

平成25年12月24日判決言渡

平成25年(行ケ)第10145号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年12月17日

判 決

原 告 ヒューレット・パッカー
開発メント カンパニー, エル.ピー.

訴訟代理人弁理士 古 谷 聡
溝 部 孝 彦
西 山 清 春
大 西 昭 広

被 告 特 許 庁 長 官
指 定 代 理 人 田 中 秀 人
山 崎 達 也
樋 口 信 宏
堀 内 仁 子

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 原告の求めた判決

特許庁が不服2011-21454号事件について平成25年1月4日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は、進歩性の有無である。

1 特許庁における手続の経緯

ハンドスプリング、インク。（後にパームワン、インコーポレイテッドが一般承継。平成17年4月6日出願人名義変更届・甲6、7）は、2000年（平成12年）8月10日を国際出願日とし、名称を「強い拡張機能を有する移動コンピューターシステム」（後に「堅牢な拡張性能を備えたモバイルコンピューターシステム」と補正）とする発明につき、パリ条約による優先権主張日を1999年（平成11年）8月12日、優先国を米国として、特許出願（特願2001-517253、平成13年2月22日国際公開、WO01/13222、平成15年2月25日国内公表、特表2003-507788・甲3）をしたが、平成23年5月19日付けで拒絶査定を受けた。そこで、パームワン、インコーポレイテッドは、同年10月4日、これに対する不服の審判を請求すると同時に特許請求の範囲の変更を含む本件補正をした（甲4）。原告は、同社から特許を受ける権利を承継した（平成23年11月22日出願人名義変更届・甲8）。

特許庁は、平成25年1月4日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし（出訴期間90日を附加）、その謄本は同月22日、原告に送達された。

2 本願発明の要旨

本件補正後の請求項1（本願発明）は、以下のとおりである。

「コンピューターシステムに挿入された周辺機器を検出するステップと、

前記周辺機器上の第1のメモリスペースから前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップと、
前記コピーするステップの後、前記セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行するステップと、
を有することを特徴とする堅牢なコンピューター拡張を提供する方法。」

3 審決の理由の要点

(1) 引用発明について

引用例（特開平11-53289号公報・甲1）には、以下の引用発明が記載されている。

「情報処理装置に周辺装置が接続されると、前記情報処理装置において、前記周辺装置が何であるか検出するステップと、

最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）を、格納元から読み込み、前記情報処理装置のメモリに格納するステップと、

前記格納するステップの後、前記最新版の周辺装置用ソフトウェア情報を前記情報処理装置にインストールするステップと、

を有することを特徴とする情報処理装置の拡張機能増強方法。」

(2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は、次のとおりである。

【一致点】

「コンピューターシステムに接続された周辺機器を検出するステップと、

格納元から前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップと、

前記コピーするステップの後、前記セットアップアプリケーションをインストールするステップと、

を有することを特徴とする堅牢なコンピューター拡張を提供する方法。」

【相違点1】

周辺機器のコンピューターシステムへの接続に関して、本願発明が、「挿入」であるのに対して、引用発明は、具体的な接続態様について、不明である点。

【相違点 2】

セットアップアプリケーションの格納場所に関して、本願発明が、「周辺機器上の第 1 のメモリスペース」であるのに対して、引用発明は、「格納元」であって、周辺装置内の記憶装置であると限定されていない点。

【相違点 3】

セットアップアプリケーションのインストールに関して、本願発明が、「セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行する」ものであるのに対して、引用発明は、インストールをどのように行うのか不明である点。

(3) 相違点に関する審決の判断は、以下のとおりである。

ア 相違点 1 について

様々な形態の周辺機器が存在することは、当業者にとって常識的な事項であり、コンピューターシステムに挿入可能な周辺機器も、当業者が普通に採用している周辺機器の一形態にすぎないから、引用発明の周辺装置においても、情報処理装置に挿入可能な周辺装置とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

イ 相違点 2 について

引用例に「情報処理装置 30 に、周辺装置 40 が接続されると、周辺装置 40 中の記憶装置 45、情報処理装置 30 中の記憶装置 36、又はネットワーク 50 における記憶装置 51M に格納されている、当該接続された周辺装置 40 用のドライバソフトやアプリケーション等のソフトウェア情報から、情報処理装置 30 は、最も新しいバージョン情報を選択して、メモリ 33 にインストールする。」（段落【0079】）と記載されるように、最新版の周辺装置用ソフトウェア情報が格納されている格納元として、周辺装置内の記憶装置、情報処理装置内の記憶装置、ネットワークにおける記憶装置が想定されている。

しかしながら、どの記憶装置に最新版の周辺装置用ソフトウェア情報を格納して

おくかについては、当業者が適宜選択し得る設計的事項にすぎず、また、引用例に「周辺装置40による所望のアプリケーションの処理が終了した後は、これらの情報を、情報処理装置30内部の記憶装置36に格納しておくか、消去するか、ユーザ自身によって選択ができる。」（段落【0083】）と記載されるように、情報処理装置内に当該周辺装置用ソフトウェア情報を格納しておくか、消去するかについても、適宜選択可能な設計的事項にすぎない。

してみると、引用発明においても、情報処理装置内に読み込んだ周辺装置用ソフトウェア情報について、処理が終了した後に当該周辺装置用ソフトウェア情報を消去し、周辺装置を接続するごとに、最新の周辺装置用ソフトウェア情報を周辺装置内の記憶装置から読み込んでインストールするように構成すること、すなわち、相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

