

知っておきたいソフトウェア 関連判決（その 40）

— 知財高裁 特許権に基づく差止等請求事件 —

会員・平成 26 年度ソフトウェア委員会 大久保 雄一

要 約

本件は、原告らが被告に対し、被告の提供する被告サービスは、原告らの有する特許権を侵害すると主張して、被告サービスの提供の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

1. 判決の要約

- (1) 事件番号：平成 25 年(ネ)第 10079 号
- (2) 判決言渡日：平成 26 年 1 月 30 日
- (3) 特許番号：特許第 4606626 号
- (4) 原審：平成 24 年(ワ)第 16103 号
- (5) 判決内容：控訴棄却

2. 事案の概要

本件は、X（原告ら）が Y（被告）に対し、Y の提供する Y サービスは、X の有する「情報データ出力システム」に係る 2 つの特許権（本件特許権 1、2）を侵害すると主張して、特許法 100 条に基づく Y サービスの提供の差止め、及び、民法 709 条に基づく損害賠償を求めた事案である。原判決は、X の請求をいずれも棄却したため、これを不服とする X が、本件控訴を提起した。本稿では、本件特許権 1（特許第 4606626 号）に関する判決を紹介する。

3. 本願発明の内容

(1) 本件特許権 1 に係る発明（本件発明 1）の構成要件を分説すると、次のとおりである。

- A 販売する商品の個別情報データと提供する役務の個別情報データとの少なくとも一方を記憶可能、かつ、記憶した前記個別情報データをインターネットにおけるネットワーク上に送信可能な少なくとも 1 つのサーバ装置を備え、
- B 前記インターネットを介して前記サーバ装置にアクセス可能な多数の端末装置が、印字手段を介して前記サーバ装置から受信した前記個別情報データを出力する情報データ出力システムにおいて、

C 前記端末装置各々には、HTTP（HyperText Transfer Protocol）の記述言語に対するそれら端末装置の互換性の相違（HTTP に対する前記端末装置の機種や該端末装置のオペレーティングシステム、前記端末装置にインストールされているアプリケーションソフトウェア、前記端末装置で使用するフォント環境の相違）にかかわらず、それら端末装置が前記情報データを統一された一定の規則性に基づいて規則正しく最適なレイアウトで出力することを可能にする共用アプリケーションソフトウェアがインストールされ、

D 前記共用アプリケーションソフトウェアが、前記情報データを印字する印刷用紙における該情報データの文字数および行数、前記印刷用紙に印字する前記情報データの個数、前記印刷用紙に印字する前記情報データの文字サイズおよび文字フォントを統一された一定の規則性に基づいて規則正しく最適なレイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能を有し、

E 前記サーバ装置が、前記共用アプリケーションソフトウェアを前記インターネットにおけるネットワーク上に送信する共用アプリケーションソフトウェア送信手段と、前記情報データを前記共用アプリケーションソフトウェアが電子的に処理可能な中間データに変換するデータ変換手段と、前記中間データを前記インターネットを介して前記端末装置に送信するデータ送信手段とを有し、

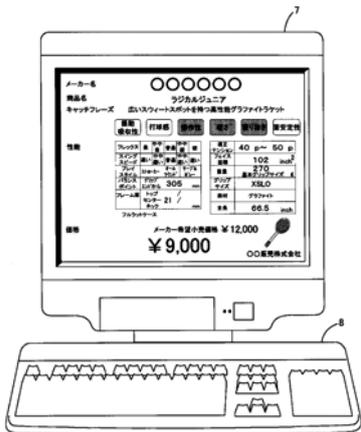
F それら端末装置が、前記インターネットを介して前記共用アプリケーションソフトウェアを受信かつインストール可能であり、前記サーバ装置から前記

