



「個人情報に基づいてユーザに注意を促す、情報処理装置」事件
(知財高判令和4年11月29日 令和3(行ケ)10027号¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、進歩性が争点となった事例。
- (2) 相違点の容易想到性を否定する特許庁審決の判断が支持された。
- (3) サービス提供のための処理をサーバを含むシステム全体で行うか単独のユーザ端末で行うかの相違に基づいて、設計的事項ではないとして進歩性を主張する際の参考事例。

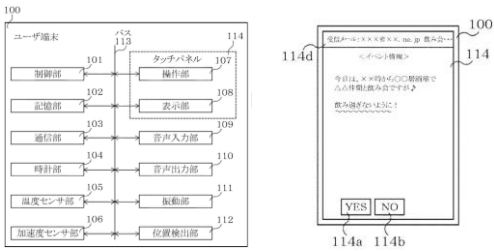
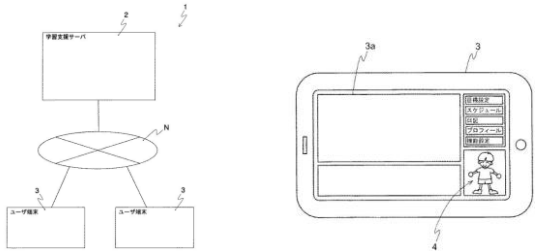
対象特許(特許第6538097号²⁾)

【請求項1】

ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第1受付手段と、
前記第1受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と、
前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第2受付手段と、
前記第1及び第2受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けた状態で格納される格納媒体と、
前記第1又は第2受付手段によって受け付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段と、を備え、
前記提案手段は、
前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段と、
前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と、を有する情報提供装置。

相違点

本稿で扱う相違点3の内容は、次表のとおり。

本件特許	主引例(甲1:特開2015-102994号公報 ³⁾)
 図2 図12	 図1 図2
情報提供システムが、「情報処理装置」である。	情報提供システムが、ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2とユーザ端末3とを備える「学習・生活支援システム1」である。

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5870

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-020738/D84DB87BC970C3E90843628A91610B9498063C1B5D8CF918D02A947409CE273A/10/ja>

³ <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2013-242639/82E29ED3F3CCDEBA3C246BBE8E3F880A1F7A9A46B5BD7395C7930FF2B8803F91/10/ja>

(相違点3の補足)

本件発明では、情報処理装置は、ユーザから受付けた個人情報に基づいてウェブサイトから提案すべき情報を取得する。そして、情報処理装置は、ユーザに注意を促す。

一方、甲1では、学習・生活支援サーバ2は、ユーザ端末3からの入力に基づいてスケジュールが実行されたか否かを確認し、スケジュールが未完了であることを確認すると、ユーザ端末3へアバターコメントを出力する。ユーザ端末3が、アバターコメントを表示する。

裁判所の判断

裁判所（知財高裁）は、上記相違点3について、設計的事項の範疇にあるということとはできないと判断した。

…一般的に、情報提供サービスを行う場合において、当該サービスを提供するために必要となる処理をサーバを含むシステム全体で行うことと、当該処理をユーザ端末のみで行うことが、提供するサービスの内容いかんにかかわらず適宜選択可能な事項であるとはいえない。そして、当業者が、ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末3とを備え、受講生・生徒同士がコミュニケーションをとることのできる甲1発明の「学習・生活支援システム1」において、当該システムで必要となる処理の全てを単独のユーザ端末3で行うようにすることについては、その必要性、合理性が認められない。よって、甲1発明の「学習・生活支援システム1」を単独の情報提供装置に変更することが設計的事項の範疇にあるということとはできない。

また、裁判所（知財高裁）は、上記相違点3に関し、「学習・生活支援サーバ2」に記憶される情報をユーザ端末3に記憶させ、「学習・生活支援サーバ2」が備える機能をユーザ端末3に備えるように甲1発明を変更することの動機付けが認められないことについても判断を示した。

…甲1の【0022】には、学習・生活支援サーバ2が備える記憶部に記憶されるようにされている各種情報をユーザ端末3に記憶するようにしてもよいとの記載があるにすぎず、学習・生活支援サーバ2が備える他の機能をユーザ端末3に備えることについての記載や示唆はない。したがって、甲1に接した当業者が、甲1発明の「学習・生活支援システム1」の構成全体を単独の情報提供装置に変更することの動機付けは認められないから、相違点3に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。

まとめ

情報処理関連の発明では、処理の実行主体に制約が無い場合が多く、出願書類には、処理の実行主体の分担について複数のバリエーションを記載する場合が多い。発明の権利化において、複数のバリエーションの中の一部だけでも、処理の実行主体の相違に基づいた進歩性の主張の可能性について検討するに際し、参考になる事例であると考え、ここを取り上げた。また、処理の実行主体の分担についてのバリエーションを出願書類に丁寧に記載しておくことの重要性を再認識させられる事例であるとも考えられた。

キーワード 特許、進歩性（29条2項）、設計的事項、動機付け、ソフトウェア

[担当] 深見特許事務所 梅崎 真紀子

[注記]

本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。