

IP and IT 時々刻々

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

目次

新規加入弁護士のご挨拶	1
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する近時の知財高裁の判決【山口建章】	1
ソフトウェア特許の侵害訴訟の事例紹介【杉尾雄一】	7
最近の出来事	11
活動	12

新規加入弁護士のご挨拶

この度、司法修習を終了し、弁護士法人内田・鮫島法律事務所において、弁護士としての第一歩を歩みだすこととなりました。

前職では、外資系ソフトウェア開発会社であるパクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社の法務として勤めておりました。企業のただ一人の法務として奮闘した経験を活かしつつ、技術法務の観点から企業を支えることができるよう、日々研鑽を積んでいく所存です。

何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



弁護士 市橋 景子

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する近時の知財高裁の判決 (知的財産高等裁判所平成 29 年 12 月 21 日判決を題材に)

1 はじめに

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBPクレーム」という。）に関しては、



平成 27 年 6 月 5 日に最高裁判所から判決¹が出されている（以下「PBP 最高裁判決」という。）。PBP 最高裁判決は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合」すなわち PBP クレームの特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造または特性等が同一である物として確定されること（いわゆる物同一説）、また、PBP クレームが特許法第 36 条 6 項 2 号の明確性要件に適合するのは、「不可能・非実際の事情」が存在するときに限られることを明らかにした。

PBP クレームについては例外的にこれを認めるという最高裁判所の方向性はよいとしても、その判決が適用される範囲をめぐっては不都合性が指摘されている。PBP 最高裁判決は、PBP クレームの定義を「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合」とした。この定義からすれば、クレームに製造方法を記載すれば、直ちに明確性要件に違反するような広いものにみえる。これにより従来、問題とされてこなかった記載までが無効とされる可能性が生じており²、製造方法の記載が一切使えないかのような印象を与えている。

このように、PBP 最高裁判決を広く適用すると生じる不都合を避けるため、PBP 最高裁判決の理由付けから同判決の射程を制限する見解がみられた。例えば設楽隆一元知財高裁所長の論考³においては「PBP 最判において、PBP クレームが明確性要件に反するとされた理由は・・・④「一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」、⑤「物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり」である。このうち、⑤は、PBP 最判が PBP クレームについて物同一説を明示した以上、この点における PBP クレームの不明確性は解消されており、PBP 最判が PBP クレームを明確性違反であるとした実質的理由は、④になる。したがって、形式的には製造方法の記載（製造に関して経時的要素がある記載）を含む PBP クレームであっても、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明細書や技術常識から明らかであるという特段の事情があるときは、もともと明確性要件を満たしているのであるから、「不可能・非実際の事情」を要求する実質的理由はなく、PBP 最判が対象としていた PBP クレームの範囲外のものと考えらるべきである（表見 PBP クレーム）」と述べられている。

そして、この考え方を取り入れて、PBP クレームに対する PBP 最高裁判決の適用を制限するような知財高裁の判決が幾つか出されている。これらの知財高裁判決により、物の発明について製造方法を記載することが一定の範囲で許容される状況となっている。

① 知的財産高等裁判所（第 1 部）平成 28 年 9 月 29 日判決⁴

特許請求の範囲における「該燃焼芯にワックスが被覆され、かつ該燃焼芯の・・・先端部に被覆されたワックスを、該燃焼芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が 19%～33%となるようこそぎ落とし又は熔融除去することにより前記燃焼芯を露出させる・・・ことを特徴とするローソク」という記載は、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているから、不可能・非実際の事情の主張立証を要しないと判示した。

② 知的財産高等裁判所（第 3 部）平成 28 年 11 月 8 日判決⁵

特許請求の範囲における「透光性あるシート・フィルムを、80～100cm 長さの稲育苗箱の巻取り開始縁以外の 3 方の縁からはみ出させて、稲育苗箱底面に根切りシートとして敷き、その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込み、この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒、棘毛を絡ませて固定し。根上がりを防止して、覆土も極少なくて育苗した、軽量稲育苗マットを、根切りシートと一緒に巻いて、細い円筒とした」という記載は、手順を示すことにより「内部導光ロール苗」の構造、特性を明らかにしたものと理解することが十分に可能である」から、特許法 36 条

¹ 最高裁判所平成 24 年（受）第 1204 号同 27 年月 6 日 5 第二小法廷判決、最高裁判所平成 24 年（受）第 2658 号同 27 年月 6 日 5 第二小法廷判決。

² 例えば、ソフトウェア特許のようにステップごとの記載を含むもの。機械系、電気系の発明。

³ 設楽隆一「PBP 最高裁判決と実務上の諸問題」『Law and Technology No. 73 2016/10』（民事法研究会、平成 28 年）36 頁以下

