

判決年月日	平成20年 1 月17日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事 件 番 号	平成19年（行ケ）第10177号		
○ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を前提となる構成とした写真画像の選択システム関連発明に係る拒絶査定 of 審決の取消訴訟において、当初明細書には、ネガ又はスライドの印画作成の工程を除いた補正後の発明に対応する技術の開示がないとして、審決が維持された事例			

（関連条文）特許法 17 条の 2 第 2 項， 17 条 2 項

原告は、その名称を「写真画像の選択システム及び方法」とする発明について特許出願をし、その後、明細書及び特許請求の範囲を補正したところ、拒絶査定を受けて、不服審判の請求をしたが、上記補正が当初明細書に記載した事項の範囲内のもではないとされ、請求不成立の審決を受けたので、その審決の取消しを求めた事案である。

「本願当初発明は、『画像ファイル』について、『複数の画像をもつ写真ファイルを走査して画像ファイルを作成し』との構成となっていたところ、本願補正発明においては、『少なくとも 1 個の高解像度画像に関する画像ファイル』という記載となっており、画像ファイルの作成手段についての限定がされておらず、ネガあるいはスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとなっている。」

「原告の上記主張は、要するに、当初明細書に記載された、ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程は、当初明細書に記載された発明を特徴付けるものではなく、本願補正発明は、低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み、これを用いて製品を選択することを特徴とするものであり、その構成も技術課題も作用効果も、当初明細書に記載されているというものである。」

当初明細書の発明の詳細な説明によれば、「当初明細書においては、ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を前提とする発明について記載されており、かつ、同工程は、当初明細書において、欠点のある従来技術であり、解決すべき課題とされていたものであって、要するに、当初明細書に記載された発明は、ネガ又はスライドから選択画像を見つけ出そうとしても、識別しにくく、手間がかかったり、誤発注をしやすいという問題意識から出発して、上記発明を完成させるに至っているのであるから、ネガ又はスライドの印画作成は、当初明細書に記載された発明に特徴的なものであったと認められ、ネガ又はスライドの印画作成とは無関係な技術を対象としていないことが明らかである。」

「原告は、・・・結局、当初明細書に記載されている一連の技術の中から、ネガを返却した後、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分、すなわち、『低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行う

という発明』を取り出して、画像ファイルの由来によらない発明であると主張しているものということができる。」

「ところで、発明は、技術的思想の創作であるが（特許法2条）、ここに『技術』とは、一般に、『①物事を巧みにしとげるわざ。技芸。②自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また、そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。』（大辞林第3版）、『①物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。②（technique）科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し、人間生活に役立てるわざ。』（広辞苑第5版）などとされているとおり、科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから、発明における創作は、所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。本件についてみると、ネガ又はスライドを返却した後の、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分、すなわち、原告が『低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明』と主張するものは、前記のとおり、当初明細書中に、従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから、単に、そのサービスに関する部分のみを取り出しても、そこに依頼人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは、ネガを返却した後の、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって、それ以上のものではない。」