

平成19年（行ケ）第10433号 審決取消請求事件

平成20年11月17日判決言渡，平成20年10月8日口頭弁論終結

判 決

原 告 株式会社アソシエ

被 告 特許庁長官

指定代理人 和田志郎，山本章裕，江嶋清仁，桑原清，森山啓

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。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2004-15877号事件について平成19年11月2日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は，Aがした特許出願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた原告が，拒絶査定に対する審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

Aは，発明の名称を「電子メール送信システム，意志確認方法及びシステム並びに意志収集方法及びシステム」（但し，出願時の発明の名称は「電子メール，電子メール送信システム，意志確認方法及びシステム並びに意志収集方法及びシステム」とする発明について，平成12年12月8日に特許出願（以下「本件出願」という。）をしたが，平成16年6月18日付けで拒絶査定を受けたので，同年7月29日，同拒絶査定に対する不服審判を請求し，平成19年6月25日，手続補正をした（以下「本件補正」という。）。

特許庁は、上記不服審判請求を不服２００４－１５８７７号事件として審理し、平成１９年１１月２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同月２８日、Ａに送達された。

原告は、平成１９年１２月２６日、Ａから上記発明に係る特許を受ける権利を譲り受け、同月２７日、特許庁に対し、その旨の出願人名義変更届をした。

２ 発明の要旨

審決は、本件補正後の明細書（甲６，７。以下「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）を対象としたものであるところ、その要旨は次のとおりである（なお、請求項の数は１２個である。）。

「【請求項１】 ネットワークを経由して相手方の情報端末に電子メールを送る電子メール送信システムであって、

送信する電子メールのデータを記憶した記憶手段と、

記憶手段にデータが記憶された電子メールを所定のプロトコルに従って相手方に送信する送信手段とを備えており、

前記記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするものであって、相手方の情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文を含んでおり、

このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力を行うこと無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理するプログラムを実行するものであることを特徴とする電子メール送信システム。」

３ 審決の理由の要旨

審決は、本願発明は、特開２０００－２６７９５２号公報（甲１。以下「刊行物

1」という。)に記載された発明(以下「刊行物1発明」という。)及び後記周知技術1, 2から当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとした。

審決が上記結論に至った理由は, 以下のとおりである。なお, 審決の引用部分において, 本訴の書証番号を付記した。

(1) 刊行物1発明の内容

刊行物1には, 次の発明が開示されていると認めることができる。

「(a)

電子メールの通信システムであって, 無線通信可能な携帯型の電話機1, 無線公衆網2, クライアントメールサーバ3, ネットワーク4およびメールサービスサーバ5で構成され, 電話機1と該電話機1のメール管理を行うクライアントメールサーバ3とは無線公衆網2を介して, クライアントメールサーバ3とメールサービスサーバ5とはインターネットなどのネットワーク4を介して, それぞれ電子メールを送受信するものであって,

メールサービスサーバ5から送信されたメールは, インターネットなどのネットワーク4を介してクライアントメールサーバ3に与えられ, さらに無線公衆網2を介して電話機1で受信され,

(b)

メールサービスサーバ5は, 記憶部64, メッセージ解析部65を有し, 記憶部64は, 各種情報を一括して記憶し管理し, メッセージ解析部65は, 受信したメールを解析して, 任意形式, すなわちサーバ5に応じた形式のメッセージが含まれているか否かを判断し,

(c)

電話機1の新規メールフォームの追加処理については, ステップPA1で新規メールフォームを入手するためのメールをサーバ5に向けて送信し, ステップPA2でサーバ5からのメールを受信してInBox部27に保存すると, ステップPA3では, 保存されたメールに所望のメールフォームが含まれるか否かを判断し, 所望のメールフォームが含まれるときにはステップPA4に進み, 所望のメールフォームが含まれないときにはステップPA1に戻って, 所

望のメールアドレスが得られるまでステップPA1～PA3の動作を繰返し、ステップPA4では、得られたメールアドレスのメールアドレス登録部36へのリスト登録操作を行い、次のステップPA5で登録すると判断したときにはステップPA6に進んで、メールアドレスをリスト登録して処理を終了し、ステップPA5で登録しないと判断したときにはそのまま処理を終了し、

(d)

実行されるメールアドレスのスク립ト91の例としては、スク립ト91の実行によって実現されるデータの入力補助画面92～95の例において、スク립ト91は、WWWシステムで利用され、HTMLなどのブラウザ言語のスク립トで拡張して定義されるテキストや画像で構成される所定形式のデータであり、データ入力補助UI実現部32は、該スク립ト91を解釈して実行し、前記所定の形式に適応して定義されるフォームタグ（判決注：「フォームタグ」の誤記と認める。）を用いた入力補助機能のための入力補助画面92～95を実現し、実現される画面92～95は、たとえば航空券の予約、ホテルの宿泊予約および商品の購入申込み予約時におけるデータ入力のための画面であり、例示した画面92～95は、商品の購入申込み予約時におけるデータ入力のための画面であり、入力補助画面92～95は、たとえばチェックボタン、チェックボックスおよび文字入力ボックスを含み、チェックボタンはオペレータによって選択され、またチェックボックスや文字入力ボックスにはオペレータによってデータが入力され、また、入力補助画面92～95は、画像やグラフィックによって表示される入力ガイダンスを含み、

(e)

電話機1から送信されたメールは、無線公衆網2を介してクライアントメールサーバ3に与えられ、さらにインターネットなどのネットワーク4を介してメールサービスサーバ5で受信され、

メールサービスサーバ5は、電話機1からのメールを受信し、返信スク립ト生成処理において、メッセージ解析部65が、受信メールのメッセージを解析し、返信用のスク립トの生成が必要か否かを判断し、必要であったときには、スク립トメッセージ生成部62が返信用

スクリプトを生成し、作成された返信用スクリプトから返信用メール作成部 6 3 が返信用メールを作成し、送信して処理を終了し、

(f)

実行されるメールフォームのスクリプト 9 1 の例としては、HTML 言語で記載され (<HTML>及び</HTML>タグ参照)、Form タグ (<FORM>及び</FORM>タグ参照。) 中において、「購入希望商品名」、「購入希望商品数」、「支払い方法選択」というメッセージ内容と、そのメッセージ内容に対する回答内容（「アイテム 1－1 0 0 0 円・・・アイテム 5－3 0 0 0 円」、「1 個・・・5 個」、「方法 1・・・方法 3」参照。）とが表示されるようにするとともに、これらの回答はチェックボックス（プルダウンメニュー）、チェックボタン（ラジオボタン）で選択するように表示 (<SELECT>タグ、<INPUT>タグ中の type="radio"参照。) され、所定の操作がされた際にその回答内容を回答先のコンピュータであるメールサービスサーバに送信するコマンド文を含んでおり (<INPUT>タグ中の type="submit", value="送信"参照。), 送信ボタンをクリックすると、このコマンド文は、相手方の情報端末において回答先のコンピュータの場所の入力することなしに、回答内容を送信する (<FORM>タグの action 属性において mailto:に続いてメールアドレスが設定されており、送信ボタンが操作された際にこの<FORM>～</FORM>タグ内のフォームの内容がこのメールアドレスに送信される。) スクリプト、であり、

(g)

スクリプト 9 1 の実行によって実現されるデータの入力補助画面 9 2～9 5 の例としては、「購入希望商品名」、「購入希望商品数」、「支払い方法選択」というメッセージに対する回答内容として「アイテム 1－1 0 0 0 円・・・アイテム 5－3 0 0 0 円」、「1 個・・・5 個」、「方法 1・・・方法 3」から選択するチェックボックス 9 8 及びチェックボタン 9 9、及び送信を行う送信ボタン 1 0 1 を表示する画面、であり、

(h)

返信用スクリプト 1 2 1 の例として、HTML 言語で記載され (<HTML>及び</HTML>タグ参照。), Form タグ (<FORM>及び</FORM>タグ参照。) 中において、「意思確認」というメッセージ内容と、そのメッセージ内容に対する回答内容（「注文します」及び「注文しません」参照。）

とが表示されるようにするとともに、これらの回答はチェックボタン（ラジオボタン）で選択するように表示（〈INPUT〉タグ中の type="radio"参照。）され、所定の操作がされた際にその回答内容を回答先のコンピュータであるメールサービスサーバに送信するコマンド文を含んでおり（〈INPUT〉タグ中の type="submit", value="送信"参照。）、送信ボタンをクリックすると、このコマンド文は、回答先のコンピュータの場所の入力をするこなしに、回答内容を送信する（〈FORM〉タグの action 属性において mailto:に続いてメールアドレスが設定されており、送信ボタンが操作された際にこの〈FORM〉〜/〈FORM〉タグ内のフォームの内容がこのメールアドレスに送信される。）返信用スクリプト 121、が示されており、

