

ソフトウェア関連発明の法目的に沿った運用に対する提言

令和3年度特許委員会第3部会 第2チーム

前浜 正治, 地代 信幸, 鈴木 学, 仲石 晴樹, 中村 哲平,
高城 貞晶, 白鹿 剛, 種村 一幸, 向林 伸啓, 田中 宏明,
谷水 慎, 土井 隆, 大久保 雄一

要 約

第四次産業革命, デジタルトランスフォーメーションが叫ばれる昨今においては, ソフトウェアの円滑な利用が産業発展の鍵となるのは一目瞭然である。他方, ソフトウェア関連特許については, 構成要件充足性に関する判断の難しさはもちろんのこと, 審査基準に沿った厳格な審査の難しさにも起因すると思われる特許権の乱立や, その存続期間の長さが問題になることがある。ソフトウェア関連特許がこういった問題を有したまま権利行使された場合, 上述したようなソフトウェアの円滑な利用が妨げられ, 産業の発展に寄与するという法目的に反した結果となることが懸念される。

そのような問題意識に基づいてソフトウェア関連特許による権利行使の事例を精査し, 具体的な問題点を抽出するとともに, 問題への対応案を提言する。

目次

1. はじめに	(2) 実用新案制度のソフトウェアへの拡張 (審査基準の見直しや先行技術文献の充実によって特許査定が得られなくなる出願への措置及び第2類型に対応)
2. 本論	(3) 判定制度, ADR 前置主義の見直し (第1類型, 特に1b (充足性欠陥B) に対応)
2. 1 問題の類型化	(4) 特許メモの制度拡張 (第1類型, 特に1a (充足性欠陥A) に対応)
(1) 第1類型 構成要件に関する問題	(5) 分割要件の厳格化
(2) 第2類型 権利期間の問題	3. おわりに
(3) 第3類型 特許の成立性の問題	3. 1 不実施主体について
(4) 第4類型 内部処理の問題	3. 2 技術の先取りについて
2. 2 裁判例の検討	3. 3 OSSについて
(1) 裁判例 A. IP 広告に関する訴訟
(2) 裁判例 B. 電子マネーへの入金システムに関する訴訟	1. はじめに
(3) 裁判例 C. 電車の指定席システムに関する訴訟	令和3年度特許委員会第3部会第2グループでは, ソフトウェア関連発明の分野における特許査定への疑問や, クレームが機能的に記述された結果として権利解釈に幅が生じやすいという問題意識に基づき, 権利行使の実態の調査, 問題点の類型化及び問題解決策の検討を行った。
(4) 裁判例 D. タッチパネルによる画面操作機能に関する訴訟 1	ソフトウェア関連発明は, その特性上, 抽象的な概念のみを特定した特許や文言解釈の幅が広い特許が成立し易い傾向にある。このような特許が成立して濫用的な権利行使が増加すると, 第三者に不測の損害が生じるだけでなく, 産業の発達が阻害され, 特許制度の
(5) 裁判例 E. タッチパネルによる画面操作機能に関する訴訟 2	
(6) 裁判例 F. 機械学習に関する訴訟	
(7) 裁判例 G. 金融取引機能に関する訴訟	
(8) 裁判例 H. GPS 機能を利用したコミュニケーション機能に関する訴訟	
2. 3 既存資料の検討	
(1) 平塚三好先生による論考	
(2) NRI による不競法についての報告	
(3) ソフト IP の提案	
(4) 不当な訴えに対する検討資料	
(5) 小括	
2. 4 対応策の提言	
(1) 審査基準に沿った審査への適正化 (第3類型に対応)	

信頼性の低下を招く恐れもある。そこで、過去5年程度の範囲でソフトウェア関連発明による権利行使が行われた裁判例を精査し、特許法の法目的に反し、問題のある権利行使になっていないか、法目的に反する権利行使であれば、何故そのような問題が生じたか、そのような問題のある権利行使を未然に防止するためのどのような対策が考えられるか、について検討を行った。また、同様の問題意識に基づいて過去に検討された資料についても参考に検討した。

本調査の結果、9件のソフトウェア関連発明による訴訟について、特許法の法目的に照らして問題が生じているともいえる側面が見られた。それぞれの訴訟についてこのように考えられた理由は様々あり、判決文や特許明細書、訴訟に関する報道等から明らかになった問題点を類型化してまとめた。

まとめられたそれぞれの類型は必ずしもソフトウェア関連発明のみに限ったものではないが、上述したような特性を有するソフトウェア関連発明において特に顕著に生じ得るものである。

第四次産業革命において様々な分野でソフトウェアが利用されて産業の発展に寄与すべきであるところ、ソフトウェア関連発明の権利が適切に行使されなければ第四次産業革命による産業の発展を阻害することとなる。また、新たな産業を生み出す中心となる中小ベンチャー企業にとっては、結果として勝訴できたとしても、権利行使を受けることや訴訟対応の費用が発生すること、それ自体が経営にとって致命的な打撃となる場合もある。しかしながら、そのような問題や救済策は制度上まったく考慮されていない。

以上のように問題点を把握した上で、権利成立に際しての対応策、権利期間についての対応策、権利行使に際しての対応策をそれぞれ提言する。具体的には、対応策として、「1. 審査基準に沿った審査への適正化」、「2. 実用新案制度のソフトウェアへの拡張」、「3. 判定制度、ADR前置主義の見直し」、「4. 特許メモの制度拡張」、「5. 分割要件の厳格化」を提言する。これら提言内容は、ソフトウェア関連発明の権利行使に関して対応する際に有用であると考えられる。

