

事例①

平成28年(行ケ)第10147号(トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法)(無効2015-800008, 特許第5189667号)

平成29年6月8日判決言渡,

知的財産高等裁判所第2部

(なお、下線は、強調のために筆者が付加した。)

審決概要**1 本件発明1(訂正後のもの)**

「糖度が9.4～10.0であり、糖酸比が19.0～30.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36～0.42重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料。」

2 サポート要件についての判断

発明の詳細な説明には、……本件発明1……の物性値の組合せについて、官能評価が良好とされた実験データが、実施例1ないし3について示されている。

具体的に、糖度について、実施例1で「9.4」、実施例2で「10.0」、実施例3で「9.5」であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計について、実施例1で「0.42」、実施例2で「0.37」、実施例3で「0.36」であり、これらの数値は、本件発明の……各数値範囲に相当するものである。

また、糖酸比について、実施例1で「27.3」、実施例2で「22.3」、実施例3で「21.3」であり、これらの数値は、本件発明の糖酸比の……比較的広い範囲に分布しているものである。

そして、糖度の酸度に対する比率である糖酸比について、糖度が甘みに寄与し、酸度が酸味に寄与することから、糖酸比を高くすれば相対的に酸味に対して甘みが強くなる方向に飲料の味が変化するという概略の傾向は理解でき、糖度を「9.4～10.0」の範囲に、及びグルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計を「0.36～0.42重量%」の範囲にしたもので、糖酸比を「19.0～30.0」としても、本件発明の

課題である「主原料となるトマト以外の野菜汁や果汁を配合しなくても、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料」を提供できることは、当業者なら想定し得るものといえる。

また、請求人が主張するように、トマト含有飲料の「濃厚な味わい」には、糖度及び糖酸比以外に、温度や粘度等の多岐にわたる条件が寄与するとしても、糖度及び糖酸比がトマト含有飲料の味わいに大きく影響することは明らかであり、温度や粘度等の多岐にわたる条件の全てを個別に特定しなければ本件発明の課題を解決できないというものでもないので、温度や粘度等の多岐にわたる条件を、発明特定事項としなければならない理由はない。

以上のとおりであるから、本件発明で特定される「糖度が9.4～10.0」、「糖酸比が19.0～30.0」及び「グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36～0.42重量%」は、実施例1～3により裏付けられたものであり、発明の詳細な説明において、本件発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものということとはできない。

したがって、本件特許は、その請求項1……に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものであって、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている……。

取消事由

3 サポート要件適合性判断の誤り(取消事由1, 2, 4, 5は略)

判示事項

1 特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべき……である。そして、……本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数により示される範囲をもって特定

した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その変数が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該変数が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である（知財高裁平成17年11月11日判決、平成17年（行ケ）第10042号、判例時報1911号48頁参照）。

2 そこで、本件明細書の記載が、本件発明1……との関係で、上記の点を充足することにより、明細書のサポート要件に適合するといえるか否かについて検討する。

(1) ……本件明細書の発明の詳細な説明には、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料……を提供するための手段として、本件発明1……に記載された糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の数値範囲……を採用したことが記載されている。

そして、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体例というべき実施例1～3、比較例1及び2並びに参考例1～10……には、各実施例、比較例及び参考例のトマト含有飲料のpH、Brix、酸度、糖酸比、酸度／総アミノ酸、粘度、総アミノ酸量、グルタミン酸量、アスパラギン酸量、及びクエン酸量という成分及び物性の全て又は一部を測定したこと、及び該トマト含有飲料の「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をしたことが記載されている。

(2) 一般に、飲食品の風味には、甘味、酸味以外に、塩味、苦味、うま味、辛味、渋味、こく、香り等、様々な要素が関与し、粘性（粘度）などの物理的な感覚も風味に影響を及ぼすといえる（甲3、4、62）から、飲食品の風味は、飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左右されることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また、トマト含有飲料中には、様々な