⁴ 平成 27 年（行ケ）第 10184 号

⁵ 平成 28 年（行ケ）第 10025 号

6 項 2 号との関係で問題とすべき P B P クレームに当たるとみる必要はないと判示した。

これらの知財高裁による判例の方向性に異論はないが、基準がいささか抽象的であり、一般の者にとって明確であるとはいいがたい。さらに懸念されるのは、この知財高裁が採用している法理によって、P B P 最高裁判決が P B P クレームを原則として認めないとした趣旨が損なわれる程度にまで、同判決の射程が制限されているのではないかという点である。

このような中、以下で紹介する知財高裁平成 29 年 12 月 21 日判決¹は、上記①及び②の判決とは別の観点から、P B P クレームが許される場合があることを明らかにした。上記の事案では、製造方法の記載は、物の構成や特性によって発明を特定する代わりに記載されたものである。これに対し本判決では、クレームに製造方法の記載とともに、物の構成や特性も記載されており、その記載によって発明の内容が十分な程度に特定されていた点に特徴がある（つまり製造方法の記載は発明の特定に不可欠ではなく、蛇足というべきものであった。）。

本判決は一昨年に出された判決であり速報性にはやや欠けるが、P B P 最高裁判決の後に出されている一連の裁判例の動向を把握しておくことは実務上有益であると思われるため、改めて整理する次第である。

2 事案の概要

- (1) 原告（東洋ライス株式会社）は、発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許（特許第 4708059 号）の特許権者である（以下、この特許を「本件特許」という。）。被告（幸南食糧株式会社）は本件特許の特許無効審判を請求した。原告は、特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。特許庁は、本件訂正を認めるとともに、本件特許の請求項 1 に係る発明（以下「本件発明」という。）についての特許を無効とする旨の審決（以下「本件審決」という。）をした。本件審決の理由は、明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）を満たさないというものである。これに対し原告は、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。その取消事由は、本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 に製造方法が記載されているとの本件審決の認定が誤りであること（取消事由 1）、及び仮に本件審決の認定に誤りがなくても本件発明は明確性要件を充足すること（取消事由 2）である。

- (2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載は次のとおりである（下線は筆者による。）。

【請求項 1】

外から順に、表皮(1)、果皮(2)、種皮(3)、糊粉細胞層(4)と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層(4)に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と、該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の、純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において、前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の 50%以上に『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』または『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤(9)』が残っており、更に無洗米機(21)にて、前記糊粉細胞層(4)の細胞壁(4')が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌(22)に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌又力』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。

- (3) 本件特許の明細書に記載されている本件発明の概要は以下のとおりである。

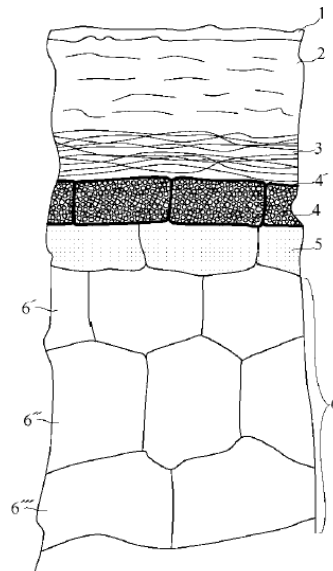
本件発明は、白米でありながら、米粒の「亜糊粉細胞層」と「胚盤」を残して、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米に関するものである。米は、精米機によって 1 分搗きから完全精白米まで自由に玄米の精白度を高められるが、高白度になるほど栄養成分が除去されてしまう。玄米に近い低白度のものほど栄養的に優れてはいるが、食味が悪く消化吸収性もよくないため敬遠される。本件発明の無洗米は、消費者が研ぎ洗いせずとも炊け、しかも甘みや旨み成分と栄養成分を保

¹ 平成 29 年（行ケ）第 10083 号

持した無洗米である。

米粒の表層部の表皮 1，果皮 2，種皮 3，糊粉細胞層 4 までの層は食味上がよくない黄茶色の物質である。それらが除去されている完全精白米でも，洗米してから炊かないと食味がよくないのは，精米過程で発生した糊粉細胞層 4 中の糊粉顆粒が「肌ヌカ」として米粒の表面に付着しているからである。他方，糊粉細胞層 4 より一段深層に位置する薄黄色の「亜糊粉細胞層 5」は，澱粉だけではなく種々の有益成分を含有し，旨み成分だけでなく栄養的にも優れたもの，例えばマルトオリゴ糖類や食物繊維や良質の蛋白質などを含有している。