2. 本論

2.1 問題の類型化

本グループでは、分析した裁判例における問題点を次のような類型に分類した。

(1) 第1類型 構成要件に関する問題

1a (充足性欠陥 A) ソフトウェア関連発明の場合、構成要件の記述が機能的にならざるをえないため、技術的な趣旨が異なるにも関わらず文言上侵害に見えてしまい、結果として構成要件の充足性を誤認し、技術的な趣旨が異なる対象に対して権利行使が行われる場合がある。

1b (充足性欠陥 B) 構成要件を充足していないことが客観的に明らかであるにも関わらず、それを無視し、無理やりな権利行使が行われる場合がある。被告にとっては理不尽さを感じる提訴。

(2) 第2類型 権利期間の問題

2a (早期陳腐化) 出願当初において十分に進歩性があると思われた技術であっても、ソフトウェアの技術進歩のスピードにより短期間で陳腐化し、出願から20年以内の権利行使の時点においては「考え得る構成の一つ」でしかない状態となってしまう場合がある。そのような構成について特許権の存在を理由にわざわざ構成を避ける必要があるという事態は問題がある。

2b (権利期間不相応) 出願から20年という権利期間が認められる以上、進歩性の判断においては「20年という期間の独占を認めるに足るか否か」の判断がされるべきところ、現状のソフトウェア関連発明の審査実務においては、技術の内容が細かく限定されている場合など、技術常識的には一般的とも考えられるものについて先行技術文献が見つからずに特許される場合があり、そのようなケースでは20年という期間が長過ぎる。

(3) 第3類型 特許の成立性に関する問題

3a (進歩性) 先行技術文献や技術常識に照らして進歩性に疑問がある特許。

3b (発明該当性) 情報処理としてクレームが記載されているが、実質的には人為的な取り決めを情報処理として記載しているに過ぎないと思われる特許。

3c (明確性) 機能的な表現ではあるが過度に抽象化されていると思われる特許。

3d (サポート要件) 具体的な技術的記述が十分とはいえない特許。

3e (分割要件) 特許庁への係属状態を維持するために繰り返される分割出願特許。枝葉末節を変えただけの特許が繰り返し権利化されている場合がある。

(4) 第4類型 内部処理の問題

4a (内部処理, 権利者目線) サーバ内部の処理が特定された特許権の場合, 訴訟提起前, 警告段階の交渉では実施者から誠意ある返答が得られなければ, 訴える以外に権利侵害を確認することができない。

4b (内部処理, 被警告者目線) 同じくサーバ内部の処理が特定された特許権の場合において, 構成要件が非充足の場合であり, その旨を警告に対して返答したとしても, 権利者が信じなければ訴えられてしまう。また, そのような警告に対し, 営業秘密を含む可能性やセキュリティ上問題ある可能性のあるサーバ内部の処理を開示しなければならないとすれば問題である。

2. 2 裁判例の検討

以下, それぞれの裁判例について, その概要とともに問題の類型を示す。

※本提言の趣旨は個別の事件そのものに向くものではなく, それぞれの事件の特定が困難となるような記述としている。

(1) 裁判例 A. IP 広告に関する訴訟

1) 概要: ウェブアクセスにおいて, IP アドレスと地域とが関連付けられたデータベースを参照し, アクセス元の IP アドレスに基づいてアクセス元の地域を判別し, 判別結果の地域に対応したウェブ情報を提示することが特定された特許権による権利行使。地域をターゲティングした広告を提示するウェブサービスが権利行使の対象となり, 損害賠償請求が認められた。

2) 問題の類型: 2a (早期陳腐化), 2b (権利期間不相応)

利用者が多く公共性が高いウェブ技術において, ソフトウェアを過度な期間に渡って保護することは, 技術の独占により社会に与えられる影響と, 出願により技術を公開することに対する代償として権利者が得るメリットのバランスを欠いている。

3) 補足

本件については, 2021 年度に検討を終えて報告書を提出した後に知財高裁にて判断が覆り, 構成要件を充足しないとして一審被告の敗訴部分を取り消す判決が下されている。

(2) 裁判例 B. 電子マネーへの入金システムに関する訴訟

1) 概要: クレジットカードのように月々の支払限度額が基本的に固定されている決済手段を前提として, イレギュラーな振り込みがあった場合にはその額に応じて支払限度額を増加させることが特定された特許権による権利行使。チャージにより支払い能力を簡単に増加させることのできるプリペイド式の決済手段に対して権利行使が行われ, プリペイドカードの残額は本件特許の「使用限度額」に相当しないとして権利行使が否定された。

2) 問題の類型: 1a (充足性欠陥 A), 3c (明確性), 3d (サポート要件)

クレジットカードとプリペイドカードとで技術的な趣旨が明らかに異なるにも関わらず, 「ホワイトカード」という抽象化された文言により見かけ上は充足性が満たされているように見えている。また, 技術的な趣旨に鑑みれば, 審査段階において「クレジットカード」であること, 即ち, 月々の支払限度額が基本的に固定されている決済手段であることがクレーム上で明確に限定されている必要があった。

(3) 裁判例 C. 電車の指定席システムに関する訴訟

1) 概要: 電車の車内で指定席を管理するための端末における情報をサーバ側の情報と同期させる際に情報の転送量を削減するための構成が特定された特許による権利行使。主題となる情報の転送量を削減するための構成が採用されていないとして権利行使が否定された。

2) 問題の類型: 1b (充足性欠陥 B), 2a (早期陳腐化), 2b (権利期間不相応), 4a (内部処理, 権利者目線), 4b (内部処理, 被警告者目線)

