

平成27年8月6日判決言渡

平成26年（行ケ）第10231号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年7月28日

判 決

原 告 ノキア コーポレイション

訴訟代理人弁理士 川 守 田 光 紀

被 告 特許庁長官

指 定 代 理 人 和 田 志 郎

千 葉 輝 久

相 崎 裕 恒

田 中 敬 規

主 文

1 特許庁が不服2013-15336号事件について平成26年6月11日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 原告の求めた裁判

主文同旨

第2 事案の概要

本件は、特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟

である。争点は、進歩性判断の当否である。

1 特許庁における手続の経緯

本願は、平成12年(2000年)12月15日(パリ条約による優先権主張1999年12月16日, 米国, 2000年4月11日, 米国, 2000年11月28日, 米国)を国際出願日とする特願2001-546145号の一部を、平成23年9月12日に分割出願(特願2011-198143号)したものであって、平成25年2月22日に手続補正がなされたが、同年5月23日付けで拒絶査定がなされた。これに対して原告は、同年8月8日付で不服審判を請求するとともに、更なる手続補正(本件補正)を行った。

特許庁は、上記請求を不服2013-015336号事件として審理をした上、平成26年6月11日に「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をし、その謄本は、同月24日に原告に送達された。

2 本願発明等の要旨

本件補正後の請求項5記載の発明(補正発明)の要旨は、以下のとおりである(甲12)。

「【請求項5】

分散型ネットワークにおいて、

前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検出する手段と、

前記検出結果に基づいて、前記分散型ネットワークに参加している、前記デバイス以外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段と、

を備える、分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。」

本件補正前の請求項11記載の発明(本願発明)の要旨は、以下のとおりである

(甲6)。

「分散型ネットワークにおいて、
分散されたマルチメディア資産の集合における特定の1つが修正されたことを検出する手段と、
前記分散されたマルチメディア資産の集合における他を自動的に同期させる手段と、
を備える、前記分散されたマルチメディア資産の集合における各々を自動的に同期させる装置。」

3 審決の理由の要点

(1) 補正の目的

本件補正は、平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例とされる同法による改正前の特許法（改正前特許法）17条の2第4項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

(2) 補正発明の進歩性

ア 特開平11-219330号公報（甲1）記載の発明（引用発明）

「情報提供者A乃至Cは、交通情報、天気情報、株価情報その他のリアルタイムで変化するデータや、テキストデータ、画像データ、音声データ、コンピュータプログラムなど（ひとまとまりの情報（例えば、1のファイル）以下、コンテンツまたはオブジェクトという。）を記憶するデータベース1a乃至1cを有し、

データベース1a乃至1cに記憶されたオブジェクト（コンテンツ）が更新されると、即ち、記憶されたオブジェクトが変更されたり、また、そこにオブジェクトが新規に登録されたり、あるいは、そこに記憶されているオブジェクトが削除されると、その更新を行うための更新オブジェクト情報が、サーバ2に送信され、

更新オブジェクト情報としては、オブジェクトが変更された場合は、例えば、その変更後のオブジェクトが、新規のオブジェクトが登録された場合は、例えば、その新規のオブジェクトが、オブジェクトが削除された場合は、例えば、そのオブジ

ェクトの削除指令が、それぞれデータベース 1 a 乃至 1 c からサーバ 2 に対して送信され、

サーバ 2 では、その更新オブジェクト情報に基づいて、データベース 3 が更新され、データベース 3 の登録内容を更新すると、更新オブジェクト情報に、その更新オブジェクト情報によって更新されるオブジェクトを識別するための識別子（識別情報）を付加したデータ（以下、サブジェクトという）（更新データ）と、その取得のためのサーバアクセス情報を含むイベント（そのサブジェクトと同一の識別子が付加されたイベント）が生成され、

サーバ 2 は、更新オブジェクト情報を、通信ネットワーク 6 や専用線などを介してミラーサーバ 7 に送信し、ミラーサーバ 7 は、サーバ 2 からの更新オブジェクト情報を受信し、その更新オブジェクト情報に基づいて、データベース 8 を更新し、データベース 3 と 8 との登録内容は、常時、同一になるようになされ、