（i）

電話機 1 では、受信されたスクリプト 121 は、スクリプト解析部 31 で解析され、データ入力補助 UI 実現部 32 で実行されて、データの入力補助画面 125（「意思表示」というメッセージ内容に対する回答内容として「注文します」か「注文しません」を選択するチェックボタン 127、及び送信を行う送信ボタン 101 を表示する画面。）が実現され、画面 125 によって注文データが確認でき、オペレータはこの内容を見て注文するかしらないかの意志表示を行い、画面 125 では、具体的に、入力ガイダンス 126 は注文データの確認内容や注文の意志表示を促す内容であり、チェックボタン 127 は、注文の意志表示を選択して入力するものであり、データが入力されると、（送信ボタン 101 から入力データの送信が指定されることにより）送信処理を実行し、任意形式のメッセージを作成し、作成された任意形式のメッセージをメール本文としてサーバ 5 に向けて送信する、

電子メールの通信システム。」（審決 8 頁 4 行～11 頁 5 行）

（2）周知技術

ア 周知技術 1

特開 2000-181926 号公報（平成 12 年 6 月 30 日出願公開、以下、「周知文献 1」という。本訴甲 2）、特開平 2-259889 号公報（平成 2 年 10 月 22 日出願公開、以下、「周知文献 2」という。本訴甲 3）等により、次のような技術（以下、「周知技術 1」という。）が本願出願前に周知であったと認められる。

「電子メール送信システムにおいて、送信する電子メールのデータを記憶した記憶手段を備えており、前記記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするものとする」（審決１４頁２０～２３行）

イ 周知技術２

特開平１０－２３４０１８号公報（平成１０年９月２日出願公開、以下、「周知文献３」という。本訴甲４）、特開平１０－２４０６３８号公報（平成１０年９月１１日出願公開、以下、「周知文献４」という。本訴甲５）等により、次のような技術（以下、「周知技術２」という。）が本願出願前に周知であったと認められる。

「情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文が、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力を行うこと無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理するプログラムを実行するものであること」（審決１６頁下から３行～１７頁２行）

(3) 本願発明と刊行物１発明との一致点及び相違点の認定

本願発明と刊行物１発明とを比較すると、両者は、

「ネットワークを経由して相手方の情報端末に電子メールを送る電子メール送信システムであって、

送信する電子メールのデータを記憶した記憶手段と、

記憶手段にデータが記憶された電子メールを所定のプロトコルに従って相手方に送信する送信手段とを備えており、

前記記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の内容と、その内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするものであって、相手方の情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文を含んでおり、

このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力をす

ること無しに前記回答内容を送信するものである、

電子メール送信システム。」

の点で一致し、以下の点で相違している。

[相違点 1]

「記憶手段が記憶している電子メールのデータ」が、本願発明では、「特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの」であるのに対して、刊行物 1 発明では、特定の内容（「購入希望商品名」、「購入希望商品数」、「支払い方法選択」、「意思確認」（刊行物 1 発明の前掲記載（f）～（i））参照。）と、その内容に対する回答内容（「アイテム 1－1 0 0 0 円・・・アイテム 5－3 0 0 0 円」、「1 個・・・5 個」、「方法 1・・・方法 3」、「注文します」、「注文しません」（刊行物 1 発明の前掲記載（f）～（i））参照。）とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの、である点。

[相違点 2]

「コマンド文」が、本願発明では、「回答内容进行处理するプログラムを実行するものである」のに対して、刊行物 1 発明では、回答内容进行处理するプログラムの実行は開示されていない点。

(4) 相違点についての判断

ア 相違点 1 について

「電子メール送信システムにおいて、送信する電子メールのデータを記憶した記憶手段を備えており、前記記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするものとする技術は、周知である（上記周知技術 1 参照。）。

従って、刊行物 1 発明のメールサービスサーバ 5（本願発明の「電子メール送信システム」に相当。）に記憶される F o r m タグで記載されたデータ（本願発明の「記憶手段が記憶している電子メールのデータ」に相当。）において、電子メール送信システムにおける当該周知技術を用いて、「記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの」とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。」（審決 2 0 頁 4 行～1 5 行）

イ 相違点2について

「情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文が、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力をする事無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理するプログラムを実行するものであること」は、周知である（上記周知技術2参照。）。

従って、刊行物1発明のメールサービスサーバ5（本願発明の「電子メール送信システム」に相当。）において、電子メールのデータに含まれるコマンド文として、当該周知技術を採用し、「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力をする事無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理するプログラムを実行するものである」コマンド文とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

なお、本願発明におけるコマンド文は、当初明細書の第14段落の記載「図2に示す電子メールの内容は、前述したようにHTMLで記述されており、FORMタグを使っている。回答内容42は、実は、CGI(Common Gateway Interface)プログラムで処理されるようになっている。FORMタグのFORM ACTIONコマンド文には、このCGIプログラムが存在するWWWサーバのURLとCGIプログラムの名前が記述されている。図2から解るように、回答内容42はラジオボタンで作成されている。また、図2は示されていないが、「送信」のクリックボタンがある。このボタンは、Submitボタンとなっており、これがクリックされると、データがCGIに渡されてCGIプログラムが起動するようになっている。」を参酌すると、FORMタグのFORM ACTIONコマンド文にCGIプログラムが存在するWWWサーバのURLとCGIプログラムの名前が記述されたものを意味すると解されるが、上記周知文献3、4に示されたコマンド文も同様のものであり、実施例レベルにおいても本願発明と周知文献3、4のものは差異はない。」（審決20頁17行～21頁7行）

ウ 作用効果

「そして、本願発明の作用効果も、刊行物1記載発明及び周知技術1、2から当業者が予測できる範囲のものである。」（審決21頁10～11行）

第3 審決取消事由の要点

審決は、本願発明と刊行物1発明との一致点の認定を誤った結果、相違点を看過し、また、相違点1及び2についての判断を誤り、さらに、本願発明の顕著な作用効果を看過しており、これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法なものとして取り消されるべきである。

なお、本判決においても、審決における周知文献1ないし4及び周知技術1、2の各略語表記を用いる。

1 取消事由1（本願発明と刊行物1発明との一致点の認定の誤り）

(1) 審決は、刊行物1の図13及び図18に示されるスクリプト91及び同121（以下、順に、「本件スクリプト91」、「本件スクリプト121」といい、両者を合わせて「本件スクリプト91等」という。）に、「FORM action = "mailto:sample1@sample.co.jp" method = "post"」とのコマンド文があることから、刊行物1発明は、コマンド文が「相手方の情報端末において回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに回答内容を送信するもの」であるとし、この点で刊行物1発明と本願発明とが一致すると認定したが、誤りである。

(2) 本件スクリプト91等の上記コマンド文は、以下に述べるとおり、送信先のコンピュータの場所が電話機1で入力されることが前提になっている。

すなわち、本件スクリプト91は、メールフォームに含まれるものであるが、刊行物1では、新規メールフォームを入手するために、オペレータが電話機1からメールサービスサーバ5に向けてメールを送信し、メールサービスサーバ5から返信されるメールに含まれる新規メールフォームを登録することによりメールフォームを入手するのであり、本件スクリプト91のコマンド文に「FORM action = "mailto:sample1@sample.co.jp" method = "post"」と"sample1@sample.co.jp"のアドレスが書き込まれているのは、メールフォームを取得するためにメールを送ったメールサービスサーバ5のアドレスが"sample1@sample.co.jp"だったからである。

そして、電話機 1 からメールサービスサーバ 5 にメールを送るということは、同サーバ 5 のアドレス” sample1@sample.co.jp” を電話機 1 において入力することを意味するから、本件スクリプト 19 の上記コマンド文は、結局、電話機 1 においてメールサービスサーバ 5 のアドレス” sample1@sample.co.jp” を入力することにより取得されるものである。

(3) 次に、本件スクリプト 121 は、メールサービスサーバ 5 から電話機 1 に送信されるメールに含まれるものであるが、次のようにして作成される。まず、オペレータが電話機 1 に登録されたメールフォームによりデータを入力し、そのデータをメールサービスサーバ 5 にメール送信する。このメールがメールサービスサーバ 5 で受信されると、同サーバ 5 で当該メールを解析し、本件スクリプト 121 を作成する。そして、同サーバ 5 から電話機 1 に本件スクリプト 121 を含むメールが返信される。

そして、メールサービスサーバ 5 から送信される本件スクリプト 121 のコマンド文に「FORM action = "mailto:sample1@sample.co.jp" method = "post"」と記述されているのは、電話機 1 からメールフォームによりデータをメールサービスサーバ 5 (sample1@sample.co.jp) に送信したからであり、そのメールフォームは、前記(2)のとおり、オペレータが電話機 1 からメールサービスサーバ 5 にメールを送って同サーバ 5 から取得したものである。

(4) 以上のとおり、本件スクリプト 91 等の「FORM action = "mailto:sample1@sample.co.jp" method = "post"」とのコマンド文は、オペレータが電話機 1 においてメールサービスサーバ 5 のアドレス”sample1@sample.co.jp”を入力することにより取得するのであるから、上記コマンド文は、電話機 1 において同サーバ 5 のアドレスを入力することにより回答内容を送信するものであり、「回答先のコンピュータの場所の入力をする」ことなしに、回答内容を送信する」ものではない。

