

事業形態に応じたソフトウェア関連発明の出願戦略に関する調査・研究

ソフトウェア委員会*

抄 録 コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準が設けられた後、急速なスマート端末の普及とクラウド・SNS等のネットワークビジネス拡大により、ソリューションやサービス実現のためのコンピュータシステムやソフトウェアの重要性がますます高まっている。また、企業の事業形態も多様化が進んでおり、従来型のパッケージソフトウェアやソフトウェア組込機器の製造・販売等を主たる保護対象とした実務だけでは十分に事業を保護できなくなりつつある。そこで、本稿では事業形態をいくつかのタイプに分類し、近年の裁判例やグローバル企業の出願事例等を参考に、事業形態に応じて推奨されるべき特許出願戦略について、特にクレーム構成のあり方を中心に検討した内容を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. コンピュータソフトウェアの事業形態
 2. 1 アプリ提供型（Ⅰ型）とは
 2. 2 デバイス・装置提供型（Ⅱ型）とは
 2. 3 クライアント－サーバ型（Ⅲ型）とは
3. アプリ提供型及びデバイス・装置提供型事業形態における出願戦略
 3. 1 アプリ提供型（Ⅰ型）
 3. 2 デバイス・装置提供型（Ⅱ型）
 3. 3 小 括
4. クライアント－サーバ型（Ⅲ型）事業形態における出願戦略
 4. 1 顧客システム提供型（Ⅲ－1型）
 4. 2 Webサービス提供型（Ⅲ－2型）
5. 終わりに

1. はじめに

インターネットの普及に伴い、ネットワークを介したソフトウェア（以下、「ソフト」という。）、コンテンツやサービスの提供を含むさまざまなビジネスが登場・拡大し、従来の延長ではコンピュータソフトウェア関連特許（以下、

「CS特許」という。）の保護が十分に図られないのではないかと心配する実務家が増えている。筆者らもそれらの実務家と同様の悩みを抱えていた。

これまでCS特許といえば、発明の保護適格性を満たすクレーム記載についての議論が多く、事業保護の観点からは少なかった。というのも、概ね記憶媒体でのパッケージソフトとしての供給やデバイス組込専用ソフトとしての供給形態を想定し、方法及び媒体・ソフトを含む物のクレームを中心とした出願・権利化を検討すれば足りると考えられていたためである。

ところが、近年の事業形態の複雑化により、侵害特定の困難性（アルゴリズムの認定・国境を跨ぐ侵害行為・複数の侵害主体による実施等）が高くなり、収益構造の特殊化（ソフトやサービスの無償提供・広告による収入確保等）が進んでいることも相俟って、CS特許のクレームドラフティングに頭を悩ませることが多くなった。

* 2013年度 Software Committee

そこで本稿では、事業形態をその事業の保護態様が異なると思われる3つに大別し、そのうちのクライアント装置（以下、「クライアント」という。）とサーバ装置（以下、「サーバ」という。）とで構成されるクライアント-サーバ型システムをベースとする事業形態については更なる細分化をした上で、各形態について関連する裁判例等を参考に、日本及びCS特許においてリーディングケースとなる判決が出やすい米国におけるCS特許の出願戦略を検討した。

本稿は、2013年度ソフトウェア委員会第2小委員会第1テーマWGメンバーの櫻井健裕（リコー）、上原良太（パナソニック）、國安信輔（共同印刷）、竹原久人（シスメックス）、戸谷昌弘（住友電気工業）、前田豊（東芝テック）、和田智樹（東日本旅客鉄道）の7名が担当した。

2. コンピュータソフトウェアの事業形態

2.1 アプリ提供型（I型）とは

文書作成ソフトや画像編集ソフト等を含む所

定の機能を果たすアプリケーションソフトがCD等の記憶媒体により提供される形態を、本稿ではI型とした。なお、近年はアプリケーションソフトがインターネット等のネットワークを通じて提供される形態が主流となりつつあるため、この形態もI型に含めた。

I型では、収益源としてソフトのライセンス費用や保守費用等があげられる。

2.2 デバイス・装置提供型（II型）とは

スマートフォン、電子ブック・リーダー、タブレット型端末や携帯電話等を含むさまざまなデバイスを提供する形態をII型とした。II型の収益源はデバイスの販売、リースまたは保守等があげられる。

ここで、現在のデバイスはインターネットに接続しないものはないといっても過言ではない状況だが、ネットワークを介してサーバや他のデバイスと通信して何らかの機能やサービス等を実現する形態は、後述するクライアント-サーバ型に含めて議論を進めることにし、II型は

《典型的事業形態(3形態)》

※図中下線部は主な調査・研究材料、論点

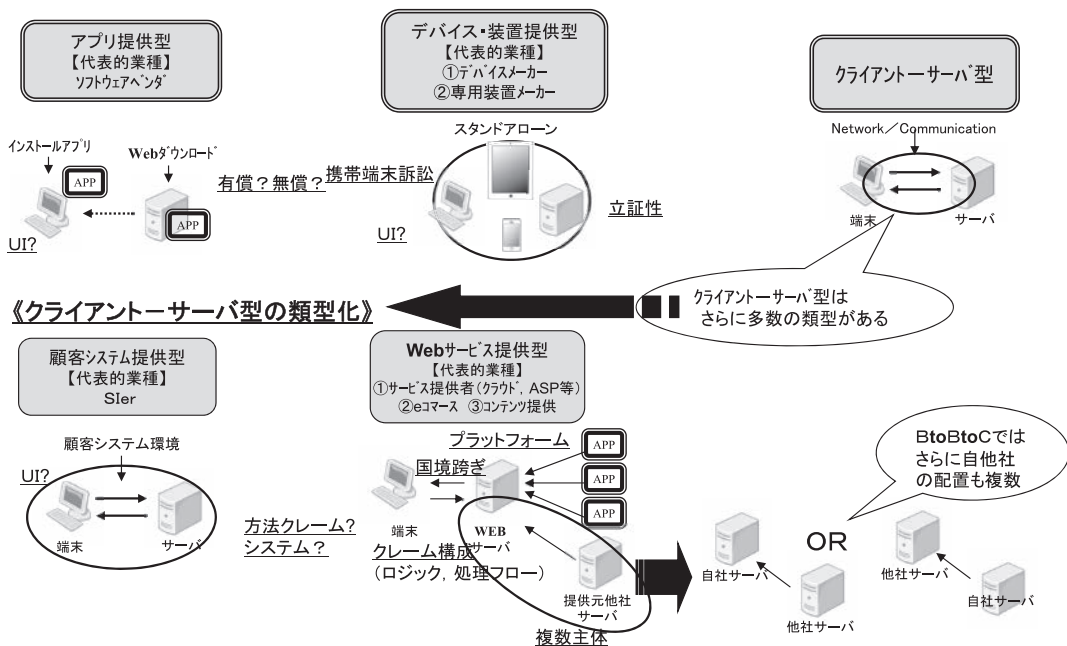


図1 CS発明に関連する事業形態

もっぱらデバイス単体で機能等が実現される形態を想定して検討することにした。

2.3 クライアントサーバ型（Ⅲ型）とは

顧客の情報システム（業務アプリケーションや物流ソフト）の構築を一括して請け負うSIer（System Integrator）に代表される顧客システム提供（構築）型、クライアントに搭載されたWebブラウザ等を介して一般ユーザにサービスを提供するB to CのWebサービス型、その他、一般ユーザへのサービスの提供に複数の事業者が携わるB to B to C型等の広い範囲のクライアントサーバ型の事業形態をⅢ型とした。