中間データを受信すると、前記共用アプリケーションソフトウェアを利用して前記中間データに変換された前記情報データを前記印字手段を介して出力する

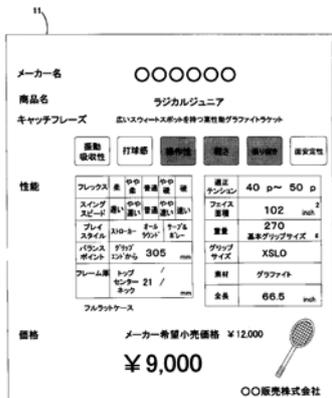
G ことを特徴とする情報データ出力システム。

(2) 端末装置に表示された個別情報データの一例(図5)と、プリンタから出力された紙票の一例(図6)を以下に示す。

【図5】



【図6】



4. 被告サービス

被告は、被告発行のクレジットカードであるNICOSカードの利用者に対しWeb会員サービスを提供しており、同サービスの一環として、利用者に対し、「ご利用明細ネット切替サービス」と称する被告サービスを提供している。被告サービスは、利用者に対してEメールで毎月の請求額の確定を通知し、Web上で利用明細を確認できるサービスである。具体的には、被告サーバは、予めPDFファイルを作成するためのテンプレートが用意されており、利用者からPDFファイルによる利用明細を送信するよう要求が

あった場合、その都度、これに対応する情報をデータベースから読み出し、上記テンプレートの空欄部分に書き込んで、利用明細をPDFファイルとして作成し、これをそのまま利用者に送信する。利用者は、各自の利用者端末を用いて、インターネットを介して、被告サーバにアクセスすることができ、また、利用者端末は、被告サーバから受信した情報データを、利用者端末の画面やプリンタを介して出力することが可能である。利用者において、リーダー(Adobe Reader)を使用して受信ファイルを表示又は印刷する場合、そのレイアウトを変更・加工することはできない。

5. 主な争点

- (1) 構成要件CないしFの「共用アプリケーションソフトウェア」の充足性
- (2) 構成要件Eの「共用アプリケーションソフトウェア送信手段」の充足性

6. 裁判所の判断

- (1) 構成要件CないしFの「共用アプリケーションソフトウェア」の充足性
 - (i) 被告サービスとの対比による判断
- 被告サービスとの対比による裁判所の主な判断は以下のとおりである。

本件特許権1の特許請求の範囲の記載によれば、本件発明1の「共用アプリケーションソフトウェア」は、少なくとも、『①情報データの文字数及び行数、②印刷用紙に印字する前記情報データの個数、③印刷用紙に印字する前記情報データの文字サイズ及び文字フォント、を統一された一定の規則性に基づいて規則正しい最適なレイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能』を有するものでなければならず、これらを設定する機能を一部でも欠き、又は機能自体はあっても手動で設定しなければならないこともあるようなアプリケーションソフトウェアは、「共用アプリケーションソフトウェア」に当たらないものと解するのが相当である。

この点、被告サービスにおいては、PDFファイルが利用者に送信されると、利用者は、元のレイアウトを変更することなく、単に、受信したPDFファイルをリーダーで表示又は印刷するにすぎない。すなわち、被告サービスにおいて、共用アプリケーションソフトウェアが有するとされている基本的な機能(利用者端

末の機種や OS、アプリケーションソフトウェア、フォント環境等の相違にかかわらず、情報データを統一された所定の形式で端末装置が出力することができるようなファイルを作成する機能）を有するアプリケーションソフトウェアに相当するのは、PDF ファイルの作成機能を有するアクロバット等のアプリケーションソフトウェアであって、利用者が利用明細に係る PDF ファイルを表示又は印刷する際に使用する利用者端末のリーダーは、これには当たらないものと解される。

（ii） 出願経過参酌による判断

本件特許権 1 の出願経過において、引用文献 1（特開 2000-66984 号公報）に基づき特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができない、とする拒絶理由通知書が発送された。引用文献 1 には、クライアントがサーバから PDF 形式の帳票ファイルを受信すると、クライアントの OS に関わらず、Adobe Reader を用いて帳票ファイルを表示又は印刷することが記載されている。