(5) 被告は、本願発明の「回答先のコンピュータの場所の入力」の意味を、①「回答内容を送信する時点におけるコンピュータの場所の入力」及び②「回答内容

を送信する目的での送信にあたってのコンピュータの場所の入力」と限定的に解釈し、刊行物1発明は、そのような限定的な意味での「回答先のコンピュータの場所の入力」をすることなしに、回答内容を送信するものであると主張するが、本願明細書の請求項1には、上記①、②の記載はないのであるから、被告の主張は、請求項1の記載に基づかない解釈であり、失当である。

2 取消事由2（相違点1についての判断の誤り）

(1) 審決は、周知文献1、2により周知技術1を認定しているが、周知技術は多数の公知文献が存在していることによって認定すべきものであり、たった2つの文献によって周知技術を認定することはできないから、審決の周知技術1の認定は誤りであり、したがって、これを刊行物1発明に適用してした相違点1についての判断も誤りである。

(2) また、仮に、周知文献1及び2によって周知技術1が認定できたとしても、周知文献1、2は、電子メールの送受信によりアンケートを行う発明に係るものであり、アンケートであるから、送信されるメールには特定の質問が含まれ、返信されるメールには、その質問に対する回答が含まれる。

一方、刊行物1発明は、メールサービスサーバ5から商品注文のような所定のメールフォームを電話機1が受信し、このメールフォームを使って商品注文のような送信を行う技術に関するものであり、刊行物1発明においては、アンケートのような質問と回答とを行うことは想定されていない。

したがって、刊行物1発明のメールサービスサーバ5に記憶されるFORMタグで記載されたデータを、周知技術1を用いて「特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの」とすることは、当業者が容易に想到し得ることではない。

3 取消事由3（相違点2についての判断の誤り）

(1) 審決は、周知技術2を「情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信する

コマンド文が、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力
をすること無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理する
プログラムを実行するものである」と認定したが、周知技術2の「その回答内容」
が何を意味するのか不明である。「回答」は「質問」があつてこそその回答であるが、
審決の周知技術2の認定においては、「質問」には言及されていない。

(2) 審決は、周知文献3、4により周知技術2を認定しているが、これらの周
知文献のいずれにも「コンピュータの場所の入力することなしに情報を送信する
こと」についての開示はない。

すなわち、まず、周知文献3でユーザがテレビを使用してウェブサイト“www. sto
cks. com”で特定の株（例えば GM）の株相場情報を検索するには、ユーザは特定の
株のデータ“GM”を入力し、これを“www. stocks. com”に送信しなければならない。つ
まり、ユーザは“www. stocks. com”のサイトに到達しなければならないが、そのため
には何らかの入力を能動的に行う必要があり、そのような入力は、結局は、“www. s
tocks. com”というコンピュータの場所を入力していることに他ならない。

また、周知文献4の図3にはユーザがチケットを購入するためのチケット販売に
関するサービス制御スクリプトが記述されているが、同スクリプトによりCGIプ
ログラムが実行されるには、図3のHTMLファイルがファクシミリ装置に送信さ
れる必要があり、そのためには、図1に示すHTMLファイルがファクシミリ装置
に送信され、ユーザが音声案内に対し「3#」を入力する必要がある。そして、図
1に示すHTMLファイルがファクシミリ装置に送信されるためには、ユーザがW
WW検索装置2に電話をかけ、ホームページの数字コードを入力し、入力された数
字コードをWWW検索装置2がURLに変換する必要があるが、上記ホームページ
の数字コードは、URLに変換されるものであるから、明らかにコンピュータの場
所の情報である。このように、周知文献4の図3に示すHTMLファイルのサービ
ス制御スクリプトは、コンピュータの場所の入力をしなければ実行され得ないもの
である。

したがって、審決が、周知文献 3，4 により周知技術 2 を認定したことは誤りであるから、これを刊行物 1 発明に適用してした相違点 2 についての判断も誤りである。

(3) 周知文献 3，4 は、本願発明のような電子メールの送受信の技術の分野に関するものではなく、ウェブサイトにアクセスして情報を取得する技術に関するものであるから、本願発明のような電子メール送信システムの発明をするに際しては参考とはなり得ず、また、仮に、周知文献 3，4 を参照して、刊行物 1 発明の mailto:を CGI プログラムの起動コマンドに変更したとしても、本願発明のコマンド文は「回答内容进行处理するプログラムを実行する」ものであり、本願発明が想到されるためには、回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われるようにするという発想が必要であるが、そのような点を動機付ける記載は、刊行物 1 には存在しないから、審決の相違点 2 についての判断は誤りである。

(4) 上記のとおり、周知文献 3，4 は、周知技術 2 の証拠とはなり得ないものである。審判合議体が、いきなり拒絶審決とせずに、拒絶理由通知を発することで周知文献 3 や周知文献 4 を摘示していれば、原告は、本件で主張したような反論や釈明が行えたのであり、また必要に応じて本願発明をより明瞭にする補正も行えた。

しかしながら、拒絶理由通知を経ることなくいきなり審決が行われたために、原告は、反論や釈明をする機会を奪われ、また必要な補正をする機会を奪われた。審決は、周知文献 3，4 の摘示を、「周知文献」という形を取っているものの、実質的にはこれらは周知文献にはなり得ないものである。

したがって、結果的に、審決は、特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条の規定に違反してされたものであり、この手続違背が審決の結論に与えた影響は大きく、この点をもってしても審決は取り消されるべきである。

4 取消事由 4（顕著な作用効果を看過した誤り）

審決は、本願発明の作用効果が、刊行物 1 記載発明及び周知技術 1，2 から当業者が予測できる範囲のものであると判断したが、誤りである。

本願明細書の段落【0062】に記載されているとおり、ウェブページによるプロモーションは、顧客がアクセスしてくるのを待っている”待ちの姿勢”であり、この点では、刊行物1発明も、オペレータがメールサービスサーバ5にメールを送ってメールフォームを取得することを必須の前提としているから同様であり、周知文献3や周知文献4でも基本的に同じである。

一方、本願発明は、電子メールを顧客に送って回答を待つという積極的なプロモーションを展開することができるものであり、この効果は、刊行物1発明や各周知文献をどのように組み合わせてみても導き出されるものではなく、予測不可能な顕著な効果である。

審決は、この効果を看過しており、そのため本願発明の容易想到性についての判断を誤っており、取り消されるべきである。

第4 被告の反論の要点

1 取消事由1（本願発明と刊行物1発明との一致点の認定の誤り）に対し

(1) 本願発明の「このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力をする事無しに前記回答内容を送信する」とは、コマンド文が、①「回答内容を送信する時点におけるコンピュータの場所の入力」及び②「回答内容を送信する目的での送信にあたってのコンピュータの場所の入力」をすることなしに「前記回答を送信する」ことを意味する。

原告は、本件スクリプト91等は、オペレータが電話機1においてメールサービスサーバ5のアドレス“sample1@sample.co.jp”を入力したことにより取得するものであるから、本件スクリプト91等に含まれるコマンド文は、「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力をする事無しに前記回答内容を送信する」ものではないと主張するが、上記アドレスの入力は、上記①及び②の意味での「コンピュータの場所の入力」とは無関係であるから、原告の主張は、請求項1の記載に基づくものではなく、失当である。

(2) 刊行物 1 には、新規メールフォームを入手するためにメールをメールサービスサーバ 5 に向けて送信することは記載されているが、同サーバ 5 のアドレスを入力することは記載されていない。そして、新規メールフォームを入手するためにメールを電話機 1 とは別の計算機、電話機から送信することや、新規でないメールフォームのスク립トは工場出荷時などに保存されていることなども考えられること、メールの送信に当たりメールサーバのアドレスを入力しない技術として、FORMタグの action 属性において、“mailto:”を用いること（乙 1 の 155、156 頁、乙 2 の 173、174 頁、乙 3 の 360、361 頁）、HTML のウェブページ等において送信ボタンのクリックによりメールを送信すること（乙 1 の 155、156 頁、乙 2 の 173、174 頁）、メールソフトの返信機能において、返信先のアドレスを入力することなく返信のメールを送信すること（乙 4 の 100 頁下から 3 行）などが本件出願時に技術常識であったこと等を勘案すれば、刊行物 1 において、新規メールフォームを入手するためのメールが、メールサービスサーバ 5 のアドレスを入力して同サーバ 5 に送られているかどうかは明確でなく、新規メールフォームの取得のためには必ず「コンピュータの場所の入力をする」ということはできない。

したがって、本件スク립ト 91 等は、オペレータが電話機 1 においてメールサービスサーバ 5 のアドレスを入力することにより取得されとの原告の主張は失当である。

2 取消事由 2（相違点 1 についての判断の誤り）に対し

(1) 原告は、審決が周知文献 1、2 により周知技術 1 を認定したことが誤りであると主張するが、周知文献 1、2 は周知技術 1 を例示するものであり、他にも周知文献は多数存在する（乙 5 の図 6、【0015】、【0019】、【0020】、【0049】、乙 6 の図 7、【0055】～【0058】等）から、審決の周知技術 1 の認定に誤りはない。

