

平成１９年(行ケ)第１０１７７号 審決取消請求事件

平成２０年１月１７日判決言渡，平成１９年１２月５日口頭弁論終結

判 決

原 告	イーストマン コダック カンパニー
訴訟代理人弁理士	吉田研二，石田純，志賀明夫，青木謙一郎
被 告	特許庁長官 肥塚雅博
指定代理人	濱田聖司，末政清滋，小池正彦，大場義則

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が不服２００５－２２４００号事件について平成１８年１２月２５日にした審決を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 特許庁における手続の経緯等

本件は，特許出願をした原告が，拒絶査定を受けて，不服審判の請求をしたが，審判請求不成立の審決を受けたので，その審決の取消しを求めた事案である。

特許庁における手続の経緯は，次のとおりである。

原告は，平成６年２月２５日に米国においてした特許出願に基づく優先権を主張して（以下「本件優先日」という。），平成７年２月２１日，発明の名称を「写真画像の選択システム及び方法」とする発明について特許出願をした（以下「本件出願」といい，その発明を「本願発明」という。）。（甲１）

原告は，平成１７年８月１７日に拒絶査定を受けたので，同年１１月２１日，拒

絶査定不服審判の請求をした（不服２００５－２２４００号事件として係属）。これに対し，特許庁は，平成１８年１２月２５日付けで，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は平成１９年１月１６日に原告に送達された。

なお，原告は，平成１６年８月１０日付けの手續補正書（甲２）により，本件出願に係る明細書を補正した（以下「本件補正」といい，本件補正前の明細書を「当初明細書」という。）。

## ２ 発明の要旨

### （１）当初明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載

「写真画像を選択し，選択された写真画像に関するサービスを選択する方法であって，

- a）複数の画像をもつ写真フィルムを走査して画像ファイルを作成し，
- b）画像ファイルを加工し，前記画像ファイル内の画像を表示装置に陽画表示し，
- c）前記表示装置から画像を選択し，かつ前記選択画像に関し与えられるサービスを選択し，当該サービスは，前記選択画像から作成される印画の枚数および大きさ，印画に対する画フレーム，選択画像のフォトＣＤ，画像の拡大および切り取り，選択された印画に関する通信文および選択された印画を送付する宛先からなる群から選択されるものであり，
- d）前記選択画像の識別情報，前記選択サービスに関する記述および顧客の識別情報を含む発注情報を記録し，
- e）前記発注情報を写真仕上げ業者に配信する

段階からなることを特徴とする，写真画像およびサービスの選択方法。」（以下「本願当初発明」という。）

（２）本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載（下線部分が補正箇所である。）

「写真仕上げ業者に保存された画像に関連する写真画像を選択し，選択された写真画像に関するサービスを離れた場所から選択する方法であって，

少なくとも１個の高解像度画像に関する画像ファイルを保存し，

前記写真仕上げ業者において，前記高解像度画像についての低解像度の陽画画像を作成し，低解像度の陽画画像を通信ネットワークを介して前記写真仕上げ業者から離れた場所に位置するパーソナルコンピュータの表示装置に提供し，

前記写真仕上げ業者によって提供されるコンピュータプログラムを用いて，前記表示装置から画像と選択された画像に対応する高解像度画像に対して提供されるサービスを選択し，

前記選択された画像の識別情報，前記選択されたサービスに関する記述，および顧客の識別情報を含む発注情報を，前記離れた場所から前記写真仕上げ業者に転送する段階を含む方法。」（以下「本願補正発明」という。）

### 3 審決の理由の要点

(1) 審決は，次のとおり，本件補正は，当初明細書に記載した事項の範囲内のものではないため，本件出願は特許法１７条の２第２項において準用する同法１７条２項の規定に違反し特許を受けることができないとした。

(2) 審決の判断部分は，次のとおりである。

「以上（判決注：当初明細書の請求項１，段落【０００１】～【０００８】，【００１４】～【００１５】，【００３７】，【００４１】の記載を指す。）の【従来技術】，【発明が解決しようとする課題】，【課題を解決するための手段および作用】，【発明の効果】の記載からすると，当初明細書に記載された発明（以下『当初発明』という。）は，ネガあるいはスライドから画像ファイルを作成することを前提としていると認められる。また，【実施例】として例示されている態様も，ネガあるいはスライドから画像ファイルを作成するもののみであり，それ以外の方法で画像ファイルを作成する実施例が開示されているとは認められない。また，当初明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された『複数の画像をもつ写真フィルム』という文言も，『ネガあるいはスライド』に相当するものとして使用されているものと解される。このように，当初発明はネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程を有することを前提としたものと認められるため，画像ファイルの作成手段についての限定がなされていない

い、すなわち、ネガあるいはスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとした本件補正は、当初明細書に記載した事項の範囲とはいえない。

・・・仮に、周知慣用の技術であり、当初発明に適用し得るようなものが存在したとしても、これらの技術を当初明細書に記載されているものと同視することが許されるのは、明細書又は図面に記載がなくともこれがあると認識できる程度に自明となっているような場合に限られるべきである。本件補正について言えば、前記・・・のとおり、当初発明はネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程を含むことを前提とした発明であり、明細書又は図面に記載がなくともこれがあると認識できる程度に自明となっていないので、本願の出願時においてデジタルカメラから画像ファイルを作成することが技術常識であったか否か、また、同技術常識が当初発明に適用可能であるか否かにかかわらず、上記主張にも理由がない。」

