

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—

李 思 思

一 序

1 研究の背景

日本においては、長らくソフトウェア発明の特許適格性の問題が議論されている。ソフトウェアは数学上の法則に基づくものであり、それ自体は自然法則に基づくものとはいえないものであるが、特許庁の審査基準は、「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」場合、当該ソフトウェアは発明に該当すると述べている¹。

¹ 現在に連なるという意味での日本におけるソフトウェア関連発明の特許保護の歴史は、マイクロプロセッサの普及の背景を受け、特許庁が「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針」を発表した1982年に端を発すると理解することが許されよう。それまでの審査基準では、ソフトウェア関連発明を方法の発明として扱っているという状況に対し、指針は、ソフトウェア発明を「物の発明（装置発明）」としても捉えられる見解を提示したのである。その後、この種の発明が如何なる要件の下に特許適格性が認められるのかということに関しては幾度かの変遷を経たうえで、最終的に2002年の特許法改正により、「プログラム等」が「物の発明」に包摂され、特許の対象となりえることが明確になり、特許庁の審査基準もそれに合わせて改訂された。2008年の研究データにより、全出願に占めるソフトウェア特許出願の割合が9%を上回り、10件に1件がソフトウェア特許の出願である状況になっている（古谷栄男＝松下正＝眞島宏明＝鶴本祥文『知って得するソフ

また、裁判例でも、知財高判平成20・6・24平成19年(行ケ)第10369号[双方向歯科治療ネットワーク事件]が、歯のデジタル画像の取得、歯の治療に使用される材料の選択など、歯科医師の行為によって実施される要素はあるが、発明を全体としてみると、歯科治療を支援する技術的手段を提供する発明であるとして、「発明該当性」を肯定したこと²を嚆矢として、発明の本質が精神活動それ自体や数式自体、人為的取決めそのものに向けられているのでなければ特許適格性が肯定されるという緩やかな判断が繰り返されている³。ソフトウェア特許裁判例は、ソフトウェア発明の特許適格性の判断において、特許庁の現行審査基準と一致していると思われる⁴。しかし、他方で、学説では、コンピュータのシステム構築によってビジネスモデルのアイデアがそのまま発明につながるという状況が生まれ、「当該処理を発明したわけでもなく、プログラムやネットワークを発明したわけでもない出願人に、広範な独占権を許容することは明らかにインセンティブとして不必要に過剰な保護であろう⁵」という懸念も表明されている。

そのようななかで2014年にAlice Corp. v. CLS Bank 米国連邦最高裁判決⁶がソフトウェア発明の特許適格対象の範囲を限定する判断を示したために⁷⁸、以降、ソフトウェア分野のアンチコモنز問題という時代背景を踏

トウェア特許・著作権』(ASCI・2012年)19-20頁)。

² 迎酒明洋「人の精神活動を含む創作の発明該当性—音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件—」知的財産法政策学研究34号394-402頁(2011年)、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第4版・有斐閣・2012年)2-7頁。

³ 平嶋竜太「特許法の役割機能からみた発明保護の対象範囲」日本工業所有権法学会年報40号105-112頁(2017年)。

⁴ 知財高判平成17・11・24平成17年(行ケ)第10170号[コンピュータネットワークによる証券化システム事件]など、参照、玉井克哉「『発明』の概念—特に進歩性との関連について—」『知的財産権法と競争法の現代的展開』(紋谷暢男教授古稀記念・発明協会・2006年)145-149頁。

⁵ 田村善之『知的財産法』(第5版・有斐閣・2010年)196頁。

⁶ Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014).

⁷ 吉田悦子「特許法上の発明とその判断についての比較法的考察：ソフトウェア関連発明の特許適格性(発明該当性)を中心に」AIPPI 61巻4号286-301頁(2016年)、

まえて特許適格対象の見直しを呼びかける議論が喚起されることとなった⁹。

たとえば、ソフトウェア発明は、ハードウェアを使用したことで特許法2条1項の「自然法則の利用」の充足性を肯定せざるをえないとしても、課題の解決手段が抽象的すぎる場合、それは独占に相応しくないため、「技術的思想の創作」要件を用いて特許権の保護から除外すべきだとする見解がある¹⁰。また、国際調和の観点から、汎用コンピュータの通常の機能以上の追加機能・効果で判断するという基準を推奨する意見もみられる¹¹。ソフトウェア関連発明については、発明該当性はもはや問題ではなく、進歩性要件あるいはサポート要件や実施可能要件といった開示要件の充足

同「米国における特許適格性審査に関する通知についての一考察：抽象的アイデアに関する取扱いを中心に」AIPPI 61巻10号886-905頁(2016年)、Frederick E. Cooperrider=Sean M. McGinn=平田忠雄=遠藤和光「ALICE対CLS事件における米国最高裁判所判決後の抽象的アイデアに基づく法定主題について」パテント68巻4号61-70頁(2015年)、牛久健司「発明概念の変遷」中山信弘編『知的財産・コンピュータと法—野村豊弘先生古稀記念論文集』(商事法務・2016年)385-409頁、谷口信之「ソフトウェア関連発明の現在」中山編・前掲503-526頁など。

⁸ Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014)。Alice判決に係る特許は、コンピュータによって実施される、第三者信託を利用しリスクを計算して安全な取引のみを認める仲介機関を用いる取引の決済方法に関する発明である。米国連邦最高裁判所は、特許適格対象を判断するにあたって、①クレームが自然法則、自然現象、抽象的アイデアのいずれかに係る場合、②クレームを、構成要件を個別に評価すると共に、クレームを一体として評価して、除外対象以外のクレームの構成要件がクレームの性質を、特許の保護に十分値する応用に変換させているか、を判断するという基準を示した。Alice社の特許発明については、コンピュータによる実施によって、決済方法の性質を変換させることはないとして、発明の特許適格性を否定した。

⁹ 井関涼子「シンポジウム『特許にすべきものは何か』総論」日本工業所有権法学会年報40号55-67頁(2017年)。

¹⁰ 前田健「特許適格性としての『発明』該当性の意義」日本工業所有権法学会年報40号207-208頁(2017年)。

¹¹ 竹中俊子「Alice Corp. v. CLS Bank 米国連邦最高裁判決：ソフトウェア関連発明の特許適格性(発明該当性)の比較法的考察」設楽隆一ほか編『現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集』(発明推進協会・2015年)334-341頁。

如何こそが特許保護を受けられるかどうかを決めるうえでの「主戦場」となっていると述べる声もある¹²。

そもそも Alice 最判以前から、学説では、抽象的なアイデア自体に関してはそこが如何に独創的なものであったとしても進歩性を肯定する方向にカウントすべきではない¹³とか、そのソフトウェアの技術的な処理の仕方自体が斬新なものであるか、もしくは、当該処理をプログラムなどで実現することに従来、何らかの支障が存したところ（解決すべき課題の存在）、それを解決する具体的な技术手段を提示することに成功したために、新規性、進歩性がようやく肯定されるという基準として、発明該当性以外の要件でフィルターをかけるべきとする見解¹⁴が提唱されていた。抽象的なアイデアそのもの以外のところに進歩性が備わることを要求している点で、具体的な手法としては（発明適格対象性の枠内で検討するのか、それとも進歩性の要件のところでは吟味するのかというレッテルの貼り方の違いはあるものの）Alice 最判の判断基準を先取りするものであったとの評価も可能であろう¹⁵。

2 問題意識

このように、従前の議論においては、ソフトウェア発明の保護の可否に関して、その入口の発明該当性を検討するものがその大半を占めている。他方で、いざソフトウェア特許が認められたとして、その出口ともいべき侵害の成否に関して総合的な検討を施したうえで、そこから入口の特許適格性の問題に何らかの示唆を得ようという観点からの研究は意外なほ

¹² 平嶋・前掲注 3・113頁。

¹³ 玉井・前掲注 4・149-154頁。

¹⁴ 田村・前掲注 5・195-197頁。

¹⁵ ソフトウェアの発明該当性は、「特許請求の範囲に人の精神活動などからなるステップが含まれているか否かというクレームの書き方ではなく、当該創作の保護が、人の活動領域に対する過度な制限となるかに主眼を置いた基準で判断されるべきである」とする見解もある（酒迎・前掲注 2・405頁）。

どに乏しいものがある¹⁶。

しかし、かりに入口において裁判所が特許要件を厳格に判断していなかったとしても、出口のところでは他の分野の特許権と異なり、侵害を容易には認めない手法を採用していたとすれば（そして、じつはそれが以下に敷衍する本稿の分析の結論でもあるのだが）、そのような分野の特殊性は、分野特有の侵害の成否の判断基準を醸成することによってではなく、当初から特許適格性を絞ることによって実現するほうが利害関係者の予測可能性の確保に資するとともに、侵害の判断基準に関する一般論に不必要に影響を与えることもない点で望ましいといえるかもしれない。

本稿は、近年のソフトウェア関連特許の侵害訴訟の場面における権利行使の現状を考察し、特許制度の出口から、ソフトウェア特許に関する特許適格対象の検討を省察するためのながしかの示唆を得ることを目的とするものである。

二 裁判所のソフトウェア特許の侵害訴訟に関する取扱い

1 序

プログラムが物の発明として保護される前の時代では、特許装置をクレームしつつ、その構成要件の一部にプログラムを含むような形で特許が得られることが多かった。その場合、被疑侵害ソフトウェアを装置にインストールして初めて特許装置になるが、被疑侵害者は利用者がソフトウェアをインストールすることを前提にソフトウェアを製造・販売しているため、しばしば事件は間接侵害の主張を伴うものとなった¹⁷。しかし、2002年特

¹⁶ そのようななか、同様の問題意識の下で、ソフトウェア発明に関する侵害の成否を検討した例外的な論文として、水谷直樹「ソフトウェア関連発明が特許法29条1項柱書所定の発明として認められた場合の当該特許発明の技術的範囲」中山編・前掲注7・527-546頁がある。

¹⁷ 平成11年(ワ)第1346号[版下デザイン装置事件]、平成12年(ワ)第1931号[アクセス制御方法および認証システムおよび装置事件]、平成13年(ワ)第21278号[生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件]、平成17年(ネ)第10040号

許法改正によりプログラム自体をクレームすることが可能となったため¹⁸、おおよそ2005年辺りを境として、ソフトウェア特許の侵害訴訟の主戦場は文言侵害に移行することになる¹⁹。

侵害訴訟の数は、近年急増している。最初のソフトウェア特許に係る侵害訴訟とみられるのは、東京地判平成12・4・10平成11年(ワ)第19269号[財務、在庫等の管理のための装置]であるが、以降、訴訟件数は年間2～6件という状態が13年間続いた。ところが、2014年に15件と急増し、以来、年間10件を下らない勢いが保たれている²⁰。2017年の年末に、累計で百件を超えた。

