

特集《ソフトウェア関連発明》

コンピュータソフトウェア関連発明の クレーム作成上の留意点について

平成 22 年度ソフトウェア第 1 部会*

要 約

コンピュータソフトウェア関連発明（CS 関連発明）の特許明細書の作成には、CS 関連発明特有の審査基準の要求に従いつつ権利行使の実効性が高いクレームを作成するという難しさがある。本年度のソフトウェア委員会第 1 部会では、CS 関連発明のクレームの作成上の留意点に関連する検討を行い、その結果を踏まえた上で CS 関連発明のクレーム作成における留意点を解説する会員向け地方セミナーを実施した。このセミナーでは、CS 関連発明のクレーム作成上の留意点として、「複数主体による特許侵害に対する救済理論」、「権利行使先の行為を考慮したクレーム設定」、「実施形態のバリエーションへの対応」、「域外適用問題」の諸問題を取り上げ、論点を紹介する講義と、仮想事例を用いたグループディスカッションを行った。本稿では、このセミナーで受講生に知って頂きたかったポイントを紹介する。

目次

1. はじめに
2. 複数主体による特許侵害に対する救済理論について
3. 権利行使先の行為を考慮したクレーム設定について
4. 実施形態のバリエーションへの対応について
5. 域外適用問題について
6. むすび

1. はじめに

コンピュータソフトウェア関連発明（CS 関連発明）の特許明細書の作成には、CS 関連発明特有の審査基準で要求される要件に従いながら、権利行使の実効性が高いクレームを作成するという特有の難しさがある。平成 20 年度から当委員会で行っている継続研修会では受講者に対するアンケートを実施しているが、CS 関連発明の実務においてクレーム作成が難しいという回答が常に一位を占めている。こうしたアンケート結果から、会員が CS 関連発明の明細書作成の実務においてクレーム作成に苦心している実情が伺われる。

平成 22 年度のソフトウェア委員会第 1 部会では、CS 関連発明のクレームの作成上の留意点に関連する検討を行い、その結果を踏まえて、平成 23 年 1 月に CS 関連発明のクレーム作成における留意点を解説する会員向けセミナーを実施した⁽¹⁾。このセミナーで

は、CS 関連発明のクレーム作成上の留意点について説明する講義と、仮想事例を用いて留意点に対する対応方針を検討するグループディスカッションを行った。

本稿では、本セミナーで受講生に知って頂きたかったポイントを説明する。ここでは、説明を分かりやすくするために、新人弁理士 K と先輩弁理士 S が登場するフィクションの対話という形で紹介する。

2. 複数主体による特許侵害に対する救済理論について

ある日の午後…。

K：先輩、この前のビジネス関連発明の案件のクレームを作成しました。チェックをお願いします。

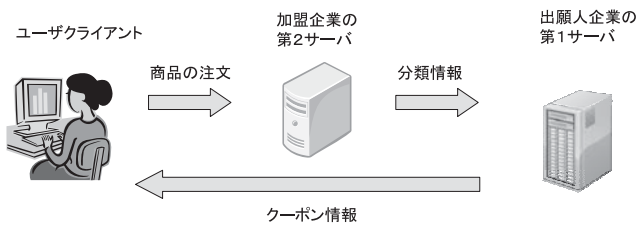
S：確か、出願人企業が加盟企業を募ってインターネット上でクーポン発行サービスを提供するシステムの発明だったね。なるほど、第 1 サーバと、第 2 サーバと、ユーザクライアントを含んだシステム全体をクレームしたんだね。

この第 1 サーバは、出願人企業が運用するコンピュータで、第 2 サーバは、加盟企業が運用するコンピュータで、ユーザクライアントは、エンドユーザが

* 小林龍，岩見晶啓，岩本康隆，木村勢一，坂田泰弘，日向麻里，保坂丈世，松下正，矢澤広伸，吉本力

使用するコンピュータだね（図1）。

図1：本件発明のクーポン発行システム



K：その通りです。エンドユーザが加盟企業のホームページで商品を購入すると、その商品の分類を示す分類情報が第1サーバに蓄積されます。第1サーバは、ユーザ毎に蓄積された分類情報に基づいて各ユーザへ送信するクーポンを決定します。

S：しかし、このクレームだと、ライバル企業と加盟企業とエンドユーザ三者で、共同特許侵害することになるのかな？権利行使しにくいな…。

K：いえいえ、発明の実施に複数の主体が関与する場合でも、ライバル企業だけを訴えることができる場合があります。先輩、眼鏡レンズ供給システム事件⁽²⁾を知らないんですか？

S：ああ、1つの企業がシステム全体を支配管理しているという理由で、侵害主体を同社に絞る判断を行った事例だったね。でも、あの判決では、支配管理の要件について殆ど判断要素が示されなかっただろう？

確か今回のケースでは、加盟企業が第2サーバを管理運営する形態を予定していたね？だから、ライバル企業が1社でシステム全体を支配管理しているのは無理があるんじゃないか？今回のケースの場合だと、結局のところライバル企業と加盟企業の両社を訴えないと難しいと思う。

K：いえいえ、他にも間接侵害や道具理論というものもありますよね。何とかなるんじゃないでしょうか？

S：間接侵害は、K君も知っているように「のみ」要件の成立が厳格に適用されるだろう？それに「知りながら」の主観的要件の方は立証が難しいと思う。

K：道具理論⁽³⁾はどうでしょうか？「電着画像の形成方法事件」(平成12(ワ)20503)では、方法発明の一部の工程を他人に実施させた被告に対して、特許権侵害が認められましたよね。

S：道具理論は、方法クレームに関する事例だから、システムクレームには同じように適用できないかもしれない。それに道具理論は、事情を知らせず他人を利用して犯罪をさせたような場合に適用される理論だからね。今回みたいに、加盟企業がシステム動作の全容

について全く知らなかったとは言えないようなケースにまで適用があるかは疑問だね。

K：そうだとすれば、先輩、どうすればいいんですか？

S：まだ出願段階なんだから、ライバル企業の様々な行為、加盟企業の様々な行為、エンドユーザの様々な行為のうち、どれを止めさせたいかを具体的に予想して、個々にクレームを作成していくしかないね。そこが弁理士の仕事だよ。

3. 権利行使先の行為を考慮したクレーム設定について

S：まず、ライバル企業などが侵害行為を行った場合を想定して、今回の発明に関与する行為主体を1つずつ挙げていこうか。

K：第1サーバを使用するライバル企業、第2サーバを使用する加盟企業、ユーザクライアントを使用するエンドユーザが関与しますよね。

S：それだけかな？

K：あと、ライバル企業からシステムを受注するシステム開発供給者がいますよね。それから、強いて言えば、サーバ機器を納入する販売業者も関与するといえるかもしれません。

S：販売業者は汎用の機器を売っているだけだから、今回の事例では考えなくていいと思う。ひとまず、ライバル企業、加盟企業、エンドユーザ、システム開発供給者を考えておこう。

次に、出願人企業にとって権利行使先になる候補を絞りこんでいこう。

K：今回の場合では、エンドユーザは候補から外していいんじゃないでしょうか。エンドユーザひとりひとりに権利行使することは実際には難しいでしょう？

S：そうだね、それに、加盟企業も権利行使先の候補から外してもいいかもしれない。ライバル企業の加盟企業は、出願人にとっても潜在的なお客様になるはずだから権利行使しにくいからね。でも今日のところは、勉強のために加盟企業に権利行使する場合のことも考えて、加盟企業も候補に加えておこう。

次に、いま選んだ権利行使先の候補が、今回のシステムに関してどんな行為を行うか想定しよう。システム構成から考えると、第1サーバに関する行為と、第2サーバに関する行為と、ユーザクライアントに関する行為と、システム全体に関する行為に分類して考え

られると思う。ところで、今回のシステムでは、ユーザクライアントの処理に何か特徴はあるのかな？

K：ユーザクライアントからサーバへのアクセスは、汎用ブラウザで実行します。クーポン情報は、電子メールで受信します。ですから、今回の発明ではこれといった特徴はなさそうです。

S：それなら、ユーザクライアントに関する行為を判断から除外しておこう。じゃ、まずライバル企業の行為から考えていこう。

K：ライバル企業は、出願人企業と同じように第1サーバを使用して同じクーポン発行サービスを提供する企業として考えていいですよ。そうしたら、第1サーバの使用と、第1サーバとしてコンピュータを動作させるプログラムの使用と、第1サーバによって本件サービスの仕組みを実現する方法の使用が考えられます(以下、「～としてコンピュータを動作させるプログラム」を「～のプログラム」と表記し、「～によって本件サービスの仕組みを実現する方法」を「～の方法」と表記します)。

