

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～関連出願によりクレームが限定解釈され、被告システムは非侵害と判断された判例～
平成25年(ワ)第3480号

原告：P1
被告：株式会社NTTドコモ

2015年5月26日
執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件は、発明の名称を「コンテンツ提供システム」とする発明に係る特許権を有する原告が、被告システムは上記特許権を侵害するとして、被告に損害賠償の一部請求として、992万5000円及び遅延損害金の支払いを求めたものである。

2. 背景

1) 特許の内容

本件特許に係る発明は、ユーザにマッチするコンテンツを提供するコンテンツ提供システムについての発明であり、請求項1及び2に係る発明は、以下のとおりである(段落符号は判決文で付された)。以下、請求項1に係る発明を、本件特許発明1と、請求項2に係る発明を、本件特許発明2と記す。

【請求項1】

- A 自律的なソフトウェアモジュールとしてのエージェントが(A-1)ユーザにマッチするコンテンツであるか否かを判断し(A-2)、マッチするコンテンツを該ユーザに提供するコンテンツ提供システムであって(A-3)、
- B コンテンツを提供する複数のコンテンツ提供者(B-1)とは異なる別の機関に設置されたコンピュータを備え(B-2)、
- C 前記コンピュータは、
- C1 前記ユーザにマッチするコンテンツか否かを判断するのに必要となる当該ユーザのプロフィール情報であって(C1-1)前記コンピュータへ送信されてきたプロフィール情報を、受付けるプロフィール情報受付手段と(C1-2)、
- C2 前記コンテンツ提供者によって提供されるコンテンツであって(C2-1)前記コンピュータへ送信されてきたコンテンツを、受付けるコンテンツ受付手段(C2-2)と、

- C3 前記プロフィール情報受付手段により受け付けられたユーザのプロフィール情報に基づいて、前記コンテンツ受付手段により受け付けられたコンテンツがユーザにマッチするコンテンツであるか否かのマッチング判断(C3-1)を行なうエージェントとを含み(C3-2)、
- D 前記エージェントは、ユーザと前記コンテンツ提供者とを仲介して両者に代わって仕事を実行するための中立性を有する第三者エージェントで構成され(D-1)、前記コンテンツ提供者とは異なる別の機関に設置された前記コンピュータ内で前記マッチング判断を行なうことにより(D-2)、前記プロフィール情報受付手段により受け付けられたユーザのプロフィール情報を前記コンテンツ提供者に提供することなく前記マッチング判断を行なって(D-3)その結果をユーザに提供する(D-4)、
- E コンテンツ提供システム。

【請求項2】

- F ユーザの指示を受付けて仕事をするユーザエージェントが受けた指示内容に基づいてコンテンツの検索を行なって検索結果をユーザに提供する検索手段をさらに備え、前記検索手段は、前記別の機関に設置された前記コンピュータ以外のネットワーク上のコンピュータにおいて記憶されている情報を検索するための制御機能を有する、
- G 請求項1に記載のコンテンツ提供システム。

本件発明においては、コンテンツ提供システムにおいて、提供コンテンツとそれに適したユーザをマッチングする際、コンテンツ提供者ではない第三者エージェントがマッチングを行うので、ユーザのプロフィール情報（年収、学歴、貯蓄額など）をコンテンツ提供者に知らせることなく、マッチングを行うことを可能とする。

図1（本願明細書の図6）は、エージェント移動処理のフローチャートの一部分である。SA64～SA66に、第三者機関エージェントが検索を行い、結果を出力することが記載されている。

