

判決年月日	平成 2 1 年 2 月 2 4 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成20年（行ケ）第10115号		
○ 名称を「遠隔的に監督される安全な試験の運営システム」とする手続補正後の発明に関し，進歩性を欠き独立特許要件を欠くとして手続補正を却下した上，手続補正前の発明についても同様に進歩性を欠くとした審決について，手続補正後の発明に係る進歩性についての判断（一致点の認定）が誤りであるとして，審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法 1 7 条の 2 第 6 項（平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前の特許法 1 7 条の 2 第 5 項），2 9 条 2 項，5 3 条 1 項，1 2 6 条 5 項，1 5 9 条 1 項

1 訴訟類型：拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に係る取消訴訟

2 本願補正発明

自動化・無人化された試験会場において実施される G R E 等の試験をコンピュータ管理するシステムに係る発明であり，「試験の監督データを記録するための手段」，「（試験の）監督データを中央ステーションに送信する通信手段」及び「中央ステーションは前記監督データに基づいて試験の有効性を判断する」との各構成を有するものである。

3 引用発明

管理者が配置された試験会場において実施される G R E 等の試験をコンピュータ管理する従来のシステムに係る発明であり，「テストの状況を記録するための手段」及び「テスト状況記録データを中央管理ワークステーションに送信する通信手段」との各構成を有するものである（なお，原告は，引用発明の認定についても，これを争った。）。

4 本判決が判断した争点

引用発明の「テスト状況記録データ」は，本願補正発明の「試験の監督データ」に相当するものであるか（一致点の認定の誤り）。

5 上記争点に係る審決の理由

「引用発明の『テスト状況記録データ』は，テスト実施中の状況をビデオカメラ等で撮影することを包含しており，テストセンターにおける装置及び秘密保持上の問題をモニターするものであって，テストが適正に行われたか否かを判断するために供されているものである。

すると，引用発明の『テスト状況記録データ』は，本願補正発明の『試験の監督データ』に相当し，いずれもが，試験の有効性を判断するのに供されるものである点で共通する。」

6 本判決の判断

本判決は，次のとおり判示して，引用発明の「テスト状況記録データ」が本願補正発明の「試験の監督データ」に相当するものと認めることはできないと判断した。

(1) 本願補正発明の「試験の監督データ」の技術的意義について

本願明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、本願補正発明は、GRE等のいわゆる標準化された試験について、適切な試験管理のために必要とされる費用と労働力をできる限り削減することを目的とし、受験者を適切に登録し、登録された者のみが試験を受けられるようにし、受験者による不正が行われないように試験を適切に監督するとともに、試験問題に係る情報の安全性を確保するとの要請を満たしつつ、試験会場に管理者を配置することなく完全に無人化・自動化された遠隔試験ステーションを実現するため、受験者の確認、試験の配分（受験者に試験問題を提供することを意味するものと理解される。）、試験監督及び試験の有効性の承認の各手順を自動化した試験運営システムであるといえる。

このような本願補正発明の目的・課題に加え、「試験の監督データ」についての本願明細書の発明の詳細な説明の記載を併せ考慮すると、本願補正発明の「試験の監督データ」とは、第一次的には、試験会場において受験者が不正行為（例えば、無許可のノート又は参照物品の使用、受験者以外の者が試験ステーションに在室すること、受験者が試験中に無許可で試験ステーションのドアを開くこと、受験者による外部の者との無許可の通信等）を行わないよう監督（以下、この意味の「監督」を「狭義の試験監督」という。）するためのデータであって、これらのデータを洩れなく確保する必要からビデオカメラにより試験中継続して記録されるオーディオ・ビジュアルデータが中心的なものであるほか、受験者が試験ステーションのドアを開いた場合に発生する信号に係るデータ等も含み、中央ステーションに配置された管理者による試験の様子の確認等、試験中又は試験後における試験の有効・無効の判断に供されるデータであるが、更にこれらに加え、試験中に発生し得る問題又は異常事態（試験ステーションの機器等に係る操作上・技術上の問題、受験者による休憩の要請等）についての中央ステーションに配置された試験管理者、技術者等と受験者との間のやり取りを記録したデータ等の試験の有効・無効を判断するために必要とされる一切のデータを含むものと理解することができる。

- (2) 引用発明の「テスト状況記録データ」（「秘密保持関連記録」及び「異常事態報告記録」に係る各データ）の技術的意義について

引用文献1の記載によれば、GRE等のいわゆる標準テストに係る従来の「コンピュータによるテスト施行システム」は、テストに影響を与え得るハードウェア又はソフトウェア上の問題及び停電等のテストセンターの状態の追跡並びにテストデータの秘密の保持をそれぞれ可能にするとの要請を一応満たすものであり、また、テストセンターに管理者が配置され、当該管理者をして、登録手続、予約手続、チェックインの手続、受験者のテストルームへの案内等の業務を行わせるというものであったが、管理システム及びテスト施行システムの双方がテストセンターにあるコンピュータワークステーション（受験者に対しテストを実施する設備でもある。）上に常駐していたことなどから、管理的業務とテストの実施とが錯綜するため管理的業務を支障なく実施できないなどの問題が生じていた。引用発明は、上記問題を解決するため、従来のシステムに対し、テストセンターに管理業務専用の中央管理ワークステーションを設けるなどした集中管理システムを構築するとの改良を加えたものであるとい

