

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～明細書の記載を参酌として特許発明を認定し、文言侵害を否定した裁判例～
平成27年（ネ）第10006号

控訴人：X
被控訴人：株式会社オークファン

2015年9月24日
執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件は、発明の名称を「ネット広告システム」とする特許権（特許第5177727号。以下「本件特許権」という。）の特許権者である控訴人が、被控訴人がその運営する「aucfan.com（オークファン）」の名称のインターネットオークション・ショッピングの価格比較サイトに係るシステムを使用する行為は本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項、2項に基づき、被告製品の生産、使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として2240万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、被告製品は本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の技術的範囲に属さないから、被控訴人による本件特許権の侵害（均等侵害を含む。）は認められず、また、本件特許権の間接侵害の成立も認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は、原判決を不服として控訴を提起した。

2. 背景

①本件特許権に係る特許発明の内容

本件特許権における請求項1に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、構成要件に分説すると、以下のとおりである。

【請求項1】

- 【A】 インターネットに接続可能な端末であるクライアントと、
- 【B】 前記クライアントからの要求により該当する商品の広告をネット上で紹介提供する多数の参加企業のホームページが保管された複数のバナーサーバーと、
- 【C】 前記バナーサーバーが提供する各前記企業の広告画像情報を予め分類仕分けして保管記憶した商品マスタを備えた店舗サーバーとからなる連携システムにおいて、

【D】 前記店舗サーバーは、前記クライアントからのアクセスに基づき予めバナー情報マスタに記録保存された前記バナーサーバーのアイコンを含む当該店舗サーバーのホームページを当該クライアントのディスプレイ上に表示すると共に、

【E】 表示された前記ホームページにおいて所定のバナーサーバーのアイコンが前記クライアントによってクリックされると前記クライアントのディスプレイ上に当該クライアントがクリックしたバナーサーバーから提供された前記広告画像情報を主表示すると共に、

【F】 各前記企業のカテゴリーとそれに属するアイテムを体系的に記録した前記商品マスタから当該広告画像情報を表示した同一画面上に関連商品の他のバナーサーバーの広告画像情報の一覧表リストを副表示して両者を併記し、

【G】 前記副表示されたバナーサーバーのアイコンが前記クライアントによってクリックされると、当該クリックされたアイコンのバナーサーバーから提供された前記広告画像情報を主表示し、且つ

【H】 同一画面上に関連商品の他のバナーサーバーの広告画像情報の一覧表リストを副表示することにより、

【I】 該当する広告以外に他の店舗の商品リストを次々と閲覧可能にすることを特徴とするネット広告システム。

本件発明は、クライアントのディスプレイに表示された店舗サーバーのホームページにおいて、所定のバナーサーバーのアイコンがクリックされると、クリックされたバナーサーバーから提供された広告画像情報を主表示すると共に、各企業のカテゴリーとそれに属するアイテムを体系的に記録した商品マスタから当該広告画像情報を表示した同一画面上に関連商品の他のバナーサーバーの広告画像情報の一覧表リストを副表示して両者を併記し、副表示されたバナーサーバーのアイコンがクリックされると、当該クリックされたアイコンのバナーサーバーから提供された前記広告画像情報を主表示し、且つ同一画面上に関連商品の他のバナーサーバーの広告画像情報の一覧表リストを副表示することにより、該当する広告以外に他の店舗の商品リストを次々と閲覧可能にするというものである（図1）。