これに対し、原告ら（出願人）は、意見書において、「引用文献 1 の発明では、サーバとクライアントとに統一した文字フォントが存在しない場合、文字フォントを統一することができず、クライアントがサーバと同一の文字フォントで帳票を出力することができないのみならず、クライアントがサーバの文字数と異なる文字数で帳票を出力してしまう場合があるのに対し、本願発明では、特に構成要件 D を有することにより、サーバから送られてきた情報データの文字フォントが端末装置（クライアント）側に存在しない場合であっても、サーバの文字フォントと同一の文字フォントで情報データを端末装置において再現可能であるから、サーバと同一の文字フォントで情報データを出力することができ、サーバと端末装置とにおいてフォント環境が相違したとしても、端末装置が情報データを統一された一定の規則性に基づいて規則正しく最適なレイアウトで出力することができる。」旨主張していた。

上記出願経過を参酌した裁判所の主な判断は以下のとおりである。

原告らは、本件発明 1 が引用文献 1 の発明とは異なるもので、かつ、当業者が引用文献 1 の発明から本件発明 1 を容易に想到することができないものであることを裏付けるために、リーダーを用いて印刷した場合、文字フォントを統一することができず、クライア

ントがサーバと同一の文字フォント、サーバと同一の文字数で帳票を出力することができない場合があるのに対し、本件発明 1 の共用アプリケーションソフトウェアにはこのような制約がなく、規則正しく最適なレイアウトで出力することができる旨主張しているのであるから、本件発明 1 の共用アプリケーションソフトウェアはリーダーとは異なるアプリケーションソフトウェアを想定している旨の主張をしていることが明らかである。

そうすると、本件特許権 1 の出願経過においてこのような主張をし、その登録を受けた原告らが、本件訴訟において、これを翻し、リーダーが本件発明 1 の「共用アプリケーションソフトウェア」に当たるとの主張をすることは、信義誠実の原則に反し、許されない。

（2） 構成要件 E の「共用アプリケーションソフトウェア送信手段」の充足性

構成要件 E の「共用アプリケーションソフトウェア送信手段」の充足性に関する裁判所の主な判断は以下のとおりである。

被告サービスにおいては、リーダーが被告サーバから送信されるものではなく、利用者が被告サービスに係るウェブページに設定されたリンクからアドビ社のホームページに移行し、アドビサーバからこれをダウンロードするものであることは、原告ら自身も認めるところである。したがって、被告サービスは、「前記共用アプリケーションソフトウェアを前記インターネットにおけるネットワーク上に送信する共用アプリケーションソフトウェア送信手段」を有しているものということとはできず、本件各発明の構成要件 E を充足しないものと解される。

これに対し、原告らは、被告はアドビサーバを自己の道具又は手足として利用しているから、アドビサーバの管理者が被告でなくとも、被告サービスを実施しているのは被告というべきであると主張する。しかしながら、被告サーバとアドビサーバは、異なる法人格を有する被告とアドビ社がそれぞれ管理するサーバであるから、アドビサーバが被告の道具又は手足に当たると解することはできない。加えて、構成要件 E は、共用アプリケーションソフトウェア送信手段が被告サーバに設けられるべきものとしているところ、アドビサーバが被告の道具又は手足と評価されるか否かにかかわらず、その送信手段がアドビサーバにあり、被

