

# コンピュータソフトウェア関連発明の 特許明細書の研究

## 第8回 訂正審判と分割出願

日本橋知的財産総合事務所  
弁理士 加島 広基

第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にある。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウェアを利用するコンピュータソフトウェア関連発明として規定することができるが、コンピュータソフトウェア関連発明の特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がある。本連載では、コンピュータソフトウェア関連発明独特の特許明細書の書き方について考えてみたい。

### 1. コンピュータソフトウェア関連発明の侵害訴訟における提訴前の訂正審判 および分割出願について

侵害訴訟におけるコンピュータソフトウェア関連発明（以下、CS関連発明）に関する特許の取り扱いにおいて、請求項に記載の抽象的な文言が、明細書の実施形態欄に記載されている具体的な技術的事項に限定解釈されることがしばしば見受けられる。クレーム解釈では、原則して請求項の記載それ自体が明確である場合は発明をその通りに認定し、請求項の記載が明確ではない場合は明細書に記載された技術的思想を参照してその技術的範囲を確定するが、CS関連発明に関する特許についての侵害訴訟ではクレーム解釈において後者に重きが置かれる傾向がある<sup>1</sup>。このように、侵害訴訟におけるクレーム解釈において特許権の保護範囲が限定的に解釈されると、特許権者が勝訴する可能性が低くなる。

また、侵害訴訟を提訴しようとする特許権者について特許権者が特許文献や非特許文献の先行技術を発見した場合は、無効理由を解消した後に提訴することが望ましい。

このため、特許権者としては、侵害訴訟の提訴前に訂正審判や分割出願により請求項の記載を被疑侵害サービスに合わせたり無効理由を治癒したりする方法が考えられる。本稿では侵害訴訟

1 李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許：特許庁と裁判所の「連携プレイ」と裁判所の「単独プレイ」による保護範囲の限定の現況」知的財産法政策学研究51号（2018年）

の提訴前に特許権者が行い得る訂正審判や分割出願について検討したい。

## 2. 侵害訴訟において特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案における提訴前の訂正審判や分割出願の有無について

表1 特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案における提訴前の訂正審判や分割出願の有無

一審の原告および被告、ならびに訴訟番号	特許番号	提訴前の訂正審判	分割出願
東京地判平成16年(ワ)第25576号 HOYA株式会社vs東海光学株式会社	特許第3548569号	×	○
東京地判平成20年(ネ)第10085号 インターネットナンバー株式会社vs株式会社NETPIA	特許第3762882号	×	×
大阪地判平成22年(ワ)第8137号 株式会社ハッピー vs株式会社ドレスファイル訴訟承継人 株式会社クリエイターズ・ラブ	特許第3604335号	×	×
知財高判平成29年(ネ)第10027号 株式会社マネースクウェアHDvs株式会社外為オンライン	特許第5525082号	×	○
知財高判平成29年(ネ)第10027号 株式会社マネースクウェアHDvs株式会社外為オンライン	特許第6154978号	×	○
大阪地判平成26年(ワ)第6163号 株式会社カプコンvs株式会社コーエーテクモゲームス	特許第3295771号	×	×
知財高判平成30年(ネ)第10006号 株式会社カプコンvs株式会社コーエーテクモゲームス	特許第3350773号	×	×
任天堂株式会社vs株式会社コロプラ (和解)	特許第3734820号	○	×
	特許第4262217号	×	×
	特許第4010533号	×	×
	特許第5595991号	×	○
	特許第3637031号	×	×
東京地裁平成29年(ワ)第36506号 株式会社ヒューチャーアイvsLINE株式会社	特許第6206897号	×	○

侵害訴訟において特許権者が勝訴または勝訴的和解を行った事案における提訴前の訂正審判や分割出願の有無を表1に示す。

訂正審判の実務的な利用態様としては、侵害訴訟において被告から特許無効の主張を受けることが予想される場合に、特許権者が無効理由の治癒を目的として用いることが多い。訂正審判では、以下のいずれかを目的とする場合に限って認められる(特許法第126条第1項ただし書、等)。

### 1. 特許請求の範囲の減縮