(2) 刊行物 1 発明は、入力を促す特定の内容（例えば、「購入希望商品名」、「購

入希望商品数」,「支払い方法選択」,「意思確認」など。段落【0049】)と、これに対する回答内容(例えば,「アイテム1-1000円・・・アイテム5-3000円」,「1個・・・5個」,「方法1・・・方法3」,「注文します」,「注文しません」)。段落【0061】)が電話機1に表示されるようにするものであり、これらは質問とこれに対する回答と見なし得るから、本願発明が、刊行物1発明に対して進歩性がないとした審決に誤りはない。

また、アンケートに見られるように、質問とこれに対する回答を相手方の情報端末に表示することは、本件出願日前から技術常識であり、本願発明と周知文献1、2は電子メールでデータを送信して回答を返信してもらう電子メール送信システムという共通の技術であることからすれば、刊行物1発明において、周知技術1を適用し、「記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの」とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

したがって、審決の相違点1についての判断に誤りはない。

3 取消事由3(相違点2についての判断の誤り)に対し

(1) 原告は、周知技術2の「その回答内容」が何を意味するのか不明であると主張するが、周知技術2における「その回答内容」の「その」とは、「回答内容」が「所定の操作がされた際」のものであることを意味し、「その回答内容」の意味は明確であるから、原告の主張は失当である。

(2) 原告は、周知文献3の株相場情報の検索の例では、特定の株のデータ“GM”を送信するために“www.stocks.com”というコンピュータの場所を入力していると主張するが、ユーザが入力する特定の株のデータは、前記1(1)の①、②の意味での「前記回答先のコンピュータの場所の入力」をすることなしに回答先のコンピュータの場所である“www.stocks.com”に送信されるものであるから、原告の主張は失当である。

また、上記株相場情報の検索の例は、ユーザが特定の株のデータを入力してウェ

ブサイト“www.stocks.com”でデータベース調査をするプログラムを実行させるものであるが、ウェブサイトにおいて所定のコンピュータの場所を入力しないで当該コンピュータにアクセスする技術として、そのコンピュータの場所に他のサイトや情報端末が記憶する文書ファイルからリンクを張ることなどが本件出願時に技術常識であったこと、周知文献3には“www.stocks.com”を入力するとの記載はないことなどからすれば、周知文献3において、特定の株のデータ“GM”が“www.stocks.com”のアドレスを入力して同ウェブサイト送信されているのかどうかは明確でなく、必ず「コンピュータの場所の入力を行っている」とはいえないから、原告の主張は失当である。

(3) 原告は、周知文献4の図3に示すHTMLファイルのサービス制御スクリプトは、コンピュータの場所の入力をしなければ実行され得ないものであると主張するが、前記(2)のとおり、ウェブサイトにおいて所定のコンピュータの場所を入力しないで当該コンピュータにアクセスする技術が本件出願時に技術常識であったこと、周知文献4の図3のCGIを含むFORMタグによって表示される図8のホームページのアドレスが、図3のサービス制御スクリプト中に示される“www.abc.co.jp”（本願発明の「回答先のコンピュータの場所」に相当。）であるか否かは明らかでなく、“www.abc.co.jp”以外である可能性もあること等を勘案すれば、周知文献4において、サービス制御スクリプトを実行するために必ず「コンピュータの場所の入力を行っている」とはいえないから、原告の主張は失当である。

(4) 原告は、周知文献3、4は本願発明のような電子メール送信システムの発明をするに際し参考とはなり得ないと主張するが、刊行物1発明も周知技術2も情報端末においてHTMLによるFORMタグなどを用いたスクリプトを受信し「回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに前記回答内容を送信する」という共通の技術分野に属すること、HTML形式のメールを送受信すること及びHTMLにおいてCGIプログラムの起動等のコマンドを設けることは本件出願時に技術常識（乙1の155頁、乙2の173頁、乙3の360、361頁、乙7）であつ

たこと等を勘案すれば、相違点 2 は刊行物 1 発明と周知技術 2 から当業者が容易に想到し得たことである。

また、原告は、本願発明が想到されるためには、回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われるようにするという発想が必要であると主張するが、本願明細書の請求項 1 には「回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われる」との記載はないから、原告の主張は請求項 1 の記載に基づかない主張であり、失当である。

(5) 原告は、審判合議体が周知文献 3、4 を摘示して拒絶理由通知を発することなく審決をしたことは、特許法 159 条 2 項において準用する同法 50 条の規定に違反すると主張するが、周知文献 3、4 は、周知技術 2 を例示するための文献に過ぎず、本来、周知技術は当業者ならば当然知っているはずの技術であり、それを認めるための根拠となる文献を事前に出願人に告知する必要はないから、審決に上記手続違背はない。

4 取消事由 4（顕著な作用効果を看過した誤り）に対し

原告は、本願発明が刊行物 1 発明との対比において顕著な効果を奏すると主張するが、本願発明の奏する効果は、刊行物 1 発明及び周知技術 1、2 から当業者が予測できる範囲のものであるから、原告の主張は失当である。

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 1（本願発明と刊行物 1 発明との一致点の認定の誤り）について

(1) 本願発明について

ア 本願明細書の請求項 1 の記載は、前記第 2 の 2（発明の要旨）のとおりであり、これを以下に再掲する。

「【請求項 1】 ネットワークを経由して相手方の情報端末に電子メールを送る電子メール送信システムであって、

送信する電子メールのデータを記憶した記憶手段と、

記憶手段にデータが記憶された電子メールを所定のプロトコルに従って相手方に送信する送信手段とを備えており、

前記記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするものであって、相手方の情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文を含んでおり、

このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理するプログラムを実行するものであることを特徴とする電子メール送信システム。」

イ 本願明細書の発明の詳細な説明には、発明の実施の形態について、以下の記載がある（甲6，7）。

（ア） 「【0014】図2に示す電子メールの内容は、前述したようにHTMLで記述されており、FORMタグを使っている。回答内容42は、実は、CGI(Common Gateway Interface)プログラムで処理されるようになっている。FORMタグのFORM ACTIONコマンド文には、このCGIプログラムが存在するWWWサーバのURLとCGIプログラムの名前が記述されている。図2から解るように、回答内容42はラジオボタンで作成されている。また、図2は示されていないが、「送信」のクリックボタンがある。このボタンは、Submitボタンとなっており、これがクリックされると、データがCGIに渡されてCGIプログラムが起動するようになっている。」

（イ） 「【0015】別の例としては、回答内容42を電子メールで送信することも可能である。即ち、FORM ACTIONのコマンド文として、mailto: の次に所定の電子メールアドレスを記述する。送信ボタンがクリックされると、データが電子メールの形でそのアドレスに送られることになる。但し、iモードの場合、

mailto: を実行すると電子メールの送信画面になるので、ここでもう一度送信ボタンをクリックするようにする。」

(ウ) 「【0016】いずれにしても、本実施形態の電子メール送信システムでは、メールを受け取った人は、ラジオボタンを選択し、送信ボタンをクリックするという極めて簡単な操作でメールに対する回答を行うことができる。本明細書において、このような電子メールを、「イージーリターンメール」と名付ける。」

(エ) 「【0017】イージーリターンメールは、上述したように、送る電子メールの中にそれに対する返事の部分の含ませ、送信ボタンのクリックだけで返事ができるようにしたものである。・・・」

ウ 以上のア及びイの記載並びに弁論の全趣旨によれば、本願発明について、次のことが認められる。

(ア) 本願発明に係る電子メールシステムは、電子メールのデータに「相手方の情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文」を含むものであり、そのコマンド文は、「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力を行うこと無しに前記回答内容を送信するもの」である。

(イ) 本願発明には、電子メールのデータにHTMLでFORMタグのコマンド文を記述したものが含まれる。そして、FORMタグのACTION属性として、“mailto:”の次に所定の電子メールアドレスを記述すると、当該コマンド文は、コマンド文を受け取る相手方の情報端末において「所定の操作」がされた際、改めて送信先の電子メールアドレスを入力することなく、回答内容を送信する。

すなわち、このような“mailto:”を含むコマンド文は、本願発明の「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信する」ものである。

(2) 刊行物1発明について

ア 刊行物1には、本件スクリプト91等について、以下の記載がある(甲1)。

(ア) 「【0047】図13は、実行されるメールフォームのスク립ト91の例を示す図である。また図14は、スク립ト91の実行によって実現されるデータの入力補助画面92～95の例を示す図である。スク립ト91は、WWWシステムで利用され、HTMLなどのブラウザ言語のスク립トで拡張して定義されるテキストや画像で構成される所定形式のデータである。前記データ入力補助UI実現部32は、該スク립ト91を解釈して実行し、前記所定の形式に適応して定義されるフォームタグ（判決注：「フォームタグ」の誤記と認める。）を用いた入力補助機能のための入力補助画面92～95を実現する。実現される画面92～95は、たとえば航空券の予約、ホテルの宿泊予約および商品の購入申込み予約時におけるデータ入力のための画面である。図14に例示した画面92～95は、商品の購入申込み予約時におけるデータ入力のための画面である。」