ところで、特許庁が、現在のように、プログラム自体を物の発明としてクレームすることを認めたのは、2002年の特許法改正に先立って、2000年改訂に係る「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の審査基準を嚆矢とする。くわえて、その時期までにインターネットの普及に伴って、これまた現在と同様、ゲームあるいはビジネスモデル特許など、ユーザ・インターフェースを取り込んだクレームを有する特許が主流を占めるようになっていた。そこで、ソフトウェア関連発明に関する現況の分析を目的とする本稿の考察対象は、この種のユーザ・インターフェースを含む汎用装置で利用できるソフトウェア発明に関する侵害訴訟であって、ソフトウェア特許の出願日が2000年以降の事例に限定する²¹。この条件を満たした侵害

(原審・東京地判平成16年(ワ)第16732号)[一太郎事件]など。

¹⁸ 相田義明「コンピュータ・プログラムの特許保護の現状と課題」ジュリスト1303号138-143頁(2005年)。

¹⁹ さらに、知財高判平成17・9・30判時1904号47頁[一太郎事件]が、いわゆる間接の間接侵害の否定の法理を打ち出したため(その問題点とともに、田村善之「多機能方間接侵害による本質的部分の保護の適否」同『特許法の理論』(有斐閣・2009年)179-182頁)、被疑侵害態様次第では装置クレームに基づいて間接侵害を構成することが困難となる場合が生じたこともその一因といえるかもしれない。

²⁰ 谷義一＝牛久健司＝新開正史＝河野英仁『世界のソフトウェア特許—その理論と実務』(改訂版・発明推進協会・2017年)400-407頁。

²¹ 考察対象となる判決のうち、判決言渡しの時系列上、最初の事案は、平成21・7・15平成19年(ワ)第27187号[テレビジョン番組リストのユーザ・インターフェース事件]であり、最後の事件は、平成29・10・30平成28年(ワ)第35182号[アメーバビグ

訴訟は51件あるが²²、特許侵害訴訟にしては異例なことに、そのうち、侵害が認められた事例は1件しかなかった。それ以外の50件の侵害訴訟において、特許権者の請求はすべて棄却されているのである。

以下、本章では、侵害の肯定例と否定例を分けて検討し、さらに、否定例はいくつかの類型に分けてそれぞれの特徴を考察する。

2 裁判例の俯瞰

(1) 侵害を認めた例－付加事例－

前述したように、2000年以降に出願された特許に関してコンピュータ・プログラムの侵害行為を認めた裁判例は僅かに1件を数えるに止まる。このように具体例に乏しいので、本稿の網羅的な検討の範囲外となるが、あえて出願日が2000年以降という限定を外して侵害肯定例を探してみると、ソフトウェア特許の文言侵害が肯定された判決をもう1件見出すことができる。そこで、以下では、この判決も併せて考察の対象としたい。これら二つの判決は、いずれもソフトウェア特許侵害訴訟が急増した2014年以前の事件であり、特許方法に並行的な機能を加えただけで、特許発明の実施行為が明らかになされた事件である(なお、ごく最近、もう一つ、肯定例として、知財高判平成29・12・21平成29年(ネ)第10027号[金融商品取引管理システム事件]が登場したが、この判決は従前のいずれの裁判例とも異なる新たな取扱いを示すものであるので、本稿の結びで考察することにした)。

事件]である。対象となる判決の数は、51である。

²² 裁判所：裁判例情報：知的財産裁判例集 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7 で検索をかけ、2000年1月1日から2017年12月31日までの、特許権損害賠償請求/差止請求訴訟で、係争中の特許権が2000年1月1日以降出願され、判決のテキストに「ソフトウェア/プログラム」および「入力/出力/表示」のようなキーワードが含まれている判決に限定したものである(最終確認は、2017年12月31日であり、数少ない侵害肯定例として後述する、知財高判平成29・12・21平成29年(ネ)第10027号[金融商品取引管理システム事件]は、こうした本稿の網羅的な検索には引っかからなかった。おそらく、それ以降に上記サイトにアップされたのではないかと思われる)。

最初の肯定例となる、知財高判平成22・3・24平成20年(ネ)第10085号 [Japan NLIA System 事件]²³を紹介しよう。

この事件の特許発明は、インターネット上において、もともとURLでウェブサイトアクセスする必要があるところ、ユーザが電話番号、会社名、製品名等の「記述子」をブラウザに入力するだけでそれが翻訳データベースによりURLにマッピングされ、そのURLがクライアントに返送され、返送されたURLを用いて商業用ウェブサイトの情報を要求する(アクセスする)という構成を採用していた。第一審(東京地判平成20・10・17平成19年(ワ)第2352号)は、本件特許は進歩性を欠き、無効とされるべきものであると判示したが、控訴審は進歩性を肯定したうえで特許侵害を認めている。そこでは複数の構成要件の充足性が争われた。

構成要件B「記述子」について、裁判所は、「特許請求の範囲の記載によると、本件発明において、『記述子』は翻訳データベースによりURLにマッピングされ、そのURLがクライアントに返送され、返送されたURLを用いてクライアントは情報を要求することになるのであるから、構成要件Bにおける『記述子』がURLを含まないことは明らかである」と判示し、明細書に記載された実施様態は「特定の種類のものに限定する趣旨のものとは解されない」とした。他方、被疑侵害方法は、入力された日本語インターネットアドレス(正規URL)または(非正規URL)を正規URLであるか否かを選別する段階が含まれているが、「非正規URLが提供される場合が存在する以上、被控訴人方法はクライアントにおいても『記述子』を提供する段階を含むものというべきである」とした。

構成要件C「ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階と」について、被疑侵害方法における相違点は、NLIA Name Server内において、ユーザから送信された日本語インターネットアドレスが正規URLであるか否かを選別し、正規でない場合、「NLIAサーバー」のIPアドレスをユーザに送り返し、ユーザPCが、取得したIPアドレスの「NLIAサーバー」に向けて当初ユーザが入力した日本語インターネットアドレスを問い

²³ 同特許発明の原出願日：1996年6月3日(特願平9-503084号)、パリ条約による優先権主張日：1995年6月7日(米国)、登録日：2006年1月20日。

合わせ、送信を受けた「NLIAサーバー」が、対応するURLを登録情報データベースから取得するというところにあった。裁判所は、「被控訴人方法の構成は、正規URLと非正規URLとを選別する段階を必須とするものであり、非正規URLであると選別された記述子に限って『NLIA』サーバーに送られ、サーバー方式において上記選別の段階を担う『NLIA Name Server』は『NLIAサーバー』とは別のサーバーであると主張するが」、「本件発明の構成要件をすべて充足するアクセス方法に正規URLの処理に関する機能が加わったり、途中でクライアントPCを介する処理が加わったりしても、そのアクセス方法が本件発明の技術的範囲に含まれなくなるものではないから、被控訴人の主張は失当である」とした。

構成要件E「前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と」について、被控訴人方法においては、「NLIAサーバー」から所期のURLを返しさえすれば、その後は、ユーザに備わっているブラウザが当該URLによって識別されたページを取得し、ユーザPCに表示するものであり、本件発明のように構成要件Dに相当する段階と別の段階として構成要件Eに相当する段階を備えているものではないと主張した。裁判所は、明細書の記載と一般的なデジタル通信に照らし合わせ、構成要件Dの段階と同Eの段階とは論理的に順次発生するものであると判断し、また控訴人の補正についての意見書を引用して、「この記載は、本件発明が備えるべき段階を書き分けることによって発明特定事項を明瞭にするものと理解することができるものであり、上記に説示したところによると、上記補正によって、本件発明が、構成要件Dに相当する段階と同Eに相当する段階が時系列的に別の段階としてそれぞれ独立して存在するものに限定されると理解することはできない」と判示した。構成要件Fについても、被疑侵害者は同じような主張をし、否定された。

この「Japan NLIA System 事件」は、本稿で紹介する裁判例のなかで、唯一、限定解釈を施すことなく文言侵害を肯定した判決である。この事件ではむしろ特許の無効理由の存否が中心に争われていたところ、特許発明の進歩性の判断に際して参酌された本件発明と引用発明との相違点は、被疑

侵害方法が充足する構成要件Dに存していたために²⁴、公知技術が文言解釈を制限する方向に斟酌されなかったのではないかと推察される。本件被控訴方法は、特許方法と、正規URLであるか否かをマッピング用のサーバー以外のサーバーで選別する手順が特許方法の冒頭に加わった点において相違する。クライアントが正規URLを入力した場合、特許方法は実施されないが、非正規URLが入力された場合、特許発明は文言通り実施されている。

二件目の肯定例は、大阪地判平成24・3・29平成22年(ワ)第8137号〔オンラインクローゼット事件〕である。

本件訴訟の原告は、顧客から預けたクリーニング対象の品物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法と提示装置の特許を有していた。被疑侵害者は、同じサービスを提供していることを認めるものの、クリーニング対象ではない品物の保管と一体としてのサービスであるから、「そのうちの一部だけを個々の構成に分断して取り出し、これを被告方法として特定」してはならないことを抗弁とした。裁判所は、「被告が原告方法を実施している事実には変わりはなく、被告方法が本件発明1の技術的範囲に属するか否かの判断が、被告が同時並行的に他のサービスを行っていることによって左右されるものではない」として、差止請求を認めた。もっとも、クレームの構成要件該当性について被告が争っていない事案であるので、その射程は幾分減殺して捉える必要がある。

以上のように、ソフトウェア特許の侵害訴訟のうち、例外的に侵害を肯定した2件は、いずれの被疑侵害方法も特許方法を前提にそれに他の要素を付加しただけのものであり、特許発明が被疑侵害態様のなかに存在することが外形的に認められる場合である。たしかに、このような事案において文言侵害に該当すると判断することは比較的容易といえるだろう。

²⁴ 前掲知財高判〔Japan NLIA System 事件〕判決33頁「本件発明は、『ディレクトリサーバー』が、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階を備えるのに対して、引用発明においては、『フラグシップ・ホスト』が、クライアントに対して、サーバー・ホストのアドレスを返送するとともに、そのパケットをそのサーバー・ホストにリダイレクトする必要があると知らせるものである点」。

(2) 非侵害事例

以下はすべて非侵害の事例になる。特許発明と被疑侵害品との相違する構成によって、①動作を加えた例、②不完全利用の例、③手段の変更例、④時系列変更例、④ハードウェア変更例、⑥ネットワーク・アーキテクチャーの変更例に分類される。

