

コンピュータソフトウェア関連発明の 特許明細書の研究

第8回 訂正審判と分割出願

日本橋知的財産総合事務所
弁理士 加島 広基

第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にある。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウェアを利用するコンピュータソフトウェア関連発明として規定することができるが、コンピュータソフトウェア関連発明の特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がある。本連載では、コンピュータソフトウェア関連発明独特の特許明細書の書き方について考えてみたい。

1. コンピュータソフトウェア関連発明の侵害訴訟における提訴前の訂正審判 および分割出願について

侵害訴訟におけるコンピュータソフトウェア関連発明（以下、CS関連発明）に関する特許の取り扱いにおいて、請求項に記載の抽象的な文言が、明細書の実施形態欄に記載されている具体的な技術的事項に限定解釈されることがしばしば見受けられる。クレーム解釈では、原則して請求項の記載それ自体が明確である場合は発明をその通りに認定し、請求項の記載が明確ではない場合は明細書に記載された技術的思想を参照してその技術的範囲を確定するが、CS関連発明に関する特許についての侵害訴訟ではクレーム解釈において後者に重きが置かれる傾向がある¹。このように、侵害訴訟におけるクレーム解釈において特許権の保護範囲が限定的に解釈されると、特許権者が勝訴する可能性が低くなる。

また、侵害訴訟を提訴しようとする特許権者について特許権者が特許文献や非特許文献の先行技術を発見した場合は、無効理由を解消した後に提訴することが望ましい。

このため、特許権者としては、侵害訴訟の提訴前に訂正審判や分割出願により請求項の記載を被疑侵害サービスに合わせたり無効理由を治癒したりする方法が考えられる。本稿では侵害訴訟

1 李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許：特許庁と裁判所の「連携プレイ」と裁判所の「単独プレイ」による保護範囲の限定の現況」知的財産法政策学研究51号（2018年）

の提訴前に特許権者が行い得る訂正審判や分割出願について検討したい。

2. 侵害訴訟において特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案における提訴前の訂正審判や分割出願の有無について

表1 特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案における提訴前の訂正審判や分割出願の有無

一審の原告および被告、ならびに訴訟番号	特許番号	提訴前の訂正審判	分割出願
東京地判平成16年(ワ)第25576号 HOYA株式会社vs東海光学株式会社	特許第3548569号	×	○
東京地判平成20年(ネ)第10085号 インターネットナンバー株式会社vs株式会社NETPIA	特許第3762882号	×	×
大阪地判平成22年(ワ)第8137号 株式会社ハッピー vs株式会社ドレスファイル訴訟承継人 株式会社クリエイターズ・ラブ	特許第3604335号	×	×
知財高判平成29年(ネ)第10027号 株式会社マネースクウェアHDvs株式会社外為オンライン	特許第5525082号	×	○
知財高判平成29年(ネ)第10027号 株式会社マネースクウェアHDvs株式会社外為オンライン	特許第6154978号	×	○
大阪地判平成26年(ワ)第6163号 株式会社カプコンvs株式会社コーエーテクモゲームス	特許第3295771号	×	×
知財高判平成30年(ネ)第10006号 株式会社カプコンvs株式会社コーエーテクモゲームス	特許第3350773号	×	×
任天堂株式会社vs株式会社コロプラ (和解)	特許第3734820号	○	×
	特許第4262217号	×	×
	特許第4010533号	×	×
	特許第5595991号	×	○
	特許第3637031号	×	×
東京地裁平成29年(ワ)第36506号 株式会社ヒューチャーアイvsLINE株式会社	特許第6206897号	×	○

侵害訴訟において特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案における提訴前の訂正審判や分割出願の有無を表1に示す。

訂正審判の実務的な利用態様としては、侵害訴訟において被告から特許無効の主張を受けることが予想される場合に、特許権者が無効理由の治癒を目的として用いることが多い。訂正審判では、以下のいずれかを目的とする場合に限って認められる(特許法第126条第1項ただし書、等)。

1. 特許請求の範囲の減縮

2. 誤記または誤訳の訂正
3. 明瞭でない記載の釈明
4. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする
ること

