

判決年月日	平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 1 9 年（行ケ）10389 号		
○拒絶査定不服不成立審決につき，本願発明と引用発明との相違点を看過した誤りがあるとして，審決が取り消された事例。			

（関連条文）特許法 29 条 2 項

（事案の概要）本件は，原告が，名称を「質疑応答方法」（後の補正で「質疑応答方法，および自動遠隔診断方法」に変更）とする発明につき特許出願（本願）をしたところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。

争点は，補正後の本願の請求項 1 に係る発明（本願発明）が引用文献 1，2 に記載の発明との関係で進歩性を有するか（特許法 29 条 2 項）である。

（裁判所の判断）

「本願発明と引用文献 1 記載発明との対比につき検討する。」

「本願発明における『問いかけのセット』は，前記(1)力のとおり階層的仕組みを用いた一群の問いかけを意味するものであるところ，引用文献 1 記載発明におけるガイドリストは，大見出し項目を細分類した各項目にそれぞれ選択コードを付したものであり，これに基づいて顧客が所要の選択コードを順繰りに入力して細項目まで指定することができるものであるから，実質的にみれば階層的仕組みを用いた一群の問いかけといえることができ，本願発明の『問いかけのセット』に相当する。」

「他方，本願発明における『データベースエントリ』は，他のユーザが以前に出会った問題から成る，データベースに記憶されているひとかたまりのデータ単位を意味するものであり，ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されるものである。」

「これに対し，引用文献 1 記載発明のうち，サービスセンターに設けられたサービス情報管理ボックスに記憶されるのは，ガイドリスト，顧客操作マニュアル及びガイドリストに記載された各選択コードに対応して予め記憶される回答，顧客からの質問，相談を音声情報又は画像情報として受け付けた場合の当該質問等及びこれに対するコンサルタントの回答などである。」

「このうち，上記には，他のユーザが以前に出会った問題に対する回答も一部には含まれうるものの，それ以外の一般的な質問等に対する回答と混在していると考えられ，他のユーザが以前に出会った問題がひとかたまりのデータ単位として存在しているとはいえない。」

「また，上記は，コンサルタントに質問等を送信しあるいは顧客に回答を送信するまでの間の保管としてサービス情報管理ボックスに一時的に記憶されるものであって，顧客からの質問等はコンサルタントに送信された後に消去され，コンサルタントの回答は顧客に

送信された後に消去される（引用文献１〔甲６〕，段落【００３２】，【００３４】参照）。
このように，上記質問等及び回答は，他のユーザが以前に出会った問題から成るものとはいえず，また，ユーザが新たな問題に出会うと，その問題に関する質問等がコンサルタントに送信され，これに対する回答が顧客に送信されるまでの間，それぞれ一時的に記憶されるものであるにすぎないという点で，本願発明における『データベースエントリ』とは異なるものである。」

「また，本願発明における『問いかけのセット』と『データベースエントリ』との関係は，上記のとおり，他のユーザが以前に出会った問題から成る『データベースエントリ』から選択されるデータが『問いかけのセット』の少なくとも一部を成すというものであって，『データベースエントリ』がユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されることにより，その更新された内容が『問いかけのセット』の一部として選択されることが可能となるものである。」

「これに対し，引用文献１記載発明において顧客操作マニュアル及びガイドリストに記載された各選択コードに対応して予め記憶される回答は，ガイドリストに記載された各項目の質問等にそのまま対応するものであって，上記回答からデータを選択してガイドリストの一部とするという関係にはない。」

「また，引用文献１記載発明において音声情報又は画像情報として受け付けた顧客からの質問，相談及びこれに対するコンサルタントの回答は，上記のとおりサービス情報管理ボックスに一時的に記憶されるものであってコンサルタント又は顧客に送信された後に消去されるものであるから，他のユーザが以前に出会った問題に関する質問等及び回答のデータがガイドリストの一部を成すものとして選択されるとはいえず，また，ユーザが出会った新たな問題に関する質問等及び回答がガイドリストの一部として選択されることが可能なものともいえない。」

「以上を踏まえて，原告が主張する相違点Ａ～Ｃの看過の有無について検討する。」

「原告の主張する相違点Ｂにつき

原告の主張は要するに，本願発明における『データベースエントリ』がユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されることにより，その更新された内容が『問いかけのセット』の一部として選択されることが可能となるために，新たな問題に対する回答を他のユーザに提供することが可能であるのに対し，引用文献１記載発明はこのような構成を有していないというものである。

そして，本願発明の構成が原告主張のとおりであること，引用文献１記載発明が本願発明の上記構成を有していないことは，前記(3)のとおりである。

したがって，この点は本願発明と引用文献１記載発明との相違点として認定されるべきものであるところ，審決が認定した相違点１～４はいずれもこの点について言及しておらず，審決は上記相違点を看過したものである。」

「審決には，前記２(4)イの相違点を看過した違法があり，その違法は審決の結論に影響

を及ぼすものである。

特許庁は、本願発明の容易想到性に関し、看過された上記相違点及び本件訴訟において新たに提出された乙１～乙３の各文献との関係も含め、改めて審理すべきである。」