

特許発明の技術的範囲の判断に関する裁判例

－「会計処理装置」事件－

H29.7.27 判決 東京地裁 平成 28 年（ワ）第 35763 号

特許権侵害差止請求事件：請求棄却

概要

インカメラ手続を経て、被告方法は、原告の特許権に係る特許発明の構成要件 1 3 E を充足せず、構成要件 1 3 E は進歩性を基礎付ける本質的部分であり、更に、出願経過において構成要件 1 3 E を有さないものを特許請求の範囲から除外したものと認められるとして、被告方法は原告の特許権を侵害しないとして、差止請求が棄却された事例。

特許請求の範囲

【請求項 1 3】

1 3 A：ウェブサーバが提供するクラウドコンピューティングによる会計処理を行うための会計処理方法であって、

1 3 B：前記ウェブサーバが、ウェブ明細データを取引ごとに識別するステップと、

1 3 C：前記ウェブサーバが、各取引を、前記各取引の取引内容の記載に基づいて、前記取引内容の記載に含まれるキーワードと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブルを参照して、特定の勘定科目に自動的に仕訳するステップと、

1 3 D：・・・（略）・・・

1 3 E：前記対応テーブルを参照した自動仕訳は、前記各取引の取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し、優先順位の最も高いキーワードにより、前記対応テーブルの参照を行う

1 3 F：ことを特徴とする会計処理方法。

応する勘定科目を対応づけた対応表のデータ」を意味すると解されること、②仮に取引内容に含まれた 1 つのキーワード以外のキーワードも仕訳に使用するのであれば、「優先順位の最も高いキーワードを選択し、それにより対応テーブルを参照する」ことをあえて規定する意味がなくなるし、「対応テーブル」（取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応表のデータ）をどのように参照するかも不明になること、③本件明細書においても、取引内容に含まれた 1 つのキーワードのみを仕訳に使用する構成以外の構成は一切開示されていないこと、以上の諸点を考慮して、上記構成要件の文言を解釈すると、結局、本件発明 1 3 は、「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード 1 つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」という構成のものであると解すべきである。』

（２） 被告方法について

『上記 2 つの実施結果は、両立しうるものというべきであり、また、それぞれの信用性を疑わせるような事情は特に認められないところ、後者の実施結果によれば、次の事実が認められる。

すなわち、入力例①及び②によれば、摘要に含まれる複数の語をそれぞれ入力して出力される勘定科目の各推定結果と、これらの複数の語を適宜組み合わせた複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果をそれぞれ得たところ、複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果が、上記組み合わせ前の語を入力した場合に出力される勘定科目の各推定結果のいずれとも合致しない例（本取引⑥⑦⑭）が存在することが認められる。例えば、本取引⑦において、「商品店舗チケット」の入力に対し勘定科目の推定結果として「仕入高」が出力されているが、「商品店舗チケット」を構成する「商品」、「店舗」及び「チケット」の各単語を入力した場合の出力である「備品・消耗品費」、「福利厚生

被告の行為

被告は、勘定科目提案機能を有する、いわゆるクラウド型会計ソフトとして「MFクラウド会計」のサービスを提供している。

原告特許は、いわゆる「対応テーブルと優先ルールを用いた自動仕訳」であるのに対し、被告方法は、機械学習による自動仕訳である。

主な争点

- 1 文言侵害の成否（争点 1）
構成要件 1 3 C、1 3 E、1 3 F の充足性
- 2 均等侵害の成否（争点 2）

裁判所の判断

- 1 争点 1（文言侵害の成否）について
 - （１） 構成要件 1 3 C 及び 1 3 E について

『そして、①テーブルとは、「表。一覧表。」（広辞苑第 6 版）の意味を有することからすると、本件発明 1 3 における「対応テーブル」とは、結局、「取引内容の記載に含まれるキーワードについて対

費」及び「短期借入金」（本取引①ないし③）のいずれとも合致しない。

また、入力例③及び④によれば、摘要の入力が同一であっても、出金額やサービスカテゴリーを変更すると、異なる勘定科目の推定結果が出力される例（本取引⑯ないし⑲）が存在することが認められる。

