

# 方法クレームの意義とその有効なドラフティング手法についての一考察 (3)



会員 中村 彰吾

目次

1. 問題提起
2. 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣
  - 2.1 装置クレームと「類似型」方法クレームの優劣
    - (1) 侵害行為の発見+特定+権利行使
    - (2) 間接侵害の立証等
    - (3) 侵害者の利益額の立証
    - (4) 無効論において差がないこと
    - (5) ネットワーク・システムに係る発明の「使用」の立証
    - (6) 方法クレームに係る特許は消尽しない？
      - 1) Bandag 事件 (米国 CAFC 判決)
      - 2) Quanta 事件 (米国最高裁判決)
      - 3) 日本における方法クレームに係る特許の消尽
      - 4) 小括

—以上, 7月号掲載—

- 3. 「非類似型」クレームとはどのようなものか？
  - 3.1 日本の裁判例
  - 3.2 表の見方
  - 3.3 実際に訴求に用いたクレームのカテゴリーと両クレームの内容の類似度との関係
  - 3.4 類似性とは
    - (1) 事例7の発明の概要
    - (2) 事例7の発明についての無効論
    - (3) 小括
  - 3.5 特許法第39条第2項における「同一」との関係
  - 3.6 依然として残る疑問点
- 4. 電気分野での方法クレームの差別化態様
  - 4.1 装置クレームの従属項の方法化
  - 4.2 装置クレーム中のハードウェア要素を除外し, (なるべく) ステップのみを記載
    - (1) 特許第2570238号
    - (2) 特許第3306159号

—以上, 8月号掲載—
  - 4.3 装置クレームはシステム中の動作主体を列挙, 方法クレームは当該動作主体間のデータ伝送/当該動作主体におけるデータ変換をクレーム
  - 4.4 信号製造方法
  - 4.5 請求項○○に記載のシステムの使用方法
    - (1) 特許第3795754号
    - (2) 特公平7-19234号

- 4.6 以上の態様のいくつかの混合型
- 4.7 以上のいずれの態様によっても差別化が困難と思われる場合
5. 結論
  - 5.1 一般論
    - (1) 消尽
    - (2) 侵害論及び無効論
    - (3) 小括
  - 5.2 機械系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針
  - 5.3 電気系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針

4.3 装置クレームはシステム中の動作主体を列挙, 方法クレームは当該動作主体間のデータ伝送/当該動作主体におけるデータ変換をクレーム

次に紹介するのは, 2.1項で紹介した米国RIM事件<sup>(10)</sup>で係争の対象となった米国特許である。

<特許番号> USP5436960号

出願人の国籍 = 発明者の国籍 = 代理人の国籍 = 米国  
図面を以下に再掲する。

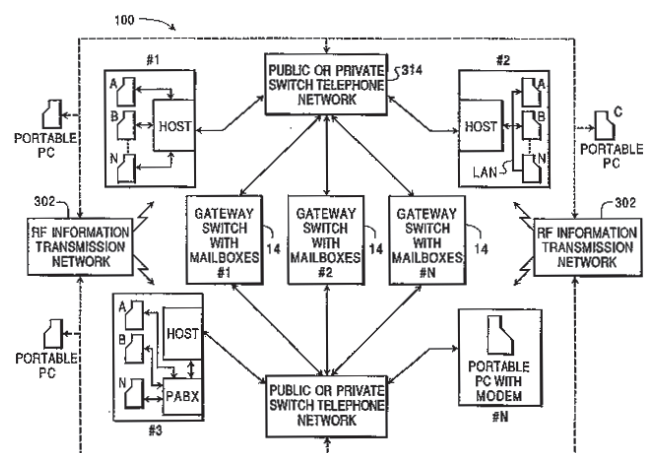


図12 USP5436960号のFig.8

表 12 USP5436960 の請求項 1 と請求項 18 の比較

|   |  |  |
|---|--|--|
| A | <p>1. A system for transmitting originated information from one of a plurality of originating processors in an electronic mail system to at least one of a plurality of destination processors in the electronic mail system comprising:</p> <p>at least one <u>gateway switch</u> in the electronic mail system, one of the at least one <u>gateway switch</u> receiving the originated information and storing the originated information prior to transmission of the originated information to the at least one of the plurality of destination processors;</p> <p>a <u>RF information transmission network</u> for transmitting the originated information to at least one RF receiver which transfers the originated information to the at least one of the plurality of destination processors;</p> <p>at least one <u>interface switch</u>, one of the at least one <u>interface switch</u> connecting at least one of the at least one <u>gateway switch</u> to the <u>RF information transmission network</u> and transmitting the originated information received from <u>the gateway switch</u> to <u>the RF information transmission network</u>; and wherein</p> | <p>18. A method for transmitting originated information from one of a plurality of originating processors in an electronic mail system to at least one of a plurality of destination processors in the electronic mail system comprising:</p> <p>transmitting the originated information originating from the one of the plurality of originating processors to a <u>gateway switch</u> within the electronic mail system;</p> <p>transmitting the originated information from <u>the gateway switch</u> to <u>an interface switch</u>;</p> <p>transmitting the originated information received from <u>the gateway switch</u> from <u>the interface switch</u> to a <u>RF information transmission network</u>;</p> <p>transmitting the originated information by using <u>the RF information transmission network</u> to at least one RF receiver which transfers the originated information to the at least one of the plurality of destination processors; and</p> <p><del>transmitting other originated information with the electronic mail system from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wireline without transmission using the RF information transmission network; and wherein</del></p> |
| B | <p>the originated information is transmitted to the one interface switch by the one gateway switch in response to an address of the one interface switch added to the originated information at the one of the plurality of originating processors or by the electronic mail system and the originated information is transmitted from the one interface switch to the RF information transmission network with an address of the at least one of the plurality of destination processors to receive the originated information added at the originating processor, or by either the electronic mail system or the one interface switch; and</p>   | <p>the originated information is transmitted to the interface switch by the gateway switch in response to an address of the interface switch which has been added to the originated information at the one of the plurality of originating processors or by the electronic mail system and the originated information is transmitted from the interface switch to the RF information transmission network with an address of the at least one of the plurality of destination processors to receive the originated information which has been added at the originating processor or by either the electronic mail system or the interface switch</p>   |
| C | <p>the electronic mail system transmits other originated information from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wireline without transmission using the RF information transmission network.</p>   | <p>transmitting other originated information with the electronic mail system from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wireline without transmission using the RF information transmission network;</p>   |