顧客システム提供型の主な収益源は受託開発費や保守費用等があげられる。一方、Webサービス型では、ネットショップ、広告収入、架空アイテムの販売による課金など新たなコンテンツを収益源とする事業形態が登場している。

3. アプリ提供型及びデバイス・装置提供型事業形態における出願戦略

3.1 アプリ提供型（Ⅰ型）

Ⅰ型では、日米で実務上の方針や留意事項に一部相違があるため、それぞれ分けて記載する。

(1) 日本の場合

日本では、こういったソフトを保護するためにプログラムのクレーム（以下「プログラムクレーム」という）を押さえるのが確実と言える。PC用の汎用パッケージソフトの場合はCD等の媒体で取引されることが多いから、プログラムを記録した媒体クレーム（以下「媒体クレーム」という）も有効と考えられるが、ネットワークを介したダウンロードという取引形態が広く用いられる状況であることを考えると、あえて媒体クレームを設ける意義は乏しいと考えられる。

(a) 裁判例に基づく考察

実務上頭に入れておきたいのは、一太郎事件（知財高裁、平成17年（ネ）第10040号）である。本事件の特許出願当時はプログラムクレームや媒体クレームが認められておらず、いわゆる装置のクレーム（以下「装置クレーム」という）と単純方法のクレーム（以下「方法クレーム」という）の間接侵害の成否が争点となったが、装置クレームのみ間接侵害が成立しうるとされた。プログラムは、方法クレームの発明の実施に用いられる装置（PC）の生産に用いられるものであり特許法101条各号のいずれにも該当しないとされた。

こうして考えると、Ⅰ型事業形態の保護のためには、直接侵害を問えるプログラムクレームが最も有効であり、取引形態によって活用が困難となる媒体クレームや間接侵害にすらならないとされた方法クレームの優先順位は低いと言わざるをえない。ただし、一太郎事件からは、装置クレーム又はシステムのクレーム（以下「システムクレーム」という）を設ける価値はあると考える。

なお、侵害論の観点からは直接侵害を問えるプログラムクレームがあれば十分かもしれないが、近年ソフトを無償又は無償同然で頒布してハードウェア（以下「ハード」という）の販売を促進する事業形態も少なくないため、損害論を考えると、ソフトの経済的価値が取引金額に反映されているはずのハードをカバーするクレームを設けておく方が良いと考えられる。

(2) 米国の場合

米国ではプログラムクレームが認められないという、日本と決定的な違いがある。

そのため、プログラムの製造・販売については媒体クレームにより直接侵害を問うか、装置クレームや方法クレームにより間接侵害等を問うという権利行使の態様が一般的である。なお、

米国では日本の一太郎事件で示されたような装置クレームと方法クレームとの間の差異は存在しない。

(a) 裁判例に基づく考察

実務上は、Microsoft社とAT&T社の間で域外適用（米国特許法271条(f)）について争われたゴールデンマスターディスク事件（550 U.S.437（2007））を頭に入れておくべきである。本事件では、Microsoft社のソフトを米国内で記録したマスターディスクが米国外でコピーされ、当該コピーされた記憶媒体を用いてPCにソフトをインストールする行為は271条(f)による救済を受けられず、装置クレームや方法クレームの侵害には当たらない、とされた。

ただ、本事件では、AT&T社が媒体クレームを設けていれば救済された可能性はあったと考えられる。従って、市販パッケージとして汎用コンピュータ装置にインストールして使用されるソフトの保護のためには、媒体クレームを設けておく方が良いと言えるだろう。

(b) 参考事例の紹介

最近の実例で押さえておきたいのは、Apple社のiTunesStore関連特許（US8161411等）である。同社は、ソフト等のコンテンツをネットワーク経由で販売する仕組み自体を特許で押さえることでソフトの流通を保護するという従来まであまり見られなかった新しい考え方を実践したと言える。参考にすべき実例である。

3. 2 デバイス・装置提供型（Ⅱ型）

Ⅱ型は、Ⅰ型と同様に発明の構成要件がもっぱら1台のコンピュータ装置単体で実行されるものを想定している。本事業形態は原則として、「有体物」を取引の対象とするようなソフト以外の技術分野と同じ考え方で保護すれば足り、装置クレーム又はシステムクレームを中心にした保護を考えれば良いと考えられる。

方法クレームについては、装置を流通過程で

押さえない場合には間接侵害にしかなりえないが、装置を使用して事業を行う事業者に対しては、当該使用行為について直接侵害を問うことが可能である。従って、出願人がその権利を誰に対してどういう場面で行使したいのか、に応じて方法クレームを重視するか否かを決めれば良い。この方針については、日米で実務上の相違はないと考えている。

(a) 裁判例に基づく考察

実務上頭に入れておきたいのは、Finjan社とSecure Computing社の間で争われたCAFC判決（626 F.3d 1197（2010））である。被疑侵害品には特許発明に関する技術を実行可能なソフトが搭載されていたが、所定のキーを購入しない限りロックされて動作しないようにされていた。本事件では、装置クレームや媒体クレームについての侵害は認められたが、方法クレームについては現に米国内で当該方法が実行されない限り非侵害とされた。オプションに実行される機能に関する発明の場合には、方法クレームの優先順位は低くするべきである。

(b) 参考事例の紹介

Ⅱ型の変形例としてデバイスの販売促進や管理用に補助ツール（PC等の汎用コンピュータにインストールするもの）も提供し、補助ツールをインストールした汎用コンピュータとデバイスとを通信させて使用させる形態が想定される。

実例として、Apple社とサムソン電子社の間で争われたコンテンツ同期方法の特許に関する裁判例（知財高裁，平成24年（ネ）第27941号）がある。本事件の被告製品ではコンテンツ同期用補助ツールが利用されていた。争われたイ号方法は特許発明の構成要件を具備せず非侵害と認定されており、この事件から導かれる確たる結論はないが、もし補助ツールがデバイスの使用にとって重要な位置付けであれば、当該補助ツールをカバーする特許をデバイス事業者相手

に活用するのも有効である。なお、損害論を考慮すると、補助ツールは無償か無償同然で提供されるケースが多いから、補助ツール利用機能を備えたデバイスの特許を装置クレームで押さえるべきである。