(イ) 「【0052】なお、表示画面92～95にはクリアボタン100および送信ボタン101が表示される。クリアボタン100によって画面92～95が消去され、送信ボタン101によって入力されたデータの送信が指定される。」

(ウ) 「【0059】図18は、スク립トメッセージ生成部62で生成された返信用スク립ト121の例を示す図である。返信用スク립ト121は電話機1からの受信メールを解析して作成されたものであり、電話機1に応じた形式のデータである。返信用スク립ト121は、具体的に、前記スク립ト91と同一形式である、WWWシステムで利用され、HTMLなどのブラウザ言語のスク립トで拡張して定義されるテキストや画像で構成される所定形式のデータである。電話機1はサーバ5で作成される返信用スク립トの形式を考慮して送信データを作成する。したがって、このようなデータを受信したサーバ5は返信用スク립ト121の作成が容易である。」

(エ) 「【0061】受信されたスク립ト121は、スク립ト解析部31で解析され、データ入力補助UI実現部32で実行されて、図19に示されるようなデータの入力補助画面125が実現される。画面125によって注文データが確認

でき、オペレータはこの内容を見て注文するかしないかの意志表示を行う。画面 125 では、具体的に、入力ガイダンス 126 は注文データの確認内容や注文の意志表示を促す内容である。チェックボタン 127 は、注文の意志表示を選択して入力するものである。」

(オ) 「【0066】・・・ステップ RA11 では、データ入力補助 UI 実現部 32 が起動されて、上述したような入力補助画面が形成される。次のステップ RA12 で、実現された入力補助画面によってデータが入力されると、ステップ RA13 で送信処理を実行し、ステップ RA14 で任意形式のメッセージを作成し、ステップ RA15 で作成された任意形式のメッセージをメール本文として送信し、ステップ RA16 で OutBox 部 29 に送信終了メールとして登録し、本処理を終了する。」

(カ) 図 13, 18 には、いずれも「<FORM action="mailto:sample1@sample.co.jp" method="post">」との記述がある。また、図 14, 19 には、入力されたデータの送信を指定する送信ボタン 101 が表示されている。

イ 以上の記載及び弁論の全趣旨によれば、刊行物 1 発明について、次のことが認められる。

(ア) 電話機 1 に送信される電子メールのデータに含まれる本件スクリプト 91 等のコマンド文には、いずれも FORM タグの ACTION 属性として、"mailto:" の次に電子メールアドレス "sample1@sample.co.jp" が記述され、送信先の電子メールアドレスがコマンド文の一部として予め記述されている。

(イ) そのため、電話機 1 においては、送信ボタン 101 により送信を指定すると、改めて送信先の電子メールアドレスを入力することなく、入力補助画面に表示された特定の内容に対する回答内容がメールサービスサーバ 5 に送信される。

(3) 一致点についての判断

ア 以上に認定判断したところによれば、刊行物 1 発明は、本件スクリプト 91 等に含まれるコマンド文により、電話機 1 で回答内容の送信のための操作をすると、

回答先のメールサービスサーバ５の電子メールアドレスを入力することなく、回答内容を同サーバ５に送信するから、上記コマンド文は、本願発明の「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに前記回答内容を送信するもの」であるといえることができる。

したがって、この点で本願発明と刊行物１発明とが一致するとした審決の認定に誤りはない。

イ これに対し、原告は、本件スクリプト９１等は、オペレータが電話機１においてメールサービスサーバ５のアドレスを入力したことにより取得するのであるから、本件スクリプト９１等に含まれるコマンド文は、電話機１において同サーバ５のアドレスを入力することにより回答内容を送信するものであると主張する。

(ア) そこで、まず、本願発明の「このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信する」との要件の意義について検討する。

本願明細書の請求項１には「相手方の情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文」と記載されているから、請求項１の「コマンド文」は、「相手方の情報端末において所定の操作がされた際に」、「回答内容を送信する」ものである。そして、「所定の操作」の際にコマンド文は回答内容を送信するのであるから、コマンド文は、回答内容を送信する時点で実行されるものである。

また、請求項１の「このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信する」との記載から、「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信する」とは、コマンド文の機能に関する記載であると認められるところ、上記のとおり、コマンド文は、回答内容を送信する時点で実行されるものであるから、「コマンド文は、・・・回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信する」とは、コマンド文が実行されるときに、回答先

のコンピュータの場所を入力することなしに回答内容を送信することを意味するものと解するのが相当である。

(イ) そして、以上に判示したところに、本願明細書の請求項1には、コマンド文がどのような手段により入手されるかについての具体的な記載がないことを併せ考慮すると、本願発明は、コマンド文が実行されるときに、回答先のコンピュータの場所を入力することなしに回答内容を送信することを発明の特定事項としたものであり、仮にコマンド文を入手するためにコンピュータの場所を入力する必要があったとしても、この点を発明の特定事項としていない以上、そのことは、本願発明の構成とは無関係であると解するほかないというべきである。

そうすると、刊行物1発明は、本件スクリプト91等のコマンド文が実行されるときに、回答先のコンピュータの場所を入力することなしに回答内容を送信するものであるから、本願発明の「コマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信する」との構成を有するものと認められ、原告の主張するように、本件スクリプト91等がオペレータが電話機1においてメールサービスサーバ5のアドレスを入力したことにより取得されとしても、そのことは本願発明の構成とは無関係の事情であるから、上記認定を左右するものではない。

ウ したがって、取消事由1は理由がない。

2 取消事由2（相違点1についての判断の誤り）について

(1) 原告は、審決が、周知文献1、2により周知技術1を認定したことについて、周知技術は多数の公知文献が存在していることによって認定すべきものであり、たった2つの文献によって周知技術を認定することはできないから、審決の周知技術1の認定は誤りであると主張する。

ア 周知文献1、2に周知技術1のと通りの技術内容が記載されていることは、当事者間に争いがない。

また、平成11年4月20日に出願され、平成12年11月2日に公開された「電

子メール装置および記録媒体」との名称の発明に関する特開2000-305869号公報（乙5。以下「周知文献5」という。）には、以下の記載がある。

（ア） 「【0015】送信手段1dは、確認手段1cによって、実際に送信することが確認された場合には、送信日時特定情報によって特定される日時に電子メールを送信する。設定内容変更手段1eは、確認手段1cによる確認時において、記憶部1gに記憶されている電子メールの設定内容（例えば、送信日時および電子メールのメッセージ等）を必要に応じて変更する。」

（イ） 「【0019】電子メール作成手段1jは、条件入力手段1iから入力された条件に基づいて、電子メールを作成して送信するための業務を作成して、記憶部1gの所定の領域に格納する。・・・

【0020】次に、以上の実施の形態の動作について説明する。なお、以下では、データベース1hに記憶されている会員情報ファイルから所定の条件に該当する会員を選択し、その会員に対して所定のアンケートを電子メールにて送信する場合を例に挙げて説明を行う。」

（ウ） 「【0030】・・・その下のテキストボックス46には、電子メールに添付する本文が格納されているファイル（メッセージファイル）のファイル名が入力される。この例では、「i n q u i r y 1」が入力されており、これは、図6に示すメッセージに対応している。なお、図6に示すメッセージは、新車「EXORM」に関するアンケートであり、この車のイメージ、価格設定、および、この車に対する興味の有無等が回答項目として設定されている。」

（エ） 「【0049】例えば、図7に示す業務の場合、送信日時である「1999/4/5/9:00」になった場合またはこの日時を徒過した場合には、送信手段1dは図8に示すような電子メールを生成し、ネットワーク3を介して該当する端末装置に対して送信する。なお、図8は、ユーザIDが「10112」である会員に対する電子メールの一例である。この例では、差出人として「a b c @ d o m a i n 1 . c o . j p」が付加されている。宛先としては「y a m a @ a b c . n

e. j p」が付加されている。また，S u b j e c tとしては「EXORMのアンケート」が付加されている。更に，メールの本文としては，図6に示すメッセージファイルの内容が付加されている。」

(オ) 「【0051】このようにして送信された電子メールは，ネットワーク3を介して該当する端末装置に対して送信され，その結果，該当する端末装置では所定のアプリケーションプログラムを起動することによりこの電子メールを参照することができる。」

(カ) 図6には，「・・・以下の質問にご回答下さいますようお願いいたします。」との記載に続けて，質問項目として，「EXORM のイメージは」とこれに対する回答の選択肢「(a)カッコいい」～「(c)いまいち」など，3つの質問とこれに対する回答の選択肢が記載されている。

イ さらに，平成10年12月7日に出願され，平成12年6月23日に公開された「電子メール装置，及び電子メールプログラムが記録された記録媒体」との名称の発明の特開2000-172587号公報(乙6。以下「周知文献6」という。)には，以下の記載がある。

(ア) 「【0052】記憶装置36に格納されるプログラムとしては，電子メールの送受信を行なう電子メールプログラム，アンケートに関する情報をアンケートデータベースとして管理記憶するアンケート管理プログラム，受信した電子メールと会員データベース34に登録された情報をもとにしてアンケートを集計するアンケート集計プログラム等が含まれている。各プログラムがCPU30により実行されることで各機能が実現される。また，記憶装置36(判決注：「記憶装置18」は「記憶装置36」の誤記と認める。)に格納されるデータとしては，アンケート管理プログラムによって管理されるアンケートデータベース，電子メールプログラムの実行により受信された電子メールなどがある。これらのプログラムやデータは，必要に応じてRAM38に読み出されてCPU30によりアクセスされる。」

(イ) 「【0055】まず，プロバイダ(電子メール装置)から会員データベ-

ス 3 4 に登録された会員に対して、電子メール機能によってアンケートの回答を要求する電子メールが送信される。アンケートの内容としては、選挙の動向、教育問題、環境保護意識調査など、様々な内容が考えられる。アンケートには、複数の質問事項が用意されており、各質問事項に対する回答を要求する。」

【0056】「例えば、アンケートの電子メールとしては、図 7 に示すようなものがある。図 7 に示すアンケートは、旅行に関するアンケートであり、例えば質問項目 1「旅行したい国はどこですか?」、質問項目 2「予算はいくらくらいですか?」などの質問項目が設けられている。

「【0057】電子メール装置（CPU 30）は、通信ユニット 32 を介して、これらの内容の電子メールを会員データベース 34 に登録された会員に対して送信する。

【0058】このアンケートの電子メールを受信した会員は、各質問項目に対して回答を記入し、それをプロバイダに対して電子メールとして返送する。なお、アンケートに対する回答の方法としては、受信した電子メールに対して回答内容である文字列を入力する、あるいは予め用意された複数の選択項目から選択するといった方法を用いることができる。」

ウ 周知文献 5、6 の以上の記載によれば、これらの周知文献にも周知技術 1 が開示されているものと認められる。

そして、周知文献 1、2、5、6 における周知技術 1 に関連する記載内容としては、いずれも、周知技術 1 は、出願に係る発明を説明するための技術事項であって、その技術内容を、進歩性を有する技術などとして取り立てて説明するまでもない、いわば従来技術として記載されていることからみると、上記各周知文献においては、周知技術 1 は当業者の技術常識として記載されているものと認められる。

しかして、複数の異なる出願人に係る公開特許公報に従来技術として記載された技術事項は、当該文献の性質上、広く当業者に知られたものと推定することができるから、周知技術 1 の技術内容は当業者に広く知られたものと認めるのが相当であ

り、これを左右する証拠はない。

したがって、審決の周知技術 1 の認定に誤りはない。

(2) 原告は、周知文献 1、2 は電子メールの送受信によりアンケートを行う発明に係るものであるのに対し、刊行物 1 発明は、メールフォームを使って商品注文のような送信を行う技術に関するものであり、刊行物 1 発明においては、アンケートのような質問と回答とを行うことは想定されていないから、刊行物 1 発明のメールサービスサーバ 5 に記憶される F O R M タグで記載されたデータを、周知技術 1 を用いて「特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの」とすることは、当業者が容易に想到し得ることではないと主張する。

ア 刊行物 1 (甲 1) には、以下の記載がある。

(ア) 「【0016】本発明に従えば、通信装置は、サーバからのスクリプトを複数格納し、その中の 1 つを選択的に実行して入力補助機能を実現する。複数格納されるスクリプトは、たとえば航空券の予約、ホテルの宿泊予約および商品の購入申込み予約（オンラインショッピング）などの条件にそれぞれ適応した入力補助機能を実現するためのデータである。したがって、複数の入力補助機能の中のオペレータが望む機能を選択的に実現することができ、高い利便性が得られる。」

(イ) 「【0049】図 14 の商品購入申込み予約時のデータ入力のための画面 92～95 では、具体的に、入力ガイダンス 96 は商品の購入を促す内容や、氏名、住所、購入希望商品名、数および支払い方法の入力を促す内容である。文字入力ボックス 97 は、氏名や住所を入力するものである。チェックボックス 98 は、購入希望商品名および数を選択して入力するものである。チェックボックス 98 を入力ペン 42 で指定すると、商品名リストや商品数を表示したサブ画面 98a、98b が表示される。チェックボタン 99 は、支払い方法を選択して入力するものである。」

(ウ) 「【0061】受信されたスクリプト 121 は、スクリプト解析部 31 で解析され、データ入力補助 U I 実現部 32 で実行されて、図 19 に示されるような

データの入力補助画面 125 が実現される。画面 125 によって注文データが確認でき、オペレータはこの内容を見て注文するかしないかの意志表示を行う。画面 125 では、具体的に、入力ガイダンス 126 は注文データの確認内容や注文の意志表示を促す内容である。チェックボタン 127 は、注文の意志表示を選択して入力するものである。」

(エ) 図 11 には、メールフォームとして、「XY 書店購入フォーム」、「XX デパート注文フォーム」、「航空券予約フォーム」、「天気予報」が記載されている。

(オ) 図 14 には、入力補助画面として、「購入希望商品名」、「購入希望商品数」、「支払方法選択」等の項目と、「購入希望商品名」には「アイテム 1－1000 円」～「アイテム 5－3000 円」の 5 つの選択肢が、「購入希望商品数」には「1 個」～「5 個」の 5 つの選択肢が、「支払方法選択」には「方法 1」～「方法 3」の 3 つの選択肢が表示されることが図示されている。

(カ) 図 19 には、「ご注文ありがとうございました。注文内容を確認してください。」などの表示の下に「意思確認」の項目と「注文します」、「注文しません」の選択肢の表示が図示されている。

イ 以上の記載によれば、刊行物 1 発明の利用方法としては、商品購入や航空券の予約などがあり、その場合に、サーバから電話機 1 に送信される電子メールのデータのコマンド文は、「購入希望商品名」、「購入希望商品数」、「支払方法選択」、「意思確認」などの項目と、これに対する「アイテム 1－1000 円～アイテム 5－3000 円」、「1 個～5 個」、「方法 1～方法 3」、「注文します／注文しません」などの複数の選択肢を電話機 1 に表示されるようにするものであることが認められる。

ウ そして、刊行物 1 発明の上記「購入希望商品名」、「購入希望商品数」などの項目に対する「アイテム 1－1000 円～アイテム 5－3000 円」、「1 個～5 個」などの選択肢は、その中の 1 つを顧客が選択し、これによって商品購入に関する顧客の意志が示されるようにするものであるから、電話機 1 に表示される上記「購入

希望商品名」などの項目は、これに対応する複数の選択肢の中からどれを選択するかを顧客に尋ねる趣旨で表示されるものであると容易に理解することができ、また、そうであるからこそ、顧客は選択肢の中から1つを選択するのである。

そうすると、刊行物1発明においては、質問と回答が原告の主張するようなアンケートに対するものであることは想定されていないとしても、商品購入に関して顧客の意志を確認する質問と回答とを行うことが想定されていることは明らかであり、両者は共に質問と回答により利用者の意志確認を行う点において共通するから、この点に関する原告の主張は失当である。

そして、刊行物1発明が商品購入に利用された場合に、電話機1に表示される顧客の意志を尋ねる趣旨の項目とこれに対応する複数の選択肢という組み合わせ表示は、同様の趣旨の質問文とこれに対する回答内容という組み合わせ表示と互換し得るものであることは容易に理解することができるのであり、このことに加え、刊行物1発明と周知技術1は、電子メール送信システムにおいて、記憶手段が記憶している電子メールのデータ中の一定の情報を相手方の情報端末に表示されるようにするという点で共通の技術であることを考慮すると、刊行物1発明に周知技術1を適用し、上記「購入希望商品名」などの商品購入に関する項目とこれに対応する選択肢という組み合わせ表示に代えて、商品購入に関する項目毎に複数の選択肢の中からどれを選択するかを尋ねる質問文とこれに対する回答内容を表示するようにすること、すなわち本願発明の「特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容」を表示するようにすることは、当業者が容易に想到し得ることであると認められる。

したがって、刊行物1発明のメールサービスサーバ5に記憶されるFORMタグで記載されたデータに周知技術1を適用し、「記憶手段が記憶している電子メールのデータは、特定の質問内容と、その質問内容に対する回答内容とが相手方の情報端末に表示されるようにするもの」とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。

(3) 以上のとおりであるから、相違点1についての審決の判断に誤りはなく、

取消事由 2 は理由がない。

3 取消事由 3（相違点 2 についての判断の誤り）について

(1) 原告は、周知技術 2 の「その回答内容」の意味が不明であると主張するが、周知技術 2 は、「情報端末において所定の操作がされた際にその回答内容を前記ネットワーク上の所定の場所にある回答先のコンピュータに送信するコマンド文が、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力を行うこと無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容进行处理するプログラムを実行するものであること」という技術であり、「その回答内容」の「その」が、「回答内容」が「所定の操作がされた際」のものであることを意味することは、その文意に照らし、明らかであるから、周知技術 2 における「その回答内容」の意味は明確である。

