

平成24年5月24日判決言渡

平成23年（行ケ）第10412号 審決取消請求事件

平成24年4月17日 口頭弁論終結

判 決

原	告	有限会社新英プランナーズ
被	告	特許庁長官
指	定	代理人
同		加内慎也
同		長島孝志
同		田部元史
同		芦葉松美

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2010-1858号事件について平成23年10月20日にした審決を取り消す。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「カタカナ英語変換システム」とする発明について、平成17年7月6日に特許出願（特願2005-224648号。請求項の数2。以下「本願」という。）をしたが、平成21年10月5日付けで拒絶査定を受けた。これに対し、原告は、平成22年1月12日付けで、上記拒絶査定に対する不服審判請求（不服2010-1858号）をした。特許庁は、平成23年10月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年11月14日に原告に送達された。

2 特許請求の範囲の記載

本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（以下、請求項1に係る発明を「本願発明」という。）。

「【請求項1】

コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて、英語を語源とする片仮名表記語（以降、カタカナ英語と呼ぶ）の入力方式を、その他の片仮名、平仮名、漢字、英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステム。カタカナ英語の入力方式は、専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け、そのデータベースを基に、利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し、それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とする。このカタカナ英語入力方式は、現行のローマ字仮名変換方式は使っていない。カタカナ英語を除く片仮名、平仮名、漢字、英数字および記号の入力方式は、日本工業規格 J I S X 4 0 6 4 の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが、日本語が入力できるものであれば特に限定はしない。」

3 審決の理由

審決の理由は、別紙審決書写しのとおりである。要するに、本願発明は、特開平9-153044号公報（以下「引用例」という。）に記載された発明及び周知技術に基づき、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項により特許を受けることができないというものである。

審決は、上記結論を導くに当たり、引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）の内容、同発明と本願発明との一致点、相違点について、次のとおり認定した。

(1) 引用発明の内容

「日本語を入力するシステムにおいて、英単語に対応するカナ文字（以降、カタカナ英語と呼ぶ）の入力方式を、かな漢字変換の入力方式とは別に構築したシステム。カタカナ英語の入力方式は、専用の英単語・カナ文字対応表を持つ辞書ファイ

ルを設け、その辞書ファイルを基に、操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し、それで得られたカタカナ英語を出力する方式とする。このカタカナ英語入力方式は、現行のローマ字仮名変換方式は使っていない。」

(2) 一致点及び相違点

ア 一致点

「日本語を入力するシステムにおいて、英語を語源とする片仮名表記語（以降、カタカナ英語と呼ぶ）の入力方式を、その他の片仮名、平仮名、漢字、英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステム。カタカナ英語の入力方式は、専用の英単語・カナ文字対応表を持つデータベースを設け、そのデータベースを基に、操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し、それで得られたカタカナ英語を出力する方式とする。このカタカナ英語入力方式は、現行のローマ字仮名変換方式は使っていない。」

イ 相違点

「本願発明の『日本語を入力するシステム』は、『コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム』に日本語を入力するシステムであって、『得られたカタカナ英語』を『日本語応用プログラムに渡す』方式であるのに対し、引用発明の『日本語を入力するシステム』は、『コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム』に日本語を入力するシステムとは限らず、また『得られたカタカナ英語』を『日本語応用プログラムに渡す』方式とは限らない（引用例には、『日本語応用プログラム』に関する記載がない。）点。」

第3 当事者の主張

1 取消事由に関する原告の主張

審決には、以下のとおり、本願発明と引用発明の対比の誤り、及びこれを前提とした容易想到性判断の誤りがある。

すなわち、学校教育では、米国式英語と英国式英語の違いを教えるべきであるところ、現在、マイクロソフト社の日本語入力システムでは、カタカナ英語（英語を

語源とするカタカナ表記の英語) から英語を出力する際、米国式英語しか出力することができないのに対し、本願発明は、米国式英語を標準にし、必要に応じて英国式英語を出力できるように構成することができる。また、本願発明は、カタカナ英語につき、短音式表記(J I S形式)か長音式表記(国語規範)のいずれかを優先出力として固定できるように構成されており、操作上の不便なくカタカナ英語の抑制や使用法の統一を図ることができる。さらに、本願発明は、カタカナ英語を入力した際、同音異義のカタカナ英語を区別するため、語源である英語の意味が表示されるとともに、英語とカタカナ英語の双方向変換が可能である。