3. 3 小 括

以上の通り、ソフトの取引を保護するのか、ソフトを組み込んだデバイスの取引を保護するのかに応じて、主にクレームのカテゴリによる優劣を検討したが、日米を総合的に俯瞰すると、方法クレームを中心に据えたクレームドラフティングはあまり推奨されない、という結論を得ることができた。これは、多くの実務家にとって意外な結論ではないだろうか。

勿論、クレームカテゴリだけが重要というわけではなく、侵害の発見可能性の観点に最も気をつかうべきである。ソフト関連製品の場合、いわゆる内部処理に相当する部分を把握するのは難しいため、できるだけ外部から把握できる構成要件のみによってクレームを構成すべきであることは言うまでもない。

(a) 参考事例の紹介

上述の観点では、最近大きな話題となっているグローバル企業同士が繰り広げるスマートフォン関連特許紛争において活用されている特許を改めて振り返っておく必要がある。

ここでは詳述しないが、それらの紛争では、ユーザインタフェースと通信インタフェースに関する特許が活用されており（通信関連では、いわゆる技術標準の必須特許が幅広く活用されている）、これらの特許は侵害発見可能性が極めて高いという点を確認しておくべきである。

一例であるが、これらの紛争に関わる海外の大手事業者の複数が「ユーザインタフェース」というカテゴリでクレームを立てて出願していたことは興味深い（例えば、Apple社のUS2012/30569、特願2013-521943の第20クレ

ーム）。このようなクレームを立てる目的は侵害発見可能性の観点を重視しているからに他ならない。こういった姿勢は多くの日本の実務家も見習うべきである。

4. クライアントーサーバ型（Ⅲ型）事業形態における出願戦略

Ⅲ型は、ネットワークを介して接続されるクライアントとサーバからなるシステムを軸とした事業形態であり、当該システムの運用者に対して何らかのサービスを提供する他のサーバを運用する事業者が存在する形態も含まれる。

このⅢ型は、サービス内容に応じて、クライアント、サーバおよび他のサーバ等の組み合わせや配置が多岐に亘るため、一概に出願戦略を論じることは難しい。そこで本稿では、このⅢ型を、さらに、「顧客システム提供型」（Ⅲ-1型）と「Webサービス提供型」（Ⅲ-2型）の2つの類型に分けて検討することにした。

Ⅲ-1型では、システムの一部が一般ユーザに接するタイプを除き、クライアントとサーバの実施主体がシステム運用者側であるのに対して、Ⅲ-2型では、サーバはシステム運用者が管理し、クライアントは一般ユーザの所有物であるため、クライアントとサーバの実施主体が異なる、いわゆるオープンシステム型全般が含まれる。

本稿では、Ⅲ-1型は日米で大きな出願戦略の差はないと考え、日米を分けずに検討した。

4. 1 顧客システム提供型（Ⅲ-1型）

Ⅲ-1型では、システム運用者の運用形態から、①システム運用者内部で完全にクローズされる「完全クローズ型」（Ⅲ-1A）と、②システムの一部が外部にオープンにされる「一部オープン型」（Ⅲ-1B）の2種類それぞれについて検討することにした。Ⅲ-1B型について

ては、例えば銀行で使用されるATM端末と管理サーバ、航空会社で使用される発券端末と管理サーバ等のように一部のクライアントに一般ユーザが接する機会のあるシステムが該当する。

また、Ⅲ－1型では、当事者として、SIer（顧客の業務システム全体について、開発や保守等を行う企業）とシステム運用者が挙げられるが、その各々の特許出願戦略について分けて検討を進める。

なお、以下で検討するⅢ－1型では、原則としてサーバが国境を跨って設置される域外適用問題、特許の侵害主体に一般ユーザが入るために発生する複数の侵害主体の問題等については詳しく述べていない。これらの問題に対する対応は、後述するⅢ－2型の出願戦略を参考にしたい。

(1) SIerの出願戦略

1) 侵害論的見地から見た出願戦略

(a) 出願の必要性の検討

Ⅲ－1型では、納入されたシステムの実施主体は、特殊な事情がない限りシステム運用者の従業者となる。そのため、I型やII型のようにイ号対象品が市場に出回ることではなく、侵害発見の機会は僅少であることが予想される。よって、単なるノウハウの開示となる恐れがあるため、そもそも特許出願する意義があるかどうかについて検討すべきである。なお、システム運用者との契約等により、特許出願が制約されるケースも多いと考えられるが、ここでは、そういった制約はないものと仮定している。

(b) 侵害発見の可能性の検討

侵害発見の可能性の観点では、サーバ側の機能よりもクライアント側における操作等のインタフェースを中心としたクレームを優先すべきである。Ⅲ－1Bのようにクライアントが一般ユーザの目に触れる場合は当然だが、Ⅲ－1A

のようにシステム運用者の内部使用の場合であっても、グローバル化や人材流動性の高まりにより、多くの従業者の目に触れるクライアントのインタフェースの情報は外部に出やすいと考えられるからである。

もし、上記事情を検討した結果、侵害発見が可能という理由から出願すべきと判断した場合、権利行使のターゲット候補として、競合SIerおよび当該競合SIerを採用するシステム運用者が挙げられるが、いずれがターゲットであっても、クライアント側の動作となるものをシステムクレームやクライアントの装置クレーム、及びこれらに対応するプログラムクレームで記載する対応が好適といえるだろう。方法クレームは当該方法を使用する行為しか直接侵害の対象になり得ず、競合SIerに対しては日米ともに間接侵害でのアプローチとなるため優先順位は低くなる。また、米国出願の場合は、プログラムクレームに対応する方法クレームや媒体クレームも設けた方がよい。

2) 損害論的見地から見た出願戦略

次に損害論的見地から考える。SIerは、納入するサーバやクライアントの装置数、プログラムのインストールされる装置数を考慮したシステム、装置、プログラムクレームを立てることが基本となる。

例えば、サーバはたかだか数台であってもクライアントが数万台や数十万台以上である場合には、クライアント側で行われる動作を記載したクレームを出願・権利化することが重要と考えられる。ワークフローや申請決裁システムのように全従業者を対象としたシステムであれば、利用端末をカバーするクレームを設けることで端末数に応じて損害額が算定される期待が高まり、サーバのみをカバーするクレームに比べて有利になる可能性があるからである。一方、顧客の社内における業務方法や物流方法を使用することによる利益の額は算定が難しいと予想

されるため、侵害論的見地と同様に方法クレームの優先順位は低くなる。

3) 収益源確保の観点での戦略

SIerの収益源は、システム運用者から支払われる開発費等や納入後のメンテナンス・アップデート等の保守費用が考えられる。従来は、納入SIerにそのままメンテナンスも依頼するケースが主流だったが、近年は、より安い業者にメンテナンスを依頼するケースも見受けられる。従って、SIerは、メンテナンスやアップデート方法に関して独自性・優位性のあるものを権利化し、競合SIerへの切り替えを阻止することも必要と考えられる。