(2) 原告は、周知文献 3、4 には周知技術 2 の「コンピュータの場所の入力を行うことなしに情報を送信すること」についての開示はないから、審決が、周知文献 3、4 により周知技術 2 を認定したことは誤りであると主張するので、以下、検討する。

ア まず、周知文献 3 について検討する。

(ア) 周知文献 3 は、平成 9 年 10 月 21 日に出版され、平成 10 年 9 月 2 日に公開された「テレビ表示および制御のための HTML プロトコル」との名称の発明に関する特開平 10-234018 号公報であるが、これには以下の記載がある。

(a) 「【0041】たとえば、ユーザがテレビを使用して株相場情報を検索することを望むことができる。この場合、適切なウェブサイトが“www.stocks.com”とすると、適切なサーバーファイルは“quotes”であり、ユーザが入力した function_parameters フィールドは、ウェブサイトにより認識された特定の株（たとえば、GM）に対するシンボル、たとえば“tick=GM”（ここで“parameter_ID=tick”であり、parameter_value=GM である）となろう。この場合、プロセッサは以下の URL をウェブサイト・サーバーへ通信する。」

(b) 「【0042】 <http://www.stock.com/quotes?tick=GM>

ここで、“?” はデータベース調査を実行するサーバーにおけるプログラムのネーム（この場合，“quotes”）とそこへと通過したパラメータ（たとえば tick=GM）との間のセパレータとして HTML FORM コマンドを定義することより特定化される。パラメータおよびそれらの値の範囲を定めるために使用されたシンタックスは、HTML FORM タイプ内の POST 法と同じ方法で定義される。」

(c) 「【0043】 一般的に、ハイパーテキストマークアップエレメント FORM は、見る者からの入力に対する対象を含むページの領域を定義するために使用される。対象は、入力フィールド、およびインタラクティブな対象（ポップアップメニュー、チェックボックスおよびボタンのようなもの）であってもよい。ページには複数のフォームがあり、それぞれが、それぞれ、タグ<FORM>および</FORM>で開始および終了を行う。開始 FORM タグは、ユーザが入れた情報で、取るべきアクションを特定する ACTION 属性を取る。ACTION 属性は、URL を CGI スクリプトの URL か MAILTO URL のいずれかであり得るその値として取る。たとえば、入力フィールド “tick=CM” が受信されると、そのアクションは、株価を含む要求された情報を与える一形態の HTML のページを送ることである。POST マークアップ要素は、FORM 内容が標準コンフィグレーションであることを示す。」

(イ) 以上の記載によれば、周知文献3には、テレビを使用して株相場情報を検索する技術が開示されており、その技術内容は次の(a)ないし(c)のようなものであることが認められる。

(a) 上記技術は、コマンド文にHTMLのFORMタグを使用する。そして、FORMタグのACTION属性にはCGIスクリプトが存在するウェブサイト・サーバーのURL、すなわち「コンピュータの場所」が記述されている。

(b) ユーザが情報端末でパラメータ（特定の株に対するシンボル）を入力し、情報端末でコマンド文が実行されると、パラメータはデータとして上記ウェブサイト・サーバーに送信される。その際、上記のとおり、送信されるデータの処理を行

うコンピュータの場所が予めコマンド文の一部として記述されているため、送信先のコンピュータの場所を入力することなしにデータ（パラメータ）がウェブサイト・サーバーに送信される。

（c） 同サーバーがデータを受信すると、C G I スクリプトによりその処理が実行される。

（ウ） 上記（イ）認定のとおり、周知文献3には、周知技術2の「コンピュータの場所の入力をするることなしに情報を送信すること」についての開示があるから、原告の主張は理由がない。

なお、原告は、周知文献3では、特定の株のデータを“www.stocks.com”に送信するために“www.stocks.com”のサイトに到達しなければならず、そのためには何らかの入力を能動的に行う必要があるが、そのような入力は、結局は、“www.stocks.com”というコンピュータの場所を入力していることに他ならないとも主張する。

しかしながら、審決が周知技術2を認定した趣旨は、刊行物1発明に周知技術2を適用して相違点2について判断をするためであるから、周知技術2の「コマンド文が、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所を入力すること無しに前記回答内容を送信するもの」の意味するところは、本願発明の「このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに前記回答内容を送信するもの」と同義に解釈すべきである。

そして、本願発明の請求項1の「このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに前記回答内容を送信するもの」の意義は、前記1(3)イに説示したとおりであり、周知文献3においては、上記イ説示のとおり、ユーザの情報端末でコマンド文が実行されると、コンピュータの場所を入力することなしにデータ（パラメータ）がその処理をするウェブサイト・サーバーに送信されるのであるから、本願発明の「このコマンド文は、相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力すること無しに前記回答内容を送信するもの」との技術を開示しているといえる。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

イ 次に、周知文献4について検討する。

(ア) 周知文献4は、平成9年2月28日に出願され、平成10年9月11日に公開された「スクリプト解釈実行機能を有するファクシミリ端末利用型WWW検索装置、および、画像データベース装置」との名称の発明に関する特開平10-240638号公報であるが、これには以下の記載がある。

(a) 「【0025】また、従来の技術の問題点(5)で指摘したように、従来の装置ではWWW上のCGIが実行出来ない。本発明では、PB入力により選択された複数のパラメータを一時的に保持して、得られた複数のパラメータを制約条件としてCGIプログラムを実行する手段を有するものとする。」

(b) 「【0026】具体的には、例えば図8に示すようなCGIを利用したホームページがあったとする。図8に示すページのソースの一例を図3に示す。＜FORM＞と＜／FORM＞で挟まれた部分がボタンやテキストフィールド、セレクトボックスの表示を記述している部分である。＜FORM＞と＜／FORM＞の間には同時に、選択もしくは入力された値が入るべき変数および、各変数を引き数として実行すべきプログラム名が記述されている。」

(c) 「【0027】図3の例では変数名が、day type, day, genre, であり、実行すべきプログラム名が

【0028】

【数1】http://WWW.abc.co.jp/ticket-cgi/
ticket

である。同じCGIプログラムをファックス利用型WWW検索装置2からも実行可能とするために、図3のイタリック部分に記述したようにサービス制御スクリプトを記述しておく。」

(d) 「【0065】図3のHTMLファイルのサービス制御スクリプト例には、チケット販売に関するサービス制御手順が記述されている。例えば、はじめての場

合のみ、パラメータとコードの一覧表の対応表を取得するために〔1〕の音声案内後、1 #を入力する。〔1-1〕には画像データとして送信すべきファイルが指定されており、該ファイルをWWW検索部2-3を介して検索し、HTMLファイル／画像変換部2-6により画像変換し、回線制御部2-1を介してファクシミリ端末1に画像データとして出力する。」

(e) 「【0066】2回目以降のユーザは、〔1〕の音声案内後2 #を入力する。〔1-2〕にはCGIのパラメータを受け取り、CGIを実行するための命令が記述されている。CGIのパラメータを選択する場合は、音声案内を流した後のPB音でパラメータの選択を行い、選択されたパラメータをスクリプト解析・実行部2-7が保持しておく。」

(f) 「【0067】本実施形態例では、「日付種別を入力して下さい」という音声案内を回線応答部2-1を介して流してユーザが1 #を入力するとパラメータ「daytype=a」がスクリプト解析・実行部2-7が保持し、次の音声案内「日付を入力して下さい」を流してユーザが日付に対応する970115 #を入力するとパラメータ「day=970115」がスクリプト解析・実行部2-7が保持され、また次の音声案内「ジャンルを入力して下さい」を流してユーザがジャンルサッカーに対応する11 #を入力するとパラメータ「genre=11」が保持される。」

(g) 「【0068】そして、CGIの実行命令が記述された行で、スクリプト解析・実行部2-7がこれら三つのパラメータをACTION=で指定されたプログラムにWWW検索部2-3を介して渡し、CGIプログラムの実行を行う。CGI実行の為のプロトコルはHTTPと同様でよく、本装置のために特殊なプログラムを用意する必要はない。」

(h) 図3は、チケット販売のホームページのHTMLソースファイルであるが、サービス制御スクリプトのCGI ACTIONのコマンド文として、「(CGIGET, ACTION=http://www.abc.co.jp/ticket-cgi/ticket)」との記述がある。

(イ) 以上の記載によれば、周知文献4には、ファクシミリ端末からファクシミリ端末利用型WWW検索装置を利用してWWWにアクセスし、ファクシミリ端末のプッシュボタン入力によりWWW上のCGIプログラムを実行してサービスの提供を受ける技術が開示されており、同技術における周知文献4の図3のサービス制御スクリプトの実行は次のようなものであることが認められる。

(a) 同技術は、ユーザがファクシミリ端末からファクシミリ端末利用型WWW検索装置に電話をかけ、回線が接続した状態で、ユーザのプッシュボタン入力に応じて同検索装置がWWWの検索を行うものである。

