踏まえつつ特許発明5と甲1発明を対比する。

（ケ）上記（エ）で検討したとおり、甲1発明は、実質的に、「ポイント総合管理システム」といえるものであるところ、甲1発明は、売り渡しや買い受けに関する情報を、「インターネットなど通信網を介して又は対面により入力する」のであるから、当該システムは、インターネットなどを介して又は対面により伝達された情報をシステム内の制御部等へ入力するための適宜の手段を実質的に備えているものといえる。

そうすると、甲1発明は、ポイント交換情報受付手段は、ポイント交換情報をデータ入力装置を介して受け付け、「前記ポイント精算情報受付手段は、ポイント精算情報をデータ入力装置を介して受け付けること」なる事項を実質的に具備するものといえる。

よって、以上の（ア）～（ケ）の検討によれば、特許発明5と甲1発明は、上記〈相違点〉で相違し、その余の点で一致する。

5-2 判断

上記〈相違点〉については、上記「1-2 判断」において検討したとお

りである。

5-3 特許発明5についてのまとめ

したがって、特許発明5は、特許発明2について示した理由と同様の理由により、甲1発明及び周知技術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、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。

第7 むすび

以上のとおりであるから、特許発明1ないし特許発明5についての特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第123条第1項第2号に該当するので、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、特許法第169条第2項の規定において準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

平成25年 9月 3日

審判長	特許庁審判官	横林 秀治郎
	特許庁審判官	関谷 一夫
	特許庁審判官	本郷 徹

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

[審決分類] P1113. 121-Z (G07G)

審判長	特許庁審判官	横林 秀治郎	8411
	特許庁審判官	本郷 徹	8405
	特許庁審判官	関谷 一夫	8712