また、システム運用者からの依頼に応じて一からシステムを構築するスタイルではなく、コア部分を汎用パッケージ化し、ビジネスロジック部分を変更するだけで水平展開可能なシステムを構築するスタイルの場合は、当該コア部分を保護する特許が重要になる。特に、汎用化される部分は複数のシステム運用者に展開されることから、相対的に見て侵害発見の可能性が高い点も考慮すべきである。

(2) システム運用者の出願戦略

次に、システム運用者側の戦略を検討する。

Ⅲ-1 A型として単にシステムを内部運用するだけなら、特許出願の必要性は低いと思われる。SIerによる同形システムの横展開を阻止したい場合は、システム発注時の契約において開発成果に関する知的財産権の全部または一部をシステム運用者に帰属とすれば足りるであろう。

考慮が必要なのはⅢ-1 B型である。Ⅲ-1 B型はクライアントの一部が一般ユーザに露出するため侵害発見の可能性が高い上に、当該クライアントの利便性等が自身と同様のサービスを提供している競合事業者に対する競争力の源ともなりうるからである。

従って、Ⅲ-1 B型では特に一般ユーザに露

出したクライアント側の動作を記載したクレームで特許出願を行うべきである。

なお、上述の各視点に基づく戦略はSIerのものとは基本的には同じと考えられるため割愛する。参考事例として、2004年のいわゆるJAL対ANAの事例（東京地裁、平成16年(ワ)第15616号）¹⁾を挙げておく。この事件は、最終的には特許権者である日本航空社の明細書に記載された実施形態が全日本空輸社の実施態様を含んでいなかったため請求放棄となったが、この事例のようにシステムの一部が一般ユーザに露出するⅢ-1 B型では、完全クローズのⅢ-1 A型よりも侵害発見が比較的容易であることから、特許権の取得による事業保護を検討することは有用であろう。また、出願時の十分な実施例の検討や侵害回避を困難にするための周辺特許群の充実が必要であることも再確認しておきたい。

(3) 小 括

以上の通り、顧客システム提供型（Ⅲ-1型）では、特許出願の必要性を十分検討したうえで、出願する場合には、侵害論・損害論的見地から、SIer・システム運用者に共通の戦略として、クライアント側で行われる動作を記載したクレームドラフティングが望ましいとの結論を得た。そして、この際のクレームカテゴリとしては、システム、装置及びプログラムクレームを中心にして作成することが望ましいと考えられる。

4. 2 Webサービス提供型（Ⅲ-2型）

IT産業分野の重心は、インターネットを通じて提供されるアプリケーションソフトやサービスプラットフォームに移行しており、スマートデバイスの普及もそれを後押ししている。

Ⅲ-2型は、①国境を跨ぐ侵害行為の域外適用問題と、②サーバとクライアントを扱う侵害の主体が異なることに起因する複数の侵害主体問題の2つを意識した出願戦略について検討す

る必要がある。本稿ではこれらについて、まず B to C型事業形態を題材にして検討した。

また、Ⅲ－2型は未解決の論点が多く、実務上の参考となる裁判例の蓄積が十分ではないため、筆者らはWebサービスの代表的な企業として、Google社、Apple社、Amazon.com社、Facebook社等をピックアップし、抽出した公報を調査・分析した。この調査では、2004年特許庁公表の「ビジネス関連発明と特許分類」のIPCを参考にG06F17/60、G06F19/00、G06Q10/00のいずれかが付与されたもののうち日米双方で出願された74件を対象とした。

(1) B to C型

一般ユーザのクライアントに対して、事業者のサーバがWebサービスを提供するB to C型について、事業者の収益を保護することを目的として、日米それぞれでクレームの立案方針を検討した。

検討に先立ち、表1のようにWebサービス型を4つに場合分けした。ここにいう「主体」であるが、クライアント側の一般ユーザとサーバ側の事業者のいずれか一方のみが1クレームに登場し、その一方が特許発明の全ての発明の構成要件を実施するケースを1主体、双方が1クレームに登場してそれぞれ発明の構成要件を実施するケースを2主体と呼ぶ。

表1 B to C型モデルの4パターン

条件	1クレームに1主体	1クレームに2主体
域外問題なし	パターン i	パターン ii
域外問題あり	パターン iii	パターン iv

1) 域外問題なしの1主体 (パターン i)

まず、域外問題なしかつ1クレームを1主体で構成するパターン i について検討する。なお、「域外問題なし」とは、サーバとクライアントの双方がサービスの提供されている国に存在し

ているパターンを指し、域外適用問題について検討する必要がないケースである。

パターン i では、サーバ側で行われる動作のみを記載したクレームとする事業者主体の場合と、クライアント側で行われる動作のみを記載したクレームとする一般ユーザ主体の場合のそれぞれについて検討した。

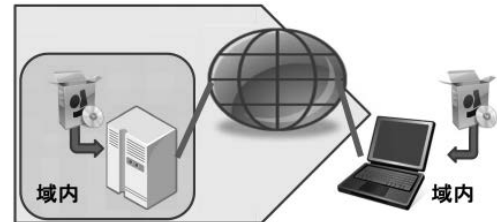


図2 パターン i

(a) 事業者主体 (サーバ側で行われる動作) のクレーム

Webサービス事業者が競合するサービスを提供する事業者のサーバを排除し自社の収益を保護する目的で、事業者主体のサーバ側で行われる動作で構成したクレームを第一に検討することが多いと考えられる。

我々が調査対象としたGoogle社の出願の多くは広告サービスの提供に関連するものであったが、その多くはWeb広告の事業者が主体のサーバ側で行われる動作の構成要件のみで構成されていた。

事業者主体のクレームでは侵害発見が容易となるように工夫すべきである。サーバの内部ロジックをできるだけ少なくし、例えば、サービス内容が紹介されるパンフレットやマニュアル等から推認しうる部分やクライアントとの入出力情報等の構成要件のみで記載するように心がけるべきである。

事業者主体のクレーム立案については日米で差はないと考えられる。

(b) 一般ユーザ主体 (クライアント側で行われる動作) のクレーム

競合事業者に対する権利行使を考えると一般ユーザ主体のクライアント側で行われる動作のクレームに優位性はないようにも見えるが、侵害発見の可能性を考えると、一般ユーザの操作やサーバとの間の入出力情報といったインタフェース部分を権利化する方が有利と考えられる。

なお、サービス事業者が権利行使の対象であることを考えると、クライアントの装置クレームは効果が小さいと考えられる。競合事業者は通常クライアント装置を製造等しないからである。

この場合、一般ユーザ主体のクレームにおいて、日本の実務では「業としての実施」の要件を考慮する必要があることから、米国のケースに比べてより注意すべきである。以下では、まず「業としての実施」の要件が存在しない米国から検討する。