### 第3 原告の主張

審決は、当初明細書には、ネガ又はスライドをスキャンすること以外の画像ファイル作成工程の記載がないと誤認し（取消事由1）、また、周知技術を勘案すればネガ又はスライドをスキャンすること以外の画像ファイル作成工程についての記載があると同視し得ることを看過し（取消事由2）、その結果、本件補正が当初明細書に記載した事項の範囲内のものではないとの誤った結論を導いたものであり、違法であるから、取り消されるべきである。

#### 1 取消事由1（スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載がないとの誤認）

(1) 審決は、「当初発明はネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程を有することを前提としたものと認められるため、画像ファイルの作成手段についての限定がなされていない、すなわち、ネガあるいはスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとした本件補正は、当初明細書に記載した事項の範囲とはいえない。」と判断したが、誤りである。

(2) 確かに、本願当初発明に示されるように、当初明細書には、ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を前提とする発明についての記載があるが、そ

の他に，上記工程を前提としなくてもよい，スキャン以外の画像ファイル作成工程に係る発明が開示されている。

ア すなわち，当初明細書の「遠隔地において，パーソナルコンピュータ 52 は，電話回線 54 を通じてモデム 48 と通信する。適切な識別子 (identification) を用いることによって，パーソナルコンピュータ 52 の所有者は，記憶ブロック 46 にある走査蓄積画像にアクセスすることができる。次に，これらの画像はデータ転送手段 48 を通じてパーソナルコンピュータ 52 に転送され，そこで画像は表示装置 56 に順次表示される。パーソナルコンピュータ 52 の操作者は，当分野の通常の技術を有するプログラマーによって作成された適切なプログラムを実行させることができる。プログラムによって，ネガのストリップ 12 の番号に対応する所望の各画像の番号および印画の大きさを，操作者が選択しうる。このプログラムは，画像とともに転送することができる。」(段落【0030】)，「あるいは，印画作成をデジタルで実行することもできる。コンピュータ 50 は走査された高解像度の画像ファイルを累積し，それによって所望の印画またはフォト CD を作成する。」(段落【0032】)，「パーソナルコンピュータへの画像転送を行う本発明の「パーソナルコンピュータ」実施例においては，消費者は，モデムなどのデータ転送手段により，またはディスクの運搬により，自分の低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み (download ，ダウンロード)，写真業者が発注情報を受け取って作成する製品の選択をすることができる。」(段落【0039】)との記載によれば，低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み，これを用いて製品を選択することを特徴とする技術事項に関する記載がある。このような通信ネットワークを利用した作業は，コンピュータ 50 (実施例の図 2 参照) が高解像度画像を記憶していることを前提として，記憶ブロック 46 に記憶されている低解像度画像をパーソナルコンピュータ 52 に転送し，パーソナルコンピュータ 52 が必要な入力を受け付け，情報をコンピュータ 50 に転送することによって行われる。

したがって，当初明細書には，低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込

み，これを用いて製品を選択することを特徴とすることについての記載があり，低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明が開示されているものである。

イ また，当初明細書の「低解像度画像のパレット化および圧縮は，送信されるべきデータを最小にするために行われる。画像送信の時間と費用が最小となるなら，いかなる手段も望ましいものとして用いることが理解できよう。」（段落【００２９】）との記載を参照すれば，当初明細書には，画像送信時間や費用の抑制という課題が開示もしくは示唆されているといえることができる。

ウ 当初明細書の「本実施例では，元のネガと印画が，インデックス印刷とともに顧客に返される」（段落【００１８】），「インデックス印刷は顧客に返却する前にネガを走査して作成し，作成したデジタル画像を可搬型ハードドライブその他の記憶装置に蓄積し，後の検索またはサービス発注の際に用いる」（段落【００２０】），「この実施例において，原ネガおよび印画はインデックス印刷とともに顧客に返却される」（段落【００３６】）との記載によれば，ネガは，顧客に返却されるものである。

エ 当初明細書の，例えば，「発注しうるサービスには，インデックス印刷上に表示されたデジタルのネガから，フォトＣＤの作成要求を行うことを含む。また，同様にインデックス印刷上に表示された選択済デジタル画像ファイルから，デジタル画像の引き伸ばしを行うこともできる。選択済デジタル画像ファイルから作成するデジタルの焼き増しは，直接顧客あて，あるいは顧客の指定する任意の宛先に送付しうる。デジタルの挨拶カード（greeting card）あるいはビジネスカードを，選択されたデジタルのネガから作成するようにしてもよい。他の商品またはサービス，例えば用意されたひな形（template）への画像の挿入，アルバムページの印刷，コラージュ（collage，画面へのはめ込み）などの提供も可能であり，さらに，若干の（nominal）料金によって，顧客はデジタルのネガの期間延長をすることもできる。」（段落【００１９】）との記載によれば，ネガ返却

