

コンピュータソフトウェア関連発明の特許明細書の作成や チェックに重要となる裁判例の考察 ～明細書作成の立場からみた重要判例～*

加島 広基**

第1章 はじめに

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¹⁾。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（以下、CS 関連発明という）として規定することができるが、CS 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。本稿では、CS 関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる裁判例について、特許事務所で明細書の作成を行う弁理士としての立場から考察したい。

第2章 CS 関連発明特有の4つの留意事項

1 CS 関連発明に係る特許出願や侵害訴訟が他の技術分野と大きく異なる点として、以下の4つの要素がある。

- (1) クレームのカテゴリー
- (2) 複数主体
- (3) サブコンビネーション
- (4) 間接侵害

以下の図1に示すように、これらの要素は互い

に密接に絡み合っており、個々の要素の理解も重要であるが要素間の関連性を把握することにより CS 関連発明特有の特徴の全体像を捉えることが肝要である。また、次章で説明する属地主義の問題についてもこれらの要素が絡むと考えられる。本章ではこれらの4つの要素について解説する。

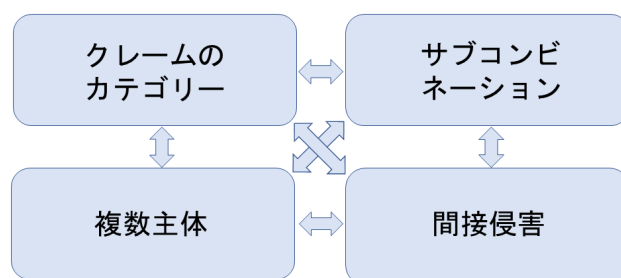


図1 CS 関連発明特有の4つの留意事項

2 クレームのカテゴリー

(1) 概要

CS 関連発明の特許明細書を作成するにあたり、クレームのドラフティングを行う上で発明のカテゴリーをどのように規定するかが重要となる。とりわけ、日本国内だけではなく、米国、欧州、中国といった外国出願も考慮する場合は、各国の法律や審査基準等に合わせたカテゴリーの選択が重要になる。

日本出願における発明のカテゴリーについて検討すると、特許法2条3項では、発明の実施について以下のように規定されている。

* 本稿は、第221回 AIPPI 判例研究会（2023年5月31日）の報告を基礎として作成したものである。

** 弁理士、日本橋知的財産総合事務所

第2条 定義

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

本条で規定されるように、発明のカテゴリーとしては大別して「物（プログラムを含む）」「方法」「物を生産する方法」の3つがある。ここで、特許法2条3項1号に規定する「物」として、CS関連発明ではコンピュータ等の装置、複数の装置からなるシステム、プログラム、プログラムが記録されている記録媒体、及びデータ（データ構造）を挙げることができる。また、特許法2条3項2号に規定する「方法」として、コンピュータにより実行される情報処理方法を挙げることができる。また、特許法2条3項3号に規定する「物を生産する方法」として、単独のコンピュータ等の装置を生産する方法、複数の装置からなるシステムを生産する方法、プログラムを生産する方法が理論上はあり得るが、実務として、このカテゴリーの発明がクレーム規定されることはまずない。

また、CS関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するためには、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることが求められる。より詳細には、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有

の情報処理装置又はその動作方法が構築されることが必要とされる。なお、この所謂協働要件については、2000年代にはハードウェア資源の具体的な構成の記載が求められる等やや硬直化された運用とされていたが、汎用コンピュータの高機能化・高性能化が進んだことに応じて、現在は、コンピュータで実施されていることが明らかであれば、柔軟に判断されるようになっている。

本節では、方法クレーム、プログラムクレーム、装置クレーム、システムクレーム、記録媒体クレーム、及びデータ（データ構造）の各々のカテゴリーの特徴について検討したい。

(2) 方法クレーム

コンピュータソフトウェアは、コンピュータの動作に関するプログラム、その他コンピュータによる処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。また、プログラムとは、コンピュータが行うべき処理を順序立てて記述したものであり、プログラムにより複数の処理が順次行われるのが一般的であるため、概してCS関連発明は複数の処理を順次行う方法クレーム又はプログラムクレームにより規定するのが本筋であると考えられる。

審査基準では、方法の発明について、「出願人は、ソフトウェア関連発明を、時系列につながった一連の処理又は操作、すなわち手順として表現できるときに、その手順を特定することにより、方法の発明として請求項に記載することができる」と規定されている。

方法クレームでは、各ステップにおける動作の主体を特定する必要がある。例えば、下記の例のクレームでは、各ステップにおける動作の主体が特定されたことにならないとして、明確性要件違反となる。

「コンピュータを用いて、顧客からの商品の注文を受け付けるステップと、注文された商品の在庫を調べるステップと、当該商品の在庫がある場合は当該商品が発送可能であることを前記顧客に返答し、当該商品の在庫がない場合は当

該商品が発送不能であることを前記顧客に返答するステップを実行する受注方法。]

上記の例では「コンピュータを用いて」という曖昧な日本語表現が含まれており、各ステップが「人間がコンピュータを操作することにより人為的に行われる」態様を含むため、請求項の記載から一の発明を明確に把握することができないからである。このため、方法クレームであっても各ステップを実行する手段をコンピュータが備えることを明確に規定することが望ましいと考えられる。

なお、米国のCS関連発明に係る特許出願では請求項1を方法クレームとするケースが多い。例えば、GAFAMに代表される米国5大IT企業のうちGoogle, Meta (旧Facebook), Amazon, Microsoftの各社の特許出願において請求項1のカテゴリーの約半数が方法クレームであるという統計もある²⁾。米国では審査官が実体審査を行う際に明細書の中身の詳細を把握せずにクレームだけを読んで審査を行う場合が多いため、審査官に発明の内容を把握してもらうにあたり、まずは発明の理解が容易な方法クレームを請求項1とすることで、中間処理対応をスムーズに進めることができるという側面があると考えられる。

(3) プログラムクレーム

上述したように、CS関連発明についてクレームのドラフティングを行うにあたり、方法クレームとともに、複数の処理を順次行うプログラムクレームを立てることが望ましい。プログラムの発明の実施行為としては、方法クレームや装置クレームと異なり、電気通信回線を通じた提供も含まれる。このため、例えばある事業者の装置においてプログラムを実行することによりCS関連発明が実施される場合に、ソフトウェアの開発会社がこの事業者の装置に対してプログラムをインターネット回線等を介した通信により供給する行為もプログラムの発明の実施行為に含まれるため、プログラム発明の特許権者はソフトウェアの開発会社に対して直接侵害に該当すると主張することができるようになる。これは方法クレームや装置クレーム

にはないプログラムクレームを規定するメリットであると考えられる。

なお、審査基準では、プログラムはコンピュータを手段として機能させるものではあるが、プログラムそのものが手段として機能するものではないと記載されている。このため、クレームにおいて「A手段、B手段、C手段を備えたプログラム。」と記載した場合には、プログラムそのものが機能手段を備えていることはあり得ないとして、請求項に係る発明を明確に把握することができないため発明が不明確であると認定される点に留意されたい。

(4) 装置クレーム

上述したように、CS関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するためには、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることが求められるが、ハードウェア資源そのもの（例えば、物理的装置としてのコンピュータ、その構成要素であるCPU、メモリ、入力装置、出力装置又はコンピュータに接続された物理的装置）をクレームで規定する方法もある。

装置クレームは方法クレームと異なり物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出も発明の実施に該当するため権利侵害となる実施の行為の範囲が広がる。しかし、後述するように、侵害行為が複数主体にまたがる場合は、ある侵害者の行為が構成要件の全てを満たさないとして非侵害であると認定されるおそれもあるので留意が必要である。

(5) システムクレーム

CS関連発明が複数の装置により実施され、どの装置でどの処理が行われるかについて様々なバリエーションがある場合は、複数の装置を備えたシステムのクレームを規定し、どの装置でどの処理が行われるかを限定しない書き方が考えられる。なお、この場合は、明細書中にどの装置でどの処理が行われるかについて複数の実施形態を示すとともに、それに限定されないことを明記することが望ましい。

なお、システムの一部の構成の侵害行為に対し間接侵害を主張する場合に、近年の傾向として「のみ」「不可欠」等の間接侵害の要件を欠くとして間接侵害不成立と判断された裁判例は少なく、間接侵害が認められやすい傾向にある³⁾。また、間接侵害でなくとも、サーバと端末との間で支配管理関係がある場合には一部の構成要素を充足しなくても直接侵害が認められる場合がある（後述する眼鏡レンズの供給システム事件（東京地判平成16年（ワ）第25576号（平成19年12月14日判決））等）。権利一体の原則を考えるとシステムクレームは装置クレームよりも一見不利に見えるが上述した理由によりシステムクレームを立てる意義も十分にある。また、後述する属地主義に関する知財高裁大合議判決によりシステムクレームの重要性は高まったと考えられる。

(6) 記録媒体クレーム

審査基準によれば、記録媒体は、「プログラムのインストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体」として規定される。

概して記録媒体はプログラムが記録されたものであるため、プログラムクレームを立てておけば記録媒体のクレームは必要ないという考え方もある。しかしながら、例えばある事業者の装置においてプログラムを実行することによりCS関連発明が実施される場合に、プログラムの開発会社がこの装置を所有する組織にプログラムが記録された記録媒体（例えば、CD-ROMやUSB等）を譲渡する行為も実施行為に含まれるため、より広い範囲の実施行為をカバーするには記録媒体のクレームを規定しておく方法も考えられる。また、後述するように米国出願ではプログラムクレームを立てることができないため、代わりに記録媒体クレーム（non-transitory computer readable medium）を立てておく必要がある。記憶媒体クレームがあることによって、ネットワークを介してプログラムを提供する侵害者を米国特許法271条(b)の規定により間接侵害として抑えられる可能性がある。

(7) データ（データ構造）クレーム

審査基準によれば、データ構造は、データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造をいう。このような、データの有する構造によりコンピュータが行う情報処理が規定される「構造を有するデータ」又は「データ構造」を物の発明として請求項に記載することができる。

