

# 機械学習の学習結果を利用した クラウド型ソフトウェアにおける侵害成否

東京地方裁判所 平成29年7月27日判決  
平成28年(ワ)第35763号 特許権侵害差止請求事件

村 尾 治 亮\*

**抄 録** 本稿は、フィンテック分野の代表的な企業間で争われたクラウド型ソフトウェアにおける特許侵害の成否が争われた事件を取り上げたものである。原告は、情報処理に関する特許権に基づき、被告の機械学習による学習結果を利用した情報処理技術について特許侵害を主張したが、裁判所はクレーム解釈において機械学習による学習結果を利用した情報処理技術は含まない旨判断した上文言侵害を否定し、被告製品・方法は原告の特許発明の本質的な部分を充足していない等判断して、均等侵害の成立を否定した。情報処理の技術は急速に発達しているが、本事件は、こうした状況において特許紛争が生じた場合のクレーム解釈や均等論の問題、証拠収集の困難等について、示唆に富む事例を提供するものである。

## 目 次

- はじめに
- 本件の概要
  - 当事者
  - 経 緯
  - 本件特許の構成要件
  - 本件の審理経過
- 裁判所の判断
  - 争点1（文言侵害の成否）
  - 争点2（均等侵害の成否）
- 判決の検討
  - クレーム解釈について
  - 被告方法の認定について
  - 均等侵害について
- 実務上の問題
- おわりに

## 1. はじめに

今日、ICT、IoT技術が急速に発達し、第4次産業革命とも呼ばれる技術革新が進行しており、クラウド型ソフトウェアなどを利用した発明やそれを利用したサービスも発達している。フィンテック（FinTech）分野においてはその発達は著しく、ベンチャー企業を含めた企業間の競争も激しさを増している。

本件は、そのような中で、フィンテック分野の代表的な企業間で争われた特許訴訟として、社会の耳目を集めた事件である。

原告は、従来の情報処理に関する特許権に基づき機械学習による学習結果を利用した情報処

\* 弁護士，NY州弁護士，大阪大学知的財産センター  
招聘教授 Haruaki MURAO

理に対し権利行使した。

本件は、急速に発達している情報処理の分野における特許紛争に関し興味深い事例を提供するものである。

## 2. 本件の概要

### 2.1 当事者

原告は、中小企業及び個人事業主向けに経理の自動化を可能とするソフトウェアの開発、提供等を業とする会社であり、2013年3月に、クラウド型会計ソフト「freee」の提供を開始した。

原告は、次の特許権（以下「本件特許権」といい、これに係る特許を「本件特許」という。）を有している。

- ア 特許番号 第5503795号
- イ 発明の名称 会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラム
- ウ 出願日 平成25年10月17日  
(特願2013-55252の分割、原出願日平成25年3月18日)
- エ 登録日 平成26年3月20日

被告は、家計簿アプリのソフトウェア開発、提供等を行うとともに、他サービスとして会計ソフト等の開発、提供等を業とする会社であり、2013年11月に、クラウド型会計ソフト「MFクラウド会計」の提供を開始した。

クラウド型会計ソフトは、主に中小企業や個人事業主において、従来経理担当者が入力していたクレジット決済や銀行取引などの取引を自動入力することができることや、経理・会計業務にかかる人件費やソフトウェアに係る費用が削減できることなどから利用が急増しているが、原告と被告のソフトはもっとも人気のあるソフトである。

### 2.2 経緯

被告は、平成28年8月30日に被告のクラウド型会計ソフトに機械学習を活用した勘定科目提案機能をリリースした。それまでは、被告のクラウド型会計ソフトにおいては、利用者が設定したルールに従い、勘定科目提案がなされていたが、この機能の登載により利用者によるルール設定が不要となった。

原告は、平成28年10月21日、当該機能は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとし、被告製品（会計サービス「MFクラウド会計」を提供するシステム及び会計サービス「MFクラウド会計」を提供するプログラム）の生産及び使用並びに被告方法（会計サービス「MFクラウド会計」を提供する方法）の使用は原告の特許権を侵害すると主張して、被告製品の生産、使用の差止め及び廃棄並びに被告方法の使用の差止めを求めて東京地裁に訴訟を提起した。

### 2.3 本件特許の構成要件

原告は、請求項1（装置）、10（1の従属項）、13（方法）及び14（プログラム）について特許権侵害を主張した。これらは実質的に同一であり、原告の主張は請求項13を中心に審理された。したがって、本稿では、以下、請求項13に関する当事者の主張及び裁判所の判断に焦点を当てる。