後に行うサービスについて記載されている。

オ そして、当初明細書には、低解像度画像を通信ネットワークを介し転送することにより、画像送信の時間や費用を抑制することができるという効果が開示もしくは示唆されており、この効果は、画像ファイルの由来とは関係なく奏することが明らかである。

カ そうすると、当初明細書には、低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明、すなわち、本願補正発明が開示されており、本願補正発明は、低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み、これを用いて製品を選択することを特徴としており、画像送信時間や費用の抑制という課題が開示もしくは示唆されており、低解像度画像を通信ネットワークを介し転送することにより、画像送信の時間や費用を抑制することができるという作用効果も開示もしくは示唆されており、しかも、本願補正発明においては、高解像度画像、低解像度画像は、記憶保存されていれば利用することができるものであるから、これら画像がどのようにして作成されたかということは技術的な意義を有しておらず、したがって、本願補正発明は、画像ファイルの由来によらずに成立する発明であり、かつ、当初明細書に開示されているものである。

(3) 被告は、当初明細書にはネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を有することを前提とした発明が記載されているので、「ネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程」が技術的意義を有する旨主張する。

しかし、明細書、図面に記載された事項が技術的意義を有するか否かは、特許請求の範囲に記載された発明の内容によって異なる。本願当初発明は、当初明細書に記載されたネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を前提とした発明であるが、上記のとおり、当初明細書には、スキャン以外の画像ファイル作成工程に係る発明も開示されており、補正後発明はそれに該当するのである。

(4) したがって、ネガ又はスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとした本件補正が当初明細書に記載した事項の

範囲とはいえないとした審決の認定判断は、誤りである。

2 取消事由 2（スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載があると同視し得ることの看過）

(1) 審決は、ネガ又はスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとした本件補正について、「仮に、周知慣用の技術であり、当初発明に適用し得るようなものが存在したとしても、・・・明細書又は図面に記載がなくともこれがあると認識できる程度に自明となっていないので、本願の出願時においてデジタルカメラから画像ファイルを作成することが技術常識であったか否か、また、同技術常識が当初発明に適用可能であるか否かにかかわらず、上記主張にも理由がない。」と判断したが、誤りである。

(2) 当初明細書には、「他のシステム、例えばコダック社のイメージ・マジック（Image Magic：商品名）では、テーマパーク（theme park）において、顧客の用意した画像と『生』の画像とを組み合わせ、切り取りや組み込みを行い、印画作成を行う。」（段落【0002】）との記載があるが、ここにいう「イメージ・マジック」は、テーマパークなどにおいて、「生」の画像と他の画像とを組み合わせることで、印画作成を行うシステムであり、「生」の画像を得るのに、ネガ又はスライドを走査することを前提としておらず、「生」の画像と組み合わせ、切り取りや組み込みを行い、印画を作成するという処理を行うに当たって、「生」の画像がフィルムなどにスキャンによるものとは到底考えることができない。

そうすると、デジタルカメラが周知であった出願当時の技術水準において、段落【0002】の記載を見れば、「生」の画像がフィルムなどのスキャンによって得られるものでないことは、当業者に明らかであり、したがって、当初明細書の従来の技術の記載を参照すれば、当初明細書においては、画像ファイルを得る手段としてネガ又はスライドから走査すること以外の手段の存在も前提としていたものと解することができ、これを参照すれば、当初明細書には、スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載があると同視し得るものである。



(3) 被告は、「イメージ・マジック」は、写真仕上げ業者と離れた位置あるパーソナルコンピュータへ通信ネットワークを介して画像転送を行う本件補正発明のようなシステムとは全く別のものであって、新たな発明を作り出すに等しいものである旨主張する。

しかし、原告は、補正後発明が、もともと画像ファイルが存在すればよくその由来によらない発明であると主張しており、このイメージ・マジックについての記載も、画像ファイルがフィルムあるいはスライド以外を基に作成可能であることを推察される記載であるとして挙げているのである。

(3) なお、審決は、当初明細書における特許請求の範囲請求項 1 の記載を前提として、本願当初発明を 1 つのものとして認定しているが、本願当初発明を 1 つだけと認定するのは、発明の開示の代償として特許を与えるという趣旨からしても明らかに不当であり、この認定は、その前提において誤りである。

#### 第 4 被告の主張

審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

1 取消事由 1（スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載がないとの誤認）に対して

(1) 原告は、本願補正発明は、画像ファイルの由来によらずに成立する発明であり、かつ、そのことが当初明細書に開示されている旨主張する。

しかし、当初明細書にはネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程を有することを前提とした発明が記載されているので、「ネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程」が技術的意義を有するものであり、当初の特許請求の範囲に記載された事項のみならず、当初明細書の記載全体に照らして、本願補正発明は記載されていないものというべきである。

(2) 原告は、当初明細書の段落【0030】、【0032】及び【0039】の記載を根拠にして、低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の

