名称：「コンピュータの簡素化スタートアップシステム」事件
拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所：平成２２年(行ケ)第１０１９３号、判決日：平成２３年２月２４日
判決：請求棄却
特許法：２９条２項
キーワード：進歩性、周知技術

[概要]

審決は、補正後の請求項１の（ア）「前記簡素化された第２のブートコード手順は、第２のスタートアップ手順又は第２のブート手順であり、前記コンピュータに前記第１のブートコード手順と異なるコードセグメントをロードまたは実行させ、それにより、前記修正ブートコード及び前記第２のブートコードが修正及びアップグレードされる」との事項は、新規事項の追加に該当するとして補正を却下し、本願発明（本件補正前の請求項１の発明）は引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものであると判断した。

[主な争点]

（１）取消事由１・・・補正の適否の判断の誤り

審決が、「それにより、前記修正ブートコード及び前記第２のブートコードが修正及びアップグレードされる」との事項は新規事項の追加に該当すると判断したことに誤りがあるか否か。

（２）取消事由３・・・容易想到性の判断の誤り

本願発明と引用発明の相違点である「本願発明の修正ブートコード、第１のブートコード、第２のブートコードは、それぞれハードドライブ上の異なるパーティションに格納されているのに対し、引用発明のオペレーティングシステムブートルーチンは、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ内に格納され、第１のローダ及び第２のローダは、それぞれ磁気ディスクの装置の異なる記憶領域に格納されている点」について、審決が、引用発明の「オペレーティングシステムブートルーチン」をハードドライブに格納するように構成することは当業者であれば適宜なし得たことであると判断したことに誤りがあるか否か。

[裁判所の判断]

（１）取消事由１について

『本件補正後の明細書や図面には、コンピュータのハードドライブの特定の記憶領域であるマスターブートレコードに修正ブートコードを格納し、これがコンピュータの起動時にロードされて実行されることや、コンピュータのＲＯＭ等に格納され、特別の目的に沿うように修正又は特化されたＢＩＯＳを実行することは記載されているものの、補正発明の構成全体や「修正ブートコード」自体ないし「第２のブートコード」自体の作用によって、「修正ブートコード」ないし「第２のブートコード」が修正ないしアップグレードされることは記載されていない。また、「修

正ブートコード」や「第２のブートコード」が修正ないしアップグレードされるかどうかは、「修正ブートコード」等のプログラムが実行されるときに「修正ブートコード」等自体を修正ないしアップグレードするようにプログラムされているかに係るものであって、原告が主張するように「修正ブートコード」自体をコンピュータのハードドライブに格納したことに基づくものでないことは明らかである。』と判断し、審決の判断を認めた。

（２）取消事由３について

『甲２（周知技術）に照らせば、引用発明の「オペレーティングシステムブートルーチン」をハードドライブの特定の記憶領域である先頭セクタに、また各オペレーティングシステムのローダ（本願発明にいう「第１のブートコード」及び「第２のブートコード」）を、それぞれハードドライブ上の異なるパーティションに格納するように構成することは、当業者であれば適宜なし得たことであって、作用効果も当業者が予測できる範囲のものである。』と判断し、審決の判断を認めた。