上記のとおり、本願発明は、①語源である英語について、米国式か、英国式かを選択できる、②カタカナ英語は、短音式表記(J I S形式)か、長音式表記(国語規範)に設定できる、③同音異義のカタカナ英語を区別するために、語源である英語の意味が表示される、との3つの技術が同時に働き、カタカナ英語を適切に処理することができるのに対し、引用例には、かかる技術が記載も示唆もされていない。

また、引用発明は、カナ文字表記とアルファベット表記のいずれかを知っていれば、正しい文字を入力することができ、操作性を向上させることができる、カナ英字辞書の辞書サイズを削減することができるとの効果を奏するのに対し、本願発明は、カタカナ英語の濫用の抑制、カタカナ英語の使用法の統一、日本人の平均的な英語のレベル向上との効果を奏するものであって、本願発明と引用発明では奏する効果も異なる。

以上のとおり、審決の本願発明と引用発明との対比には誤りがあり、これを前提とした本願発明の容易想到性判断にも誤りがある。

なお、審決は、本願発明と引用発明との対比のみを行っているが、本願発明と引用例以外の文献記載の発明とも対比をするべきである。また、審決は、本願発明の容易想到性のみを判断しているが、本願発明のみならず、本願の請求項2に記載された発明についても検討すべきである。

2 被告の反論

原告が主張する、本願発明の課題解決方法及び効果は、特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり、失当である。また、審決は、引用例から引用発明を認定し、それを本願発明と対比させて、一致点及び相違点を認定し、その相違点について周知技術を考慮して、当業者（その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者）が容易に発明をすることができたと認定、判断したのであって、他の文献の記載や本願の請求項 2 記載の発明について検討していないとしても、その対比方法に誤りはなく、これを前提とした本願発明の容易想到性判断にも誤りはない。

第 4 当裁判所の判断

当裁判所は、原告の取消事由の主張には理由がなく、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づき、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 項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 事実認定

(1) 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は、前記第 2 の 2 記載のとおりである。すなわち、本願発明は、コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて、英語を語源とする片仮名表記の文字（以下「カタカナ英語」という。）の入力方式を、その他の片仮名、平仮名、漢字、英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステムとし、カタカナ英語の入力方式は、専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け、そのデータベースを基に、利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し、それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とし、このカタカナ英語入力方式は、現行のローマ字仮名変換方式は使っておらず、カタカナ英語を除く片仮名、平仮名、漢字、英数字および記号の入力方式は、日本工業規格 J I S X 4 0 6 4 の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが、日本語が入力できるものであれば特に限定はしないとの、カタカナ英語変換システムに係る発明である。

(2) 引用例の記載

引用例（甲18）には、次の記載がある。

「【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、文字処理装置およびカナ英字変換装置に関し、特に同一の概念についてカナ文字表記とアルファベット表記の両方が存在する単語の、カナコードから英字コードへの変換処理と英字コードからカナコードへの変換処理とを含む文字処理装置およびカナ英字変換装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、この種の文字処理装置においては、カナ表現する場合の入力方法と英字表現する場合の入力方法がそれぞれ異なっていた。例えば、“データ”とカナ表現する場合には“D E - T A”とローマ字型の入力、または“データ”とカナ字型の入力が必要であり、“D A T A”と表現する場合には、“D A T A”とアルファベットの入力が必要である。

【0003】これらの入力のわずらわしさを解決することを目的として、例えば特開平2-289032号公報にはアルファベットの入力をカナ文字に変換することが提案され、また特開平3-50668号公報にはカナ文字の入力をアルファベットに変換することが提案されている。」

「【0006】・・・本発明は・・・少なくともカナ文字表記とアルファベット表記のいずれか一方を知っていれば正しい文字を入力できる操作性を向上した文字処理装置およびカナ英字変換装置を提供することを目的とする。

【0007】また、本発明は、カナ文字表記とアルファベット表記との間の変換方向を指示する必要をなくして操作性を向上させるとともに、変換用辞書の辞書サイズを削減することができる文字処理装置およびカナ英字変換装置を提供することを目的とする。」