ウ 相違点3について

アプリケーションパッケージ内にインストーラと呼ばれるインストール作業用のプログラムを添付しておき、当該インストーラを用いてインストールを実行する技術は周知技術であり、引用発明におけるインストールにおいても、当該周知技術を採用し、周辺装置用ソフトウェア情報内にインストーラ（本願発明における「インストールルーチン」に相当）を添付しておき、当該インストーラを実行することで、周辺装置用ソフトウェア情報をインストールするように構成すること、すなわち、相違点3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

(4) 上記のとおり、相違点1～3は格別のものではなく、これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、上記引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはいできない。

したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、容易に発明できたものである。

第3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由1（本願発明と引用発明との対比の誤り）

(1) 審決は、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）」が、本願発明の「セットアップアプリケーション」に相当する旨認定したが、この認定は、以下の理由により、誤りである。

ア 本願発明の「セットアップアプリケーション」は、本願明細書（甲3）の「セットアップユーティリティ」に対応するところ、本願明細書には、周辺機器用のドライバを取り外した後に、セットアップユーティリティを取り外すことが記載されているから（段落【0039】、【0043】、【0048】）、本願明細書の「セットアップユーティリティ」は、「モデムドライバ」などの「デバイスドライバ」を含んでいないと解される。また、本願発明の「セットアップアプリケーション」自体に、周辺機器の「セットアップ」を完了するために必要なプログラム（ドライバ等）が含まれると解すべき必然性はなく、インストールに必要なドライバソフトとして、周辺機器と共に提供されるドライバソフトと、コンピューターシステムに予め保持されているドライバソフトとのいずれを使用するかは、本願発明の構成要件として記載されていない。

一方、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」は、引用例において、「当該周辺装置固有のドライバソフトやアプリケーション等のソフトウェア情報」（段落【0070】、【0073】、【0079】）と記載されているように、ドライバソフトを含むものである。

したがって、本願発明の「セットアップアプリケーション」には周辺機器のハードウェアを駆動制御するためのドライバソフト及び周辺機器のデータ処理用のソフトウェアは含まないのに対し、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」はドライバソフトを含む点で、両者は異なるものである。

イ 本願発明の「セットアップアプリケーション」には、インストールルーチンが含まれている。

一方、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」が、ドライバソフト等をインストールするためのインストールルーチンを含むことは、引用例には記載されていない。引用例の「これら拡張機能装置のハードウェアを駆動制御するためのそれぞれに対応したデバイスドライバのソフトウェア情報や、これら拡張機能装置からの情報の処理のためのアプリケーションのソフトウェア情報が、情報処理装置にインストールされる。」(段落【0011】)等の記載(段落【0022】、【0061】)は、引用発明の「ソフトウェア情報」に含まれる「アプリケーション」が、該「ソフトウェア情報」をインストールするためのアプリケーションとは異なるものであることを示唆している。そして、引用例の段落【0079】の記載は、「情報処理装置30」が、「ソフトウェア情報」の中から「最も新しいバージョン情報を選択して」、「インストールする」ことを表明しており、当該ソフトウェア情報のインストールが、当該ソフトウェア情報をインストール用プログラムとして使用して実施されるものではないことを示唆している。

よって、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」には、当該ソフトウェア情報をインストールするためのアプリケーションは含まれないと解するのが、引用例に基づく合理的な解釈である。

以上から、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、インストールルーチンを含むのに対し、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」は、当該ソフトウェア情報をインストールするためのアプリケーションを含まない点で異なるものである。

ウ 本願明細書に「図7は、セットアップユーティリティによって行なうことのできる操作のリストを提供している。」(段落【0026】)、及び「セットアップユーティリティは、周辺機器が操作に必要とするメインメモリの量を割り付ける。」(段落【0027】)と記載されており、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、周辺機器を操作できるようにするために、ドライバソフトなどの周辺機器ごとに個別に提供されるプログラムの組み込みに加えて、周辺機器間で共通

の処理として実施される、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含むものである。

他方、プラグ&プレイ等を技術背景とする引用発明では、情報処理装置が、周辺装置へのリソースの割当て（すなわち、「周辺機器が操作に必要とするメインメモリの量」の割り付け）等の汎用的な処理を担うのであるから、引用発明においては、リソースの割当て等の汎用性のあるプログラムを「ソフトウェア情報」に含めることはそもそも想定されていない。

したがって、引用発明の「ソフトウェア情報」に、周辺装置特有のアプリケーションのインストールプログラムを含めることができたとしても、そのようなプログラムは、コンピューターシステムのメインメモリの量の割り付けといった汎用的な処理を含むものではなく、また、そのような処理を含むことが予定されているものでもない。そうすると、インストールプログラムを含めた場合の引用発明の「ソフトウェア情報」が、本願発明の「セットアップルーチン」と同等の処理を含むものとはいえない。

(2) 審決は、引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」は、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張を提供する方法」に相当すると認定したが、この認定は誤りである。

すなわち、本願明細書の「…拡張インタフェース110は、操作することが簡単で非常に堅牢になるように設計されている。…」及び「ユーザーが拡張インタフェース110に周辺機器を挿入する場合、最初にモバイルコンピューターシステム100は挿入する周辺機器を検出する。次に、モバイルコンピューターシステム100は、任意の適切なデバイスドライバプログラムをインストールする。」（段落【0010】）等の記載（段落【0001】、【0005】）、本願発明の構成要件、並びに本願発明の「セットアップアプリケーション」が、周辺機器を駆動制御するためのドライバソフト及び周辺機器のデータ処理用のソフトウェアを含まないことを考慮すれば、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張」とは、コンピューターシステム