<解説>

装置クレームでは、システムの構成要素である、gateway switch, RF information transmission network, interface switch を構成要件として記載し、

- gateway switch が originated information を受信し、記憶し、 destination processors に送信すること、

- RF information transmission network が、 originated information を、 RF receiver に送信すること、

- interface switch が、 gateway switch と RF information transmission network を接続すること、等が記載されている。

一方、方法クレームには、

- originated information を (originating processor から gateway switch に) 送信するステップ,
  - originated information を (gateway switch から interface switch に) 送信するステップ,
  - (gateway switch から受け取った) originated information を (interface switch から RF information transmission network に) 送信するステップ,
  - originated information を (RF information transmission network を用いて) (RF receiver に) 送信するステップ,
- 等が記載されている。

つまり, 装置クレームには, どのような (ハードウェア) 構成要素が存在し, それらがお互いにどのような関係にあるか, がメインとして記載される。「何 (客体) をどうするか (処理)」については, (ハードウェア) 構成要素を説明するために, いわば付加的に記載される。

一方, 方法クレームには, 何 (客体) をどうするか (処理), がメインとして記載されている。「どのような (ハードウェア) 構成要素が存在し, それらがお互いにどのような関係にあるか」については, 「何 (客体) をどうするか (処理)」を説明するために, いわば付加的に記載される。

このような記載方法は, 装置クレームと方法クレームを, その特徴に沿って, セオリーどおりに記載するものであり, 自然に感じられる。

ただ, 侵害論/無効論, 又は, 消尽の場面で, 両者が差別化されるか否かは, 一該には断定できない。

なお, IPC = G06F に属する発明であっても, 装置クレーム中に, レジスタやインターフェース等の具体的な構成が記載可能なものについては, 方法クレームにおいて, 当該具体的な構成要素間のデータ伝送, 当該具体的な構成要素におけるデータ変換をクレームすることは比較的容易のようである。

#### 4.4 信号製造方法

<特許番号>特許第 3706633 号

発明者国籍 = オランダ

出願人国籍 = 米国

国際出願代理人国籍 = オランダ

[公開公報要約 (筆者により符号追加)]

命令キャッシュ (103) は入力バス及び出力バスを持ち, この入力バスは, 前記命令キャッシュにある記

憶に対する命令のビットを受信し, 前記出力バスは命令の前記ビットを並行して出力するための並列なラインのセットを有する。前記キャッシュのレイアウトを簡潔にするために, 並列なラインのセット上の前記命令のビットの出力順序は, 前記入力バスを介して前記ビットを受信する論理順序とは異なる。前記命令ワードのビットは, 前記キャッシュにロードするより先にシャッフルされる。これらワードがキャッシュから読み取られる場合, これら読取りラインは交差しない。

特許第 3706633 号

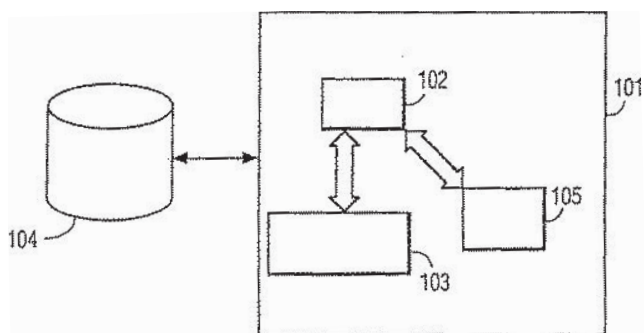


図 13 特許第 3706633 号の図 1A

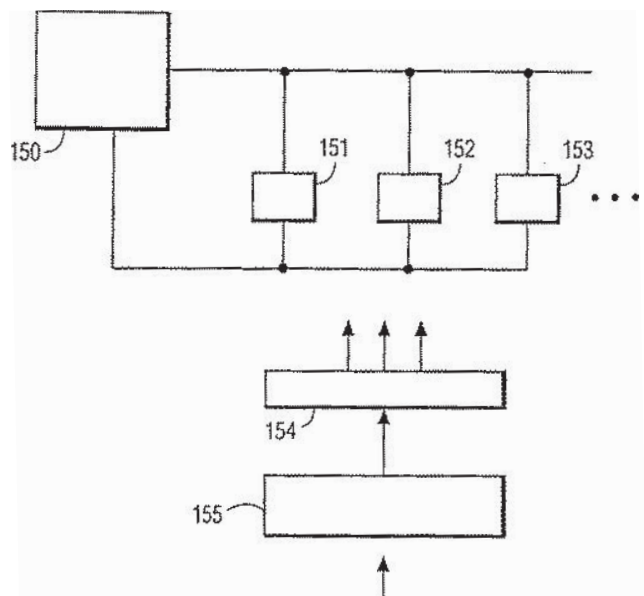


図 14 特許第 3706633 号の図 1B

#### <解説>

請求項 1 ではコンピュータプロセッサをクレームし, 請求項 5 では請求項 1 から 4 の何れかに記載のコンピュータプロセッサのための「命令を製造する方法」をクレームしている。

