

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～訂正の再抗弁が認められず新規性欠如により請求が棄却された裁判例～

令和4年（ネ）第10008号

控訴人（一審原告）：株式会社REVO、X、株式会社アイピーシー

被控訴人（一審被告）：SELF株式会社

2023年5月31日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件控訴人は、発明の名称を「情報提供装置、システム、及びプログラム」とする特許第6538097号（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。

本件は、控訴人らが、被控訴人らが提供する原判決別紙製品目録記載のプログラム（以下「被告プログラム」という。）の生産、譲渡等が本件特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨を主張して、被控訴人に対し、被告プログラム生産、譲渡等の差し止めと損害賠償等を求めた事案である。

原審は、本件特許は新規性欠如により無効されるべきものであるから、本件特許権を行使することができないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は本件控訴を提起した。

控訴人は新規性欠如の無効理由に対し、訂正の再抗弁を行ったが、裁判所は時機に後れた防御方法として認めなかった。

2. 本件発明

本件特許の特許請求の範囲請求項1及び5に係る発明（以下、それぞれ「本件発明1」、「本件発明5」という。）は、以下（1）及び（2）に示すとおりである。

構成要件への分節、符号は判決文からの引用である。本件発明1と本件発明5とをまとめて本件発明という。

（1）本件発明1

- 1 A ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第1受付手段と、
- 1 B 前記第1受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と、
- 1 C 前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第2受付手段と、
- 1 D 前記第1及び第2受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けた状態で格納される格納媒体と、

- 1 E 前記第 1 又は第 2 受付手段によって受け付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段と、を備え、
- 1 F 前記提案手段は、前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段と、
- 1 G 前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と、を有する
- 1 H 情報提供装置。

(2) 本件発明 5

- 5 A ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付けるステップと、
- 5 B 受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行うステップと、
- 5 C 前記質問に対する返答である個人情報を受け付けるステップと、
- 5 D 前記受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とを紐付けた状態で格納するステップと、
- 5 E 前記受け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップと、を含み、
- 5 F 前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得するステップと、
- 5 G 前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと、を更に有する
- 5 H を情報提供装置に実行させる情報提供プログラム。

本件発明は、情報提供装置との擬似コミュニケーションにより適宜に追加の個人情報を入力することで、情報提供装置から健康に関する情報を含む各種情報を適切なタイミングで提供できるようにすることを課題とする（【0006】）。

本件発明の情報提供装置は、前記課題を解決するための手段として、ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第 1 受付手段と、前記第 1 受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と、前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第 2 受付手段と、前記第 1 及び第 2 受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けられた状態で格納される格納媒体とを備える構成を採用したものであり、ユーザから最初に受け付けた個人情報以外の個人情報を取得することができるので、それらの情報に基づいて、ユーザに対し、健康に関する情報を含む各種情報を提供することができるという効果を奏する（【0007】、【0010】）。

【図 9】

図 1 (本件図面の図 9)

【図 10】

図 2 (本件図面の図 10)

図 1 において、YES ボタン 114 a を選択すると、ユーザの基本情報が記憶される。
 図 2 により、最初に受け付けた個人情報以外の情報を収集することができる。

3. 経過

主な経過は、以下のとおりである。

- 平成 29 年 2 月 7 日 出願
- 令和 30 年 3 月 23 日 審査請求
- 令和 1 年 5 月 8 日 拒絶理由通知
- 令和 1 年 5 月 14 日 意見書、手続補正書
- 令和 1 年 6 月 4 日 特許査定
- 令和 1 年 6 月 14 日 登録

- 令和 1 年 9 月 22 日 第 1 審・第 1 回口頭弁論期日
- 令和 1 年 12 月 2 日 無効審判請求
- 令和 2 年 12 月 16 日 審理終結
- 令和 3 年 1 月 6 日 審決 (特許維持)
- 令和 3 年 1 月 15 日 審決送達

- 令和 3 年 2 月 9 日 審決取消訴訟提起
- 令和 3 年 7 月 20 日 第 1 審・第 3 回弁論準備手続期日
- 令和 3 年 9 月 22 日 審決取消訴訟・口頭弁論集結
- 令和 3 年 9 月 29 日 第 1 審・第 4 回弁論準備手続期日、口頭弁論終結