S：そうだね。他にあるかな？

K：それから、ライバル企業がプログラムを独自に開発するか、あるいはシステム開発者と共同で開発するかもしれません。ですから、第1サーバや第2サーバのプログラムを生産する可能性も少しありますね。

さらに、ライバル企業は、第1サーバにプログラムを自分自身でインストールするかも知れません。これは、第1サーバの生産に該当します⁽⁴⁾。

S：ライバル企業がプログラムやサーバを譲渡する可能性はないかな？

K：第2サーバのプログラムを加盟企業に配布する可能性は大きいですね。また、第1サーバや第2サーバにプログラムがインストールされた状態で、他のサービス提供企業などに転売する可能性もなきにしもあらずです。だからライバル企業が第1サーバや第2サーバを譲渡する可能性や、第2サーバを生産する可能性もゼロではありません。第1サーバのプログラムも転売するかもしれません。そうすると、システム全体の生産・譲渡もあるかもしれませんね。一応、こんなところで全部だと思いますが。

S：…。第2サーバや第2サーバのプログラム、第2サーバの方法が、ライバル企業によって使用されているって解釈できる余地はないかな？

K：え？だって第2サーバを使用しているのは加盟企

業じゃないですか。

S：でも、ライバル企業は本件サービスを提供することで加盟企業から収入を得ているだろう？だから、規範的に「使用」の意味を考えれば、第2サーバはライバル企業によって使用されていると言える余地があるかもしれない。

最近、インターネットナンバー事件⁽⁵⁾という興味深い判決があったんだ。インターネットアドレスをリダイレクトして情報ページに対するアクセスを提供する方法に関する事例だけれど、この事例では方法発明のクレームの一部に、ユーザ側のクライアントによって行われるステップが含まれているんだ。にもかかわらず判決では、クライアントが行うステップは「アクセス」が備えるステップを特定するだけだと考えて、その発明はあくまで「アクセスを提供する方法」の発明であると判断した。そして「アクセスを提供する方法」の実行主体はサービス提供者であると判断したんだ。この判決の考え方によれば、クレームに含まれるコンピュータを誰が占有したり操作しているのかという問題と、誰が発明の実施主体であるかという問題を分けて考えることができると思う。

今回のシステムの場合も、クレームの記載の仕方によっては、第2サーバや第2サーバのプログラム、第2サーバの方法を使用しているのは、加盟企業ではなくライバル企業だと解釈できる余地があるかもしれない。あくまで可能性だけれどね。

K：う～ん、なるほど。でも、それこそ都合良く裁判で解釈してもらえるか分からないと思いますけど。

S：確かに、この事件は、今回のケースでの判断だけを示す事例判決かもしれない。でも、今回のケースでは、本命の権利行使先はライバル企業だからね。できるだけ多くの権利行使の手段を用意した方がいいと思う。次はシステム開発者について考えてみよう。

K：システム開発者は、第1サーバや第2サーバのプログラムの開発を行う可能性があります。これらのプログラムをそのまま譲渡する場合もあると思いますし、コンピュータにインストールしてから企業に譲渡することもあると思います。したがって第1サーバや第2サーバの生産や譲渡、第1サーバや第2サーバのプログラムの生産や譲渡を行うことが考えられます。システム全体についても同じです。

それから、システム開発者は使用行為を行う可能性は殆どないと思います。

表 1

| 主体 | 実施態様 | 第1サーバ | | | 第2サーバ | | | 全体発明 | |
|---------|------|-------|-------|----|-------|-------|----|------|----|
| | | 装置 | プログラム | 方法 | 装置 | プログラム | 方法 | システム | 方法 |
| ライバル企業 | 生産 | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | - |
| | 使用 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 譲渡 | △ | △ | - | △ | ○ | - | △ | - |
| システム開発者 | 生産 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| | 使用 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | 譲渡 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 加盟企業 | 生産 | × | × | - | ○ | × | - | × | - |
| | 使用 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| | 譲渡 | × | × | - | △ | △ | - | × | - |