電気系の方法クレームを, 装置クレームと差別化するための記載パターンとして, 参考になろう。

電気系の発明では, 通常装置には入力, 出力が存在

表 13 特許第 3706633 号の請求項 1 と請求項 5 の比較

| 装置クレーム   | 方法クレーム   |
|--|--|
| <p><b>【請求項 1】</b><br/>                     入力バスは命令キャッシュに記憶するための命令のビットを受信し、出力バスは前記命令の前記ビットを出力するためのラインのセットを並列して有し、前記ラインのセット上の前記命令の前記ビットの空間出力順序は、前記入力バスを介して前記ビットを受信する入力順序とは異なり、前記入力バス及び前記出力バスを持つ前記命令キャッシュと前記命令のビットを受信するための前記出力バスに結合される命令入力を受ける処理ユニットとを有するコンピュータプロセッサ。</p> | <p><b>【請求項 5】</b><br/>                     請求項 1 から 4 の何れか 1 項に記載のコンピュータプロセッサのための命令を製造する方法であり、当該方法は、コンパイラ及び／又はリンカで製造されるコンパイル及びリンクされる目的モジュールを受信すること及び、前記第 2 目的モジュールの前記ビットは、当該ビットが前記コンパイル及びリンクされる目的モジュールに現れる順序で連続的に並列なラインのセットに現れるので、前記命令キャッシュに書き込むための第 2 目的モジュールを製造するために当該コンパイル及びリンクされる目的モジュールをシャッフルすることのステップを有することを特徴とする方法。</p> |

し、特に、当該装置で使用するための入力信号や入力命令の製造方法は、装置そのものの構成から必然的に決定されるとは限らないからである。

ただし、本件特許では、装置発明に係る請求項 1 の「前記入力バスを介して前記ビットを受信する入力順序とは異なり」という構成を実現するための具体的手法が、方法発明に係る請求項 5 において「前記命令キャッシュに書き込むための第 2 目的モジュールを製造するために当該コンパイル及びリンクされる目的モジュールをシャッフルする」として記載されているように思われる。

従って、請求項 5 の構成を、装置クレームとして記載することも可能と考えられる。

しかし、敢えてそのような装置クレームを記載せず、方法クレームのみに記載することによって、方法クレームに係る発明と、装置クレームに係る発明の思想が異なる、と主張することも可能となり得る。

(それによって、侵害論、無効論での差別化、非消尽が可能となり得る)

4.5 請求項〇〇に記載のシステムの使用法

(1) 特許第 3795754 号

発明者 = フランス  
 特許権者 = フランス  
 代理人 = フランス

<発明の概要：公開公報の要約>

【要約】

本発明は、チップカード読み取り器 (3) を装備した端末 (1) と、特にインターネットタイプのデータ通信ネットワーク (RI) との間の通信方法に関するものである。端末 (1)、チップカード読み取り器 (3)

及びチップカード (2a) は、通信プロトコル層 (C1 ~ C4, CC1 ~ CC2, CCa1 ~ CCa2) を含む。本発明は、チップカード (2a) 及び端末 (1) が、それぞれ、チップカード (2a) を通るデータフローの全部あるいは一部を、分岐するようにインテリジェントエージェント (132, 232a) を含む付加ソフトウェア層 (13, 23a) を含む。他の実施形態では、チップカードは、WEB サーバの役目を果たし、端末 (1) に、HTML ページあるいは仮想モデルを形成するプログラムを提供する。インテリジェントエージェント (13, 232a) は、チップカード (2a) と端末 (1) との間に、セッションを設定することができる。本発明は、複数の実施形態で実行するアーキテクチャにも関するものである。

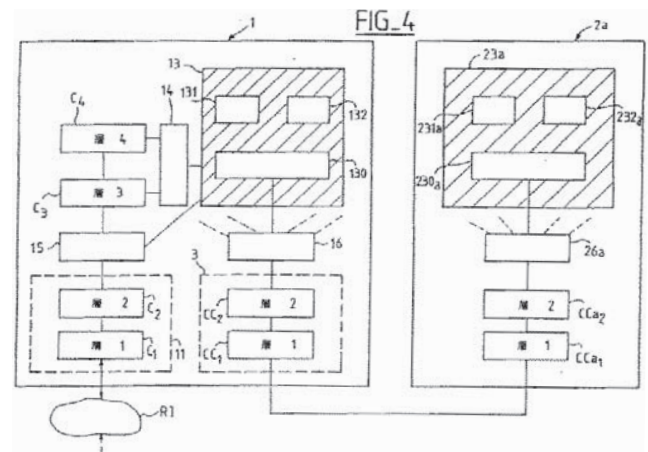


図 15 特許第 3795754 号の図 4

<解説>

方法クレームに係る請求項 10 では、装置クレームの請求項 4 で規定される、「第 1 のソフトウェアエンティティ (132)」と「第 1 のソフトウェアエンティティ (232a)」の間で、「セッションを確立するステップ」