成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるといえる（甲25）から、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も、本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常といえることができる。したがって、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をするに当たり、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて、これら三つの要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、これら三つの要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をするか、②「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三つ以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするという方法がとられるべきである。

……本件明細書の発明の詳細な説明には、糖度及び糖酸比を規定することにより、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも、トマトの酸味が抑制されたものになるが、この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明らかではなく、グルタミン酸等含有量を規定することにより、トマト含有飲料の旨味（コク）を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて、トマト本来の甘味がより一層際立つ傾向となることが記載されているものの、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量のみであることは記載されていない。また、実施例に対して、比較例及び参考例が、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものとして記載されておらず、それらの各種成分や各種物性が、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや、影響を与えるがその条件をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味を得るために、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲の特

定すれば足り、他の成分及び物性の特定は要しないことを、当業者が理解できるとはいえず、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から、直ちに、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と、得られる効果というべき、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味との関係の技術的な意味を、当業者が理解できるとはいえない。

(3) また、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の方法は、……評価の基準となる0点である「感じない又はどちらでもない」については、基準となるトマトジュースを示すことによつて揃えるとしても、「甘み」、「酸味」又は「濃厚」という風味を1点上げるにはどの程度その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたことや、各パネラーの個別の評点が記載されていない。したがって、少しの風味変化で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや、大きな風味変化でも加点又は減点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず、各飲料の風味の評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したものにとらえることも困難である。また、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」は異なる風味であるから、各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの評価基準が示される必要があるものと考えられるところ、そのような手順が踏まれたことも記載されていない。そうすると、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の各風味が本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて、各風味についての全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する、……風味を評価する方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。

以上述べたところからすると、この風味の評価試験からでは、実施例1~3のトマト含有飲料が、実際に、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえない。

(4) したがって、本件出願日当時の技術常識を考慮しても、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量が本件発明の数値範囲にあることにより、濃厚な味わいで

フルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られることが裏付けられていることを当業者が理解できるとはいえないから、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1……の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。

所感

1 本件は、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するとした審決の判断が誤りとされた事例である。

2 (1) 審決は、①本件明細書には、三要素(糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量)の数値範囲を満たすトマト含有飲料(実施例1~3)について、官能評価(風味の評価試験)が良好とされた実験データが示されていること、②糖酸比を高くすれば相対的に酸味に対して甘みが強くなる方向に飲料の味が変化するという概略の傾向は理解できること、③トマト含有飲料の「濃厚な味わい」には、糖度及び糖酸比以外の条件が寄与するとしても、糖度及び糖酸比が大きく影響することは明らかであること、を根拠として、三要素の数値範囲を満たすことにより、本件発明の課題(濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された新規なトマト含有飲料を提供すること)が解決できることは、当業者が認識できると判断した。

(2) これに対して、判決は、技術常識に照らして、本件明細書に記載された風味の評価試験で測定されたもの以外の成分及び物性も、本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常といえるから、三要素の数値範囲と、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①これら風味に見るべき影響を与えるのが、三要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で三要素を変化させて風味評価試験をするか、②これら風味に見るべき影響を与える要素は三要素以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で三要素を変化させて風味評価試験をするという方法がとられるべきであるところ、これらの点については本件明細書に記載がないから、濃厚な味わいでフルー

トマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味を得るために、三要素の数値範囲を特定すれば足り、他の成分及び物性の特定は要しないことを、当業者が理解できるとはいえないと判示した。

(3) 審決は、上記のとおり、トマト含有飲料の「濃厚な味わい」には、糖度及び糖酸比が大きく影響することは明らかである旨を指摘するとともに、「三要素の数値範囲を特定すれば足り、他の成分及び物性の特定は要しないこと」についての説示が十分ではなかったことは否めない。実際、判決は、この点に関して、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味に見るべき影響を与えるのが、三要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明することを求めている。