にインストール用プログラムが予め用意されていない場合でも、「コンピューター拡張」のための周辺機器が挿入されたときにはいつでも、周辺機器に格納されているセットアップアプリケーションをコンピューターシステムが用いて、周辺機器を動作させるための（コンピューターシステムが保持している）デバイスドライバなどのソフトウェアを自動かつ確実にインストールできるようにしたことを意味すると解される。

また、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含むので、コンピューターシステムがそのような処理を実行する機能を予め有していない場合でも、周辺機器のインストールを確実に実行できる可能性がより高い点で、引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」よりも「堅牢」であるといえる。

したがって、「堅牢」を、「ユーザが周辺機器をコンピューターシステムに挿入しただけで、周辺装置が利用可能となること。」と解した場合でも、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張」と、引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」とは、コンピューターシステム（又は情報処理装置）に「セットアップアプリケーション」に相当する機能が予め用意されているか否かによってその堅牢の程度が異なる。

(3) 以上のとおり、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）」が、本願発明の「セットアップアプリケーション」に相当するとの審決の認定及び引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」は、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張を提供する方法」に相当するとして審決の認定はいずれも誤りであるから、審決の一致点の認定は、「コンピューターシステムに接続された周辺機器を検出するステップ」を一致点としている部分を除いて、失当である。したがって、これを前提とする相違点2及び3の認定、容易想到性の判断も誤りである。

2 取消事由2（相違点3に関する容易想到性判断の誤り）

相違点3に係る構成は、引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得たとはいえず、これを容易想到とした審決の判断は誤りである。

(1) 前記1のとおり、本願発明によれば、コンピューターシステムにインストールルーチンがない場合でも、周辺機器に格納されているインストールルーチンを用いることによって、当該周辺機器用のデバイスドライバ等のインストールを自動かつ確実に実行することが可能である。一方、引用発明は、情報処理装置の外部の格納元に格納されている最新版の周辺装置用ソフトウェアを当該情報処理装置に転送することによって、情報処理装置が当該最新版のソフトウェアを利用できるようにすることを目的とするものであり、また、引用例には、当該最新版のソフトウェアをインストールするためのプログラムが当該最新版のソフトウェアに含まれることは記載されていない。

したがって、引用発明の上記目的及び引用例の開示に照らせば、インストーラが添付された周辺装置用ソフトウェア情報から当該ソフトウェア情報を殊更に除いたもの（本願発明のセットアップアプリケーションに相当）のみを外部の格納元に格納するようにすることを、当業者に想起させるような動機付けとなるものは、引用例には記載されていないというべきである。

(2) また、引用発明においては、本願発明のように、リソースの割当て等の汎用的な処理を含むプログラムをソフトウェア情報に含めることはそもそも想定されていない。そして、参考文献（甲2）には、インストーラが、アプリケーションのファイル名やパス等の情報を実行環境データベースに登録することは開示されているが（段落【0003】、【0005】）、当該インストーラがリソースの割当てなどのより汎用的な処理を含むことは開示されていない。

そうすると、参考文献（甲2）に開示されているような周知のインストーラを、引用発明のソフトウェア情報に添付したものは、本願発明の「セットアップアプリケーション」に相当する機能を有するものではない。

(3) さらに、本願発明は、「セットアップアプリケーション」が含む周辺機器

インストール用の汎用的な機能を、コンピューターシステムが予め有していない場合でも、周辺機器の確実なインストールをより高い可能性で提供するという格別な作用・効果を奏する。

したがって、相違点3に係る構成とすることは、引用発明及び周知技術に基づいて容易に想到し得たことではない。

第4 被告の反論

1 取消事由1に対し

(1) 原告主張1(1)に対し

ア 原告は、本願発明の「セットアップアプリケーション」が「セットアップユーティリティ」に対応すると主張するが、これらは、用語が異なるから、その意味も異なるというべきである。

周辺機器をコンピューターシステムで使えるようにするためには、通常、プログラムファイルやデータファイルをコンピューターシステムに適切な状態でコピーして、関連ファイルを書き換える等の一連の作業が必要となるところ、例えば、OSがWindows 98で周辺機器がプリンタである場合のように、ユーザーがインストールディスクとしてプリンタに添付されたFDを指定すると、ドライバやコントロールプログラムが自動的にFDからインストールされることが、本件出願時の技術水準になっていたことを踏まえると、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、ドライバソフトやアプリケーション（プリンタのコントロールプログラム）等が含まれる態様を発明の要旨に含むものである。

イ 引用例には、「ドライバファイル」ではなく「ドライバソフト」と記載され、また、「ソフトウェア情報」について「ドライバソフトやアプリケーション等」と記載されているから、引用発明の「ソフトウェア情報」は、その内容に応じて、インストールルーチンを含み得る。さらに、引用例には、周辺装置としてプリンタが例示されているところ、プリンタのソフトウェア情報は、通常、ドライバファイ

ル単体ではなく、プリンタのコントロールプログラム等を含む多数のファイルからなるパッケージであることからすると、引用発明の周辺装置がプリンタの場合においては、「ソフトウェア情報」にインストールルーチンが添付されている蓋然性が、極めて高いといえる。