明細書において明確に情報の転送量の削減が作用効果として記述されていると共に, それを採用しない場合が明確に従来技術として記載され, 特許発明の構成と対比されているにも関わらず, 従来技術の構成までもが技術的範囲内であるという主張により権利行使が行われている。更に, 過去に関連する企業に対する権利行使が否定されたにも関わらず, その後に同一のシステムを導入していることが予想される複数の関連する企業に対し

てそれぞれ権利行使が行われており、実施主体としては別会社であるにしても争点としては既判力の範囲に含まれる可能性の高い訴訟が繰り返し提起されており、訴訟経済を著しく損なっている。

また、対象の特許について、出願当時においては進歩性があったとしても、通信技術の発展によって権利行使時点においては「考え得る構成の一つ」でしかない状態となっており、20年という権利期間が実情に合っていない。

尚、本件はサーバと端末との通信に関する内容であり、内部処理に関する問題もある。

(4) 裁判例 D. タッチパネルによる画面操作機能に関する訴訟 1

1) 概要：本件特許は、ワープロソフト等の表示領域が画面サイズを大きく超えるアプリ内の画面のスクロールを主題としてユーザの操作利便性を向上させるように構成されているのに対し、イ号は OS のデスクトップにおけるアイコンの移動に際してのページ移動の操作の機能。イ号においてはデスクトップ上のアイコンをロングタッチすることがトリガとなるのに対して、本件特許の構成要件において相当すると主張された構成要件が満たされず、文言侵害でも均等侵害でもない判断された。

2) 問題の種類：1a (充足性欠陥 A)、1b (充足性欠陥 B)

機能的に表現された構成要件が争点となっている。

また、本件に関しては訴訟前に判定が請求されており、判定の結論として充足性が否定されているにも関わらず提訴されている。法的拘束力の無い判定制度ではあるが、然るべき機関によって示された結論に反する主張を伴う提訴であり、充足性を無視した提訴という側面もあるだろう。

(5) 裁判例 E. タッチパネルによる画面操作機能に関する訴訟 2

1) 概要：裁判例 D と同一の特許について、同じく裁判例 D と同様に OS のデスクトップにおけるアイコンの移動に際してのページ移動の操作の機能に対して権利行使が行われた。本件においては、イ号の機能はユーザの経験則によって把握されるものであり、構成要件のうち「表示する」ことが

特定された構成要件が充足されないと判断された。

2) 問題の種類：1a (充足性欠陥 A)

裁判例 D と同様に機能的に表現された構成要件が争点となっている。

また、特定種類の端末に搭載されている機能について同様の OS を搭載している機種を提供する複数の主体に対する権利行使であり、実質的には既判力を無視した訴訟となっている。

(6) 裁判例 F. 機械学習に関する訴訟

1) 概要：機械学習の基本概念ともいえる非常に抽象的な記載で、一見して非常に広範といえる特許権による権利行使。訴訟においては原告（控訴人）の主張立証が不十分であることを理由に権利行使が否定された。

2) 問題の種類：3a (進歩性)、3b (発明該当性)、3c (明確性)、3d (サポート要件)

明らかに特許査定されるべきでないと考えられる特許権による権利行使である。

仮に本件特許が有効であるとすれば、大半の機械学習は本件特許を侵害することになるのではないか。

(7) 裁判例 G. 金融取引機能に関する訴訟

1) 概要：金融商品の取引システムにおいて、特定の取引の方法（以降、「特定取引方法」という）を前提とし、その取引方法を設計するための各種の情報を「受け付け」ることで注文を予約登録しておくことが記述された特許による権利行使。イ号では過去の値動きに基づいて自動的に特定取引方法を設計するための各種の情報を生成することから、「受け付け」に関する構成要件の充足性が争点となったが、自動的に生成された価格帯や注文価格の幅を最終的にユーザ確認して決定する操作が「受け付け」に当たると判断された。

2) 問題の種類：1a (充足性欠陥 A)、3b (発明該当性)

訴訟においては構成要件が充足されていると判断されているが、判決文を読んでもなお構成要件が充足されているという結論を理解することは委員にとって不可能であった。

クレーム上は特定取引方法を構成するための各種の情報を「受け付け」た上で、特定取引の注文

の情報を「生成」すると特定されているのに対し、イ号は、そのような構成にはなっていない。

仮に判決文にあるように過去の値動きによって自動的に生成された注文情報を受け付け、且つその情報を確認したユーザが決定することが本件特許の「受け付け」に相当するのであれば、既に注文情報は自動的に生成されていることから、その受け付けた情報に基づいて複数の注文情報を「生成」する構成は満たされていないはずである。

この点、判決においては受け付けた情報が直ちに注文情報となる旨が指摘され、クレームの構成要件がそのような場合を除外する趣旨であるとは解されないと判示されているが、明らかにクレームの記述に反している。

被告側の反論が明確ではなかったという部分もあるかもしれないが、クレームの記載が機能的であるがために生じた判断の間違いである。

また、本件特許は情報や処理を用いて一見技術的に記述されているが、金融取引の手法を情報処理として記述したに過ぎないものであり、実質的には金融取引の方法を権利として独占しているに等しく、そもそも発明該当性について疑問がある。

(8) 裁判例 H. GPS 機能を利用したコミュニケーション機能に関する訴訟

1) 概要：実際に近くにいる複数のユーザが携帯端末のメッセージ機能上で互いに宛先を登録する操作を補助するため、携帯端末の GPS 機能を利用してサーバ側で近くにいることを認識して宛先の登録候補としてユーザに提示することが特定された特許による権利行使が認められた事件。