画像ファイルから印画を行うという発明，すなわち，本願補正発明が開示されている旨主張する。

しかし，原告が指摘する当初明細書の段落【００３０】，【００３２】，【００３９】は，段落【００２２】から始まる実施例３に関する説明であるところ，段落【００３０】には「走査蓄積画像」とあり，段落【００３２】には「走査された高解像度の画像ファイル」とあるように，ネガ又はスライドをスキャンして得ることを前提としている。また，段落【００３９】のうち原告が指摘する箇所は，「パーソナルコンピュータへの画像転送を行う本発明の『パーソナルコンピュータ』実施例においては」との記載に引き続くものであるから，パーソナルコンピュータへの画像転送が行われる実施例，すなわち実施例３の一変形例に関する説明である。そして，実施例３に関する記載には，ネガ及びスキャナを用いたものは記載されているが，例えばデジタルカメラのように，ネガやスキャナを用いないものに関する記載を見いだすことはできない。

２ 取消事由２（スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載があると同視し得ることの看過）に対して

原告は，デジタルカメラが周知であった本件優先日当時の技術水準において，当初明細書の段落【０００２】の記載を見れば，「生」の画像がフィルムなどのスキャンによって得られるものでないことが当業者に明らかであるから，当初明細書の従来技術の記載を参照すれば，当初明細書が画像ファイルを得る手段としてネガ又はスライドから走査すること以外の手段の存在も前提としていたものと解することができ，これを参照すれば，当初明細書には，スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載があると同視し得る旨主張する。

しかし，当初明細書の「イメージ・マジック」は，テーマパークにおいて印画作成を行い，そこで完結するシステムであると考えられるから，写真仕上げ業者と離れた位置あるパーソナルコンピュータへ通信ネットワークを介して画像転送を行う本願補正発明のようなシステムとは全く別のものであって，新たな発明を作り出す

に等しいものであるから，原告の上記主張は，前提において失当である。

また，原告は，デジタルカメラが周知であった本件優先日当時の技術水準などというが，「特許・実用新案審査基準 第 部 第 節新規事項」の「3．基本的な考え方 (4)」にも説明されているように，周知の技術であっても，当初明細書等に記載されているのと同然であると当業者が理解し得るような事項でないものについては，そのような事項を補正として追加することは許されないというべきである。なぜならば，本願発明の分野において，周知技術に属する事項は無数に存在するものであり，当初明細書に記載があると認識できない事項であるにもかかわらず，周知技術であるとの理由により補正を認めるのであれば，第三者に不当な不利益をもたらすからである。

## 第5 当裁判所の判断

### 1 取消事由1（スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載がないとの誤認）について

(1) 本願当初発明は，「画像ファイル」について，「複数の画像をもつ写真ファイルを走査して画像ファイルを作成し」との構成となっていたところ，本願補正発明においては，「少なくとも1個の高解像度画像に関する画像ファイル」という記載となっており，画像ファイルの作成手段についての限定がされておらず，ネガあるいはスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとなっている。

審決は，「当初発明はネガあるいはスライドから画像ファイルを作成する工程を有することを前提としたものと認められるため，画像ファイルの作成手段についての限定がなされていない，すなわち，ネガあるいはスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとした本件補正は，当初明細書に記載した事項の範囲とはいえない。」（前記第2の3(2)）と判断した。これに対し，原告は，当初明細書には，低解像度の画像ファイルをデータ転送の

対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明、すなわち、本願補正発明が開示されており、本願補正発明は、低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み、これを用いて製品を選択することを特徴としており、画像送信時間や費用の抑制という課題が開示又は示唆されており、低解像度画像を通信ネットワークを介し転送することにより、画像送信の時間や費用を抑制することができるという作用効果も開示又は示唆されており、しかも、本願補正発明においては、高解像度画像、低解像度画像は、記憶保存されていれば利用することができるものであるから、これら画像がどのようにして作成されたかということは技術的な意義を有しておらず、したがって、本願補正発明は、画像ファイルの由来によらずに成立する発明であり、かつ、当初明細書に開示されている旨主張している。

原告の上記主張は、要するに、当初明細書に記載された、ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程は、当初明細書に記載された発明を特徴付けるものではなく、本願補正発明は、低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み、これを用いて製品を選択することを特徴とするものであり、その構成も技術課題も作用効果も、当初明細書に記載されているというものである。

(2) 当初明細書の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

ア 「【産業上の利用分野】本発明は、フォトフィニッシング（photofinishing、以下「写真仕上げ」と称する）の分野に関する。より詳細には、印画作成（printing）のための写真画像の選択に関する。」（段落【0001】）

イ 【従来の技術】電子的な印画作成処理については、すでに多くのシステムが提案されている。例えばコダック社のクリエータ・プリント（Crea Print：商品名）では、操作者が写真店あるいは小規模現像拠点（mini lab location）に行き、自分のネガティブフィルム（以下、ネガと略称する）を挿入し、印画作成に先立って画像の拡大・切り取り（crop、クロップ）、引き伸ばしを行う。他のシステム、例えばコダック社のイメージ・マジック（Image Magic：商品名）では、テーマパーク（theme park）において、顧客の用意した画像と『生』の画像とを組み合わせ、

切り取りや組み込みを行い、印画作成を行う。さらに、フォトＣＤ（Photo ＣＤ：商品名）は、選択された画像をフィルムの最大解像度でフォトＣＤディスクに記録する方法を具備している。」（段落【０００２】）

