

3. ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

我が国で1997年に公表された「特定技術分野における審査に関する運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の運用方針により、コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体が、特許の対象となり得ることが明示されてから15年。世界では、IT業界を代表するGoogleが、ソフトウェア特許に関する訴訟から自らを守るために、巨額を投資して、他社を買収、或いは、他社特許を購入し、豊富な特許ポートフォリオを保有する戦略を実行している。

これは、ソフトウェア特許が、イノベーションの妨げを招いているという事の事例であるとの指摘もある。そこで、本報告書では、ソフトウェア業界において、ソフトウェア特許がイノベーションの妨げとなっているという仮説のもと、問題の所在を検討する。

<担当講師>

奥邨 弘司 神奈川大学 経営学部 准教授

<グループメンバー>

栗山 貴行 弁護士法人北浜法律事務所 弁護士

津幡 貴生 特許庁特許審査第四部電話通信 上席審査官

野田 武 ヤフー株式会社 法務本部知的財産部

福岡 裕貴 響 国際特許事務所 弁理士

ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

I. はじめに

「特定技術分野における審査に関する運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」が公表され、コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体が、特許の対象となり得ることが明示されたのは1997年のことである。当時は、ソフトウェア関連発明に広く特許権が付与されるようになったことは、ソフトウェア関連業界の発展に資するものと期待されていた。

しかし、それから15年が経過して、果たして当時の期待はかなえられたのだろうか。この点、目を海外に転じると、IT業界を代表するGoogleが、ソフトウェア特許に関する訴訟から自らを守るために、巨額を投資して、他社を買収、或いは、他社特許を購入し、豊富な特許ポートフォリオを保有する戦略を実行している。また、スマートフォン業界の大手企業間では、ソフトウェア関連発明に関連する訴訟合戦の状態が生じている。このような状況に対しては、ソフトウェア関連発明に対する特許（ソフトウェア特許）が、イノベーションを妨げている事他ならない証左であるとの指摘もある。幸い我が国では、現在までのところ、海外におけるような深刻な事態は未だ確認されていないが、早晚同様の状況が発生したとしても、何ら驚くべきことではないだろう。

では、上記のような認識を前提として考えた場合、果たしてソフトウェア特許は、本当に、イノベーションの妨げとなっているのであろうか。

この問いに、現時点で答えを出すことは容易ではない。厳密に考えれば、他の条件は全く同じで、ソフトウェア特許（制度）の有無のみが異なる世界を想定し、前者（ソフトウェア特許が存在する場合）には生じなかったようなイノベーションが、後者（ソフトウェア特許が存在する場合）には生じた（または、生じ得た）ことを、明らかにしなければならぬからである。よしんばそれが可能であったとしても、本来は、歴史を振り返って検討すべき事項であって、将来に向けて行うことではない。

そこで、本報告書は、ソフトウェア業界において、ソフトウェア特許がイノベーションを妨げていると仮定して検討を進めることとしたい。そして、ソフトウェア特許が、イノベーションを妨げる要因としてどのようなものが考えられるか、それらを解決するためにはどのような手法があり得るのかについて考察を進めることとする。

これらの検討・考察を通じて、仮に、ソフトウェア特許がソフトウェア業界においてイノベーションの妨げとなりうるものであったとしても、その影響を低減させることを目指したい。

本報告書の構成は以下の通りである。

II. では、ソフトウェア特許がどのような点で、イノベーションを阻害すると考えられるのか紹介する。

III. では、先行技術文献となる証拠の収集方法について、新たな手法を検討する。

IV. では、進歩性判断基準について検討する。

V. では、機能的クレームについて検討する。

VI. では、ソフトウェア特許に対する均討論の適用について検討する。

VII. は、本報告書のまとめとする。

II. ソフトウェア特許によるイノベーションの阻害要因

1. IT 業界における最近の動向

2011年4月、それまでわずか700件ほどしか特許を所有せず、特許訴訟に苦しめられてきたGoogleは、カナダの通信会社であるNortelの無線、4G、インターネット等に関連する約6000件の特許及び特許出願に関するオークションに参加し、9億ドルでの落札を試みたところ¹、同年6月、Apple、Microsoftなど6社で構成されるコンソーシアムが、45億ドルで落札した事が話題となった²。更に、Nortelの特許のオークションで、特許取得の機会を失ったGoogleは、2011年8月、通信関連の特許を数多く所有するMotorolaを125億ドルで買収した³。なお、Googleは、この他にもIBMから2011年7月に約1000件⁴、2011年8月に約1000件の特許を買収している^{5 6}。このように、Googleは、わずか半年ほどの間に次々と特許を買収した結果、その特許保有数は、約700件から、約20000件に急激に増大した⁷。

この一連のニュースであわせて注目されるのは特許価格の高騰である。例えば、上記のNortelのオークションでは、1件当たり平均で、Googleが15万ドルで落札を試み、実際に落札したApple、Microsoftなどのコンソーシアムは、実に75万ドルを支払っている。常識的に言っても、これは、明らかに異常な高騰を示している。

Googleは、何故、こんなにも急激に特許数を増やすとともに、莫大な投資をして、特許を買収しようとするのか。これについて、Googleは、公式ブログにおいて、「最近、特許を取得する目的が、製品開発ではなく、競合のビジネス活動を阻害する事にある。」とい

¹ <http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1104/05/news021.html> (最終アクセス 2012年3月1日)

² <http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1107/04/news015.html> (最終アクセス 2012年3月1日)

³ <http://investor.google.com/releases/2011/0815.html> (最終アクセス 2012年3月1日)

⁴ <http://www.seobythesea.com/2011/07/google-acquires-ibm-patents-in-july/> (最終アクセス 2012年3月1日)

⁵ <http://www.seobythesea.com/2011/09/google-ibm-patents-august/> (最終アクセス 2012年3月1日)

⁶ <http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat&reel=026894&frame=0001> (最終アクセス 2012年3月1日)

⁷ <http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110915/368719/> (最終アクセス 2012年3月1日)

う指摘をし、「Google は、他社からの特許訴訟に対する対策、及び研究開発の両面から、特許を買収している。」とコメントしており⁸、同社がビジネスを遂行する上で、特許が障害となりかねないと考えていることを示唆している。