①動作を加えた例

被疑侵害態様においてクレームに特定されたステップの間に何らかの動作が挿入されている場合、それにもかかわらず特許発明の技術的思想を利用するものであることに変わりはないか否かによって、技術的判断の属否が判断される。特にソフトウェア特許の場合、構成に有体の制限がかからないことが多く、その実施態様において動作が付加されることは頻繁にみられる。僅かな動作の追加によって簡単に特許の技術的範囲から外れるということになると、特許権の保護が画餅に帰すことになりかねない。一方、クレームの文言が過度に抽象的な場合に、それを文言通りに解釈してしまうと、もはや当該特許の技術的思想とは無関係の新たな技術的思想を有する被疑侵害態様にまで特許権の保護が拡張されてしまう懸念もある。

東京地判平成29・2・23平成28年(ワ)第13033号[入力支援コンピュータ・プログラム事件]

この事件の原告が有する特許は、入力手段における命令ボタンが利用者によって押されてから、離されるまでの間に、ポインタの位置を移動させると、操作メニューが表示され、ポインタの指定により命令が実行されるという発明であった。一方、被告製品は、利用者がタッチパネルを使用してホーム画面のショートカットアイコンの並べ替えを行う際に実行されるコンピュータ・プログラムである。裁判では、請求項中の「ポインタ」と「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」の充足性如何が争われた。

「ポインタ」について、裁判所は、「出力手段である画面上に表示され、画面上の特定の位置を指し示す記号等であって、座標位置を有し、入力手段を用いてその位置を移動させることが可能なものをいうと解するのが相当である」と述べ、被告製品について、「ショートカットアイコン並び

に同ウの青い線の交点及び白い円形の画像は、いずれも画面上に表示され、画面上の特定の位置を指し示す記号等であって、座標位置を有し、入力手段であるタッチパネルを用いてその位置を移動させることができるものであるから、「ポインタ」に当たると認めた。

そして「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」の解釈については、裁判所は、明細書の記載「①『入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する』とは、入力手段としてのポインティングデバイスから、画面上におけるポインタの座標位置を移動させる電気信号を処理手段が受信することである、②命令ボタンを押したまま出力手段としてのディスプレイの画面上に表示されているポインタの移動命令を行う、例えば、利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させる行為がこれに該当する（発明を実施するための最良の形態と記載されている）【図1】を考慮して、「利用者が画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作を行うことを意味する」とした。一方、被告製品において、『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」「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、さらに『ポインタの位置を移動させる命令』を受信してもロングタッチと識別されるまでは左右スクロールメニュー表示が表示されないため、ロングタッチは「ポインタの位置を移動させる命令」に含まれるものとは認められないと認定した。

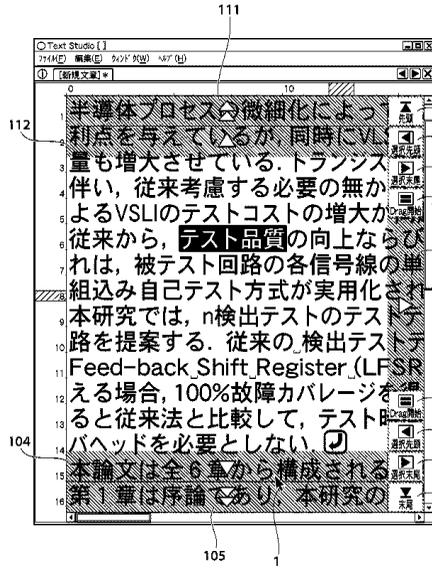


図 1

後者の差異争点については均等論も主張されたが、裁判所は従来の技術

と比較して本件発明はドラッグ&ドロップを持続的な操作に適用させることに本質的部分を有すると述べ、それを達成するために「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると」「出力手段に表示した操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなるまで命令の実行を継続する」ということに特徴を有することで、被告製品のポインタがロングタッチされることによって操作メニュー情報を表示するという構成は本質的部分において相違すると認定し、均等侵害を否定した。

本件の発明は、従来、解決しえなかった課題に対して、斬新な手段を提示した発明であり、権利を主張する際にある程度の拡張が許されてよいようにも思われる。しかし、裁判所は、ロングタッチを示唆する記載が明細書に存在しないことを斟酌し、「移動させる命令」という抽象的な文言を明細書の実施例に依拠して限定解釈したのである。ところで、一般的に機能的クレームを文言解釈する際には、明細書から当業者が読み取れる技術的思想の範囲に確定するという基準が用いられている²⁵。機能的クレームといっても、結局は、明細書に記載された技術的思想を参酌してその技術的範囲を確定する通常のクレーム解釈の手法の域を超えるものではない、というのが近時の通説的な理解なのである²⁶。本件特許発明における技術的思想、すなわち、操作メニューの表示により、ドラッグ&ドロップを持続的な操

²⁵ 東京高判昭和53・12・20判タ381号165頁[部品の自動選別及び組立装置]、東京地判平成10・12・22判時1674号152頁[磁気媒体リーダー]、知財高判平成18・9・28平成18年(ネ)第10007号[図形表示装置]、知財高判平成25・6・6平成24年(ネ)第10094号[パソコン等の器具の盗難防止用連結具]、東京地判平成22・12・24平成21年(ワ)第34337号[魚掴み器](侵害肯定例)、東京地判平成26・10・30平成25年(ワ)第32655号[シートカッター](侵害肯定例)。高部眞規子『実務詳説 特許侵害訴訟』(金融財政事情研究会・第3版・2016年)193頁、東海林保「クレーム解釈(2)―均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『現代知的財産法講座Ⅱ』(日本評論社・2012年)71頁、重富貴光「機能的クレームの解釈について―文言侵害論・均等論」AIPPI 59巻9号715頁(2014年)。
²⁶ 安倉孝弘「いわゆる機能的クレームの解釈」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』(裁判実務大系9・青林書院・1985年)126頁、設樂隆一「機能的クレームの解釈について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法(1)』(新日本法規・2007年)134頁、高部・前掲注25・192-193頁。

作に適用させるという思想は、被告方法にも利用されている。被告方法が付加したロングタッチによってドラッグ&ドロップ操作を開始するという技術はすでに開示されている技術でしかなく、何より、本件特許方法が解決しようとする課題および技術的思想とは無関係である。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に比して相対的に厳格なものであったと評してよいだろう。

② 不完全利用の例

特許発明の構成要件の一部を意図的に省いた態様の侵害の成否が問題となる事例もある。この場合、特許権者は、被告が省略している構成要件は、特許発明に必須のものではないと主張することになる。しかし、少なくとも文言侵害に依存しようとする限り、侵害が肯定されるために、特許請求の範囲に記載された事項のすべてが充足される必要がある²⁷。

知財高判平成24・9・26平成24年(ネ)第10035号(原審・東京地判平成21年(ワ)第17848号) [医療用可視画像の生成方法事件]

本件特許に係る発明は、CT、MRI等の放射線医療診断システムにより断層撮影して得られた画像データ値に基づき、CG処理等を用いて、生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現しつつ、相異なる生体組織を明確に区別することが可能な可視画像を生成しうる医療用可視画像の生成方法であった。知財高裁は「全ての前記空間座標点毎の前記色度および前記不透明度を該視線毎に互いに積算し」の技術的意義の解釈について、発明が解決しようとする課題と従来技術を斟酌し、本件発明の技術的特徴は「積算処理において視線上のボクセルに関するデータの一部を積算対象から除くことなく、全てのボクセルデータにつき積算処理を行うことにあるというべきである」とした。原告は、「全て」というのは「犠牲にすることなく」を意味するとし、色感や不透明感の表現に影響しないボクセルの計算を省略することがあってもよいと主張したが、裁判所は、「従来技術がデータを間引いて演算の高速化を図っていたのに対し、本件発明は、医療用可視画像の品質が損なわれて相異なる生体組織を明確に区別できなく

²⁷ 増井＝田村・前掲注2・154-155頁。

なるのを避けるために」、「全て」に拘ったものと認定した。そして、被告方法も、特許方法と同様、医療用の疑似三次元画像を用いるものであるが、被告の積算処理には、数式による閾値の設定がされており、閾値に達した時点で計算打ち切り処理がなされ、視線上のボクセルデータ中に、積算処理の対象とされないものが存在することが認められ、「全て」の充足性が否定された。

本件では均等侵害も主張されていたが、裁判所は、均等の第2要件(置換可能性)について、被告方法において、積算処理は、閾値に達した時点で打ち切られるため、「生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現する観点からは、画質に対して悪い影響を与えるものである。被告方法による可視画像の生成は、本件発明1の方法によるほど生体組織を明確に区別するという作用効果を奏するものとはいえないものと解される」として、被告方法は、均等の第2要件を欠くものであると判示した。

そして、均等の第5要件(意識的除外・審査経過禁反言)について、かりに控訴人が主張するように、「全て」というのは「従来技術に係る『間引いて』の反対語が『間引かずに』ということであれば、出願人において特許請求の範囲に『間引かずに』と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを『全て』と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解すべきである」として、均等侵害を否定した。

本件では、控訴人も被控訴人も同一の積算数式によりCT画像データを医療の疑似三次元画像に処理する方法を実施しているが、被控訴人は処理速度への配慮で処理データのある程度犠牲にする点で両者は相違する。コンピュータによる処理を行う際に、処理コストや実施する側の需要の釣りを配慮する場面は多々あり、このような省略・改悪は簡単にできるものであるが、それによって発明の効果を奏しえないというのであれば、た

しかに均等も否定すべきであろう²⁸。

また、出願人が明細書に当該技術的要素を記載していたにもかかわらず、クレームに記載されていない場合には、意識的除外ないし審査経過（包装）禁反言を適用してもよいのではないかという議論は従来からなされており²⁹、先行する下級審の裁判例も存在し、また本判決後ではあるが、知財高大合議判平成28・3・25判例時報2306号87頁〔ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法〕（マキサカルシトール事件）³⁰とその上告審である最判平成29・3・24民集71巻3号359頁〔同〕³¹の認めるところとなった。もっとも、「医療用可視画像の生成方法事件」で問題となった記述は、Dedicationの法理が典型的に適用される例、すなわち、複数の実施形式が明細書に記載されていたところ、そのうちの一部のみがクレームアップされているという例とは異なる。対象を閾値で区切ったとしても対象内で間引かない限りは含まれることが明白な文言である「間引かず」といういわば理想的な文言をクレームに採用することなく、閾値との関係が不明確な「全て」という文言を用いてしまったという例でしかない。このような文言の記載の適否にまで立ち入ってDedicationの法理を適用する例は、裁判例では未だ本判決を数えるに止まっている。その意味では、あるいは本判決もまたやや厳しい基準を採用しているものと評することができるかもしれない。