本件特許の【図 1】

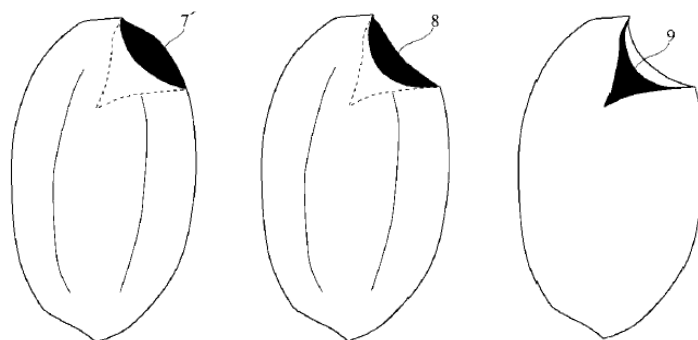


他方，胚芽米とは玄米の表皮 1 や果皮 2 等を除去して胚芽 7 をほとんどそのまま残したものである。しかし胚芽 7 の表面部，つまり米粒より盛り上がった部分は口当たりが悪く，消化性もよくない。「胚芽 7 の表面部を削りとられた胚芽 8」になると，そのデメリットがかなり解消され，更に削り取ると胚芽の「胚盤 9」だけが残る。この「胚芽 7 の表面部を削りとられた胚芽 8」や「胚盤 9」は消化性も良く，甘みもあり，またビタミン E 等の栄養成分も多い。

【図 5】

【図 6】

【図 7】



以上から，亜糊粉細胞層 5 や胚盤 9 は栄養成分及び旨み成分を多く含有しているので，これを可及的に残すと共に，食味のよくない糊粉細胞層 4 より表層の物質（糠層成分）や胚芽 7 の表面部を可能なかぎり除去すればよい。これを解決するには，摩擦式精米機での精米過程で（1）可能な限り中途精米過程での 1 粒当りの米粒の剥離差を生じなくする，つまりむら剥離をなくすと共に，可能なかぎり亜糊粉細胞層 5 及び胚盤 9 または胚芽 8 を残るようにする。（2）その上で，

亜糊粉細胞層 5 が表面に露出した時に搗精（とうせい）を終わらせることが必要となる。ただし、摩擦式精米機で仕上げられたままでは肌又力が表面に付着しているため、それを無洗米機にて除去する。このように無洗米機 21 にかけるのは、手作業や洗米機で強く米を研がれると、せっかく残した亜糊粉細胞層 5 や胚盤 9 が流失してしまうからである。無洗米機 21 から排出された無洗米は、亜糊粉細胞層 5 は除去されず、肌又力が除去され、白度 41～45 に仕上がっている。また全米粒のうち胚盤 9 または表面部が削りとられた胚芽 8 が残存した米粒が 50%以上を占めている。

3 裁判所による判示

(1) 取消事由 1 について、知財高裁は次のように述べて、本件審決の認定に誤りはないとした。

「ウ 製造方法の記載の有無

前記イのとおり、本件明細書には、運転条件（搗精の条件）が調整された摩擦式精米装置を適用することによって、本件発明に係る無洗米の前段階である、前記ア(a) (b)の米を製造することが可能である旨（【0028】～【0035】）や、型式（無洗米とする方式）が特定され運転条件が調整された無洗米機を適用することにより、上記無洗米の前段階である米から、前記ア(c)の本件発明に係る無洗米を製造することが可能である旨（【0041】）が記載されている。

そうすると、請求項 1 における「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、米粒の 50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っている米の製造方法を記載したものと解するのが相当である。また、請求項 1 における「無洗米機(21)にて」とは、上記無洗米の前段階である米から、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌又力」のみが分離除去された、本件発明に係る無洗米を製造する方法を記載したものと解するのが相当である。

以上のような特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、請求項 1 は全体として、物の発明である「無洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているといえることができる。」

(2) 取消事由 2 について、知財高裁は次のように述べて明確性要件に違反しないとした。

「(3) 本件発明の明確性

ア 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないとする事情が存在するときに限られる（最高裁平成 24 年（受）第 1204 号同 27 年 6 月 5 日第二小法廷判決・民集 69 卷 4 号 700 頁参照。）」

「イ 他方、前記最高裁判決が、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないとする事情が存在するときに限られると判示した趣旨は、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らか場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」

ウ そこで検討するに、本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載は、前記第 2 の 2 のとおりであり、本件発明は、

玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b)米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されている。」

「 他方、本件明細書には、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の米を製造するために摩擦式精米機により搗精し、かかる米から前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機を用いるということのほか、摩擦式精米機により搗精される米が前記ウ(a)(b)以外の構造又は特性を有することや、かかる米を無洗米機により無洗米としたものが、前記ウ(c)以外の構造又は特性を有することをうかがわせる記載は存在しない。

オ 以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、「無洗米機(21)にて」という記載は、上記精白米から前記ウ(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記ウ(a)ないし(c)のほか、本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。そして、本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米であるといえる。

そうすると、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21)にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項1の上記記載が明確性要件に違反するということはできない。」