告サーバにないことには変わりがないのであるから、被告サービスが構成要件 E を充足するということができない。

7. 考察

(1) 構成要件 C ないし F の「共用アプリケーションソフトウェア」の充足性について

リーダー (Adobe Reader) は、PDF ファイルを単に表示・印刷するためのアプリケーションソフトウェアである。PDF ファイルの作成機能を有するアプリケーションソフトウェア (Adobe Acrobat) の存在を考慮すると、リーダー (Adobe Reader) が、本件発明 1 の「共用アプリケーションソフトウェア」の機能 (情報データの文字数及び行数、印刷用紙に印字する前記情報データの個数、印刷用紙に印字する前記情報データの文字サイズ及び文字フォント、を統一された一定の規則性に基づいて規則正しい最適なレイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能) を有するという主張は困難であり、裁判所の判断は妥当と考える。

また、原告らは、審査段階において、拒絶理由 (29 条 2 項) を解消すべく、引用発明の「リーダー (Adobe Reader)」と、本件発明 1 の「共用アプリケーションソフトウェア」の相違点を明確にする補正 (特に構成要件 D を追加する補正) を行い、意見書において、本件発明 1 の共用アプリケーションソフトウェアとリーダーが異なる旨を主張していた。本件は、上記の補正及び主張が特許性に影響を与えたと考えられ、禁反言が適用される典型的なケースであり、出願経過における主張は慎重に行うべきである。

(2) 構成要件 E の「共用アプリケーションソフトウェア送信手段」の充足性について

「共用アプリケーションソフトウェア送信手段」の充足性に関し、原告らは、いわゆる「道具理論」を持ち出し、リーダーを送信するアドビサーバは被告の道具又は手足に当たるため、被告サービスは構成要件 E を充足すると主張している。本判決では、サーバの管理主体の相違を理由に、アドビサーバは被告の道具又は手足に当たらず、被告サービスは、構成要件 E を充足しないと判示された。

本件は、複数主体による実施行為に対する特許権侵害の成否の問題を含んでいる。この問題については、従来から、「道具理論」(電着画像事件 (東京地判平成 13 年 9 月 20 日判決))、「支配管理論」(HOYA 事件

(東京地裁平成 19 年 12 月 14 日判決))、「間接侵害論」、「共同直接侵害論」等による議論がなされている。電着画像事件の「道具理論」では、特許発明の一部の構成要件が被告ではなく、被告製品の購入者など第三者によってなされている場合であっても、当該第三者による実施行為については、被告が当該第三者を道具として当該構成要件を実施していると評価して、被告が特許発明の全ての構成要件を実質的に実施しているとみなし、特許権の直接侵害の成立を認めている。また、HOYA 事件の「支配管理論」では、構成要件の充足の点は、2 つ以上の主体の関与を前提に、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るとする一方、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである、と判示されている。

本件についてみると、アドビ社が管理するアドビサーバは、利用者がアドビ社のリンク先のウェブページにおいてリーダーをダウンロードする手続を行った場合に、アドビ社が管理するアドビサーバがリーダーを利用者端末に送信しており、アドビ社は利用者の要求に応じて主体的にリーダーを送信する処理を実行していることから、被告がアドビサーバを道具又は手足としてリーダーを送信していると認定することは困難であると考ええる。また、送信手段を有する主体は、被告システムではなくアドビサーバであるため、被告がシステム全体を支配管理していると認定することも困難であると考ええる。よって、何れの理論によっても、被告が構成要件 E を充足するという主張は困難であり、裁判所の判断は妥当であると考ええる。

ソフトウェア関連発明では、複数主体がネットワークを介して分散的に実施する形態が多く存在する。特にクラウドシステムを利用した発明では、このような形態が前提となっている。また、近年では複数主体が国境を跨いで発明を実施する形態も一般的になっている。このような状況に鑑みれば、今後複数主体に関する特許権侵害訴訟の事例が増加することが予想される。

以上を踏まえると、「道具理論」や「支配管理論」によらず直接侵害の成立の可能性を高めるためには、シ

システムを実施する主体が単独主体となるように、システムを構成するサーバごとにクレームを作成すること、また、サーバにおける実施行為に国外での実施行

為が含まれないようにクレームを作成することが有効であるとする。

（原稿受領 2015. 5. 22）