しかしながら、一般に、飲食品の風味に影響する全ての要素を特定することや、いかなる風味にいかなる要素が影響するのかを全て特定することは、技術的にきわめて困難であるから、このような説明をすること自体、相当程度の困難を伴うものとも考えられる。

(4) 仮に、三要素以外の要素も、トマト含有飲料の「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味に見るべき影響を与えるとすれば、三要素の数値範囲を満たすことにより本件発明の課題が解決できることを示すには、判決が判示するように、原則としては、三要素以外の要素を一定にした上で三要素を変化させて風味評価試験を行うべきものである。しかしながら、天然物を原料とする飲食品について各種試験を行う場合、原料が天然物であることから、成分や物性等の条件を一定に揃えることは、実際には困難であることが多いと考えられる。飲食品に関する発明については、このような事情も考慮しつつ、発明の課題とその解決手段との関係から、実施例及び比較例の条件設定が妥当といえるか十分に検討すべきであろう。

3 また、判決は、本件明細書に記載された風味の評価試験について、①「甘み」、「酸味」又は「濃厚」という風味の評価基準をパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたことや、各パネラーの個別の評点が記載されていないから、パネラー間で評点のばらつきが存在する可能性は否定できず、各飲料の風味

の評点を全パネラーの平均値でのみ示しただけでは、当該風味を客観的に正確に評価しているとはいえないこと、②「甘み」、「酸味」及び「濃厚」は異なる風味であるから、これら各風味が奏功する程度を等しくとらえて、各風味の評点を単純に足し合わせて総合評価するという風味の評価方法は合理的とはいえないこと、を指摘して、本件明細書に記載された風味の評価試験からでは、実施例1~3のトマト含有飲料が、実際に、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえないと判示した。

飲食品分野では、発明の効果が官能評価で示されることも多いが、官能評価は、訓練された10人程度のパネラーにより行われ、その評価基準は、あらかじめパネラー間で共通にされていることが通常である。本件明細書には、これらの点について明記はないものの、審決は、本件明細書に記載された風味の評価試験についても、訓練されたパネラーにより行われ、その評価基準はあらかじめパネラー間で共通にされていることが当然であると解して、評価の客観性や正確性については問題視しなかったものと思われる。また、判決は、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という異なる風味の評点を単純に足し合わせて総合評価することの合理性についても指摘している。発明の効果が官能評価で示される発明については、その官能評価から、実際に発明の効果が奏されること（発明の課題が解決できること）を当業者が理解できるかどうか、評価手法の妥当性について慎重な検討が求められるといえよう。

4 発明の効果が官能評価で示される飲食品に関する発明について、サポート要件の判断が争点となった審決取消請求事件としては、近年では以下のものが挙げられる。今後の裁判所の動向を注視したい。

- ・平成26年（行ケ）第10155号（減塩醤油類）
- ・平成27年（行ケ）第10150号（炭酸飲料）
- ・平成28年（行ケ）第10269号（高純度羅漢果配糖体含有する甘味料組成物）

事例②
 平成28年（行ケ）第10071号（機密管理装置，機密管理方法，及びプログラム）
 （不服2014-11278，特願2010-256734号，特開2012-108704号）
 平成29年6月14日判決言渡，
 知的財産高等裁判所第3部

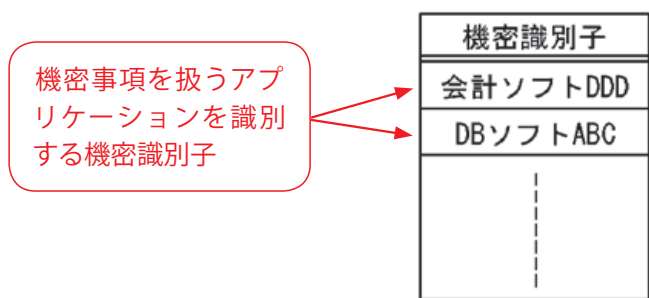
審決概要

1 本願発明（下線・強調・図番・図2の処理フローにおけるステップ番号は筆者が付加。下線部は，判決が相違点の看過を指摘する構成。）
 『機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密