原告は、引用例の段落【0079】等の記載を指摘するが、段落【0079】には、情報処理装置が最も新しいバージョンのソフトウェア情報を選択してメモリにインストールすることが記載されているから、引用発明の情報処理装置は、ソフトウェア情報に添付されたインストールルーチンをメモリにコピーし実行することができるものである。引用発明は、プラグ&プレイやコンフィグレーション・マネージャを技術背景とするから、引用発明の情報処理装置は、ドライバファイルのOSへの登録や、周辺装置へのリソースの割当て等、汎用的な処理を担うものであり、少なくとも、周辺装置特有のアプリケーション（例：乙1のプリンタコントロールプログラム）のインストールルーチンについては、「ソフトウェア情報」から提供を受けるのが合理的である。

(2) 原告主張1(2)に対し

本願発明の「堅牢」は、「コンピュータ拡張」の性質・状態を表現する形容動詞と解されるところ、本願明細書には、コンピュータ拡張の性質・状態がどの程度であることを「堅牢」と表現したのか、相対的な基準や比較の対象は記載されていない。したがって、本願発明の「堅牢」とは、周辺機器の挿入による拡張を、主観的評価でしっかりと行うことを述べたにすぎないから、引用発明との相違点とはならない。

本願明細書の段落【0004】には、「外部インタフェースは、適切であるか否かに関係なく、任意のタイプのユーザー行動を処理するように十分に堅牢であるべきである。」と記載があるところ、この記載を本願発明の構成と対応づけて考えると、「堅牢」とは、「ユーザが周辺機器をコンピューターシステムに挿入しただけで、周辺装置が利用可能となること。」を意味すると解され、引用発明と何ら相違しない。

2 取消事由2に対し

引用発明の「ソフトウェア情報」は、「ドライバソフトやアプリケーション等」を意味し、周辺装置がプリンタの場合の「ソフトウェア情報」は、ドライバソフトにプリンタのコントロールプログラム等を加えた多数のファイルからなるパッケージとなる。そうしてみると、参考文献（甲2）の段落【0005】に開示されているように、引用発明のソフトウェアパッケージにインストールルーチンを添付しておき、インストールルーチンの実行によりインストールを行うように構成することは、当業者が容易に想到し得たことである。

したがって、進歩性を否定した審決の判断に誤りはない。

第5 当裁判所の判断

1 本願発明について

(1) 本願明細書（甲3）及び手続補正書（甲4）には、本願発明について、以下の記載がある。

「【0001】

発明の分野

本発明はモバイルコンピューターシステムの技術分野に関する。特に、本発明は、コンピューターシステムが作動している間、周辺装置が物理インタフェースに連結され分断されることを可能にする、外部の物理インタフェースおよび堅牢なコンピューターソフトウェアを有するコンピューターシステムを開示する。

【0002】

発明の背景

モバイルコンピューターシステムは、非常にポピュラーな形式のコンピューター装置になった。モバイルコンピューターシステムは、アドレス帳、個人のカレンダーおよび予定事項リストのような、大量の個人情報にユーザーがアクセスすることを可能にする。…

【0003】

追加機能性を提供するために、モバイルコンピューターシステムの上に外部ハードウェアインタフェースを含むことは、望ましい。手のひらサイズのコンピューターシステムのパーム（登録商標）シリーズは、外部周辺装置と通信するための外部シリアルインタフェースを含んでいる。しかしながら、外部のシリアルインタフェースは、限定的なコミュニケーション帯域幅と限定的なインタフェース仕様によって制限されている。

【0004】

したがって、より高い帯域幅およびより多くの機能を満載した外部インタフェースを提供することが望ましいであろう。理想的には、外部インタフェースは、ユーザーが少しのトレーニングも必要としないように使用するために非常に簡単であるべきである。更に、外部インタフェースは、適切であるか否かに関係なく、任意のタイプのユーザー行動を処理するように十分に堅牢であるべきである。

【0005】

発明の開示

本発明は、コンピューターシステムのために堅牢な外部インタフェースを導入する。外部インタフェースは、ユーザーがどのようなあらかじめ用意した手続きにも慎重に従う必要はないように、ユーザーが外部インタフェースへの外部周辺装置をいつでも挿入するか、または取り外すことを可能にする。外部インタフェースソフトウェアは、挿入または取り外しを検出し、適切なやり方で作用する。」

「【0010】

挿入／取り外し概要

モバイルコンピューターシステム100の操作を単純化するために、拡張インタフェース110は、操作することが簡単で非常に堅牢になるように設計されている。具体的には、拡張インタフェース110は、ユーザーがいつでも周辺装置を挿入し取り外すことを可能にするように設計されている。・・・

【0011】

周辺機器挿入の概要

図2は、モバイルコンピューターシステム100がどのように周辺の挿入を処理するかの概要を示す。図2に示されるように、ステップ210において、周辺機器は周辺機器の拡張インタフェースへ差し込まれる。割り込みハンドラーは、周辺機器の拡張インタフェースへの周辺機器の挿入を識別し、次に、ステップ220において、イベントキュー上に周辺機器の挿入イベントをキューイングする。

【0012】

ステップ240において、イベントハンドラーは、周辺機器の挿入イベントを検出し、周辺機器の挿入ルーチンを実行する。ステップ250において、周辺機器の挿入ルーチンは、周辺機器上のメモリスペース内に指定のセットアップユーティリティを配置することを試みる。指定のセットアップユーティリティが配置される場合、周辺機器の挿入ルーチンは、周辺機器メモリからモバイルコンピューターシステムのメインメモリに指定のセットアップユーティリティをコピーする。その後、周辺機器の挿入ルーチンは、ステップ255において、セットアップユーティリティを実行する。