4 検討

(1) 本判決で裁判所は、本件発明に係る無洗米は、ウ(a)(b)(c)の構造又は特性を有するものとして特定されているとした。また、クレーム中の「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21)にて」という記載は、ウ(a)(b)(c)のほか、無洗米の構造又は特性を表すものではないと述べた。本判決の事案は、クレームに製造方法の記載とともに、物の構成や特性も記載されており、その記載によって発明の内容が十分な程度に特定されていた点に特徴がある(つまり製造方法の記載は発明の特定に不可欠ではなく、蛇足というべきものである。)

本判決は、記載された製造方法が無洗米の構造又は特性をさらに付加する役割を果たしていないときは、かかる記載があったとしても、発明の内容が多義的になったり不明確になったりすることはないと考えられる。本判決のうち「本件明細書には・・・摩擦式精米機により搗精される米が前記ウ(a)(b)以外の構造又は特性を有すること・・・をうかがわせる記載は存在しない」との判示部分がこの点を表している。そして、本件発明にかかる無洗米の構造や特性は特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであるから明確性要件に違反しないと述べている。

(2) 平成6年改正前の特許法36条5項2号は、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものであることを要求していた。改正後の現行36条は、必ずしも発明の構成に不可欠な事項のみに限定して記載することを求めている。もっともクレームに余計な記載が含まれていると、侵害訴訟において特許発明の技術的範囲が狭く認定されるため、出願人としては発明の特定において不可欠な事項のみを記載するインセンティブがある。これに対しPBPクレームについては、PBP最高裁判決がいわゆる物同一説を採用したことから、製造方法に関する余計な記載があっても特許発明の技術的範囲が必ずしも狭く認定されず、このようなインセンティブが十分ではない。本判決のようなPBPクレームが許容されるのであれば、出願人としては、特許請求の範囲において物の構造や特性によって発明を特定しつつ、同時に(発明特定事項としては必須ではない)製造方法を記載しておくことも可能となる。特許庁が審

査する段階で、かかる製造方法の記載があるため、物としては新規性がないにも拘わらず、誤って特許が登録される（審査をすり抜ける）ことにならないか注意を要すると思われる。

本件特許はPBP最高裁判決が出される前に登録されており、特許権者の救済のために裁判所が上記のような判断を示した可能性もあるが、同様の判断を示す裁判例が今後も続くのか動向を見守っていく必要がある。

以上

（文責）弁護士 山口 建章

ソフトウェア特許の侵害訴訟の事例紹介 ～裁判所のソフトウェア特許のクレーム解釈は厳格か～



1 はじめに

近年、ソフトウェアの特許出願件数、特にビジネスモデル特許の出願件数が増加している。特許庁の統計によれば、ビジネスモデル特許の出願件数は、2000年にブームがあり19,000件の出願がされ、その後、出願件数は2011年まで減少を続けたが、2012年以降、堅調に増加している¹。また、同統計によれば、特許査定率の伸びはより顕著であり、2000年の出願は10%未満であったのが、2013年の出願は70%程度にまで上昇しており、ソフトウェア特許は、特許になり易くなったと考えられる。

一方、ソフトウェア特許の侵害訴訟は、他の分野と比べて、特許権者が勝訴し難いとの調査結果がある。具体的には、汎用的に利用可能なソフトウェアであって、出願日が2000年以降の特許に関する侵害訴訟51件のうち、特許権侵害が認められたのは、僅か1件というものであり、請求認容率は約2%となる²。特許庁の調査結果によれば³、近年における特許権侵害訴訟において、地方裁判所での請求認容率は約22%であり、知的財産高等裁判所での請求認容率は約10%であることに照らすと、ソフトウェア特許の請求認容率は、非常に低いことが分かる。

なお、上記調査における出願日2000年以降の限定を外すと請求認容事例は1件追加され、また、上記調査後に請求認容事例が1件追加されるが、それでも、ソフトウェア特許における認容事例は合計3件となる。

裁判所によるソフトウェア特許に対するクレーム解釈は厳格であるとの指摘があるが⁴、このような指摘は妥当なのか。ここでは、ソフトウェア特許の侵害訴訟におけるクレーム解釈をいくつか検討した上で、ソフトウェア特許の侵害訴訟において、請求認容率が低い理由を分析してみたい。

2 請求認容事例の検討(知財高判平成22年3月24日平20(ネ)10085号[Japan NLIA System 事件])⁵

(1) 事案の概要

本件特許発明は、ウェブブラウザにおいて、様々なウェブサイトへアクセスする際に、URLを入力せず、電話番号や住所などのURL以外の情報を入力しても、対応するURLのウェブサイトへアクセスすることを可能にするものである。特許請求の範囲には、かかるURL以外の情報が「記述子」と記載されていた。これに対し、被控訴人方法は、ウェブブラウザに「日本語インターネットアドレス」を入力するものであり、「記述子」に、「日本語インターネットアドレス」が含まれるかどうか争われた。