受信端末 5 は、通信ネットワーク 6 を介し前記イベントを受信し、受信したイベントに基づいてサーバ 2 やミラーサーバ 7 に、サブジェクトを要求し、その要求に対応して、サーバ 2 やミラーサーバ 7 から、通信ネットワーク 6 を介して送信されてくるサブジェクトを受信し、受信させたサブジェクトに含まれる識別子に対応するオブジェクトを、データベース 2 3 から検索し、そのサブジェクトに含まれる更新オブジェクト情報に基づいて更新し、

更新オブジェクト情報としては、例えば、更新前のオブジェクトに、更新後のオブジェクトへの変更内容を反映させるためのデータ（例えば、更新前のオブジェクトを、更新後のオブジェクトに変更する実行形式のコンピュータプログラムや、更新後のオブジェクトと更新前のオブジェクトとの差分など）などを配置することも可能である分散型データベースにおける多数のデータベースへのデータ配信システム。」

イ 補正発明と引用発明の対比

（一致点）

分散型ネットワークにおいて、

前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1のコンテンツが修正されたことを検知する手段と、

前記検出結果に基づいて、前記分散型ネットワークに参加している、前記デバイス以外のデバイスに格納されている他のコンテンツであって前記第1のコンテンツに関係付けられる他のコンテンツを前記第1のコンテンツに自動的に同期させる手段と、

を備える、分散されたコンテンツの集合を自動的に同期させる装置。

(相違点)

補正発明では、コンテンツが「複数のデジタル写真を含む写真アルバム」であるのに対し、引用発明は、コンテンツが「テキストデータ、画像データ、音声データ、コンピュータプログラムなど（ひとまとまりの情報（例えば、1のファイル））」である点。

ウ 判断

ネットワーク上の記憶装置に、複数のデジタル写真を含むアルバムを記憶しておくことは、原出願の優先権主張の日（本件優先日）前周知の技術である。これには、例えば、特開平11-149412号公報（甲2，甲2文献）の記載、国際公開第99/56463号（甲3，甲3文献。その日本語特許出願として、特表2002-515658号公報，甲4）の記載等が参照される。

引用発明の「コンテンツ」は、「テキストデータ、画像データ、音声データ、コンピュータプログラムなど（ひとまとまりの情報（例えば、1のファイル）」等であるから、当該コンテンツとしては画像データのコンテンツを含んでいる。

上記引用文献に接した当業者であれば、画像データコンテンツとして上記周知技術であるデジタル写真アルバムを容易に想到し得るものであり、引用発明は、受信端末5に送信されたコンテンツを記憶して利用するものであるから、コンテンツとしてデジタル写真アルバムが有用であることは明らかである。

したがって、引用発明において、(画像の)「コンテンツ」を「複数のデジタル写真を含む写真アルバム」とすることにより、相違点の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。

そうすると、補正発明は、引用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。

(3) 補正却下等

以上のとおり、補正発明は、引用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。したがって、本件補正は、改正前特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により、却下すべきものである。

本願発明の構成要件をすべて含み、更に限定したものに相当する補正発明が、引用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、本願発明も同様の理由により、引用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。したがって、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることはできない。

第3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由1 (引用発明の認定の誤り)

引用発明は、データを「不特定多数」へ一斉配信することを本質的な構成要件とする発明であると理解すべきであり、単に「多数」へ配信するシステムではない。引用発明の認定の誤りは、補正発明と引用発明との相違点の認定を誤らせ、補正発明に対する特許法29条2項の適用を誤らせているので、審決は取り消されるべきである。

2 取消事由2 (相違点の認定の誤り)

上述のように、引用発明は、「不特定多数のデータベースへのデータ配信システム」である。したがって、補正発明と引用発明との一致点が審決のとおりであるとしても、補正発明と引用発明との相違点は、当該装置が、補正発明の場合は「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置」であるのに対し、引用発明の場合は「分散型ネットワークにおいて、不特定多数のデータベースへデータを同期させる装置」である点を、認定すべきであった。

3 取消事由3（容易想到性の判断の誤り）

(1) 相違点は、次のように認定されるべきであった。

(相違点1) 補正発明では、「コンテンツ」が、「複数のデジタル写真を含む写真アルバム」であるのに対し、引用発明は、「コンテンツ」が、「テキストデータ、画像データ、音声データ、コンピュータプログラムなど（ひとまとまりの情報（例えば、1のファイル）」である点（これは審決でも認定されている相違点である。）。