識別子が記憶される機密識別子記憶部（図3）と，システムコールの監視において，実行部がアプリケーションを実行中に行う送信処理（S101）に応じたシステムコールをフックし，当該アプリケーションが，前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり（S102のY），送信先がローカル以外である場合に（S103のY），当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止し（S104），そうでない場合に（S102及びS103のN），当該フックしたシステムコールを開放する送信制御部（図2）と，を備えた機密管理装置。』

〈参考〉

本願図3
 機密識別子記憶部
 （赤枠・赤字・赤矢印は筆者が付加）



本願図2
 送信制御部 処理フロー



【技術分野】本発明は，アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。
【発明が解決しようとする課題】不正行為からの保護を行う装置等において，すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと，安全性は高くなるが，利便性が低下するという問題が生じる。例えば，情報の漏洩を防止するために，すべてのアプリケーションに関して送信を制限すると，情報の漏洩を防止できたとしても，ユーザの利便性は著しく低下することになる。本発明は，上記課題を解決するためになされたものであり，安全性を維持しながら，利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。

2 引用発明の認定（強調・図番・図3の処理フローにおけるステップ番号は筆者が付加。）
 『アプリケーション処理手段がアプリケーションを実行中に，処理対象となるファイルに対する送信を

含む処理の指令を取得する（S10）第1の手段と，前記第1の手段で取得された指令で特定される処理の内容に応じて，OSに処理を渡す前にファイルに保護を施すか否かの判断を含む前記処理の内容に

応じたファイルの保護方法を求め (S14), その保護方法により前記処理対象となるファイルの保護処理を行う (S18,S20) 第2の手段と,

前記第2の手段は, 前記第1の手段で取得された指令に関するファイルの入力元のアプリケーションの識別子とファイルの出力先となる記憶領域 (S12)

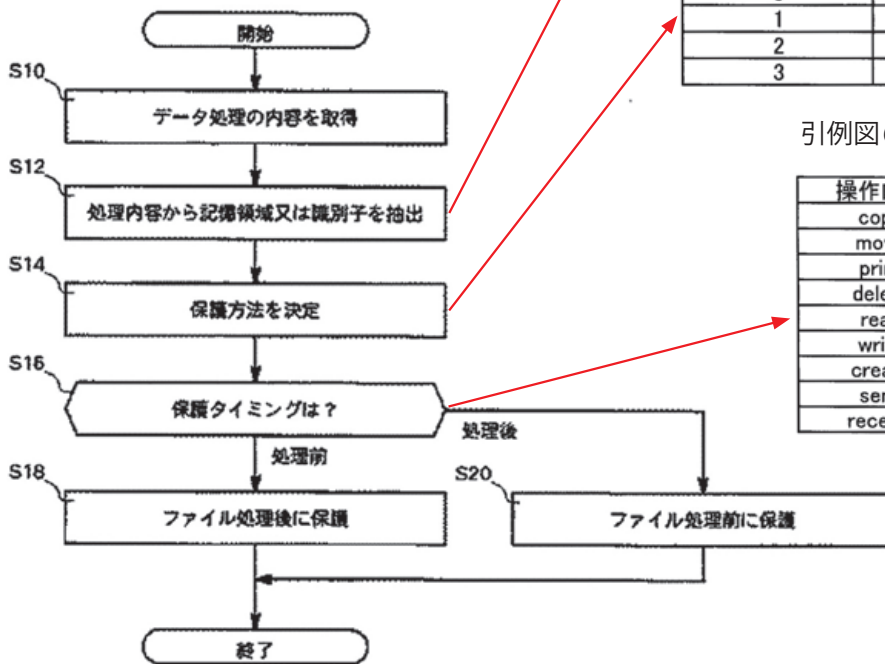
とに応じて, 保護方法データベース (図4及び図5) によりファイルの保護方法を求め (S14), その保護方法は, ファイルの出力先となる記憶領域の安全性が低い場合は処理を禁止することを含むものである, 備えることを特徴とするファイル管理装置。』