表 14 特許第 3795754 号の請求項 1, 請求項 4, 及び, 請求項 10 の比較

|   | 装置クレーム  | 方法クレーム  |
|---|---|---|
| A | <p><b>【請求項 1】</b><br/>           スマートカード読み取り器 (3) を装備した端末 (1), スマートカード, および/またはデータ伝送ネットワーク (RI) の間の通信システムであって,<br/>           前記端末が, 指定された数の通信ソフトウェア層 (C1 ~ C4) からなるネットワーク (RI) アクセス用の第 1 のプロトコルスタックを含み,<br/>           スマートカードと前記端末 (1) との間でデータの交換を可能にするために, 前記スマートカード読み取り器 (3) およびスマートカードが, 「下位層」と称される通信ソフトウェア層 (CC2 ~ CC1, CCa2 ~ CCa1) を少なくとも含む第 2 のプロトコルスタックおよび第 3 のプロトコルスタックをそれぞれ含む, 通信システムであり,<br/>           スマートカード (2a) が, 第 3 のプロトコルスタックの「下位層」(CCa2, CCa1) およびスマートカード (2a) に登録された少なくとも 1 つのアプリケーション (24a) の間のインタフェースとして機能する第 1 の特定ソフトウェアアイテム (23a) を含み,<br/>           端末 (1) が, 第 2 のプロトコルスタックの「下位層」(CC2 ~ CC1) および第 1 のプロトコルスタック (C2, C3) の特定層の間のインタフェースとして機能する第 2 の特定ソフトウェアアイテム (13) を含み,<br/>           前記第 1 の特定ソフトウェアアイテム (23a) および前記第 2 の特定ソフトウェアアイテム (13) が, ネットワーク, 端末, または前記アプリケーションの情報が表現されるネットワークタイプのプロトコルと, 前記「下位層」間の通信プロトコルとの間のプロトコル変換を実行するように構成され,<br/>           前記第 1 の特定ソフトウェアアイテム (23a) および前記第 2 の特定ソフトウェアアイテム (13) が, 前記端末 (1) と前記スマートカード (2a) および/または前記ネットワーク (RI) との間で, 双方向データ交換セッションの確立を可能にするために, 互いと協働し, その結果, 前記データの全部あるいは一部が, 前記スマートカード (2a) を通って移動することを特徴とする通信システム。</p> |   |
| B | <p><b>【請求項 4】</b><br/>           特定ソフトウェアアイテム (13, 23a) が, プロトコル変換のための機能を実行する「<u>インテリジェントエージェント</u>」(132, 232a) と称されるソフトウェアモジュールによって構成される少なくとも 1 対の関連付けられた第 1 のソフトウェアエンティティ (132, 232a) と, 第 2 のプロトコルスタックおよび第 3 のプロトコルスタックの前記「下位層」(CC2 ~ CC1, CCa2 ~ CCa1) を介して, 特定ソフトウェアアイテム (13, 23a) の間で, 情報ブロックを転送するデータ転送モジュール (130, 230a) で構成される 2 つの付加エンティティと, 特定のコンフィギュレーションを管理する管理モジュール (131, 231a) とを含むことを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載のシステム。</p>   | <p><b>【請求項 10】</b><br/>           前記スマートカード (2a) に登録されたアプリケーション (24a) からのデータを, 前記端末 (1) に送信するために, <u>所定のインテリジェントエージェント (132, 232a) の対のエージェント間に, セッションを確立するステップ</u>を含み,<br/>           前記データが, 前記端末のユーザに対してそこへのアクセスが許可されているアプリケーションのリスト (P) からなることを特徴とする請求項 4 に記載のシステムの使用方法。</p> |

をクレームしている。

静的な装置の構成は装置クレームで表現し, そのような装置を作動させる手順を (装置クレームを引用しつつ) 方法クレームで記載する。

装置クレームを引用していることから, 侵害論では,

装置クレームより狭い範囲の侵害行為しか押さえられない可能性が高い一方, 無効論では有利に働く可能性もある。

装置クレーム中に, 「セッションを確立する手段」を記載することも可能であろうが, 敢えてそのような

装置クレームを記載せず、方法クレームのみに記載することによって、方法クレームに係る発明と、装置クレームに係る発明の思想が異なる、と主張することも可能となり得る。

(それによって、侵害論、無効論での差別化、非消尽が可能となり得る)

本発明に係る具体例では、装置クレーム(請求項1+4)と、方法クレーム10に係る発明が、その思想が異質とまでは言い切れないが、このような方法クレームドラフト手法によって、装置クレームとは異質な発明をドラフトできる可能性がある。

(2) 特公平7-19234号 (請求項1に記載の接続汎用装置の使用方法)

出願人=フランス

発明者=フランス

WO代理人=フランス

<発明の概要: 公開公報の要約欄>

【要約】

【目的】 コンピュータバス (PSB) を、特定リンク (FDDI) によって互いに接続された周辺装置 (DEA) の制御器であって前記特定リンクに物理的に接続されている制御器に接続するための汎用装置 (GPU) を提供する。

【構成】 この装置は、メモリアセンブリに接続されているマイクロプロセッサ (CPU) と、制御器 (DEA) との接続を行ってフレームの有効データ及び制御ブロックを転送するのに使用されるインタフェース (IHAC, IHAD) とを含んでいる。この装置の特徴は、特定インタフェース (MPC) 経由でコンピュータバス (PSB) に接続されているデュアルポートメモリ (VRAM) を有しており、接続インタフェース (IHAC, IHAD) 及びコンピュータバス (PSB) とデュアルポートメモリ (VRAM) との間のデータ転送が CPU によって編成され、かつコンピュータバス (PSB) で使用される制御ブロックがリンク (FDDI) で使用される制御ブロックに変換されることにある。

(筆者により上記文中に若干の記号を追加)

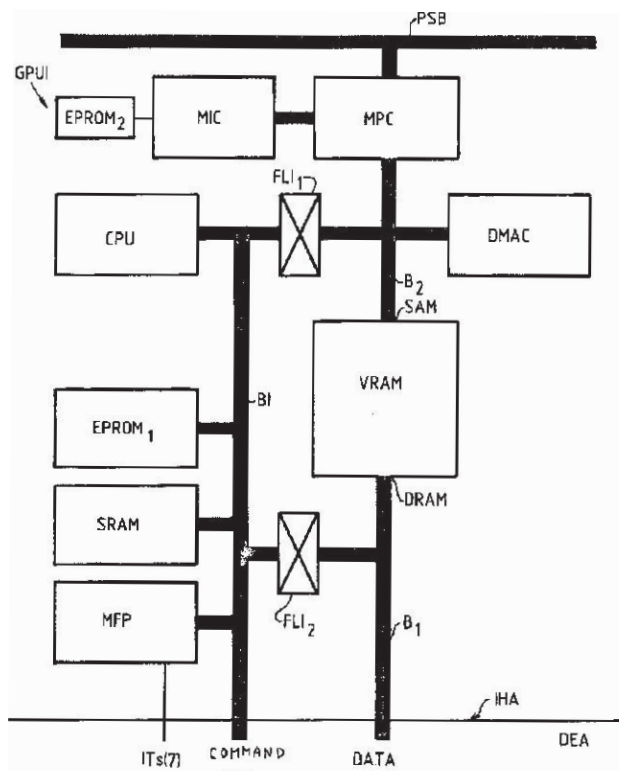


FIG.3

図16 特公平7-19234号の図3

<解説>

請求項1の装置クレームでは、当該装置内の各構成要素、各構成要素の簡単な機能、及び、各構成要素間のデータ転送の流れが記載されている。

一方、方法クレームに係る請求項8では、「請求項1に記載の接続汎用装置 (GPU) の使用方法であって」という前提条件を記載の上、

- どの構成要素を処理主体として、
- どのような信号が、どの構成要素に送られ、
- どの構成要素においてどのような処理が行われ、
- データが、どの構成要素に格納されるか、