(相違点2) 補正発明では、「装置」が、「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置」であるのに対し、引用発明は、「装置」が、「分散型ネットワークにおいて、不特定多数のデータベースへデータを同期させる装置」である点。

(2) 上記相違点の想到容易性を検討すると、次のとおりである。

ア 「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる」ことは、補正発明の出願時において全く新しい技術思想であり、当業者に想到容易なことではない。

分散型ネットワークにおいて、特定の装置に格納した写真アルバムを他の装置と自動的に同期させることについてまで、周知であるとの証拠はない。それどころか、かかる技術を開示している先行技術文献は、知られていない。

審決が、周知技術を開示している文献として提示した、甲2文献及び甲3文献には、写真アルバム（及びその集合）を同期させることについては、何ら記載されていない。

「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる」との特徴により、複数の機器の間で、保存された写真アルバムの集合に、一貫性を持たせることができるという効果が得られる（本願明細書（甲5）段落【0066】、【0067】）。かかる効果は、引用発明の効果（不特定多数への一斉送信によるデータ配信手法において受信側の負荷を軽減すること。）とは、異質なものである。

イ 「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる」ことは、引用発明の目的及び構成に適合したものではない。

引用発明は、「分散型ネットワークにおいて、不特定多数のデータベースへデータを同期させる装置」である。一方、「写真アルバム」は、通常、プライベートな情報であると考えられる。かかるプライベートな情報を、不特定多数のデータベースへデータと同期させることは、当業者が通常行わないことである。

したがって、当業者は、引用発明を、「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる」ために使用することに容易に想到しなかったと考えられる。

ウ 写真アルバムのような個人的情報は、引用発明における「コンテンツ」に該当しない。

前述のように、引用発明は、不特定多数への一斉送信によるデータ配信手法を採用する際の技術的課題を解決することを目的とする発明である。したがって、配信すべきデータを、不特定多数への一斉送信を行うことが、引用発明の基本的な構成である。

また、引用発明は、「分散型ネットワークにおいて、不特定多数のデータベースへデータを同期させる装置」である。「同期」させるのであるから、各機器の記憶装置に、配信されたデータが格納されてしまう。個人的な情報である「写真アルバム」が、見ず知らずの者に公開され、他人の機器の記憶装置に格納されてしまうことは、気持ちのよいこととは言えない。

したがって、当業者は、引用発明における「コンテンツ」として、「写真アルバム」

は容易に想起しなかったと考える。

エ このように、上記相違点 1 及び相違点 2 を引用発明に具備させることは、補正発明の出願時に当業者が想到容易であったことではない。してみると、審決が、補正発明について、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ったと判断したことは、誤りであり、審決は取り消されるべきである。

第 4 被告の反論

1 取消事由 1 に対し

審決の引用発明の認定に誤りはない。「不特定多数」は、「多数」の下位概念であってこれに含まれており、「不特定多数」を認定できるのにもかかわらずその上位概念である「多数」を認定できないはずはない。

また、甲 1 は、一斉同報による「不特定多数への配信する場合」に加えて、「分散型データベースにおける多数のデータベースへのデータの配信」や、「IP マルチキャスト」によるデータ配信システムを開示している。ここで、「IP マルチキャストによりデータを配信する場合」についてみると、IP マルチキャストは、IP ネットワーク上で 1 対多数の通信を実現するものであって、送信者はグループアドレスを宛先アドレスとしてデータを送信し、当該グループアドレスのグループに加入している多数の受信者がデータを受信するものであり、特定「多数」へデータを配信するものである。

さらに、甲 1 は、放送ネットワーク 4 によらない通信ネットワーク 6 のみによる特定「多数」へのデータ配信システムを開示している。

したがって、審決が、引用発明を、「多数のデータベースへのデータ配信システム」と認定した点に誤りはないから、取消事由 1 は失当である。

2 取消事由 2 に対し

審決の相違点の認定に誤りはない。取消事由 2 は取消事由 1 を前提とした主張で

あるところ、上述したとおり、取消事由1は失当であるから、取消事由2も失当である。

3 取消事由3に対し

(1) 審決は、「写真アルバムを自動的に同期させる」ことが補正発明の出願時において周知技術であるから、「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる」ことが容易であるとしたものではない。