〈参考〉

(引例発明の解決しようとする課題)

データの取得先や出力先に応じてデータの保護方法を変更したり, データを使用するアプリケーション毎にデータの保護方法を変更したりして, 柔軟にデータを保護すること

引例図3 ファイル管理装置フローチャート (赤矢印は筆者が付加)



引例図4 安全性を決定する表

記憶領域 又は プロセス識別子	安全性
c:\share	1
c:\Documents and Setting\userA\desktop	2
\server1\confidential	3
ゴミ箱	1
文書viewer	3
Mail Tool	1
Printer A	2
Printer B	1

引例図5 安全性により保護方法を決定する表

安全性	保護方法
0	ファイル操作禁止
1	DRMIによる保護
2	ログの収集
3	平文(OSの通常ファイル操作)

引例図6 保護タイミングを決定する表

操作内容	保護のタイミング
copy	ファイル操作後
move	ファイル操作後
print	ファイル操作前
delete	ファイル操作前
read	ファイル操作後
write	ファイル操作前
create	ファイル操作後
send	ファイル操作前
receive	ファイル操作後

3 対比 (下線・強調は筆者が付加。下線部は, 判決が相違点の看過を指摘する構成)

本願発明と引用発明とを対比する。

(1) 引用発明では, 「保護方法データベース」により, 「第1の手段で取得された指令に関するファイルの入力元のアプリケーションの識別子とファイルの出力先となる記憶領域とに応じて,」 「ファイルの保護」を行うところ, 「保護方法データベース」に記憶

された「入力元のアプリケーション」が保護対象データである「ファイル」を処理するのは自明であり, 機密事項を保護対象データとして扱うことは当該技術分野の技術常識であることから, 引用発明の「入力元のアプリケーション」, 「識別子」はそれぞれ, 本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」, 「機密識別子」に相当すると言える。

また, 引用発明の「保護方法データベース」に「入

力元のアプリケーション」の「識別子」が記憶されていることは明らかであるから、引用発明の「保護方法データベース」は本願発明の「機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部」に相当すると言える。

……

以上から、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致し、また、以下の点で相違する。

〈一致点〉

「機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と、

実行部がアプリケーションを実行中にファイルに対する送信処理に係るシステムコールを検知し、当該アプリケーションが、前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションである場合に、ファイルの送信先に応じて送信を阻止するか否かを決定する制御部と

を備える機密管理装置。」

〈相違点1〉略

〈相違点2〉略

取消事由

- 1 引用発明の認定の誤り（理由なし）
- 2 一致点の認定の誤り及び相違点（相違点A、相違点B）の看過（理由あり）
- 3 相違点の認定の誤り（相違点Cの看過）（理由あり）

判示事項

1 取消事由2（一致点の認定の誤り及び相違点の看過）について（強調は筆者が付加）

(1) ……

(2) ア 本件審決は、「保護方法データベース」に記憶された「入力元のアプリケーション」が保護対象データである「ファイル」を処理するのは自明であり、機密事項を保護対象データとして扱うことは当該技術分野の技術常識であることから、引用発明の「入力元のアプリケーション」、「識別子」はそれぞれ、本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」、「機密識別子」に相当し、また、引用発明の「保護方法データベース」に「入力元アプリケーション」の「識別子」が記憶されていることは明らかであるから、引用発明の「保護方法データベース」は本願発明の「機密事項を扱うアプリケーションを識別する