2) 問題の種類：3a (進歩性), 2a (早期陳腐化), 3e (分割要件)

判決文冒頭にて、本件特許に対して提起されている無効審判の職権審理結果通知書において本件特許が無効である旨が通知されていることに言及されているにも関わらず権利行使が認められるという結論となっている。

様々なアプリケーションで GPS 情報を利用して利便性を向上するという発想は、携帯電話、スマートフォンに GPS が搭載されることが当然の現在においては一部のものに独占させるべきではない。現在のようにスマートフォンが普及する前の

判断基準に基づいて 20 年という権利期間が認められることには強い違和感がある。

本件特許は、かなりの世代に渡って分割出願が繰り返されている出願群の一部である。分割出願を繰り返し、イ号を見据えてクレームを当て込むという手法が特許戦略として用いられているのが現状であるが、審査請求期間を出願から 3 年に制限している制度趣旨に反するともいえる手法である。分割要件が厳格に判断される傾向にあるという情報もあるが、制度趣旨に鑑みれば、既に審査された親出願において進歩性の源泉となった技術的事項とは異なる技術的事項を要件とする等、濫用的な分割出願の抑制策を導入するべきである。

2. 3 既存資料の検討

(1) 平塚三好先生による論考

著者：平塚三好 2011 年

題名：ソフトウェア産業の発展を阻害するパテント・トロールへの対策

情報処理 Vol.54 No.3 Mar.2013 p.215-219

パテント・トロールによる権利行使、特に差止請求を問題点として提起し、それに対する対応策を検討したものの。

訴訟における権利濫用の法理の適用可能性、通常実施権の裁定の 2 点について長所、短所が論じられている。

パテント・トロールか否かを判断するための基準として以下の 2 項目を提唱している。

- (i) 自らの研究から生み出された（単に他人から譲り受けたものではない）特許権での権利主張か？
- (ii) 特許発明を事業で使用しているかもしくは使用の意図がある（あった）か？

パテント・トロールが主題となっている。パテント・トロールについても問題視するところではあるが、ソフトウェア関連発明において特に顕著な問題を主題とする本論においては参考程度である。

(2) NRI による不競法についての報告

著者：株式会社野村総合研究所 2020 年

題名：令和 2 年度 産業経済研究委託事業 不正競争防止法の基礎的課題及びオープンイノベーション時代の知的財産制度の在り方についての調査

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/reiwa2_itaku_openinnovation.pdf

6つの想定事例と7つの考慮要素について整理。

→権利の保護強化と技術の幅広い利用のバランスに留意しつつ引き続き検討が適当

■ 特許制度小委員会では、以下の6類型を「想定される事例」として検討

侵害類型	具体例
i 不正な動機に基づく差止請求 (パテントロールによる権利行使)	第三者から買い取った特許権により、法外なライセンス料を得ることを目的として、差止めを求めるケース
ii 権利者の受ける利益が、実施者の被る不利益と比較してごくわずかな場合	膨大な数の特許発明が使用されている製品が広く市場に出回っている状況において、製品全体への貢献度合いが小さい特許権を用いて、差止めを求めるケース
iii 公益への影響が大きいインフラ等に対する差止請求	国民生活にとって重要なインフラに用いられている特許発明の特許権者が、当該インフラに対して差止めを求めるケース
iv 標準必須特許の権利者による差止請求 (ホールドアップに起因した権利行使)	標準規格の実施に必須の特許の特許権者が、当該標準規格に準拠した製品を製造・販売する者に対して、ライセンスを受ける意思を表明して誠実に交渉しているにもかかわらず、差止めを求めるケース
v 不実施の特許権者による差止め	自らは特許発明を実施していない者が、差止めを求めるケース
vi 実施者側が誠実な交渉に応じない場合	特許権者が再三にわたり実施者にライセンス交渉に応じるよう求めてきたにもかかわらず、実施者が誠実に応じない場合に、差止めを求めるケース

■ 報告書では、差止請求権の行使が権利濫用に該当するかの判断の考慮要素として以下の7点を指摘

「①完成品全体への特許権の貢献度合いの大小、②特許権の標準規格必須性、③特許権者の実施の有無・程度、④侵害により特許権者に生じる損害額の大小・損害賠償での回復可能性、⑤特許権者の権利行使の主観的態様、⑥差止により侵害者に生じる不利益の大小、⑦侵害者の主観的態様その他の個別具体的な事情」

■ 報告書のまとめ

- 特許法において差止請求権の行使に関する権利濫用の明文化については、上記のような懸念（特許権を弱めるというメッセージにつながりかねないことや、考慮要素を狭めるおそれ）を払拭し、差止請求権の制限があくまで例外的なケースであることが明らかとなるような規定の仕方が法制上可能かどうかを含め、今後、引き続き検討していくことが適当。

図1 同資料スライド 55 「2-ii 文献・裁判例調査 | 特許制度小委員会中間とりまとめ（令和2年7月）」

特許制度小委員会での議論をベースにして、差止請求権の行使の是非をまとめている。差止請求権行使の制限については主に ADR 前置主義の検討において参考となる。

(参考) 産業構造審議会知的財産分科会 第41回特許制度小委員会 議事次第・配付資料一覧 特許制度小委員会報告書案「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—(案)」に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方 (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/tokkyo_shoi/41-shiryuu.html)

(3) ソフト IP の提案

著者：奈須野 太（経済産業省 経済産業政策局 産業組織課長） 2009年

題名：ソフト IP の提案（知的財産マネジメント研究会 全体セッション）

<http://www.smips.jp/091017zentail.pdf>

ソフトウェア関連発明の特性や、それに伴って差止請求が被告の事業活動に及ぼす影響の重大性（事業の停止、損害賠償額の釣り上げ）に鑑み、各種の対応が提言されている。

・現行制度の見直し 事案に応じた個別判断、eBay

米国最高裁判決を参考

- ・新型裁定制度 裁定により対価を決定
- ・裁判外紛争解決手続（ADR）前置主義
- ・ライセンス・オブ・ライト（LOR）

当グループのテーマに非常に合致する内容であり、特に ADR 前置主義や LOR は不合理な訴訟から被告を保護するという目的に合致する。

しかしながら、2009年の提言にも関わらず現在に至るまで提言に沿った改正、改革の流れが見えない現状が、難しさを表している。

基本的には特許権の弱体化につながるものであり、産業界、特に既に多くの特許権を保有している大企業からの反対意見が強いようである。

なお、LOR についてはコロナ以降の権利活用としてようやく検討が開始されている。

(4) 不当な訴えに対する検討資料

訴えそのものが不当であると判断された例は独禁法違反の例を除くと特許関係では発見されなかった。

特許関係以外では消費者庁がまとめた資料「不当な訴え提起に関する裁判例のまとめ」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/

committees_and_reports/review_meeting_001/pdf/gl-3-cf.pdf

があり、これを参考にして検討した。

最三判昭和 63 年 1 月 26 日において「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係（以下「権利等」という。）が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」と判示されており、それが後続判決の基準となっている。

意図的な詐取に近いような本来なら請求権が無いとわかっているような状態での提訴や、訴訟係属を社会的に誇示することで被告の社会的評価の低下を意図した提訴などで、ようやく不当な訴えとして認められる例が上記資料において報告されている。逆に、請求権を有していると思っ込んでの訴訟などでは不当な提訴とは判断されていない。

そうすると、少なくとも審査を経て特許権を有することになった特許権者が、請求権を有すると考えるのは自然な思考であり、傍目には無謀な権利請求であっても、特許権者ができると思って権利行使をするならば、「請求権を有しないことを知りながら」との条件に該当するとまでは認定されづらいだろう。不当と判断されそうなのは、明白に無効理由を有することを知りながらそれを隠して権利行使をした場合くらいではないかと考えられる。

このため、上記の問題に対する対応として、不当な提訴として棄却することを期待するのは現実的ではなく、権利そのものを見直す方が現実的であると考えられる。

(5) 小括

以上の通り、比較的近い問題意識の元で検討された事例は過去にも存在するが、2022 年現在において大きな成果が上がっていないのが現状である。

例えば、2009 年の段階においてソフト IP の提案に示されるような問題意識が存在しており、本テーマの結論にも通じる内容が提言されているが、そこで触れられているような ADR 前置主義や LOR の活用を促進するような変化は起こっていない。

デジタルトランスフォーメーションがより推進されていく今後の世の中において、ソフトウェア関連発明を過度に保護することは、他の分野の特許に比べて産業の発展を阻害するというデメリットが大きく、第四次産業革命を効果的に進めていく上で本テーマの持つ意味は非常に大きいと考える。

2. 4 対応策の提言

(1) 審査基準に沿った審査への適正化（第 3 類型に対応）

1) 審査基準の再認識

今回検討した裁判例 A~H の内容を考慮すると、ソフトウェア関連発明の分野においては、現在の特許審査が甘く、進歩性のハードルを引き上げるべきであるという意見は本テーマの検討に参加した委員の共通認識としてあったが、それだけを主張しても具体性に欠け、実効性に乏しい。

具体的な提言の一つとして、現状の審査実務が審査基準に合致したものであるか否かを改めて確認することを提言したい。

例えば、特許・実用新案審査ハンドブック、附属書 B、第 1 章「コンピュータソフトウェア関連発明」の「2.2.3 進歩性の判断」においては、基本的な考え方として下記のように記述されている。

～ソフトウェア関連発明の分野では、所定の目的を達成するためにある特定分野に利用されているコンピュータ技術の手順、手段等を組み合わせたり、コンピュータ技術の手順、手段等を他の特定分野に適用したりすることは、普通に試みられていることである。したがって、種々の特定分野に利用されている技術を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものである。

例えば、ある特定分野に適用されるコンピュータ技術の手順、手段等を他の特定分野に単に適用するのみであり、他に技術的特徴がなく、この適用によって奏される有利な効果が出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものでもないことは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

なお、ソフトウェア関連発明の先行技術調査に当たっては、上記のように、ソフトウェア関連発明の分野では、所定の目的を達成するためにある特定分野に利用されているコンピュータ技術の手順、手段等を他の特定分野に適用したりすることは、普通に試みられていることであるという事情があることから、審査官は、先行技術文献の調査においても、あ

る特定分野のみではなく、他の特定分野又はコンピュータ技術の分野に先行技術調査を拡大すべきことが一般的であることに留意する。～

この記載と共に、阻害要因や顕著な効果が進歩性を肯定する方向に働くことも同時に触れられてはいるが、実際の審査実務においては、「…先行技術文献の調査においても、ある特定分野のみではなく、他の特定分野又はコンピュータ技術の分野に先行技術調査を拡大すべきことが一般的である…」との考え方に反し、阻害要因や顕著な効果の主張が重要視された結果として先行技術文献の組み合わせが否定されて他分野の引例の組み合わせが排除され、実質的に引例数が制限されているように感じる。

例えば、裁判例 F において対象となっている特許権の特許請求の範囲に対しては、他の文献において開示されたものであり、複数の文献を組み合わせることにより進歩性が否定される旨の拒絶理由が通知されているが、出願人による意見書での反論のみをもって進歩性を満たすという判断に変更されている。

本件特許の出願は 2014 年であるが、構成要件を客観的に見た上で、本件について進歩性があるという判断には違和感があると共に、発明該当性やサポート要件についても疑問のある特許査定である。

また、特許・実用新案審査ハンドブック、附属書 B、第 1 章「コンピュータソフトウェア関連発明」の「3.2 発明該当性に関する事例」においては、下記のように記述されている。

請求項 1 に係る発明は、「携帯端末」という技術的手段を使用するものであるが、携帯端末は、この目的を達成するための単なる道具として用いられているにすぎず、請求項 1 に係る発明は、全体としてみれば、駐車場管理に関する人為的な取決めそのものである。

したがって、請求項 1 に係る発明は、自然法則を利用していないものに該当するから、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、「発明」に該当しない。

このように、特許請求の範囲が計算機を用いて実現される「情報処理」として記載されていたとしても、それが計算機を道具として利用しているだけであれば、特許の対象は「人為的な取決め」にすぎず、発明該当性を満たさないことが審査基準において明示さ

れている。しかしながら、現状の審査実務はこのような判断にはなっておらず、計算機を単なる道具として利用しているだけの「人為的取決め」が特許されているというのが検討に参加したメンバーの共通認識であった。

例えば、裁判例 F における特許請求の範囲については、計算機を単なる道具として用いることにより機械学習に関する基本的な考え方を実現するように記述されているだけという意見が検討メンバーの意見として大多数であった。

また、裁判例 G における特許権の審査経過においては、当初「***方法」として特定されていた特許請求の範囲に対して 29 条柱書の拒絶理由が通知されたが、補正により「***管理システムにおける***管理方法」（***の部分の同一の文字列）とされるのみで構成要件については一切の変更なく特許査定となっている。つまり、拒絶理由通知に対する対応は、「***管理システム」を用いることと、***を「管理」することのみである。まさに、「計算機を単なる道具として用いる」ことを特定したに過ぎないのではないだろうか。その結果として、登録された特許請求の範囲は上述した特定取引方法、すなわち人為的取決めを独占する内容となっているのではないだろうか。

我々は、代理人として依頼者のために特許査定を得るための審査対応を今後も続けていく事には変わりはないが、特許庁における審査においては審査基準の厳格な適用が望まれる。

2) 先行技術文献の充実

上記引用した記述においても「ある特定分野のみではなく、他の特定分野又はコンピュータ技術の分野に先行技術調査を拡大すべき」であることが触れられており、審査において引例となる技術文献の充実が重要である。

特に、ソフトウェア関連発明については、「デジタル化する、ソフトでやる」というだけで「人の営み」が特許になってしまっているのが現状であり、出願の内容が他の分野に比べて多岐にわたる。その結果、出願された内容の全てについて引例を抽出することが困難であり、陳腐に見えても「引例が無い」という理由で特許査定されてしまう。いわゆる「引例無し拒絶」について厳しい視線の向けられる現状の審査実務にお

いてその傾向は強いものであろう。

特許文献として引例が抽出されない結果、陳腐に感じられる発明についての出願が特許されているのが問題なのであれば、非特許文献も含めて引例を豊富にしていくことにより問題を解決することが考えられる。

3) 公開技報の制度化

企業によっては、開発しても出願しない技術を公開技報として開示し、新規性を喪失させて他社による権利化の阻止を図っている。そのような取り組みを特許庁、若しくは他の官庁によって制度化できないか。

これについては、意匠分野において出願しない意匠を公知意匠とするべく特許庁に持ち込んだ事例があるとの情報提供があった。

4) ウェブ上に公開された情報のアーカイブ

ソフトウェア技術の具体的な実装は、GitHub 等、ソースコードのホスティングサービスで共有され公開されている。具体的なコーディングの実装から、特許出願の引例となり得る技術的思想を抽出できるか否かについて問題が残るが、より具体化された技術が公開されている場であることは間違いなく、現状の審査実務に対する問題解決に寄与することが期待できる。

例えば、審査において審査官自ら GitHub 等を活用し、審査対象の技術に対する先行技術の存在を探ることができれば、「引例無し拒絶」が許されないがゆえに陳腐に見える内容が特許されてしまう現状に対する一つの解決策となり得るが、審査官個人の知識やスキルに依存する部分を過度に増やすことは審査負担の面からも適切ではない。それに対して、それこそ人工知能による情報収集、集約技術等により、GitHub を始めとした最先端のソフトウェア技術プラットフォームの情報を審査に活かすことができれば、特許審査がより精度の高いものとなる事が期待される。

また、GitHub 等でソースコードを積極的に公開しているエンジニアは、ソースコードの実装に関する技術的な思想を別途個人ブログや各種の SNS 等で情報発信していることも少なくない。そのような情報についても、より細かく具体化された出願に対する引例として効果を発揮する事が期待される。

これらの情報を特許審査のための先行文献としてアーカイブし、検索可能とすることによって先行技術文献の充実化を図るべきである。このような事業はデ

ジタルアーカイブについて動いている国立国会図書館との連携により効率的に進むのではないだろうか。

(2) 実用新案制度のソフトウェアへの拡張(審査基準の見直しや先行技術文献の充実によって特許査定が得られなくなる出願への措置及び第2類型に対応)