¹ 特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」。https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

² 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状況」知的財産法政策学研究51号160-161頁(2018年)。

³ 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実態に関する調査研究」(2014年11月)15頁-29頁。

⁴ 前掲李。

⁵ 充足性を肯定した3件の裁判例のうち、大阪地判平成24年3月29日平22(ワ)8137号[オンラインクローゼット事件]は、被告製品が、明細書の実施例と特に異なる点はないという事案であり、充足性につき、特に参考になる判断はされていないことから、紙面の都合上、説明を割愛する。

(2) 判旨の抜粋

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。

しかしながら、本件特許出願に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明には、「【0041】本発明の一構成では、商業者のサービスにアクセスするためにユーザが従来の電話番号、またはその他の識別子を利用できるようにする便が設けられている。」、「【0042】別の実施形態では、従来のブラウザを備えた形で、クライアント601が“ダイヤル”コマンドの場所に電話番号、またはその他の識別子を入れることを促すディレクトリサーバー602により提供された書式ページを用いる。」及び「【0044】別の実施形態では、数字以外の識別子を設けることができる。例えば、ユーザは会社名または製品名を不正確なつづりで記入することがある。このような場合“soundex”または他の音声マッピングが同じ目標URLに対するマップと類似して響く語を許容するため用いることができる。また、製品名または内線と組み合わせた電話番号のような複数の識別子も使用可能である。」との記載があるところ、これらの記載がクライアントが提供する「記述子」を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。

そうすると、構成要件Bにおける「記述子」は、URLそのものを含まないと解されるほかには、特段の限定がないものと解されるべきである。

・・・被控訴人方法は、いずれもユーザーがクライアントPCにおいて任意の日本語インターネットアドレスを入力するという段階を含むところ、日本語インターネットアドレス(2)には、正規URLと非正規URLとが含まれることが想定され得るが、被控訴人方法において非正規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。

(3) 検討

特許請求の範囲における「記述子」の文言は極めて抽象的である一方で、実施例に、被控訴人方法に関する「日本語インターネットアドレス」は記載されていなかったため、構成要件の充足性が問題となった。

しかし、明細書中には、「記述子」の具体例として、電話番号等の数字、数字以外の会社名や製品名、これらの組み合わせ等も記載される他、「その他の識別子を入れる」など、明細書に記載された構成に限定されないことを示す記載もあったことから、判決では、「記述子」は、URLを含まない以外の限定はないと、「記述子」に関し、緩やかな解釈を示した。

「記述子」の文言が抽象的であったとしても、URLに置換されるものであるという構成上の役割や、明細書において「記述子」の文言を広く解釈することの手掛かりとなる記載があったことからすれば、判決の認定は、他の技術分野と比較しても特に違和感はないものと考えられる。

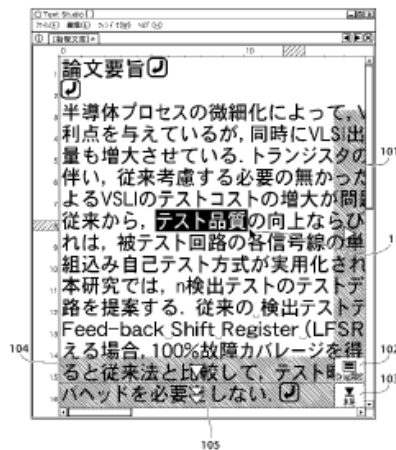
3 請求棄却事例の検討

(1) 東京地判平成29年2月23日平28(ワ)13033号【入力支援コンピュータ・プログラム事件】

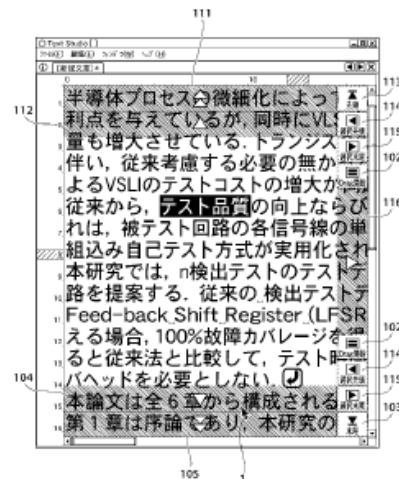
ア 事案の概要

本件特許発明は、データ入力の支援プログラムに関する発明であり、システムが、「ポインタの位置を移動させる命令を受信」した場合、「操作メニュー情報」を出力手段に表示するというものである。「ポインタ」は、下記図の符号1、「操作メニュー情報」は、下記図の符号101～115に対応するものである。