○：可能性大いにあり △：可能性、少しあり ×：可能性、ほとんどなし

S：そうだね。加盟企業はどうだろう。
 K：加盟企業は、第2サーバと、第2サーバのプログラムの使用と、第2サーバの方法の使用が考えられます。それから、加盟企業が第2サーバのプログラムをインストールすることも考えられますから、第2サーバの生産を行うことはあると思います。あと、第2サーバと、第2サーバのプログラムを譲渡する可能性もあると思います。でも、プログラムの開発に関与することはほとんどないと思います。第1サーバやそのプログラムを生産・譲渡することもないと思います。
 S：加盟企業が、第1サーバやそのプログラム、方法を使用する可能性はどうだろう？
 K：さっき、ライバル企業が第2サーバを使用しているっていえるかもしれないって話がありましたよね。同じように、加盟企業は、サービスを受けるために第1サーバを使用しているって解釈できる余地があるかもしれません。
 S：今までの話を表1のように整理しよう。
 K：システム全体やその方法の使用について△なのは どうしてですか？
 S：さっき話したように、ライバル企業は第1サーバだけじゃなく第2サーバも使用していると解釈できるかもしれない。そうしたらシステム全体の実施といえる可能性がある。加盟企業も同じだ。
 K：こうやって個別に検討して整理していくと、今回のシステムで誰がどんな行為をしそうか漏れなく分かりますね。あとは、出願人企業にとって止めさせたい行為をこの表から選んで、それをカバーするようなクレームを立てればいいわけですね。
 S：それから、さっきもいったけれど、出願人は加盟企業に権利行使しにくい筈だ。加盟企業の実施行為を

狙ったクレームの優先度は低くていいと思う。
 K：わかりました。それでは、この表を見てシステムクレーム以外に必要なクレームを用意しておきます。
 S：そうそう、今日見せてもらったシステムクレームだけど、ユーザクライアントが構成要素になっていたよね。ユーザクライアントを含めないように書き直せるかな？
 K：難しくはないと思いますが、どうしてですか？
 S：今回のような発明の場合、ユーザクライアントを使用するのはほとんど個人だからね。個人的実施だという理由で「業として」の要件を満たさなくなる恐れがあるよね。そうすると構成要素の一部が「業として」実施されていないと判断されるので、権利行使できなくなる可能性がある。
 K：うーん、でも、個人ユーザがサーバにアクセスするようなシステムなんか、ほとんど該当するじゃないですか。何とかならないんでしょうか？
 S：もちろん「業として」の解釈が争われた判例はないし、個人的実施なら何でも「業として」じゃないと考えることについては異論があるよ⁽⁶⁾。それから眼鏡レンズ供給システム事件のように、構成要件の充足性の問題と誰に権利行使できるかの問題を分けて考えれば、誰か一人が「業として」の要件を満たさなくて権利行使の障害にならないという考えも成り立つと思う。でも、そんな面倒な事になる前にクレーム作成の段階で予め解消した方がいいだろう。
 K：わかりました。それでは明日の午後までに直しておきますので、もう一度クレームのチェックをお願いします。

4. 実施形態のバリエーションへの対応について

あくる日の午後…

K：先輩，昨日見て頂いたクレームですが，システム以外のクレームを用意しましたのでもう一度見ていただけますか。

S：どれどれ，第1サーバに関するサブコンビネーションクレームを，装置とプログラムと方法について用意したんだね。じゃ，第1サーバのクレームから見てみようか。

Kが作成した第1サーバのクレームの一部抜粋

ネットワークを介して，商品の分類情報及び該商品を購入した顧客の顧客識別情報を受信する受信手段と，

前記分類情報のリストを前記顧客毎に記憶するリスト記憶手段と，

受信した前記顧客識別情報により識別される顧客について前記リスト記憶手段に記憶される前記リストに，受信した前記分類情報を追加することによって該リストを更新する更新手段と，