(イ) 米国の場合

米国では、日本のような「業としての実施」の要件は存在しない。従って、一般ユーザ主体のクライアント側で行われる動作を素直にクレームに記載し、一般ユーザの直接侵害行為をもって事業者に対して寄与侵害（米国特許法271条(c)）を問うという方針が基本と考える。この点、Centillion社とQwest社との間で争われたCAFC判決（No.2010-1110（2011. 1. 20））が参考になる。

従って、米国の実務では、侵害発見の観点で有利な一般ユーザ主体のクレームを素直に記載すれば良い。

(ロ) 日本の場合

日本においても、侵害発見容易性の観点からクライアント側で行われる動作を中心にクレームに記載する方針が望ましい点は米国のケースと変わりがない。

ただし日本では、CS特許におけるクレームに記載された構成要件を一般ユーザが実施する

行為は「業としての実施」には当たらず特許権の侵害には該当しないとする説があり注意が必要である²⁾。すなわち、一般ユーザ主体のクライアント側で行われる動作を記載したクレームのみでは、事業者に対して権利行使できない可能性がある。

そこで、一般ユーザによる操作としてクライアント側で行われる動作のクレームを記載する場合に、サービスを提供する事業者から一般ユーザがサービスの提供を受ける方法又はシステムであることが分かるように記載したクレームも設けておくことが望ましいと考えられる。すなわち、各構成要件は実質的にはクライアント側で行われる一般ユーザの動作を示すものであるが、当該クレームの構成要件の実施主体が事業者となるような記載方法とすることが望ましい。例えば、「(一般ユーザがクライアント側で) ○○を設定するステップ」ではなく、「(事業者が一般ユーザのクライアント側で) ○○を設定させるステップ」というように、一般ユーザではなく事業者が主語となるように各構成要件を記載するクレームを立案することが望ましい。

(c) クライアント専用ソフトを利用する場合

Webサービスを提供する際、クライアントのWebブラウザからサーバのURLにアクセスする形態が一般的だが、クライアントに対して専用ソフトを実装させ、当該クライアント側ソフトを利用してサービスを提供するケースもある。

こういった場合は、クライアントに搭載される専用ソフトのプログラムクレームも有用性が高い。当該プログラムクレームの直接侵害を根拠に、事業者が専用ソフトをダウンロードさせるサイトの閉鎖を求めることができるからである。ただし、こういった専用ソフトは無償でダウンロードさせるケースも想定されるため、損害論の観点では効果が小さい点に留意すべきである。

(d) 小括

事業者主体のサーバ側のクレームに加えて、侵害発見の可能性が高いクライアント側で行われる動作のクレームを記載する実務も有効である。この場合、日本の実務では「業としての実施」の要件に配慮して、事業者が主体となるように心がけて記載した方法又はシステムクレームもあわせて立案しておくことが望ましい。

2) 域外問題なしの2主体 (パターン ii)

パターン ii は、サーバとクライアントの双方が同一の国に存在し、かつ、クレームの構成要件に事業者主体のものと同一般ユーザ主体のものが双方とも含まれるケースである。原則として、クレームは1主体で構成すべきであるが、発明の内容によっては2主体で構成せざるを得ないことも少なくない。

クレームが2主体の場合、一般的にはシステムクレームか方法クレームのいずれかで表現することになる。装置クレーム、媒体クレームやプログラムクレームは物理的に1つの装置で実施される要件のみで構成され、実施主体も1つとなるのが原則だからである。

2主体のクレームで事業者に権利行使した場合、オールエレメントルールから非侵害とされる危険性がある。以下では、日米の裁判例を参考に検討を進める。

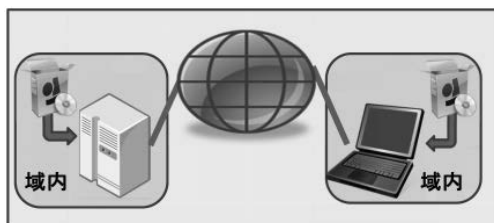


図3 パターン ii

(a) 日本の参考裁判例

2主体の方法クレームで権利行使した事件としてJAddressサービス事件(知財高裁,平成20年(ネ)第10085号)がある。

本事件は、クレーム構成要件の一部が一般ユーザの操作方法にかかるものであったが、サーバを運用する事業者に対して権利侵害を問うことが可能との結論が出された。本事件のクレームはプリアンブル部分が「アクセスを提供する方法」と記載されていたことから、アクセスを提供する方法の実施主体である事業者の直接侵害に当たるとされたのである。本事件の特許は方法クレームのみであったが、これがシステムクレームであったとしても結論は変わらなかったと予想される。また、「業としての実施」の論点に関して、一部に一般ユーザが主体となる構成要件が含まれているクレームでの権利行使を認めた点も注目される。

また、システムクレームの事例として加工レンズ供給システム事件(東京地裁,平成16年(ワ)第25576号)も参考になる。本事件のクレームは、2社の別事業者を主体として含むものであったが、当該システムを支配管理しているのが一の事業者であることを根拠として当該事業者に対する権利行使が認められた。本事件を参考にすれば、システムクレームの一部が一般ユーザによって実施されるケースにおいても、事業者が一般ユーザの行為を含めたサービス全体を支配管理している場合には権利行使が容認される可能性があると考えられる。

(b) 米国の参考裁判例

米国においては、Akamai Technologies社とLimelight Networks社とが争ったCAFC判決が参考になる。本事件では構成要件に複数の事業者が主体となるものが含まれた方法クレームでの権利行使が問題となったが、複数の主体によって特許発明が実施される場合に誘発侵害(米国特許法271条(b))が成立しうるとされた(本稿は2014年3月末時点で判明しているCAFC判決に基づき作成しているが、本事件は上告中につきその結果によっては本稿の内容にも影響する可能性がある点に留意されたい。なお、現在

係争中のソフトウェアに関する他の事件についても同様のことが言えることにも留意された(い)。誘発侵害成立の条件として、一方の事業者が他方の事業者に対して構成要件の一部のステップを実行するように誘発したことを挙げている。本事件の他方の事業者を一般ユーザに置き換えて考えると、Webサービスにおいて一般ユーザによる操作が予定される構成要件であれば、サービス事業者による誘発侵害が成立する可能性は高いと考えられる。これはシステムクレームの場合にも同様と推測されるため、システムクレームと方法クレームでは実質的な差はないと考えられる。

(c) 小括

以上の通り、日米とも2主体が含まれたクレームであっても権利行使は可能と考えられ、その場合、方法クレームとシステムクレームの双方で差はないと考えられる。また日本における「業としての実施」の観点について、裁判例を参考にすると、問題となる可能性は低いのではないかと考えた。

なお、2主体のクレームはあくまでも次善の策であり、出願時は可能な限り1主体のクレームを立案すべきである。複数の企業にライセンスされた成功事例としてしばしば紹介されるジェイ・キャスト社の特許³⁾が1主体の構成要件だけで権利化されていることを覚えておきたい。