【図6】



【図7】



一方、被告製品は、タッチパネルをロングタッチした場合に、「操作メニュー情報」が表示されるものであった。

イ 判旨の抜粋

本件発明1の特許請求の範囲の記載によれば、ポインタは、座標位置を有し（構成要件B）、位置を移動させることができるものである（同E）。また、出力手段に表示された画像データである操作メニュー情報をポインタにより指定するというのであるから（同B、F）、ポインタも出力手段である画面上に表示されるものであるということができる。

これに加え、本件明細書（甲2）の発明の詳細な説明の欄には、…

特許請求の範囲及び本件明細書の上記各記載によれば、本件発明1の「ポインタ」とは、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。

…本件ホームアプリの構成は前記前提事実(3)ウ及びエのとおりであり、これによれば、同ウのショートカットアイコン並びに同エ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、構成要件B、E及びFの「ポインタ」に当たると認められる。

…本件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（前記前提事実(3)ウ）、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並びに青い線の交点及び白い円形の画像。前記1）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。

ウ 検討

被告製品が、構成要件の「ポインタの位置を移動させる命令を受信」を充足するためには、「ポインタ」が目に見えない要素を含むと解釈される必要があった。

しかし、判決では、特許請求の範囲の「ポインタ」が目に見えることと整合する記載があること（特許請求の範囲に「ポインタ」が目に見えると明確に記載されているわけではないことから特許請求の範囲の記載は抽象的な側面があったといえる）、明細書上は「ポインタ」が目に見える構成である実施例しか記載されていなかったことから、「ポインタ」は目に見えない要素を含まないとの解釈がされた。

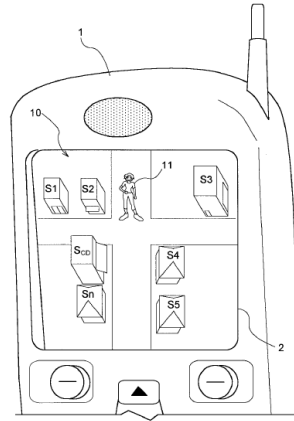
本件は、特許請求の範囲の記載が抽象的であり、明細書の実施例の構成に限定して解釈がされた事例といえる。

(2) 東京地判平成 29 年 10 月 30 日平 29 (ワ) 35182 号 [アマービグ事件]

ア 事案の概要

本件特許発明は、「仮想モール」において、キャラクターが商品を購入するシステムに関するものであり、明細書において、「仮想モール」は、キャラクターが、複数の店舗の間を自由に歩き回ることができるものとして記載されていた(下図。)

【図 5】



一方、被告システムは、楽天市場などインターネット上に存在する仮想店舗が集まったものであった。

イ 判旨の抜粋

「仮想モール」…の意味するところやそれらの表示形態については、本件特許請求の範囲の文言からは、必ずしも明らかでない。

そこで、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌すると、「仮想モール」…を直接的に定義する記載は見当たらないものの…本件明細書における発明の詳細な説明及び図面の上記各記載に照らすと、「仮想モール」は、「基本キャラクター」と共に表示されることにより、「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」(【0006】)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」(【0029】)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を有するものであり、構成要件Gの「仮想モール中に設けられた店」との文言や、一般に、「モール」に「建物の内部に設計された遊歩のための空間」という字義があること(広辞苑第6版〔乙5〕)にも照らすと、「仮想モール」は、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。

また、「仮想モール」が「基本キャラクター」と共に表示されることに上記のような作用効果があることに照らすと、構成要件Fの「表示部に仮想モールと…基本キャラクターとを表示させ」については、表示部に「仮想モール」と「基本キャラクター」とが同時に表示される必要があると解すべきである。

…そうすると、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いるとはいえない。

ウ 検討

本判決では、特許請求の範囲における「仮想モール」の記載が抽象的であることを認定した上で、明細書における「仮想モール」の記載に基づき、「仮想モール」の意義が解釈された。特許請求の範囲の記載が、明細書の記載に限定して解釈された事例といえる。

4 ソフトウェア特許の侵害訴訟において、請求認容率が低い理由の分析

請求棄却事例は、いずれも、クレーム解釈において、明細書の実施例に限定した解釈がされたことから、請求が棄却されたというものである。これは、ソフトウェア特許であるから、クレーム解釈が厳しかったというのではなく、特許請求の範囲の記載が、抽象的であり、一見すると、被告製品を含む解釈も取れるように思えるが、明細書の実施例に照らせば、そのような解釈を採用することができないというものであり、特に、クレーム解釈が厳しいとはいえないと考えられる。

一方、請求認容事例である「Japan NLIA System 事件」は、「記述子」については、抽象的な記載ではあるものの、「記述子」の役割や、明細書に「記述子」を広く解釈する根拠となる記載があったことから、請求棄却事例とは異なる。