このように、訂正審判では実質的にクレームの範囲を減縮することしか行うことができない。これに対し、分割出願では、案件が特許庁に係属される間は所定の時期的要件を満たせば特許請求の範囲の補正が可能となる。この際に、最後の拒絶理由通知が行われる前までは、明細書に記載の範囲内で実質的にクレームの範囲を拡張するような補正も可能となる。

侵害訴訟において特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案において訴訟の提訴前に訂正審判が行われたのは任天堂株式会社vs株式会社コロプラ（最終的に任天堂株式会社の勝訴的和解）の特許第3734820号のみであった。一方、5つの訴訟案件において提訴前に分割出願が行われていた。

3. 侵害訴訟の提訴前の訂正審判について

侵害訴訟の提訴前に行われた任天堂株式会社の特許第3734820号の訂正審判について以下に検討する。任天堂株式会社vs株式会社コロプラの侵害訴訟では請求項1、3、14について争われている²。訂正前の請求項1、3、14の内容は以下の通りである。

【請求項1】

所定の座標系に基づいて、プレイヤーの操作に応じて指定される座標情報を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって、

前記ポインティングデバイスがプレイヤーにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し、その後、座標入力されている状態が継続するときに、前記コンピュータに、前記変化したときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと、

前記座標入力されている状態が継続する間に前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと、

前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、ゲーム制御を行うゲーム制御ステップとを実行させる、ゲームプログラム。

【請求項3】

所定の座標系に基づいて、プレイヤーの操作に応じて指定される座標情報を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって、

前記コンピュータに、

2 栗原潔「任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します（前半）」

<https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180219-00081784>

前記ポインティングデバイスがプレイヤーにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態になったときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと、

前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと、

前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、ゲーム制御を行うゲーム制御ステップと、

前記ポインティングデバイスがプレイヤーにより座標入力されている状態から座標入力されていない状態へ変化したことを検出する出力検出ステップとを実行させ、

前記基準座標設定ステップは、前記出力検出ステップが前記変化を検出した後、再度前記ポインティングデバイスが座標入力されている状態になったときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系における基準座標を再設定することを特徴とする、ゲームプログラム。

【請求項14】

所定の座標系に基づいて、ユーザの操作に応じて指定される座標情報を出力するポインティングデバイスによって操作される情報処理装置のコンピュータに実行されるプログラムであって、

前記ポインティングデバイスがユーザにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し、その後、座標入力されている状態が継続するときに、前記コンピュータに、

前記変化したときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系における操作処理を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと、

前記座標入力されている状態が継続する間に前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと、

前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、操作処理を行う操作処理ステップとを実行させる、プログラム。

特許第3734820号は、プレイヤーがタッチパネルを用いて操作する入力装置において、あたかもジョイスティックのコントローラを用いるような操作性を実現するための発明に関するものである。とりわけ、プレイヤーが操作感覚で基準座標を認識することができるようにしているため、基準座標の位置を目で確認する必要がなくなる。また、ポインティングデバイスの座標系における任意の位置から操作を始めることができる。さらに、座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化したときの座標情報に基づいて基準座標が設定されるため、プレイヤーが操作感覚の中で容易に基準座標を設定することができ、直感的に基準座標がわかるようになっている。