また、侵害発見の可能性の観点から、クレームをクライアント側で行われる動作で構成する方が望ましい点は前述した通りである。

3) 域外問題ありのケースのクレーム検討

B to C型モデルにおいて域外適用問題を考慮する必要があるケースを、まず1主体と2主体に分けて、更にサーバ・クライアントのいずれが域外に存在するのかに応じて類型化した(表2参照)。当然ではあるが、サーバ・クライアントともに域外に存在するケースは、属地主義の下、域内の特許法では対応するすべがないた

め、検討の対象外とした。

表2 B to C型モデルの域外問題細分化パターン

パターン	サーバ	端末	主体
iii-1	域内	域外	1クレームに1主体
iii-2	域外	域内	
iv-1	域内	域外	1クレームに2主体
iv-2	域外	域内	

特許権者が第一に期待することは域内でWebサービスを独占することと考えられるが、サービスを楽しむ一般ユーザのクライアントは原則として域内に存在するはずであり、クライアントの存在する国とマーケット国であるサービス提供国とは一致していることが一般的である。従って、クライアントである端末装置が域外にあるパターンiii-1とiv-1については今回検討対象から除外する。

一方で、サーバは必ずしも域内に置かれているとは限らない。すなわち、競合するサービス事業者はサーバを域外に設置することで特許権の侵害を免れようとする場合がある。つまり、表2のパターンiii-2とiv-2のケースである。権利者としてはこの2つのケースが重要と考えられるので、以下ではこの2パターンに焦点を当てて検討した。

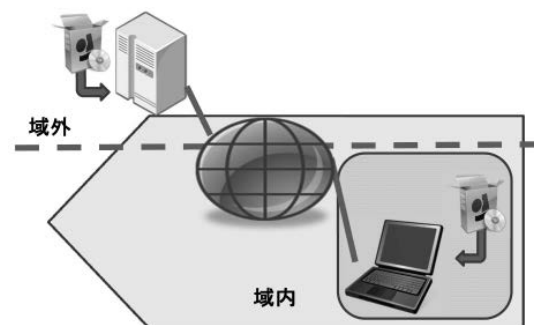


図4 パターンiii-2, iv-2

(a) 米国の場合

日本には域外問題を扱った参考になる裁判例が乏しいことから、まず米国から検討を始めた。

<パターン iii - 2>

(イ) 事業者主体（サーバ側で行われる動作）のクレーム

サーバの動作を記載する事業者主体の装置クレーム及び方法クレームは、サーバ自体が域外にあり、かつ域外で動作することから、属地主義の原則により米国の特許権で対応することは困難と考えられるが、サーバのプログラムを米国で開発している場合には、媒体クレームを立てておくことでプログラムの開発元に対して権利行使することが可能と考えられる。ただし、米国外で開発され米国外でサーバに実装されたプログラムについては権利行使できない。競合他社がサーバの設置場所のみならずソフトの開発も海外で行う場合には権利行使することが難しい。権利行使の相手が米国内以外の事業者である場合には事業者主体のクレームのみでの出願は避けた方が無難であろう。

(ロ) 一般ユーザ主体（クライアント側で行われる動作）のクレーム

サービスが米国内で行われる場合には、一般ユーザが操作するクライアントも原則として米国内にあるので、クライアント側で行われる動作からなるクレームを立案することは権利行使をする上で効果的であると考えられる。

ただし、Webサービスにおいては、通常、サービスのコアになる処理の大半はサーバ側で実行され、クライアントでは当該サーバ側の処理を要求する手順や結果の表示のみが行われるケースが多い。そのため、事業者主体の構成要件を加えない限り、特許性の観点で権利化するのが難しい場合も少なくない。

このようなジレンマは多くの実務家にとって悩みの種になっているが、筆者らは侵害発見の観点を重視し、一般ユーザの操作やクライアントの表示に関する部分の構成要件が多くを占める一般ユーザ主体のクライアント側で行われる動作のクレームを第一とすべきと考える。この

場合、通常は大半のクライアントが競合事業者以外の製造する汎用装置であることから、装置クレームよりも媒体、方法やシステムクレームの方が好ましいと考えられる。なお、後述する BlackBerry 事件 (329 F.3d 1336) を参考にすれば、方法クレームについては構成要件の全てがクライアントの存在する米国において実行されることが必要となる点に留意すべきである。

米国では、クライアント主体のクレームが一般ユーザによって侵害されているとの結論が得られた場合には、既述の通り、サービスを提供する事業者に対して誘発侵害を問うことができるとされており、こういったクレームを権利化することでサービス事業者に対する権利行使が可能となる。

<パターン iv - 2>

2 主体が含まれたクレームの一部の構成要件が域外にあった場合でも権利行使を認めた裁判例が米国にはいくつか存在する。

Decca社対米国政府の判決 (USPQ544 F.2d 1070 [1976]) では、システムクレームに関し、構成要件の一部が米国外にあっても、被告が米国内でシステム全体を実質的にコントロールしていたことから侵害と判断された。

そして、域外問題を検討する上で重要な裁判例として BlackBerry 事件がある。本事件で最高裁は、クレーム構成要件の一部である配信サーバをカナダに設置していた被告企業に対し、システムクレームについての侵害を認めている。判決では、直接侵害を規定した米国特許法 271条 (a) の適用対象は米国内の行為に限定されるが、①他のシステムが全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置が米国内で制御可能であること、及び、②システムの使用による利益が米国内で得られること、の2つを理由に「米国内における使用」に該当するとした。

ただし、方法クレームに関しては、クレーム構成要件の全てが米国内で実施されることが必

要との理由から非侵害としており、システムクレームと方法クレームとで結論が異なっている点に特に注意が必要である。前述したFinjan社の裁判例も参考にすると、方法クレームで侵害を問うためには、各ステップが、実際に域内で動作している必要があることが窺える。

すなわち、域外問題及び2主体を想定する場合には、システムクレームを優先し、方法クレームの優先順位は下げるべきである。

(b) 日本の場合

<パターン iii - 2 >

(イ) 事業者主体（サーバ側で行われる動作）のクレーム

日本において、事業者主体のクレームで域外に設置したサーバから日本国内のクライアントにサービスを提供する競合事業者に対する権利行使が難しいことは属地主義の点から米国と同様と考えられ、特に日米で違いはない。

(ロ) 一般ユーザ主体（クライアント側で行われる動作）のクレーム

米国の場合と同様に、日本においてもクライアント側で行われる動作によるクレームを第一とすべきである。ただし、「業としての実施」の要件を考慮し、事業者が主体となるようなクレームを設けておくことが望ましい点は域外問題がない場合で述べたことと同様である。