このように、今回、検討した裁判例を踏まえれば、ソフトウェア特許であるから、クレーム解釈が特に厳しいというわけではないが、争点となった構成要件について、明細書において、十分な例示や説明がなされていないことから、非充足と判断される傾向が見られる。明細書において、十分な例示や説明がなされていない理由を考えると、ソフトウェア特許は、他の技術分野と比較した際に、以下の事情があることが理由ではないかと考えられる。

- ① アイデア段階での出願がし易いことから、明細書において十分な例示をすることが難しい事情があること
- ② 一の目的を実現するために様々なシステム構成が存在することや一のシステムや処理に様々な用途が存在することから、明細書に全てのシステム構成や用途を記載し切れないという事情があること⁶
- ③ 個々のシステム構成について特許を取得することになりがちで、技術的思想として整理して権利化されていない事情（技術的思想として整理して権利化することが難しい事情）

これらの事情は、ソフトウェア特許、特有の事情であり、いずれも、権利取得段階での事情であるが、これらの事情により、訴訟に勝てる特許権を取得することが難しいことが、ソフトウェア特許の侵害訴訟において、請求認容率が低い理由に当たるとはならないかと考えられる。

ソフトウェア特許の取得の場面では、前掲①～③で挙げたような事情を踏まえ、特に、慎重に出願をし、訴訟に勝てる特許権を取得することを目指したい。

以上

（文責） 弁護士・弁理士 杉尾 雄一

最近の出来事

1 忘年会(12月28日) 於:ホテルオークラ

仕事納め後に開催させていただきました。



⁶ それゆえ、被告製品の実装面において特許の回避が容易であるともいえる。

活動

【柳下彰彦弁護士】	桐蔭法科大学院にて、「前期授業 企業法務」の講師を担当いたします。（4/1～7/31）
【柳下彰彦弁護士】	文部科学省が所轄する「オープンイノベーション機構の整備事業」のガバナリングボード及びアドバイザーチームの委員に再任いたしました。（4/1）
【柳下彰彦弁護士】	国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム」（OPERA）【共創プラットフォーム育成型】及び【オープンイノベーション機構連携型】の選考委員に再任いたしました。（4/1）
【山崎臨在弁護士】	宇宙ビジネスコンテスト S-Booster2019 のメンターに就任いたしました。（4/1）
【山口建章弁護士】	青山学院大学法科大学院の客員教授として、前期は「知的財産法（1）」、後期は「知的財産法演習」の講義を担当いたします。（4/1）
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS（株式会社インディペンデンツ）4月号に連載記事が掲載されました。（4/1） 「知的財産判例に学ぶ企業活動（10）登録維持が認められたパロディ商標 知財高裁平成28年4月12日判決（平成27年（行ケ）第10219号【フランク三浦事件：審決取消請求事件】）」
【宅間仁志弁護士】	北里大学利益相反委員会の委員に再任いたしました。（4/1）
【宅間仁志弁護士】	東京工業大学の研究倫理審査委員会の委員に再任いたしました。（4/1）
【高瀬亜富弁護士】	デジタルハリウッド大学の非常勤講師として講義を担当いたします。（4/1）
【高瀬亜富弁護士】	株式会社新社会システム総合研究所主催のセミナーにて、講演いたしました。（3/26） 【具体的条項例を踏まえた即使える知識をコンパクトに取得できる】
【宅間仁志弁護士】	北里大学利益相反委員会に出席いたしました。（2/5, 3/26）
【高瀬亜富弁護士】	ジュリスト1530号（有斐閣）に執筆記事が掲載されました。（3/25） 「ファッションデザインの法的保護」
【山口建章弁護士】	特許ニュース（平成31年3月13日・14日号）に執筆記事が掲載されました。（3/13・3/14） 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する近時の知財高裁の判決（知的財産高等裁判所平成29年12月21日判決を題材に）（上）」 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する近時の知財高裁の判決（知的財産高等裁判所平成29年12月21日判決を題材に）（下）」