「【0018】入力装置1は、漢字・英字・カナ・記号等を入力するための文字キーの他に、変換キーや確定キー、漢字変換キー、英字変換キー等の各種のコマンドキーを備えたキーボードである。ここで、英字変換キーは、カナ文字と英単語との

間の変換を指示するコマンドキーである。」

「【0023】カナ英字変換手段6は、入力装置1から英字変換キーがキー入力されると、文書メモリ7上の未確定のカナコード列を用いてカナ英字辞書5を検索し、変換候補の英字コード列を取得して文書メモリ7に設定する機能を持つものである。また、未確定の英字コード列を用いてカナ英字辞書5を検索し、変換候補のカナコード列を取得して文書メモリ7に設定する機能も持つ。」

「【0029】まず、最初に入力装置1から操作者が“DEーTA”（または“データ”）と入力し、英字変換キーを押下したとすると、この入力を受けた入力処理手段2は、文字コード列を文書メモリ7に格納し、カナ英字変換手段6に制御を渡す。カナ英字変換手段6は、文書メモリ7から“データ”を読み出し、カナ英字辞書5を“データ”をキーに検索して“DATA”，“D a t a”等を取得し、これらの変換候補の英字コード列を文書メモリ7に設定し、表示制御手段9に制御を渡す。表示制御手段9は、文書メモリ7に設定された英字コード列を表示処理し、表示装置8に変換候補の英字文字列として表示させる。

【0030】操作者は、変換したい英字文字列“DATA”が表示装置8に表示されたときに、入力装置1の確定キーを押下して確定する。

【0031】これとは逆に、入力装置1から“DATA”と入力し、英字変換キーを押下したときには、カナ英字変換手段6は、“データ”から“DATA”を取得した場合と同様に、カナ英字辞書5の検索時のキーを“DATA”として“データ”を取得することが可能である。」

「【0034】・・・本発明の第2の実施の形態に係るカナ英字変換装置20は、被変換単語を格納する入力バッファメモリ21と、カナ英字辞書22と、入力バッファメモリ21に格納された単語のコード種別を自動判定し、そのコード種別に応じてカナ英字辞書22を検索してカナ文字表記からアルファベット表記への変換またはその逆方向への変換を実行するカナ英字変換手段23と、カナ英字変換手段23による変換結果を格納する出力バッファメモリ24と、を備えている。また、カ

ナ英字変換装置 20 は、その接続されているワードプロセッサ等の文書処理装置 25 との間で変換指示 26 および変換完了通知 27 の通信動作を行う。」

【0039】文書処理装置 25 が、被変換対象単語を入力バッファメモリ 21 に格納し、格納後に変換指示 26 を行うと、カナ英字変換装置 20 のカナ英字変換手段 23 が始動して、次のように動作する。

【0040】すなわち、カナ英字変換手段 23 は、入力バッファメモリ 21 に格納されている被変換対象単語のコード種別を判定する。

【0041】ここで、被変換対象単語がカナコードである場合には、五十音順インデックス 221 を検索して、入力バッファメモリ 21 に格納されている単語と等しい単語がカナ表記カラム 224 に設定されているカナ英字変換テーブル 223 のエントリを位置づけ、そのエントリのアルファベット表記カラム 225 に設定されている単語を変換結果として取得する。例えば、操作者がローマ字型で“K O O T O”，またはカナ字型で“コート”と入力し、カナ英字変換キーを押下した場合には、対応する英単語“COAT”を取得することができ、またその他の変換候補の英単語として“COURT”を取得することができる。

【0042】これに対し、被変換対象単語が英字コードである場合には、アルファベット順インデックス 222 を検索して、入力バッファメモリ 21 に格納されている単語と等しい単語がアルファベット表記カラム 225 に設定されているカナ英字変換テーブル 223 のエントリを位置づけ、そのエントリのカナ表記カラム 224 に設定されている単語を変換結果として取得する。例えば、操作者が“COAT”と入力し、カナ英字変換キーを押下した場合には、対応するカナ文字“コート”を取得することができる。

【0043】なお、被変換対象単語がカナコードであるか英字コードであるかの判別が困難である場合には、五十音順インデックス 221 およびアルファベット順インデックス 222 の両方を検索してカナ英字変換テーブル 223 の検索を行うようにするとよい。