<パターン iv - 2 >

2014年3月時点で筆者らは、クレームの一部の実施主体が域外に存在する場合に権利行使を認めた日本の裁判例を把握していないが、参考になる裁判例はいくつかある。

例えば、Gel All DX事件（大阪地裁、平成10年(ワ)第12875号）では、国外で方法クレームを実施させる製品を輸出している業者に対して、属地主義の見地から権利行使できないとした。特許法2条3項の生産や実施は日本国内におけるもののみを意味することを根拠としている。また、電着画像形成方法事件（東京地裁、

平成12年(ワ)第20503号）では、方法クレームの一部を国外で行っているケースについて、属地主義の見地から権利行使できないとした。本事件では、外国で行われる実施行為が特許発明の核となる構成要件ではないにも関わらず非侵害とされており、日本では特許権者にとって厳しい判断がなされている。なお、システムクレームに関しては裁判例を見つけられなかった。

以上のように、日本ではクレームの一部の構成要件が国外にある場合に権利侵害を認めた裁判例はないが、いずれの裁判例も10年以上前のものであるため、近年米国で複数の重要な判決が出されていることを考えると、これらの日本の裁判例のみを頼りに方針を決定することは妥当性を欠くと判断した。

ここから先はあくまでも推測に過ぎないが、筆者らは、本技術分野においてリーディングケースとなる判決が出やすい米国の状況は、将来の日本においてもほぼ同様に適用可能ではないか、と考えた。というのも、域外適用問題は、主要国の判断が互いに矛盾すると国際的な商取引の安全性を害する恐れがあることに加えて、サーバを域外に設置するだけで特許権侵害を容易に免れうるとすれば特許権者の保護に欠けるからである。これらを総合的に勘案すると、付帯的な条件等に一部相違が生じうるとしても、概ね米国における結論と同様の判断がなされるのではないかと考えた。

従って、日本においても米国と同様に、システムクレームを優先し、方法クレームの優先順位は下げるべきと結論付けた。

なお、あくまで出願時は1主体で、しかもクライアント側で行われる動作のクレームを原則とすることは、域外問題を考慮しなくても良い場合と変わらない。その上で、権利化時には2主体が含まれるクレームとなる可能性があることや、域外問題を見据えてシステムクレームを優先的に立案することが有利と考えられる。

(c) 小括

以上の通り、日米ともに域外適用問題に関する事例では、クレームを1主体で記載するケースにおいてはクライアント側で行われる動作のプログラム又は媒体、方法やシステムのクレームを優先し、2主体となるケースではシステムクレームを優先すべき、との結論を得た。

ちなみに、英国でも域外適用に関して米国と似たような判断を示した最高裁判決（Menashe社対William Hill社EWCA Civ 1702）がある。この事件では、サーバに当たるホストコンピュータは英国内に存在しなかったが、特許発明のゲームシステムがもっぱら英国で使用されたことから間接侵害に該当すると判断された。サーバを域外に設置しても侵害を免れることはできないことを示した主要国の判断の1つと考えられる。

(2) B to C型のその他の分析等

1) 方法クレームについて

上述したように侵害論については、域外適用問題の有無にかかわらず、①クレームを1主体で記載することが基本であり、原則としてクライアント側で行われる動作のクレームとすべきということ、②今後のWebサービス系事業において複数主体や域外適用の問題は不可避と想定されることから、それを見越して日米ともにシステムクレームで権利化することを優先すべき、との2つの結論を得ることができた。

ここで、優先度で劣ると位置付けた方法クレームだが、米国では、有名なBilski最高裁判決以降、保護適格性を満たす記載要件が複数の裁判例（Ultramercial事件 LLC, 657 F.3d 1325, 等）によって示されつつある。それらを俯瞰すると、従来よりも具体的な限定の記載を求められる傾向にあるが、依然として、日本のように厳格なハードとの協働の記載がない、つまり構成要件がどのハードで動作するかの限定が緩やかな方

法クレームが認められやすい点には注意しておきたい。真に裁判に耐えうるかどうかは別として、ハードの限定が乏しい方法クレームは、侵害回避が容易ではないことから競合事業者に対する牽制効果が大きく、特に包括的なクロスライセンスを行う事業者にとっては武器の1つになりうるからである。

従って、優先順位を下げるとはいえ、米国に限っては、ハードの限定を緩やかにした方法クレームの立案も検討すべきである。

2) 大手企業のクレーム分析

特許のコストはクレーム数に比例することから、有用と思われる全てのカテゴリのクレームを設けることはコストの面でデメリットが大きい。特にCS特許の場合は、通常の有体物に比べて媒体クレームやプログラムクレーム等の特有のカテゴリのクレームが存在することに加えて、システム構成や機能配置のバリエーションを網羅するためにクレーム数が多くなる傾向があることから、クレームの選別が不可欠となる。

当初調査対象としたGoogle社等は特許出願が活発化した時期が近年に限られていてサンプル数が少ないことから、ソリューションビジネスを手掛ける世界的に著名な別の企業の米国出願196件について傾向分析を行った。図5は当該企業の米国出願のクレームカテゴリの推移である。なお、対象特許の抽出条件に用いたIPC等はGoogle社等の特許抽出時と同じである。

全体として方法クレームの割合が多い。元来ソフトは方法の発明であるとされてきたことが主たる原因ではないかと考えられるが、既述の通り、米国におけるハード構成の限定の緩やかさによる利益も影響していることが考えられる。

ただし、2010年以降は、方法クレームに対するシステムや媒体クレームの割合が増えており、3つのカテゴリをバランス良く設ける方向に徐々にシフトしつつある。これは、2000年代後半の前述したBlackBerry事件やゴールドデン