という点を、請求項1の装置を使用する際の経時的手順に従って記載している。

上記の例と同様、静的な装置の構成は装置クレームで表現し、そのような装置を作動させる手順を(装置クレームを引用しつつ)方法クレームで記載する。

装置クレームを引用していることから、侵害論では、装置クレームより狭い範囲の侵害行為しか押さえられない可能性が高い一方、無効論では有利に働く可能性もある。

装置クレーム中に、方法クレームの各「ステップ」を「手段」化して記載することも可能であろうが、敢

表 15 特公平 7-19234 号の請求項 1 と請求項 8 の比較 (筆者により下記クレーム内に記号を追加)

| 装置クレーム  | 方法クレーム  |
|---|---|
| <p>【請求項 1】 コンピュータバス (PBS) を、特定リンク (FDDI) によって互いに接続された周辺装置の制御器 (DEA) であって前記特定リンク (FDDI) に物理的に接続されている制御器 (DEA) に接続するための汎用装置 (GPUA) であり、固有のオペレーティングシステムを記憶する少なくとも 1 つのメモリ (SRAM) に接続されたマイクロプロセッサ (CPU) とフレームの有効データと、リンクもしくはバス方向に送られるフレームの構造に関連した制御信号を含む制御ブロックとを転送するのに使用される、前記制御器と接続関係にあるインタフェース (IHA) とを含んでおり、この汎用装置が更に、第 1 のバス (B1) を介して前記インタフェース (IHA) に接続されていると共に第 2 のバス (B2) を介してコンピュータの特定インタフェース (MPC) 経由でコンピュータバス (PBS) に接続されているデュアルポートランダムアクセスバッファメモリ (VRAM) を有しており、前記接続インタフェース (IHA) と前記デュアルポートメモリ (VRAM) との間並びに該デュアルポートメモリ (VRAM) と前記コンピュータバス (PSB) との間のデータ転送がマイクロプロセッサ (CPU) によって編成され、後者のデータ転送が直接メモリアクセス回路 (DMAC) の制御下で実行され、コンピュータバス (PBS) で使用されるプロトコルの特定制御ブロックからリンク (FDDI) で使用される制御ブロックへの変換及びその逆の変換が、これらのブロックを内部バス (B1) を介して接続インタフェース (IHA) に又は接続インタフェース (IHA) から転送せしめるマイクロプロセッサ (CPU) によって実行されることを特徴とする、コンピュータバス (PSB) を特定リンク (FDDI) によって互いに接続された周辺装置の制御器であって前記特定リンクに物理的に接続されている制御器に接続するための汎用装置。</p> | <p>【請求項 8】 フレームをネットワーク方向に送出する場合の請求項 1 に記載の接続汎用装置 (GPUA) の使用方法であって、</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: コンピュータ (ORD) がマイクロプロセッサ (CPU) に第 1 の割込み (IT1) を送り、この割込みが前記マイクロプロセッサに警告を与え、</li> <li>2: マイクロプロセッサ (CPU) がそのオペレーティングシステム (GPOS) に従って、コンピュータ (ORD) のバッファ (BF1) と称するメモリゾーン内で、送出すべきフレームの冒頭のアドレスと該フレームの長さを探索し、</li> <li>3: マイクロプロセッサ (CPU) が前記バッファ (BF1) 内で第 1 のフレーム (TR1) を探索し、このフレームを有効データに関してはデュアルポートメモリ (VRAM) 内に配置し、制御ブロックに関しては対応する固有メモリ (SRAM) 内に配置し、</li> <li>4: マイクロプロセッサ (CPU) が、フレームをコンピュータ (ORD) からコンピュータバス (PSB) を介してマイクロプロセッサ (CPU) まで転送するのに使用されるプロトコルと、ネットワーク (RN) で使用されるプロトコルとの整合を行い、</li> <li>5: マイクロプロセッサ (CPU) が、それぞれデュアルポートメモリ (VRAM) 及び対応する固有メモリ (SRAM) から送られる有効データ及び制御ブロックを接続インタフェース (IHA) にロードするオペレーションを含み、オペレーション 2~5 が送出すべきフレームの数と同数だけ繰り返されることを特徴とする方法。</li> </ol> |

えてそのような装置クレームを記載せず、方法クレームのみに記載することによって、方法クレームに係る発明と、装置クレームに係る発明の思想が異なる、と主張することも可能となり得るであろう。

(それによって、侵害論、無効論での差別化、非消尽が可能となり得る)

本発明に係る具体例では、装置クレーム (請求項 1) と、方法クレーム 8 に係る発明が、その思想が異質とまでは言い切れないが、このような方法クレームドラフト手法によって、一般的に、装置クレームとは異なる発明をドラフトできる可能性があるだろう。

#### 4.6 以上の態様のいくつかの混合型

<特許番号>特許第 4073892 号

<発明の概要: 公開公報の要約欄>

【要約】

【課題】 高いセキュリティレベルが求められる復号情報が、本来の記録されるべき領域の記録容量よりも

大きいデータサイズであっても、そのセキュリティを保ちつつ、すべて記録された記録媒体を提供する。

【解決手段】 セキュリティレベルの高さが異なる 2 つの領域に、暗号化された暗号化コンテンツと、この暗号化コンテンツを復号するための復号情報とが記録された記録媒体である。相対的にセキュリティレベルの高い領域 L に、復号情報の一部である復号情報 B が記録される。相対的にセキュリティレベルの低い領域 D に、暗号化コンテンツ及び暗号化された復号情報の残部である復号情報 C が記録される。領域 L に記録された復号情報 B は、復号情報 C が記録される位置を表す情報及び残部を復号するための情報を含む。