審決は、「補正発明では、コンテンツが「複数のデジタル写真を含む写真アルバム」であるのに対し、引用発明はコンテンツが「テキストデータ、画像データ、音声データ、コンピュータプログラムなど(ひとまとまりの情報(例えば、1のファイル))」である点。」を相違点とし、「ネットワーク上の記憶装置に、複数のデジタル写真を含むアルバムを記憶しておくこと」が周知技術であると認定した上で、この判断として、引用発明の「コンテンツ」は画像データのコンテンツを含んでおり、甲1に接した当業者であれば、画像コンテンツとして上記周知技術であるデジタル写真アルバムを容易に想到し得るものである。そして、引用発明は、受信端末に送信されたコンテンツを記憶して利用するものであり、コンテンツとしてデジタル写真アルバムが有用であることも明らかであるから、引用発明において、(画像の)「コンテンツ」を「複数のデジタル写真を含む写真アルバム」とすることにより、「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる」ことは当業者が容易になし得ることとしたものである。

原告の主張は、審決の論旨に無関係であり、容易想到性判断について、独自の見解を述べているにすぎず、失当である。

(2) 「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させることは、引用発明の目的及び構成に適合したものではない。」、「写真アルバムのような個人的情報は、引用発明におけるコンテンツに相応しくない。」との主張は、取消事由1～2を前提とした主張であるところ、上述したとおり、これらの取消事由は失当であるから、失当である。

さらに、不特定多数による共有、不特定多数への公開を意図した写真アルバムもあり得、このことから補正発明の「写真アルバム」として、そのようなものを含まないと限定解釈しなければならない理由はなく、当該主張は失当である。

そもそも、補正発明における、同期させる対象の「写真アルバム」は、「分散型ネットワークに参加している、前記デバイス以外の他のデバイスに格納されている他の写真アルバム」であるから、「不特定多数」であるか否かは、補正発明とは無関係である。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（引用発明の認定の誤り）について

原告は、引用発明は、データを「不特定多数」へ一斉配信することを本質的な構成要件とする発明であると理解すべきであり、単に「多数」へ配信するシステムではない、と主張する。

そこで、検討するに、データの配信先を示す「不特定多数」とは、一般に、性質・傾向などを特定しないため、様々なものが数多くあること、を指す文言であり、「多数」の下位概念である。

また、引用発明のデータの配信先に関し、甲1には、以下の記載がある。

①「本発明は、送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに送受信システムおよび送受信方法に関し、特に、例えば、分散型データベースにおける多数のデータベースへのデータの配信を行う場合や、IP（Internet Protocol）マルチキャストによりデータを配信する場合、その他データを不特定多数に配信する場合などに用いて好適な送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに送受信システムおよび送受信方法に関する。」（【0001】）

②「なお、放送ネットワーク4と通信ネットワーク6とは、物理的に別々のネットワークである必要はない。・・・また、放送ネットワーク4によるデータの配信を、例えば、インターネットなどを利用したIP（Internet Protocol）

マルチキャストで行う場合においては、通信ネットワーク 6 は、そのインターネットで構成することも可能である。」(【0051】)

③「以上、本発明を適用したデータ配信システムについて説明したが、このようなデータ配信システムは、例えば、分散型データベースにおける多数のデータベースへのデータの配信を行う場合や、IPマルチキャストによりデータを配信する場合、その他、データを不特定多数に配信する場合に、特に有用である。」(【0155】)

④「なお、本実施の形態では、イベントは、放送ネットワーク 4 を介して送信するようにしたが、その他、例えば、受信端末 5 からの要求に応じて、通信ネットワーク 6 を介して送信するようにしても良い。さらに、本発明において、放送ネットワーク 4 および通信ネットワーク 6 の両方を備えることは必須ではない。即ち、本発明は、放送ネットワーク 4 または通信ネットワーク 6 のいずれか 1 つだけを備えるシステムにも適用可能である。」(【0156】)

上記①③の記載によれば、甲 1 には、一斉同報による「不特定多数に配信する場合」のほかに、「分散型データベースにおける多数のデータベースへのデータの配信を行う場合」や「IPマルチキャストによりデータを配信する場合」が、データ配信システムの具体的な態様として示されており、そのうち「IPマルチキャストによりデータを配信する場合」とは、IPネットワーク上で 1 対多でのデータ通信を行う場合を指し、その際データ送信者は、マルチキャストグループアドレスによってデータを送信するものであり、マルチキャストグループアドレスに加入する多数の受信者がそのデータを受信できるから、特定された多数の受信者へデータを配信するものであるといえる。