【0013】

セットアップユーティリティ（1つあった場合）を実行した後、周辺機器の挿入イベントハンドラールーチンは、ステップ260において、周辺機器上のメモリスペース内に指定の「ウェルカムアプリケーション」を配置することを試みる。指定のウェルカムアプリケーションが配置される場合、周辺機器の挿入ルーチンは、ステップ265において、ウェルカムアプリケーションを開始する。この時点では、周辺機器は初期化され、また、挿入する周辺機器に関連したあらゆるデフォルトアプリケーションもここでは実行している。したがって、周辺機器の挿入で、モバイルコンピューターシステムは、挿入する周辺機器の使用のための準備をした。」

【0026】

周辺機器挿入セットアップユーティリティのインストール操作

図6に示されるように、周辺機器の特定のインストール操作をすべて行なうために、イベントハンドラーは周辺機器上でセットアップユーティリティを使用する。図7は、セットアップユーティリティによって行なうことのできる操作のリストを提供している。読者は、すべてのセットアップユーティリティ・アプリケーションによって、図7のすべてステップを行なう必要があるとは限らないことに注意すべきである。周辺機器の各セットアップユーティリティは、操作のために、インストールされた周辺機器を準備するのに必要な操作のみを行なう。更に、セットアップユーティリティは、図7にリストされない操作を行なってもよい。

【0027】

図7を参照して、ステップ705において、セットアップ・ユーティリティー・プログラムが開始する。…

ステップ715において、セットアップユーティリティは、周辺機器が操作に必要なとするメインメモリの量を割り付ける。メインメモリは周辺機器に関連した状態変数を格納するために使用される。いくつかのシステムでは割り込みルーチン内のメモリの割付けを許可しないため、メモリはセットアップユーティリティによって割り当てられる。…」

「【0045】

モデム周辺機器

…モデム周辺機器が本発明の教示によって構築されたコンピューターシステムの拡張インタフェースへ挿入される時、その挿入は割り込みを生成する。…

【0046】

イベントハンドラーは、図6に指定されるように、周辺機器の挿入イベントを処理する。最初に、イベントハンドラーは、周辺機器のメモリスペースから周辺機器の機器構成情報を読み込み、有効にする。…

次に、イベントハンドラーは、周辺機器のメモリスペースにあるセットアップユ

ユーティリティをメインメモリへコピーする。その後、イベントハンドラーは、セットアップユーティリティに必要なドライバーソフトをインストールさせるインストール信号を備えたセットアップユーティリティをコールする。

【0047】

その後、モデム周辺機器のセットアップユーティリティは、アプリケーションがモデム周辺機器を使用しアクセスすることを可能にするために必要なドライバーソフトをすべてインストールする。モデム周辺機器のセットアップユーティリティは、モデムのための共有ライブラリおよびモデムのサービスのための割り込みハンドラーをインストールする。…

【0048】

モデム周辺機器が取り外される時、別の割り込みが生成され、周辺機器取り外しによって引き起こされた割り込みであると確認される。…その後、イベントハンドラーは、図9に指定されるように、周辺機器の取り外しイベントを処理する。…周辺の取り外しイベントハンドラーは、次に、セットアップユーティリティ内のインストールルーチンによってインストールされたモデムドライバをすべて取り外すために、セットアップユーティリティの取り外しルーチンをコールする。最後に、周辺機器の取り外しイベントハンドラーは、モバイルコンピューターシステムのメインメモリからセットアップユーティリティを取り外す。」

(2) 以上の記載によれば、本願発明について、以下のとおり認められる。

本願発明は、モバイルコンピューターシステムの技術分野に関するもので、コンピューターシステムが作動している間、周辺装置が物理インタフェースに連結され分断されることを可能にする、外部の物理インタフェース及び堅牢なコンピューターソフトウェアを有するコンピューターシステムを開示するものである（段落【0001】）。モバイルコンピューターシステムに、より高い帯域幅及びより多くの機能を満載した外部インタフェースを提供することが望まれるが、外部インタフェースは、ユーザーが少しのトレーニングも必要としないように使用するために非常に

簡単で、かつ、任意のタイプのユーザー行動を処理するように十分に堅牢であるべきである（段落【0004】）。そこで、本願発明は、ユーザーがいつでも外部インタフェースへ外部周辺装置を挿入又は取外しができるようにし、外部インタフェースソフトウェアは、上記の挿入又は取外しを検出し、適切なやり方で作用するようにしたものである（段落【0005】）。

これを実現するための詳細な実施例として、上記(1)のとおり、周辺機器が周辺機器の拡張インタフェースへ差し込まれると、周辺機器の挿入イベントが検出され、周辺機器の挿入ルーチンが実行されて、周辺機器上のメモリスペース内に指定のセットアップユーティリティが配置され、周辺機器メモリからモバイルコンピューターシステムのメインメモリに指定のセットアップユーティリティがコピーされた後、セットアップユーティリティが実行されること（段落【0010】～【0012】、【0045】、【0046】）、セットアップユーティリティは、アプリケーションが周辺機器を使用しアクセスすることを可能にするために必要なドライバソフトを、セットアップユーティリティ内のインストールルーチンによって、すべてインストールし（段落【0047】）、モバイルコンピューターシステムは、挿入する周辺機器の使用のための準備をすること（段落【0013】）が開示されている。