令和 3年12月 9日 第1審・判決言渡し
令和 4年 7月21日 控訴審・弁論準備手続終結
令和 4年 9月22日 控訴審・第1回口頭弁論期日（訂正の再抗弁）、口頭弁論終結
令和 4年11月29日 審決取消訴訟・判決言渡し（審決維持）
令和 4年12月 9日 控訴審・判決言渡し

4. 争点

争点は、以下のとおりである。

- (1) 本件発明1に係る間接侵害（特許法101条2号）の成否（争点1）
- (2) 本件発明5の技術的範囲の属否（争点2）
- (3) 本件発明5に係る間接侵害（特許法101条1号）の成否（争点3）
- (4) 無効の抗弁（特許法104条の3第1項）の成否（争点4）
- (5) 控訴人らの損害額（争点5）

※本稿では、争点4について扱う。

5. 乙8発明（乙8：特開2015-102994号公報に記載された発明）について

新規性欠如の根拠となった乙8発明1及び乙8発明5を、裁判所は以下のように認定した。

(1) 乙8発明1

- 1 a ユーザに対してユーザ情報の入力を求めるとともに、入力されたユーザ情報を分類して、記憶する処理を実施する制御部（ユーザ情報管理部22）
- 1 b 1 aのユーザ情報の入力後に、ユーザ端末を介して入力されたユーザコメントからユーザに関心のあるキーワードを抽出し、当該キーワードに対応するアバターコメントをユーザ端末に出力する制御部（アバター管理部21）
- 1 c アバターコメントに対する回答であるユーザの嗜好情報や学習目標を記憶する処理を実施する制御部（ユーザ情報管理部22）
- 1 d 学習・生活支援システム1が立ち上げられたときに入力された個人情報であるユーザ情報と、当該入力の後に入力されたアバターコメントに対する回答（ユーザの嗜好情報、学習目標）とを記憶する記憶部
- 1 e ユーザによる入力情報から抽出したキーワードに基づき収集したウェブサイトのリンク情報をユーザ端末に出力する制御部（アバター管理部21）
- 1 f ユーザによる入力情報から抽出されたキーワードに基づいて、ウェブ上からキーワードに関連するウェブページ及びウェブサイトのリンク情報を収集する制御部（情報収集部24）
- 1 g スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する制御部（アバター管理

部 2 1)

1 h 上記 1 a ないし 1 g を有する学習・生活支援サーバ 2

(2) 乙 8 発明 5

- 5 a ユーザ端末を介して入力されたユーザ情報を分類して、記憶する処理を制御部（ユーザ情報管理部 2 2）に実行させるステップ
- 5 b 構成 5 a の受け付けるステップが行われた後、アバターコメントをユーザ端末に出力する処理を制御部（アバター管理部 2 1）に実行させるステップ
- 5 c アバターコメントに対する回答を受け付けて、記憶する処理を制御部（ユーザ情報管理部 2 2）に実行させるステップ
- 5 d 学習・生活支援システム 1 が立ち上げられたときに入力された個人情報であるユーザ情報と、当該入力の後に入力されたアバターコメントに対する回答（ユーザの嗜好情報、学習目標）とを記憶部に記憶させる処理を制御部に実行させるステップ
- 5 e ユーザによる入力情報から抽出したキーワードに基づき収集したウェブサイトのリンク情報をユーザ端末に出力する処理を制御部（アバター管理部 2 1）に実行させるステップ
- 5 f ユーザによる入力情報から抽出されたキーワードに基づいて、ウェブ上からキーワードに関連するウェブページ及びウェブサイトのリンク情報を収集する処理を制御部（情報収集部 2 4）に実行させるステップ
- 5 g スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する処理を制御部（アバター管理部 2 1）に実行させるステップ
- 5 h 上記 5 a ないし 5 g に係るステップを学習・生活支援サーバ 2 に実行させるプログラム

乙 8 発明 1 及び 5 は、アバターとユーザとの対話によりユーザの学習を支援する学習・生活支援システムに関する発明であり（【0006】）、当該システムは、ユーザに特有のアバターコメントが各ユーザに向かって出されるため、ユーザが定期的に同システムを利用する動機付けとなり、さらに、ユーザから入力された情報にスケジュールが含まれている場合は、アバターから、スケジュールの確認とともにスケジュールの内容に即したアバターコメントが送られることによって、スケジュールの達成に向けてユーザの学習意欲を高めることができるという効果を奏する（【0016】）。