²⁸ 参照、田村・前掲注5・256-257頁。

²⁹ 参照、田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について—Johnson & Johnston v. R.E. Service事件を中心に—」知的財産法政策学研究2号93-120頁（2004年）。

³⁰ 事案につき詳細は、参照、田村善之「均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決—マキサカルシトール事件—」WLJ判例コラム78号1-15頁（2016年）<https://www.westlawjapan.com/column-law/2016/160613/>、同〔判批〕IPマネジメントレビュー22号18-33頁（2016年）。

³¹ 事案につき詳細は、参照、田村善之「均等論の第5要件（意識的除外・審査経過禁反言）において出願時同効材への均等論適用とDedicationの法理の採否を論じた最高裁判決—最高裁平成29年3月24日判決 マキサカルシトール事件—」WLJ判例コラム105号1-11頁（2017年）<https://www.westlawjapan.com/column-law/2017/170420/>、同〔判批〕知的財産法政策学研究52号掲載予定。

③ 手法の変更例

特許発明との相違が手法にある場合、その手法と技術的思想との関係性が斟酌される。ソフトウェア特許の場合、「情報」「設定」などの用語の意味が明確でない請求項や、機能的クレームが用いられることが多いため、新規性・進歩性を判断するに当たり、クレームが従来技術をどの程度含むものであるのかということに関しては解釈の余地が広い。また、ハードウェアとの協働という特許庁が要求する発明適格性の要件をクリアするために、クレームのドラフティングに関しては、出願や審査の過程でハードウェアに関する様々な限定が加えられることがある。こうした出願経過における意見書や補正が、後に侵害訴訟の場面で、クレーム解釈や均等論の成否に影響するものとして斟酌される。

第一に、手段の変更例においては、特許方法の技術的思想と被告方法との一定程度の共通性は認めながらも、被告方法が明細書に記載された発明の課題もしくは作用効果を有しないことを理由に、侵害が否定される事例が多い。

知財高判平成27・5・14平成26年(ネ)第10107号(原審・大阪地判平成25年(ワ)第5744号) [マイクロクサービス事件]

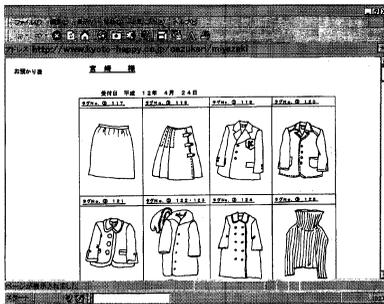


図 2

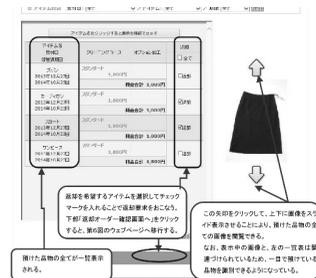


図 3

前記肯定例の「オンラインクローゼット事件」と同一特許に基づく侵害事件であるが、本件は、非侵害と判断された。具体的には、被疑侵害方法が本件特許の「一覧出力形式」を充足するか否かが問題となった。裁判所は、「一覧出力形式」とは文言上、ユーザ情報に対応する品物の画像データのすべてを一目で分かるように情報を外部へ出すものであると解釈し

た【図2】。それに対して、被疑侵害方法の出力形式は、保管中の品物を確認するための1回の呼出操作に応じて、画像データのうちの1枚しか顧客側に送信されない【図3】。特許権者は「全体に一通り目を通すこと」という意味も含まれていると主張したが、裁判所は、明細書を参酌する限りでは、そのような解釈は可能ではあるものの、意見書において、当該発明は、「クリーニング後の保管の目的で、顧客が予めクリーニング会社に預けている多数の品物が、どのようなものであったかを忘れてしまったときに、その品物をオンライン上でビジュアルに確認させることを解決課題とする」旨、「保管業務にあつては、一般のクリーニング業務と異なり、多数の商品を扱うことが通常であり、『複数の』商品の画像データを『一覧出力形式で』顧客に提供することによって、『作用』の欄に記載した通り、顧客は自分が預けている品物の内容を視覚的に認識することができて、その特定が容易であるという効果を奏する」と記載されていることに着目した。こうした審査経過が参酌された結果、裁判所は、「一覧出力形式」の解釈について、当該特許方法は、顧客がどの衣類を預けたかを忘れる問題を解決するため、画像を視覚的に示すことで預けたものを正確に把握させるものであり、そのためにすべてのデータを、ほかのページに切替操作をすることなく表示させなければならないと解すべきである、と判示し、被告製品の充足性を否定した。

さらに均等侵害の主張に対し、両サービスの置換可能性要件において、被疑侵害方法はユーザが切替操作をしなければ特許方法と同一の作用効果を奏するものとは認められないとして、均等論の適用を否定した。

この判決については、被疑侵害方法によっても、顧客が預けた品物を覚えていないと自覚し、すべての画像を表示させて預けた品物すべてを確認することは十分に考えられるので、特許発明と同じ課題を解決できる（作用効果を奏する）と評価すべきであり、ゆえに、本件の裁判所の判断は特許権者に厳しすぎるといふ批判が加えられている³²。しかし、この判決で注意すべきは、裁判所が厳格な解釈を施した理由が、審査経過において、「『複数の』商品の画像データを『一覧出力形式で』顧客に提供すること」に本件発明の解決手段の特徴があることが強調されていたことに基づい

³² 谷ほか・前掲注20・398-399頁。

ている点である³³。特許庁が審査の過程で、出願人から発明の特徴を限定する説明を引き出していたために、裁判所は、本件特許方法の技術的範囲を「切替操作をすることなくデータを表示する」ということのみに限定することができたと理解しうる。

本件特許方法のような、公知技術に近接した発明に特許が付与されたことは、まさにAlice判決が懸念したソフトウェア特許の入口問題を体現しているが、特許庁の審査基準によってハードウェアとの協働という名の下に具体的な構成の特定が一般的に促されていること、それに加えて本件では審査経過において具体的な形式が発明の特徴であることが強調されていたために、裁判所が出願経過を参酌することによりクレームを限定的に解釈することが可能となったと評価することができる。このような特許庁と裁判所のいわば連携プレイにより、ビジネス方法の安易な独占を毅然と防ぐことができたのである。

知財高判平成28・6・29平成28年(ネ)第10017号(原審・東京地判平成26年(ワ)第34145号)[Web-POS方式事件(注文情報)]

この事件の発明は、インターネット上での商品販売において、商品の基礎情報と在庫を管理するデータベースを備える「Webサーバー・クライアント・システム」である。「Webサーバー・システム」は、ユーザが「Webクライアント装置」における「Webブラウザ」で選択した商品に対し、商品基本情報のHTMLリソースを送信する構造を採用している。本判決では、注文する際に「Webクライアント装置」から送信する「注文情報」の内容の充足性が争われた。裁判所は、拒絶理由通知に対する意見書に、「引用文献1で採用されている購入者ごとの注文情報は、顧客管理や会員管理には必要かも知れませんが、売上管理や在庫管理、仕上管理をスムーズに行うことは困難であり、やはり、前述した識別情報(PLU情報)を含む商品ごとの注文情報が必要となります」という記載があることに着目し、「注

³³ 一般的に、出願経過、とりわけ拒絶理由通知を回避するために意見書で強調されたり、補正によって加えられた限定に対して、審査経過禁反言が働くべきことについては、田村善之「判断機関分化の調整原理としての包装禁反言の法理」同・前掲注19・238-239頁。

文情報」について、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報であると説明したと認められる、と判断した。そして、本件被控訴人方法においては、顧客が「お買い上げ」ボタンをクリックした際に、顧客のコンピュータから管理運営システム内にあるサーバーに対して送信されるリクエスト情報には、Cookie 情報等が含まれるが、注文された商品に係る商品基礎情報は含まれていないため、非侵害とされた。

また、均等侵害について、裁判所は、被控訴人方法は置換不可能であると判示した。本件発明の目的および作用効果について、明細書を参酌して、「注文時点における商品の PLU 情報（商品ごとの価格などが含まれた基礎情報）がリアルタイムに取得され、管理される」と解釈した。本件被控訴人方法においては、注文された商品に係る商品基礎情報は含まれていないため、相異なる商品の基礎情報である価格等が変わる場合、クライアント装置から受信した Cookie は、HTTP リクエストの送信元を識別等するというものにとどまり、商品ごとの価格等が含まれた基礎情報を管理できないことから、管理運営システム内にあるサーバー内の処理、特にサーバーのデータベース内にある従前の情報と最新の商品情報（価格等）との照合を経ることにより、注文を確定させているものである。そこで、裁判所は、「管理運営システム内のサーバーは、顧客が注文した商品の価格等を把握するために、クライアント装置からリクエスト情報、Cookie 情報をもとに、顧客のコンピュータに表示された『レジ』画面情報の原本に当たる情報を同サーバーから呼び出すという制御方法を追加で採用することにより、顧客が注文した商品の価格等を把握するに至っているものである」ので、被控訴人方法では、本件発明と同一の作用効果を奏することができず、本件発明の目的を達成することはできない、と判断した。また、控訴人は出願経過において、本件発明の技術的範囲から意識的にまたは外形的に除外したものと評価することができると判示した。

この事件も、やはり出願人によって採用された具体的な手法と被疑侵害方法の差異、そして拒絶理由通知に対する意見書において出願人によって具体的な手法が強調されたことを、裁判所が利用して技術的範囲が限定されている。特許庁と裁判所の前記連携プレイの効用が遺憾なく発揮された例といえよう。

東京地判平成29・10・30平成28年(ワ)第35182号 [アマーバビグ事件]

原告が有する特許は、仮想モールで買い物をし、基本キャラクターを着せ替えることを通じてキャラクターをプロデュースしていく携帯ゲームである。訴訟では、複数の構成要件の充足性について争われた。構成要件C「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」について、裁判所は、被告システムの課金方法においては、「ユーザがあらかじめ携帯電話会社の提供する決済システム上で購入しておいた仮想通貨であるコインで支払われる」ため、通信料に加算するのはあくまで「コイン」の料金であることから、充足性を否定した。構成要件F「表示部に仮想モールと、基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」と構成要件G「前記基本キャラクターが、前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」について、裁判所は、明細書には定義が見当たらなかったため、発明が解決しようとする課題を参酌して、『さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚』や『あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚』を得て楽しむことができることができるという作用効果【図4】という記載に基づいて、『仮想モール』は、『基本キャラクター』と共に表示され、内部に複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されるものをいうと解するのが相当である」と解し、「基本キャラクター」は、「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入する際にも表示されるものとした。一方、被告のシステムは、同じくキャラクターをパーツの着替えでプロデュースをするゲームだが、「ショップ」を選択すると、「ショップ」で扱われているアイテムが一覧表示され、「レジへ進む」を選択すると、購入手続が行われ、「ショップ一覧」画面やアイテムが一覧表示された画面、購入画面が表示されているときにはキャラクターは表示されていないことが認められるため、「被告システムでは、複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されないから、そもそも、『仮想モール』に対応する構成を有して