上記の取り組みなど、特許審査が厳格化されることによって現状では特許されているにも関わらず特許されなくなる出願に対する措置も含めて、実用新案制度をソフトウェア分野へ拡張することを提言する。

技術的思想の創作として「高度」であることを要求される特許との間に明確な差異を設ける意味でも、実用新案技術評価書の作成、審判、訴訟等において進歩性の判断基準となる引用文献数を制限することにより進歩性要件について特許法との間に明確な差異を設けることが考えられる。引用文献数が制限されるという対応は、上記の通り、阻害要因や顕著な効果の主張により実質的に特許審査における引例数が限られ、審査が甘いと言われている現状に合致したものとなるはずである。

実用新案として権利化されれば権利期間が10年となり、第2類型として提示した20年という権利期間の問題にも対応し得る。但し、10年という期間が妥当であるかについては継続して検討すべきである。特に、不正競争防止法において商品形態が3年に限り保護される制度は、ソフトウェアの技術サイクルに照らして検討の価値がある。

また、実用新案法第29条の2、第29条の3の効果により、権利者に対して構成要件の充足性について再確認を促すことができるため、第1類型に対する効果も期待できる。

その他、ユーザーフレンドリーのための特許・実用新案の双方出願制度、特許とのダブルトラック審査についても検討し、ソフトウェア関連発明の保護が過度に制限されることのないようにすべきである。

(3) 判定制度、ADR 前置主義の見直し(第1類型、特に1b(充足性欠陥B)に対応)

被警告者側、被告側にとって最も問題なのは、結論として非侵害であるにも関わらず警告や提訴が行われ、その対応に要する労力や資金によって経営的なダメージを受けることである。SLAPP 訴訟のような理

由の無い強引な提訴は非難の対象となるが、特許権侵害訴訟の場合には構成要件の充足性に議論があるため、やむを得ない訴訟なのか非難されるべき訴訟なのかの判断が難しい。それを隠れ蓑として、資金力に乏しい企業にダメージを与える目的での提訴が行われるような事態は特許法の趣旨に適うものではなく、回避すべきである。

そのような不毛な紛争を解決するための手段として判定制度や各種の紛争解決手段が存在するが、問題点は法的拘束力を持たない点である。例えば、裁判例 D においては、判定において充足性を満たさないことが判断されているにも関わらずその後複数の対象に対する提訴が行われ、いずれも判定の結論と同様に原告が敗訴し、訴訟経済を大きく損なっている。このような弊害を解消するため、判定や各種の紛争解決手段の結論に対して法的な効果を与えるなどし、特に中小企業によるモノづくりを理不尽な権利行使から保護すべきである。

例えば、判定において構成要件の充足性に否定的な判断がされたにもかかわらず提訴を行い、その結果として権利行使が否定された場合の原告のデメリット、ペナルティを設けることが考えられる。最も検討しやすいのは被告が費やした弁護士費用の敗訴者による実費負担である。

近年、発信者情報開示の案件ではあるが、代理人費用が敗訴者の満額負担で認められた事例もあり、敗訴者負担の厳格化は時流に即しているといえる。

その他、代理人費用のような実費にとどまらず、被告側が被った時間的、精神的な被害も含め、無理な権利行使に対するペナルティを設けることも検討すべきである。これにより、資金力の豊富な企業が「負けてもいい」という意思で訴訟を提起して資金力に乏しい企業を妨害するような理不尽な訴訟や、制度趣旨にそぐわない感情的な提訴を未然に防ぐことが期待できる。

(4) 特許メモの制度拡張 (第 1 類型, 特に 1a (充足性欠陥 A) に対応)

特許査定に際して、特に一度の拒絶理由も通知されることなく特許査定がされる場合には「特許メモ」が付加される場合があり、先行技術文献との間でどのような技術的な検討が行われたかが明らかにされる。この特許メモは、対象の請求項について先行技術に対する貢献がどのように認定されたかを客観的に示すもの

であり、特許の技術的な趣旨の把握に役立つものである。

出願人は当然に出願した技術の特許性を信じているはずであるが、出願人が信じる技術内容、ひいては権利範囲と、審査において客観的に認められた権利範囲とは必ずしも一致しない場合があり、そのような場合に特に 1a (充足性欠陥 A) の問題が生じやすいと考えられる (特に、裁判例 C など)。弁理士が代理人として付いていない出願の場合には、そのような問題が特に顕著になっていると思われる。

特許メモを現状以上に明確に制度化し、登録査定を受ける出願人に対して確実に送達されるようにすることにより、特許査定によって特許権を取得する者がその権利範囲を正確に把握できるよう後押しすることを提言する。これにより、充足性を誤認した訴訟提起の低減が期待される。

具体的には、特許性の検討内容についてより具体的に、例えば前置報告と同程度の詳しさを記載することが望ましい。

また、明確なイ号が特定された状態ではないため効果は未知数ではあるが、上記の判定制度と同様に特許メモの内容に関して法的な効果をもたせ、特許メモで示された権利範囲から明確に外れた対象への権利行使に敗訴した場合のペナルティを設定するところまで制度を拡張することも継続して検討すべきである。

このように法的拘束力を持たせる場合には、特許査定であっても特許メモの内容に対して出願人による反論の機会が設けられるべきであること、審査官の負担や責任が増大してしまうことなど、制度の拡張に際しては更なる検討を要する。

(5) 分割要件の厳格化

裁判例 H において指摘した通り、出願を特許庁に係属させた状態で維持し、具体的なイ号を見据えて特許請求の範囲を補正して権利化するという実務が特許戦略として用いられている。具体的なイ号を見据えて特許請求の範囲を補正する戦略が直ちに否定されるものではないが、審査請求期間が 3 年に限られている制度趣旨に鑑みれば、最初の出願から 3 年を過ぎてもなお特許庁への係属状態を維持するためだけに分割出願を繰り返すことは明らかに制度の濫用である。