【図 2】

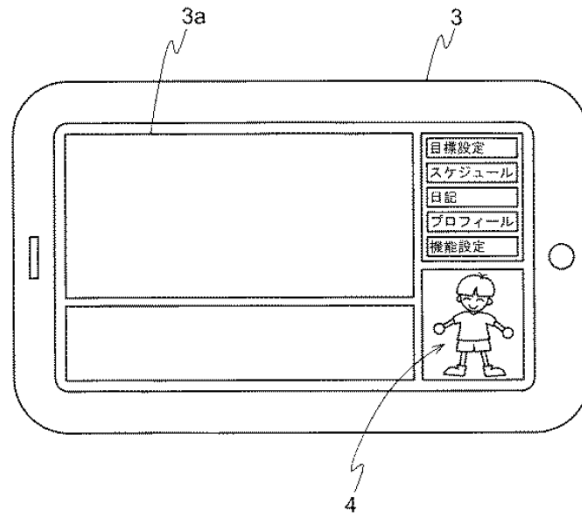


図 3 (乙 8 の図 2)

図 3 は乙 8 発明 1 及び 5 におけるユーザ端末の例を示す。表示部 3 a に、アバター 4 からのアバターコメントが表示される。

6. 裁判所の判断

(1) 本件発明 1 の新規性欠如について

乙 8 発明 1 が、構成 1 a、1 f、1 h を有するか否か、構成 1 a、1 f、1 h がそれぞれ構成要件 1 A、1 F、1 H に相当するかが争いとなった。以下、後者について説明する。

ア. 構成 1 a について

裁判所は、「乙 8 発明 1 の構成 1 a の「ユーザ情報」は、ユーザの属性や生活情報などに関する情報であるから、本件発明 1 の構成要件 1 A の「個人情報」であり、構成 1 a の「入力されたユーザ情報を分類して、記憶する処理を実施する」との構成は、構成要件 1 A の「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける」ことであるといえる。そうすると、乙 8 発明 1 の構成 1 a は、本件発明 1 の構成要件 1 A（「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第 1 受付手段」）の構成に相当することが認められる。」とした。

控訴人らは、構成要件 1 A に実現にはタッチパネルが必要であるところ、乙 8 記載の学習・生活支援サーバ 2 は、タッチパネルのようなユーザインタフェースを有していないから、乙 8 発明の構成 1 a は構成要件 1 A に相当しないと主張した。

しかし、裁判所は、本件発明 1 の第 1 受付手段をタッチパネルのようなユーザインタフェースを有するものに限定するような記載は、特許請求の範囲にはないから、控訴人らの主張は、採用できないと判断した。

イ. 構成1 f について

裁判所は、「乙8発明1において、ウェブサイトのリンク情報は、ユーザ端末に出力されるもの（構成1 e）であり、構成要件1 Fの「ユーザに対して提案すべき情報」に該当する。そして、当該リンク情報は、「個人情報」であるユーザによる入力情報から抽出されたキーワードに基づいて、ウェブ上からキーワードに関連するリンク情報として収集されるものであるから、構成要件1 Fの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報」に該当する。また、乙8発明1の制御部は、当該リンク情報を収集するものであるから、構成要件1 Fの「提案すべき情報を取得する手段」に該当する。」とした。

控訴人らは、構成要件1 Fの「提案すべき情報」とは、「㊦ウェブサーバに蓄積されているウェブサイトを作成するウェブページに記載されており、㊧情報提供装置のブラウザの機能によって当該ウェブページに割り当てられているURLを用いて当該ウェブサーバにアクセスすることによって取得される、㊨ユーザに対して意見を提出する上で妥当な情報」と解釈できるところ、構成1 fの「ウェブページ」やその「リンク（URL）」は、上記㊦ないし㊨のいずれも満たしていないから、構成要件1 Fの「提案すべき情報」に該当しないと主張した。