さらに、上記②④の記載によれば、甲 1 には、放送ネットワークによらない、すなわち、一斉同報によらない通信ネットワークのみによって「配信する場合」が、データ配信システムの具体的な態様として示されており、これも特定された多数の受信者へデータを配信するものであるといえる。

そうすると、甲1には、一斉同報による「不特定多数に配信する場合」のほか、「特定された多数の受信者へデータを配信する場合」も、データ配信システムの具体的な態様として示されているから、仮に、引用発明が、データを「不特定多数」に配信する場合にも有用なものであるとしても、データを「不特定多数」へ一斉配信することを本質的な構成要件とするものとは必ずしもいえず、甲1の記載に基づいて、引用発明を、「多数」の下位概念である「不特定多数」にデータを配信する発明として限定的に認定すべき理由はない。

したがって、審決が、引用発明を、「多数のデータベースへのデータ配信システム」と認定した点に誤りはない。

よって、取消事由1には、理由がない。

2 取消事由2（相違点の認定の誤り）について

(1) 補正発明における「第1の写真アルバム」が格納されている「デバイス」とは、請求項の記載上では「分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイス」であればよいから、特定のデバイスに限定されるものではない。また、「同期させる手段」によって「同期」される「他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバム」が格納されている「前記デバイス以外のデバイス」も、請求項の記載上では「分散型ネットワークに参加している」デバイスであればよいから、特定のデバイスに限定されるものではない。

そうすると、ある場合には修正された「第1の写真アルバム」が格納されている「デバイス」が、別の場合には「同期させる手段」によって当該修正に「同期」される写真アルバムが格納されている「デバイス」となることが想定されており、その逆の状況も想定されるから、分散型ネットワークに参加しているデバイスはいずれも、「第1の写真アルバム」が格納されているデバイスとなり得るし、また、「同期させる手段」によって「同期」される写真アルバムが格納されているデバイスとなり得ることとなる。したがって、補正発明の装置においては、分散型ネットワークに参加しているある特定の「デバイス」とそれ以外の「デバイス」と間において、

「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」の自動的な同期が、双方向に行われるものと認められる。

(2) 引用発明は、第2, 3(2)ア記載のとおり認定される場所、サーバ2及びミラーサーバ7は、更新オブジェクト情報やイベントをその都度受信端末へ提供するが、仮に、受信端末側においてオブジェクトが変更されたとしても、更新オブジェクト情報やイベントが、データベース・サーバないし他の受信端末へ提供されることは想定されていない。すなわち、オブジェクトの変更等の検出による更新オブジェクト情報の提供は、一方向にのみ行われるものと認められる。

(3) そうすると、引用発明は、補正発明における「分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる」との構成、すなわち、ある特定の「デバイス」とそれ以外の「デバイス」と間において、「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」の自動的な同期を双方向に行う構成に相当する構成を含むものではない。この意味で、補正発明と引用発明との相違点は、補正発明の場合は、「分散型ネットワークにおいて、写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置」であるのに対し、引用発明の場合は、「分散型ネットワークにおいて、多数のデータベースへデータを同期させる装置」であると認定すべきである。

(4) 被告は、取消事由2は取消事由1を前提とした主張であるところ、取消事由1は失当であるから、取消事由2も失当である旨主張する。

しかしながら、前記のとおり、審決が、引用発明を「多数のデータベースへのデータ配信システム」と認定した点に誤りはないものの、取消事由2における原告の主張は、引用発明が「分散型ネットワークにおいて、不特定多数のデータベースへデータを同期させる」装置と認定すべきことを前提として、審決がこれを誤認した結果、補正発明と引用発明との相違点の認定も誤ったというものである。したがって、必ずしも取消事由1を前提とするものではなく、被告の主張は理由がない。

(5) 審決は、上記認定の相違点の容易想到性を判断せずに補正発明の進歩性を

否定したものであるから，特許法 29 条 2 項の適用を誤ったものであり，取消しを免れない。

第 6 結論

以上のとおり，原告主張の審決取消事由 2 は理由があるから，本件審決は，取消しを免れない。

よって，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 2 部

裁判長裁判官

清 水 節

裁判官

片 岡 早 苗

裁判官

新 谷 貴 昭