クーポン情報及び該クーポン情報の対象の商品の分類情報を記憶するクーポン記憶手段と，

前記リスト記憶手段に記憶される前記リストに対応するクーポン情報を，前記クーポン記憶手段から抽出する抽出手段と，

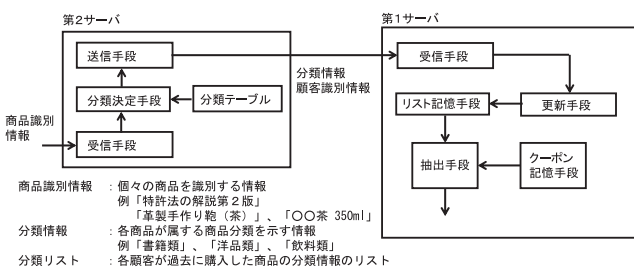
…

…と，を備えることを特徴とするサーバ装置。

S：明示されてないけど，分類情報は第2サーバから受信するんだね？第2サーバは，分類情報をどうやって取得するのか？

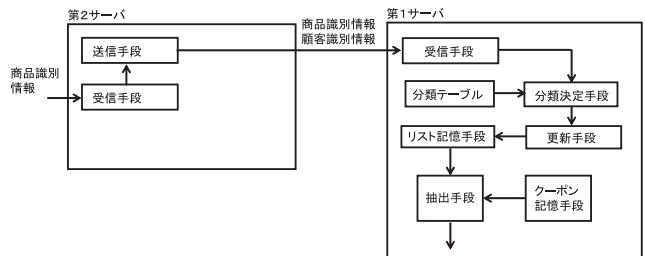
K：第2サーバは，商品購入時にユーザクライアントから送信されてくる商品識別情報を受信します。第2サーバの分類決定手段は，分類テーブルの中から商品識別情報に対応する分類情報を検索することによって，分類情報を取得するようになっています。

図2



S：ん？その処理は第1サーバでやってもいいんじゃないかい？つまり，第1サーバが商品識別情報を受信することにして，分類テーブルの中から分類情報を検索する処理が第1サーバ側で実行されるような実施形態は考えられないかい？

図3



K：…。すいません，できると思います。

S：一連の処理が複数のコンピュータで分担して実行されるシステム関連発明だと，各コンピュータの処理分担の範囲が異なる変形例がいろいろ考えられるから，気を付けないとね。

K：すみません以後気を付けます。それじゃあ，第1サーバ側で分類情報を検索する実施形態のクレームも追加しておきます。

S：ちょっと待って。その手もあるけど，実施形態毎に独立クレームを立てていたらクレーム数がかさばって大変だよ。この程度の変形だったら1つのクレームで両方の実施形態をカバーする工夫をしてみよう。

K：そんなことできるんですか？

S：これは一つの手だけれどね，この第1サーバの場合には，問題の分類情報はリスト記憶手段に記憶されるリストの更新に使用されているから，要はこのリストが何であるかを定義できればいい。

K君のクレームでは，分類リストを生成するために使われる分類情報が，どこか他の装置から送信されることまで特定している。つまり，分類リストの定義の中で，分類リストを生成するための処理を行う場所に関する限定まで含んでいる。でも定義の仕方には色々あるからね。CS審査基準の「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」という要件を満足できていれば，分類リストを生成するための処理が「どこ」で生成されるかを積極的に記載しなくてもいいんじゃないかな？例えば，分類リストが「どのように」生成されるデータであるかで定義してもいい。

K：この場合だと，どうなるんですか？

S：例えば，次のような記載になる。「過去の顧客の購

入商品に応じて更新」するという情報処理によって分類情報が生成されることを特定することで、代わりに元のクレームの受信手段などを省略した。

S先輩が修正した第1サーバのクレームの一部抜粋

過去の顧客の購入商品に応じて更新される前記購入商品の分類情報のリストを、前記顧客毎に記憶するリスト記憶手段と、

クーポン情報及び該クーポン情報の対象の商品の分類情報を記憶するクーポン記憶手段と、

前記リスト記憶手段に記憶される前記リストに対応するクーポン情報を、前記クーポン記憶手段から抽出する抽出手段と、

…

…と、を備えることを特徴とするサーバ装置。

S：つまり、装置のサブコンビネーションクレームにおいて、あるデータAを使用する処理Xを記載する場合、そのデータAが「どこで」生成されたり変更されたりするかを積極的に記載しないで、「どのように」生成されたり変更されたりしたデータであるかを記載すれば、データAを取得する前段の処理をどこで行われるのか限定しないでデータAを定義できる。

K：なるほど、こうすると第2サーバからどんな情報を受信してもカバーできますね。

S：ただし、この方法だと、データAを生成したり変更したりする部分の具体的構成があいまいになるので、クレームが不明確になったり進歩性が主張しにくくなる問題もあるから気を付けてほしい。

K：一つ質問していいですか？今回は、第1サーバ単体のクレームだったので、分類情報のリストの生成の前段の処理がどこで行われているかを省略できました。でも、システムクレームの場合には、全体の処理をひと通り記載する必要があるじゃないですか。こんな場合にはどうしたらいいでしょう？