ウ 「【発明が解決しようとする課題】しかし、消費者は、多数の印画を写真取り扱い店から受領しあるいは写真仕上げ業者（photofinisher、以下、単に「写真業者」と呼ぶ）からの郵送を受け、それらの印画の複製を友人や親戚へ送付したい場合や自分用に作りたい場合に、しばしば問題に直面している。即ち、写真仕上げの従来環境では、選択した画像がどの写真ネガに含まれているのかを識別しにくいことである。顧客は、選択画像を含む写真ネガを見つけ出すのに手間取ることが多い。また、ネガを見て、印画を見ると同じように判読することも難しい。顧客は各ネガを調べて、その中から印画したい画像を選別しなければならない。しかる後、小規模現像拠点、写真店あるいは写真業者にネガを持参または郵送し、焼き付け枚数とサイズを指定しなければならない。そして新しい印画ができあがるのを待ち、それらをドラッグストア、小規模現像拠点あるいは写真業者から入手するという過程を経る必要がある。この方法には多くの問題がある。・・・結局のところ、追加焼き増しの取得はかなり手間がかかるため、焼き増しが促進されない。発注に不便なことが焼き増し注文を増やす障壁となっている。以上より、ネガやスライドからの印画作成の発注や再発注を容易にする、改良システムと方法が望まれている。さらに、発注が容易になることによって、拡大・切り取りなどのサービスの利用が増大すると考えられる。本発明の目的は、ネガまたはスライドからの印画作成の発注または再発注を容易にするシステムおよび方法を提供することにある。さらに、本発明の目的は、写真所有者（photographer）が、大きさ、宛先、テキスト、フレームその他写真印画に関するオプションを選択することを可能とすることである。」（段落【０００３】～【０００７】）

エ 「【課題を解決するための手段および作用】本発明は、ネガあるいはスライドからの印画作成の発注や再発注を容易にするためのシステムであり、印画の大き

さ、宛先、テキスト、フレームその他の印画作成に関する、顧客による任意の選択を可能にする。本発明は、従来不便であった焼き増しの選択と発注の手段を合理化する。本発明をある面から見ると、コンピュータ制御のスキャナにより、ネガ又はスライドから画像データを作成する。画像ファイルは、認識のためには十分鮮明であり、反面、コンピュータ処理の所要時間を最小にする、低い解像度とする。コンピュータはデータを処理し、フィルムのポジティブ画像（ポジ画像）を表示装置上に表示する。顧客はこれらの画像を用いて、所望する焼き増しを選択し、コンピュータは、その発注情報を記録する。写真業者は顧客の指定通りに焼き増しを作成する。本発明の概念は、焼き増しの発注だけでなく、初回の（original）印画発注にも用いる。例えば、顧客は、写真仕上げ会社に露出済フィルムを送る。写真仕上げ会社は、露出済フィルムを現像し、低解像度でフィルムを走査し、走査画像を記憶する。顧客は、一定期間内に自分のパーソナルコンピュータから電話番号をダイヤルし、コンピュータに表示された画像を見る。顧客は、各画像の拡大・切り取りを行い、印画の数量と大きさの注文を出す。他のオプションについても同様である。本発明の他の実施例は、顧客の画像から、顧客がサービスを追加発注する方法を提供する。顧客のネガまたはスライドを顧客に返却する前にそれらを走査し、インデックス印刷（index print）を作成する。ネガまたはスライドから作成されたデジタル画像は、可搬型ハードドライブ（portable hard drive）または他の記憶装置に蓄積し、後に検索およびサービス発注の際に用いる。顧客は、インデックス印刷と押ボタン電話機を用いて、画像と受けたいサービスの選択を行う。あるいは、インデックス印刷の参照による初回の印画または焼き増しの発注を、コンピュータ音声発注システムを用いて行うことも可能である。本発明の利益は、従来不便であった印画作成や焼き増しの選択および発注が合理化される点にある。」（段落【0008】～【0012】）

オ 「【発明の効果】本発明は、写真仕上げの分野において有用であり、ネガからの印画や焼き増しを発注する場合の不都合を減少させる。本発明の利益は、印画

や焼き増しの選択および発注における従来の不便な手段を解消することにある。また、傷つきやすいネガを顧客が何度も取り扱わなくて済む。本発明の機能により、顧客がネガからの初回の印画作成を発注する前に画像を吟味でき、それによって所望しない印画作成の必要がなくなる。また、本発明により、データの記入誤りがなくなる。さらに、本発明によって顧客は、特に数枚の類似の画像がある場合に、ネガをより容易に識別することができるという利益を得る。」（段落【0041】）