なお、請求項1に記載された「セットアップアプリケーション」との用語は、本願明細書の【発明の詳細な説明】において用いられておらず、請求項1に関する【発明の詳細な説明】の記載をみれば、「セットアップアプリケーション」に対応するものとして、「セットアップユーティリティ」の用語が用いられていることから、本願発明の「セットアップアプリケーション」は明細書における「セットアップユーティリティ」に対応するものと認められる。

2 引用発明について

引用例（甲1）によれば、引用発明について、以下のとおり認められる。

引用発明は、情報処理装置に周辺装置や拡張ボード／カードなどを接続して機能を拡張する場合に、その周辺装置等による拡張機能の性能を最大限に生かすことができるようにする情報処理装置の拡張機能増強方法に関するものである（段落【0001】）。

従来、周辺装置あるいは機能拡張ボード／カードなどの拡張機能装置のハードウェアを情報処理装置のシステムに組み込んで用いる場合に、拡張機能装置のハードウェアを制御するためのソフトウェアとして、それぞれに対応したデバイスドライバやアプリケーションのソフトウェアを、情報処理装置に、ユーザーが自ら適切なものの選択を判断してインストールすることが必要になるとの問題点（段落【0021】、【0022】）があった。そこで、引用発明は、この点に鑑み、情報処理装置に接続する拡張機能装置のドライバソフト等のソフトウェアを、ユーザー自身がインストールすることなく、単に接続するだけで情報処理装置と拡張機能装置との間で通信して容易にインストールできる方法を提供し、その制御に必要な情報に関して、常に新しいバージョンの情報を、当該情報の格納先から判別してインストールできるようにすることを目的とし（段落【0031】、【0032】）、情報処理装置に周辺装置が接続されると、前記情報処理装置において、前記周辺装置が何であるか検出するステップと、最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）を、格納元から読み込み、前記情報処理装置のメモリに格納するステップと、前記格納するステップの後、前記最新版の周辺装置用ソフトウェア情報を前記情報処理装置にインストールするステップとを有するとの構成をとったものである（段落【0034】）。この発明によれば、拡張機能装置を情報処理装置に接続するだけで、当該拡張機能装置用のソフトウェア情報が情報処理装置にインストールされ、ユーザーがインストールする必要はなくなる（段落【0046】）。

3 取消事由1（本願発明と引用発明との対比の誤り）について

- (1) 本願発明の「セットアップアプリケーション」と引用発明の「最新版の周

辺装置用ソフトウェア」の対応関係について

ア 原告は、本願発明の「セットアップアプリケーション」には周辺機器のハードウェアを駆動制御するためのドライバソフトは含まないのに対し、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」はドライバソフトを含む点で異なるものであるのに、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）」が、本願発明の「セットアップアプリケーション」に相当する旨認定したのは誤りであると主張する。

本願明細書の請求項1には、「セットアップアプリケーション」に関し、「前記周辺機器上の第1のメモリスペースから前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップ」、及び「前記コピーするステップの後、前記セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行するステップ」と記載されているのみであり、当該記載から、「セットアップアプリケーション」の内容について、「インストールルーチン」を含むこと以外の特定はない。また、本願明細書において、「セットアップアプリケーション」内にドライバソフト等のソフトウェアを含まないとする旨の記載もない。

ところで、本願明細書には、前記1(2)のとおり、周辺機器が周辺機器の拡張インタフェースへ差し込まれると、周辺機器の挿入イベントが検出され、周辺機器の挿入ルーチンが実行されて、周辺機器上のメモリスペース内に指定のセットアップユーティリティが配置され、周辺機器メモリからモバイルコンピューターシステムのメインメモリに指定のセットアップユーティリティがコピーされた後、セットアップユーティリティが実行されること、セットアップユーティリティは、アプリケーションが周辺機器を使用しアクセスすることを可能にするために必要なドライバソフトを、セットアップユーティリティ内のインストールルーチンによって、すべてインストールし、モバイルコンピューターシステムは、挿入する周辺機器の使用のための準備をすることが開示されている。また、周辺機器が取り外される時には、セットアップユーティリティの取外しルーチンが起動し、これが実行さ

れ、周辺機器用のドライバ及びその他のシステムソフトウェアを全て取り外し、セットアップユーティリティを取り外すこと（段落【0033】～【0039】、【0043】、【0048】）が記載されている。

そして、乙1（「PrintiaJET カラーインクジェットプリンタXJ-350 取扱説明書」〈初版、富士通株式会社、1998年10月〉）に見られるように、コンピューターシステムへの周辺機器の接続に伴い、当該周辺機器用のドライバソフトが記録された記録媒体がコンピューターシステムに挿入されると、コンピューターシステムへの上記ドライバソフトのコピー及びインストールが自動的に行われることは、本願の優先権主張日前、当該技術分野において普通に行われていたことであり、技術常識であったと認められる。そうすると、コンピューターシステムへの周辺機器の着脱に伴い、インストール及びアンインストール（取外し）される周辺機器用のドライバソフトは、予めコンピューターシステムが保持している場合に限定されず、セットアップユーティリティに含まれる場合もあることは、本願明細書の上記の記載に接した当業者には自明であると認められる。

以上によれば、ドライバソフトが保持される場所について明示されていない本願発明においては、「セットアップアプリケーション」に、周辺機器のハードウェアを駆動制御するためのドライバソフトが含まれる場合があるものと認められる。

したがって、この点において、本願発明の「セットアップアプリケーション」と引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）」との間に相違はない。