本件発明13の構成要件を分説すると、次のとおりである。

- 13A ウェブサーバが提供するクラウドコンピューティングによる会計処理を行うための会計処理方法であって、
- 13B 前記ウェブサーバが、ウェブ明細データを取引ごとに識別するステップと、
- 13C 前記ウェブサーバが、各取引を、前記各取引の取引内容の記載に基づいて、前記取引内容の記載に含まれるキーワード

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ドと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブルを参照して、特定の勘定科目に自動的に仕訳するステップと、

- 13D 前記ウェブサーバが、日付、取引内容、金額及び勘定科目を少なくとも含む仕訳データを作成するステップとを含み、作成された前記仕訳データは、ユーザーが前記ウェブサーバにアクセスするコンピュータに送信され、前記コンピュータのウェブブラウザに、仕訳処理画面として表示され、前記仕訳処理画面は、勘定科目を変更するためのメニューを有し、
- 13E 前記対応テーブルを参照した自動仕訳は、前記各取引の取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し、優先順位の最も高いキーワードにより、前記対応テーブルの参照を行う
- 13F ことを特徴とする会計処理方法。

## 2. 4 本件の審理経過

本件訴訟は、平成28年12月8日に第1回口頭弁論が開かれ、その後3回の弁論準備を経て平成29年5月12日の第2回口頭弁論で終結し、同年7月27日に判決が言い渡された（確定）。

なお、原告は、平成29年4月14日、本件で問題となった被告ソフトの勘定科目提案機能について被告が行った特許出願に関する提出書類一式について文書提出命令の申立てを行った。

裁判所は裁判所限りで文書の確認をするインカメラ手続を行い、被告製品や被告方法が本件特許の構成要件に相当または関連する構成を備えていることを窺わせる記載がなかったため、同年5月12日、原告の申立てを却下した。原告は、インカメラ手続により被告から提示された文書が真に申立ての対象文書であるか否かについて重大な疑義があるとして、同月31日に口頭弁論再開申立書を提出したが、裁判所は理由がない

として、口頭弁論を再開しなかった。

## 3. 裁判所の判断

### 3. 1 争点1（文言侵害の成否）

#### (1) 構成要件13C及び13Eの解釈

本件発明13の構成要件13C及び13Eは、上記2. 3のとおりである。

そして、①テーブルとは、「表。一覧表。」（広辞苑第6版）の意味を有することからすると、本件発明13における「対応テーブル」とは、「取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応表のデータ」を意味すると解されること、②仮に取引内容に含まれた1つのキーワード以外のキーワードも仕訳に使用するのであれば、「優先順位の最も高いキーワードを選択し、それにより対応テーブルを参照する」ことをあえて規定する意味がなくなるし、「対応テーブル」をどのように参照するかも不明になること、③本件明細書においても、取引内容に含まれた1つのキーワードのみを仕訳に使用する構成以外の構成は一切開示されていないこと、以上の諸点を考慮して、上記構成要件の文言を解釈すると、結局、本件発明13は、「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」という構成のものであると解すべきである。

#### (2) 被告方法

原告による被告方法の実施結果と被告による被告方法の実施結果は、次のとおりである。

原告による被告方法の実験結果

摘要	勘定科目の付与結果
タクシー	旅費交通費
五反田	会議費
書店	新聞図書費
ドコモ	通信費

摘要	勘定科目の付与結果
カフェ	接待交際費
交通	接待交通費
FACEBOOK	宣伝広告費

摘要	勘定科目の付与結果
五反田タクシー	旅費交通費
五反田書店	新聞図書費
五反田ドコモ	通信費

摘要	勘定科目の付与結果
五反田タクシー書店	旅費交通費
レストランホテル	旅費交通費
AUホテル	旅費交通費
AUレストラン	通信費
AUレストランホテル	旅費交通費

摘要	勘定科目の付与結果
カフェ交通	旅費交通費
FACEBOOKカフェ	広告宣伝費
FACEBOOK交通	旅費交通費
カフェFACEBOOK交通	旅費交通費

被告による被告方法の実験結果

・入力例①に対する勘定科目の推定結果

	摘要 (入力)	勘定科目の推定結果 (出力)
本取引①	商品	備品・消耗品費
本取引②	店舗	福利厚生費
本取引③	チケット	短期借入金
本取引④	商品店舗	備品・消耗品費
本取引⑤	商品チケット	備品・消耗品費
本取引⑥	店舗チケット	旅費交通費
本取引⑦	商品店舗チケット	仕入高

・入力例②に対する勘定科目の推定結果

	摘要 (入力)	勘定科目の推定結果 (出力)
本取引⑧	東京	旅費交通費
本取引⑨	還付	福利厚生費
本取引⑩	電気	福利厚生費
本取引⑪	東京還付	旅費交通費
本取引⑫	東京電気	旅費交通費
本取引⑬	還付電気	福利厚生費
本取引⑭	東京還付電気	接待交通費

・入力例③④に対する勘定科目の推定結果

	摘要 (入力)	出金額	サービスカテゴリ	勘定科目の推定結果 (出力)
本取引⑮	東京	5,040円	カード	旅費交通費
本取引⑯	東京	500万円	カード	福利厚生費
本取引⑰	東京	5,040円	銀行	預り金
本取引⑱	東京	500万円	銀行	現金

・入力例⑤⑥に対する勘定科目の推定結果

	摘要 (入力)	出金額	サービスカテゴリ	勘定科目の推定結果 (出力)
本取引⑲	鴻働葡賃	5,040円	カード	仕入高
本取引⑳	鴻働葡賃	500万円	カード	備品・消耗品費
本取引㉑	鴻働葡賃	5,040円	銀行	支払手数料
本取引㉒	鴻働葡賃	500万円	銀行	現金

原告の実施結果と被告の実施結果は両立しうるものであり、それぞれの信用性を疑わせるような事情は特に認められないところ、被告による実施結果によれば、次の事実が認められる。

入力例①及び②によれば、摘要に含まれる複数の語をそれぞれ入力して出力される勘定科目の各推定結果と、これらの複数の語を適宜組み合わせ合わせた複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果をそれぞれ得たところ、複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果が、上記組み合わせ前の語を入力した場合



に出力される勘定科目の各推定結果のいずれとも合致しない例（本取引⑥⑦⑭）が存在する。例えば、本取引⑦において、「商品店舗チケット」の入力に対し勘定科目の推定結果として「仕入高」が出力されているが、「商品店舗チケット」を構成する「商品」、「店舗」及び「チケット」の各単語を入力した場合の出力である「備品・消耗品費」、「福利厚生費」及び「短期借入金」（本取引①ないし③）のいずれとも合致しない。

また、入力例③及び④によれば、摘要の入力が同一であっても、出金額やサービスカテゴリーを変更すると、異なる勘定科目の推定結果が出力される例（本取引⑮ないし⑱）が存在する。

さらに、入力例⑤及び⑥によれば、「鴻働葡賃」というような通常の日本語には存在しない語を入力した場合であっても、何らかの勘定科目の推定結果が出力されている（本取引⑲ないし㉒）。

以上によれば、被告方法が本件発明13における「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」という構成を採用しているとは認めるに足りず、かえって、被告が主張するように、いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対応する勘定科目を推測していることが窺われる。

したがって、被告方法は構成要件13C及び13Eを充足しない。

### (3) 被告方法に関する原告の主張について

原告は、本取引⑲ないし㉒では、未知のキーワードの一部に勘定科目と対応づけられているものがあれば、当該勘定科目が付与されるし、未知のキーワードについては一律に金額に応じ

た勘定科目を付与する例外処理の存在も窺われ、本訴提起後に被告が改変を施した結果とも解することができる、と主張する。しかしながら、原告主張のような事実を認めるに足りる証拠は一切ない。

したがって、原告の主張は採用できない。

## 3. 2 争点2（均等侵害の成否）

### (1) 均等侵害の第1要件

#### ア 本件発明の目的

本件発明は、中小企業及び個人事業主に対し、発生主義の原則に従うべき時期的制約が緩やかであるという実情に沿った、簡便かつ安価な会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラムを提供することを目的とする（本件明細書段落【0009】）。

#### イ 本件特許の出願経過

原告は、本件特許の出願過程において、出願前に公知であった特開2011-170490号公報及び特開2004-326300号公報記載の発明に基づく進歩性欠如等を理由として、拒絶理由通知（起案日平成25年11月1日）を受け、そのため、原告は、平成25年12月17日提出の補正書において、本件発明13について構成要件13Eの構成を追加する旨の補正を行い、それを受けて、平成26年1月7日、特許査定を受けた。

#### ウ 公知文献の記載内容

特開2011-170490号公報には、SaaS型汎用会計処理システムにおいて、①事業者システム30から取得した仕訳対象データを解析し、仕訳に必要な取引明細情報を抽出すること（段落【0056】）、②仕訳対象データに含まれる各取引をマッチング対象として、各取引の取引明細情報内の摘要文字列と明細マッチング情報MD2内の摘要条件の文字列（キー情報）とを照合し、一致した場合には、その文字列に対応する明細

マッチング情報MD2内の「勘定科目」を読み出すことで、当該取引の勘定科目を自動判定するマッチング処理を行うこと（段落【0078】-【0086】）、③マッチング処理が完了した時点で、各明細情報の一覧を示す取得明細一覧画面をユーザ端末20に送信して表示させ、当該取得明細一覧画面上で一つの取引を選択すると、当該取引の仕訳情報入力画面をユーザ端末20に送信して表示させ、仕訳情報である「相手勘定科目」、「相手補助科目」、「摘要」等の入力・変更ができること（段落【0087】-【0093】）、が開示されている。

エ 本件発明の本質的部分について

本件明細書の従来技術として上記ウの公知文献は記載されておらず、同記載は不十分であるため、上記公知文献に記載された発明も踏まえて本件発明の本質的部分を検討すべきである。

上記公知文献の内容を検討すると、上記ウ①、②から、取引明細情報は、取引ごとにマッチング処理が行われることからすれば、上記公知文献に記載されたSaaS型汎用会計処理システムにおいても、当該取引明細情報を取引ごとに識別することは当然のことである。

また、上記ウ③の「取得明細一覧画面上」の「各明細情報」は、マッチング処理済みのデータであるから、「取得明細一覧画面」は「仕訳処理画面」といえる。

さらに、上記ウ③の「仕訳情報入力画面」は、従来から知られているデータ入力のための支援機能の一つに過ぎず、表示された取引一覧画面上で各取引に係る情報を当該画面から直接入力を行うこと及び該入力の際プルダウンメニューを使用することも普通に行われていることからすれば、「取引明細一覧画面」に仕訳情報である「相手勘定科目」等を表示し変更用のプルダウンメニューを配置することは当業者が適宜設計し得る程度のことである。

以上によれば、本件発明13のうち構成要件13Eを除く部分の構成は、上記公知文献に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件発明13のうち少なくとも構成要件13Eの構成は、いずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分である。このことは、上記イの本件特許に係る出願経過からも裏付けられる。

構成要件13Eの構成は本件発明13の本質的部分に該当するから、この構成要件を充足しない被告方法については、均等侵害の第1要件を欠く。

## (2) 均等侵害の第5要件

本件特許の出願経過によれば、原告は、構成要件13Eの構成を有さない対象製品等を本件発明13に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと認められるから、均等侵害の第5要件も欠く。

## 4. 判決の検討

### 4.1 クレーム解釈について

クレーム解釈は、特許請求の範囲の記載のほか、明細書の記載、審査経過、公知技術等の資料により行われる。

原告は、構成要件13C「対応テーブル」について、「取引内容の記載に含まれるキーワードと勘定科目との対応づけを保持するデータ」「入力に対応する出力を対応づけるデータ」を意味し、関数を呼び出すことで入力に対して出力を対応づけることも含まれる旨主張し、同13Eの「優先ルール」について、文言どおり「優先する規則」を意味する旨主張し、取引内容に含まれたキーワード以外のキーワードも仕訳に使用される場合を含む旨主張していた。

しかし裁判所は、本件発明13は、「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先

順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、「特定の勘定科目を選択する」という構成のものである旨解釈したものである。なお、本件特許の明細書の記載に鑑みても、裁判所の解釈は合理的と考えられる。

#### 4. 2 被告方法の認定について

被告のソフトは、クラウドサービスにより提供されていた。クラウドサービスにおいては、利用者はサーバ機器やソフトウェアなどのコンピュータ資源を保有せず、ネットワークを通じて情報処理サービスを利用するものであるから、サービス提供者以外において当該クラウドサービスにおける具体的な情報処理の方法を認識し、立証するのは困難である。

裁判所は、被告方法の具体的な構成を取り調べず、被告から提出された被告方法の実施結果のみから判断したため、被告方法の具体的な構成は必ずしも明らかになっていない。しかし、文言侵害を主張する特許権者は、対象製品や対象方法が権利主張する特許発明の構成要件全てを充足していることを主張立証することが必要である。本件において、裁判所は、被告方法の実施結果から、被告方法による勘定科目の分類は、取引内容の記載中の優先順位の高いキーワード対応テーブルを参照して行われるものではないと判断したものである。被告から提出された被告方法の実施結果によれば、いくつかの語を組み合わせて入力した際に出力された勘定科目の推定結果が、個別の語を入力した際に出力された勘定科目の推定結果のいずれとも異なる例があり、摘要に同じ語を入力しても出金額やサービスカテゴリーが異なると異なる勘定科目の推定結果が出力される例があり、造語を入力しても何らかの勘定科目の推定結果が出力され

る、というのであるから、裁判所の判断は合理的であろう。

なお、原告は、被告が提出した被告方法の実施結果に関して、本訴提起後に被告方法に改変を施した結果とも解することができる旨主張したが、裁判所はそのような事実を認める証拠は一切ないとして、原告の主張を認めなかった。原告の主張は、被告において改変が可能であったとしても、抽象的可能性を示すだけでは改変が行われたことを示したことはないから、裁判所の判断は正当であろう。

#### 4. 3 均等侵害について

ボールスプライン軸受事件最高裁判決（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）によれば、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、同部分が特許発明の本質的部分ではなく（第1要件）、同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって（第2要件）、上記のように置き換えることに、当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたものであり（第3要件）、対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく（第4要件）、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは（第5要件）、上記対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものとされる。

裁判所は、公知文献や出願経緯に基づき、第1要件及び第5要件を欠くとして、均等侵害の成立を否定したものである。特許発明の本質的部分と判断される具体的な情報処理の部分について機械学習の学習結果に置き換えることは容



易とも思われ、クレームドラフティングにおいては情報処理そのものではなく、入力データや出力データに焦点を当てるなどの工夫が求められる。

なお、第5要件に関しては、マキサカルシトール事件最高裁判決（最判平成29年3月24日判時1672号3頁）は、出願人が特許出願時に容易に想到することができた対象製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは、均等の主張が許されない特段の事情が存するとはいえないとした上で、出願人が、客観的、外形的に見て対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながら敢えて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、均等の主張が許されない特段の事情が認められるものと判断している。この最高裁判決は、出願時の特許請求の記載に関するものであり、特許出願後の審査過程や特許付与後において補正や訂正がされた場合についてのものではないため、本判決では触れられていない。補正や訂正にもマキサカルシトール事件最高裁判決のいう客観的外形的表示の有無を問題とするとした場合、本件では、拒絶理由を解消するために構成要件13Eを追加する補正を行ったものであることをそのような表示と考えてよいかという問題がある。

## 5. 実務上の問題

本件のように、クラウドサービスにおける特許権侵害が問題となった場合、特許権者において、ネットワークを通じて情報処理サービスを利用するものであるから、特許権者において実施態様に関する証拠を収集するのは容易ではない。

### (1) 訴訟提起後

一般の民事訴訟に比して特許侵害訴訟においては侵害証拠の入手が困難であるため、特許法

は、民事訴訟法の特則として、具体的態様の明示義務（特許法104条の2）、書類提出命令（同法105条）、インカメラ審理における書面の開示（同法105条3項）の規定を設けている。

具体的態様の明示義務は、被告（被疑侵害者）において、特許権者から特許権侵害を主張されている物又は方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないとするものである。しかし、被告において営業秘密などの相当の理由がある場合には、被告は自己の行為の具体的態様を明らかにする必要はないものとされており（同法104条の2ただし書き）、この場合、被告の行為の具体的態様は明らかにならないままとなる。また、被告が相当な理由がないにもかかわらず具体的態様を明らかにしない場合について、被告に対する制裁規定は存在しない。

書類提出命令は、民事訴訟法220条の特則として、特許侵害及び損害額立証をより容易とするために設けられたものである。インカメラ手続における書面の開示は平成16年改正で設けられた制度である。従前は、書類提出命令を被告が拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断について、裁判所だけが被告から対象の書類の開示を受けて判断する制度（インカメラ審理手続）であったが、平成16年改正により、裁判所が認めた場合には、申立人（特許権者）はインカメラ手続に立会うことができることになったものである。書類提出命令は、侵害行為や損害の計算のために必要性が認められる場合に認められるものであり、実務的には、侵害立証のための書類提出命令はこの必要性が認められず認められない場合が極めて多い<sup>1)</sup>。

したがって、これらの手続は、十分には機能していないといわれているが、さらに、いずれも訴訟提起後の手続であるから、訴訟を提起するかどうかの判断や準備に利用することはできず、訴訟提起後に被告がソフトウェアを特許侵



害しないように改変するような場合に対応することは困難である。

## (2) 訴訟提起前

訴訟前の証拠収集手続としては、民事訴訟法上、訴えの提起前における証拠収集の処分（民事訴訟法132条の4から132条の5）、証拠保全手続（同法234条から242条）の規定が存在する。しかし、訴えの提起前における証拠収集の処分については、収集されるべき証拠が提訴後の「立証に必要であることが明らか」であることが要件とされており（同法132条の4第1項）、「立証に必要であることが明らか」とは、①その証拠により立証される事実がその訴訟の判決に必要な事実であり、かつ、②その証拠が当該事実を立証するために必要であることがそれぞれ明白であること、とされている<sup>2)</sup>。特許侵害訴訟においては、クレーム解釈や複雑な技術的な判断が必要となることがしばしばあり、立証に必要であることが明らかであることを示すことが容易ではない場合はしばしばある。また、この処分は必ず相手方の意見を聴取しなければならないこととされている。そのため、訴訟前にこの手続を用いることは余り実務的ではない。他方、証拠保全手続は、侵害の可能性について合理的に予測し得るだけの疎明がある場合に限り得るとされている<sup>3)</sup>。クラウドサービスにおける具体的な情報処理の方法が分からない特許権者において、その疎明は通常困難であろう。

## (3) まとめ

結局、特許権者としては、特許権侵害が疑われるクラウドサービスに対しては、訴訟提起前はさまざまな入力と出力を試し、被疑侵害者のサービスが特許権を侵害していると考えられるかどうかを検討し、その後被疑侵害者との訴訟の中で、被疑侵害者の反論の矛盾を突き、書類提出命令を申し立てるなどして対応するほかな

いと考えられる。

被疑侵害者側としては、従来の情報処理に関する特許権が行使された場合、特許権者側が特許権侵害の事実の立証責任を負っていることに鑑みると、本件のように具体的な実施結果から非侵害を明らかに示すことができる場合には、実施態様を明らかにしなくとも、実施結果を示すことにより対応することが可能と考えられる。しかし、立証責任により特許権者が敗訴する場合、被疑侵害者の実施態様は不明のままであり、裁判所の判断が正しかったのかは必ずしも分からないため、請求が認められない特許権者の納得感も得られないであろう（2.4に記載した本件の審理経過もこのような事情によるものと思われる）。特許制度に対する信頼にもかかわる問題である。

（本稿脱稿後、平成30年5月、第196回国会において、特許法105条が改正されたとの報に接した。この改正は裁判所が書類提出の必要性を当事者の主張のみから判断しづらい場合に、裁判所が実際に書類を見て必要性を判断できるようにし（特許法105条2項関係）、また、裁判所はインカメラ手続において専門的な知見に基づく説明を聞くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て専門委員に当該書類を開示することができるとする（同条4項関係）ものである。この手続が柔軟に適用され、上記の事態が改善されることが望まれる。）

## 6. おわりに

本件は、情報処理に関する特許権を、機械学習を利用した情報処理に対して行使することは容易ではないことを示した事例である。本件が訴訟提起後わずか9か月で請求棄却判決に至っているのも、このような権利行使の難しさを示している。機械学習を利用した情報処理は学習用データさえ確保できれば容易であることに鑑みると、情報処理について特許を取得したとし

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ても、その特許権が行使できる場合は極めて限定的になる可能性がある。ソフトウェア関連発明を権利化するに当たっては、情報処理以外の部分に焦点をあてて権利化することを考慮すべきものと考えられる。

#### 注 記

- 1) 知的財産戦略本部 知財紛争処理システム検討委員会（第4回）資料2「知財紛争処理システムに関

する国内アンケート結果（証拠収集手続関連抜粋）  
[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho\\_hyoka\\_kikaku/2016/syori\\_system/dai4/siryou2.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai4/siryou2.pdf)（参照日：2018.5.31）

- 2) 秋山幹男ほか，コンメンタール民事訴訟法Ⅱ（第2版），p.620（2006）日本評論社
- 3) 大阪地判昭和59年4月26日無体集16巻1号248頁（葛城の金型事件）

（原稿受領日 2018年4月16日）

