

判決年月日	平成 2 6 年 1 0 月 1 6 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事件番号	平成 26 年（行ケ）第 10018 号		
○ 「システム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーション・プログラムを転送するための方法およびシステム」という名称の特許につき、特許法 3 6 条 6 項 1 号に規定する要件を満たしていないこと、進歩性がないことを理由に審判請求を不成立とした審決は誤りであるとして、審決が取り消された事例			

（関連条文） 特許法 36 条 6 項 1 号，29 条 2 項

（関連する権利番号等） 不服 2011-18580 号，特願 2000-179442 号，
特開平 11-39143 号公報，特開平 6-309210 号公報

1 本件は，発明の名称を「システム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーション・プログラムを転送するための方法およびシステム」とする特許出願（特願 2000-179442 号）の拒絶査定不服審判不成立審決（不服 2011-18580 号事件）に対する審決取消訴訟である。

2 判決は，要旨次のとおり判示して，本願発明は特許法 36 条 6 項 1 号に規定する要件を満たしていない，本願発明は刊行物 1（特開平 11-39143 号公報）に記載された発明（引用発明）並びに刊行物 2（特開平 6-309210 号公報）の記載事項及び周知技術から容易想到であるとした審決の判断は誤りであり，取り消されるべきものとした。

（1）「本願発明の課題は，・・・システム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーションを配信するためのシステム及び方法を提供することである・・・と認められる。

そして，・・・解決手段として，・・・構成として，「少なくとも 1 つの記憶素子を有し，命令シーケンスを記憶するメモリと，前記メモリに結合され，前記記憶された命令シーケンスを実行するプロセッサと，前記プロセッサに結合され，前記プロセッサおよび前記メモリと同じく前記システム内に含まれる記憶装置」を含み，「前記少なくとも 1 つの記憶素子はファイルを，「前記記憶装置はファイル・システム」を含むものであって，その動作として，「オペレーティング・システムをブートする前に，前記記憶された命令シーケンスによって前記プロセッサは，前記少なくとも 1 つの記憶素子のコンテンツ，即ち，該記憶素子の任意のタイプのデータを前記記憶装置に書き込み，この書き込み動作はブート後のアプリケーションプログラムとは独立して実行され，」「さらに，前記少なくとも 1 つの記憶素子のコンテンツを前記記憶装置に書き込む前記動作において，「前記ファイルを前記記憶装置の前記ファイル・システムに転送することを含む」システムが記載されている。

しかし，・・・上記構成のうち「ファイル・システムを含」んでいる「記憶装置」については，・・・記載自体からは，その技術的意義が一義的に明確であるとはいえない。

そこで，本願明細書の発明の詳細な説明についてみると，・・・ハードウェアの構成とし

て、不揮発性メモリ 175・・・及びプロセッサである中央処理装置（CPU104）並びにハード・ディスク・・・などを含む大容量記憶手段 152 を備え・・・，ソフトウェアの構成として，オペレーション・システム（OS）及び少なくとも一つのアプリケーション・プログラムを含み・・・，一実施形態として，システム・ファームウェア 176 に，命令シーケンスであるシステム BIOS ハンドラ・・・などが含まれる構成が示されている・・・。また，その動作として，・・・システムは，POST プロシージャから開始し，初期 POST の間，追加のプログラム・・・などを大容量記憶手段 152 に転送することができ，POST が完了すると OS がロード・・・されることなどが記載されている・・・。」

「これらの記載からすれば，本願の特許請求の範囲の請求項 1 に記載されたシステムの構成である「命令シーケンスを記憶するメモリ」「プロセッサ」「記憶装置」は，それぞれ発明の詳細な説明の「不揮発性メモリ 175・・・」「CPU104」「大容量記憶手段 152」に対応し，請求項 1 の「ファイル・システムを含」んでいる「記憶装置」は，ハード・ディスク・・・その他の不揮発性の大容量記憶装置であって・・・，少なくとも揮発性の RAM（主記憶装置）はこれには含まれないと解される。

そして，上記のとおり，本願の特許請求の範囲の請求項 1 に記載された発明も，発明の詳細な説明に記載された発明も，同様のハードウェア及びソフトウェアの構成を備え，OS のブート前に，追加のプログラム等などを大容量記憶装置に転送するという動作が開示されているから，本願の特許請求の範囲の請求項 1 に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載された発明であって，当業者が「媒体が失われるなどのリスクを避けるために，システム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーションを配信するためのシステム及び方法を提供する。」という課題を解決できると認識できる範囲のものであると認められる。

したがって，本願が特許法 36 条 6 項 1 号に規定する要件を満たしていないとの審決の判断は誤りである。」

(2) 「本願発明の「記憶装置」は，システム内に含まれ，ファイル・システムを含む記憶装置であるところ（請求項 1），・・・その技術的意義を理解すると，ハード・ディスク等の不揮発性の大容量記憶手段であり，少なくとも揮発性の RAM はこれに含まれない・・・。

これに対し，引用発明の「主記憶装置」は，「オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラムをプログラム格納手段から読み出して一時的に記憶する揮発性の主記憶装置」（【請求項 1】）で，・・・ファイル・システムによって，プログラム等のファイルをフォルダやディレクトリを作成することにより管理したり，ファイルの移動や削除等の操作方法を定めたりすることは記載されていない。」

「したがって，審決には，「記憶装置」に関して，本願発明は「ファイル・システム」が含まれる不揮発性の記憶装置であるのに対し，引用発明は，揮発性の「主記憶装置」であるという相違点を看過した誤りがあり，同相違点の看過は，容易想到性の判断の結論を左右するものである。」