さらに、入力例⑤及び⑥によれば、「鴻働葡賃」というような通常の日本語には存在しない語を入力した場合であっても、何らかの勘定科目の推定結果が出力されていること（本取引⑱ないし㉔）が認められる。

以上のような被告による被告方法の実施結果によれば、原告による被告方法の実施結果を十分考慮しても、被告方法が上記アのとおりの本件発明13における「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には、キーワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、それにより取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」という構成を採用しているとは認めるに足りず、かえって、被告が主張するように、いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対応する勘定科目を推測していることが窺われる。

なぜならば、被告方法において、仮に、取引内容の記載に含まれるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照しているのであれば、複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果が組み合わせ前の語による推定結果のいずれとも合致しないことや、摘要の入力が同一なのに金額やサービスカテゴリーを変更すると異なる勘定科目の推定結果が出力されることが生じるとは考えにくいし、通常の日本語には存在しない語をキーワードとする対応テーブル（対応表のデータ）が予め作成されているとは考えにくいからそのような語に対して何らかの勘定科目の推定結果が出力されることも不合理だからである。』

2 争点2（均等侵害の成否）について

（1）均等侵害の第1要件について

『以上によれば、本件発明1、13及び14のうち構成要件1E、13E及び14Eを除く部分の構成は、上記公知文献に記載された発明に基づき業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件発明1、13及び14のうち少なくとも構成要件1E、13E及び14Eの構成は、いずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分であるというべきである。

このことは、上記イの本件特許に係る出願経過からも裏付けられる。』

（2）均等侵害の第5要件について

『上記イ認定の本件特許に係る出願経過によれば、原告は、構成要件1E、13E及び14Eの各構成を有さない対象製品等を本件発明1、13、及び1

4に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと認められるから、被告製品1、2並びに被告方法については、均等侵害の第5要件をも欠くというべきである。』

『よって、その余の点について検討するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。

（なお、本件においては、原告から「被告が本件機能につき行った特許出願にかかる提出書類一式」を対象文書とする平成29年4月14日付け文書提出命令の申立てがあったため、当裁判所は、被告に対し上記対象文書の提示を命じた上で、特許法105条1項但書所定の「正当な理由」の有無についてインカメラ手続を行ったところ、上記対象文書には、被告製品及び被告方法が構成要件1C、1E、13C、13E、14C又は14Eに相当又は関連する構成を備えていることを窺わせる記載はなかったため、秘密としての保護の程度が証拠としての有用性を上回るから上記「正当な理由」が認められるとして、上記文書提出命令の申立てを却下したものである。原告は、上記対象文書には重大な疑義があるなどとして、口頭弁論再開申立書を提出したが、そのような疑義を窺わせる事情は見当たらないから、当裁判所は、口頭弁論を再開しないこととした。）』

検討

「対応テーブル」用語の解釈について、対応表及び一つのキーワードのみを用いた仕訳しか開示されていないことを考慮して、対応表と解釈している。

被告方法の当てはめについて、「対応テーブルと優先ルール」方式では出力されないデータの存在を認定することで当該方式を採用していると認めず、被告主張の機械学習が実装されていることを推測している。

均等論について、進歩性判断の基礎付ける部分、すなわち「対応テーブルと優先ルール」方式の部分の本質的部分と認定し、更に、当該部分が意識的に限定された部分と認定し、均等論を適用しなかった。いずれの裁判所の判断は妥当と考えられる。

原告特許の本質は、「対応テーブルと優先ルール」方式であり、これに対して、被告方法は、「機械学習」である。判決文における原告主張を見るに、自動仕訳するための具体的なアルゴリズムが本発明の本質ではなく、自動仕訳すること自体が本質的部分であると発明の本質を拡張した主張をしているように見受けられた。

実務上の指針

今回はインカメラ手続を経て、文書提出命令が却下された。ソフトウェア発明は、ソースコード、データ処理などの裁判上の重要な証拠が被告側にあることが多く、立証が困難であることが多い。しかしながら、本件は、文書提出命令が却下されたものの、インカメラ手続が採用された点は有意義と考えられる。

以上