上述した訂正前の請求項1、3、14に対して、訂正審判により以下の訂正が行われている。

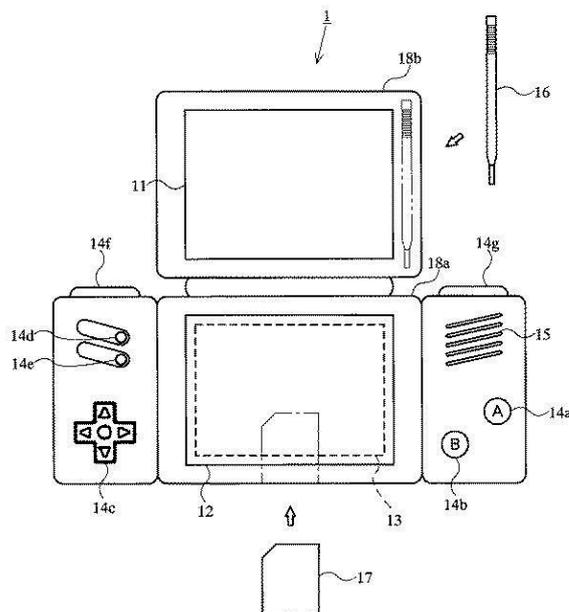
- ・請求項1、3、14において、「ポインティングデバイス」を「タッチパネル」に変更
- ・請求項1において、「前記指示座標が前記基準位置を中心とした所定半径を有する円領域からなる制限範囲を逸脱したときには、指示座標が前記制限範囲の外縁部にあるときの入力距離に基づいてゲーム制御を行う」という限定を追加
- ・請求項3において、「タッチパネルが設けられた表示部にゲーム画像を表示するステップ」

という構成要素を追加

- ・請求項14において、「ゲーム画面を表示する表示部」という構成要素を追加するとともに、タッチパネルが表示部に設けられていることを限定

ここで、特許第3734820号の明細書の段落【0098】には、「上記実施例では、ジョイスティックを模した操作を行う入力装置としてタッチパネルを用いたが、他のポインティングデバイスを用いてもかまわない。ここで、ポインティングデバイスは、画面上での入力位置や座標を指定する入力装置であり、例えば、マウス、トラックパッド、トラックボールなどを入力装置として使用し、入力装置から出力される出力値から計算された画面座標系の情報を用いれば、本発明を同様に実現することができる。」旨が記載されている。

一方、株式会社コロプラの被疑侵害サービスである「白猫プロジェクト」は、スマートフォンで実現されるものであるため、クレームの記載を被疑侵害サービスに合わせるために訂正審判において請求項1、3、14における「ポインティングデバイス」を「タッチパネル」に限定するとともに請求項3や請求項14においてタッチパネルがゲーム画面を表示する表示部に設けられているという限定を加えたと考えられる。特許第3734820号の実施形態や図面ではニンテンドー3DSのタッチペン（スタイラス16）を用いて操作を行う態様が記載されており、明細書中には括弧書きで「または指でも可」と記載されているものの、タッチペンを用いた態様に限定解釈されることを避けるために「ポインティングデバイス」を「タッチパネル」に限定する訂正がなされたと思われる。