S：特許公報では、時々「～手段と、～手段と、～手段とを含む〇〇システム」みたいな、個々の処理が複数のコンピュータのどこで実行されているか具体的に特定しないで登録になっているケースを見かけるよね。そうかと思うと「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ない」(29条1項柱書)とか、「動作主体が不明確」(36条6項2号)の拒絶理由を受けることもある。

残念ながら、複数コンピュータで処理を分担するシステム発明を請求項に記載する場合に、個別のコンピュータとそれぞれの処理との間の関係をどのくらいまで特定する必要があるかについて、今のところはっきりとした基準がないんだ。

K：どうしたらいいんでしょう？

S：僕もいつも困ってるんだよね。さっきの「～手段と、～手段と、～手段とを含む〇〇システム」の形式のクレームを作成しておくというのも一つの手だと思う。必要に応じて後で色々な変形例をクレームできるように明細書でしっかり担保しておくのが前提だけだね。

K：そうですね。ところで、昨日チェックして頂いた後に気になったんですが…。

5. 域外適用問題について

K：せっかく出願しても、ライバル企業がサーバを海外に置いてしまったら権利行使できなくなるでしょう？そうしたら、ライバル企業は簡単に権利行使から逃げられると思うんです。何とかしてライバル企業の実施行為を阻止する手段はないでしょうか？

S：う～ん、難しい問題だね。アメリカのBlackberry事件⁽⁷⁾みたいな域外適用問題に関する判例がまだ日本にはないからね。

一つの手として考えられるのは、今回のシステムのうち第1サーバ以外の他の部分についても、ライバル企業が実施しそうなものに対してクレームを作成しておくことだ。ライバル企業が実施しそうな行為は、昨日検討したろう？例えば、ライバル企業が第2サーバのプログラムを加盟企業に配布するようなことは結構ありうと思う。だから、第2サーバのプログラムの特許を持っていれば、出願人企業は、ライバル企業に対して何らかのアクションを取れるようになるだろう。例えば、プログラムの配布行為の差し止めとかね。

それから、これも昨日話したことだけれど、第2サーバの装置クレームや方法クレームも用意しておけば、ライバル企業に使用されていると解釈できるかもしれない。今のところ域外適用問題については、ライバル企業が行いそうな実施行為をできるかぎり予想して、それぞれの行為に対応するクレームを用意しておくのが、我々弁理士にできることだと思う。

6. むすび

本稿は、上記セミナーの内容及びその準備のために行われたソフトウェア委員会第1部会での議論に基づいてまとめられたものである。CS関連発明のクレーム作成の際に留意すべき事項は、今回のセミナーで取り上げたものの他にもまだ沢山あるが、今回は、比較的良好な話題になる重要な論点をセミナーでの研修内容として選んだ。本稿が、ソフトウェア関連発明の明細書作成業務に携わる実務者の参考やヒントとなれば幸いである。

注

- (1) 「コンピュータソフトウェア関連発明のクレーム作成上の留意点(ワークショップ)」, 福岡会場:平成23年1月14日, 名古屋会場:平成23年1月27日
- (2) 眼鏡レンズ供給システム事件では、イ号物件が特許の技術的範囲に含まれるかという構成要件充足の問題と、被告の行為が実施行為となるのかという問題とを分けて判断した。本事件については、松田俊治「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例」, パテント vol.62 No.8 (2009年), p.58-69 頁に詳し

いので、そちらを参照されたい。

- (3) 道具理論その他の救済理論については、上記(2)のほか、潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」, 特許研究, No.41, 2006年3月, p.5-17に詳しいのでそちらを参照されたい。
- (4) 一太郎事件(平成17年(ネ)第10040号)では、パソコンへのインストール行為が、特許発明に係る情報処理装置を生産する行為にあたりと認定された。
- (5) インターネットナンバー事件については、本誌掲載の「方法の発明における侵害主体性について 特許権の侵害を肯定した判決」に詳しいのでそちらを参照されたい。
- (6) ソフトウェア委員会(第1部会)「ソフトウェア関連発明の保護に関する現行特許法の問題点」, パテント vol.56 No.2 (2002年), p.4-16 頁
- (7) Blackberry 事件(418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005))では、イ号システムの一部が米国外に置かれていても、他の装置がすべて米国内に存在し米国内で制御されること、その利益が米国内で受けることが可能であることから、米国内での使用に該当すると判示した。
(原稿受領 2011. 3. 2)