【石橋茂弁護士】	特許庁委託事業の知財アクセラレーションプログラム (IPAS) Demoday イベントで登壇いたしました。(3/14)
【鮫島正洋弁護士】	日経 xTECH に執筆記事が掲載されました。(3/11) 日本企業を元気にする「知財戦略論」 「「経営デザインシート」、知財と MOT 両業界に新トレンド」
【高瀬亜富弁護士】	『著作権判例百選 (第 6 版)』の 58 事件「データベースの類似性〔旅 nesPro 事件：控訴審〕」を執筆いたしました。(3/11)
【杉尾雄一弁護士】	BUSINESS LAWYERS のホームページ [知的財産・エンタメ] に執筆記事が掲載されました。(3/8) 「「悪意の商標登録出願」から商標を守る戦略とは？」
【山口建章弁護士】	「最新 契約書モデル文例集」(共著)(新日本法規出版)の、主に「会社関係の契約」と「知的財産契約」の部分を執筆いたしました。(3/1)
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS (株式会社インディペンデンツ) 3 月号に連載記事が掲載されました。(3/1) 「企業経営に役立つ法改正情報 一①公知となっても出願可能(新規性喪失の例外期間の延長), ②特許料の半減制度一」
【杉尾雄一弁護士】	関東経済産業局主催のセミナーにて、講演いたしました。(2/25) 「オープンイノベーション促進のための支援体制構築事業」
【高瀬亜富弁護士】	弁理士会近畿支部京都地区会主催のセミナーにて、講演いたしました。(2/22) 「AI と知的財産権」
【宅間仁志弁護士】	東京工業大学の方を対象とする研究倫理審査委員会に出席いたしました。(12/21, 2/22)
【杉尾雄一弁護士】	ビジネス法務 vol.19 No.4 に執筆記事が掲載されました。(2/21) 「新規事業における競争力に資するための『ビジネスモデル特許』を活用した知財戦略」
【鮫島正洋弁護士】	日経 xTECH に執筆記事が掲載されました。(2/12) 日本を元気にする知財戦略論「スタートアップが求める“ビジネス目線”の弁護士とは」
【宅間仁志弁護士】	公益財団法人東京都中小企業振興公社主催のセミナーにて、講演いたしました。(12/9, 2/7) TOKYO 起業塾 「実践(もの作り創業)コース」もの作りに必須の法律と知財 「ベンチャーコース」ビジネスプラン作成段階から検討すべき、知的財産・法務上の留意点
【高瀬亜富弁護士】	月刊コピーライト 2 月号に執筆記事が掲載されました。(2/1) 「フラダンスの振付けについて著作権侵害が肯定された事例」
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS (株式会社インディペンデンツ) 2 月号に連載記事が掲載されました。(2/1) 「知的財産判例に学ぶ企業活動 (9) パッケージ商標の商標権について、パッケージに含まれる文字商標を引用され無効とされるのか? 知財高裁平成 26 年 6 月 18 日判決(平成 25 年(行ケ)第 10322 号 [「Tivoli」事件: 審決取消請求事件])」

【山崎臨在弁護士】	特許ニュース(平成31年1月23日号・24日号)に執筆記事が掲載されました。(1/23・1/24) 「宇宙ビジネスの現状と宇宙活動法について(上)」 「宇宙ビジネスの現状と宇宙活動法について(下)」
【鮫島正洋弁護士】	ビジネス法務 Vol.19 No.3に執筆記事が掲載されました。(1/21) 「スタートアップを支える技術法務——弁護士に求められる気概と信念」
【高見憲弁護士】	日本弁理士会関東支部主催の研修会にて、講演いたしました。(1/17) 「侵害訴訟の戦い方と書面作成のノウハウ」
【鮫島正洋弁護士】	日経×TECHに執筆記事が掲載されました。(1/15) 日本を元気にする知財戦略論 「負ける裁判はしない」の舞台裏、下町ロケット弁護士の決め台詞」
【石橋茂弁護士】	特許庁委託事業の知財アクセラレーションプログラム(IPAS)第3回ナレッジシェアイベントで講師を務めました。(1/10)
【高瀬亜富弁護士】	朝日新聞 2019年1月9日付朝刊に、アパレル商品のデザイン盗用に関するコメントが掲載されました。(1/9) 「この服、デザイン盗用」ネット告発」
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)1月号に連載記事が掲載されました。(1/1) 「知的財産判例に学ぶ企業活動(8)店舗看板での商標使用は商品についての使用といえるか 大阪高裁平成25年3月7日判決(平成23年(ネ)第2238号,平成24年(ネ)第293号) [モンシュシュ事件:控訴審]」
【鮫島正洋弁護士】	ジュリスト 2019年1月号(No.1527)に執筆記事が掲載されました。(12/25) 「オープンイノベーション時代の知財・法務の考え方」
【久礼・高瀬弁護士】	ビジネス法務 vol.19 No.2に執筆記事が掲載されました。(12/21) 「ケーススタディで学ぶ AI・データの利用に関する契約のポイント・実務対応 最終回 AI開発契約編」
【鮫島正洋弁護士】	日本経済新聞朝刊に執筆記事が掲載されました。(12/14) 「交遊抄 下町ロケットと私」
【鮫島・山崎弁護士】	宇宙分野における知財戦略委員会(内閣府・経済産業省)の委員に鮫島正洋弁護士がオブザーバに山崎臨在弁護士が就任いたしました。(12月)
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)12月号に連載記事が掲載されました。(12/1) 「著作権法改正の概要」

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。