(3) 上記記載によると、本願当初発明は、ネガ又はスライドからの印画作成の発注に係る写真仕上げの分野に関するものであり、その技術課題は、従来技術では写真仕上げの従来の環境では、選択した画像がどの写真ネガに含まれているのかを識別しにくく、発注が不便であり、その結果、焼き増し注文を増やす障壁となっていたところ、これを解決して、ネガ又はスライドからの印画作成の発注や再発注を容易にしたのが本願当初発明に係る方法であり、不便であった焼き増しの選択と発注の手段を合理化し、印画の大きさ、宛先、テキスト、フレームその他の印画作成に関する、顧客による任意の選択を可能にするというものである。そして、より具体的には、ネガ又はスライドから印画作成を発注するに当たって、ネガ又はスライドをスキャンすることによりデジタル化して画像ファイルとし、この画像ファイルを加工して画像を画面に表示したり、選択画像を遠隔地に伝送したりすることにより、ネガ又はスライドからの印画作成の発注や再発注を容易にする技術を提供しているものである。

したがって、当初明細書においては、ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を前提とする発明について記載されており、かつ、同工程は、当初明細書において、欠点のある従来技術であり、解決すべき課題とされていたものであって、要するに、当初明細書に記載された発明は、ネガ又はスライドから選択画像を見つけ出そうとしても、識別しにくく、手間がかかったり、誤発注をしやすいという問題意識から出発して、上記発明を完成させるに至っているのであるから、ネガ又はスライドの印画作成は、当初明細書に記載された発明に特徴的なものであったと認

められ、ネガ又はスライドの印画作成とは無関係な技術を対象としていないことが明らかである。

(4) 原告は、原告は、当初明細書の段落【0030】、【0032】及び【0039】の記載を根拠にして、低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明、すなわち、本願補正発明が開示されている旨主張するので、当初明細書の実施例について検討する。

ア 「【実施例】 実施例1．図1において、システム10は、ネガまたはスライドから印画作成を再発注するに適したシステムを示す。本発明のこの実施例によれば、小売店の顧客は、写真業者から受け取ったネガまたはスライド、あるいは顧客の個人ライブラリにあった古いネガまたはスライドの袋から、フィルム・ストリップ12を選択する。・・・図1において、フィルム12は、フィルム取り扱い装置16のスキナ20を通過する。光源（図示せず）によりネガを照射し、光はフィルム12を通過してフィルム取り扱い装置16内の画像作成用電子回路（imaging electronics）に達する。スキナ20は、フィルムの透過度に対応するデータを迅速に獲得でき、付設の観察ステーション（viewing station）24の例えばコンピュータ画面26などに適切に表示するに十分な空間解像度および色解像度をもつ。選択されたフィルムストリップ12は、図のようにコンピュータ画面26により観察することができる。フィルム取り扱い装置16のスキナ20からデータを獲得の後、顧客は、フィルムをスキナから取り外す前に、焼き増しを所望するかどうかを決定する。・・・次に、顧客はデータ入力手段28を用いて、印画を所望する画像を選択する。・・・本実施例では、元のネガと印画が、インデックス印刷とともに顧客に返される。インデックス印刷には、顧客が注文した画像、発注番号、顧客ごとに個別の（unique）ID番号、およびその個別ID番号により顧客が行いうることの記述を含む。・・・」（段落【0014】～【0018】）

イ 「実施例2．本発明の他の実施例では、顧客が自分の画像からサービスの追加発注を行うことを可能とする。この場合、インデックス印刷は顧客に返却する前



にネガを走査して作成し，作成したデジタル画像を可搬型ハードドライブその他の記憶装置に蓄積し，後の検索またはサービス発注の際に用いる。顧客は，インデックス印刷と押しボタン電話機を用いて，画像の選択および実行サービスの選択を行う。」（段落【0020】）

ウ 「実施例3．他の実施例においては，顧客は，画像表示の後，希望する印画の枚数および大きさの発注に先立って画像の拡大または切り取りを行うことができる。・・・」（段落【0022】）

エ 「次に，図2について説明する。本発明の概念は，焼き増しと同様，初回の印画作成にも適用でき，例えば，顧客は露出済フィルムを写真仕上げ会社に郵送しまたは持ち込み，そこでフィルム38は現像ブロック40によって現像され，ネガ12が作成される。ネガ12は低解像度のスキャナ20によって走査される。・・・図2の説明を続ける。画像は，例えば画素あたり24ビット，即ち走査装置の3色の各チャンネルあたり8ビットで走査される。次に，この情報を，特定の画像にあるすべての色の中から256色を割り当てるため，適切なパレット化アルゴリズム（palettization algorithm）のブロック42に通す。パレット化の過程は画像ごとに実行され，各画像に対する最適なパレットが作成される。・・・パレット化した画像で表されるデータは，圧縮機能ブロック44において，例えばレンペル・ゼブ・Qコード（Lempel Zev Q Coder），DPCMあるいはRADPCMなどの無損失圧縮法（lossless compression scheme）を用いて，損失のない形式で圧縮される。つぎに，圧縮画像データは，モデムなどのデータ転送手段48を経由して顧客に送信する前に，記憶ブロック46に蓄積する。図2は画像の機能的な流れを示していることを理解されたい。・・・遠隔地において，パーソナルコンピュータ52は，電話回線54を通じてモデム48と通信する。適切な識別子（identification）を用いることによって，パーソナルコンピュータ52の所有者は，記憶ブロック46にある走査蓄積画像にアクセスすることができる。・・・操作者が選択する情報には，拡大・切り取り，画像サイズの選択，特定の画像に関する書状および宛