実際、世界市場規模が2000億ドルを超えるスマートフォン業界においては、主要企業間で訴訟合戦が起きている。iPhoneで業界をリードするAppleは、Android陣営で同社を追いかけるSamsungやMotorola等を相手に各国において特許権侵害訴訟を展開している⁹。これに対して、Motorola、Samsung等も、それぞれAppleに対して、特許権侵害訴訟を提起している¹⁰。これらの訴訟で問題となっている特許は、大半がソフトウェア特許であり、ソフトウェア特許戦争と言ってもよい状況となっている。このような状況に対し、Rutgers School of LawのMichael Carrier教授は、「企業が多額の訴訟に関する費用を費やしているならば、それは特許制度に何らかの深刻な問題があるということである。メリットよりもデメリットの方が大きいのかもしいかなと考える必要がある」とコメントしている¹¹。

特許権制度の究極の目的は、科学技術の進歩や産業の振興にあるはずであるが、Googleの事例やスマートフォン業界における訴訟合戦などの事例は、ソフトウェア業界においては、ソフトウェア特許が、むしろイノベーションの妨げとなっている可能性を強く示唆している。

2. 考えられるイノベーション阻害要因

では、ソフトウェア特許がイノベーションを阻害するものとなっているとして、その要因としてはいかなるものが考えられるであろうか。

まず、ソフトウェアの分野においては、技術革新のスピードが速く、関連する特許文献や論文等の文献も少ないため、先行技術文献の発見に困難を伴う。これにより、従来技術を含むような特許が乱立し、特許を不安定にさせている可能性がある。その結果、特許を有していない第三者は、必要以上に脅威を受けるため、新技術開発を萎縮させてしまい、イノベーションの妨げになっている。また、出願人にとっても、無効理由を含んだまま特許権を取得してしまうため、権利行使の段階で訴えられた者が先行技術文献を徹底的に探索した結果審査段階では発見されなかった文献が発見されることにより無効にされやすいというリスクを負わなければいけない。

また、ソフトウェアの分野においては、上記の通り関連する特許文献や論文等の文献が

⁸ <http://googleblog.blogspot.com/2011/04/patents-and-innovation.html#!/2011/04/patents-and-innovation.html> (最終アクセス2012年3月1日)

⁹ <http://images.apple.com/pr/pdf/110415samsungcomplaint.pdf> (最終アクセス2012年3月1日)

¹⁰ <http://www.computerworld.jp/topics/597/訴訟/知財問題/201743/アップル、モトローラとの特許紛争への介入を求めて欧州委に提訴> (最終アクセス2012年3月1日)

¹¹ <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303624004577339931560320116.html> (最終アクセス2012年4月13日)

少ないため、先行技術文献やその組合せを検討した際にも明示的な証拠の発見に困難を伴う。これにより、技術者が通常予測可能な技術思想を付加したような発明にも特許が付与され、特許を不安定にさせている可能性がある。

さらに、ソフトウェア特許に多用される機能的なクレームが、権利をより不安定にさせている可能性がある。すなわち、技術革新のスピードが速い、ソフトウェアの分野においては、出願時に意図をしていなかった構成にまで、権利範囲が及ぶことは、結果として、他の分野以上に弊害が多いといえる。ここに、さらに特許請求の範囲に文言上含まれていない発明にも権利範囲を広げることができる理論である均等が適用されることとなると、ソフトウェア特許の権利範囲はさらに不明確になるため、第三者に対し、より大きな萎縮効果を与える要因となっている可能性がある。

まとめると、①ソフトウェア等の技術革新のスピードが速い分野においては、先行技術を見出すことに困難を伴うことから、潜在的に拒絶理由を含む不安定な特許が乱立しうる、②ソフトウェアの分野においては、審査段階において明示的な証拠が無いために、公知文献を見た技術者が通常予測可能な範囲の技術思想を付加したに過ぎない場合でもそこに進歩性が認められ、特許権が設定されてしまう恐れがある、③ソフトウェア特許において多用される機能的なクレームを記載によって、出願時に明細書に記載されていない実施形態、すなわち明らかに出願時に意図をしていなかった技術にまで権利範囲がおよび、権利範囲が過剰に広い特許が生じているおそれがある、④そのような機能的クレームで記載されることが多く、権利範囲が過剰に広がるおそれがあるソフトウェア特許について、侵害訴訟の場面で、さらに均等論が適用されることになると、いっそう権利範囲が広くなり過ぎるおそれがある、という合計4つの問題点が挙げられる。以下、各問題点について具体的に検討する。

なお、ソフトウェア特許とイノベーションの関係については、既に2006年に経済産業省が主催した『ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会』において、一定の政策提言がなされている¹²。しかしながら、同研究会の提言は、侵害認定時における差止請求の範囲の適正化に関するものに限られる。この点、本報告書では、同研究会の提言を支持する立場から屋上屋を架すことを避けるため、差止請求の範囲の問題については扱わない。また、本報告書の提言内容は、必要以上に侵害認定が行われることを抑制することを目的とするものであるが、適切な侵害認定であっても過剰な差止請求が認められることはなお問題があるため、本報告書の提言と前記研究解の提言とは、併存しうるものとする。

また、2008年に特許庁が主催した『イノベーションと知財政策に関する研究会』では、

¹² 商務情報政策局、「『ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会』中間論点整理」（2005年10月11日）参照

イノベーションを促進するための特許政策の在り方についての提言が行われており¹³、本報告書の提言の方向性と軌を一にする部分もあるが、本報告書は、ソフトウェア特許に特化した提言を行う点で、前記研究会提言との差別化が可能であると考えている。

Ⅲ. 先行技術文献となる証拠収集のための新たな手法の検討

1. 問題の所在

特許庁における審査段階において、先行技術文献検索システムの向上や、検索外注機関の活用を通じて、特許審査の質の維持・向上が図られているものの、ソフトウェア等の技術革新のスピードが速い分野においては、依然として先行技術を発見することに困難を伴うことから、潜在的に拒絶理由を含む不安定な特許が乱立し、そのような有効性が不明確な特許の存在によって必要以上の萎縮効果が生じ、イノベーションが阻害されているおそれがある¹⁴。そこで本章では、特許庁の審査官が発見できないような先行技術文献を収集可能とするため、第三者からの情報提供を促進させる仕組みを提案する。