なお、原告は、本願明細書には、周辺機器用のドライバを取り外した後に、セットアップユーティリティを取り外すことが記載されているから（段落【0039】、【0043】、【0048】）、本願明細書のセットアップユーティリティ（セットアップアプリケーション）は、デバイスドライバを含んでいないと主張する。しかしながら、当該記載は、周辺機器の取外し時に、まず、周辺機器の駆動のためにインストールされたデバイスドライバを取り外し、その後にセットアップユーティリテ

ィを取り外すことを示したものにすぎず、インストールされたデバイスドライバが、元々、コンピューターシステムに保持されていたか、セットアップユーティリティ内に格納されていたかとは関連性のない記載であるから、上記記載によりデバイスドライバの含まれていた場合を特定することはできず、上記主張は採用できない。

イ また、原告は、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、インストールルーチンを含むのに対し、引用発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報」は、当該ソフトウェア情報をインストールするためのアプリケーションは含まない点で異なることから、審決の認定には誤りがあると主張する。

確かに、セットアップアプリケーションのインストールに関して、本願発明が、「セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行する」ものであるのに対して、引用発明は、上記「ソフトウェア情報」内のインストールルーチンを実行する旨の記載や同「ソフトウェア情報」内にインストーラを含むか否かについて明示はされていない。しかしながら、審決は、「本願発明が、『セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行する』ものであるのに対して、引用発明は、インストールをどのように行うのか不明である点。」を、本願発明と引用発明との相違点（相違点3）として正しく認定し、判断しているのであり、審決の認定に相違点の看過があるとはいえず、この点が取消事由となるべきものとはいえない。

ウ さらに、原告は、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、周辺機器を操作できるようにするために、ドライバソフトなどの周辺機器ごとに個別に提供されるプログラムの組み込みに加えて、周辺機器間で共通の処理として実施される、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含むものである点で、引用発明の「ソフトウェア」とは異なる旨主張する。

本願明細書の請求項1には、「セットアップアプリケーション」が、周辺機器間で共通の処理として実施される、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含むことについての特定はない。

また、前記1(1)によれば、図7は、セットアップユーティリティによって行うことのできる操作のリストを提供しており、そこには、周辺機器が操作に必要なとするメインメモリの量を割り付けるステップ(ステップ715)が記載されているが、周辺機器の各セットアップユーティリティは、操作のために、インストールされた周辺機器を準備するのに必要な操作のみを行えばよく、図7のすべてのステップを行う必要があるとは限らない(段落【0026】、【0027】)ことも開示されている。そうすると、本願明細書における「メインメモリの量を割り付けるステップ(ステップ715)」は任意に行われるステップであって、これに関する記載を理由に、本願発明の「セットアップアプリケーション」が、周辺機器間で共通の処理として実施される、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を常に行うものと認めることはできない。

さらに、情報処理装置において、周辺機器へのハードウェア資源(リソース)の割り付けといった汎用的な処理が、オペレーティングシステムにより行われることは、当該技術分野の技術常識であり、この点に照らせば、本願明細書に、セットアップユーティリティによって行うことのできる操作として、「メインメモリの量を割り付けるステップ(ステップ715)」が記載されていても、セットアップアプリケーションが常にオペレーティングシステムを経由しないで当該周辺機器のためのメインメモリの割り付けという汎用的処理を行うものと解するのは困難であり、上記ステップによる処理は、実質的には、オペレーティングシステムを備えた情報処理装置が担っていると解するのが相当と認められる。そうすると、原告が主張するように、本願発明において、メインメモリの割り付けという汎用的な処理を情報処理装置ではなく常にセットアップユーティリティが担っていると解することはできない。

以上によれば、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、周辺機器間で共通の処理として実施される、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含むものとはいえないから、本願発明の「セットアップアプリケーション」と、引用

発明の「最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）」との間に、原告が主張する相違があるとは認められない。

(2) 本願発明の「堅牢なコンピューター拡張を提供する方法」と引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」との対応関係について

原告は、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張」とは、コンピューターシステムにインストール用プログラムが予め用意されていない場合でも、「コンピューター拡張」のための周辺機器が挿入されたときにはいつでも、周辺機器に格納されているセットアップアプリケーションをコンピューターシステムが用いて、周辺機器を動作させるための（コンピューターシステムが保持している）デバイスドライバなどのソフトウェアを自動かつ確実にインストールできるようにしたことを意味すると解されることから、引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」は、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張を提供する方法」に相当するとはいえない、また、本願発明の「セットアップアプリケーション」は、メインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含む点で、引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」よりも「堅牢」であると主張する。

しかし、原告の上記主張は、その前提である、本願発明の「セットアップアプリケーション」にはデバイスドライバが含まれないものと限定して捉えている点、及び「セットアップアプリケーション」がメインメモリの割り付けといった汎用的な処理を含むものとしている点において、前記に認定説示したとおり、誤っている。

本願発明における「堅牢なコンピューター拡張を提供する」とは、前記1(1)に摘示した、本願明細書の段落【0004】、【0005】、【0010】の記載に照らすと、ユーザーが少しのトレーニングも必要とせずに使用できる、非常に簡単な外部インタフェースを備え、ユーザーが、いつでも、外部インタフェースへ周辺装置を挿入することで、周辺機器の挿入を検出して、適切に作用するためのインストールが自動的に行われることを可能にしたものと解するのが相当である。