機密識別子が記憶される機密識別子記憶部」に相当する旨認定・判断した。

イ(ア)しかし、前記認定に係る本願明細書及び引用例1の記載によれば、本願発明における「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものとして定義されている（本願明細書【0006】等）のに対し、引用発明におけるアプリケーションの「識別子」は、アプリケーションを特定する要素（アプリケーション名、プロセス名等）として位置付けられるものであって（引用例1【0037】等）、必ずしも直接的ないし一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するものとはされていない。

(イ)また、本願発明は、「すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと、安全性は高くなるが、利便性が低下するという問題が生じる」、（本願明細書【0004】）という課題を解決するために、「当該アプリケーションが、前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり、送信先がローカル以外である場合に」「送信を阻止」するという構成を採用したものである。

このような構成を採用することによって、「機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ」、かつ、「機密識別子で識別されるアプリケーション以外のアプリケーションについては、自由に送信をすることができ、ユーザの利便性も確保することができる」という効果が奏せられ（本願明細書【0007】）、前記課題が解決され得る。このことに鑑みると、本願発明の根幹をなす技術的思想は、アプリケーションが機密事項を扱うか否かによって送信の可否を異にすることにあるといつてよい。

他方、引用発明において、アプリケーションは、機密事項を扱うか否かによって区別されていない。すなわち、そもそも、引用例1には機密事項の保護という観点からの記載が存在しない。また、引用発明は、柔軟なデータ保護をその解決すべき課題とするところ（【0008】）、保護対象とされるデータの保護されるべき理由は機密性のほかにも考え得る。このため、機密事項を保護対象データとして取り扱うことは技術常識であったとしても、引用発明における保護対象データが必ず機密事項であるとは限らない。しかも、引用発明は、入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ安全性を設定

し、それらの安全性を比較してファイルに保護を施すか否かの判断を行うものである。このため、同じファイルであっても、入力元と出力先との安全性に応じて、保護される場合と保護されない場合とがあり得る。

これらの点に鑑みると、引用発明の技術的思想は、入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ設定された安全性を比較することにより、ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔軟に行うことにあると思われる。かつ、ここで、「入力元のアプリケーションの識別子」は、それ自体として直接的ないし一次的に「機密事項を扱うアプリケーション」を識別する作用ないし機能は有しておらず、上記のようにファイルの保護方法を求める上で比較のため必要となる「入力元のアプリケーション」の安全性の程度（例えば、その程度を示す数値）を得る前提として、入力元のアプリケーションを識別するものとして作用ないし機能するものと理解される。

そうすると、本願発明と引用発明とは、その技術的思想を異にするものというべきであり、また、本願発明の「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し、引用発明の「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーションを識別するものではなく、ファイルの保護方法を求める上で必要となる安全性の程度（例えば、数値）を得る前提として、入力元のアプリケーションを識別するものであり、両者はその作用ないし機能を異にするものと理解するのが適当である。

(ウ) このように、本願発明の「機密識別子」と引用発明の「識別子」が相違するものであるならば、それぞれを記憶した本願発明の「機密識別子記憶部」と引用発明の「保護方法データベース」も相違することになる。

ウ 以上より、この点に関する本件審決の前記認定・判断は、上記各相違点を看過したものというべきであり、誤りがある。

エ これに対し、被告は、引用発明における最高レベルの安全性が対応付けられたアプリケーション（最安全アプリケーション）の「識別子」が本願発明の「機密識別子」に相当する（したがって、そのようなアプリケーションの「識別子」が記憶される「保護方

法データベース」が、本願発明の「機密識別子記憶部」に相当する）などと主張する。

確かに、引用発明における最安全アプリケーションは、それ未満の安全性を対応付けられた記憶領域へのファイルの送信が阻止されることから、本願発明の「機密アプリケーション」とその作用ないし機能において類似する。

しかし、これは入力元と出力先との安全性の比較という引用発明独自の保護方法を適用したことにより、結果的に類似する作用ないし機能が生じたというにすぎず、最安全アプリケーションの場合といえども、引用発明において、アプリケーションが、「機密事項を扱う」か否かの観点からではなく、関連付けられている安全性の程度を得る観点から区別されていることには変わりはない。……