2. コミュニティパテントレビュー (CPR)

ソフトウェア等の IT 分野においては、コミュニティの知識を利用して、企業や大学等の研究者や技術者等が有している知識を活用することが検討されていた¹⁵。具体的には、特許の審査過程において、先行技術文献を発見するために、企業や大学等の研究者や技術者等を始めとする一般人からなるコミュニティが、インターネット上で、特許出願に対するレビュー（先行技術やコメントの提示、議論等）を行い、その結果、有益な先行技術と判断された文献等を審査用資料として特許庁に提出するコミュニティパテントレビュー（以下、「CPR」という。）の試行が米国¹⁶や日本¹⁷において行われてきた。この点、2008年に実施された日本における CPR の試行においては、CPR を通じて情報提供した先行技術が拒絶理由通知で引用されるなど、審査に資するという点において一定の効果が得られたとしながらも、レビュー参加者（レビュアー）の不足、発見が困難な非特許文献の提示が少ない

¹³ イノベーションと知財政策に関する研究会，特許庁，「イノベーション促進に向けた新知財政策」（2008年8月）参照

¹⁴ 例えば、いわゆる「アイコン特許訴訟」（知財高裁平成17年9月30日判決、判タ1189号191頁（平成17年（ネ）第10040号））において、審査段階では発見できなかった海外の非特許文献が証拠となって最終的に特許の進歩性が否定されている。

¹⁵ 知的財産戦略本部，『知的財産推進計画2008』，40頁（2008年）参照

¹⁶ 「Peer to Patent」〈<http://peertopatent.org/>〉参照 [最終アクセス2012年3月1日]

¹⁷ 財団法人知的財産研究所，「平成20年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 コミュニティパテントレビューに関する調査研究報告書」（2009年）参照

ことなどの種々の課題が明らかとなっている¹⁸。

レビュアーの参加を促進させるためには、レビュー参加のインセンティブを高めることが重要である。レビュアーに対するアンケートにおいては、「優秀なレビュアーに対する表彰」や「金銭的報酬」といったことを望む回答が多かったが、報告書では、CPRの目的（公衆の知識を活用した特許審査の効率化と質の維持・向上）から大きく逸脱することから、「金銭的報酬」の提供には慎重な検討が必要であるとされた¹⁹。

3. 新たな CPR の提案

これまでの日本における CPR の試行においては、CPR に参加する出願人にとって、より安定した強い特許を取得可能となることに CPR 参加のメリットがあることから、そのメリットを享受する出願人がレビュー案件を登録することとされていた²⁰。しかし、出願人の利益のために、レビュアーが無償での協力を提供することには限界があることは明らかである。そこで、CPR を更に活用するための一つの解決策として、新たな CPR について次のとおり提案する。

まず、CPR の目的を、「第三者によって、有効でない特許を事前又は付与後に排除すること」と変更する。そして、(出願人による登録に加え、) 第三者がレビュー対象となる出願を登録するとともに、CPR に貢献したレビュアーに対して「金銭的報酬」を提供することとする。これにより、レビュアーが参加するインセンティブとしてより効果的な「金銭的報酬」を提供することができる。

図 1 に、新たに提案する CPR のイメージを示す(太線は試行された CPR からの修正箇所。試行された CPR については、前記報告書²¹を参照のこと)。レビュー案件の登録は何人も可として、登録時には手数料を徴収する(①') こととする。この手数料は、最終的に優秀なレビュアー(特許庁への情報提供につながる文献やコメントを提示した者)への報酬とする(⑥') ことで、レビュアーの参加が増加することが見込まれ、特に実際に文献やコメントを提示する活動的レビュアーの参加を促すことが可能となる。また、特許文献よりも非特許文献の提示に対して十分な報酬を設定することにより、より多くの非特許文献の提示も期待できる。

得られた文献は、情報提供制度²²を利用して特許庁に提出され、特許審査の段階では審査官が審査に利用することが可能であることに加え、特許付与後であれば第三者が無効審判請求を行うための証拠としても利用可能となる(⑦')。

¹⁸ 前掲 17『報告書』96～138 頁参照

¹⁹ 前掲 17『報告書』101 頁 11 行目～103 頁 14 行目参照

²⁰ 前掲 17『報告書』第 60-75 頁

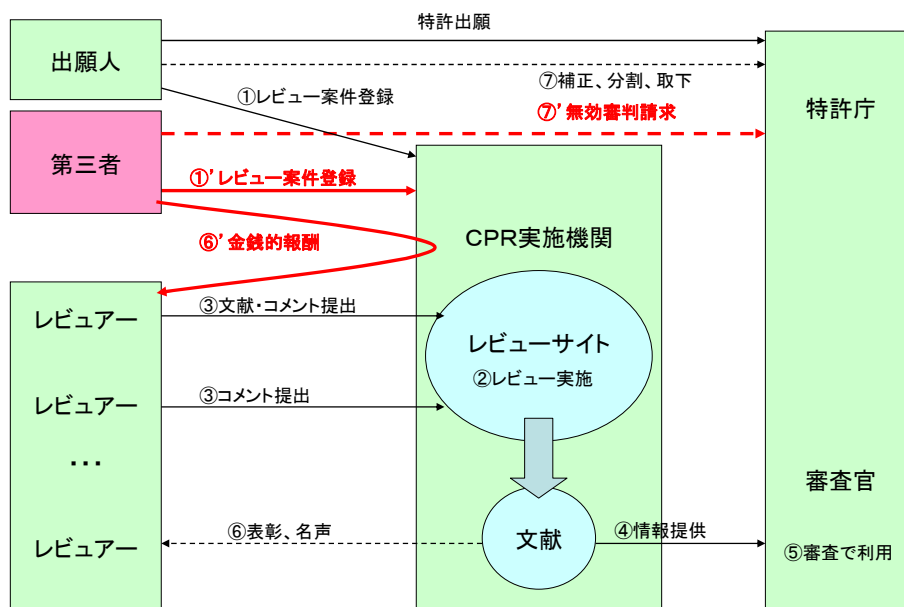
²¹ 前掲 17『報告書』2 頁図 1-1「CPR のイメージ」参照

²² 特許法施行規則第 13 条の 2 及び第 13 条の 3 に基づく情報提供制度

3. ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

このような CPR を行うためには、出願人にとってのメリット（安定した強い特許の取得）に加え、第三者にとってのメリットとして、第三者にとって都合の悪い特許を排除可能とするということを明確にすることが必要である。