また、審査基準によれば、審査官は、「構造を有するデータ」及び「データ構造」がプログラムに準ずるもの、すなわち、データの有する構造がコンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものであるか否かを判断する。「構造を有するデータ」及び「データ構造」がプログラムに準ずるものである場合には、これらはコンピュータソフトウェアと判断され、「構造を有するデータ」及び「データ構造」であっても、プログラムに準ずるものでない場合には、これらはソフトウェアと判断されない。

データやデータ構造に関するクレームを規定するときは、プログラムに準ずるものでない場合には、すなわち単なる情報の提示に過ぎない場合は、ソフトウェアと判断されずに特許法29条1項柱書に規定する発明該当性を満たさないという拒絶理由が通知されるため注意が必要である。

なお、データ、データ構造の出願件数及び登録件数は以下の図2に示す通りである。下図のように、データ、データ構造の出願件数は年平均約100件程度、登録件数は年平均約50件程度とそれほど多くはない。

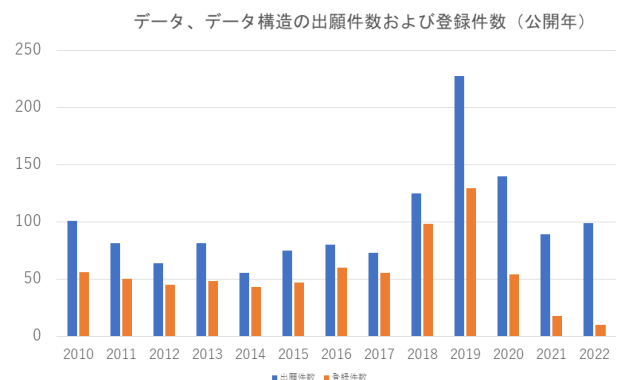


図2 データ、データ構造の出願件数および登録件数の推移

(8) 外国出願を考慮したクレームのカテゴリ-
について

上述したように日本出願ではプログラムや記録媒体といった様々なカテゴリ-のクレームが認められているが、米国、欧州、中国等の外国出願では一部のカテゴリ-のクレームが認められない場合がある。

例えば、米国ではプログラムのクレームが認められていないため、代わりに記録媒体のクレームを規定する。米国ではコンピュータソフトウェア関連発明について特許出願を行うにあたり、装置、方法、記憶媒体の3つのカテゴリ-のクレーム、又はこれらの3つのうちいずれか1つ又は2つのカテゴリ-のクレームを立てるのが一般的である。その際に、単に記録媒体という記載だけだと一時的な伝搬信号それ自体 (transitory propagating signals per se) であると解釈され、米国特許法 101 条の規定により拒絶される可能性があるため、クレームでは「非一時的な有形の記録媒体 (non-transitory tangible medium)」と規定する必要がある。

また、欧州特許出願について、EPC52 条(2)では所定の発明とはみなされないリストにコンピュータプログラムを掲げている。また、審査ガイドラインでは、コンピュータプログラムそれ自体は特許可能な発明から除外されるが、更なる技術的効果が得られるコンピュータプログラムは特許可能な発明であると規定されている。ここで、更なる技術的効果の例として、審査ガイドラインには、プログラムの影響下における、工業的なプロセスの制御、物理的存在を表すデータの処理、あるいはコンピュータ自身又はそのインターフェイスの内部機能の分野において、プロセスの効率や安全性、コンピュータリソースの管理、通信時のデータ転送速度などに影響を与えるような効果が挙げられている。また、欧州特許出願では、プログラムが実行されるときの手順を示す方法クレームやプログラムが記録された記録媒体のクレームについては保護対象となる。

欧州特許出願において注意しなければならないのは、原則として1つのカテゴリ- (物、方法、使用) について1つの独立クレームしか認められ

ていないことである。ここで、物のカテゴリ-には装置、システム、プログラムが含まれるので、プログラムの独立クレームを規定した場合は装置クレームやシステムクレームの独立クレームを規定することができない点に留意すべきである。上述したようにプログラムのクレームについては特許可能な発明から除外される可能性もあるので、安全サイドをみるなら装置クレームと方法クレームの2つの独立クレームを立てておくことが望ましいといえる。

中国では米国と同様にプログラムのクレームは認められていない。一方、プログラムが記録された記録媒体については、2017年4月1日から開始された中国特許審査指南の改訂版の運用によって認められるようになった。

(9) 特許明細書の作成にあたって

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どのカテゴリ-のクレームを立てるか迷う場合があるが、クレーム発明のカテゴリ-の選択においては、基本的には方法クレームやプログラムクレームをベースにしつつ、自社及び競合相手のビジネスの態様、及び自社や競合相手がソフトウェアやサービスを提供する相手の属性等によって最適なカテゴリ-を選ぶことが好ましい。また、外国出願を検討する場合は、出願対象となる国の審査状況に合わせたカテゴリ-のクレームを検討する必要がある。

3 複数主体

(1) 概要

近年ではIT化の進展によりサーバ装置とクライアント端末がネットワークを通じて通信可能に接続されたシステムが様々な分野で幅広く用いられるようになってきている。このようなシステムでは、サーバ側とクライアント側で一の発明を分担して実施する場合があるが、複数の主体により発明が実際される場合には以下の3つの問題がある。

- 複数主体が一の発明を分担して実施する場合には、各々の主体は構成要件のうち一部のみ

にしか関与しないため、形式的には単独主体による直接侵害が成立しない可能性がある（権利一体の原則）

- クレームではプログラムが装置に紐付けられているが侵害品がクラウドサービスを利用する場合には非侵害となる可能性がある
- 特許権のクレームと侵害品とで処理の実行主体が異なっている場合は非侵害となる可能性がある

(2) 権利一体の原則について

権利一体の原則とは、特許請求の範囲に記載されている全ての構成要素を実施する場合にその実施行為が特許権の侵害に該当することをいう。サーバ装置とクライアント端末がネットワークを通じて通信可能に接続されたシステムの発明がクレームで規定されている場合、特許権侵害に該当するためにはサーバ装置及びクライアント端末の両方を実施していなければならない。このため、例えばサーバ装置を提供する事業者がクライアント端末を提供していないときにはこのような事業者の行為はシステムの発明に係る特許権を侵害しているとはいえない。

上述したCS関連発明のクレームの各カテゴリーのうちシステムの発明については、一部の構成要素のみが第三者により実施されている場合は権利一体の原則により特許権を侵害していないとみなされる可能性がある。

しかしながら、眼鏡レンズの供給システム事件（東京地判平成16年（ワ）第25576号（平成19年12月14日判決））のように、複数主体が関与するネットワークを用いたシステムの発明において一部の構成要素を充足していない場合でも特許権の侵害を肯定したケースがある。

眼鏡レンズの供給システム事件に係る本件発明において、一部の構成要件については、眼鏡レンズの発注側（眼鏡店）に置かれるコンピュータに関するものであり、一方、別の一部の構成要件については、眼鏡レンズの製造側（眼鏡レンズ製造業者）に置かれるコンピュータに関するものである。これに対し、被告システムも複数の主体（眼

鏡店及び眼鏡レンズ製造業者）が関与するものであるが、被告は特許請求の範囲に記載された全ての構成要素を単独の者が行ってはじめてその者について当該特許の侵害行為が成立するため被告の行為は本件特許を侵害していないと主張した。

これに対し、裁判所は、2つ以上の主体の関与を前提とする場合、構成要件の充足について、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が製造側の履行補助者でないことは構成要件の充足について問題とならないと判示し、被告が被告システムを支配管理していることは明らかであるとして被告システムの差止め及び損害賠償を認めた。

しかし、この裁判例については、支配管理の要件について殆ど判断要素が示されなかったため、複数主体が行為を行うシステムについてある1つの主体がこのシステムを支配管理していないと判断されるおそれがあるときには侵害の成立が認められない場合がある⁴⁾。また、特許発明の構成の一部のみしか充足しない場合に特許権者による権利行為を無闇に許すことになれば特許権の権利範囲についての予測可能性が大きく損なわれるおそれがあるという指摘もある⁵⁾。更に、複数主体が関与するシステムについて特許権侵害行為が成立する範囲を拡大するための考え方として間接侵害の適用や道具理論があるが、いずれも1つの主体による侵害行為を確実に肯定し得るものではない。

このため、権利一体の原則を考えると、特許明細書のクレームの作成において、1つの主体による侵害行為を肯定し得る書き方が望ましいという考え方もある。すなわち、クレームのカテゴリーとして、複数の装置から構成されるシステムではなく、1つの主体により実施される装置を規定する方法が考えられる。このような1つの主体により実施される装置クレームを規定する場合は、後述するサブコンビネーションや間接侵害等も考慮に入れる必要がある。

一方で、侵害者のサーバが海外に設置される場合の属地主義を考慮すると、クライアント端末が

国内にある場合はサーバ装置とクライアント端末とをネットワークを通じて通信可能に接続したシステムの発明をクレームで規定する方法も考えられる。後者については次章で詳細を検討する。

(3) クレームではプログラムが装置に紐付けられているが侵害品がクラウドサービスを利用する場合について

車載ナビゲーション装置事件（知財高判平成23年（ネ）10004号（平成23年11月30日判決））では、クレームではプログラムが装置に紐付けられているが侵害品がクラウドサービスを利用していたため非侵害であると判示された。

本件は、発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権（2件）を有する原告が被告に対し、被告の提供するナビゲーションサービスに係る装置等は、当該各特許発明の構成要件を充足し、被告がユーザに当該サービスを使用させ、又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し、かつ、当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当する等と主張して、サーバの使用の差止め及び損害賠償請求を求めた事案である。原審及び控訴審は、2件の特許権について、被告装置は、本件各特許発明の構成要件である「車載ナビゲーション装置」を充足せず、本件各特許発明の技術的範囲に属しない等と判示して、原告の請求をいずれも棄却した。

より詳細には、控訴審において、本件発明は車に積み込まれているナビゲーション装置であることを必須の要件として規定するのに対し、被告装置は、被告が管理・運営し、車両には搭載されていない被告サーバと、ユーザにおいて保持する携帯端末等から構成され、被告装置は、「被告サーバ」はいうまでもなく、「携帯端末」のいずれも、車両に積載されて、常時その状態に置かれることはなく、被告装置は、「車載ナビゲーション装置」には該当しないというべきであると判示された。

