

装置クレームとシステムクレーム

弁理士 鈴木 守

1. はじめに

近年、情報処理技術やネットワーク技術の発展により、従来は単一の装置内で完結していた機能が、ネットワーク上に分散配置された複数の構成要素によって実現されるケースが増加している。

これに伴い、特許出願における請求項(以下「クレーム」という。)の記載形式にも変化が見られ、物理的な装置を対象とした従来の「装置クレーム」に加えて、複数の装置や機能が連携して動作する全体構成を対象とする「システムクレーム」が一般的に用いられるようになった。

装置クレームは、「AとBとCとを備える装置。」のような記載形式をとる。一方、システムクレームには、大きく分けて、各構成要素の配置を明示しない形式と、明示する形式の二つがある。前者は「AとBとCとを備えるシステム。」のように構成要素を単純に列挙する形式であり、後者は「サーバと端末がネットワークで構成され、サーバがAとBとを備え、端末がCを備えるシステム。」のように機能分担を具体的に記載する形式である。

前者の形式では、A、B、Cがサーバ側にあるのか端末側にあるのかを限定しておらず、機能の分担に柔軟性がある点が利点である。ただし、装置とシステムという用語の違いはあるものの、前者のシステムクレームは装置クレームと実質的に大差ないようにも見える。実際、スマートフォンのような単体の装置を「システム」と称することも技術的には可能であり、前者の記載形式は装置クレームをも包含しているような印象を与える。このように、装置クレームとシステムクレームにどのような違いがあるかは、検討に値する興味深い論点である。

本稿では、装置クレームとシステムクレームの違いについて検討を行う。

なお、システムクレームに係る発明については複数の実施主体が存在する場合があります、一の主体によって全ての構成要件が実施されるわけではないという論点があ

るが、本稿では省略する。

2. 権利範囲について

システムが装置クレームの技術的範囲に属するか否かが争点となった裁判例として、やや古い平成21年(ワ)第35184号(裁判例1)がある。この事件の対象製品は、「被告が管理・運営し、車両には搭載されていない被告サーバーと、ユーザーにおいて保持する本件携帯端末等から構成される」システムである。これに対し、「車載ナビゲーション装置」に関する特許を有する特許権者が、特許権の侵害を主張して提起した事件である。

(裁判所の判断)

エ 検討

(ア) 前記ウの「車載」及び「装置」という語の一般的な意義からすれば、「車載ナビゲーション装置」とは、車両に載せられたナビゲーションのための装置(ひとまとまりの機器)をいい、ひとまとまりの機器としてのナビゲーション装置が車両に載せられていることを意味すると解するのが、自然である。そして、本件各特許の特許請求の範囲の記載のように、A、B、C、Dとの「手段を含むことを特徴とする車載ナビゲーション装置」というとき、「ナビゲーション装置」がA、B、C、Dという手段を備えるとともに、そのような手段を備えたナビゲーション装置が「車載」、すなわち、車に載せられていることが必要であると解するのが、その文言上、自然である。

また、本件各明細書に開示されている「車載ナビゲーション装置」の構成は、前記イのとおり、各構成要素から成る一体の機器としての「車載ナビゲーション装置」であって、被告装置における被告サーバーと本件携帯端末のように、車両内の機器と車両外の機器にナビゲーション装置の機能を分担させ、両者間の交信

その他の手段によって情報の交換を行い、全体として「ナビゲーション装置」と同一の機能を持たせることは開示されていない。したがって、各機器をどのように構成し、また、各機器にどのように機能を分担するか、各機器間の情報の交換をどのような手段によって行うかについても、本件各明細書には何らの開示もされていない。

さらに、本件各特許発明はナビゲーション「装置」に関する特許発明であるから、「装置」の構成が特許請求の範囲に記載された構成と同一であるか否かが問題となるのであって、同一の機能、作用効果を有するからといって、構成が異なるものをもって、本件各特許発明の技術的範囲に属するという事はできないことはいふまでもない。