(図 1. 新 CPR のイメージ)



4. 第三者のさらなる参加促進

第三者による審査等への参加をさらに促すためには、上記新 CPR の導入の他にも、情報提供制度そのものをより使いやすくすることも重要である。これまでも情報提供制度は、特許付与後の特許についても情報提供することを可能にする²³などの見直しが図られて使い勝手が向上してきた。しかしながら、ソフトウェア分野のように、先行技術を発見することが困難な技術分野においては、さらなる使い勝手のよい仕組みとすることが望まれる。例えば、特許電子図書館²⁴で参照可能な特許出願の審査経過情報や審査書類情報照会において、リアルタイムな公表や情報が更新されたことを第三者に通知する仕組みを実現し、これらの情報とリンクさせることで、審査過程において検討されていない重要な文献を知っている第三者が、この文献を審査終了前に情報提供制度を利用して提供できるようにすることが考えられる。

²³ 特許庁『特許付与後の情報提供制度について』（2004年10月）参照
 <http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/20041020.htm> [最終アクセス 2012年3月1日]
²⁴ 「特許電子図書館」 <<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>>

5. 小括

以上のように、CPR の導入及び情報提供制度の拡充をはかることにより、ソフトウェア等の技術革新のスピードが速い分野において、非特許文献の更なる収集促進が期待できるこれにより、潜在的に拒絶理由を含む不安定な特許の乱立を防ぐことができ、特許の安定化を図ることができる。従って、証拠収集能力を強化することにより、イノベーションに対する脅威を低減できると思われる。

IV. 進歩性判断基準の検討

1. 問題の所在

先行技術文献の証拠収集能力が強化されたとしても、技術革新のスピードが速いソフトウェアの分野においては、必ずしも進歩性を否定するための十分な証拠が得られるとは限らない。しかしながら、公知文献を見た技術者が通常予測可能な範囲の技術思想を付加したに過ぎない場合でも、それについての明示的な証拠が無いために、そこに進歩性が認められ、特許権が設定されてしまうと、本来なら特許権を与えるに値しない発明が保護されることになり、第三者の技術開発が抑制されこの分野におけるイノベーションが阻害されることにつながる恐れがある。そこで、本章では、進歩性の判断基準について検討する。

2. 特許庁審査基準

特許法 29 条 2 項は「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明（筆者注：公知発明）に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については・・・特許を受けることができない」と定めており、これが進歩性についての条文上の判断基準となっている。もっとも、この基準だけでは抽象的に過ぎるため、特許庁の審査基準の他、膨大な数の審決、判決によって具体化が図られてきた²⁵。ここでは、ソフトウェア特許に関する特許庁の審査基準について簡単に触れておきたい。

特許庁の審査基準によると、ソフトウェア特許に限らず、進歩性の判断は、引用発明の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理づけができるか否かにより行われる。例えば、引用発明からの最適な構成の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうかを検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機

²⁵ 中山信弘『特許法』132 頁（弘文堂、2010 年）参照。

づけとなり得るものがあるかどうかを検討したりすることになる。この動機づけとなり得るものとして、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆が挙げられている²⁶。

もっともソフトウェア特許については、所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることであるため、このような当業者の通常の創作活動の範囲に該当するものは、組み合わせや適用に技術的な困難性がない場合、特段の事情がない限り、進歩性は否定されるとして、ソフトウェア技術分野の特殊性を考慮して論理づけがなされるものとしている²⁷。

3. 判例の傾向

このような審査基準の立場に対して、知財高判平成 21 年 1 月 28 日（判タ 2043 号 117 頁（平成 20 年（行ケ）第 10096 号））では、「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である」とされ、進歩性を否定するためには、引用発明の内容中の示唆が重視される旨判示された。その後も知財高判平成 21 年 3 月 25 日（裁判所ウェブサイト（平成 20 年（行ケ）10261 号））や知財高判平成 21 年 3 月 25 日（裁判所ウェブサイト（平成 20 年（行ケ）10153 号））など、示唆を重視する裁判例が続く傾向にあり、審査基準による場合よりも、進歩性が認められやすくなっている。

もっとも、知財高判平成 22 年 4 月 19 日（裁判所ウェブサイト（平成 21（行ケ）第 10268 号））では、「当業者が公知文献に記載された公知技術を組み合わせる新規の構成とする際の推考容易性を判断する場合に、それを組み合わせる目的若しくは技術思想又はその組み合わせに係る新規の構成の作用効果等が、細部にわたってすべて当該公知文献に記載又は示唆されていなければ推考が容易といえないというものではなく、当該公知文献に接した当業者であれば通常着想することができ、又は予測することができる範囲内のものは、そこに記載又は示唆されていることを要しないというべきである」という特許庁側の主張を認め、動機づけは存在すると判示した。この判決に従えば、示唆がなくても動機づけがあれば進歩性は否定されると考えられる²⁸。