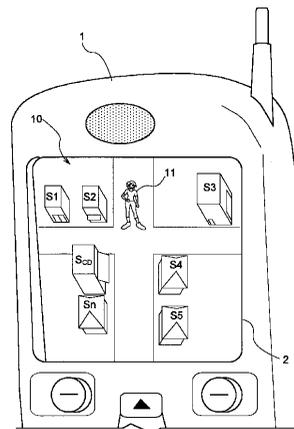


図 4

いるとはいえない」として、充足性を否定した。

本件では均等論についても争われたが、「従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」を本質的部分として、課金方法の選択も、仮想モールの構成も本質的部分に含まれるとあえて本件発明の本質的部分を多数の要素を加えて解釈した。被告システムとの相違部分はいずれも本質的部分に該当するため、均等第1要件を否定した。

本件ソフトウェア発明は、公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現しただけの「発明」である。クレームの文言上は、仮想モールの構成について被疑侵害方法を包摂するものと解釈することは可能な事案であったが、第一に、裁判所は本件発明の作用効果により、仮想モールの技術的範囲を基本キャラクターと仮想店舗が同時に表示されるものに限定している。文言侵害の場面において、クレームで特定された発明の構成そのものではなく、その作用効果までを考慮に入れて文言侵害を否定しうるのであるかということに関しては、従前の裁判例ではいずれの立場もとられていたところ³⁴、本裁判所は、作用効果を斟酌して侵害を否定するという特許権者に厳しいほうの立場を採用している。

また、第二に、裁判所は、明細書に従来技術に比した場合の特徴が多数、記されていたことを奇貨として、本質的部分にこれら多数の要素を加えて解釈して発明の技術的範囲をさらに限定している。一般に明細書に発明の特徴が複数記載されている場合、均等の本質的部分の要件論として、それらの複数の特徴のすべてが被疑侵害物件に備わって初めて本質的部分を構成する技術的思想であると解釈するのか（均等の成立に不利となる）、それとも複数の特徴はそれぞれ独立のものであって、その一部が被疑侵害物件と共通する場合でも本質的部分を構成する技術的思想が利用されたと解釈するのか（均等の成立に有利となる）、事案に応じてどちらの処理もありうる場所である。本判決は前者を選択しているが、とりわけゲーム本体とは関係のない課金方法に至る特徴まで、被疑侵害物件がそれを欠

³⁴ 作用効果を斟酌するかしないかで、一審と控訴審で結論を違えた判決として、東京地判平成22・11・30平成21年(ワ)第7718号[餅事件]、知財高判平成23・9・7判時2144号121頁[同]がある(駒田泰士=潮海久雄=山根崇邦『知的財産法Ⅰ特許法』(有斐閣・2014年)168-170頁の紹介を参照)。

いていることを理由に、均等を否定したことに關しては、本件発明の上記特殊性を離れて観察する場合には、特許権者に厳しすぎるという見方もありうるだろう。

本件発明のような極めて簡便なゲームを携帯電話で実施しただけの「発明」について特許権を付与すること自体、大いに疑問とすべきであるように思われるが、裁判所はその点に立ち入らずに（というよりは本件では当事者から発明該当性が争われていない）、保護範囲の確定に際していずれも特許権者に厳しい立場を採用することにより、侵害を否定している。疑問のある特許に対して、特許適格性ではなく、保護範囲の厳格な限定により、これを骨抜きにする運用がなされたと評価することができるのではなかろうか。もっとも、ここまで厳格な保護範囲の解釈をされてしまうと、特許権の保護範囲は極めて狭いものであり（あるいはゼロに近いとみることができかもしれない）、それならばむしろ特許を否定したほうが、要らぬ紛争を回避するという意味で賢明であるようにも思われる³⁵。

第二に、手法の変更例において、特許請求範囲の文言の意味を限定することにより、文言侵害を否定する事例がある。

大阪地判平成28・5・12平成27年(ワ)第8704号 [講演会インフォ事件]

この事件の発明中の「電子ショッピングシステム」の定義に關し、原告は「商品の広告、受発注、設計、開発、決済などのあらゆる経済活動と捉えるもの」と主張したが、裁判所は、「ここにいう『電子ショッピングシステム』とは、インターネットを利用してされる有償の商品の取引を指すものと解するのが相当であり、その取引においては、『注文』と『受注』、すなわち売買契約締結に向けて顧客からの具体的法律行為がなされ得ることが必要である」と解釈した。そのうえで、裁判所は、被告方法について、「被告システム利用者の中には、希望講師のみならず講演会開催の日時、場所とも確定して利用する者が含まれることはあり得るところ、その場合、そのような『お問い合わせ（講演依頼）』によるアクセス行為は、商品購入の注文に極めて似ているといえるが、その場合であっても、被告

³⁵ 水谷・前掲注16・536頁。

システムを介して、そのアクセスを受けた各提携企業は、自らが講演する主体ではなく、また掲載講師のスケジュールを管理している主体とも認められないから、直ちに承諾、すなわち『受注』することができるわけではなく、その後、講師との関係を調整して、具体的講演開催に向けて交渉を重ねる必要があるはずであって、したがって、利用者の『お問い合わせ（講演依頼）』をいかに具体化しても、これを売買契約における『注文』に準じるものということができるわけではない」とし、侵害行為を否定した。

東京地判平成29・2・10平成27年(ワ)第4461号 [金融商品取引管理システム事件]

原告が有する特許は、売買注文申込情報に基づいて、同一種類の金融商品を複数の価格について指値注文の情報群を生成し、一の注文手続で、同一種類の金融商品を複数の価格で注文する発明である。裁判所は当該特許の文言解釈に当たり、注文する際に必要とする『値幅を示す情報』とは、見る人に対して値幅を分からせ、表示ないし意味する情報をいう」と解釈した。それに対し、被告方法は、顧客入力情報を受け付け、これらの情報から複数個の「注文情報群」を自動的に算出するものであるため、裁判所は、入力情報のうち、『想定変動幅』及び『対象資産（円）』数値から値幅を決定している…としても、『想定変動幅』及び『対象資産（円）』の数値を見ただけで直ちに値幅が分かるということにはならないのであって、この点をもって『想定変動幅』及び『対象資産（円）』の数値自体が『値幅を示す情報』に該当するというのは困難である」として、文言侵害を否定した。

均等侵害も争われたが、裁判所は、特許発明の本質的部分について、先行技術を斟酌し、「原告がその本質的部分として主張する『一の注文手続で、同一種類の金融商品について、複数の価格にわたって一度に注文を行うこと』との部分及び『その注文と約定を繰り返すようにしたこと』との部分」は、いずれもすでに先行技術に開示されていると述べた。そして、先行技術との比較の結果、本件発明の本質的部分を限定し、「単に一の注文手続で複数の価格にわたって一度に注文を行うだけではなく、『売買注文申込情報』、すなわち、『金融商品の種類』、『注文価格ごとの注文金額』、『注文価格』、『利幅』及び『値幅』を示す各情報に基づいて、同一種類の

金融商品を複数の価格について指値注文の注文情報群で、一の注文手続きを行うことで、同一種類の金融商品を複数の価格にわたって一度に注文できるという点にその本質的部分があるというべきである」と解し、「利幅」と「値幅」を示す情報の入力を要しない被告方法を非侵害とした（なお、前述したように、本件の控訴審である前掲知財高判〔金融商品取引管理システム事件〕は、原判決を一部取り消し、侵害を肯定しているが、その子細については後に考察する）。

第三に、手法の変更例において、被告方法を示唆する記載が明細書に存在しないことを理由に、裁判所が技術的範囲に属しないとした事例がある。

東京地判平成29・7・27平成28年(ワ)第35763号〔会計処理装置事件〕

原告が有する特許は、クラウドコンピューティングによる会計処理を行うためのシステムに関する発明である。裁判所は、争点となる下記構成要件「前記対応テーブルを参照した自動仕訳は、前記各取引の取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し、優先順位の最も高いキーワードにより、前記対応テーブルの参

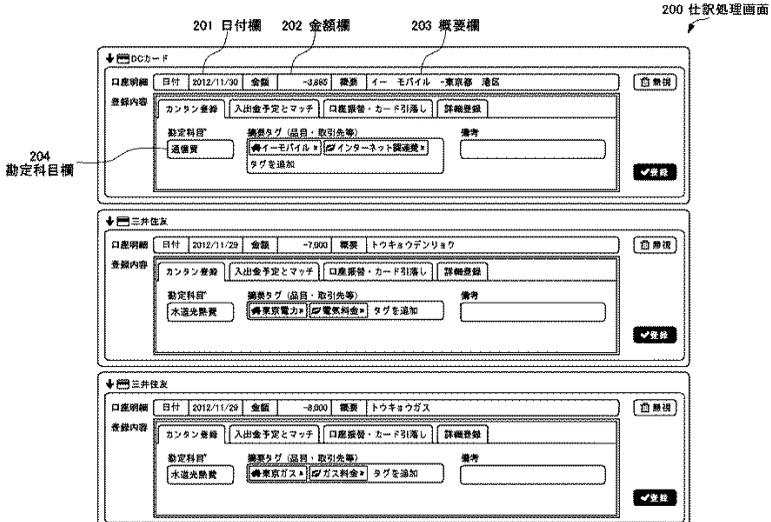


図 5

照を行う」との記載について、明細書と照らし合わせ、「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」という構成を採用したものであると解した【図5】。「本件明細書においても、取引内容に含まれた1つのキーワードのみを仕訳に使用する構成以外の構成は一切開示されていない」ということも参酌した。それに対して、被告システムの実施例では、「商品店舗チケット」の入力に対し勘定科目の推定結果として「仕入高」が出力されているが、「商品店舗チケット」を構成する「商品」、「店舗」および「チケット」の各単語を入力した場合の出力である「備品・消耗品費」、「福利厚生費」および「短期借入金」のいずれとも合致しない。また、『『鴻働葡賃』』というような通常の日本語には存在しない語を入力した場合であっても、何らかの勘定科目の推定結果が出力されていることが認められる」ことから、裁判所は、被告システムが原告の構成を採用していると認めるには足りず、「被告が主張するように、いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対応する勘定科目を推測していることが窺われる」として、構成要件の充足性を否定した。

当該発明は、人間が行っている業務をシステム化した発明であり、被疑侵害方法のように、同じ業務に関するサービスを提供している以上は、どうしてもそれと類似するものとならざるをえないように思われる。そのようななか、原告は特許発明の構成方法を子細に特定することなく、抽象的に会計処理の手法をクレームに含めようとしているのに対し、被疑侵害方法は、具体的に機械学習を利用しているという特徴がある。被告は、自己の方法の構成を明白に示していないが、それにもかかわらず、実施結果を提示することによって、予め定められた特定の優先ルールに基づいて出力しているのではなく、機械学習を採用していると認められることを理由に、特定のルールを採用する特許方法と相違するメカニズムを利用しているとの心証を得ることに成功した。

本件には、被疑侵害方法において機械学習が用いられているという特殊性があるものの³⁶、原告の特許発明も具体的な構成を開示することなく、幅広くある種のサービスを包括しようとするものであったという問題点があった。特許法の趣旨、すなわち、特許出願とその技術の開示と引き換えに特許権を与える仕組みを採用している点に鑑みれば、開示されていない技術まで保護を与えるわけには行かないことは明らかであり、原告の特許権の保護範囲を限定する手法を採用することに合理性が認められる。

④ 時系列変更例

時系列の変更例においては、第一に特許の請求範囲の文言を特定することによって、裁判所は文言を用いて直接侵害を否定する事例がある。文言の意味が不明確な場合、明細書が斟酌される。

東京地判平成29・7・12平成28年(ワ)第14868号〔人脈関係登録システム事件〕

この事件の発明は、人脈関係登録システムであり、ユーザは友達登録をした相手の友達を閲覧し、メッセージを送ることによって人脈を結ぶことができる構成を採用しており、構成要件に「第三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旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける」と記載している。裁判所は、辞書をもとに「とき」の意義を入念に検討したうえで、文言上、「『送信したとき』とは、『送信したことを条件として』という意義である」と解釈した。それに比して、被告サーバーは、「第二のメッセージを受信したことを条件として『マイミク』であることを記憶し、『マイミク』である旨の記憶をしたことを条件として『第二の

³⁶ この事件は今後、人工知能を搭載したソフトウェアの侵害事例における侵害の成否の判断の手法、ひいては、そのような利用のされ方がありうることを前提としたクレーム・ドラフティング(予め所定のルールを採用する構成としていると、その一事をもって機械学習を用いている被疑侵害物件・方法について侵害が否定されることになりかねない)に一石を投じるものといえよう。

メッセージ』を送信するという構成を有しているものであるため、当該構成要件を充足しないと解釈した。

本件では、進歩性とサポート要件も争われているが、本判決は「とき」という文言を以て構成要件の充足性を否定したので、これらの特許要件に対する判断をなしていない。その際に、裁判所は「とき」という言葉に対する国語辞書を検討しており、明細書に開示されている技術的思想との関係でクレームの文言を柔軟に解釈するという手法は採用していない。このような裁判所の態度から、この種の「システム」に対してその保護範囲を限定しようとする意図を看取することができるのではなからうか³⁷。

時系列の変更例においては、第二に、特許発明の明細書に記載された発明の課題もしくは作用効果を斟酌して、クレームの文言を限定した事例もある。

東京地判平成29・7・20平成28年(ワ)第21346号 [金融商品取引管理装置事件]

この事件の特許発明は、指値注文のイフダンオーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的に繰り返し行う金融取引装置である。当該発明の構成要件Eは、「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合、現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側

³⁷ クレーム解釈に際して国語辞書を参酌することは一般的に行われるところであるが(森義之「クレーム解釈(1)一般論、明細書・出願事情の考慮」高林ほか編・前掲注25・35頁)、国語辞書が常に決め手となるわけではなく、明細書の記載が優先される場合もあり(その評価とともに、専門辞書の取扱いも含めた裁判例につき、中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法[中巻]』(第2版・青林書院・2017年)1200-1205頁)、学説では、むしろ国語辞書は参考にはなるものの、結局は、明細書の記載から技術的思想を読み取る意義のほうが強調されることがある(古城春実「クレーム及び明細書における用語の意味」『知的財産権 法理と提言』(牧野利秋傘寿・青林書院・2013年)252頁)。このように国語辞書、明細書の技術的思想のいずれを優先するのかということには議論があるなかで、もっぱら国語辞書のみを参酌する本判決だけが突出しているというわけではないが、少なくとも一方の立場を採用した(そしてそれが本件では特許権者に不利に働く)ということはいえる。

に、新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定すること」と記載している。本件では、構成要件の文言のなかの「場合」と「設定」の意味が争われた。裁判所は、「本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明であり、相場価格の価格帯が高値側に变化した場合であってもそうした注文が継続的に可能であることを本件発明の効果としていて、この点に本件発明の意義を見いだすことができる。この意義を前提とすれば、本件発明は価格帯の変化のみに着目して新たな注文をすることができる発明であると解することができる上、注文を継続的に行うために価格帯が变化した際に直ちに注文を行うことが想定されていると考えられる。また、発明の実施の形態においても、相場価格の変動に伴う注文価格の変更は、相場価格が高値側に変動した時点で直ちに行われ得る構成のみが挙げられ、相場価格の変動時にその成就の有無を判断できない条件の示唆はない」として、「場合」の指す条件から、「価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないもの」を排除した。また、「設定」については、当該発明が「イフダンオーダーの取引を継続させることができる点にその意義があるのであるから、価格帯が变化した際に直ちに注文を行うことが想定されているといえる」として、「注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるというものでなく、実際に注文情報を生成するものであると解するのが相当である」と解した。

それに比して、被告装置は、「④更にその直後に買いの成行注文及び売りの指値注文が同時にされ（その売りの指値注文の価格は、①及び③の売りの指値注文の価格より高値側）、⑤買いの成行注文（④）の約定を経た後、④の売りの指値注文が約定すると、⑥その直後に買いの指値注文と売りの指値注文（その買い、売りの指値注文の価格は、それぞれ、③の買い、売りの指値の価格よりも高値側）が同時にされる」という手順を採用したものと認定されている。その結果、裁判所は、新たな注文（⑥）は、「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」時点において、成就の有無が判断できる条件は付加されておらず、直ちに生成されたものでもない、さらに、その時点で生成されたということとはできないとして、本件特許の技術的範囲に属しないと判示した。

本判決は、当該特許装置の発明の意義に着目して、クレームの構成要件

の文言を、そのような意義を発揮しうる条件と操作に限定解釈した事例である。本件クレームをその文言通りに解釈すると、如何なる相場の変動や、いずれの種類の注文も、構成要件に含まれる可能性があり、発明の効果、意義とは無関係のパブリックドメインが侵食される危険性が窺える。

⑤ ハードウェア変更例

被疑侵害物件が、特定の操作と協働するハードウェアにおいて相違する場合、クレームの充足性は否定される。もともとソフトウェア特許の発明該当性は、ハードウェアとの協働如何で判断されている。出願、審査の段階で、特許庁は、各ステップにおける動作を遂行するハードウェアが明確であることを要求する。侵害訴訟において、裁判所は、このようにして挿入された請求範囲の文言におけるハードウェアの特定や、出願経過におけるハードウェアの明確化の過程を利用して、特許の請求範囲を画することになる。そのため、ハードウェアが相違する場合、文言侵害も均等侵害も主張することは難しいことになる。

知財高判平成24・1・24平成23年(ネ)第10013号(原審・東京地判平成21年(ワ)第25303号)[座席管理システム事件]

この事件に係る特許は、改札機等で読み取られた座席指定券の券情報あるいは券売機等で発券された座席指定券の発券情報等に基づいて、管理するホストコンピュータが座席表示情報を作成して、車掌の端末機に送信し、各指定座席の利用状況を目視できるようにする発明である。本件では、構成要件1の「該ホストコンピュータが…前記券情報と前記発券情報とに基づき、かつ、前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成する…」との記載に関し、「座席表示情報」という文言の意味が争われた。控訴人は、「『座席表示情報』は『券情報』と『発券情報』から作成されるものであり、『座席レイアウト』を統合して作成されるものではない」と主張したが、裁判所は、並列的記載の「かつ」で接続されているため、本件各特許発の「座席表示情報」は、ホストコンピュータにおいて、「『券情報』と『発券情報』に『指定座席のレイアウト』を統合して作成されるもの」と判示した。それに比して、被控訴人システムでは、センターサーバーから車掌用情報端末に送信される情報は、

「編成パターン情報」(座席レイアウトに該当する)と「座席・乗車券情報」という別々の情報であったため、裁判所は非侵害と判示した。

知財高判平成28・4・27平成27年(ネ)第10127号(原審・東京地判平成26年(ワ)第27277号)[Web-POS方式事件(該数量に基づく計算)]

控訴人が有する特許は、前述した知財高判平成28・6・29平成28年(ネ)第10017号「Web-POS方式事件(注文情報)」(④手法変更例)に係る特許と同一の発明であるが、異なる被疑侵害システムが問題となった事件である。本件では、構成要件F4の「ユーザが、該入力手段により数量を入力すると、該数量に基づく計算が行われると共に、前記入力された商品識別情報…注文明細情報が該入力手段を有する表示装置に表示されると共に、ユーザが…オーダー操作を行うと、該商品の注文明細情報に対する該数量入力に基づく計算結果の注文情報が該Web-POSサーバー・システムにおいて取得されることになる」との記載における「該数量に基づく計算」が協働するハードウェアが争点になった。

裁判所は、構成要件F1を参酌し、「構成要件F2ないしF4において、上記各表示制御過程における『処理』は、いずれも『Web-POSクライアント装置』が備える『Webブラウザ』による『処理』として規定されることを確認したうえ、F2からF4を詳細に検討し、『Web-POSサーバー・システム』が行うべき『処理』については、これを構成要件上明確に記載していることに鑑みれば、構成要件F2ないしF4において、『Web-POSサーバー・システム』による処理であることが明確に記載されているもののみが、『Web-POSサーバー・システム』における『処理』であって、それ以外は、『Web-POSクライアント装置』が備える『Webブラウザ』、あるいは『Web-POSクライアント装置』による『処理』のみが規定されていると解するのが相当である」とした。そして、「該数量に基づく計算」については、明白な記載がないため、「Web-POSクライアント装置」による処理と解さざるをえない、と判示した。一方、被控訴人方法は、ユーザ端末で商品の数量を入力し、カートに追加をクリックすると、数量情報がサーバーに送信され、金額の計算はサーバーで行われるため、ユーザ装置で数量に基づく金額の計算はされていないとして、裁判所は、構成要件F4の充足性を否定した。

また、控訴人の均等侵害の主張について、裁判所は、却下された補正の内容を含めて出願経過を斟酌し、「第1 手続補正前の時点では、『計算』について、発明特定事項として何らの規定もされていなかった特許請求の範囲の請求項1 について、控訴人は、第1 手続補正により、『計算』が『Web-POS サーバー・システム』で行われる構成に限定し、その後の第2 手続補正によって、この構成に代えて、あえて『該数量に基づく計算』が『Web-POS クライアント装置』で行われる構成に限定して特許査定を受けたもの」と述べている。この判断を踏まえて、裁判所は、控訴人は、「該数量に基づく計算」が、被告方法のような「Web-POS サーバー・システム」で行われる構成を特許発明の技術的範囲から意識的にまたは外形的に除外したとして、均等の第5 要件の成立を否定した。

この判決では、出願経過が均等侵害を否定する要とされており、特許庁からの拒絶理由通知、拒絶査定、またはそれに対応する2 回の補正の意見書が参照されている。このうち、裁判所が意識的除外説の根拠とした「計算」は、「Web-POS サーバー・システム」で行われることへの限定は、新規事項追加禁止に違反するとされて特許庁によって却下された第1 手続補正でなされたものであり、第1 手続補正却下の後、改めてなされた第2 手続補正には少なくとも文言上、反映されなかった限定である。均等の第5 要件に関しては、いわゆるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの争いがあり、限定的な補正がなされたという一事をもって常に意識的除外を認める見解（コンプリート・バー）と、そのような補正の理由次第であり、拒絶理由を回避する目的がなかった場合には禁反言が働かないとする見解（フレキシブル・バー）とが対立している³⁸。このうち後者を採用

³⁸ 従前の裁判例では、コンプリート・バーを採用したと目される裁判例として、東京地判平成11・6・30判時1696号149頁[交流電源装置]、他方、フレキシブル・バーを採用した裁判例として、大阪地判平成11・5・27判時1685号103頁[注射方法および注射装置]、大阪高判平成13・4・19平成11年(ネ)第2198号[同]、大阪地判平成12・5・23平成7年(ワ)第1110号等[召合せ部材取付用ヒンジ]、大阪地判平成25・7・11平成25年(ワ)第18041号[ソレノイド駆動ポンプの制御回路](傍論)がある。考え方につき、田村・前掲注33・238-239頁、高林龍=田村善之=浅見節子=紺野昭男「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラムー明細書、特許請求範囲、そ

すれば、当然、却下された補正の内容が第5要件において斟酌されることはないが、かりに前者を採用したとしても、却下の結果、最終的にクレームを限定するに至らなかった補正の内容までもが意識的除外の対象とされるのか否かは定かではない。その意味で、本判決もまた、少なくとも解釈が分かれうる論点について特許権者に最も厳しい選択肢を採用しているといえよう。

⑥ ネットワーク・アーキテクチャーの変更例

ネットワークにおけるシステム構築の手段の相違は、侵害否定の根拠となる。

知財高判平成27・2・26平成26年(ネ)第10114号(原審・東京地判平成25年(ワ)第23584号)[ネット広告システム事件]

この事件において、控訴人が有する特許は、1回のクリックによって他の関連商品または他のバナーサーバーから提供される企業の商品広告を副表示により、多くの商品広告(バナー広告)をクライアントが閲覧可能にする広告システムである。控訴人システムの構成要件Bに記載された「参加企業のホームページ」という文言について争われたが、控訴人は、この文言は作成者や管理者等について限定することを意図しておらず、参加企業の商品画像や商品情報等の各種要素の集合体を指すと主張した。しかし、裁判所は当該文言について、集合体のみでは「参加企業のホームページ」といえず、「商品の広告をネット上で紹介提供」する参加企業が運営または管理する「Webサイト」またはそのトップページとしてのホームページを意味すると解釈した。また、アパレルネット通販である被控訴人ウェブサイトでは、商品の納入先のブランド各社を「ショップ」と表示しているが、仕入れた商品を自社の名義で販売している。裁判所はそれを斟酌して、「ショップ」なる独立の販売主体が存在するものではないと判示して、構成要件Bの独立の販売主体のデータを管理する「バナーサーバー」を充足しないとした。

して保護範囲一」パテント67巻14号(別冊13号)252-253頁[田村善之発言]・266-267頁[浅見節子発言](2014年)。

被告システムの技術的思想と特許システムとは乖離しており、当然の判断といえようか³⁹。

三 裁判所のソフトウェア特許の保護範囲に対する限定解釈

ここまでの考察により、ソフトウェア特許の侵害訴訟において侵害が認められることはほとんどなく、肯定例は（後述する前掲知財高判〔金融商品取引管理システム事件〕を除けば）いずれも被疑侵害態様がクレームに係る構成に何ら変更を加えることなくそっくりそのまま取り込んでいた例（「二2(1)付加事例」として紹介した）に限られていた。何らかの変更が加えられている場合には、つい最近までは常に侵害が否定されていたのである。その際に裁判所が用いている手法を分析すると、以下のように、大別して二つの類型を析出することができる。

1 裁判所と特許庁の「連携プレイ」

裁判例における特徴は、第一に、ソフトウェアの各手順と協働するハードウェアが相違する場合、侵害が必ず否定されていることである。ハードウェア変更例の前掲知財高判〔Web-POS方式事件（該数量に基づく計算）〕はその典型といえる。特許庁は審査基準により一般的に、拒絶理由通知等を通してより具体の事件において、出願人に対し、クレーム中にハードウェアの特定を挿入するように促している。その結果、多くの裁判例において、特定されたハードウェアの相違を理由として文言侵害が否定されるとともに、特許庁における審査経過が斟酌され、包帯禁反言の法理に基づき、均等論が退けられている。ハードウェアは発明の技術的思想に必ずしも関係しているとは限らないが、こうした特許庁と裁判所の取扱いに

³⁹ 同種の裁判例として、知財高判平成27・5・21平成27年(ネ)第10006号〔ネット広告システム事件〕(同一特許のネットオークションサイトを被告とする別件訴訟)、東京地判平成27・1・16平成25年(ワ)第16060号〔レンタル・エンジン・システム事件〕がある。いずれも大手企業が運営するサービスであり、億単位の損害賠償が請求されている。

よりハードウェアの特定という要求が、ソフトウェア特許の保護範囲を限定することに奏功していると表することができる。

第二に、出願、審査の過程での明細書や意見書における、発明が解決しようとする課題の特定も、ソフトウェア特許の文言侵害を否定するために重要な役割を果たしている。既存の技術やサービスの手法に手を加えただけの「発明」が出願されている場合、特許庁は容易には進歩性を認めない。たとえば、積算を行うデータの対象を「間引く」から「全て」へ変更すること（前掲知財高判 [医療用可視画像の生成方法事件]）、オンラインのクリーニング対象の預かりサービスに「一覧出力形式」を適用すること（前掲知財高判 [マイクロクサーサービス事件(非侵害事例)]）、Web-POSシステムの在庫管理の円滑化を図るために注文情報呼び戻すこと（前掲知財高判 [Web-POS方式事件(注文情報)]）は、いずれも公知例に比した場合、抽象的アイディアに基づく変更であり、技術的思想が体现されているとは評価しにくい。このような場合、特許庁から拒絶理由が通知されるので、出願人としては、それに対する意見書において、発明の課題と当該発明の手段・作用効果を強調し、明確化せざるをえない。この過程での出願人の主張は、クレームの限定解釈、さらに均等論を争う場面で、ソフトウェア特許の保護範囲を狭める方向に働く。

以上の二つの特徴は、特許庁と裁判所の努力による連携プレイであると考えられる。特許庁の審査基準は、ソフトウェア発明にハードウェアとの協働要件を課しており、この基準に基づきソフトウェア関連発明は、ハードウェアとの協働を装うクレーム・ドラフティングのみで特許適格性を現出することができるようになった。それ自体としては特許適格性を欠く可能性のある抽象的なアイディアについて、発明とは無関係のドラフティングという努力により特許を取得できることは、発明の本質が変わるところがないにもかかわらず、特許権の取得を認めるものであるという批判が成り立つであろう⁴⁰。もっとも、このような特許庁によるクレーム・ドラフティングに関する要求のおかげで、裁判所としては文言侵害を否定し、限定解釈をなす手がかりが豊富となり、審査経過禁反言の適用により均等論

⁴⁰ Nari Lee 「特許対象の再編成と財産権主義の台頭—ビジネス方法の特許適格性」 知的財産法政策学研究 9号50頁-58頁(2005年)。

を否定する機会が増えるというようなメリットも認めることができるだろう。この特許庁と裁判所の連携プレイにより、抽象的にすぎる発明のアイデアの独占が阻止されていると評価することができる。

2 裁判所の「単独プレイ」

ところで、このような特許庁との事実上の連携ばかりでなく、裁判所が独自にクレームを厳しく限定する、いわば単独プレイも観察することができる。たとえば、前掲東京地判「入力支援コンピュータ・プログラム事件」においては、機能的なクレームの文言を明細書の実施例に限定解釈することにより、発明の技術的思想に何らの変化が加わっていないにもかかわらず、一般に慣用されていると目されるロングタッチという動作が介在しただけで、請求が棄却された。前掲東京地判「金融商品取引管理装置事件」においては、発明の意義から逆算して、特定の条件が存在するはずだという限定がクレーム解釈に取り入れられている。さらに前掲東京地判「アメリカパピグ事件」では、クレームで特定された発明の構成そのものではなく、その作用効果までもが考慮に入れられて文言侵害が否定されている。前掲東京地判「人脈関係登録システム事件」においては、明細書に記載された技術的思想よりも、国語辞書に固執した文言解釈が行われ、クレームの充足性が否定された。たしかに、既述したように、これらの限定解釈の手法は、それぞれ一般の侵害事件でも用いられることがないわけではないものであるが、しかし、従前の裁判例において示されていた選択肢が複数ある場合、ソフトウェア特許にあつては、常にといってよいほど特許権者にとって最も厳格な、最も狭い保護範囲をもたらす解釈が採用されている⁴¹。こうした取扱いに、侵害訴訟における裁判官のソフトウェア特許に対する一種の不信感が現れていると評することが許されるのではなからうか。

ところで、一般の特許の侵害事件においても、いわゆるキルビー抗弁（無効であることが明らかな特許権の権利行使を権利濫用とする抗弁）を確立

⁴¹ さらに、連携プレイの事案であるが、前掲知財高判「Web-POS方式事件（該数量に基づく計算）」では、却下された補正の内容に基づいて意識的除外を肯定するという新たな解釈により限定を実現している。

した最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁 [半導体装置]⁴²や、無効の抗弁を法定した特許法104条の3の登場以前は、特許の無効を判断しえないという呪縛の下、侵害裁判所は、クレーム解釈の場面で、公知技術除外説や実施例限定解釈などの限定解釈の手法を駆使して侵害を否定していた⁴³。当時、東京地裁の知財専門部で裁判官を務めていた者の述懐として、『『発明の詳細な説明』の記載による開示内容、技術的意義を仔細に検討した上、パイオニア的な特許については、形式的、画一的な限定解釈をしますが、これに対して、実質的に新しい技術的开示のないような特許（周辺特許）については、『発明の詳細な説明』の記載を参酌して、限定解釈をすることによって、保護範囲を狭めていたという実情がありました』ということが語られることがある⁴⁴。ソフトウェア特許に関しても、同様に、特許適格性に関しては特許庁の判断に異議を唱えないという伝統的な態度は維持しつつ、しかし、この種の特許に対する否定的価値判断を、クレーム解釈における各種の限定解釈によって、侵害否定という結論に具現させていると観察しても、あながち不当とはいいい切れないように思われる。

3 考察

最近、実施された実証研究では、2004年から2014年までの特許侵害訴訟に関する地方裁判所の判決では、権利の侵害が認定され請求が全部または一部認容された判決は22%であり、権利の侵害が認定されず請求が全部棄却された判決は76%である。また、同軸の知財高裁の判決では、差止請求および損害賠償請求が認容されたものは約10%、権利無効のみにより非侵害と認定されたものは23%、構成要件を充足しないことのみにより非侵害と認定されたものは、約49%であったという⁴⁵。それに対し、本稿で括つ

⁴² 参照、田村善之 [判批] 同・前掲注19・201-230頁。

⁴³ 田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産法の理論』（信山社・1996年）62-78頁。

⁴⁴ 飯村敏明「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」パテント64巻14号62頁（2011年）。

⁴⁵ 平成26年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の

た「ソフトウェア特許」に関する侵害訴訟の勝訴率は文字どおり桁違いに低く(1/51)⁴⁶、約98%の確率で特許権者が敗訴している(図6参照)。

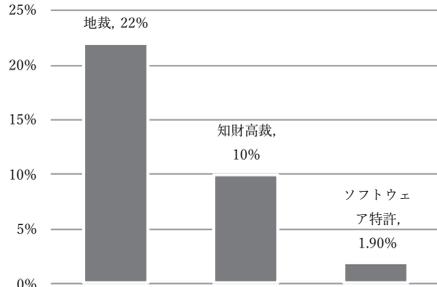


図6 特許権侵害訴訟の勝訴率

ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する特許庁

の審査基準は厳格なものとはいいがたく、この点に関しては裁判例も特許庁の判断を支持している。しかし、入口におけるこのような寛容な態度とは裏腹に、侵害訴訟のいわば出口においては、ソフトウェア特許の権利行使はかなり難航しているといわざるをえない。このような状況は、ソフトウェア特許は、特許庁や裁判所によって特許の登録やその維持が認められたとしても、結局、他の分野の特許と異なり、その大半が権利行使をできないことを意味しており、ソフトウェア特許が付与されたことに対する利害関係者の予測可能性を害しかねないものである。そうだとすれば、そもそも、現行の特許庁審査基準のように緩やかな要件の下で特許を認めることが果たして適切なアプローチといえるのかということが問題となる。

四 新たな動向

ところで、ごく最近、従来の流れとは異なる裁判例が現れた。手法変更

実態に関する調査研究」(2014年11月)15-29頁。和解における勝訴的和解をも考慮に入れる場合には、実質的な勝訴率はさらに高いことも指摘されているが(同72-75頁)、本稿ではソフトウェア特許に関する和解を分析したわけではないので、ここでは終局判決に至っているものとの比較を行う。和解を考慮に入れないという点では条件は同じであり、ソフトウェア特許に限って実質勝訴の和解の割合が高いという事情がない限りは、終局判決に限定した比較に意味があることに変わりはないといえよう。

⁴⁶ 標本の析出方法につき、前述注22を参照。

例で紹介した非侵害例の前掲東京地判〔金融商品取引管理システム事件〕の控訴審である、前掲知財高判〔同〕は、明細書による限定を施さず、ほかの分野の発明と同様に、文言通りにクレームを解釈し、侵害を肯定した。

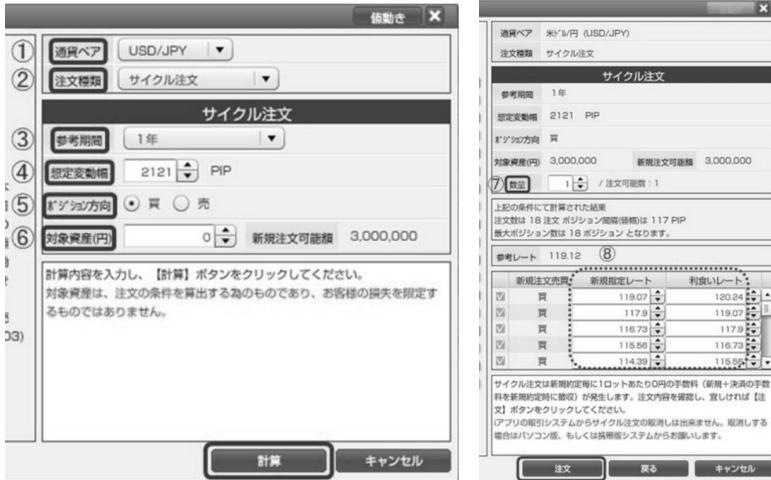


図 7

この事件では、クレームの文言のうち、「値幅を示す情報」および「利幅を示す情報」の充足如何が争われた。東京地裁は、前述したように、値幅情報と利幅情報をユーザに分からせなければならぬというクレームの文言にない限定を加えたうえで、被告サービスの値幅と利幅情報は、システムによって生成されたものであり、直ちに値幅と利幅を分からせるものではないとして原告特許権者の請求を棄却していた。それに対して、知財高裁は、以下のように述べて、被控訴人サービスにおいても値幅情報と利幅情報はシステムによって示されたあと、注文確定前に、いったんそれを顧客に認識させようとして、顧客が、必要とあればそれに変更を加えようとして注文することができることを理由に、二つの情報は顧客が明確に認識できるものと認定し、侵害を肯定した。知財高裁は、「複数の注文同士の『値幅』を認識し、新規指定レートと利食いレートとの差から『利幅』を認識し、必要に応じて変更を加えた上で、『戻る』ボタンや『キャンセル』ボタンをクリックして注文しないことを選択できるにもかかわらず、『注文』ボタンをクリックして画面 2 において示された値幅及び利幅による注

文情報群の注文をすることができるのであるから、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1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」と判示したのである【図7】。被控訴人は、原告方法の実施例に値幅情報と利幅情報を入力する実施例のみが開示されていることを主張していたが、知財高裁は、構成要件は「顧客が各情報を、プルダウンメニューから選択したり、キーボードで数字を打ち込んだりすることを要件としていないから、これらの操作と、画面上に示された情報を確認して実行することとを区別する理由はない」と述べ、これを退けている。

本判決は、各種論点に関して特許権者にとって最も厳しい選択肢を採用するという従前の裁判例の趨勢と異なり、他の分野の一般の特許権並みの保護範囲を認めたとうえで、侵害を肯定したものである。このようなソフトウェア特許に関しては特殊とすることができる本判決が例外的な裁判例に終わるのか、それとも一定の支持を得るように至るのか、今後の動向が注目される。

五 結びに代えて

本稿は、従前の議論がソフトウェア特許の発明該当性に集中するなかで、近年のソフトウェア関連特許の侵害訴訟の場面における権利行使の現状を考察し、特許制度の出口から、ソフトウェア特許に関する特許適格対象の検討を省察するための示唆を得ることを目的とするものである。

考察の結果は以下の通りである。第一に、特許庁と裁判所との「連携プレイ」により、審査基準においてハードウェアとの協働を要求し、拒絶理由通知等を通じて具体的な構成の特定を要求する特許庁の取扱いが、侵害訴訟においてクレームの限定的な文言解釈や審査経過禁反言を活用した均等論の適用の制限をもたらしている。第二に、「裁判所の単独プレイ」により、クレーム解釈や均等論の要件論等において、従前の裁判例の解釈が分かれている場合、そのなかで最も特許権者に厳しい選択肢を採用し特許権の保護範囲が限定されている。第三に、これらの手法が相まって、ソフトウェア特許に関しては、侵害がほとんどの事例で否定されており、他の分野の特許権と質的に異なる状況が作出されている。

こうしたソフトウェア特許の出口に関する特有の取扱いは、この分野では特許権が得られたとしても、事実上、他の分野の特許権並みには権利行使を期待できないことを意味している。このような事態は、特許権が付与されていることに対する関係者の期待を裏切り、不必要に紛争を誘発するものといえよう。そうであるとすれば、当初からソフトウェア特許の入口において、特許を容易には認めない要件論の確立が求められているように思われる。少なくとも、ハードウェアと具体的に関連付けられている場合には特許適格性のある発明とみなす日本の特許庁の審査基準は、クレーム・ドラフティングにより簡単に迂回できるものでしかなく、裁判所との「連携プレイ」により保護範囲を限定するという積極的な側面がないわけではないが、その結果、異様なほど高い特許権者の敗訴率を導き、予測可能性の低下をもたらしていることは否めないところであり、改善が望まれているといえよう⁴⁷。その意味で、米国のAlice事件最高裁判決のように抽象的なアイデアに対して発明該当性を否定する手法は、引例や周知技術等の証拠に依存することなく、出願書類に対する判断のみから発明適格性を絞ることができるために、本稿が観察したような、現在の侵害裁判所におけるこの分野の特許に対するある種の不信感を、裁判所が手持ちの証拠を利用してそのまま発明適格性の判断に反映することを可能とするものである点で有望といえるように思われる。

もともと、最近になって、従来の裁判例の趨勢と異なり、ソフトウェア特許に対して他の分野の特許権並みの保護範囲を与える、前掲知財高判[金融商品取引管理システム事件]が現れた。これがどの程度、今後に影響を与えるのかということに関しては、いましばらく推移裁判例の動向を見極める必要があるが、ソフトウェア特許の質に関する評価が変化しない限りは、出口の保護範囲に関してソフトウェア特許特有の制限的な取扱いが放棄されるということになれば、入口においてより厳格な取扱いをなす必要性はいっそう喫緊の課題となるといえよう。

⁴⁷ 水谷・前掲注16・528-533頁。