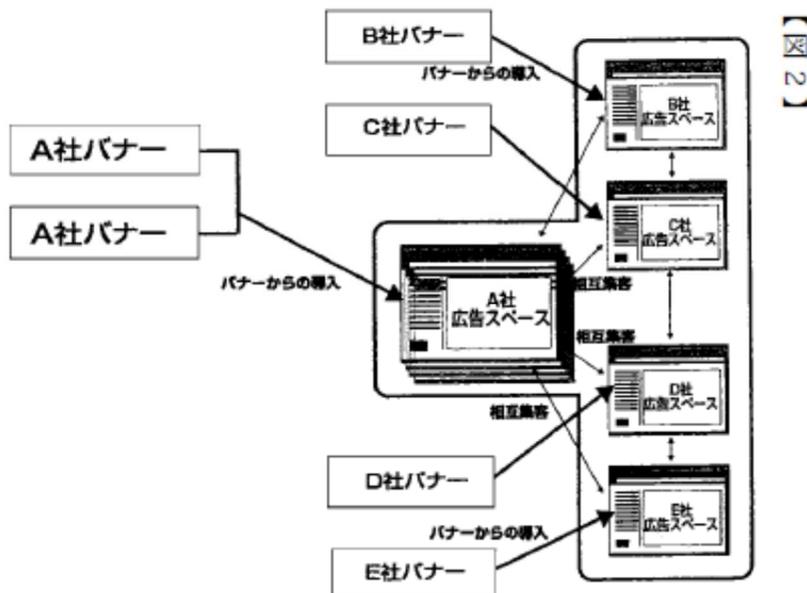


図 1

本件発明は、「クライアントの一回のアクセスにより一個のバナーサーバーの企業の商品広告を閲覧するのみではなく、他の関連商品または他のバナーサーバーから提供される企業の商品広告を副表示により閲覧することができ、クライアントの希望商品の選択の幅が増えるとともに、サイト側の閲覧回数も増加し、クライアントのワンクリックによる閲覧が保証され、ワンクリック単価が安くなる。」(段落【0005】)という効果を奏する。

②被控訴人の行為

被控訴人は、平成19年6月に「aucfan.com (オークファン)」の名称のインターネットオークファン・ショッピングの価格比較サイト(以下、「被告サイト」という。URLは「<http://aucfan.com>」)を開設し、運営している(以下、被告サイトに使用されている被控訴人が運営するサーバーを「被告サーバー」という)。

被告サイトの画面表示例を図2に示す。図2は、被告サイトにおいて、FinePix(登録商標)というキーワードを入力した場合に表示された画面である。検索にヒットしたオークション情報が複数表示されている。