このように、立場が分かれる中、ソフトウェア特許において、進歩性を否定する際に、

²⁶ 審査基準第Ⅱ部第 2 章 2.4～2.5 参照。

²⁷ 審査基準第Ⅶ部第 1 章 2.3 参照。

²⁸ 中所昌司「進歩性判断における公知技術の組合せ」、知財管理 Vol. 60、No. 11（2010 年）参照

論理づけの示唆を必要性とすることが、どのような問題を生じるかについて、仮想事例を用いて検討する。

4. 仮想事例

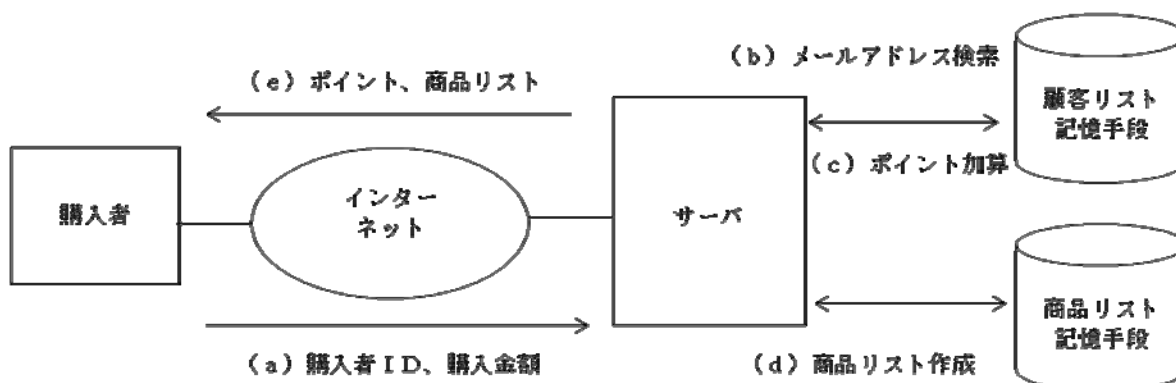
(i) 仮想事例

仮想事例として、以下のような請求項1に係る発明に対し、引用発明1及び引用発明2が存在する場合の進歩性の判断について検討する。

【請求項1】

- (a) 購入者IDと購入金額がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、
 - (b) 前記サーバーが、前記購入者IDに基づいて、顧客リスト記憶手段に記憶された購入者のサービスポイント及び電子メールアドレスを検索するステップ、
 - (c) 前記サーバーが、前記購入金額に応じたサービスポイントを、前記検索した購入者のサービスポイントに加算するステップ、
 - (d) 前記サーバーが、商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リスト記憶手段から、前記加算したサービスポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストを作成するステップ、
 - (e) 前記サーバーが、前記加算したサービスポイント及び前記作成した商品リストを、前記検索した購入者の電子メールアドレスを用いて電子メールにて購入者に通知するステップ、
- からなるポイントサービス方法。

(図2. 仮想事例の概要)



<引用発明1>

- (a) 購入者IDと購入金額がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、
- (b) 前記サーバーが、前記購入者IDに基づいて、顧客リスト記憶手段に記憶された購

入者のサービスポイント及び電子メールアドレスを検索するステップ、

(c) 前記サーバーが、前記購入金額に応じたサービスポイントを、前記検索した購入者のサービスポイントに加算するステップ、

(e') 前記サーバーが、前記加算したサービスポイントを、前記検索した購入者の電子メールアドレスを用いて電子メールにて購入者に通知するステップ、からなるポイントサービス方法。

<引用発明2>

(d') 毎月、商品名と交換ポイントが対応付けられた商品リストから、購入者のサービスポイント以下の交換ポイントを有する商品名の商品リストを作成し、

(e') 購入者に通知するサービス方法。

(ii) 相違点及び判断

請求項1に係る発明と引用発明1とを対比すると、引用発明1では、サーバーが、商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リスト記憶手段から、前記加算したサービスポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストを作成し、作成した商品リストを購入者に通知しない点で相違する。

この相違点については、引用発明2にほぼ開示されているものの、引用発明2は、毎月定期的に商品リストを作成し、購入者に通知するものである。このため、単純に、引用発明1に引用発明2を適用すると、引用発明1のサービス方法において、毎月、商品リストを作成し、購入者に通知するような構成の発明になると考えられる。

ここで、進歩性を否定するためには示唆が重視されないと考えると、サービスポイントが加算されたときに、加算されたサービスポイントに基づいて商品リストを作成するための示唆が必要となるため、引用発明1及び引用発明2のみでは、進歩性を否定できないことになる。

一方で、仮にそのような示唆を明示する文献が存在しないとしても、引用発明1及び引用発明2に基づいて当業者が通常なしうるような、当業者からみておおよそ進歩性なしと思われる場合には、進歩性を否定できると考える立場ではどうなるだろうか。

その場合、引用発明1及び2に厳密な示唆がないとしても、引用発明1に引用発明2を適用し、商品名と交換ポイントが対応付けられた商品リストから、加算したサービスポイント以下の交換ポイントを有する商品名の商品リストを作成し、加算したサービスポイント及び商品リストを購入者に通知することは、当業者であれば通常なしうるものであり、進歩性は否定されよう。

このように、示唆を必要とする立場と必要としない立場で、本仮想事例においては、進

歩性の有無が異なる結果となった。しかしながら、本件仮想事例のようなソフトウェア特許は当業者の通常の創作能力の発揮であるから、示唆の有無にかかわらず、本来進歩性は否定されるべきであり、その意味では、ソフトウェア特許において、進歩性を否定する上で示唆を求めることは、適切ではないと言えよう。

5. ソフトウェア特許における示唆

上記4で検討したとおり、ソフトウェア特許において、進歩性を否定する上で示唆を求めることは、適切ではないと言える。しかも、既にみたように、ソフトウェア特許では、そもそも証拠が不足している場合が多いため、示唆を明示する引例は存在しない可能性が高い。また、ソフトウェア特許は、異なる分野への転用等が一般的に行われているように、技術分野の幅が広く、そもそも組み合わせの示唆を内在しているものと考えられるため、示唆の必要性は、他の分野に比べて低いものと考えられる。そうすると、引例に示唆が無いという理由のみで進歩性を肯定することは、本来なら特許権を与えるに値しない発明が保護されることになり、イノベーションを阻害する可能性がある。

そこで、イノベーションの阻害を低減させるためには、ソフトウェア特許では、証拠に示唆の明示がなくとも示唆等が含まれているものとして動機づけを推定し進歩性なしと判断することが提案される。そうすれば当業者の通常の創作能力の発揮に該当する発明について進歩性を否定し易くなることから、本来特許権を与えるに値しないような発明について特許の成立を防ぐことができるだろう。

V. 機能的クレームに関する検討

1. 問題の所在

ソフトウェア特許においては、一般にソフトウェアが実現する機能に重点が置かれるため、機能的にクレームを記載すること（機能的クレーム）が多い²⁹。

ところで、機能的クレームについては、クレームの「記載文言通りに、その機能を果たすものであればその全てを技術的範囲内にあるものと認定してしまうと、当業者が発明の詳細な説明の記載から読み取れる範囲を超えて特許権の効力が及んでしまう場合がある³⁰」との問題点が指摘されている。そのため、上記Ⅲ. で検討したように CPR の導入及び情報提供制度の拡充により、非特許文献の更なる収集を促進し、また、上記Ⅳ. で検討したよ