他方、引用発明は、情報処理装置の拡張機能増強方法に関する発明であって、前

記2のとおり、情報処理装置に周辺装置が接続されると、前記情報処理装置において、前記周辺装置が何であるか検出するステップと、最新版の周辺装置用ソフトウェア情報（ドライバソフトやアプリケーション等）を、格納元から読み込み、前記情報処理装置のメモリに格納するステップと、前記格納するステップの後、前記最新版の周辺装置用ソフトウェア情報を前記情報処理装置にインストールするステップとを有し、当該構成により、情報処理装置に接続する拡張機能装置のドライバソフト等のソフトウェアを、ユーザー自身がインストールすることなく、単に接続するだけで情報処理装置と拡張機能装置との間で通信して容易にインストールできる方法を提供するとの目的を達成したものと認められる。

そうすると、引用発明は、ユーザーが情報処理装置に拡張機能装置を単に接続するだけで、上記拡張機能装置のドライバソフト等のソフトウェアが、情報処理装置と拡張機能装置との間で通信してインストールされ、上記拡張機能装置が使用可能になるものといえるから、引用発明において、情報処理装置は、ユーザーが少しのトレーニングも必要とせずに使用できる、非常に簡単な外部インタフェースを備え、ユーザーは、いつでも、外部インタフェースへ周辺装置を挿入するだけで適切に作用させることが可能と認められ、本願発明と同様の「堅牢なコンピューター拡張を提供する」ものと認められる。

以上から、審決が、引用発明の「情報処理装置の拡張機能増強方法」は、本願発明の「堅牢なコンピューター拡張を提供する方法」に相当すると認定した点に誤りがあるとはいえない。

(3) 以上によれば、審決の行った対比判断に誤りがあるということとはできないから、これを前提とする原告の主張はいずれも理由がない。したがって、取消事由1に理由はない。

4 取消事由2（相違点3に関する容易想到性判断の誤り）について

(1) 審決は、アプリケーションパッケージ内にインストーラと呼ばれるインス

ツール作業用のプログラムを添付しておき、当該インストーラを用いてインストールを実行する技術は周知技術であり、引用発明におけるインストールにおいても、当該周知技術を採用し、周辺装置用ソフトウェア情報内にインストーラを添付しておき、当該インストーラを実行することで、周辺装置用ソフトウェア情報をインストールするように構成すること、すなわち、相違点3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであると判断した。

ア 参考文献（甲2）には、以下の記載がある。

「【0002】

【従来の技術】 パーソナルコンピュータ等のコンピュータシステムのOS（オペレーティングシステム）は、アプリケーション等のプログラムの動作に必要な実行環境についての情報が登録された実行環境データベースを有している。この実行環境データベースには、例えば、アプリケーションのファイル名、アプリケーションがインストールされたディレクトリ名、アプリケーションが使用するデータファイルの拡張子、アプリケーションと拡張子の割当てなど、様々な情報が設定される。…

【0005】 実行環境データベースへの実行環境情報の登録は、アプリケーションのインストール時に行われるのが一般的である。近年、アプリケーションの大規模化・複雑化に伴い、アプリケーションのインストールを人手で行うことは困難となっているため、アプリケーションのパッケージには、インストーラと呼ばれるインストール作業用のプログラムが添付されるのが一般的である。これに伴い、アプリケーションの実行環境情報の実行環境データベースへの登録も、インストーラにより行われることが一般的である。」

イ 上記の記載及び弁論の全趣旨によれば、アプリケーションパッケージ内にインストーラと呼ばれるインストール作業用のプログラムを添付しておき、当該インストーラを用いてインストールを実行することは、周知の技術であると認められる。

また、引用発明は、情報処理装置に接続する拡張機能装置のドライバソフト等のソフトウェア情報を、ユーザー自身がインストールすることなく、単に接続するだけで情報処理装置と拡張機能装置との間で通信して容易にインストールできる方法を提供し、その制御に必要な情報に関して、常に新しいバージョンの情報を、当該情報の格納先から判別してインストールできるようにすることを目的としたものである。

そうすると、引用発明において、単に接続するだけで情報処理装置と拡張機能装置との間で通信して容易にインストールできるようにすべく、上記の周知技術を適用して、周辺装置用ソフトウェア情報内にインストーラ（本願発明の「インストーラルーチン」に相当）を予め添付し、当該インストーラを実行することで、周辺装置用ソフトウェア情報をインストールするようにして、相違点3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものと認められる。

そして、引用発明に上記周知技術を適用したものと、本願発明との間に、作用効果の点で格別の相違が生じるとは認められない。

以上から、引用発明において、周知技術を適用して相違点3に係る構成とすることを当業者が容易に想到し得たものであるとした審決の判断に誤りはない。

(2) これに対し、原告は、本願発明の「セットアップアプリケーション」にドライバソフトが含まれないことを前提として、引用発明において、インストーラが添付された「周辺装置用ソフトウェア情報」から当該ソフトウェア情報を殊更に除いたもの（本願発明のセットアップアプリケーションに相当）のみを外部の格納元に格納するようにすることを、当業者に想起させるような動機付けとなるものはない旨主張する。しかし、その主張が前提において誤っていることは、前記のとおりである。

また、原告は、引用発明において、リソースの割当て等の汎用的な処理を含むプログラムをソフトウェア情報に含めることはそもそも想定されておらず、参考文献（甲2）にはこの点が含まれていないから、引用発明に周知技術1を適用しても、

本願発明に相当しないと主張するが、この点についても、前記のとおり、その主張は、前提において誤っており、採用できない。

(3) 以上により、審決における相違点3に係る容易想到性の判断に誤りはなく、原告の取消事由2には理由がない。

第6 結論

以上によれば、原告主張の取消事由はすべて理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとして、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

中 村 恭

裁判官

中 武 由 紀