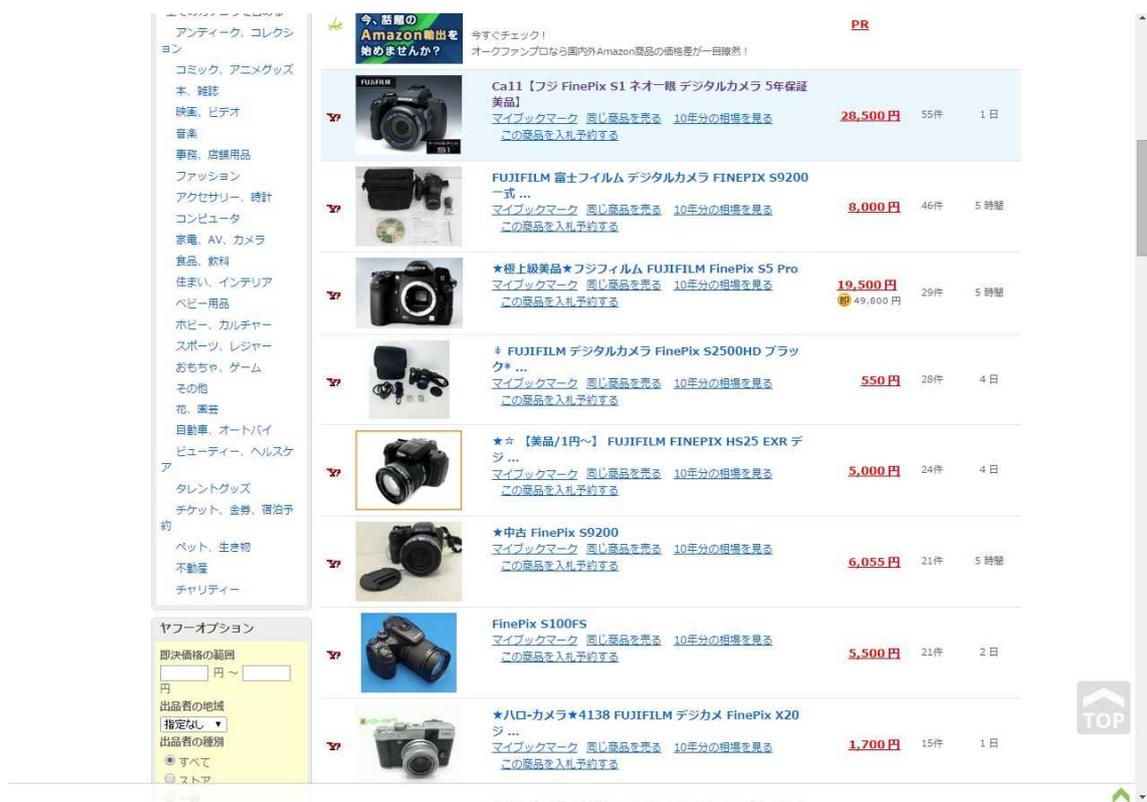


図 2

※出典 図 2 : ”「FinePix」を開催中検索 | ヤフオクのオークション情報が満載” , <http://aucfan.com/search2/q-FinePix/s-ya/>, 2015 年 9 月 14 日検索

③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 12 年 12 月 20 日	出願（特願 2000-387381 号）
平成 19 年 12 月 6 日	出願審査請求
平成 22 年 4 月 20 日	拒絶理由通知（最初）
平成 22 年 6 月 17 日	手続補正書，意見書提出
平成 22 年 10 月 26 日	拒絶理由通知（最初）
平成 22 年 12 月 1 日	面接記録
平成 22 年 12 月 21 日	手続補正書，意見書提出
平成 23 年 7 月 26 日	拒絶査定
平成 23 年 10 月 26 日	審判請求，補正書提出
平成 24 年 1 月 10 日	前置解除
平成 24 年 12 月 21 日	審決・送達

3. 控訴審での争点

控訴審で争点となったのは、以下の4点であった。

- (1) 被告製品の本件発明の技術的範囲の属否
- (2) 被告製品に係る間接侵害の成否
- (3) 被告製品 a の本件発明の技術的範囲の属否（控訴審で追加）
- (4) 控訴人の損害額

本稿では、上記(1)について扱う。

4. 裁判所の判断

1) 構成要件Bについて

被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かにおいては、被控訴人製品が構成要件B（バナーサーバー）を充足するか否かが問題となった。

2) 用語の定義

構成要件Bの充足性を判断するのに先立ち、裁判所は用語の意味を以下のように判断した。

「参加企業のホームページ」

参加企業が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページを意味するものと解するのが自然である。

「企業のホームページ」

アイコンのクリックによりリンクするリンク先の「企業」が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページを意味するものと理解することができる。

「バナーサーバー」

「商品の広告をネット上で紹介提供」する参加企業が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページを保管するサーバーを意味するものと解される。

3) 被控訴人製品の構成要件充足性について

被控訴人製品に構成要件Bの「参加企業のホームページ」について、裁判所は以下のように認定又は判断した。下線は筆者が付した。

被告製品に被告サイトを運営する被告サーバー（構成 a 中の「サーバー 1 1」に相当）が存在することを述べるにとどまり、そのサーバーの具体的構成を特定するものではないから、被告サーバーにおいて、「商品の広告をネット上で紹介提供」する参加企業が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページである「参加企業のホームページ」が存在することの根拠となるものではない。

(中略)

しかるところ、ヤフーサーバーから送信された「ヤフオク！」の上記オークション情報は、「ヤフオク！」のWebサイトのWebページの情報であり、そのWebサイトの運営又は管理の主体はヤフー社であるから、「商品の広告をネット上で紹介提供」する参加企業が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページである「参加企業のホームページ」に該当するものと認めることはできない。

(中略)

「ヤフオク！」のサイトのオークション商品のWebページに掲載される「商品の情報」及び「出品者の情報」は出品者によって入力され、「商品画像」は出品者によってアップロードされるが、その入力項目はヤフー社によって設定され(甲74)、Webページにおける各情報の表示スタイルもヤフー社によって定められたものであり、表示される情報の入力等が出品者によって行われるからといって、当該Webページが出品者が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページであるということとはできない。