²⁹ 審査基準においても、「ソフトウェア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機能により特定された『物の発明』として請求項に記載することができる」とする（審査基準第Ⅶ部第1章1.1.1(2)）。

³⁰ 高林龍『標準特許法 第4版』143頁（有斐閣、2011年）

3. ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

うにソフトウェア特許では、証拠に示唆の明示がなくとも示唆等が含まれているものとして動機づけを推定し進歩性なしと判断することとすることにより、無効理由を含む不安定な特許を可及的に排除したとしても、機能的クレームが用いられることの多いソフトウェア特許の場合も同様に、権利範囲が広くなりすぎてしまう問題が存在し、その結果イノベーションを阻害しているということになっている可能性が考えられる。

そこで、本章では、ソフトウェア特許における機能的クレームについて、イノベーションの阻害となっているかという問題点について検討する。

2. 機能的クレームの概要

平成6年改正前までの特許法では、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載」する必要があった。したがって、機能的クレームが認められる場合は少なかった³¹。

しかし、このような記載を強制することは、「情報関連技術に典型的にみられるように、近年の技術の多様化にそぐわない面も生じていた。つまり、発明の構成のみを記載させるよりも作用や動作方法等によって定義する方が好ましい事例も生じている³²」との判断の結果、平成6年改正では、特許請求の範囲の記載について、例えば、「・・・するための手段」のような機能的な記載も（他の要件を満たす限りで）認められた。

もっとも、機能的クレームの解釈においては、先述のように特許権の効力が拡大する可能性があるため、当該構成要件によって発明の外延が不明確となる場合に、実施例の記載もしくは、その均等物に限定して解釈すべきである旨、指摘されてきた³³。

3. 判例の傾向

機能的クレームの解釈が論点になった平成6年改正前の特許法、実用新案法に基づく裁判例として、「電子晴雨計」事件³⁴、磁気媒体リーダー事件³⁵等がある。また、平成6年改正後の特許法に基づく裁判例として、「アイスクリーム充填苺」事件³⁶等がある。これらの裁判例の傾向として、平成6年改正前の裁判例では、機能的クレームによって、発明の外延が明確性を欠いていると思われる場合は、実施例の記載に基づき、そこに開示された具体的な構成に示されている技術的思想により技術的範囲を確定していると言える。

³¹ 高林龍「機能的クレームの解釈——磁気媒体リーダー事件」中山信弘他編『特許判例百選 第4版』129頁参照。

³² 中山信弘『特許法』176頁（弘文堂、2010年）

³³ 牧野利秋『知的財産関係訴訟法（新・裁判実務大系）第4巻』211頁（青林書院、2001年）参照

³⁴ 神戸地判平成2年10月29日（判タ752号222頁（昭和62年（ワ）第62号））

³⁵ 東京地判平成10年12月22日（判タ991号230頁（平成8年（ワ）第22124号））

³⁶ 東京地判平成16年12月28日（裁判所ウェブサイト（平成15（ワ）第19733号））

3. ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

また、平成6年改正後の裁判例では、平成6年改正により、機能的クレームが、認められたものの、実施例の記載に基づいて限定した解釈を行い技術的範囲が定められていると言える。

4. ソフトウェア特許と機能的クレーム

ソフトウェアの分野において、事業を行う第三者は、機能的クレームから権利範囲を予測することが困難であるため、必要以上に脅威を受け、イノベーションの創出に対して阻害を受ける可能性がある。また、ソフトウェア特許は、作用や動作方法等によって定義する方が好ましいため、今後も機能的クレームの特許が増加し続けることが容易に予測される。結果として、ソフトウェア業界を中心に機能的クレームは、通常のクレームに比べて、イノベーションの妨げとなることが大きな問題となる可能性がある。

これまでの判例によれば、機能的クレームは、実施例の記載に基づいて限定した解釈を行い技術的範囲が定められる傾向があるため、技術的範囲が広すぎるという点が問題になることは考えにくい。

しかしながら、機能的クレームは、通常のクレームと比べて、裁判や鑑定等によらなければその技術的範囲を明確にすることがより困難であり、特許を有していない第三者は、多くの場合、権利範囲を過剰に意識してしまうことにより、イノベーションが阻害されている可能性がある。

5. means plus function claim の概要

米国特許法 112 条 6 項は、機能的クレーム (means plus function claim) における構成要素は、具体的構造、材料、または行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段または工程としてあらわすことができるとする一方、かかるクレームは、明細書に記載された対応の構造、材料、ないし行為、またはそれらの均等物をその範囲とすると規定する。このような明文の規定が存在するため、米国における means plus function claim は比較的狭く解釈される傾向にあると言えよう³⁷。

6. サポート要件との関係

特許法 36 条は、クレームにおいて特許を受けようとする発明として記載された発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載したものでなければいけないと規定する (特許法第 36

³⁷ 河野 英仁「米国判例にみるコンピュータ関連発明の機能的記載における諸問題とその有効的活用」、パテント Vol. 57、No. 4 (2004 年) 参照

条第6項1号 サポート要件)。また、審査基準では、発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるため、サポート要件は、これを防止するための要件であると規定する³⁸。

更に、審査基準では、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合の類型を規定し、発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なるとしている。具体的には、物の有する機能・特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野(例:化学物質)に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野(例:機械、電気)では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向があるとしている³⁹。

従って、明細書に記載の発明を適切に表現するために、機能によって表現されているに過ぎない機能的クレームの技術的範囲は、明細書に記載される発明の詳細な説明に実施可能な程度に明確且つ十分に開示された発明によって確定されなければならないはずである。