しかし、裁判所は、構成要件1 Fの「提案すべき情報」は、ユーザに対して提案される何らかの情報を指すものと理解されるが、請求項1には、その情報の種類や内容を限定する記載はない。控訴人らが指摘する【0017】、【0115】の記載は、ウェブサーバから情報を取得する一実施例を説明したものにすぎず、上記「提案すべき情報」を限定して解釈する根拠となるものではないとして、控訴人の主張を退けた。

また、控訴人らは、URL（リンク）を収集して「出力」という機能と、構成要件1 Fの「提案すべき情報を取得する手段」が行う、URL（リンク）に基づきウェブページにある情報等を受信し、これをユーザに対して「提供」という機能は、全く異なるから、乙8発明1の構成1 fは、構成要件1 Fの「提案すべき情報を取得する手段」に相当するものとはいえない旨主張した。

しかし、裁判所は、本件明細書の記載を見ても、これを限定して解釈する根拠となる記載は見当たらない。また、控訴人らが指摘する【0017】、【0115】の記載は、上記のとおり、ウェブサーバから情報を取得する一実施例を説明したものにすぎず、上記「手段」を限定して解釈する根拠となるものではないとして、主張を退けた。

ウ. 構成1 h について

控訴人らは、乙8の学習・生活支援サーバ2は、構成要件1 Aを実現するために必要なタッチパネルのようなユーザインタフェースを有していないから、構成要件1 Hを満たさないと主張したが、裁判所は、構成要件1 aの判断と同様に、「タッチパネル」のようなユーザインタフェースを有するものに限定する記載はないとして、控訴人らの主

張を退けた。

(2) 本件発明5の新規性欠如について

本件発明5は本件発明1とカテゴリーが相違するのみの同一発明である。本件発明5の新規性欠如の判断については、本件発明1と大きな相違はないため、本稿では説明を省略する。

(3) 訂正の再抗弁について

裁判所は、令和4年9月22日の当審第1回口頭弁論期日において、控訴人らが同月5日付け控訴人ら第4準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。

控訴人らは、原審において、令和3年9月29日の原審第4回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、訂正の再抗弁の主張をしなかった。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、本件控訴審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかった。

そのため、訂正の再抗弁は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきであるとして、裁判所は却下した。

(4) 小括

裁判所は、被控訴人主張の無効理由には理由があり、特許法104条の3第1項の規定により、控訴人らは、被控訴人に対し、本件発明1及び5に係る本件特許権に基づいて、権利行使をすることができないと判断した。

7. 結論

裁判所は、控訴人らの請求は理由がなく、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却するとの判決をした。

8. 考察

本件では、被控訴人による無効の抗弁が認められ、控訴人ら（原審原告、特許権者ら）の権利行使は認められなかった。

控訴人らは、原審において訂正の再抗弁を行わず、本件控訴審の第1回口頭弁論期日において、初めて訂正の再抗弁を行った。そのため、時機に後れた防御方法とされた。

訂正の再抗弁が時機に後れた防御方法となってしまったのは、原審よりも先行していた無効審判が影響していたと思われる。無効審判請求においては、被控訴人が主張した乙8を引用した新規性欠如、進歩性欠如の無効理由は認められず、特許を維持する審決が出ていた。

そのため、控訴人らは、原審においても、無効審判と同様に、被控訴人の無効の抗弁は認められないと考えたのであろう。

本件では、原審で無効の抗弁が認められたために、控訴人らは控訴審で訂正の再抗弁を主張せざるを得なくなったのだが、第1回弁論準備手続期日ではなく、第1回口頭弁論期日で行っている。これでは、時機に後れた防御方法とされても致し方ないであろう。

無効審判において特許が維持されたが、侵害訴訟では無効の抗弁が認められることは起りうる事態である。第1審で被告が無効の抗弁を主張してきた場合、原告は、特許は有効であると主張しつつ、予備的な主張として訂正の再抗弁を行っておくべきであろう。

なお、控訴人らは、本件控訴審の判決言渡し後の令和4年12月20日に訂正審判の請求行い、本年4月25日付で訂正を認める審決がされている。無効理由が解消したとしても、本件の再審請求は特許法第104条の4第3号により認められないため、控訴人らは、一事不再理効が及ばない、新たな訴訟の提起を予定しているのであろう。

以上