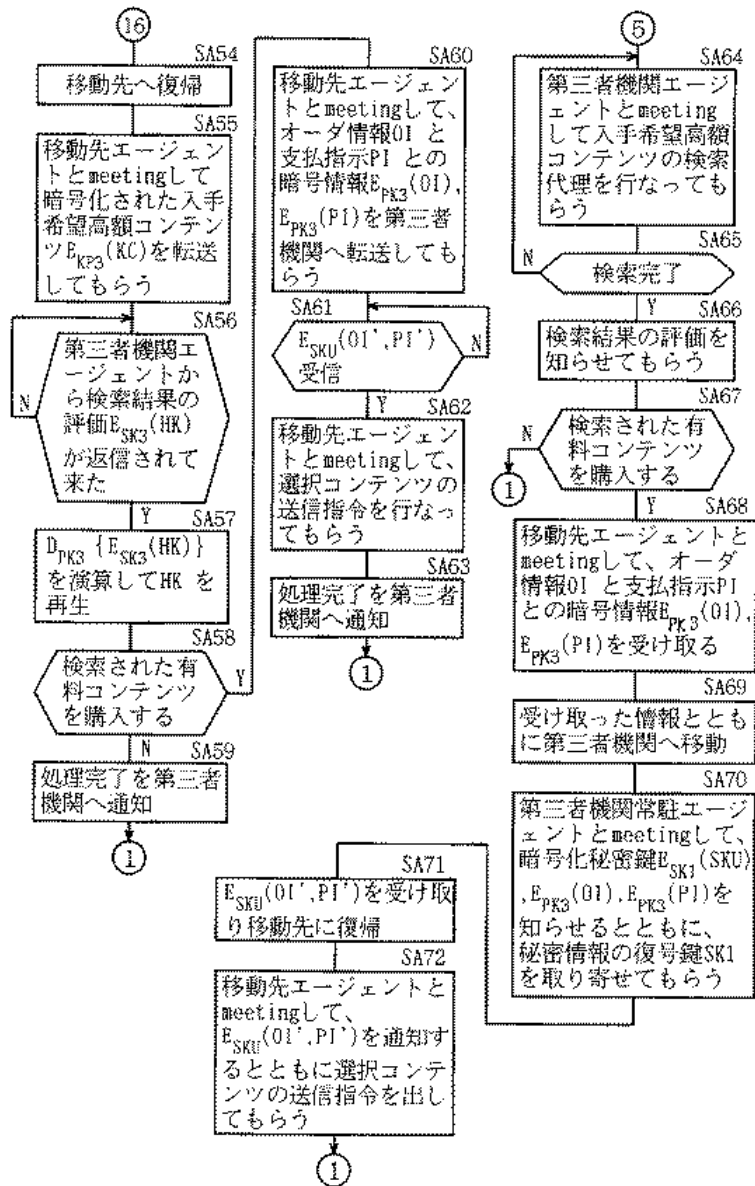


図 1

2) 経過

本件特許に係る特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

平成24年 6月 8日	出願（特願2012-130504号）
平成24年11月16日	登録
平成25年10月 3日	訂正審判請求（訂正2013-390148号）

平成26年 1月15日 審決（認容）

本件発明の係る特許出願は分割出願であり、最先の出願からみて、分割4世代目に当たる。また、訂正審判により、請求項2及び4が訂正されている。

3. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、全部で9点（充足論で4点(1)～(4)、無効論で4点(5)～(8)、損害論1点(9)）であった。

- (1) 被告物件イー2が、本件特許発明1の構成要件を充足するか。
- (2) 被告物件イー3が、本件特許発明2の構成要件を充足するか。
- (3) 被告物件イー3が、本件特許発明3の構成要件を充足するか。
- (4) 被告物件イー1が、本件特許発明4の構成要件を充足するか。
- (5) 本件特許発明がZ4発明及び周知技術により新規性又は進歩性がないといえるか
- (6) 本件特許発明がロボット検索発明、乙18発明、乙19の1発明により新規性又は進歩性がないといえるか
- (7) 本件特許発明に課題の記載を欠くとの無効事由があるか
- (8) 本件特許発明にサポート要件違反の無効自由があるか
- (9) 原告の被った損害額