7. ソフトウェア特許における機能的クレームの技術的範囲

ここまでの検討を踏まえて、ソフトウェア特許における機能的クレームの技術的範囲をどのように考えるべきか検討したい。

そもそもの問題として、ソフトウェア特許は、機能的クレームによる方が発明の記載手法として適切であり、一般的な機能的クレームが持つような問題、すなわち、広すぎる特許請求の範囲の問題は、必ずしも生じない、との指摘がある⁴⁰。しかしながら、技術革新のスピードが速いソフトウェアの分野では、次々と新しい技術が開発されている実態にあり、かつそれを維持発展させることが、ソフトウェア産業の振興に有益であることに鑑みれば、ある特許権によって独占される技術の範囲は限定的であることが望ましく、また、後続する第三者にとって独占される技術の範囲が明確であることが望ましい。そのような視点からは、ソフトウェア特許も、機能的クレームによる広すぎる特許請求の範囲の問題は生じうる。

もともと、これまでの判例のように、機能的クレームについて、実施例の記載に基づいて限定的な解釈を行い技術的範囲を定めるのであれば、ソフトウェア特許においても、技術的範囲が広すぎるとい点が問題になることは考えにくい。しかし、我が国には、米国

³⁸ 審査基準第I部第1章2.2参照。

³⁹ 審査基準第I部第1章2.2参照。

⁴⁰ 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』1113頁〔岩坪哲〕(青林書院、2011年)

特許法112条6項に相当するような規定がないため、安定性に欠けると言わざるを得ない。一方で、先述のように、ソフトウェアの分野では、機能的クレームが広く解釈されることの弊害は大きい、そこで、少なくとも、ソフトウェア特許には、means plus function claimと同様の解釈をすべき旨、法定すべきである。また、ソフトウェア特許には、明細書の記載要件規定(特許法第36条)が機能的クレームにどのように適用されるのかを審査基準等で明確にすべきである。例えば、現行の審査基準第I部第1章2.2.1.2では、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の限縮を求めることがないようにしている⁴¹。しかしながら、上記の通りソフトウェアの分野では、機能的クレームが広く解釈されることの弊害は大きいため、明細書に記載されていない内容については、第36条6項1号の規定に違反とすべきである。これによれば、機能的クレームであっても、技術的範囲の予測がこれまでよりも容易になり、特許を安定させることが可能となる。

ソフトウェア特許にのみ、機能的クレームを限定的に解釈する規定を新設したり、第36条6項1号違反を厳格に適用したりすることに対する異論も考えられる。しかしながら、ソフトウェア業界は、技術の進歩も他業界と比べて早いため、1つの特許が20年の保護期間に渡って及ぼす影響は大きいと考えられる。そこで、ソフトウェア特許に対しては、明細書に記載された対応の構造、行為、またはそれらの均等物に技術的範囲を限定することを厳格に行うことで、特許の対象となる技術的範囲を限定することで、実質的な特許の保護期間を短縮することができる。

従って、機能的クレームの技術的範囲は、明細書に記載された対応の構造、行為、またはそれらの均等物をその範囲とすることを制度的に保障することを提案する。これにより、第三者は、機能的クレームによる技術的範囲の予測が容易になり、機能的クレームを含むソフトウェア特許が、イノベーションを阻害する程度を低減できると思われる。

VI. ソフトウェア特許に対する均等論の適用に関する検討

1. 問題の所在

第V章で述べたとおり、ソフトウェア特許においては、機能的クレームが多用されるが、ソフトウェア関連業界における技術革新のスピードの速さを考慮すると、機能的に記述せざるを得ないというソフトウェア特許の特性を割り引いても、出願時に明細書に記載されていない実施形態、すなわち明らかにし出願時に意図をしていなかった技術にまで権利範囲がおよび、権利範囲が過剰に広い特許が生じているおそれがあるという問題がある。その

⁴¹ 審査基準第I部第1章2.2参照。

ようなソフトウェア特許について、特許権侵害訴訟において、権利範囲を実質的に広げる理論として判例上認められている「均等論」の適用がなされた場合には、さらに権利範囲が広がることとなり、ソフトウェア特許の権利範囲がよりいっそう不明確になり、イノベーションを阻害するのではないかという問題がある。

そこで、まず、均等論の内容について述べたうえで、ソフトウェア特許についても均等論を適用することの是非について、検討する。

2. 均等論の内容

均等論とは、「特許請求の範囲の記載文言どおりの構成でなくても、実質的に同一と評価されるような構成に対しては、特許権の保護範囲（技術的範囲）の拡張しようとする⁴²⁾」理論をいう。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるが、発明という無体物を文言で過不足なく記すことは容易ではないし、将来生じるであろう侵害形態の全てを想定して特許請求の範囲を記載することも現実的ではなく、出願者に酷であるため、特許請求の範囲の厳密な文言解釈のみで特許発明の技術的範囲を確定すると不合理な結果を招来しかねないことを念頭に、このような不都合を回避する観点から導かれる理論である⁴³⁾。

わが国においては、いわゆる「ボールスプライン事件」最高裁判決⁴⁴⁾において、均等論が正面から認められた。同判決においては、一般論としては、特許請求の範囲に記載された構成要件に、対象製品と異なる部分が存在すれば特許発明の技術的範囲には属しないとした上で、特許請求の範囲の構成中に、文言上、対象製品と異なる部分が存在する場合であったとしても、以下の要件を満たす場合には、均等であるとして、特許発明の技術的範囲に属すると判示した。

①特許発明の本質的部分ではないこと

②置換しても特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであること

③その置換は、当業者が、製造等の時点において容易に想到することができるものであること

④対象製品が、出願時における公知技術と同一または当業者が出願当時に容易に推考できたものではないこと

⑤対象製品が、出願手続において、クレームから意識的に除外されたものにあたる等の特段の事情がないこと

⁴²⁾ 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』1088頁〔岩坪哲〕（青林書院、2011年）

⁴³⁾ 中山信弘『特許法』396頁（弘文堂、2010年）参照

⁴⁴⁾ 最判平成10年2月24日（民集52巻1号113頁、判時1630号32頁等）

3. ソフトウェア特許への均等論の適用に関する検討

以上のような均等論は、ソフトウェア特許の技術的範囲の認定においても同様に用いられることになるであろうか。

通常、ソフトウェア特許の特許請求の範囲は、機能的クレームで構成されることであり、機能的クレームは、その名のとおり、発明の構成要件が機能により表現されているものである。すなわち、機能的クレームは、そもそも、構成要素の限定の仕方がある具体的な構造等によるのではなく、一定の範囲を有する機能によって限定されているものであり、同一の機能を有する構成であれば、原則として、いずれもクレームされた構成要件に該当することとなる⁴⁵。したがって、その上にさらに均等論が適用されるならば、権利範囲はより幅を持つことになる。