【0044】その後、カナ英字変換手段23は、取得された変換結果を出力バッファメモリ24に設定した後、文書処理装置25に対して変換完了通知27を行い、その動作を終了する。」

2 判断

(1) 上記引用例の記載によれば、引用例には、日本語を入力するシステムにおいて、カタカナ英語の入力方式を、かな漢字変換の入力方式とは別に構築したシステムとし、カタカナ英語の入力方式は、専用の英単語・カナ文字対応表を持つ辞書ファイルを設け、その辞書ファイルを基に、操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し、それで得られたカタカナ英語を出力する方式とし、このカタカナ英語入力方式は、現行のローマ字仮名変換方式は使っていないとの、発明が記載されているものと認められる。そこで、本願発明と引用発明を対比すると、日本語を入力するシステムにおいて、カタカナ英語の入力方式を、その他の片仮名、平仮名、漢字、英数字及び記号の入力方式とは別に構築したシステムとし、カタカナ英語の入力方式は、専用の英単語・カナ文字対応表を持つデータベースを設け、そのデータベースを基に、操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し、それで得られたカタカナ英語を出力する方式とし、このカタカナ英語入力方式は、現行のローマ字仮名変換方式を使っていないとの点で一致し、本願発明の「日本語を入力するシステム」は、「コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム」に日本語を入力するシステムであって、「得られたカタカナ英語」を「日本語応用プログラムに渡す」方式であるのに対し、引用例には、「日本語応用プログラム」に関する記載がなく、引用発明の「日本語を入力するシステム」は、「コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム」に日本語を入力するシステムとは限らず、また、「得られたカタカナ英語」を「日本語応用プログラムに渡す」方式とは限らない点で相違するものと認められる。

上記相違点について検討すると、「コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム」に日本語を入力するシステムや、このようなシステムにおいて、利用者の入力や変換によって得られた単語を「日本語応用プログラムに渡す」方式とすることは、

周知の技術事項と認められる。そうすると、本願発明は、引用発明に周知技術を適用することにより、容易に想到することができたといえ、審決の容易想到性判断に誤りはない。

(2) 原告の主張について

これに対し、原告は、本願発明は、①語源である英語について、米国式か、英国式かを選択できる、②カタカナ英語は、短音式表記（J I S形式）か、長音式表記（国語規範）に設定できる、③同音異義のカタカナ英語を区別するために、語源である英語の意味が表示される、との3つの技術が同時に働き、カタカナ英語を適切に処理することができるのに対し、引用例には、かかる技術が記載も示唆もされていない、また、本願発明は、カタカナ英語の濫用の抑制、カタカナ英語の使用方法の統一、日本人の平均的な英語のレベル向上との効果を奏するものであって、本願発明と引用発明では奏する効果も異なる、と主張する。しかし、本願発明に係る特許請求の範囲の記載は、前記第2の2記載のとおりであり、原告が主張する本願発明に係る上記技術事項及び効果は、特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって、失当である。

また、原告は、本願発明と引用例以外の文献記載の発明とも対比をするべきであるとか、本願発明のみならず、本願の請求項2に記載された発明についても検討をするべきであるなどと主張する。しかし、上記のとおり、審決の本願発明と引用発明との対比方法に誤りはなく、引用例以外の文献の記載や本願の請求項2に記載された発明について検討するまでもなく、本願発明は、特許法29条2項により特許を受けることができないものである。したがって、原告の上記主張は、いずれも独自の見解であって、その主張自体失当である。

(3) 小括

以上のとおり、審決には本願発明と引用発明の対比に誤りはなく、これを前提とした容易想到性判断にも誤りはない。

なお、原告は、「審決で引用されている当業者とは、事実上、当市場を独占するマ

マイクロソフト社である。マイクロソフト社が市場を独占している状況で（甲17）、被告が、審決で、本願発明の拒絶の理由づけとして、『当業者』を引き合いに出すのは不適切である。」と主張するが、「当業者」とは、特許法29条2項に規定する「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」のことであり、特定の業者を指すものではないから、原告の主張は失当である。

3 結論

以上のとおり、原告の主張する取消事由には理由がなく、他に審決にはこれを取り消すべき違法は認められない。その他、原告は、縷々主張するが、いずれも、理由がない。よって、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

芝 田 俊 文

裁判官

西 理 香

裁判官

知

野

明