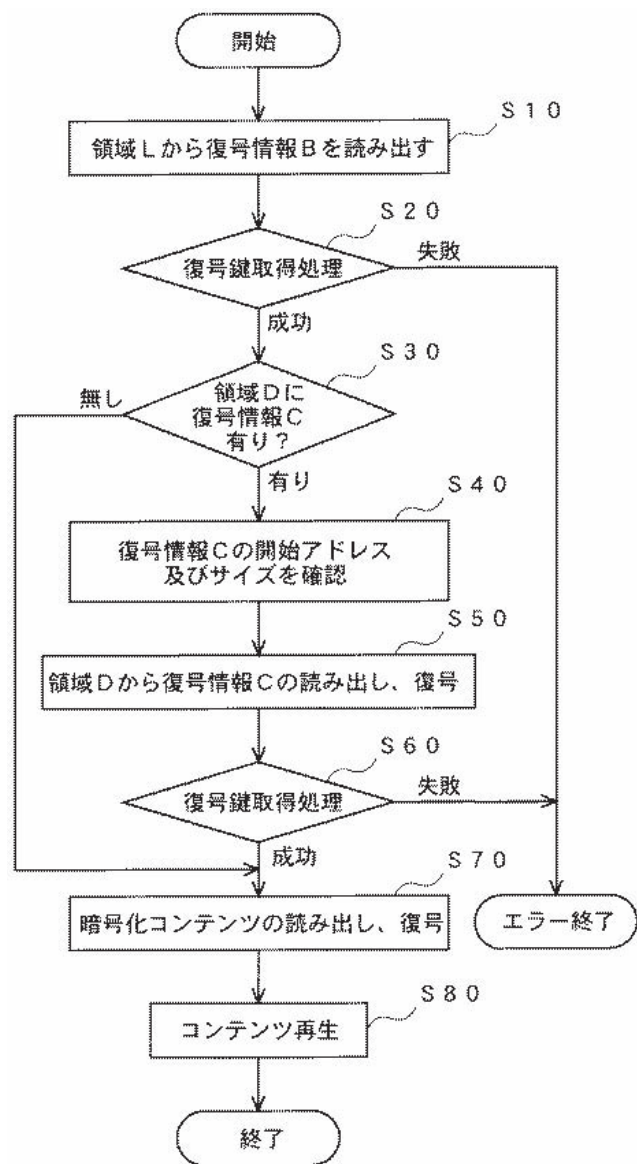


図 17 特許第 4073892 号の図 6

<解説>

本特許において特徴的なのは、方法クレームが：

- 1) 「を備えた装置により実行される方法」(F) として記載されていること
- 2) 「前記管理情報の前記残部が有る場合には、…して、…前記管理情報の前記残部が無い場合には、…する」(I) という構成を備えていること
- 3) 装置クレームの従属項に相当する発明を独立項として設定していること

である。

1) は、一般的に推奨されると思われる、「方法クレームを装置クレームとは別の、方法特有の表現で表す」こととは相反する。

しかし、本件では、方法クレーム中の装置部分を、ステップに置き換えるのは困難であろう。

これまでの議論で、必ずしも、方法クレームだから経時的な表現にしなければならない、という方向性は出てこない。

方法クレームを、装置クレームと差別化する一方法として、考慮に値すると考える。

2) は、場合分けが存在する場合、確かに装置クレームでも、「…場合には…し、場合には…するように…を制御する制御手段」という記載も可能だが、基本的には、処理の流れに従って、記載する方法クレームに合った記載方法かと思われる。

3) は、不消尽を狙っているとも考えられる。ただし、装置クレームの従属項に類似概念が含まれ、かつ、当該装置クレームが実施許諾されていれば、方法クレームに係る特許も消尽すると思われる。

4.7 以上のいずれの態様によっても差別化が困難と思われる場合

問題は、いわゆるビジネスモデル特許のように、装置クレーム中の各構成要件が、機能的に表現されるが、ハードウェアとしては、それらの機能的構成要件が全て「コンピュータ」によって実現されているような場合である（例えば、特許第 3681703 号（資産運用管理装置）における、下記請求項中の「加入者マスタを生成する生成手段」「第 1 ソート手段」「第 2 ソート手段」「処理手段」等）。

<特許番号>特許第 3681703 号

<発明の概要：公開公報の要約欄>

【要約】

【課題】 商品提供会社における年金資産の運用・管理を円滑に行う。

【解決手段】 確定拠出年金において、銀行等の商品販売会社が RK 会社から受信する情報のうち、個々の加入者からの運用指図を表す売買発注情報には、加入者を特定するための情報として「プラン番号」「加入者番号」及び資産管理単位区分によって企業コード又はプランクが設定される「RK 企業コード」が付加されており、他の情報には「RK 企業コード」に代えて資産管理単位区分に拘らず企業コードが設定される「企業コード」が付加されている。個々の加入者の情報を記憶する加入者マスタに「RK 企業コード」及び「企業コード」を設定しておき、売買発注情報の受信時には、MT から読み込んだ加入者