本稿では、上記(1)、(2)について扱う。

4. 裁判所の判断

1) 被告システム

被告システムについて、裁判所は次のように認定した。

「i コンシェル（被告物件イー2または3）は、被告が、携帯電話のユーザーに提供する有料サービスであり、携帯電話が執事（コンシェルジュ）のようにユーザーに最適な情報を提供し、日常生活を支援することを目的とする。

被告は、サーバー上に保存された前記情報のほか、被告が保持する契約者情報、及びユーザーが入力した各種設定情報を元に、エリアや時間帯に合わせて、個々のユーザーに適合した鉄道運行情報、道路交通情報、気象情報、イベント情報を配信するほか、被告と契約し利用料を支払った他のコンテンツプロバイダ（航空会社、スポーツチーム、ファストフード店、映画館、スーパーマーケット、レンタルビデオ店等）の情報も配信する。この配信は、ユーザーのリクエストに応じて行われるプル型の配信ではなく、被告が行うプッシュ型の配信であり、コンテンツプロバイダは、個別に情報を配信することはできない。」



図 2

図 2 は i コンシェルジュの画面例を示したものである。スマートフォンの画面において、吹き出しの形で、鉄道運行状況が表示されている。

「しゃべってコンシェルジュ（被告物件イー 2）は、スマートフォンに話しかけることで、情報を検索したり、ユーザー端末を操作したりすることのできる機能であり、ユーザー端末の無償で提供されたアプリケーション及び被告システムのサーバーにある音声認識エンジンと意図解釈エンジン等、これを処理する一群のソフトウェアによって実行される。

ユーザーがしゃべってコンシェルジュのアプリケーションを起動し、ユーザー端末に「富士山の高さは？」、「当事者主義とは？」と話しかけた場合、音声データが被告システムのサーバーに送られ、音声認識エンジンがこれを言語として認識し、意図解釈エンジンがこれを質問と理解すれば、被告システムは、被告が保有するデータベースのほか、外部の大手コンテンツプロバイダが提供するコンテンツの中から質問に即した回答を検索し、ユーザーに回答する。」



図 3

※ 出典

図2：“i コンシェルでできること”、株式会社NTTドコモHP、
<https://www.nttdocomo.co.jp/service/customize/iconcier/function/>、
2015年5月7日検索

図3：“しゃべってコンシェル”、株式会社NTTドコモHP、
https://www.nttdocomo.co.jp/service/information/shabette_concier/index.html、
2015年5月7日検索

2) 争点(1)について

裁判所は以下のように、被告物件イー2は構成要件A-1「自律的なソフトウェアモジュールとしてのエージェントが」を充足しないとして、本件特許発明1の技術的範囲に属しないとした（下線部は、筆者。以下同様）。

本件特許の構成要件A-1の「自律的なソフトウェアモジュールとしてのエージェント」については、他のソフトウェアモジュールとしてのエージェントと、課題解決のために協調して動作するマルチエージェントシステムの一部を意味するものと解するのが相当である。

被告システムについては、前記2で認定したところであるが、携帯電話等のユーザー端末、被告が利用するサーバー群及びコンテンツ提供者のそれぞれにソフトウェアがインストールされ、相互に情報のやり取りをする事実は認められるものの、被告システムのエージェントが、ユーザーのエージェントあるいはコンテンツ提供者のエージェントと、課題解決のために協調して動作するマルチエージェントシステムが構成されている事実は、本件で提出された証拠によっては認定することができない。

3) 争点(2)について

裁判所は以下のように、被告物件イー3は構成要件F「ユーザの指示を受付けて仕事をするユーザエージェントが受付けた指示内容に基づいてコンテンツの検索を行なって検索結果をユーザに提供する検索手段をさらに備え、前記検索手段は、前記別の機関に設置された前記コンピュータ以外のネットワーク上のコンピュータにおいて記憶されている情報を検索するための制御機能を有する」を充足しないとして、本件特許発明2の技術的範囲に属しないとした。