(b) 同検索装置が検索したホームページのHTMLファイルは同検索装置に送られ、同検索装置がこれを解析するが、HTMLファイルが図3の場合には、サービス制御スクリプトが記述されているので、同検索装置がこれを実行する。

(c) 同検索装置は、図3のサービス制御スクリプトに従ってユーザに対し、パラメータのプッシュボタン入力を促す。そして、ユーザがパラメータをプッシュボタン入力すると、同検索装置は、入力されたパラメータを保持し、サービス制御スクリプトのCGIプログラムを実行するときに、保持したパラメータを図3のCGIプログラムのあるサーバー (<http://www.abc.co.jp/ticket-cgi/>) に送信する。

(d) その際、サービス制御スクリプトのCGI ACTIONのコマンド文には、予めCGIプログラムを実行するコンピュータのアドレス“<http://www.abc.co.jp/ticket-cgi/>”が記述されているため、同検索装置は、送信先のCGIプログラムのあるサーバーのアドレスを入力することなしに、CGIプログラムのパラメータをCGIプログラムのあるサーバーに送信する。

(ウ) 上記(イ)で認定したとおり、周知文献4のファクシミリ端末利用型WWW検索装置は、サービス制御スクリプトにより、図3のCGIプログラムを実行する際にパラメータをCGIプログラムのあるサーバーに送信するが、サービス制御スクリプトのコマンド文に予めCGIプログラムのあるサーバーのアドレスが記述されているため、送信先のアドレスを入力することなしにパラメータを送信するもの

である。

したがって、周知文献４には、周知技術２の「コンピュータの場所の入力することなしに情報を送信すること」についての開示があるから、原告の主張は理由がない。

ウ 以上のとおり、周知文献３，４には周知技術２の「コンピュータの場所の入力することなしに情報を送信すること」についての開示があるから、その開示がないことを理由に審決の周知技術２の認定が誤りであるとする原告の主張は、その前提を欠き、失当である。

(3) 原告は、周知文献３，４はウェブサイトアクセスして情報を取得する技術に関するものであるから、本願発明のような電子メール送信システムの発明をするに際しては参考とはなり得ず、また、仮に、周知文献３，４を参照して、刊行物１発明の“mailto:”をＣＧＩプログラムの起動コマンドに変更したとしても、本願発明が想到されるためには、回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われるようにするという発想が必要であるが、そのような点を動機付ける記載は刊行物１には存在しないから、相違点２についての審決の判断は誤りであると主張する。

ア そこで検討するに、周知文献３，４と本願発明の技術分野の相違を指摘する点であるが、審決は、周知文献３，４から本願発明が容易に想到し得ると判断したわけではなく、刊行物１発明と周知文献３，４から認められる周知技術２とを組み合わせることにより、相違点２が容易想到であると判断したものであるところ、ＨＴＭＬ形式の文書をメールとして特定の相手先に送受信すること（刊行物１発明）も、ウェブサーバのウェブページにアクセスしたユーザに送受信すること（周知文献３，４）も、本件出願時に普通に行われていたこと（乙７）であり、刊行物１発明と周知文献３，４は上記のような慣用される技術内容に共通性があること、刊行物１発明と周知文献３，４は、どちらも情報端末において、ＨＴＭＬ形式の文書におけるＦＯＲＭタグなどのコマンド文を受信し、このコマンド文が「回答先のコン

ピュータの場所の入力を行うこと無しに前記回答内容を送信するもの」であり、この点の技術内容でも共通していること、一般に周知技術はその性質上特段の阻害事由がない限り当業者が適宜その適用を考慮し得るものであるところ、本件においてそのような特段の阻害事情があることを窺わせる証拠はないこと、HTML形式の文書のFORMタグにおいて、情報端末からデータをCGIプログラムのあるサーバーに送信し、これをCGIプログラムにより処理するとのコマンド文を記述することは、本件出願時に技術常識であったこと（乙1の155頁、乙2の173頁、乙7の訳文1頁、3～4頁、7頁）等を併せ考慮するならば、刊行物1発明のメールサービスサーバ5において、電子メールのHTML形式のデータに含まれるコマンド文に周知技術2を適用し、「相手方の情報端末において前記回答先のコンピュータの場所の入力を行うこと無しに前記回答内容を送信するものであって、前記回答内容を処理するプログラムを実行するものである」コマンド文とすることは、当業者が容易に想到し得たことであると認められるから、周知文献3、4と本願発明の技術分野の相違を指摘する原告の主張は、採用することができない。

イ さらに、原告は、本願発明が想到されるためには、回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われるようにするという発想が必要であるとも主張するが、この主張も、以下のとおり採用することができない。

すなわち、本願明細書の請求項1には、回答内容の処理が回答内容の送信と「同時に自動的に行われる」との記載はなく、原告の主張は、本願発明を想到するために、請求項1に記載のない構成の発想を必要とするというのに等しく、採用することはできない。

また、この点は措くとしても、上記アで認定した本件出願時の技術常識を前提とすれば、周知技術2の具体的な実施形態の1つとして、HTML形式の文書においてFORMタグのコマンド文のACTION属性にCGIプログラムのあるサーバーを記述するという技術が含まれ、かつ、当業者であれば、当然そのような実施形態を容易に認識し得るものと認められる。そして、そのような技術においては、

コマンド文が実行され、C G I プログラムのあるサーバーにデータが送信されると、サーバーで同時に自動的にC G I プログラムがデータ処理を実行することになるから、周知技術 2 を適用すること自体に、原告が主張するところの「回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われる」との技術思想が含まれることになる。

そうすると、上記アで説示したとおり、刊行物 1 発明のメールサービスサーバ 5 において、電子メールのHTML形式のデータに含まれるコマンド文に周知技術 2 を適用することが容易であると認められる以上、当業者が原告の主張する「回答内容の処理が回答内容の送信と同時に自動的に行われる」との技術思想に想到することもまた容易であるというべきである。

(4) 原告は、周知文献 3、4 は周知技術 2 の証拠とはなり得ないものであり、審判合議体が拒絶理由通知を発して周知文献 3、4 を指摘していれば、反論や釈明等を行えたのであるが、拒絶理由通知を経ることなく審決が行われたため、反論や釈明等をする機会を奪われたから、結果的に、審決は、特許法 1 5 9 条 2 項において準用する同法 5 0 条の規定に違反したものであり、取り消されるべきであると主張する。

ア 甲第 7 号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成 1 9 年 4 月 2 4 日付けの拒絶理由通知に対して本件補正をし、これにより、請求項 1 に係る発明に、「前記回答内容を処理するプログラムを実行するものである」との事項が追加されたことが認められる。そして、審決は、上記追加事項を相違点 2 と認定した上で、当該追加事項は周知文献 3、4 等により認められる周知技術 2 と同一であるから、相違点 2 は容易想到であると判断した。

イ 審判手続においては、上記のとおり、既に平成 1 9 年 4 月 2 4 日付けの拒絶理由通知がされていることから、原告は、審判官が再度の拒絶理由通知をしなかったことをもって特許法 1 5 9 条 2 項の準用する同法 5 0 条違反を主張するものと解されるが、原告が拒絶理由通知を要する理由として主張するところは、周知文献 3、4 についての反論や釈明等の機会を奪われたということのみであって、再度の拒絶

理由通知が必要な場合を定める同法 159 条 2 項所定の要件に該当する具体的な事実については何らの主張もしていないから、原告の同法 50 条違反の主張はそれ自体理由がないというべきである。

また、上記のとおり、審決は、前記追加事項は周知技術であると判断したのであるが、周知技術は、当業者であれば当然知っているはずの技術であるから、拒絶理由通知という形式で、上記追加事項が周知技術であるということを根拠となる文献を摘示して事前に通知しなくても、審決の上記判断が不意打ちになることはないというべきであり、実質的に見てもこの点について再度の拒絶理由通知をしなかったことが手続違背となるものでないことは明らかである。

したがって、原告の主張は理由がない。

(5) 以上に検討したとおりであるから、取消事由 3 は理由がない。

4 取消事由 4（顕著な作用効果を看過した誤り）について

原告は、本願発明の作用効果が、刊行物 1 発明及び周知技術 1，2 から当業者が予測できる範囲のものであるとした審決の判断が誤りであると主張するが、前記 1 ないし 3 に説示したとおり、本願発明は刊行物 1 発明に周知技術 1，2 を適用して当業者が容易に想到し得るものであり、相違点 1，2 はいずれも周知技術であるから、刊行物 1 発明に周知技術を適用したときの作用効果も当業者が予測し得る範囲のものというべきである。

したがって、原告の主張を採用することはできず、取消事由 4 は理由がない。

5 以上の次第であるから、審決取消事由はいずれも理由がなく、他に審決を違法とする事由もないから、審決は適法であり、本件請求は理由がない。

第 6 結論

よって、本件請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

榎 戸 道 也

裁判官

浅 井 憲