先，画像に付加するテキスト，あらかじめ用意した背景への画像の挿入などの情報を含み，回線 5 4 を通じてモデムなどのデータ転送手段 4 8 およびコンピュータ 5 0 に送信される。コンピュータ 5 0 はまた，引き伸ばし機（print enlarger）5 8 を制御する。パーソナルコンピュータ 5 2 からのデータによって拡大および切り取りを行う特定のフレームが識別され，コンピュータ 5 0 に送信される。・・・コンピュータ 5 0 は走査された高解像度の画像ファイルを累積し，それによって所望の印画またはフォト CD を作成する。」（段落【0 0 2 7】～【0 0 3 2】）

オ 「実施例 4．本発明の他の実施例においては，顧客は，処理されたフィルムの各ロール（roll）の写真プルーフシート（proof sheet，校正刷り）を受け取ることができる。引き続き図 2 を参照すると，ネガ 1 2 がスキャナ 2 0 により走査され，コンピュータ 5 0 により処理された後，プルーフシートがディジタル・インデックス画像プリンタ 6 5 を通じて作成され，顧客に提供される。・・・この実施例において，原ネガおよび印画はインデックス印刷とともに顧客に返却される。・・・以上を要約すると，本発明により，スキャナにより写真ネガあるいはスライドを取り込んで画像ファイルを作成し，それを用いて印画作成用の写真画像を選択する。・・・」（段落【0 0 3 5】～【0 0 3 7】）

カ 「本発明の範囲を逸脱することなく種々の変更が可能であることは，当業者に明らかであろう。例として，本発明の『単独の（“stand-alone”）』実施例において，顧客が自分のネガをスキャナに挿入し，発注情報の捕捉，記録，印画作成手段への転送を行う方法があろう。・・・パーソナルコンピュータへの画像転送を行う本発明の『パーソナルコンピュータ』実施例においては，消費者は，モデムなどのデータ転送手段により，またはディスクの運搬により，自分の低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み（download，ダウンロード），写真業者が発注情報を受け取って作成する製品の選択をすることができる。顧客に対し，インデックス印刷だけでなくディジタルの最終の印画を配送する場合には，スキャナ 2 0 は当然，高解像度スキャナとしよう。」（段落【0 0 3 9】）

(5) 上記記載によれば，実施例 1 ないし 4 及び変更例の説明は，すべて，ネガ又はスライドをスキャナで走査して画像ファイルを作成することを前提として記述されており，ネガ又はスライドをスキャンすることによりデジタル化して「画像ファイル」とし，その「画像ファイル」を処理する技術が開示されているのみであって，ネガ又はスライドをスキャンすることで得られる以外の「画像ファイル」については，何らの言及も示唆もしていない。

原告主張の段落【0030】，【0032】は，段落実施例 3 における図 2 についての説明の一部であり，段落【0027】から始まる同説明の冒頭では，「本発明の概念は，焼き増しと同様，初回の印画作成にも適用でき，例えば，顧客は露出済フィルムを写真仕上げ会社に郵送しまたは持ち込み，そこでフィルム 38 は現像ブロック 40 によって現像され，ネガ 12 が作成される。ネガ 12 は低解像度のスキャナ 20 によって走査される。」との記載があり，その後に，ネガ 12 の画像が走査装置で走査され，次に，この情報を適切なパレット化アルゴリズム (palettization algorithm) のブロック 42 に通し，画像に対する最適なパレットが作成され，回線 54 を通じてモデムなどのデータ転送手段 48 およびコンピュータ 50 に送信されるなどといった工程の記載があって，フィルム，ネガを前提とする技術が記載されているものである。そして，段落【0030】には，「パーソナルコンピュータ 52 の所有者は，記憶ブロック 46 にある走査蓄積画像にアクセスすることができる。」との記載にいう「走査蓄積画像」，段落【0032】の「コンピュータ 50 は走査された高解像度の画像ファイルを累積し」との記載にいう「走査された高解像度」が文脈からネガをスキャナによって走査して得た画像であることは明らかである。

また，原告指摘の段落【0039】の「パーソナルコンピュータへの画像転送を行う本発明の『パーソナルコンピュータ』実施例においては，消費者は，モデムなどのデータ転送手段により，またはディスクの運搬により，自分の低解像度画像をパーソナルコンピュータに取り込み (download, ダウンロード)，写真業者が発注

情報を受け取って作成する製品の選択をすることができる。」の記載中の「自分の低解像度画像」とは、上記文章の直前の「本発明の範囲を逸脱することなく種々の変更が可能であることは、当業者に明らかであろう。例として、本発明の「単独の（“stand-alone”）」実施例において、顧客が自分のネガをスキャナに挿入し、発注情報の捕捉、記録、印画作成手段への転送を行う方法がある。」との記載によれば、顧客が自分のネガをスキャナに挿入し、発注情報の捕捉、記録、印画作成手段への転送を行う方法によって得た画像を指すものである。