特許第3734820号の図1

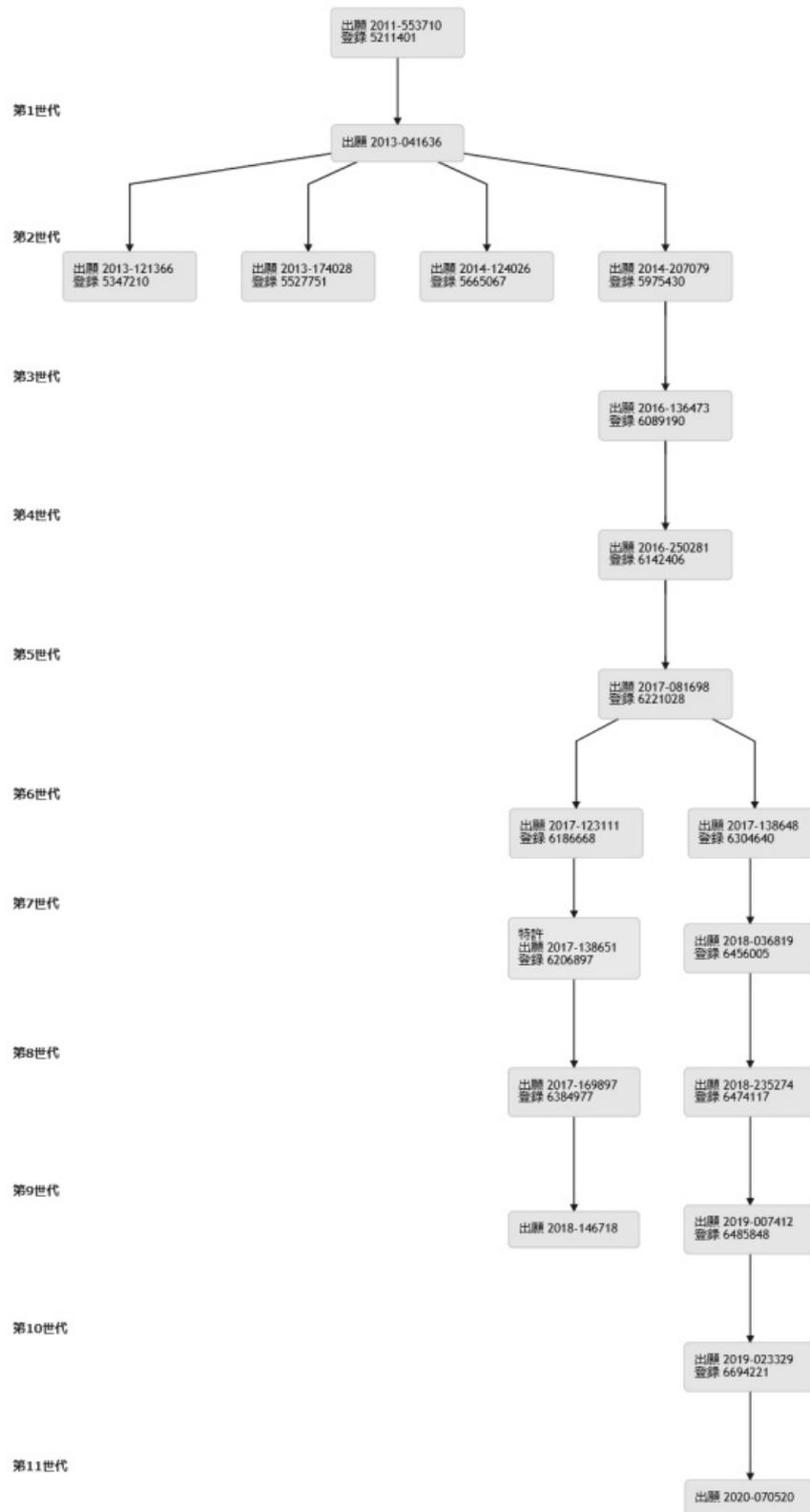
また、請求項1に追加された「前記指示座標が前記基準位置を中心とした所定半径を有する円領域からなる制限範囲を逸脱したときには、指示座標が前記制限範囲の外縁部にあるときの入力距離に基づいてゲーム制御を行う」という限定は、侵害訴訟において被疑侵害者から無効の抗弁が主張されることを考慮して、被疑侵害サービスが依然として権利範囲に含まれるようクレームの範囲を減縮することにより請求項1に係る発明の進歩性が否定されにくいようにしている。

このように、CS関連発明の特許権による被疑侵害者に対する侵害訴訟を提訴するにあたり、訂正審判により無効理由の解消や被疑侵害サービスに合わせたクレームの記載の訂正を行うことにより侵害訴訟を有利に進めることができる。

4. 侵害訴訟の提訴前の分割出願について

上述したように訂正審判では実質的にクレームの範囲を減縮することしか行うことができないのに対し、分割出願では、事件が特許庁に係属される間は所定の時期的要件を満たせば実質的にクレームの範囲を拡張するような補正も可能となるため、クレームを被疑侵害サービスに合わせるようにするためには分割出願の方が有効である。

株式会社ヒューチャーアイvsLINE株式会社の侵害訴訟では、原告である株式会社ヒューチャーアイは以下の図のように何度も分割出願を繰り返し、案件が特許庁に係属されるようにしている。また、侵害訴訟で損害賠償請求が認められた第7世代に該当する特許第6206897号だけではなく、第2世代の特許第5527751号および特許第5665067号、第3世代の特許第6089190号、第4世代の特許第6142406号、第5世代の特許第6221028号、第6世代の特許第6186668号でそれぞれ損害賠償請求を求める侵害訴訟を提訴している（後に訴えの取下げまたは請求の放棄）。



本件侵害訴訟で特徴的なのは、ある世代の特許権に関する侵害訴訟の過程における被告の主張に対して、その後の世代の分割出願においてクレームの記載を合わせることにより被疑侵害サービスが別の特許権の権利範囲に含まれるようにしている点である。

例えば、以下に示す第3世代の特許第6089190号における侵害訴訟において、請求項1の「該

検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを条件として、前記交流開始条件が満たされていると判定する位置情報利用判定手段」という構成要件に対し、被告は交流開始条件についてはユーザ端末同士が所定時間中に所定距離内に位置することが交流開始のための必要十分条件とされているため被疑侵害サービスは本件特許の構成要件を充足しないと裁判の中で主張していた。

特許第6089190号の【請求項1】

現実世界で出会ったユーザ同士がコンピュータを利用しての交流の申込みを行うためにユーザ端末を操作したことに基づいて、所定の交流開始条件が満たされているか否か判定する交流開始条件判定手段と、

該交流開始条件判定手段により交流開始条件が満たされていると判定された複数の交流先のリストをユーザに表示するための制御を行なう交流先リスト表示制御手段とを備え、

ユーザが前記交流先リスト表示制御手段により表示された複数の交流先の中からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定し、該選択指定した者と選択指定された相手とがユーザ端末を操作して書込んだ内容を閲覧することによりメッセージを送受信して、ネットワークを介してのコミュニケーションによる交流を支援するコンピュータシステムであって、

前記交流開始条件判定手段は、

前記ユーザ端末の位置情報を取得し、該位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末を検索する検索手段と、

該検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを条件として、前記交流開始条件が満たされていると判定する位置情報利用判定手段と、を含み、

前記コンピュータ側からの制御に基づいて前記交流先のリストを前記ユーザ端末に表示させることにより、前記ユーザ同士が連絡先の個人情報を交換することなく交流できるようにしたことを特徴とする、コンピュータシステム。

これに対し、この第3世代の特許第6089190号から何度か分割出願を繰り返した第7世代の特許第6206897号では、請求項1において「該検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを必要条件として、該検索されたユーザ端末と前記メッセージの送受信を可能にするために新たな交流先として前記交流先のリストに追加する交流先追加処理を行う交流先追加手段」を規定することによりユーザ端末同士が所定時間中に所定距離内に位置することが交流開始のための必要条件であることを規定するとともに、請求項2において「交流先追加手段は、前記検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索された場合に、当該検索された前記ユーザ端末同士の所持者の内の一方が相手方に対して交流の申し出を行ない、相手方も交流に同意することにより、前記交流先追加処理を行う」と規定することにより十分条件についてもカバーしている。

特許第6206897号の【請求項1】

現実世界で出会ったユーザ同士がユーザ端末を操作することによりコンピュータを利用してネットワークを介してのコミュニケーションによる交流を支援するコンピュータシステムであって、

互いにコミュニケーションによる交流に同意したユーザ同士が交流できるようにするための複数の交流先のリストをユーザに表示するための制御を行なう交流先リスト表示制御手段と、

ユーザが前記交流先リスト表示制御手段により表示された複数の交流先の内からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定し、該選択指定した者と選択指定された相手とがユーザ端末を操作して入力した内容を互いに伝え合ってメッセージを送受信できるように該入力内容を前記ユーザ端末で報知するための入力内容報知手段と、

前記ユーザ端末の位置情報を取得し、該位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末を検索する検索手段と、

該検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを必要条件として、該検索されたユーザ端末と前記メッセージの送受信を可能にするために新たな交流先として前記交流先のリストに追加する交流先追加処理を行う交流先追加手段と、を備え、

前記複数の交流先の内からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定した者が選択指定された相手に対しメッセージを入力して送信する操作を行った場合に、前記選択指定された相手のユーザ端末にメッセージが入力された旨のポップアップ通知を行うための制御を実行する一方、

前記交流先として指定されて互いにメッセージを送受信できるユーザ端末同士の間からの要求に応じて、他方のユーザ端末からメッセージを入力して送信する操作を行ったとしても前記ポップアップ通知を行わないように制御し、