以上のことからすれば、本件各特許発明にいう「車載ナビゲーション装置」とは、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり、車両に載せられていない機器は、「車載ナビゲーション装置」を構成するものではないと解される。

この裁判例では「車載」「装置」という請求項の文言と、明細書にシステムの記載がないことを理由として、「車載ナビゲーション装置」は、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であると判断された。逆にいえば、明細書において各機器の機能分担について言及していれば、サーバと端末とを備えたシステムであっても捕捉し得たかもしれない。また、均等論を主張する余地もあったのではないか。ただしこれらは仮定の議論にすぎず、こうした議論を脇に置くと、本裁判例からは、一体の機器としての装置を前提として明細書を記載してしまうと、システムは装置クレームの技術的範囲に属しない可能性があるので注意が必要ということが言える。

3. 特許性について

装置とシステムの違いにより特許性が認められることがあるのかを検討する。近年の技術水準に鑑みれば、構成要素を一体の機器内に収めるか、ネットワーク上に分散配

置するかは設計事項に近いことであると思われる。システムと装置の違いについて判示した裁判例を2つ紹介する。

平成30年（行ケ）第10091号（裁判例2）は、拒絶審決に対する審決取消訴訟である。対象発明は、三次元リアルタイムMR画像誘導下において、軟性内視鏡様導体（軟性導体）を介したマイクロ波デバイスによる手術を可能とする手術システムである。相違点に係る構成は、本願発明がワークステーションが「MRワークステーション」と「メインワークステーション」とからなる構成に関し、引例には、「MRワークステーション」の開示がない点である。裁判所は以下のとおり判断した。

（裁判所の判断）

原告は、引用文献5には、ISC制御及び制御部14をMRI装置外に設置するという技術的思想の開示又は示唆がないこと、リアルタイムMR画像をメインワークステーションに連続的に伝送するMRワークステーションについての開示又は示唆もないことからすると、引用文献5記載の手術支援装置は、特定のMRI装置を前提にした技術であるといえるから、当業者は、引用発明のISC制御及び制御部14に基づいて、ワークステーションが「MRワークステーション」と「メインワークステーション」とからなる構成（相違点1に係る本願発明の構成）を容易に想到することができたものとはいえない旨主張する。

しかしながら、引用文献5にISC制御及び制御部14をMRI装置外に設置するという技術的思想の具体的な示唆がないとしても、複数の制御や処理を1台のワークステーションで行うか複数のワークステーションで行うかは、当業者がシステム全体の環境等を考慮して適宜選択すべき設計の事項であるものと認められるから、引用発明において、「撮像シーケンスに基づく撮像制御および三次元位置検出装置20からの位置情報を利用したISC制御」と、「患者のボリューム画像」、「ISC」により「撮像」された「術具位置を含む断面」の画像及び「術具先端位置に相当するピクセル位置」を統合する処理とを併せて行う「ワークステーション」である「制御部14」を、「撮像シーケンスに基づく撮像制御および三次元位置検出装置20からの位置情報を利用したISC制御」を行うワークステーション（本願発明の「MRワークステーション」に相当）

と、「ISC」により「撮像」された「術具位置を含む断面」の画像及び「術具先端位置に相当するピクセル位置」を統合する処理を行うワークステーション（本願発明の「メインワークステーション」に相当）との構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものと認められる。

このように裁判所は1つのワークステーションで行っていた機能を複数のワークステーションに機能分担させたことについて設計事項と判断した。

令和3年（行ケ）10027号（裁判例3）は、無効審判の請求が成り立たないとした審決に対する審決取消訴訟である。対象の特許は、健康管理を想定した情報提供装置の発明であり、一度に多くの個人情報を入力させるのはユーザにとって負担が大きいため、最初に個人情報の入力を受け付けた後は、折に触れてユーザに質問して、負担のない態様で個人情報の入力をさせることをポイントとする発明である。