(中略)

「出店者ページ」は編集可能であることを定めているが、一方で、「出店者ページ」は、「ヤフオク！内のウェブページ」であって、ヤフー社が定める上記利用規約及び「ヤフオク！ストア運用ガイドライン」(甲75)に従って制作等を行うことが義務づけられているから(上記ガイドライン「第1章」の「第1」及び「第2」等)、出品者である「出店者」が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページであるものと認めることはできない。また、「ヤフオク！」に出品されたオークション商品の売買契約の契約当事者(売及び買主)は、「出店者」と「落札者」であり、ヤフー社は契約者当事者でないことは、「出店者ページ」が「出店者」が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページであることの根拠となるものではない。

(中略)

そうすると、控訴人の主張する被告製品のシステムには、ヤフーサーバー上も含めて、「参加企業のホームページ」を保管する「バナーサーバー」が存在するものと認められないから、被告サーバーは、「多数の参加企業のホームページが保管された複数のバナーサーバー」(構成要件B)の構成を有しない。

したがって、控訴人主張の被告製品は、構成要件Bを充足しない。

5. 結論

裁判所は、被告製品システムは構成要件BないしIを充足せず、本件特許権の侵害及び均等侵害のいずれも認めることができないとした。

6. 考察

本件発明は、端的に言えば複数のバナー広告を提供する広告提供サーバーについての発明であるのに対して、被告製品システムは、オークション情報を収集して一覧表示するものであるから、根本的な機能が異なる。訴訟においては、当該根本的な機能の違いから、被告製品システムには、本件発明の「バナーサーバー」が存在しないと判断したと言える。

同一商品又は関連商品についての複数の広告をまとめて表示すると上位概念で捉えれば、被告製品システムのようなオークション情報を一覧表示するものと本件発明との相違はない。しかし、本件発明は、「バナー」、「参加企業のホームページ」という語を用いたことから、被告製品システムは本件発明の技術的範囲に属しないと判定された。

訴訟において、「バナー」、「参加企業のホームページ」は、明細書の記載に基づいて、定義された。しかし、この定義は一般的な定義とは差異はなく、本件特有の解釈ではない。「バナー」は「バナー広告」の略称であり、広辞苑第6版（新村出編，2008年1月11日，岩波書店）によれば、バナー広告とは、「インターネットのウェブ画面の一部に掲載される四角い広告。クリックすることで関連サイトに移行することができる。」と定義されている。よって、複数のバナーといえは、複数の異なるWebサイトが想定されるのであり、サーバーなどのハードウェア構成はともかくして、Webサイトとしてみれば1つであるネットオークションは、本件発明の複数のバナーサーバーには該当しないと考える。

また、「参加企業のホームページ」についても、同様である。広辞苑第6版によれば、「ホームページ」とは、「インターネットのウェブサイトの最初のページ。サイトに有るデータを総称して呼ぶ場合もある。」と定義されている。そして、現在、多くの企業が独自のドメインを取得してホームページを作成していることに鑑みれば、「参加企業のホームページ」とは、各企業が運営するWebサイト等と解釈し、各Webサイトは企業が独自に運営していると定義するのも、通常解釈であると考え。してみれば、ネットオークションにおいて、各出品者が企業であったとしても、オークションのWebサイトは、オークション運営者が管理しているものであるから、「参加企業のホームページ」に当たらないとの判断は妥当であると考え。

さらに、本件発明の審査経過を見ると、同一商品又は関連商品についての複数の広告をまとめて表示するという発明であれば、進歩性はないことが、審査から前置審査に至るまで、審査官によって示されていると考える。つまり、本件発明が、ネットオークションサイトからオークション情報を収集して表示するという形態も技術的範囲に含むほど、広い発明であれば、特許権は付与されなかったのではと考える。

つまり、審査経過を考慮しても、被告製品システムが本件発明の技術的範囲に属するとの主張を認めさせるのは困難と考える。

文言侵害を検討する場合においても、特許発明の技術的範囲を検討するときには、審

査経過を検討すべきと考える。

以上