



「アプリケーション生成支援システム」事件
(知財高判令和元年9月19日 平成31年(行ケ)第10005号¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2) 引用発明に周知技術を適用することの動機付けがないから、相違点1の構成について、本件補正発明の構成とすることは容易に想到することはできないと判断された(特許庁審決を取消)。

対象特許(特願2017-124385号²⁾)

【請求項1】

携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータに応じて、前記携帯通信端末において実行されるアプリケーションの、前記携帯通信端末の動きに伴う動作を規定する設定ファイルを設定する設定部と、前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と、を有するアプリケーション生成支援システム。

引用発明(引用文献1: 特許第5470500号公報³⁾)

「携帯通信端末の所定の機能を実行させるためのパラメータに応じて、前記携帯通信端末において実行されるアプリケーションの動作を規定する設定ファイルを設定する設定部と、前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と、を有するアプリケーション生成支援システム」が記載されている。

相違点に係る構成

請求項1に係る本件補正発明1と引用発明との相違点1に係る構成は、次の表1の通りである。

(表1)

本件補正発明1	引用発明
「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」である。	携帯通信端末の機能を実行させるためのパラメータではあるものの、携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータであることが特定されていない。

裁判所の判断

裁判所(知財高裁)は、特許庁の審決が、引用発明に引用文献2～5及び参考文献1記載の技術(同技術に乙3文献記載の技術を併せて、以下「被告主張周知技術」という。)を適用することにより、本件補正発明に想到し得ると判断していることから、引用発明に被告主張周知技術を適用する動機付けの有無について検討した。

そして、裁判所は、「被告主張周知技術に係る各種文献に、引用発明において、「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて設定ファイルを

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5235

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-124385/EE4F96FB568A4D2B27D0918CA508969AFF812F049300F2271A5AB4C700CCFAF1/10/ja>

³ <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2013-211556/45A04D475EEC33FED0F8FA70D0D50AEB4D1183D07ED9A5399864342C0F87CB5/10/ja>

設定することの必要性等については記載されていない。また引用発明は、簡易にネイティブアプリケーションを生成することを課題として、既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで、当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにしたのであり、具体的には、入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び表示態様に基づいて、テンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表示できるネイティブアプリケーションを生成でき、テンプレートアプリケーション111に含まれるプログラムファイル113については、新たにソースコードを書く必要はないところ、PhoneGapによってネイティブアプリケーションを生成するためには、HTMLやJavaScript等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるものと認められるから、引用発明に、上記のように、新たにソースコードを書くなどの行為が要求されるPhoneGapに係る技術を適用することには阻害事由があるというべきである。」と判断した。

その結果、裁判所は、「引用発明に被告主張周知技術を適用することの動機付けはないから、引用発明に被告主張周知技術を適用して、相違点1の構成について、本件補正発明の構成とすることは容易に想到することはできず、したがって、本件補正発明は、引用発明及び被告主張周知技術に基づいて容易に発明することができたということとはできない。」と判断した。

まとめ

特許庁が、引用発明に被告主張周知技術を適用することにより、本件補正発明に想到し得ると判断したことに対し、裁判所は、上記のように、引用発明に被告主張周知技術を適用する動機付けの有無について検討した。

まず、引用発明について、裁判所は、アプリケーションサーバにおいて検索できるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題とし、同課題を、既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで、同ウェブアプリケーションが表示する情報を表示できるネイティブアプリケーションを生成することができるようにすることによって解決したものであると認定した。このことから、ブログ等の携帯通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表示するネイティブアプリケーションを生成しようとする場合、生成しようとするネイティブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はなく、したがって、設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はないと判断した。また、裁判所は、引用文献1の開示内容を複数摘示しながら、当業者は、引用文献1の「ゲームサイト」の記載から、パラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必要性を認識するとまではいえないと判示した。

このように、本件において、裁判所は、引用文献の記載内容を詳細に検討した上で、引用発明に被告主張周知技術を適用することの動機付けの有無を判断している。このことから、複数の引用文献の組合せによる拒絶理由を受けた場合には、本裁判例等を参考にして各引用文献の内容を詳細に検討し、引用文献に記載の事項を適用する動機付けの有無を慎重に判断すべきであろう。

キーワード 特許、進歩性（29条2項）、動機付け、組み合わせ、ソフトウェア

[担当] 深見特許事務所 佐々木 真人

[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。