える。したがって、引用発明においては、テストセンターに管理者が配置され、当該管理者をして、登録手続等の業務を行わせるという点では、従来の試験システムと何ら変わるところはなく、前記(1)に認定説示した試験会場の完全無人化・自動化された遠隔試験ステーションの実現といった課題はないし、試験の有効・無効を完全に判定するという視点もない。

このような引用発明の特徴を踏まえた上、「秘密保持関連記録」及び「異常事態報告記録」についての上記アの各記載を併せ考慮すると、「秘密保持関連記録」に係るデータとは、テストデータの秘密の保持を可能にするためのデータであって、コンピュータシステム及びテストの秘密保持に関連する情報（例えば、管理システム開始手順を呼び出した管理者のＩＤ、テストを開始させた管理者の氏名等）に係るもの、「異常事態報告記録」に係るデータとは、テストに影響を与え得るハードウェア又はソフトウェア上の問題及び停電等のテストセンターの状態の追跡を可能にするためのデータであって、テストの間に受験者が機器に関して遭遇する問題（例えば、装置・機器の故障等）及びテスト中のテストセンターの状況に関連する問題（例えば、空調機器が故障したことにより、テストルーム内が暑すぎたという問題等）に関連する情報に係るものとそれぞれ理解することができる。

また、いずれのデータも、テストの採点に影響し得る情報に係るものということができる。

しかしながら、引用文献１の記載から、異常事態報告記録データ等の対象として、本願補正発明が対象としている狭義の試験監督に関連する情報が含まれるとまで認めることはできないというべきである（なお、被告も、異常事態報告記録データ等の対象として、狭義の試験監督に関連する情報が含まれるとまで主張するものではない。）。

(3) 検討

ア 前記(1)及び(2)によれば、本願補正発明の「試験の監督データ」と引用発明の「異常事態報告記録」に係るデータとは、試験中の機器のトラブル等の問題に関連する情報を対象とし、当該情報が試験の結果に影響し得るとの点では、共通する部分を有するといえなくもない（ただし、引用発明の「異常事態報告記録」に係るデータは、機器のトラブル等が試験中に発生したという事実そのものを対象とするのに対し、本願補正発明の「試験の監督データ」は、当該トラブル等が発生したことについての中央ステーションの技術者等と受験者との間のやり取りの内容を対象とするものである。）。

しかしながら、本願補正発明の「試験の監督データ」は、当該試験の有効・無効の完全な判定を実現するために必要とされる一切のデータを意味するところ、第一次的には、狭義の試験監督のためのデータであり、その中心となるものは、ビデオカメラにより試験中継続して記録されるオーディオ・ビジュアルデータである。これに対し、引用発明においては試験の有効・無効の完全な判定という目的を欠くがゆえに、引用発明の異常事態報告記録データ等の対象に、狭義の試験監督に関連する情報を含んでいないのであるから、両者は、質的に相違するものといわざるを得ず、したがって、引用発明の「テスト状況記録データ」（異常事態報告記録データ等）が本願補正発明の「試験の監督データ」の一部にたまたま含まれる関係にあるからといって、両者が一致するものと認めることはできないと

いうべきである。

イ 被告の主張は、要するに、本願補正発明の「試験の監督データ」の内容に限定はなく、試験の有効性の判断に供されるデータがすべて含まれるとした上、引用発明の異常事態報告記録データ等にも試験の有効性の判断に供されるデータが含まれるのであるから、後者は前者に相当するというものである。

しかしながら、そもそも、引用発明と対比した場合の本願補正発明の主たる新規性は、試験会場に管理者の配置を不要にしながら、試験の有効・無効の判定までを可能にするシステムを構築するという点にあり、本願補正発明において、上記オーディオ・ビジュアルデータを中心とした「試験の監督データ」を記録するなどの構成が、上記システムを実現するに当たり必須のものであることは明らかである。このように、本願補正発明の「試験の監督データ」に係る構成は、本願補正発明の新規性の本質部分を成すものであるところ、本願補正発明の「試験の監督データ」と引用発明の「テスト状況記録データ」(異常事態報告記録データ等)との対比判断に当たり、本願補正発明の「試験の監督データ」の技術的意義が特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することができないものであるにもかかわらず、当該技術的意義を本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して具体的に明らかにすることなく、特許請求の範囲の記載から形式的に導き出される「試験の有効性の判断に供されるすべてのデータ」との包括的な概念を用いることによって、両者の具体的な内容の相違、すなわち、狭義の試験監督に係るデータを含むか否かという重要な相違を捨象するのは、本願補正発明の新規性の本質を看過するものといわざるを得ない。したがって、被告の上記主張を採用することは到底できないというべきである。

ウ その他、引用発明の「テスト状況記録データ」(異常事態報告記録データ等)が本願補正発明の「試験の監督データ」に相当するものと認めるに足りる証拠はない。