構成要件Fのユーザエージェントは、単にユーザーが使用する独立したソフトウェアの一種というだけでは足りず、ユーザー端末からネットワークを介して他のサーバー等に移動し、そこで情報処理を行うものでなければならないと解され

るが、被告システムについては、前記2で認定した事実を認定し得るにとどまり、本件で提出された証拠によっては、被告システムを利用する者のユーザー端末のエージェントが、被告のサーバーあるいはコンテンツ提供者のサーバーに移動し、そこで情報処理を行うといった事実を認定することはできない。

5. 結論

裁判所は、被告物件イー1ないし4として特定された被告システムは、本件特許発明1ないし4の技術的範囲に属しないから、原告の請求は、その余の争点について検討するまでもなく、いずれも理由がないとし、原告の請求を棄却した。

6. 考察

本事例は、物の発明において、その特徴が内部構造に係るものである場合、特許権者が他者の権利侵害を証明することの困難性を示すものである。コンピュータソフトウェア関連発明に限らず、他の分野においても、物の内部構造に関して、相手方が、どのような実施態様で行っているのかを明らかにするのは、大変困難である。

ソフトウェア分野においては、画面表示などの外部出力が特許発明と同様であっても、そのような動作を実現する方法は、様々である。そのため、特許発明の充足性を証明するには、本来であれば、相手方ソフトウェアの設計書類やソースコードが入手できなければ、非常に困難である。

もし、スタンドアローンで動作するものであれば、相手方のソフトウェアが入手できれば、リバースエンジニアリングにより、解析が可能である。しかしながら、サーバクライアントシステムや、近年のクラウドシステムでは、外部からその動作を解析するのは不可能に近い。

そのようなことから、特許法においては、侵害被疑者の具体的態様の明示義務（第104条の2）、文書提出命令（第105条）の規定が置かれている。

本事例において、原告が被告システムの実施態様を明らかにするために、以上のような規定の適用を求めたのかは不明である。

本事例において、争点(1)では「自律的なソフトウェアモジュールとしてのエージェント」とは、他のエージェントと、課題解決のために協調して動作するマルチエージェントシステムの一部を意味するとされた。それに対して、被告システムは、ソフトウェア間で、相互に情報をやり取りする事実はあるものの、課題解決のために協調して動作するマルチエージェントシステムが構成されているとは、認定されなかった。

被告システムのソフトウェア間で、相互の情報をやり取りすることにより、各ソフトウェアが具体的にどのような処理を、どのような順番で実行しているかを判断可能なシーケンスチャート、フローチャート、データフロー図などの設計書類を、原告が被告に開示させた上で、裁判所が判断したのであれば、非侵害と判断されたのは妥当であろう。

もし、そうでないならば、原告は文書提出命令により、被告システムの実施態様を明らかにする上記のような設計書類を提出させた上で、争うべきではなかつたらうか。

また、本件特許発明は、分割出願であり、最初の出願から見て、分割第4世代にあたるため、本件特許発明を認定するに当たり、関連出願の明細書の記載や審査経過が参酌された。争点(1)の判断において、本発明のエージェントがマルチエージェントシステムの一部を意味するとの解釈にも、関連出願の明細書の記載や審査経過が参酌されている。

同様に、争点(2)の判断においても、「構成要件Fのユーザエージェントは、単にユーザーが使用する独立したソフトウェアの一種というだけでは足りず、ユーザー端末からネットワークを介して他のサーバー等に移動し、そこで情報処理を行うものでなければならぬと解される」とされ、被告物件3は、本件特許発明2の技術的範囲に属しないとされた。

分割出願はあくまでも、最先の出願に開示された範囲内で認められるから、関連出願の明細書の記載や審査経過が参酌されるのは、やむを得ないであろう。分割出願については、最先の出願まで遡って、明細書の記載や審査経過を検討した上で、訴訟を提起すべきであろう。

以上