しかしながら、機能的クレームの本質に照らせば、ある一定の効果を奏するものであれば、その構成の一部が異なるいくつかの製品があったとしても、これらはいずれも特許発明の構成要件を満たすのである⁴⁶。これは、機能的クレームにおいては、その性質上、複数の置換可能な構成がすでに文言上含まれていることを意味し、均等論の適用要件の②「置換しても特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであること」の要件は、機能的クレームの文言解釈において取り込まれているということができる⁴⁷。

したがって、機能的クレームについては、すでに、文言侵害の検討の段階で、均等論の適用要件②の置換可能性についても検討していることになる。その結果、文言侵害が成立しなかった場合に均等論の適否を検討したとしても、もはや置換可能性の要件を充足する余地はないといえる。このように解するならば、機能的クレームについては、文言侵害が否定された後に、均等論の成立要件②置換可能性を充足することはないことになるから、かかる機能的クレームによる構成が通常の状態となっているソフトウェア特許についても、その権利範囲が均等論の適用により拡大されることはないと考えられ、均等論の適用により、権利範囲がいつそう不明確になるという問題は懸念の必要がないものと考えられる。

ところで、機能的クレームを実施例に基づいて限定的に解釈するという立場に立つ（第V章で論じたように、本報告書はソフトウェア特許の場合、その点をより厳格に運用すべしとの立場である）のであれば、そこで限定的に解釈されたクレームの範囲を前提として、置換可能性を検討することは可能であり、やはり、均等論の適用の余地があり、それによってやはり権利範囲が拡大するのではないかとの指摘が考えられる⁴⁸。

⁴⁵ 江藤聰明「機能表現クレームの権利範囲」(http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/means2.html) 参照

⁴⁶ 江藤聰明「機能表現クレームの権利範囲」(http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/means2.html) 参照

⁴⁷ 相田義明「抽象的・機能的な表現を含むクレームの諸問題」地財管理 vol. 51 No. 12、1845 頁 (2011)

⁴⁸ 遠山勉「2004年2月13日 日本知的財産協会 関東建設部会 研修会講演『ボールスプライン軸受事件以降の均等論』講演録」(http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/kintou1.htm) 参照

3. ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

しかし、機能的クレームを実施例に基づいて限定的に解釈するのであれば、それによって、機能的クレームによるソフトウェア特許の技術的範囲が拡大して、明らかに出願時に意図をしていなかった構成にまで権利範囲がおよび、権利範囲が過剰に広がるおそれは回避でき、通常のクレームの場合と同様に、権利範囲を明確にすることが可能となる。そして、そのような限定的に解釈されたクレームに対して、さらに均等論が適用されたとしても、それは、機能的クレームではない通常のクレームに対して均等論が適用される場合と同様の状況になるだけである。よって、この場合には、ここで問題としている、権利範囲が広くなりやすい機能的クレームについてさらに均等論を適用することによって、いっそう権利範囲が過剰になる、という問題はそもそも起こらないといえるから、均等論を適用することによるソフトウェア特許特有の問題は生じないと考えられるであろう。

VII. おわりに

冒頭述べた通り、本報告書では、ソフトウェア特許がイノベーションの妨げとなっているという仮定のもと、具体的な課題を列挙し、それらを解消するためのいくつかの提案を行った。

具体的には、ソフトウェア等の技術革新のスピードが速い分野においては、先行技術を発見することに困難を伴うことから、潜在的に拒絶理由を含む不安定な特許が乱立するという課題に対しては、CPRの導入及び情報提供制度の拡充をはかることにより、非特許文献の更なる収集促進が期待でき、これにより、前記のような不安定な特許の乱立を防ぐことを提案した。

続いて、ソフトウェアの分野においては、審査段階において明示的な証拠が無いために、公知文献を見た技術者が通常予測可能な範囲の技術思想を付加したに過ぎない場合でもそこに進歩性が認められ、特許権が設定されてしまう恐れがあるという課題に対しては、ソフトウェア特許に対しては、証拠に示唆の明示がなくとも動機づけを推定し進歩性なしと判断することを提案した。

また、ソフトウェアの分野で創出されるソフトウェア特許において、機能的にクレームを記載することにより、出願時に明細書に記載されていない範囲にまで権利がおよび、権利範囲が過剰に広い特許が生じているおそれがあるという課題に対しては、ソフトウェア特許においては、means plus function claimと同様の解釈を義務づける規定を新設すべきである。或いは、ソフトウェア特許において、明細書の記載要件規程（特許法第36条）が機能的クレームにどのように適用されるのかを明確にすることを提案した。

さらに、ソフトウェア特許は、権利範囲が過剰に広い特許が生じるおそれがある機能的クレームで構成されることが多いところ、これに均等論が適用されることになると、さらに権利範囲が過剰に広がるおそれがあるという課題に対しては、機能的クレームについ

3. ソフトウェア特許の権利のあり方について～イノベーション阻害論を超えて～

では、すでに文言解釈において、均等論の要件の一つである置換可能性の判断が行われていることから、重ねて均等論が成立する余地はないと考えられることを指摘した。

以上検討したところによれば、ソフトウェア特許がイノベーションの妨げとなっていると仮定したときに生じるであろう諸課題について、対応策は十分に存在するものと思料する。結果、それらの対策を取れば、ソフトウェア特許は、イノベーションの妨げとなることを抑制することができると思われる。

本報告書では、ソフトウェア特許の課題の抽出及び、その解決方法について、いくつか提案するに留まったが、このような検討を継続することにより、今後は、イノベーション阻害論を越えた、その先の、特許の有効活用に繋がるのではないかと思料する。そして、ソフトウェア分野においても、特許により本来保護されるべきものが、保護され、保護されるべきではないものが対象から外れることにより、各特許権の評価も適正化され、イノベーションの創出が更に促進される事を切に願い、本件テーマの結びとする。

以上