前記コンピュータ側からの制御に基づいて前記交流先のリストを前記ユーザ端末に表示させることにより、前記ユーザ同士が連絡先の個人情報を知らせ合うことなく交流できるようにした、コンピュータシステム。

【請求項2】

前記交流先追加手段は、前記検索手段により前記所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索された場合に、当該検索された前記ユーザ端末同士の所持者の内の一方が相手方に対して交流の申し出を行ない、相手方も交流に同意することにより、前記交流先追加処理を行う、請求項1に記載のコンピュータシステム。

また、被疑侵害サービスへのクレームの文言の当て込みの別の例として、被告は準備書面にて「複数の友だちリストには、被疑侵害サービスである「ふるふる」により友だち登録された友だちだけではなく、ID検索やQRコード等の他の手段により友だち登録された友だちも表示される」と主張した。これに対し、上述した特許第6206897号の分割出願である第8世代の特許第6384977号では、「該位置判定手段により前記所定の地理的エリア内にいると判定されたことを必要条件として、前記所定の地理的エリア内にいる者同士の間で前記追加条件が満たされたと判定し、さらに、前記位置判定以外の他の方法で前記追加条件が満たされたか否か判定する他判定手段を含み、」と規定し、位置判定以外の他の方法で登録された友だちについても交流先のリストを端末に表示させることを明確にした。このように、分割出願を行うことにより案件を特許庁に係属させ続けることにより、被疑侵害サービスの内容の変更や訴訟における被告の主張に合わせてクレームの文言を変えることができ、これにより被疑侵害サービスが権利範囲から外れてしまうことを防止することができるようになる。

特許第6384977号の【請求項1】

コンピュータを利用してメッセージを送受信したい交流希望者同士が端末を操作することによりネットワークを介してのコミュニケーションによる交流を支援するコンピュータシステムであって、

複数の交流先のリストを前記端末に表示させるための制御を行なう交流先リスト表示制御手段

と、

前記交流先リスト表示制御手段により表示された複数の交流先の中からコミュニケーションを希望する交流先を選択指定し、該選択指定した者と選択指定された交流先の相手とが端末を操作して入力した内容を互いに伝え合ってメッセージを送受信できるように該入力内容を前記端末に報知させるための入力内容報知手段と、

前記交流先を追加するための予め定められた追加条件が満たされたか否か判定する追加条件判定手段と、

前記追加条件判定手段により前記追加条件が満たされたと判定された場合に、新たな交流先として前記交流先のリストに追加する交流先追加処理を行う交流先追加手段と、を備え、

前記追加条件判定手段は、

前記端末から送信されてきた現実世界での位置情報を受信する位置情報受信手段と、

前記交流の申込みを行うための操作が前記端末で行われた場合に、当該端末の位置情報であって前記位置情報受信手段により受信された位置情報に基づいて交流希望者同士が

所定の地理的エリア内にいるか否かの位置判定を行う位置判定手段と、を含み、

該位置判定手段により前記所定の地理的エリア内にいると判定されたことを必要条件として、前記所定の地理的エリア内にいる者同士の間で前記追加条件が満たされたと判定し、さらに、

前記位置判定以外の他の方法で前記追加条件が満たされたか否か判定する他判定手段を含み、

前記コンピュータ側からの制御に基づいて前記交流先のリストを前記端末に表示させることにより、前記交流希望者同士が連絡先の個人情報を通知することなく交流できるようにした、コンピュータシステム。

5. 特許明細書の作成にあたって

上述したように、分割出願を特許庁に係属させ続けるためには何世代にもわたって分割出願を行う必要がある。このため、分割のネタが切れないようにするためには一つの出願で複数の実施の形態を盛り込んで将来の分割出願において別実施形態の発明をクレームアップできるようにしておくことが望ましい。また、特許請求の範囲において従属クレームを充実させた場合は分割出願による後の世代の出願の審査において特許法39条による発明同一の認定がなされるおそれがある。このため、分割出願を将来何世代にもわたって行うことが予想される場合は、通常のクレームドラフティングのセオリーには反するが、あえて下位概念の従属クレームを充実させずに将来の分割出願の独立クレームとして取っておく方法も考えられる。

次回（間接侵害）に続く