表 16 特許第 4073892 号の請求項 1, 3, 及び, 請求項 4 の比較

|   | 装置  | 装置 (従属項)   | 方法   |
|---|---|--|--|
| A | 【請求項 1】<br>相対的にセキュリティレベルの高い第 1 の領域に, 所定の方式で暗号化された暗号化コンテンツを復号するための情報が含まれる管理情報の, 一部が記録されるとともに, 相対的にセキュリティレベルの低い第 2 の領域に, 前記暗号化コンテンツ及び前記所定の方式で暗号化された前記管理情報の残部が記録されており, 前記管理情報の前記一部は, 前記管理情報の前記残部が記録される位置を表す情報及び前記残部を復号するための情報を含んでいる, 記録媒体から, コンテンツを再生するためのコンテンツ再生装置であって, |  | 【請求項 4】<br>相対的にセキュリティレベルの高い第 1 の領域に, 所定の方式で暗号化された暗号化コンテンツを復号するための情報が含まれる管理情報の, 一部が記録されるとともに, 相対的にセキュリティレベルの低い第 2 の領域に, 前記暗号化コンテンツ及び前記所定の方式で暗号化された前記管理情報の残部が記録されており, 前記管理情報の前記一部は, 前記管理情報の前記残部の有無を示す情報, 前記残部が記録される位置を表す情報, 及び前記残部を復号するための情報を含んでいる, 記録媒体から, コンテンツを再生可能であり, |
| B | 前記記録媒体から, 前記管理情報の前記一部, 前記管理情報の前記残部, 前記暗号化コンテンツの順に読み出す読出手段と,   |  | 前記記録媒体から, 前記暗号化コンテンツ及び前記管理情報を読み出す読出手段と,  |
| C | 前記読出手段により読み出された前記管理情報に基づいて, 前記暗号化コンテンツを復号する信号処理手段と,   |  | 前記読出手段により読み出された前記管理情報により前記暗号化コンテンツを復号する信号処理手段と,  |
| D | 前記読出手段が前記記録媒体から前記管理情報又は前記暗号化コンテンツを読み出す位置を決めて, 前記読出手段に当該位置から読み出させる制御手段と,   |  | 前記読出手段が前記記録媒体から前記暗号化コンテンツ及び前記管理情報を読み出す位置を決めて, 前記読出手段に当該位置から読み出させる制御手段と,  |
| E | を備えており,   |  | を備えた装置により実行される方法であって,  |
| F |   |  | 前記読出手段が, 処理の開始時に前記第 1 の領域に記録された前記管理情報の前記一部を読み出してこれを前記信号処理手段に送る段階と,   |
| G |   | 【請求項 3】<br>前記信号処理手段は, 前記管理情報の前記一部から, 前記管理情報の前記残部を復号するための第 1 の復号鍵を取得するとともに, | 前記信号処理手段が, 前記読出手段により読み出された前記管理情報の一部から, 前記暗号化コンテンツ又は前記管理情報の残部を復号するための第 1 の復号鍵を取得するとともに,   |
| H |   |  | 前記管理情報の前記残部の有無を示す前記情報により前記管理情報の前記残部の有無を確認し,  |
| I | 前記信号処理手段は, 前記管理情報の前記一部から前記管理情報の前記残部が記録された位置を検出してこれを前記制御手段に通知するとともに,   |  | 前記管理情報の前記残部が有る場合には, 前記管理情報の前記残部が記録された位置を検出して, これを前記制御手段に通知し, 前記管理情報の前記残部が無い場合には, 前記読出手段により引き続き読み出される前記暗号化コンテンツを前記第 1 の復号鍵により復号する段階と, を実行し,   |
| J |   |  | 前記管理情報の前記残部が有る場合に, さらに,  |
| K | 前記制御手段は, 前記信号処理手段から通知された, 前記残部の記録された位置から, 前記読出手段により前記残部を読み出させるように構成されている,   |  | 前記制御手段が, 前記信号処理手段から通知される, 前記管理情報の前記残部が記録された位置より, 前記読出手段に当該残部を読み出させる段階と,  |
| L | 前記読出手段により前記管理情報の前記残部が読み出されると,   |  | 前記読出手段が, 読み出した前記管理情報の前記残部を前記信号処理手段に送る段階と,  |

|   | 装置  | 装置 (従属項) | 方法  |
|---|---|----------|---|
| M | 前記管理情報の前記一部により前記管理情報の前記残部を復号するように構成されており、 |          | 前記信号処理手段が、前記管理情報の前記残部を前記第1の復号鍵により復号して、復号した前記残部により、前記暗号化コンテンツを復号するための第2の復号鍵を取得する段階と、 |
| N |   |          | 前記制御手段が、前記読出手段に前記暗号化コンテンツを読み出させる段階と、  |
| O |   |          | 前記信号処理手段が、前記読出手段により読み出された前記暗号化コンテンツを前記第2の復号鍵により復号する段階と、                             |
| P | コンテンツ再生装置。                                |          | を実行する、<br>コンテンツ再生方法。  |

