

判決年月日	平成 2 1 年 2 月 2 6 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)10270号		
○ 補正が願書に最初に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものではないとの審決の判断は誤りであり，当該補正前の特許請求の範囲の記載に基づく発明の要旨認定を前提として進歩性を判断した審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法 1 7 条の 2 第 3 項，1 5 9 条 1 項，5 3 条 1 項

本件は，「アバターの商品試着機能を備えた仮想空間回遊システム」に関する発明に係る特許の出願人である原告が，拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

（審決の判断）

請求人（原告）は，本件審判請求後において，特許請求の範囲の記載について 2 度にわたって補正したが，審決は，これらの補正がいずれも本件特許出願の願書に最初に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面（当初明細書等）に記載した事項の範囲内においてするものではないとし，これらの補正をいずれも却下する決定をした上，本願発明の要旨をこれらの補正前の特許請求の範囲の請求項 1 の記載に基づいて認定し，本願発明は引用例に記載された発明，公知文献に記載された事項及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであると判断した。

（取消事由）

原告は，審決が，上記補正のうち後にしたもの（本件補正）が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものでないとして却下した決定は誤りであるから，本件補正前の特許請求の範囲の記載に基づいて本願発明の要旨を認定し，進歩性を判断した審決は取り消されるべきである旨主張した。

（本判決における判断の概要）

本判決は，審決が，本件補正に係る補正部分のうち，当初明細書等に記載されていないと指摘した事項について順次検討し，これらはいずれも当初明細書等に記載した事項又は当初明細書の記載から自明な事項であり，本件補正がこれらの補正事項を含むからといって，本件補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものでないということとはできないから，本件補正を却下した審決の判断は誤りであるとした。

（個別の記載事項についての本判決の主な説示）

本判決は，「・・・『他の仮想店舗』B 内において，前記『他の仮想店舗』B が提供・販売する商品 b についての購入や試着の検討がし易くなるように，前記試着アバターを前記商品 b に近づく位置へ移動させ，」とは，・・・ユーザー側からの位置移動情報に基づ

いて、・・・商品 a を試着したままの状態で、試着アバターを移動させる処理について記載されているものであり、そのような移動によって、他の仮想店舗 B 内において商品 b の購入や試着の検討がし易くなるという効果が併せて記載されていると理解することができる。と判断した上、被告の「『前記試着アバターを前記商品 b に近づく位置へ移動させ』は、ユーザー側からの位置移動情報に基づいてサーバーシステムが実行する処理ではあるが、ユーザーの操作指示（によるもの）ではない」との主張について、「・・・位置移動情報はユーザー側が送信し、サーバーシステムが受信するものであり、・・・『前記試着アバターを前記商品 b に近づく位置へ移動させ』は、・・・ユーザー側からの（他の仮想店舗 B 内において）『更に同店内の商品 b に近づく』という内容の位置移動情報をサーバーシステムが受信したことを前提として記載されているものであることからすると、試着アバターを商品 b に近づく位置へ移動させるという内容の位置移動情報に基づいて、そのように試着アバターを移動させる（そのようなデータを生成し、送信する）というサーバーシステムの処理が記載されていると理解する以外にないというべきである。」と判断した。

また、「前記移動後試着アバターと、前記移動後試着アバターが試着している仮想店舗 A の商品 a と、前記陳列されている『他の仮想店舗』B の商品 b とを、同じ一つの 3 次元空間の中で、それらが互いに 3 次元的に近く的位置に配置されるように表示するための、」との部分について、「・・・他の仮想店舗 B 内にいる移動後試着アバターについて、更に同店内の商品 b に近づくというユーザー側からの位置移動情報に基づいて、・・・試着アバターが商品 a を試着したままの状態で、・・・試着アバターを商品 b に近づける処理を行うことにより、試着アバター、試着アバターが試着している商品 a、陳列されている商品 b の 3 つを互いに近く的位置に表示することを意味するものであり、これによって・・・『商品 b についての購入や試着の検討がし易くなる』という効果が達成されることにつながるものと理解することができる。」とした。

さらに、「前記『他の仮想店舗』B 内において、前記『他の仮想店舗』B が提供・販売する商品 b についての購入や試着の検討がし易くなるように、前記試着アバターを前記商品 b に近づく位置へ移動させ、前記移動後試着アバターと、前記移動後試着アバターが試着している仮想店舗 A の商品 a と、前記陳列されている『他の仮想店舗』B の商品 b とを、同じ一つの 3 次元空間の中で、それらが互いに 3 次元的に近く的位置に配置されるように表示する」との部分については、「サーバーシステムが、（他の仮想店舗 B 内にいる移動後試着アバターについて、更に同店内の商品 b に近づくというユーザー側からの位置移動情報に基づいて、試着アバターが商品 a を試着したままの状態で、）試着アバターを商品 b に近づける処理を行うことにより、試着アバター、試着アバターが試着している商品 a、陳列されている商品 b の 3 つを互いに近く的位置に表示すること、これによって『商品 b についての購入や試着の検討がし易くなる』という効果が達成されることが記載されているものと認められる。」とし、「ユーザーが、前の仮想店舗 A の商品 a（帽子）を試着したままの状態で別の仮想店舗 B の店頭へと移動した『移動後試着アバター』を、その店頭

に陳列されている商品 b（ジャンパー）に相対的に近づく操作をすることにより，リクエスト情報（位置移動情報）が送信され，サーバーシステムがこれを受信すると，アバター記憶部はこれを最新の位置情報として記憶し，画像生成部は移動後試着アバターの画像とその周囲の仮想空間の 3 次元画像を生成・送信するのであり，その結果として，アバターとアバターが試着したままの状態である商品 a（帽子）と店頭に陳列されている商品 b（ジャンパー）の 3 つが互いにより近く的位置に表示されることになるということが出来る。そして，このように表示されることによって，商品 a（帽子）と商品 b（ジャンパー）を近くに対比して観察することができるようになるところ，・・・本件特許出願に係る発明は，仮想空間回遊システムにおいて，アバターが，ある仮想店舗の商品を試着したままの状態，仮想空間内の複数の仮想店舗を渡り歩きながら，ある仮想店舗の商品と他の仮想店舗の商品とをその色合いや形状などについて直接比較検討することができるようにすることを目的としたものであり，『商品の色合いや形状などについて直接比較検討する』ことが，『商品の試着や購入について検討し易くする』ことを主たる目的とするものであることは自明であるというべきであるから，商品 a（帽子）と商品 b（ジャンパー）を近くに対比して観察することができることにより『商品の試着や購入について検討し易くなる』ことは当初明細書の記載から自明な事項であるというべきである。」と判断した。