特に、そのように繰り返される分割出願の中には、先行技術文献に対して新規性、進歩性を発揮する構成要件はほぼ同一であり、その他の枝葉末節といえる部

分のみが変更されているだけの出願も見受けられ、分割出願の制度趣旨に反する状態となっているばかりか、実質的なダブルパテントの問題も考えられる。

従って、分割出願の制度趣旨に立ち返って分割要件を今一度見直し、制度の濫用に繋がる分割出願を適切に排除していくべきである。

3. おわりに

3. 1 不実施主体について

上記においては、検討した裁判例より明らかになった問題点を中心に列挙し、それに対する対応策を提言したが、それ以外にも既存の検討資料、特に2.3 (1)において主に検討されていたようなパテント・トロールを始めとする不実施主体による権利取得、権利行使の問題がある。特に、不実施主体の問題は、机上の空論ともいえる構成の特許請求の範囲が特許出願される問題（以降、「机上の空論特許」とする）と合わさることにより非常に大きな問題となる。

ソフトウェア関連発明においては、試作も実験も行うことなく、既存のソフトウェア関連技術やアーキテクチャを組み合わせて見かけ上新規な特許請求の範囲を構成することが他の分野に比べて容易にできてしまう。そのような形で技術的流行を先取りすれば、実際にモノづくりやサービス提供を行う第三者に対して警告や訴訟を広く行うことができしまい、机上の空論特許が実効性を持ってしまうことになる。そればかりか、上述した1a（充足性欠陥A）の問題と合わさることにより、元々空論でしかない特許が本来は無関係な事業者に対してダメージを与えることとなり、その経済的損失は更に増大する。

このような、机上の空論ともいえる構成の特許出願、権利取得により、世の中に対して実質的には新規な技術を提示しておらず、かつ自らモノづくりを行ってもいない主体が、現場でモノづくりを行う他者に対して権利行使を行い、その事業を阻害するような行為は、特許法の法目的である産業の発展という観点には明らかに反するものである。

他方、自らモノづくりを行うのではなく、最新の技術を提示することによって社会を技術的に牽引する主体が存在することもまた事実であり、不実施主体の全てが悪であると断ずることは適切ではない。

従って、上記提示した第3類型（特許の成立性）に対する対応を中心として、上述したような机上の空論

特許の成立を抑制するための制度の運用能力を向上することが求められる。上記対応策の提言においては、第3類型に対応する審査基準に沿った審査への適正化の具体策として、主に3a（進歩性）に寄与する先行技術文献の充実を挙げたが、机上の空論特許を適切に抑制すべく、3b（発明該当性）、3c（明確性）、3d（サポート要件）の適切化についても継続して検討が必要である。

3. 2 技術の先取りについて

尚、「先取り」に関しては、米国最高裁判決 Alice Corp. v. CLS Bank Int'l（Alice 判決）を端緒とする米国における Patent Subject Matter Eligibility の問題において、“pre-emption”として議論の対象となったテーマである。米国においてはソフトウェア関連発明についてプロパテントが行き過ぎ、技術的な具体性の無い特許による“pre-emption”が横行した結果として Alice 判決を端緒にソフトウェア関連発明の審査が一時的に過度に厳格化されるという事態となったのであり、我が国においてそのような事態を起こさないためにも、上述した特許要件の適切化は重要である。

米国訴訟の論点が数年遅れて日本で論点となる現象は度々いわれるところである。2022年3月には域外適用が論点となる地裁判決（東京地裁令和元年（ワ）第25152号）が下されたが、これは2005年のCAFC判決である NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD.（BlackBerry 事件）と同様の論点であり、実に17年遅れての日本国内での顕在化である。これに続いて、Alice 判決に準ずる論点が巻き起こり、その結果としてソフトウェア関連発明の保護が後退することのないように適切な運用を期待したい。

3. 3 OSSについて

また、ソフトウェア開発、実装の現場においては、すべてのソースコードを完全にゼロから構築することは少なく、これまでに蓄積されている膨大なライブラリが用いられることが一般的であり、その中にはオープンソースソフトウェア（OSS）も含まれる。そのため、異なる製品において同一のOSSが用いられることも多くなり、同一のOSSが採用された製品は当然に同一の機能を有する事となる。その結果、ある製品に対する権利行使が否定されたにも関わらず、同一のOSSを利用する他の製品に対して権利行使を行うこ

とができてしまう。裁判例 D 及び E は、多数のスマートフォン製造会社が多数の端末に採用している携帯端末用 OS を舞台としたそのような事例である。

これもまたソフトウェアという分野特有の問題であり、既判力という司法制度の趣旨を損なうことのないような対応が求められる。例えば、訴訟において権利行使が否定されたイ号の機能が OSS によって実現されるものであった場合、その判決によって確定した事実は、その訴訟において対象となっている被告のシステムやサービスについてのみではなく、同一の OSS

を利用して同一の機能を実現する他のシステムやサービスについて同一の特許権による権利行使が行われる場合も「同一の事実及び同一の証拠」に準ずるものとして同様に権利行使が否定されるべきものであると考えることができる。しかしながら、OSS の利用に際しては具体的な実装の段階でソースコードがカスタマイズされ、機能が修正される場合もあるため、杓子定規な適用はするべきでなく、更に具体的な検討が必要である。

(原稿受領 2022.6.24)