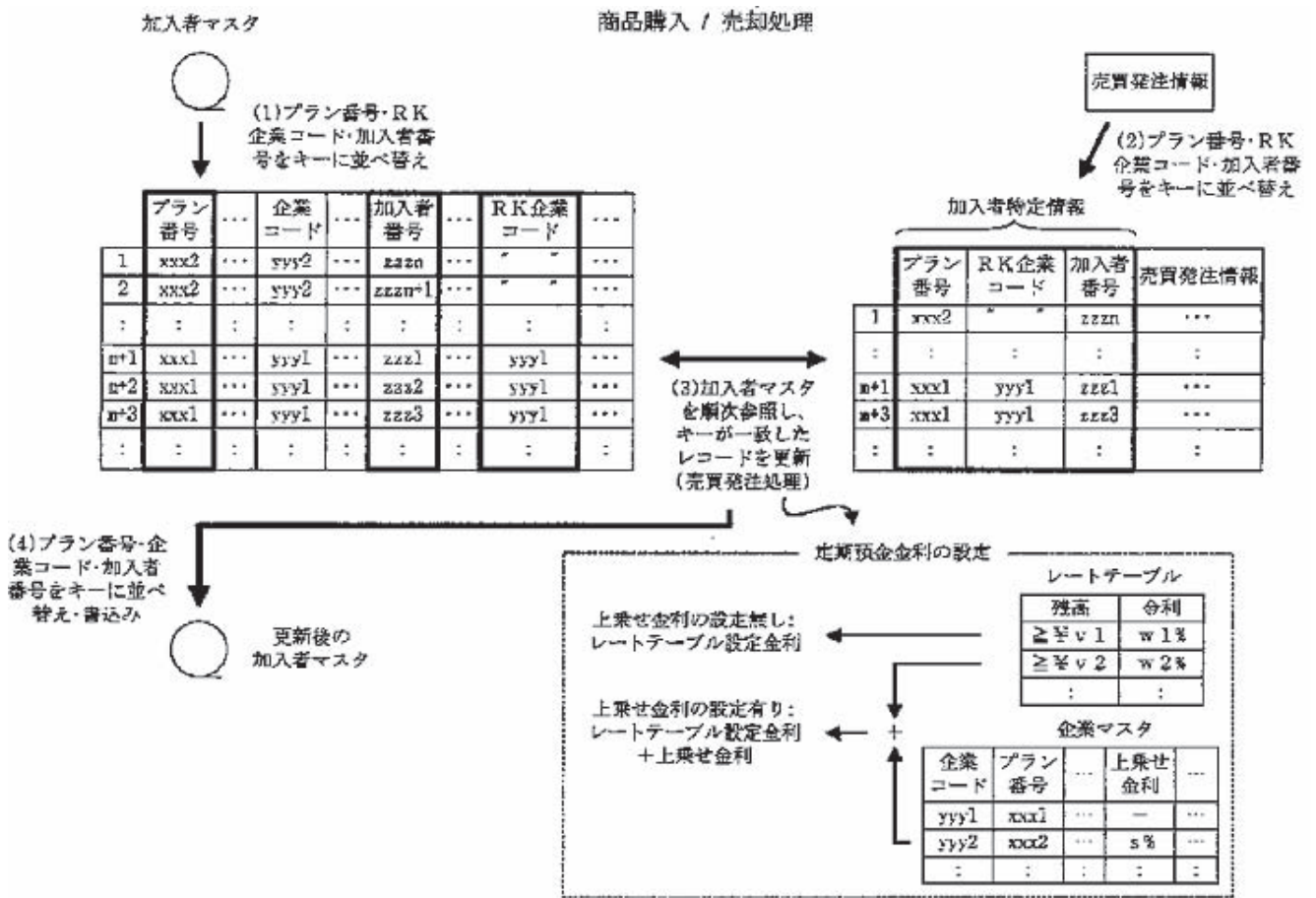


図 18 特許第 3681703 号の図 7

マスクを「プラン番号」「RK 企業コード」「加入者番号」をキーに並び替えた後に、売買発注情報に基づく処理を行う。

【請求項 1】

グループに所属する加入者の年金資産の運用に利用可能な金融商品を提供すると共に、年金資産の運営管理業務の委託を受けた運営管理機関から、個々の加入者の年金資産に関する情報が登録された加入者マスクの変更を指示するための加入者マスク変更情報、及び、個々の加入者を単位として金融商品の売買を発注する

ための売買発注情報を受信する商品販売会社で使用される資産運用管理装置であって、

前記商品販売会社が前記運営管理機関から受信する前記加入者マスク変更情報には、個々の加入者に対応する情報毎に、個々の加入者を特定するための情報として、加入者が所属するグループが採用している年金資産運用のプランを識別するためのプラン識別情報、個々の加入者を識別するための加入者識別情報、及び、年金資産の管理単位に拘らず加入者が所属するグループを表すグループコードが設定された第 2 のグループ

情報が各々付加され、

前記商品販売会社が前記運営管理機関から受信する前記売買発注情報には、個々の加入者に対応する情報毎に、個々の加入者を特定するための情報として、前記プラン識別情報、前記加入者識別情報、及び、年金資産の管理単位が単一のグループ単位か複数のグループ単位かに応じて対応する加入者が所属するグループを表すグループコード又はダミー情報が設定される第1のグループ情報が各々付加され、

前記商品販売会社が前記運営管理機関から受信した前記加入者マスタ変更情報に基づいて、個々の加入者に対応するレコードに、個々の加入者の年金資産に関する情報、前記プラン識別情報、前記加入者識別情報、前記第2のグループ情報及び前記第1のグループ情報を各々設定した加入者マスタを生成する生成手段と、

加入者マスタの各レコードを、前記プラン識別情報、前記加入者識別情報及び前記第2のグループ情報をキーに並べ替えて記憶手段に記憶させる第1ソート手段と、

運営管理機関から売買発注情報を受信した場合に、前記記憶手段に記憶されている加入者マスタの各レコードを、前記プラン識別情報、前記加入者識別情報及び前記第1のグループ情報をキーに並べ替える第2ソート手段と、

運営管理機関から受信した売買発注情報に付加されている前記プラン識別情報、前記加入者識別情報及び前記第1のグループ情報に基づいて、前記第2ソート手段によって並べ替えられた加入者マスタの中から対応する加入者のレコードを抽出し、抽出したレコードに設定されている情報と前記売買発注情報に基づいて金融商品の売買処理を行う処理手段と、

を備えたことを特徴とする資産運用管理装置。

<解説>

このような(機能的な手段のみによって記載される)装置クレームを方法化するためには、類似型クレームにするのが自然であろう。従って、方法クレームは作成する意味が低い可能性がある。

## 5. 結論

### 5.1 一般論

#### (1) 消尽

日米における権利消尽の場面では、限られた条件の場合に、方法クレームに係る特許は、当該方法を使用し得る装置の販売によっても消尽しないという利点があり得る。

しかし、装置クレームと方法クレームの双方を出願に記載するという前提の元では、「類似型」方法クレームに、有利な点は見出せなかった。

#### (2) 侵害論及び無効論

「類似型」方法クレームに、有利な点は見出せなかった。

#### (3) 小括

権利行使上、「類似型」方法クレームは不利である一方、無効論では、装置クレームと差異は少ない。

消尽の場面においても、侵害論及び無効論の場面においても、「類似型」方法クレームに、有利な点は見出せなかった。

特に、ネットワーク・システムの「使用」に対して権利行使する場合には、装置クレームの優位性が見られる。

### 5.2 機械系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針

上記事例7のように、物自体の構成は周知であっても、その「物」を空間的に移動させて、所定の機能を実現させるような「方法」をドラフトする。

### 5.3 電気系の発明の場合の「非類似型クレーム」の作成指針

訴訟、審判で、侵害論、無効論で、装置クレームと、結論が分かれた方法クレームは発見できなかった。以下のような差別化の努力が可能であろう：

- 装置クレームの従属項の方法化
- 装置クレーム中のハードウェア要素を排除し、なるべくステップのみを記載
- 装置クレームはシステム中の動作主体を列挙し、方法クレームは当該動作主体間のデータ伝送及び当該動作主体におけるデータ変換等を記載
- 信号製造方法
- 請求項〇〇に記載のシステムの使用方法

(原稿受領 2009. 2. 27)