また、引用発明の「入力元のアプリケーション」は機密事項を扱うか否かで区別されていない以上、その識別子が本願発明の「機密識別子」に相当することはない。そうである以上、引用発明の「入力元のアプリケーション」を最安全アプリケーションとそうでないアプリケーションとに分けて論じたところで、これによって本願発明における「機密識別子」が引用発明においても存在することが論証されるわけではないというべきである。

以上より、この点に関する被告の主張は採用し得ない。……

所感

1 本件は、審決の一致点および相違点の認定に誤りがあるとして、審決を取り消した事例である。

2 審決では、「機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部」を一致点として認定した。

3 判決では、本願発明の根幹をなす技術的思想は、アプリケーションが機密事項を扱うか否かによって送信の可否を異にすることにあるとされ、引用発明におけるアプリケーションの「識別子」は、アプリケーションを特定する要素（アプリケーション名、プロセス名等）として位置付けられるものであって、必ずしも直接的ないし一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するものとはされていないとさ

れ、本願発明と引用発明とは、その技術的思想を異にするものというべきである旨判示された。

4 また、被告が主張する引用発明における最高レベルの安全性が対応付けられたアプリケーション（最安全アプリケーション）の「識別子」が本願発明の「機密識別子」に相当するとの点については、判決は引用発明における最安全アプリケーションは、それ未満の安全性を対応付けられた記憶領域へのファイルの送信が阻止されることから、本願発明の「機密アプリケーション」とその作用ないし機能において類似するものの、これは入力元と出力先との安全性の比較という引用発明独自の保護方法を適用したことにより、結果的に類似する作用ないし機能が生じたというにすぎず、最安全アプリケーションの場合といえども、引用発明において、アプリケーションが、機密事項を扱うか否かの観点からではなく、関連付けられている安全性の程度を得る観点から区別されていることに変わりはないと判示し、排斥した。

5 引用発明は、本願発明のような情報の漏洩防止ではなく、より上位概念である「データ保護」を目的としており、データの柔軟な保護のために、ファイル送信の禁止だけでなく、さまざまな保護方法（コピーや印刷、書き込みの抑止、DRM（著作権管理）による保護やログの収集など）を開示している。審決は、それらの保護方法の内、本願発明と類似したデータ保護方法であるファイル送信の禁止を実行する際に、アプリケーションを識別するためのプロセス識別子を用いていることから、当該プロセス識別

子が本願発明と同様のアプリケーションを識別する識別子に相当すると誤認したのであらうと推察される。しかしながら、本願発明の機密識別子はアプリケーションが機密事項を取り扱うか否かを識別するためのものであるのに対して、引用発明のプロセス識別子は、当該アプリケーションが機密事項を取り扱うか否かを識別するためではなく、当該アプリケーションに関連付けられている安全性の程度を得る観点から用いられているものに過ぎないから、引用発明のプロセス識別子は、本願発明の機密識別子に相当するものとはいえないと思われる。

6 本願発明のようなコンピュータプログラム関連発明の技術分野においては、発明の構成を個別の機能要素に分解してしまうと、それぞれ公知の機能要素に過ぎないことが多い。こういった発明では、それら公知の機能要素の組合せに新規性・進歩性があるのかを慎重に判断する必要があり、機能要素の組合せの新規性・進歩性を判断する際には、発明の解決する課題と、その課題を解決するための構成要素にどのような技術的意義があるのかをしっかりと把握しておく必要がある。本判決は、発明の解決する課題と、課題解決のための構成要素の技術的意義とを把握することの重要性を改めて喚起させるものである。

執筆者紹介

事例①28（行ケ）10147 井上 猛（審判部訟務室）

事例②28（行ケ）10071 野崎 大進（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）