なお、均等侵害について、控訴審は被告装置が本件特許発明の作用効果を具備しないことを理由

に均等侵害を否定しているが、ここで引用された本件特許発明の作用効果は、明細書の発明の詳細な説明には一切記載されていない「常時車両に搭載されることにより、持ち込みを忘れるなどの事情で利用の機会が得られないことを防止できる」との作用効果であり、明細書の発明の詳細な説明の作用効果に係る記載を均等の第2要件で判断すべき作用効果の基礎とすべきとするこれまでの通説・裁判例に反するものであるし、第三者の予測可能性の点や特許法70条2項の趣旨にも反するため適切とはいえないという批判もある⁶⁾。

(4) 特許権のクレームと侵害品とで処理の実行主体が異なっている場合について

視聴率調査サーバ事件（東京地判平成23年（ワ）3572号（平成24年11月30日判決））では、特許のクレームと侵害品とで一部の構成要件に係る処理の実行主体が異なっているため非侵害であると判示された。

本件は、特許第4612747号及び特許第4644735号の特許権者である原告が、被告によるイ号装置等の使用、製造及び販売が上記各特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨主張して、被告に対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。裁判所は、2件の特許権について、被告装置等本件各特許発明の技術的範囲に属しない等と判示して、原告の請求をいずれも棄却した。

裁判所は、本件発明において現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標（いわゆる視聴率）及び番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標（いわゆる録画率）がそれぞれサーバで算出され、サーバから各利用者装置にこれらの指標が送信されることが規定されているのに対し、被告製品では「視聴者数の多少を把握可能な視聴指標」がサーバではなく利用者装置で算出されていたため、本件発明の一部の構成要件を充足しておらず特許権侵害に該当しないと判示された。原告は、サーバは調査者側装置の構成要素である必要はなく、サーバの機能の一部を利用者装置が担ってもよいと主張したが、裁判所の判断ではサーバが利用者装置とは別個独立の装置で

あって、利用者装置がサーバの機能の全部又は一部を兼ねるものとして「サーバ」に含まれることはないものとするのが相当であると認定された。

この裁判例が示すように、CS 関連発明において特許権のクレームと侵害品とで処理の実行主体が異なっている場合は非侵害であると認定される可能性があるため、クレーム及び明細書の作成の際に各構成要素についての処理の実行主体について様々なバリエーションを検討、記載すべきであると考えられる。

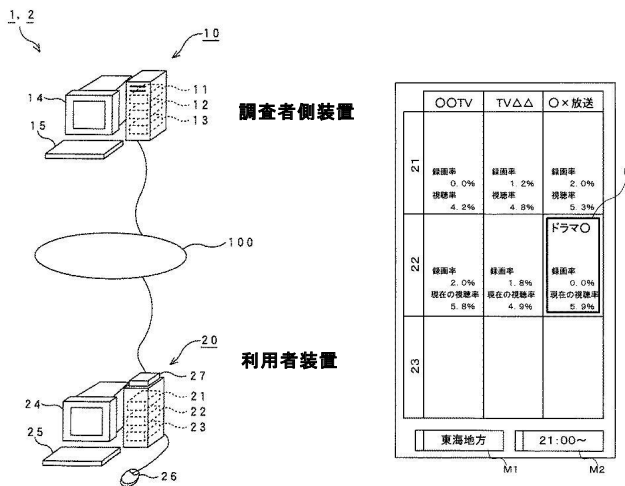


図3 特許第4612747号の図1及び図5

4 サブコンビネーション

(1) 概要

上述したように、特許権侵害訴訟において直接侵害を構成するにあたり被告のイ号製品やイ号方法が原告の発明に係る特許の請求項における全ての構成要件を充足しなければならない(権利一体の原則)。しかし、複数の主体が一の発明を分担して実施する場合には、各々の主体は構成要件のうち一部のみにしか関与しない。このため、形式的には単独主体による直接侵害が成立しない。このような問題に対し、特許明細書のクレーム作成において、サブコンビネーション及び他のサブコンビネーションを規定することにより1つの主体による侵害行為を肯定し得る書き方がある。

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組

み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等を行う⁷⁾。

CS 関連発明についてサブコンビネーションの問題を考えるにあたり、クライアント端末に入力された情報やクライアント端末の検知部により検知された情報をサーバ装置に送信し、サーバ装置ではクライアント端末から送信された情報をプロセッサにより処理し、処理結果をサーバ装置から元のクライアント端末に返信するようなシステムについて検討する。このようなシステムにおいて、侵害訴訟において直接侵害を肯定するにあたりシステム全体のクレームとするのではなくサーバ装置又はクライアント端末の装置クレームを立てる場合、一方の装置に関する発明とするときはサブコンビネーションの課題を認識しておく必要がある。

例えばサーバ装置のクレームを立てる場合、このクレーム中にクライアント端末の構成や動作について規定することもできるが、この場合はクライアント端末は「他のサブコンビネーション」とみなされるようになる。逆に、クライアント端末のクレームを立てる場合はサーバ装置が「他のサブコンビネーション」とみなされる。このようなサブコンビネーションの発明については、審査時における新規性・進歩性判断の問題及び明確性要件の判断の問題があるとともに、侵害訴訟時における他のサブコンビネーションの構成要件の充足論の問題がある。これらの問題について検討したい。

(2) サブコンビネーションに関する特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックについて

2015年に特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックが全面的に改訂され、運用が開始された。改訂審査基準で新たに付け加わった事項の1つとして、サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の扱いがある⁸⁾。審査基準の改訂前も、「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明

(カートリッジ発明) に対する審査基準の適用について」が公表されていた⁹⁾。しかし、サブコンビネーションの発明に関するこのような記載は、カートリッジ発明以外の、例えば情報通信分野におけるサーバ及びクライアントのように他の分野においても見受けられるとして、審査基準の改訂によりサブコンビネーション発明に関する明確性要件及び新規性・進歩性判断の要件が追加された。

改訂審査基準によれば、請求項に係る発明の認定において、審査官は、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない旨が規定された。その上で、「他のサブコンビネーション」に関する事項が形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法（行為又は動作）、用途等の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を認定し、その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮することが明記された。

また、改訂審査基準では、サーバ装置及びクライアント端末からなるシステムについて、「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合と、特定していない場合についてそれぞれ事例が記載されている。

(3) 明確性の要件について

改訂審査基準によれば、サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合、発明が不明確であるとして明確性要件を満たさないと判断されることがある。

具体的には、以下の2つのタイプのいずれかに当てはまる場合は明確性要件を満たさないとされている。

- 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、「他のサブコンビネーション」に

関する事項を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合

- 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、「他のサブコンビネーション」に関する事項によって、当業者がサブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果又はどのように特定されているのかを明確に把握できない結果、発明が不明確となる場合

(4) 侵害訴訟時における他のサブコンビネーションの構成要件の充足論について

サブコンビネーションの発明に関する特許権に基づく侵害訴訟において、他のサブコンビネーションの構成要件を充足する必要があるか否かが論点となる。サーバ装置及びクライアント端末から構成されるシステムに関して、サブコンビネーションの発明に関する特許権について他のサブコンビネーションの構成要件の充足論が争われた裁判例は現時点では存在しないと思われる。しかしながら、CS 関連発明以外の分野では、他のサブコンビネーションの構成要件の充足論が争われた裁判例として、知財高判平成 31 年（ネ）第 10009 号（薬剤分包用ロールペーパー事件）、東京地判平成 21 年（ワ）第 3529 号（液体収納容器事件）、知財高判（大合議）平成 22 年（ネ）第 10015 号（ごみ貯蔵機器事件）、大阪地判平成 23 年（ワ）第 13054 号（剪断式破碎機の切断刃事件）等がある。

ごみ貯蔵機器事件（知財高判（大合議）平成 24 年（ネ）第 10015 号（平成 25 年 2 月 1 日判決））では、サブコンビネーションクレームである本件発明における相手方の構成部分は、「用途又は用法」でなく、物の発明の構造、機能等を特定する発明特定事項であることが判示されている。また、サブコンビネーションクレームの特許権侵害となるためには、サブコンビネーションの相手方（他のサブコンビネーションクレーム）と組み合わせるものとして販売等することは必要でないとしている。知財高判平成 31 年（ネ）第 10009 号（薬剤分包用ロールペーパー事件）や大阪地判平成 23 年（ワ）第 13054 号（剪断式破碎機の切断刃事件）

の判旨も上記の大合議判決を踏襲している。

これらの判決に基づいて考えると、CS 関連発明ではサブコンビネーションと他のサブコンビネーションとの間で情報の送受信が行われるのに対し従来の判決ではサブコンビネーションは他のサブコンビネーションにより物理的な構成が規定されるという差異があるものの、基本となる考え方は同じであると考えられるため、第三者がクライアント端末とサーバ装置をセットで販売するのではなくクライアント端末のみを販売する行為は侵害に該当するといえる。

(5) 特許明細書の作成にあたって

以上のように、サブコンビネーションの発明については、審査時における新規性・進歩性判断の問題及び明確性要件の判断の問題があるとともに、侵害訴訟時における他のサブコンビネーションの構成要件の充足論の問題があるため、これらの問題に留意して特許明細書を作成する必要がある。

まず、新規性・進歩性の判断にあたって、他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定するには、他のサブコンビネーションからサブコンビネーションに送信される情報の内容に基づいてサブコンビネーションの構造、機能等が特定されるようにする必要があるが、CS 関連発明では、このようなケースはそれほど多くないと思われる。CS 関連発明では、他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定しないケースが多いと思われるので、他のサブコンビネーションの構成等に基づいて新規性・進歩性を見出そうとする場合は注意が必要である。とはいえ、明確性要件を満たすようにするため、新規性・進歩性の判断には貢献しないが他のサブコンビネーションの構成等をクレームで規定する必要が生じる場合もあると考えられる。

また、CS 関連発明では「他のサブコンビネーション」の構成や機能によってサブコンビネーションの構成や機能が限定的に解釈されるおそれがある。

このため、サブコンビネーションの構成や機能が過度に限定的に解釈されないよう、クレームや明細書の作成段階で注意する必要がある。

5 間接侵害

(1) 概要

平成 14 年特許法改正前は特許法における「物」にプログラムが規定されておらず、コンピュータソフトウェア関連発明（以下、CS 関連発明という）は実質的に装置クレーム又は方法クレームでしか規定することができなかった。この場合、プログラム自体の実施や、プログラムが格納された記録媒体の実施については直接侵害は認められず特許法 101 条 2 号、5 号に基づく間接侵害により差止請求、損害賠償請求を求めるとしかできなかった。本章では、知財高裁の大合議判決である一太郎事件（知財高判平成 17 年（ネ）第 10040 号（平成 17 年 9 月 30 日判決））を取り上げ、CS 関連発明と間接侵害との関係について考察する。

(2) 一太郎事件について

原告が被告に対して文書作成のソフトウェア及び図形作成のソフトウェア（以下、被告ソフトウェアという）の製造・販売行為が特許権（特許第 2803236 号）を侵害するとして差止請求を求めた訴訟において、東京地裁¹⁰⁾では差止請求が認容されたのに対し、知財高裁の大合議判決では差止請求が棄却された。本件特許では以下のように装置クレームについての請求項 1、2 に係る発明及び方法クレームについての請求項 3 に係る発明について間接侵害が成立するか否か、無効理由が存在するか否か等が争われた。

それぞれの請求項の内容は以下の通りである。

【請求項 1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第 1 のアイコン、及び所定の情報処理機能を実行させるための第 2 のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第 1 のアイコンの指定に引き続く第 2 のアイコンの

指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、及び所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。

このように、本件発明は、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体やプログラムそのものに係る発明ではなく、情報処理装置及び情報処理方法に係る発明である。

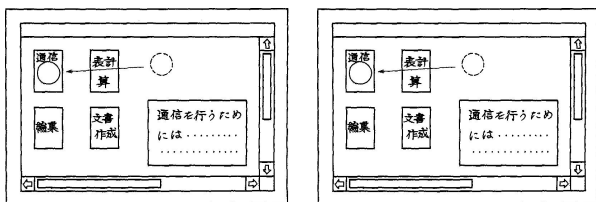


図4 特許第2803236号の図3及び図4

特許第2803236号に係る発明の内容を簡単に説明すると、上図の左側に示す表示画面において、機能説明アプリケーションが丸印で示されたアイコンの形で表示されている。そしてポインティング装置を移動させて、矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの上へ重ね合わせ、マウスボタンをプレスして説明対象オブジェクト(通信のアイコン)の上へドラッグして移動し、マウスボタンをリリースする。すると、上図の右側に示す表示画面のように、ウィンドウ内に通信の機能説明文が表示される。

このように、第1のアイコン(機能説明アイコン)

の指定に引き続く第2のアイコン(通信のアイコン)の指定に応じて、表示手段の表示画面上に第2のアイコンの機能説明を表示させる構成としたことにより、所定の情報処理機能を示す第2のアイコンの機能説明が知りたい場合には、第1のアイコンを指定した後、第2のアイコンを直接指定することで、第2のアイコンの機能説明がなされるので、操作性に優れた情報処理装置を提供することができる。

一方、被告は被告ソフトウェアの製造・販売を行っていた。販売された被告ソフトウェアは一般ユーザのパソコンにインストールされ、このパソコンで各被告ソフトウェアに記録されているプログラムが実行されることによりユーザは文書作成機能や図形作成機能をパソコンに発揮させることができる。ここで、請求項1及び2は情報処理装置に関する発明であり、請求項3は情報処理方法に関する発明であるため、被告が被告ソフトウェアを製造、販売する行為は直接侵害には該当しない。このため、このような被告の行為が間接侵害に該当するか否かが争われた。

(3) 装置クレームに関するCS関連発明について
の間接侵害の成否

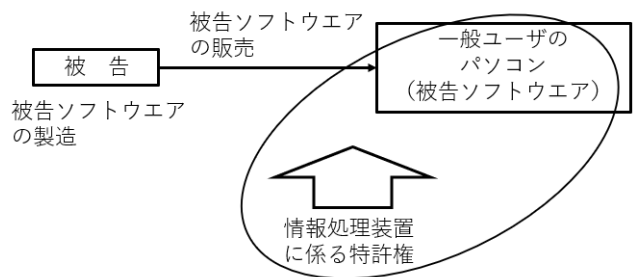


図5 請求項1, 2に係る装置クレームについて
の間接侵害の成否

請求項1, 2に係る装置クレームに関して、被告ソフトウェアがインストールされたコンピュータは請求項1, 2の構成要件を充足すると知財高裁により判示された。そして、所定の情報処理機能を示す第2のアイコンの機能説明が知りたい場合に、第1のアイコンを指定した後、第2のアイコンを

直接指定することで、第2のアイコンの機能説明がなされるという機能について、被告ソフトウェアをインストールしたパソコンにおいて、この被告ソフトウェアをインストールする行為によって初めて実現されるものであるから、特許法102条2号に規定される「課題の解決に不可欠なもの」に該当するというべきであると判示された。このため、被告ソフトウェアをパソコンにインストールする行為は、請求項1, 2に係る情報処理装置を生産する行為に該当するとして、特許法101条2号に規定する間接侵害が成立すると知財高裁にて判示された。

なお、請求項1, 2に係る発明は無効理由を有するとして、これらの請求項に係る特許権に基づく差止請求は棄却されている。

このように、装置クレームに関するCS関連発明についての間接侵害の成否において、ソフトウェアをパソコン等の装置にインストールする行為は特許法2条に規定される発明の実施行為としての物の生産に該当することが明確になった点に意義がある。

(4) 方法クレームに関するCS関連発明について の間接侵害の成否

一方、方法クレームについては被告ソフトウェアの製造・販売行為は間接侵害が認められなかった。

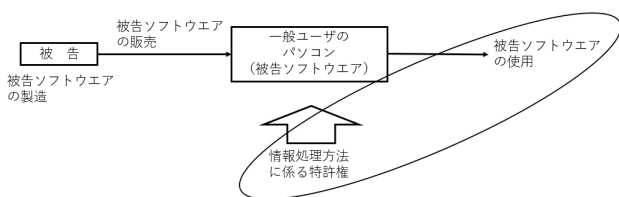


図6 請求項3に係る方法クレームについての間接侵害の成否

具体的に説明すると、請求項3に係る情報処理方法について、当該情報処理方法の使用に用いる物、すなわち、パソコンについては製造・販売行為が特許法101条旧4号（現5号）に規定される間接侵害に該当し得るが、このパソコンに用いられる被告ソフトウェアの製造・販売行為は間接

侵害に該当するということとはできないと知財高裁にて判示された。

すなわち、被告ソフトウェアがインストールされたパソコン、すなわち、被告ソフトウェアにより生産されたパソコンによる情報処理方法についての特許権について間接侵害が及ぶ範囲は、被告ソフトウェアではなくあくまでパソコンの実施行為に限定される旨が認定された。101条所定の間接侵害規定については、特許発明が物の発明である場合には、クレームの一部の構成要素の実施（のみ品、多機能品）について侵害とみなすことが規定されている一方、特許発明が単純方法の発明である場合には、クレームの一部に対応する要素の実施を侵害とみなす旨の規定はされておらず、クレームで特定される全部の工程につき、使用する物（のみ品、多機能品）につき、侵害とみなす旨の規定がされているに留まっている。

(5) クレームのカテゴリーと間接侵害について

「装置」や「方法」のクレームではなく、「記録媒体」「プログラム」「データ構造」のクレームを規定した場合は、競合のソフトウェア開発会社が自社の特許権を侵害するソフトウェアを一般消費者に販売する行為は、物の譲渡や特許法2条3項1号に規定する「電気通信回線を通じた提供を含む譲渡」に該当する。このため、自社の特許権を侵害するソフトウェアを販売する競合のソフトウェア開発会社に対して直接侵害による侵害訴訟を提起することが可能となる。

ここで、ソフトウェア開発会社が一般消費者にソフトウェアを販売するルートとして、ソフトウェアが記録されたCD-ROM等の記録媒体のパッケージ販売及びインターネット回線を通じた提供等が考えられる。クレームのカテゴリーが「記録媒体」である場合は前者の実施行為は侵害となるが後者の実施行為は直接侵害とならない。これに対し、クレーム発明のカテゴリーがプログラムやデータ構造である場合は、プログラムやデータ構造が記録された記録媒体の販売も特許法2条3項1号に規定する譲渡に含まれる。

また、侵害品がスマートフォン等のユーザ端末

である場合に、ユーザが端末を操作してプログラムを実行する行為は「業として」に該当しないが、この端末にプログラムをインストールさせる行為は間接侵害に該当する可能性がある。

なお、前掲の「特許『出願』価値の最大化戦略—当初明細書の工夫+クレーム文言の工夫<12選>(パテント誌2022年Vol.75 No.8 高石 秀樹)」によれば、近年は、第三者の直接侵害が認定されたにもかかわらず、「のみ」「不可欠」等の間接侵害の要件を欠くとして間接侵害不成立と判断された裁判例は少ない。逆に言うと、近年は間接侵害成立を認めた裁判例が多く、均等論と同時成立事案も多いので、クレームのドラフティングを行うにあたり間接侵害の適用を前提としたクレーム網の構築も検討する必要がある。

第3章 属地主義に関する知財高裁大合議判決について

(1) 知財高裁大合議判決の概要

知財高判令和4年(ネ)第10046号(令和5年5月26日)知財高裁大合議判決(以下、本件判決という)によれば、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法2条3項1号所定の「生産」に該当すると判示された。

なお、原審は、被告各システムは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属するが、属地主義の原則から、特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきであるところ、被告各システムの構成要素である被告各サーバは、いずれも米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないから、被控訴人らが被告各システムを日本国内で「生産」したものとは認められず、また、被控訴人が被告

各サービスに関する業務を行っていたとは認められないとして、被控訴人らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできないと判断し、控訴人の請求をいずれも棄却している。

本件訴訟の主な争点は、被告各システムが新たに作り出されるに当たって被控訴人がした行為が、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明(本件各発明)の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、本件特許権を侵害するものといえるかであった。また、本件では、上記争点に関連し、サーバが日本国外に存在するシステムの発明の実施行為としての「生産」について、令和3年の特許法改正によって新たに導入された証拠収集手続である第三者意見募集(特許法105条の2の11)が初めて実施され、多数の意見書が証拠として提出された。

控訴審の概要について述べると、本件判決では、システムの一部を構成するサーバが日本国外に存在する場合であっても、被告各サービスにおける被控訴人の行為が本件各発明の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、上記行為は本件特許権を侵害すると判断された。

(2) ネットワーク型システムの「生産」の意義について

本件判決では、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(ネットワーク型システム)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解されると判示された。このような規範を本件の事案に当てはめると、被告システムにおいて、ユーザ端末が各ファイルを受信した時点において、被控訴人の各サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレ

イ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が各ファイルを受信した時点で、本件発明の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システムが新たに作り出されたものということができる。

ここで、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システムは、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。

この点について、本件判決では、ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内（国内）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものであると判示された。

より詳細には、ネットワーク型システムの発明

について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではないとする一方、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではないとされた。

本件判決では、これらを踏まえると、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当であることが示された。

本件判決で示された上記の規範について本件の事案への当てはめを下表の図7に示す。

要件	当てはめ
①ネットワーク型システムを新たに作り出す行為の具体的態様	送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システムが完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。
②システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割	国内に存在するユーザ端末は、本件発明の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。
③システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所 ④その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響	被告システムは、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

図7 知財高裁大合議判決で示された規範についての本件の事案の当てはめ

(3) 知財高裁大合議判決についての考察及び今後のクレームのカテゴリの規定の仕方について

上記の「第3章 複数主体 (2) 権利一体の原則について」で述べたように、CS 関連発明では権利一体の原則によりシステムクレームよりも装置クレーム、プログラムクレームが好まれる傾向にあった。例えばシステムクレームにおいてユーザ端末を構成要素に入れてしまうと、侵害者はユーザ端末を実施しないため特許権侵害に当たらないと判断されてしまう可能性があったからである。

しかし、今回の知財高裁大合議判決で示された上記の規範に基づけば、システムの生産において当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該システムに係る発明において果たす機能・役割が重視されることにより、サーバが国外にあってもユーザ端末が国内にある場合にはシステムクレームにおいてユーザ端末をクレームの構成要素として入れておくことにより被告システムを新たに作り出す行為が特許法2条3項1号に規定する「生産」に該当するとして権利侵害を主張することが可能になった。

もし仮に、サーバの装置クレームやサーバの制御部により実行されるプログラムクレームのみを規定していた場合には、サーバ自体は国内に存在しないとして属地主義に基づき被告システムは本件特許を侵害していないと認定される可能性もあった。

このように、CS 関連発明のクレームのカテゴリを決めるにあたっては、

1. 権利一体の原則を考慮して、サブコンビネーションや間接侵害を考慮した装置クレーム、プログラムクレーム、方法クレーム
2. 属地主義を考慮して、今回の知財高裁大合議判決で示された規範に沿って、侵害者がサーバを日本国外に設置することを見越して国内で実施されるユーザ端末を含めたシステムクレーム

の両方を複数の独立クレームとして規定するのが望ましいと考えられる。

第4章 侵害の立証容易性を高めるクレームの表現方法

1 ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した手段を用いて CS 関連発明を定義する場合には、プロセッサ等に入力される情報、入力された情報に基づいてプロセッサ等により行われる処理の内容、その処理の結果に基づいて出力される内容のそれぞれを具体的に特許請求の範囲や発明の実施の形態欄に記載することが必要である。しかしながら、過去の様々な裁判例によれば、被告製品が入力手段、記憶手段、通信手段等の構成要件を充足しないと判断され非侵害となるケースも見受けられる。また、CS 関連発明では侵害検出性を向上させるために特許明細書、とりわけ特許請求の範囲の書き方を工夫する必要がある。具体的には、プロセッサ等の処理部に関して入力情報及び出力情報を規定し、出力情報をユーザが五感（とりわけ、視覚、聴覚、触覚）で感じることができるユーザーインターフェイスを規定することによって侵害検出性を向上させる方法が考えられる。先述したように、現在は、所謂協働要件は柔軟に判断されるので、ソフトウェアによる情報の処理を明確に規定せずに、ある意味ブラックボックス的に規定しても 29 条柱書違反が通知されることはない。本章ではクレームの各構成要素として記載される上記各手段について裁判例を踏まえながら検討を行う。

2 入力手段について

(1) 概要

被告製品が入力手段の構成要件を充足しない態様として、

- 特許請求の範囲における入力手段の具体的構成が被告製品の入力手段の具体的構成と異なると判断されたケース
 - 特許請求の範囲において入力手段により入力される情報が被告製品の入力手段により入力される情報と異なると判断されたケース
- の2つのパターンが考えられる。

このような入力手段に関する課題について裁判

例を参照しながら検討する。

(2) 本件発明の入力手段の具体的構成が被告製品の
入力手段の具体的構成と異なる場合

入力支援コンピュータプログラム事件（平成 28 年（ワ）第 10834 号（東京地判平成 29 年 2 月 23 日判決））では、被告製品のアプリの入力方法が原告の特許権を侵害するか否かが問題となった。本裁判では文言侵害、均等侵害ともに非侵害であると判示された。

原告の特許第 4611388 号によれば、コンピュータのディスプレイに下図の図 8 の左側のような画面が表示されているときに、マウス・キーボードを使って参照符号 1 で示されるポインタを移動させ、下図の図 8 の右側の画面に示すように一部の文字列をポインタでドラッグすると、参照符号 101～105 に示すような様々な操作メニュー情報がディスプレイに表示される。このことにより、システム利用者の入力を支援するための、コンピュータシステムにおける簡易かつ便利な入力的手段を提供することができる。特に、利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ、必要である間についてはコマンドのメニューを表示させ続けられることができる。

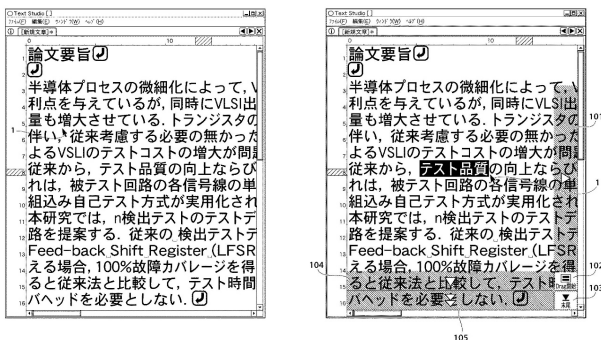


図 8 特許第 4611388 号の図 5 及び図 6

これに対し、被告製品のホームアプリでは、利用者がショートカットアイコン等（本件特許のポインタに対応）をロングタッチすることにより、左右のスクロールメニュー（本件特許の操作メニュー情報に対応）が表示される。

裁判所は、被告製品のホームアプリにおいて、

原告が「操作メニュー情報」に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は、利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり、画面上に表示されているポインタ（ショートカットアイコン等）の位置を移動させる操作により表示されるとは認められないため、被告製品のホームアプリが一部の構成要件を充足すると認めることはできないと判示した。また、均等侵害についても、均等の第 1 要件を満たさないとして認められなかった。このように、入力手段が本件発明のようなポインタのドラッグと被告製品のロングタッチとで異なるという点について、文言侵害はもとより均等侵害も認められなかった。なお、本件は控訴されているが（平成 29 年（ネ）第 10038 号）、争点及び結論に大きな変更はない。

(3) 本件発明の入力手段により入力される情報が
被告製品の入力手段により入力される情報
と異なる場合

FX 取引で有名なマネースクウェアが同業者の外為オンラインに対して特許権侵害訴訟を提起した事件はスタートアップ同士の裁判として世間でも大きな注目を浴びたが、複数の訴訟のうち東京地判平成 27 年（ワ）第 4461 号（控訴審は知財高判平成 29 年（ネ）第 10027 号）では入力手段により入力される情報について構成要件を充足するか否かが問題となった。

裁判において主な争点となった原告の特許第 5525082 号の構成要件 1B は、

- (i) 売買を希望する前記金融商品の種類を選択するための情報
- (ii) 前記金融商品の売買注文における、注文価格ごとの注文金額を示す情報
- (iii) 前記金融商品の販売注文価格又は購入注文価格としての一の注文価格を示す情報
- (iv) 一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で販売した後に他の価格で購入した場合の利幅又は一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他の注文価格で販売した場合の利幅を示す情報

(v) 前記注文が複数存在する場合における該注文
同士の値幅を示す情報

のそれぞれ (すなわち, (i) ~ (v) の情報) を,
前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申
込情報として受信して受け付ける注文入力受付手
順である。

以下に示す特許第 5525082 号の図 5 のように,
顧客は, (a) の操作画面において, (i) 金融商品
の種類を選択するための情報, (ii) 注文価格ごとの
注文金額を示す情報 (44b), (iii) 一の注文価格
を示す情報 (44a), (iv) 利幅を示す情報 (44e) 及
び (v) 値幅を示す情報 (44c) を入力し, 「注文
確認」ボタン (44g) を押すと (b) の確認画面が
表示される。そして, この確認画面において顧客
が「注文」ボタン (45a) を押すと, 入力された (i)
~ (v) の情報を売買注文申込情報として受信し
て受け付ける。

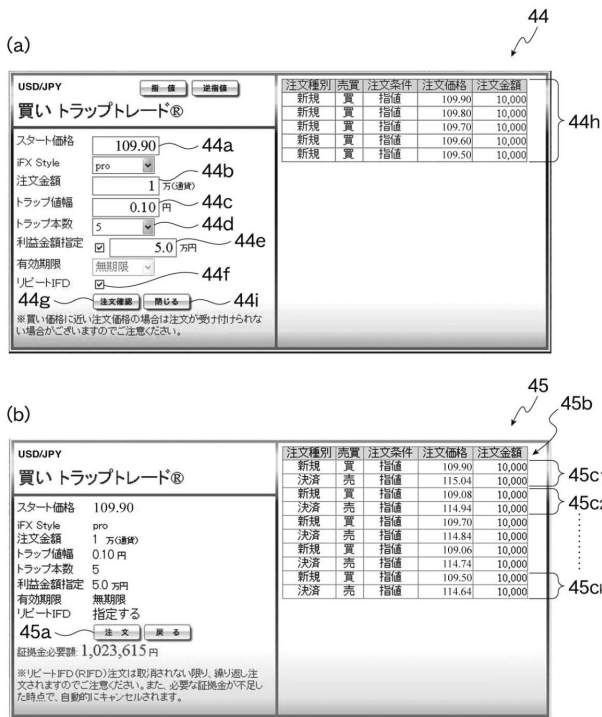


図 9 特許第 5525082 号の図 5

これに対し, 被告サービスでは, 次ページに示
すような新規注文入力画面 (1) で顧客が通貨ペア,
注文種類, 参考期間, 想定変動幅, ポジション方
向 (買/売), 対象資産を入力するが, この新規注

文入力画面には (iv) 利幅を示す情報や (v) 値幅
を示す情報を入力する欄がなく, 顧客は (iv) 利
幅を示す情報や (v) 値幅を示す情報は新規注文
入力画面で入力することはない。

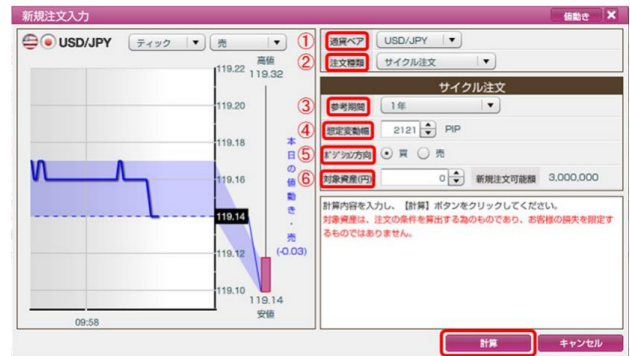


図 10 被告サービスにおける新規注文入力画面 (1)

なお, (iv) 利幅を示す情報や (v) 値幅を示す
情報は, 新規注文入力画面で入力された情報に基
づいて自動で算出され, 以下に示す新規注文入力
画面 (2) に表示される。その後, 「注文」ボタ
ンを顧客が押すと注文が確定される。



図 11 被告サービスにおける新規注文入力画面 (2)

原審では, 被告サービスは上述した構成要件
1B を充足しないとして非侵害であると認定され
た。具体的には, 被告サービスには, 値幅情報や
利幅情報を売買注文申込情報として入力する欄が

ないと認められるため、値幅情報や利幅情報を売買注文申込情報として受け付けてはいないというべきであると認定された。このように、原審では、本件発明の入力手段により入力される情報が被告サービスの入力手段により入力される情報と異なることにより構成要件を充足しないとして特許権侵害が否定された。

これに対し、控訴審では原審の認定が覆され、特許権侵害が認められた。具体的には、知財高裁は、上述した被告サービスにおける新規注文入力画面(2)において、顧客は、画面に表示される複数の注文同士の「利幅」や「利幅」を認識して「注文」ボタンをクリックしているため、顧客が「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」を売買注文申込情報として入力し、被告サービスはこれを受信して受け付けているものと認めるのが相当であると判断した。すなわち、顧客は新規注文入力画面(1)で「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」を直接入力していないものの、これらの情報が自動で算出されて新規注文入力画面(2)で表示された状態で顧客は「注文」ボタンをクリックしているため、実質的に値幅情報や利幅情報を売買注文申込情報として受け付けていると認定されている。

このように、本事件では原審と控訴審とで入力手段により入力された情報について構成要件を充足するか否かの判断が異なっているが、原審では構成要件を充足しないとして特許権侵害が否定されているため特許明細書の作成にあたり留意が必要である。

3 記憶手段、通信手段について

(1) 概要

CS関連発明のクレームでは、プロセッサ等に入力された情報や処理後の情報等の様々な情報を記憶する記憶手段や、外部装置との情報の送受信を行うための通信手段等を規定する場合が多い。しかしながら、過去の裁判例によれば、被告製品が記憶手段や通信手段の構成要件を充足しないと判断され非侵害となるケースもあった。

具体的には、被告製品が記憶手段や通信手段の

構成要件を充足しない態様として、

- クレームでは記憶手段や通信手段が規定されているが、被告製品に記憶手段や通信手段が存在しないケース
- クレームに規定されている記憶手段や通信手段が限定的に解釈されることにより被告製品の記憶手段や通信手段と異なるようになるケース

の2つのパターンが考えられる。このような記憶手段や通信手段に関する課題について裁判例を参照しながら検討を行う。

- (2) 記憶手段に関する構成要件を被告製品が充足しないことにより非侵害であると判断されたケース

テレビ番組ガイドシステム事件(平成28年(ワ)第37954号(東京地判平成29年1月31日判決))では、原告の特許発明における記憶手段に関する構成要件を被告製品が充足するか否かが問題となった。この裁判では記憶手段に関する構成要件を被告製品が充足しないと判示され、原告(特許権者)の請求が棄却された。

原告の特許第4450511号によれば、テレビの番組ガイドを用いることを可能にするデジタル格納部を備えることにより、従来の双方向テレビ番組ガイドシステムにより提供されたものよりも高度な機能を提供することができる。具体的には、本件発明に係る双方向テレビ番組ガイドシステム

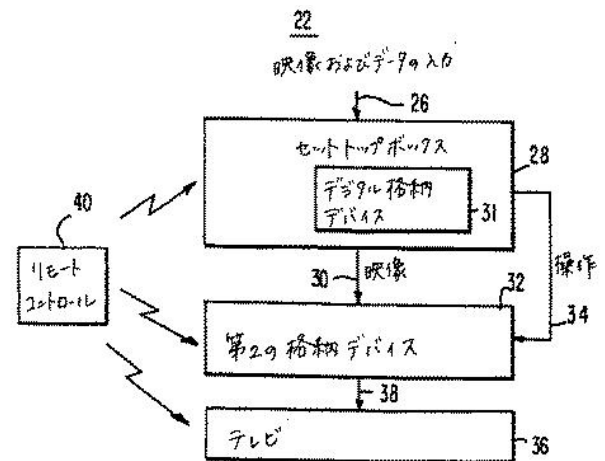


図12 特許第4450511号の図2

(ユーザテレビ機器)は、テレビ配信設備により配信されるテレビ番組を受信し得るセットトップボックスを含んでおり、セットトップボックスは、テレビ番組及び番組情報を、番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイスに格納し得るようになっている。また、デジタル格納デバイスも双方向テレビ番組ガイドシステムに含まれている。

これに対し、被告製品の液晶テレビ製品(イ号物件、ロ号物件)は、単に放送を受信するだけで、それ自体に録画できるメモリー部分(デジタル格納部)を備えていない。被告製品の液晶テレビ製品の録画先としては、外付けのUSBハードディスクやレコーダーが用いられ、これらを被告製品に接続することによって初めて、被告製品で受信した番組を外付けのハードディスク等に録画することが可能である。

このように、本件発明ではデジタル格納デバイス(記憶手段)が双方向テレビ番組ガイドシステムの一部であるのに対し、被告製品では記憶手段として機能するハードディスク等が外付けとなっている。

この点について、裁判所は、本件発明はデジタル格納部を含むユーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから、被告製品(液晶テレビ製品)が本件発明の技術的範囲に属するというためには、被告製品が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であるところ、被告製品はそれ自体にテレビ番組をデジタル録画可能なメモリー部分を有していないから、この点において一部の構成要件を充足しないというべきであると認定している。このように、被告製品は本件発明の一部の構成要件を充足しないため、原告の請求が棄却された。

(3) 通信手段に関する構成要件を被告製品が充足しないことにより非侵害であると判断されたケース

再生システム事件(平成26年(ワ)第23926号(東京地判平成27年12月11日判決))では、原告の特許発明における通信手段に関する構成要件を被告製品が充足するか否かが問題となった。こ

の判決では通信手段に関する構成要件を被告製品が充足しないと判断され、原告(特許権者)の請求が棄却された。

より詳細には、原告は、被告製品が特許第4795911号の請求項8及び11の発明の技術的範囲に属するとして被告に対し損害賠償請求を行った。これらの本件発明のクレームでは、「前記追加手段により前記第3の記憶媒体に記憶された動画情報を、前記通信インターフェイスを介して前記通信端末に送信する通信制御手段」という構成要素が挙げられている。

ここで、本件発明の再生システムは外部の機器と通信を行うための通信インターフェイスを備えており、本件明細書では無線LANモデム60が通信インターフェイスに相当すると規定されている。そして、記録再生装置にて視聴していた動画情報の続きを、通信インターフェイスを介して通信端末に送信するようになっている。また、本件明細書ではUSBインターフェイス40が無線LANモデム60とは別に設けられていることが記載されている。

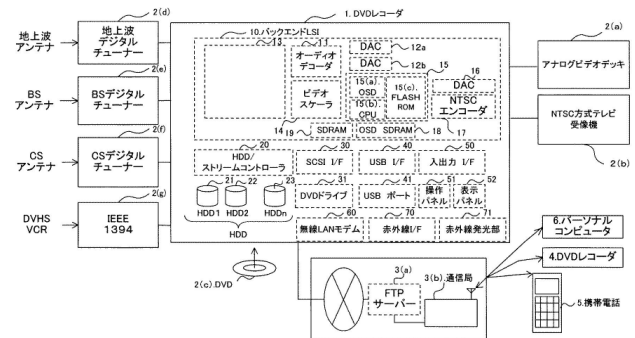


図13 特許第4795911号の図1

これに対し、被告製品には、「おでかけ転送」と称する機能が備わっており、被告製品と携帯機器をUSBケーブルで接続して、被告製品から携帯製品に対し動画情報を転送することができるようになっている。また、被告製品は、動画情報の再生において、再生途中で再生を停止することができ、このときには再生停止位置が記録される。そして、被告製品から携帯製品に転送する動画情報について、利用者の選択により、動画情報(番

組)の全部または再生停止位置の10秒前から後の部分を転送(すなわち、続きから転送)することができるようになっている。

このように、本件発明では記録再生装置が通信インターフェイスを備えており、当該通信インターフェイスを介して通信端末に対し動画情報を送信するのに対し、被告製品では携帯製品とUSBケーブルを用いて接続し、被告製品から携帯製品に対して動画情報を転送することが可能であるという点が異なっている。被告製品が備えるUSBインターフェイスが、本件発明における通信インターフェイスを充足するかについて裁判所は以下のように判断している。

「本件発明が適用される第1実施形態を説明する図1の「DVDレコーダ1」には、「USB I/F」とは別に「無線LANモデム」が図示されている。また、本件明細書には、無線LANモデム60は外部のネットワーク網と接続するためのモデムであり、DVDレコーダ1は無線LANモデム60を介してネットワーク網に接続されるとともに、FTPサーバー3(a)、及び通信局3(b)を介して、DVDレコーダ4、携帯電話5、及びパーソナルコンピュータ6と通信可能なように構成されていること、また、無線LANモデム60が通信インターフェイスに相当することが記載されている。そして、記憶再生装置から動画情報を送信する先の端末が「通信端末」と呼称されており、ネットワーク網を経由した通信機能を有した端末であることが示唆されていると考えられ、ネットワーク網を経由した通信を想定していることがうかがえること、本件明細書等を精査しても、USBインターフェイスが通信インターフェイスに当たる場合があることを示唆する記載がないことなどからすると、本件明細書等は、通信インターフェイスからUSBインターフェイスを除外していると解するのが相当であり、本件発明における「通信インターフェイス」には「USBインターフェイス」は含まれないというべきである。」

このように、USBインターフェイスを有しているにすぎない被告製品は本件発明の一部の構成要件を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しないと判示された。また、被告が被告製品及び携帯製品を別個の独立した製品として販売しており、各製品を1つのまとまったシステムとして構成して製造・販売等していることをうかがわせる事情は認められないため、被告が、被告各製品を「記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システム」として、製造・販売等をしていると認めることができず、このため、被告製品は本件発明の一部の構成要件を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しないと判示された。

本裁判例について考察すると、「通信インターフェイス」が明細書中に記載されている「無線LANモデム」に限定的に解釈するという裁判所の判断は特許権者にとって酷であるとも考えられる。しかしながら、コンピュータソフトウェア関連発明の特許に関する侵害訴訟では、裁判所の明細書による限定解釈は、一般的な機能的クレームの解釈として相対的に厳格なものとなっており、クレームに記載の事項よりも権利範囲が狭く解釈される傾向にある¹¹⁾。このため、特許明細書の作成にあたっては細心の注意が必要である。例えば、もし明細書中に通信インターフェイスとして無線LANモデム60だけではなくUSBインターフェイス40を用いてもよいことが記載されていたら、被告製品は少なくとも通信インターフェイスに関する構成要件については充足していると判断された可能性もある。あるいは、クレームの記載において、以下の記載のように通信インターフェイスをクレームの文言から除外していれば、少なくとも通信インターフェイスに関する構成要件については裁判における争点とはならなかったと考えられる。

(4) 特許明細書の作成にあたって

以上のように、記憶手段や通信手段については、侵害訴訟において被告製品が特許に係る発明の構成要件の一部を充足しないため非侵害であると認定される場合がある。具体的には、そもそも記憶

手段や通信手段に関する構成要件が被告製品に存在しない場合や、クレームに規定されている記憶手段や通信手段が裁判所において限定的に解釈されることにより被告製品の記憶手段や通信手段と異なるようになる場合が考えられる。このような問題への対応方法としては、まず、特許明細書の作成にあたりクレームの構成要件から記憶手段や通信手段を除外可能であればクレームに書かないようにすることが望ましい。また、記憶手段や通信手段をどうしてもクレームの文言で挙げる必要がある場合は、侵害訴訟では明細書に記載の事項に限定解釈される可能性があることを見越したうえで、記憶手段や通信手段について、具体的な態様の様々なバリエーションを自社製品から外れるものについても明細書に記載することや、記憶手段や通信手段の構成が明細書中の具体的な態様に限定されない旨を明記することが望ましいと考えられる。

4 出力手段について

(1) 概要

上述したように、CS 関連発明では侵害検出性を向上させるために特許明細書、とりわけ特許請求の範囲の書き方を工夫する必要がある。具体的には、プロセッサ等の処理部に関して入力情報及び出力情報を規定し、出力情報をユーザが五感（とりわけ、視覚、聴覚、触覚）で感じることができるユーザーインターフェイスを規定することによって侵害検出性を向上させる方法が考えられる。このような情報を出力する出力手段について裁判例を参照しながら検討する。

(2) 出力手段に関する構成要件を被告製品が充足

することにより侵害であると判断されたケース
遊戯装置事件（大阪地判平成 26 年（ワ）第 6163 号（平成 29 年 12 月 14 日判決））では、被告が業としてロ号製品（ゲームソフト）の製造、販売等したことは、原告の特許権（特許第 3295771 号）の請求項 1 及び 8 に係る各発明を間接侵害（特許法 101 条 1 号、4 号）し、侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして、被告に対し

損害賠償の支払いが認められた。

原告の本件特許は、キャラクタを含む画像情報が出力手段により出力されるとともに、キャラクタの置かれている状況が特定の状況になった場合には画像情報から識別できない情報を体感振動情報信号として送出し、この信号に基づいて振動発生手段が振動を生じさせるようになっている。

一方、ロ号製品は、プレイヤーがキャラクタを操って、廃墟となっている屋敷内で、行方不明の人を捜索するというゲームであるところ、屋敷の中には霊がおり、キャラクタに襲いかかってくることから、それを射影機（カメラ）で撮影し、霊の魂を吸収、撃退しながらゲームを進めるものである。ここで、キャラクタが霊に接近したことがプレイヤーに伝達される方法には、ア. フィラメントの赤色点灯、イ. 振動、ウ. サウンド、エ. 画面上の霊の描写があり、キャラクタと霊との距離が 8m 以内で、画面上に霊が表示されておらず、キャラクタの視野 270 度以内に霊が存在しない（すなわち霊がキャラクタの後方に存在する）場合には、霊が近くにいることが画面情報から認識することができないが、コントローラに間欠的な振動が生じており、そのまま霊がキャラクタに近づくと間欠周期が短くなり、遠ざかると長くなる。裁判所は、ロ号製品は、原告特許の請求項 1 の構成要件を全て充足するロ号製品の生産にのみ用いる物であるから、間接侵害を構成すると判示し、損害賠償の支払いを認めた。

原告の本件特許第 3350773 号の請求項 1 では、「遊戯者が操作する入力手段」「画像情報を出力する出力手段」「体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」といったユーザーインターフェイスに関する構成要件を規定することにより、実質的にプログラムのアルゴリズムをクレームに規定していない特許にも関わらず権利行使に成功している。とりわけ、

- 遊技者が入力手段を操作することにより、出力手段が変動するキャラクタを含む画像情報を出力する
- 遊戯者が入力手段で操作しているキャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるとき

に、振動情報制御手段が体感振動情報信号を送出し、振動発生手段が振動を生じさせる

というプロセッサ等に対する入力及び出力の関係を規定することにより、入力された情報をどのように処理して出力するかという具体的なプログラムのアルゴリズムを規定しなくても権利侵害が認められている点に意義がある。

また、特許請求の範囲の書き方として、「キャラクタが霊に近づいている」という具体的要件ではなく、「キャラクタの置かれている状況が特定の状況にある」という抽象的な要件を規定している点に注目したい。特許請求の範囲の記載の上位概念化を図る上で抽象的過ぎる記載は明確性要件違反等の無効理由を有することになるが、今回の原告特許ではこの点について無効理由を有するとは判断されておらず、比較的権利範囲の広い特許になっている。

また、原告特許の明細書及び図面において、振動発生手段として以下のような遊技者の背中に装着される音響体感器 1 が開示されている。これに対し、ロ号製品はプレイステーション 2 専用ソフトであり、振動を生じさせるのはプレイステーション 2 (ロ号装置) のコントローラである。このように、ロ号製品そのものは振動発生手段を有していないが、本事件ではロ号製品は原告特許の請求

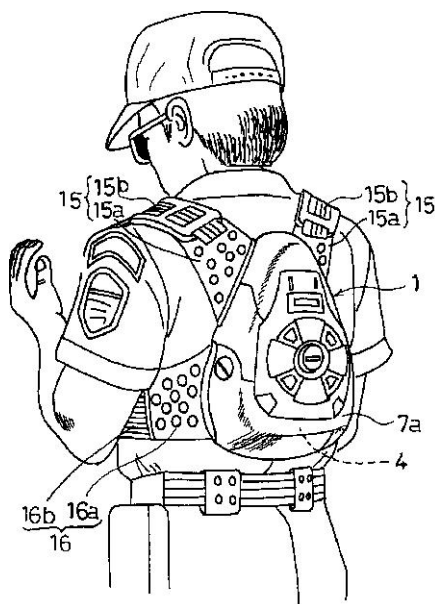


図 14 特許第 3295771 号の図 8

項 1 の構成要件を全て充足するロ号装置の生産にのみ用いる物であるから、間接侵害を構成していると判示されている。このように、具体的な出力手段の構成要件を備えていないコンピュータソフト等に対しても間接侵害が認められるため、ユーザーインターフェイスに関する出力手段の特許請求の範囲で規定することにより侵害品が装置だけではなくプログラムである場合にも侵害検出性を発揮することができる場合があると考えられる。

(3) 特許明細書の作成にあたって

上述したように、特許請求の範囲の記載においてユーザの五感により感じることができる情報を出力手段が出力することを規定することにより、プログラムのアルゴリズムそのものを特許請求の範囲に記載する場合と比較して侵害検出性を向上させることができると考えられる。このため、発明の内容にもよるが可能であればユーザーインターフェイスに関する出力手段の特許請求の範囲で規定するのも一つの方法である。また、この場合には、表示部、発音部、振動発生部等が侵害品とは別に外付けで設けられることも想定して、構成要件としてこれらのものが入らないようにする請求項も挙げておくことが望ましい。さらに、出力手段について特許請求の範囲の記載においてできるだけ上位概念化を図ることにより、出願時には想定していなかった出力手段についても権利範囲に入るようにしておく、将来の権利行使の際に役立つようになると考えられる。

5 装置間で送受信される情報について

(1) 概要

複数の機器や端末がネットワークを通じて通信可能に接続されたシステムにおいて、装置間で送受信される情報の内容や送受信のタイミングが問題となる場合がある。とりわけ、CS 関連発明に係る特許では裁判所等においてこれらの要件が厳しく判定される傾向。本節では、裁判所において装置間で送受信される情報の内容や送受信のタイミングがどのように判断されるかを裁判例に基づいて検討する。

(2) 装置間で送受信される情報の内容の相違の判断が争われたケース

RFID 事件（東京地判平成 26 年（ワ）第 20319 号（平成 29 年 1 月 27 日判決）及び知財高判平成 29 年（ネ）第 10022 号（平成 29 年 10 月 3 日判決））では、装置間で送受信される情報の内容の判断が争われた。具体的には、装置間で送受信される情報に関して、東京地裁及び知財高裁において、被告サービスが本件特許（特許第 3099107 号）の構成要件のうち装置間で送受信される情報に係る構成要件を充足しないと判断された。

より詳細に説明すると、本件発明の盗難防止タグによれば、警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する、暗号コードを含む解除指示信号（リセットコード）を受信手段が受信する。一方、識別手段は、受信手段が受信した所定信号及び解除指示信号を識別する。そして、一致判定手段は、識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定し、この一致判定手段が一致すると判定したときは、解除手段は、警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する。これにより、この盗難防止タグは、店舗毎に異なる解除指示信号を設定することができ、より確実に盗難を防止することができる。

これに対し、被告は被告製品（盗難防止タグに対応するリモコン）について、「ID 情報」は有しているものの、「暗号コード」は有していないと主張した。すなわち、「暗号コード」とは、「第三者が、変換アルゴリズムを知らないと通信文を見ても読めないような、特別な変換アルゴリズムによって、変換された符号の集合体」という意味であるところ、被告製品で用いられる「ID 情報」は、単なる数字であり、特別なアルゴリズムを用いた「暗号コード」ではないため、被告製品は本件発明の一部の構成要件を充足しないと被告は主張した。一方、原告は、「暗号コード」とは、コードの一部を任意の数字（信号）を組み合わせたものとしてリセットコードを設定し、送受信するものに過ぎないため、被告製品は本件発明の各構成要

件を充足すると主張した。

原審は原告の主張を退け、被告の主張を採用した。すなわち、原審では、本件明細書等においては、「暗号コード」の意義に関し、明細書において『「暗号」は 4 桁の暗号コードである。』と記載されているにすぎず、「暗号コード」ないし「暗号」の意味が原告主張のようなものであることにつき、何らの明確な定義付けもされておらず、また辞書等における「暗号」の意味と異なるなどといった示唆もされていないとし、被告製品は本件発明の一部の構成要件を充足しないと判示した。

これに対し、控訴審では、「暗号コード」について、通信の内容が、第三者に知られることのないように、当事者間にのみ了解されるように取り決められ、コンピュータが識別できるようにまとめられた符号という意義を有するものというべきであると判示された。より詳細に説明すると、「暗号」とは、通信の内容が何らかのアルゴリズムで変換（デコード）されたものという意義も有すると解されるが、本願明細書等には、通信の内容をアルゴリズムで変換することについては一切記載がなく、「暗号」の意義をこのように限定して解釈することはできない。このため、第三者に知られないようにアルゴリズムで変換したものではない単なる数字は、「暗号コード」に当たらないなどとする被控訴人（被疑侵害者）の主張は採用できないと判示された。

しかしながら、控訴審では、被告製品について、ID がリセット時に送信されること、ID は被告製品に記憶されること、ID は被告製品に記憶されること、ID は被告製品から発信されること、ID は被告製品に受信されることは認められるものの、被告製品における「ID」が、通信の内容が第三者に知られることのないように当事者間にのみ了解されるように取り決められ、コンピュータが識別できるようにまとめられた符号であるということできないため、被告製品は、本件発明の「暗号コード」を充足するということできないと判示された。このように、本件特許では盗難防止タグと指示信号発信装置（リモコン）との間で送受信される情報に「暗号コード」という文言が

含まれるが、被告製品間で送受信される情報に暗号コードが含まれないため非侵害であると控訴審により判示された。

(3) 装置間で情報が送受信されるタイミングの相違の判断が争われたケース

人脈関係登録システム事件（平成 28 年（ワ）第 14868 号（東京地判平成 29 年 7 月 12 日判決）」では、装置間で情報が送受信されるタイミングの判断が争われた。具体的には、「第二のメッセージを送信したとき、第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶する手段」という本件発明の構成要件について、第二のメッセージを送信したときの「とき」が条件及び時刻のうち何れを指すのかが争われた。

より詳細には、本件発明によれば、第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨のメッセージが第一の登録者の端末から第二の登録者の端末に送信された後、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意すると、合意する旨のメッセージが第二の登録者の端末から第一の登録者の端末に送信される。また、合意する旨のメッセージを第二の登録者の端末から第一の登録者の端末に送信したとき、記憶手段には、第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とが関連付けて記憶される。

これに対し、被告のサーバにおける第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報との関連付けは、第二の登録者の端末から合意する旨のメッセージを送信したときではなく、第一の登録者の端末が合意する旨のメッセージを受信したときにされているから、一部の構成要件における「送信したとき」を充足しないと被告は主張した。

この点に関して、裁判所は、送信したときの意義について、「時間」ではなく「条件」を意味し、「送信したことを条件として」という意義であると認めることが相当であると判示した。原告は、「とき」という用語について、ある程度の幅を持った時間の概念を意味すると主張したものの、このような原告の主張は否定された。そして、被告のサーバは、合意する旨のメッセージを第一の登録

者の端末が受信したことを条件として第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて記憶するものであり、合意する旨のメッセージを第二の登録者の端末が送信したことを条件としているわけではないため、被告のサーバは本件発明の一部の構成要件を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しないと判示した。

実質的には現代の通信環境において第二の登録者の端末が情報を送信する時刻と第一の登録者の端末が情報を受信する時刻はほぼ同時刻であり、もし仮に「とき」が「時間」と捉えられれば、被告のサーバは本件発明の全ての構成要件を充足すると判示されたであろう。しかしながら、本判決では「とき」が「時間」であることが明確に否定され、合意する旨のメッセージを第二の登録者の端末が送信したことを条件とした。このため、第二の登録者の端末が当該メッセージを送信した時刻とほぼ同時刻に第一の登録者の端末がメッセージを受信した場合であっても、このメッセージの受信をもって第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて記憶する被告のサーバは本件発明の技術的範囲に属しないと判断された。

(4) 特許明細書の作成にあたって

上述したように、装置間で送受信される情報の内容や送受信のタイミングについて、CS 関連発明に関する訴訟では厳しく認定される傾向がある。このため、特許明細書の作成にあたり、装置間で送受信される情報の内容については特許請求の範囲では上位概念化したものを記載する一方、明細書の実施の形態欄には送受信される情報を具体的かつ様々なバリエーションのものを書いておく必要があると考えられる。このことにより、侵害訴訟において特許請求の範囲に記載されている情報について明細書の内容に限定的に解釈された場合でも、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。また、装置間で情報が送受信されるタイミングについても、特許請求の範囲の記載において「時間」をトリガーとするのではなく「条件」をトリガーとして次の

動作が行われることを念頭に入れ、様々なトリガーのバリエーションを記載しておくことにより、被疑侵害サービスが動作のタイミングに関する構成要件を充足しないといた事態に陥ることを未然に防止することができると考えられる。考え得るあらゆるタイミングについて特許請求の範囲や明細書の実施の形態欄に全て書くこと冗長にはなってしまうが、漏れの無い権利書としては文章が長くなったとしてもできる限り多くの態様をカバーできるものであることが望ましいといえる。

第5章 おわりに

本稿ではコンピュータソフトウェア関連発明の特許明細書の作成やチェックを行うにあたり実務上重要な裁判例を考察してきたが、クレームに記載の事項よりも権利範囲が狭く解釈される傾向にあることから特許権者の勝訴率が低い状況にあった。特許明細書の作成にあたり、上述した様々な裁判例を踏まえて実質的に技術的範囲に属するにも関わらず非侵害となってしまうことを抑止するとともに、発明者からのヒアリング等によって技術の本質的特徴を抽出して疑義のない言葉で発明のストーリーを表現することによって権利の保護をより強固に図ることが望ましいと考えられる。本稿がコンピュータソフトウェア関連発明の特許明細書の作成等に役立てれば幸いである。

作成上の留意点について」(月刊特許 2011年 Vol.64 No.6)

- 5) パテント誌 2009年 Vol. 62 No. 8「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例—東京地判平成19年12月14日(HOYA事件)を題材にして—松田俊治」
- 6) 知財弁護士.COM 平成23年11月30日判決(知財高裁 平成23年(ネ)第10004号, 原審:平成21年(ワ)第35184号)
<https://www.ip-bengoshi.com/archives/1617>
- 7) 特許・実用新案審査基準 第II部第2章第3節 明確性要件
4.2 サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合
- 8) 特技懇280号「特許・実用新案審査基準」全面改訂に至る道のり(上嶋裕樹)
- 9) 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第6回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料3 審査基準の主な改訂事項一覧
- 10) 東京地判平成16年(ワ)第16732号(平成17年2月1日判決)
- 11) 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)

(原稿受領日 2023年8月28日)

(注)

- 1) 特許庁ウェブサイト「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2022年11月 特許庁 審査第四部 審査調査室)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html
- 2) GAFAMの米国登録クレームのドラフティング分析(2020年12月 加島広基)
<https://note.com/kashima510/n/n94ce80935997>
- 3) 特許『出願』価値の最大化戦略—当初明細書の工夫+クレーム文言の工夫<12選>—(パテント誌 2022年 Vol.75 No.8 高石 秀樹)
<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4042>
- 4) 日本弁理士会平成22年度ソフトウェア第1部会「コンピュータソフトウェア関連発明のクレーム