したがって、原告が掲げる当初明細書の段落【0030】、【0032】及び【0039】の記載から、本願補正発明が開示されているとする原告の主張は、採用の限りでない。

(6) 原告は、当初明細書の段落【0018】、【0020】及び【0036】に、ネガは顧客に返却されるものであることが記載されており、段落【0019】には、ネガ返却後に行うサービスが記載されているとし、結局、当初明細書に記載されている一連の技術の中から、ネガを返却した後、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分、すなわち、「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」を取り出して、画像ファイルの由来によらない発明であると主張しているものということができる。

ところで、発明は、技術的思想の創作であるが（特許法2条）、ここに「技術」とは、一般に、「物事を巧みにしとげるわざ。技芸。自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようになる手段。また、そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。」（大辞林第3版）、「物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。（technique）科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し、人間生活に役立てるわざ。」（広辞苑第5版）などとされているとおり、科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから、発明における創作は、所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。

本件についてみると、ネガ又はスライドを返却した後の、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分、すなわち、原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは、前記のとおり、当初明細書中に、従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから、単に、そのサービスに関する部分のみを取り出しても、そこに出願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは、ネガを返却した後の、画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって、それ以上のものではない。

この点について、原告は、本願補正発明に関して、当初明細書の段落【0029】を挙げ、画像送信時間や費用の抑制という課題が開示もしくは示唆されており、また、作用効果も開示もしくは示唆されている旨主張する。

確かに、当初明細書には、「低解像度画像のパレット化および圧縮は、送信されるべきデータを最小にするために行われる。画像送信の時間と費用が最小となるなら、いかなる手段も望ましいものとして用いることが理解できよう。」（段落【0029】）との記載があるが、上記記載は、段落【0027】から始まる、実施例3における図2についての説明の一部であるところ、上記のとおり、段落【0027】の説明を併せみれば、段落【0029】の「低解像度画像のパレット化」とは、ネガ12の画像が走査装置で走査され、次に、この情報を適切なパレット化アルゴリズム（palettization algorithm）のブロック42に通し、画像に対する最適なパレットが作成されたものである。結局、ネガ又はスライドのスキャンによって作成された低解像度画像のパレット化及び圧縮をすることが、画像送信の時間と費用を最小とするために行われることを説明しているものであって、それ以上のものではない。まして、原告主張の「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」の技術課題として記載されているものでないことは、明らかである。また、上記発明の作用効果が当初明細書に

記載されていないことも明らかである。

(7) したがって、ネガ又はスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含する本件補正が当初明細書に記載した事項の範囲ではないとした審決の判断に誤りはない。

2 取消事由 2（スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載があると同視し得ることの看過）について

(1) 原告は、デジタルカメラが周知であった出願当時の技術水準において、段落【0002】の記載を見れば、「生」の画像がフィルムなどのスキャンによって得られるものでないことは、当業者に明らかであり、したがって、当初明細書の従来の技術の記載を参照すれば、当初明細書においては、画像ファイルを得る手段としてネガ又はスライドから走査すること以外の手段の存在も前提としていたものと解することができ、これを参照すれば、当初明細書には、スキャン以外の画像ファイル作成工程の記載があると同視し得る旨主張する。

(2) 当初明細書の【従来の技術】欄には、「電子的な印画作成処理については、既に多くのシステムが提案されている。例えばコダック社のクリエイター・プリント（Creatia Print：商品名）では、操作者が写真店あるいは小規模現像拠点（mini lab location）に行き、自分のネガティブフィルム（以下、ネガと略称する）を挿入し、印画作成に先立って画像の拡大・切り取り（crop，クロップ），引き伸ばしを行う。他のシステム，例えばコダック社のイメージ・マジック（Image Magic：商品名）では、テーマパーク（theme park）において、顧客の用意した画像と「生」の画像とを組み合わせ、切り取りや組み込みを行い、印画作成を行う。さらに、フォトCD（Photo CD：商品名）は、選択された画像をフィルムの最大解像度でフォトCDディスクに記録する方法を具備している。」（段落【0002】）との記載があるところ、「イメージ・マジック（Image Magic：商品名）」は、テーマパーク（theme park）において、顧客の用意した画像と「生」の画像とを組み合わせ、切り取りや組み込みを行うというものであり、画像ファイルがフィルムあるい

はスライド以外を基に作成可能であることが示唆されていることは、原告の主張するとおりである。

しかし、前記 1 に判示したとおり、当初明細書には、原告主張の「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし、高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」は開示されていると認められないのであって、当初明細書の段落【0002】の記載を加えたとしても、本願補正発明のような技術的思想が開示されているとはいえない。

(3) 原告は、審決が、当初明細書における特許請求の範囲請求項 1 の記載を前提として、本願当初発明を 1 つのものとして認定していると論難する。

しかし、審決の「【従来技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段および作用】、【発明の効果】の記載からすると、当初明細書に記載された発明（以下『当初発明』という。）は、ネガあるいはスライドから画像ファイルを作成することを前提としていると認められる。」（前記第 2 の 3 (2)）との記載によれば、当初明細書における特許請求の範囲請求項 1 の記載を前提とした判断でなく、当初明細書全体の記載に基づいた判断であることが明らかである。

3 そうすると、審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がないから、原告の請求は棄却を免れない。

#### 知的財産高等裁判所第 1 部

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 穴 戸 充

裁判官 柴 田 義 明