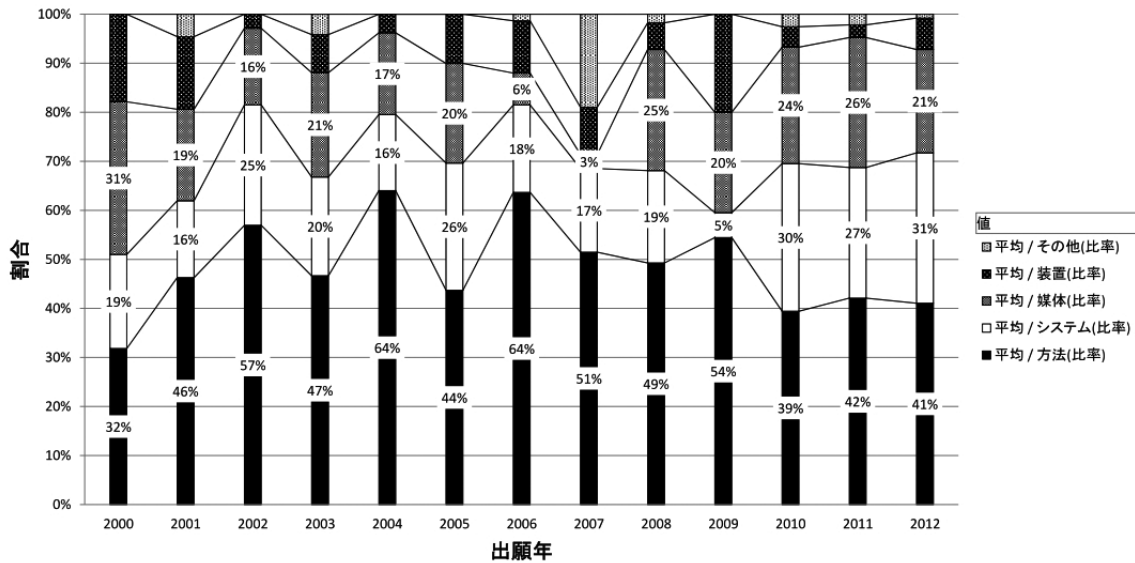


図5 出願のクレームカテゴリ別の割合

マスターディスク事件等を受けて、本稿で言及したシステムや媒体クレームが持つ優位性に配慮した結果かもしれない。

この分析結果のみから、筆者らの結論が正しいと主張するつもりはないが、先進的な取り組みをしていると予想される大手グローバル企業の出願傾向と、筆者らのクレームカテゴリに関する分析結果とが符合していたことは興味深く、本稿の結論は的外れではないと言えるのではないかと考えている。

3) 損害論について

クレームの立案の戦略について、侵害論を中心に述べたが、損害論的見地からのアプローチも考えられる。Webサービスを提供するサーバの装置クレームは、損害論的見地では競合する事業者に対して請求できる損害賠償額が当該競合事業者のサーバ装置購入価格ベースの低額にとどまる可能性がある。Webサービス事業では、サービスによる売上額がサーバ装置購入価格とは桁違いに大きいことも多く、サーバ装置購入価格ベースの金額では競合事業者にダメージを与えることは期待できない。一方、方法クレーム（サーバによるサービス提供方法）を権利化すれば、サービスによって継続して得られる利

益を損害額の算定根拠とすることが期待でき有利であるとする見解がある⁴⁾。Google社が損害論の観点を重視しているかどうか不明だが、Google社の広告サーバ関連では、方法クレーム中心の出願が多かった。

また、前述した眼鏡レンズ供給システム事件では、ハードを必要以上に限定したために、簡単に侵害回避が可能であることを考慮して損害額を低く認定された。このように、構成要件の主体であるハードの特定をできるだけ少なくし、競合事業者による侵害回避が困難になるようなクレームを立案することの重要性は損害論についても同様である点を頭に入れておくべきである。

さらに最近では、事業者が提供するサービス自体は無償としながら、当該サービスに付随して行われる事業活動等で収益を上げるビジネスモデルも増えてきている。

例えば、検索サービスを無償で提供し、当該検索サービスの顧客吸引力を利用して、検索結果表示用のWebページに掲載される広告による収入を増加させて収益を上げるような形態である。このようなビジネスモデルでは、検索サービス方法の特許で権利行使しても、当該特許の

侵害によって得られた利益の額を立証するのは容易ではなく、実施料相当額の算出すら困難となりうる。このようなケースに関連する日本の裁判例としては、既述のJAddressサービス事件がある。本事件では方法クレームの侵害にかかる被告のサービスは無償であったが、当該サービスのために必要なデータの登録は有償であった。そして、実際には有償でのデータ登録が開始される前であったにも関わらず、本事件では特許権者にとって幸いなことに損害の発生が認定された。損害額の算定根拠等が判決文に記載されていないため詳細は不明だが、似たような特許で本事件と同様に損害の発生が認められるとは限らないため、損害論まで視野に入れて明細書を作成しておくのが望ましい。

すなわち、特許発明にかかるサービスに連携して動作する機能や付随して行われるサービス等において得られる利益に対する特許発明の貢献は、特許発明にかかるサービスによって得られる利益と同様に大きいことを実施例として明細書に記載しておくことが望ましい。

5. 終わりに

以上のとおり、本稿では、CS特許について、企業の事業形態を複数のタイプに分類し、タイプ毎の特許出願戦略を、関連する裁判例や有名企業の出願事例等を基にして検討した。

筆者らは、Webサービス型におけるB to B to C型事業形態や、特許権以外の意匠権、商標権の活用についても検討を加えたが、紙面の関係で本稿では言及しなかった。これらの検討結果については次の機会に期待されたい。

本稿が、ソフト関連の出願・権利化に携わる実務家にとって参考となれば幸いである。

注 記

- 1) JALグループが保有する特許3400447号にANAグループが提供するサービスが抵触するとして、

JAL側が2004年7月に提訴した事例。

- 2) 特許第2委員会第2小委員会 知財管理, Vol.51, No.6, 938頁 (2001)
- 3) ソフトウェア委員会第1部会 パテント, Vol.65, No.10, 5頁 (2013)
- 4) 加藤公延 知財管理, Vol.56, No.4, 581頁 (2006)

参考文献

- ・特許第2委員会第1小委員会 知財管理, Vol.60, No.8, 1249~1263頁 (2010)
- ・萩原弘之 スティーブン バックマン 知財管理, Vol.62, No.3, 265~272頁 (2012)
- ・潮海久雄 特許研究 PATENT STUDIES, 第41号, 5~17頁 (2006/4)
- ・平成22年ソフトウェア委員会 鶴瀬裕二 パテント, Vol.64, No.6, 15~20頁 (2011)
- ・平成22年度ソフトウェア委員会第1部会 パテント, Vol.64, No.6, 28~34頁 (2011)
- ・平成17年度ソフトウェア委員会第1部会 パテント, Vol.59, No.6, 38~44頁 (2006)
- ・齋藤浩貴 知財管理, Vol.61, No.1, 5~16頁 (2011)
- ・特許第2委員会第3小委員会 知財管理, Vol.54 No.10, 1441~1451頁 (2004)
- ・国際第1委員会 知財管理, Vol.57, No.9, 1475~1484頁 (2007)
- ・河野英仁 パテント, Vol.58, No.5, 26~32頁 (2005)
- ・松田正道 パテント, Vol.60, No.11, 15~23頁 (2007)
- ・河野特許事務所 ホームページ
http://knpt.com/contents/cafc/cafc_index.html
- ・Miku H. Mehta AIPPI, Vol.51 No.7, 421~427頁 (2006)
- ・平成17年度ソフトウェア委員会第1部会 パテント, Vol.59, No.4, 30~39頁 (2006)
- ・寒河江孝允 パテント, Vol.55, No.10, 3~10頁 (2002)
- ・平成15年度 日本知的財産協会 ソフトウェア委員会第3小委員会 グリッドWG「グリッド・コンピューティングにおける知的財産上の問題について」(平成15年12月16日 関東部会・平成15年12月19日 関西部会発表資料)
- ・松下正 パテント, Vol.60, No.10, 43~52頁 (2007)
- ・特許第2委員会第4小委員会 知財管理, Vol.62, No.10, 1381~1400頁 (2012)

(原稿受領日 2014年3月17日)