これに対し主引例である甲1発明は、「ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末3とを備え、受講生・生徒同士がコミュニケーションをとることのできる学習・生活支援システム1」であった。

（裁判所の判断）

イ 前記アの記載事項によれば、前記アの刊行物には、①スマートフォンを利用した店舗検索システムにおいて、その処理の一部をスマートフォンで行う場合と、Webサーバで行う場合があること（前記ア(ア)）、②クラウドサービスでは、利用者は、最低限の環境、すなわち、携帯情報端末等のクライアント、その上で働くWebブラウザ等を用意すればサービスを利用できること（同(イ)）、③場所に関する表現を含むコンテンツにおいて、表現された箇所を見つけ出すことを可能とする情報提供システムの発明において、そのシステムの構成要素が閲覧端末に搭載されるものが実施例の一つとして開示されていること（同(ウ)）が認められる。

しかしながら、上記①ないし③から、一般的に、情報提供サービスを行う場合において、当該サービスを提供するために必要となる処理をサーバを含むシス

テム全体で行うことと、当該処理をユーザ端末のみで行うことが、提供するサービスの内容いかにかわらず適宜選択可能な事項であるとはいえない。そして、当業者が、ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末3とを備え、受講生・生徒同士がコミュニケーションをとることのできる甲1発明の「学習・生活支援システム1」において、当該システムで必要となる処理の全てを単独のユーザ端末3で行うようにすることについては、その必要性、合理性が認められない。

よって、甲1発明の「学習・生活支援システム1」を単独の情報提供装置に変更することが設計的事項の範疇にあるということとはできない。

この裁判例では、甲1発明のシステムがネットワークに分散配置されたユーザ端末3を備えることこそが特徴であるから、これを単独のユーザ端末のみで行うことは容易ではないと判断した。「提供するサービスの内容いかにかわらず適宜選択可能な事項であるとはいえない。」との判示は注目に値する。

ただし、審決取消訴訟と同日に言い渡された同じ特許に基づく侵害訴訟では、同じ証拠から主引例として学習・生活支援サーバ2を認定した上で、本件特許は新規性がないと判断された。

4. 検討

前節までに紹介した裁判例を踏まえて、装置クレームとシステムクレームの取扱いについて検討を行う。

装置クレームの技術的範囲は、物理的に一体となった装置に限定される可能性がある点に留意すべきである。クレームの文言が「装置」とされていることを一つの理由とする裁判例1に鑑みれば、構成は同じでも発明の名称を「システム」とすることで、ネットワーク上に分散配置された構成要素からなる被告システムを技術的範囲に包含できる可能性がある。この場合には、明細書において、構成要素が分散していても発明の範囲に含まれる旨を記載しておくことが不可欠である。

明細書の作成にあたっては、たとえ発明者から提案され

た実施形態が一体型の装置である場合でも、システムとして構成する可能性が少しでもあるなら、その旨を記載しておくことが望ましい。技術の発展に伴い新たな態様が生まれてくる可能性は大いにあり得るからである。裁判例1においても、こうした記載がなされていれば、判断が異なっていた可能性がある。

特許性の観点では、裁判例2の判断に見られるように、装置とシステムという記載形式の違い自体が特許性を左右することは少ないと考えられる。特に、機能分担を明示

しないシステムクレームは、装置クレームと実質的に大きな違いがなく、互いに容易想到の範囲であろう。他方で、機能分担を明示したシステムクレームは、裁判例3でシステムクレームから単一の装置を想到することが容易ではないと判断されたことに鑑みると、直ちに、互いに容易想到の範囲とは言えない可能性がある。裁判例3と同日判決の裁判で異なる結論となったように、必ず特許性が出るわけではないかもしれないが機能分担を明示することに意味はある。



KSI パートナーズ法律特許事務所

〒150-0031
東京都渋谷区坂丘町22-14 N.E.Sビル5棟4階
TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp