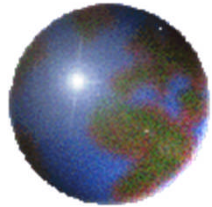




2013年度 活動報告



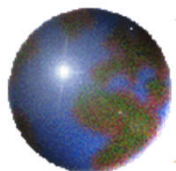
『事業形態に応じたソフトウェア関連発明 の出願戦略に関する調査・研究』

JIPAソフトウェア委員会
第2小委員会 第一テーマWG

日本知的財産協会

2014. 9. 18(関西)
2014. 9. 24(関東)

世界から期待され、世界をリードするJIPA

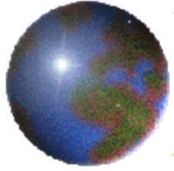


WGメンバー

2013年度ソフトウェア委員会の第2小委員会第一テーマ
WG『事業形態に応じたソフトウェア関連発明の出願戦略に
関する調査・研究』の検討メンバーは以下のとおり。

氏名	所属
櫻井 健裕	株式会社リコー
戸谷 昌弘	住友電気工業株式会社
上原 良太	パナソニック株式会社
國安 信輔	共同印刷株式会社
竹原 久人	シスメックス株式会社
前田 豊	東芝テック株式会社
和田 智樹	東日本旅客鉄道株式会社

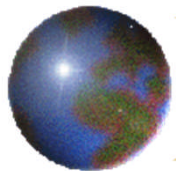




WGの主な活動



-世界から期待され、世界をリードするJIPA-
Creating IP Vision for the World

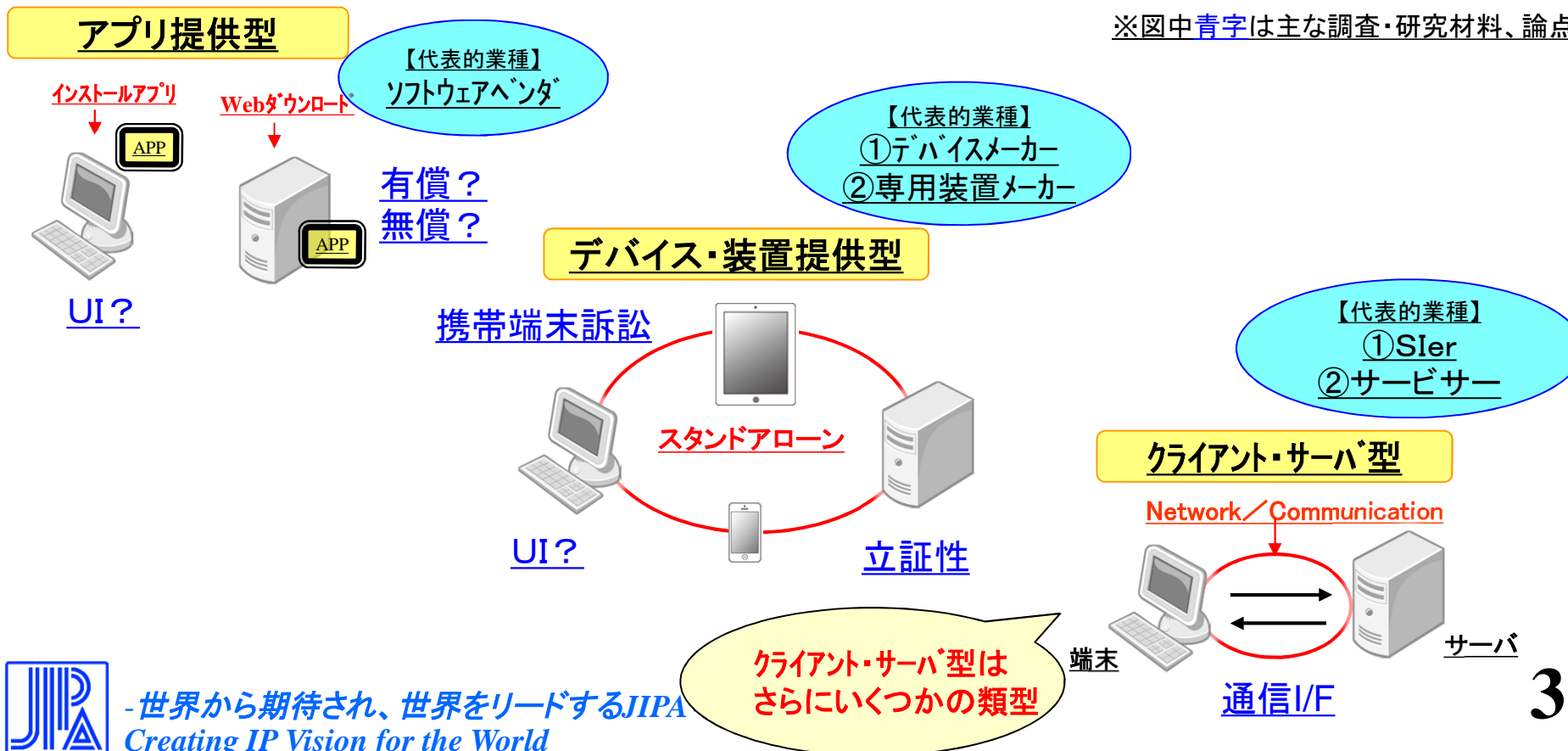


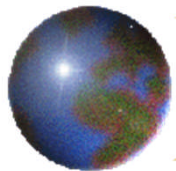
ソフトウェアに関する事業形態の洗い出し①

①まず、企業の事業形態を洗い出し、典型的事業形態を類型化

《典型的事業形態(3形態)》

※図中青字は主な調査・研究材料、論点



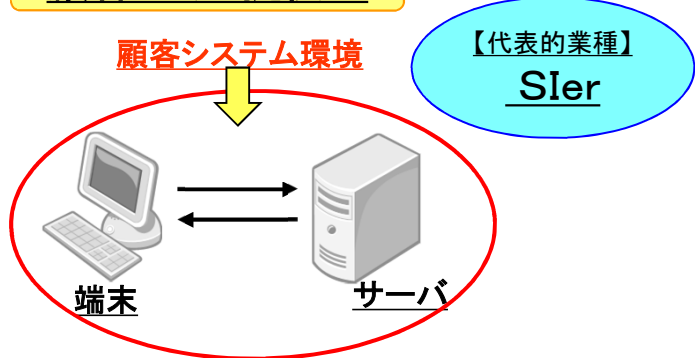


ソフトウェアに関する事業形態の洗い出し②

②さらに、特に論点の多いクライアント・サーバ型をさらに細かく類型化して議論

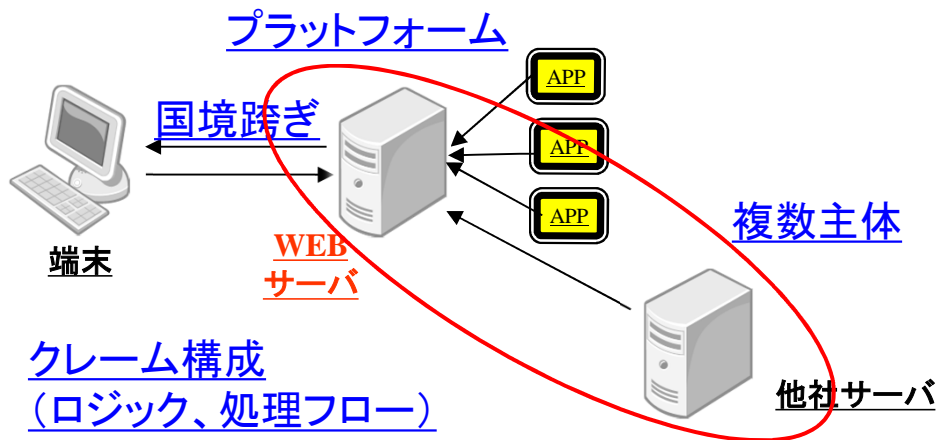
《クライアント・サーバ型の類型化》

顧客システム提供型



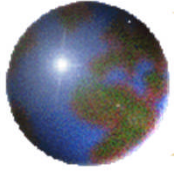
方法クレーム？
システムクレーム？

Webサービス提供型



【代表的業種】
①サービス提供者(クラウド、ASP等)
②eコマース ③コンテンツ提供

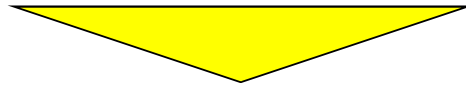




各事業形態の深掘り

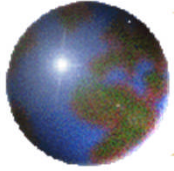
【議論を進める上での問題意識】

- ①想定しうる事業形態が多岐に渡り、さまざまな変形例を考え始めるとキリがない。
- ②比較的新しい分野のため、確立された判例や事例はそれほど多くないだろう。



- ①最初から手を広げずに、典型的なパターンに絞って議論。
⇒変形例は典型パターンに少し論点を足しこむ程度に整理。
- ②Webサービス(クラウド、ASPなど)の代表的な企業を任意にピックアップし、公報を読み込んで、出願傾向等を研究する。
また、参考になりそうな論文をサーベイして読み込む。





出願戦略研究材料としての特許公報の抽出

- ① サンプル企業候補のピックアップ
- ② ビジネスモデルを理解しやすい特許の検索式検討
⇒ 妥当と思われるIPCの選定
- ③ メンバーで作業可能な件数への絞り込み。
⇒ 日本ファミリーありの米国特許。日米双方の特許を調査。



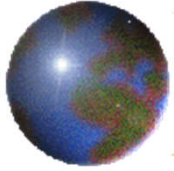
※1) 2004年公表特許庁:「ビジネス関連発明と特許分類」および最近のIPCを参考に設定。

※2) G06F17/60: 管理目的, 業務目的, 経営目的, 監督目的または予測目的のもの(これらをデジタルデータ処理の目的としない電子式キャッシュ・レジスタ)

G06F19/00: 特定の用途に特に適合したデジタル計算またはデータ処理の装置または方法

G06Q10/00: 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的, 監督目的または予測目的に特に適合したデータ処理システムまたは方法





公報リストアップと読み込み視点(項目)の検討

Googleリスト(例)

No.	出願番号	IPC(最新)	発明の名称	特許番号	出願人(最新)	発明者(最新)	生死情報	PE有無	PE公報番号	請求の範囲(請求項1)	代表団
1	特許2012-523691	G06Q 30/02, G06F 17/60 326, G06F 17/60 332, G06F 17/60 506, G06G 10/00, G06G 30/04	モバイルデバイスに關しての印刷の判定方法	特許2013-501303	グーグル・インコーポレーテッド	サミール・コエルゴレシヤン	○	○	AU 2010279638 A1 CA 2329246 A1 EP 2462512 A1 JP 2013501303 A KR 20120085715 A US 2011035274 A1 WO 201017392 A1 → 詳細	データ処理装置において、表示域内の、表示するべきコンテンツアイテムを含むウェブページの表示状態を指定する表示データを発信するステップと、前記データ処理装置により、前記表示データから、前記表示域内に表示されない前記コンテンツアイテムの集の識別に対する、前記表示域内に表示された前記コンテンツアイテムの集の一部分の測定である比例測定値を算出するステップと、前記集の識別結果に基づき、前記1つまたは複数のコンテンツアイテムによって実行される方法であって、前記1つまたは複数のコンテンツアイテムによって、ユーザから入力を受信するステップであって、該入力、ユーザによって、ユーザにコンテンツを提供するように構成されたコンテンツプロバイダに關連付けられたネットワークを識別するステップと、少なくとも所定の品質基準に基づいて前記複数のコンテンツアイテムのサブセットを選択するステップと、前記選択されたサブセットの内容を含む応答を生成するステップと、を含む方法。	
2	特許2012-513322	G06F 13/00, G06F 13/00 540P, G06F 17/60 326, G06F 17/60 312, G06G 10/00, G06G 30/02	コンテンツプロバイダと關心のあるコンテンツユーザをマッチングすること	特許2012-529085	グーグル・インコーポレーテッド	アドリアンドウミトリ・コルヂュネツキ	○	○	AU 2010233957 A1 CA 2764039 A1 CN 102549613 A EP 2449279 A2 JP 201209055 A KR 200949190 A US 24066 A1 CA 2551865 A1 AU 101313330 A EP 1949332 A2 EP 1949332 A4 EP 2428928 A1 JP 2009510637 A JP 2012160201 A KR 20080058825 A US 2007078670 A1 WO 2007041545 A2 WO 2007041545 A5	レビューを処理する方法であって、複数のレビューを識別するステップと、少なくとも所定の品質基準に基づいて前記複数のレビューのサブセットを選択するステップと、前記選択されたサブセットの内容を含む応答を生成するステップと、を含む方法。	
3	特許2012-94673	G06F 17/30, G06F 17/21 350A, G06F 17/21, G06F 17/30 220A, G06F 17/60 150, G06G 10/00	モバイル装置へのコンテンツ配信	特許2011-530742	グーグル・インコーポレーテッド	ジャック・アンソニー	○	○	AU 2009279893 A1 CA 2733517 A1 EP 2332115 A2 EP 2011530742 A	モバイル装置にコンテンツ配信を提供するためのコンピュータ実施の方法であって、モバイル装置のためのアプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キットを開発者に提供するステップ	
4	特許2011-522129	G06F 13/00, G06F 13/00 540A, G06F 17/60 326, G06F 17/60 506, G06G 10/00	モバイル装置へのコンテンツ配信	特許2011-530742	グーグル・インコーポレーテッド	ジャック・アンソニー	○	○	AU 2009279893 A1 CA 2733517 A1 EP 2332115 A2 EP 2011530742 A	モバイル装置にコンテンツ配信を提供するためのコンピュータ実施の方法であって、モバイル装置のためのアプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キットを開発者に提供するステップ	

公報リストアップ

重要な論点に繋がる事項を読み込みの視点に決定。

公報読み込みの視点(例)

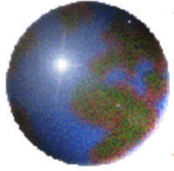
Claimの型に特徴があるか？(国跨ぎのケアなど)

ソフトウェア特許で事業を守れるか？(出願意義)

権利行使可能か？工夫あるか？

公報番号	日本		Claim 差異	米国		日米における権利取得方法の差異	どの事業(収益源)を保護しようと考えているか？	侵害立証性					
	カテゴリ			公開	カテゴリ			アルゴリズムの多少 (Claim単位)	機能的(目的)表現の多少	UIの有無	UIのClaim化	総合評価	
	公開	登録			公開								登録
1	特許○○○号												
2													
...													

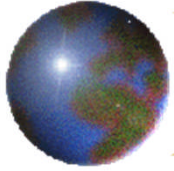




「知財管理」誌に向けたまとめ作業

- ①事業形態毎に、クレーム立案方針について議論。
アプリ提供型やデバイス提供型では、主に裁判例を参照して
好適なクレームカテゴリについて検討。
- ②サーバ・クライアント型では、細分化したパターン毎に
「国境跨ぎ」「複数主体」「収益源の保護」といった論点につき、
場合分けして議論。侵害論に加えて損害論の観点も考慮。
- ③企業の公報調査研究では、特徴的な傾向を読み取ることが
できなかつたため、大手ITベンダを対象に追加調査を実施中。
- ④ベーシックなことから知財実務経験者が見落としがちなことまで、
ソフトウェア関連発明を扱う多くの知財担当者にとってためになる
実務上のヒントをバランスよく整理、という意識で原稿を作成。



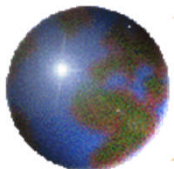


本編

(知財管理誌ダイジェスト)



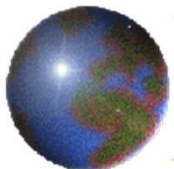
-世界から期待され、世界をリードするJIPA-
Creating IP Vision for the World



典型的事業形態(タイプ別)の整理

	タイプ	代表的業種	分類概要	収益源	
I型	アプリケーション提供型	ソフトウェアベンダなど	所定の機能を果たすアプリケーションソフト(文書作成ソフト、画像編集ソフト等)がCD等の記憶媒体により、又はネットワークにより提供される提供される形態	ソフトのライセンス費用や保守費用等	
II型	デバイス・装置提供型	デバイスメーカー、専用装置メーカーなど	スマートフォン、電子ブック・リーダー、タブレット型端末や携帯電話等を含むさまざまなデバイスを提供する形態	デバイスの販売、リースまたは保守等	
III型	クライアント・サーバー型	①顧客システム提供型	SIerなど	顧客の情報システム(業務アプリケーションや物流ソフト)の構築を一括して請け負うSIer(System Integrator)に代表される形態	受託開発費や保守費用等
		②Webサービス提供型	サービスやコンテンツ提供者、eコマースなど	クライアントに搭載されたWebブラウザ等を介して一般ユーザにサービスを提供する形態(所謂B to Cだが、サービス複数事業者が携わるB to B to Cも含)	ネットショップ、広告収入、架空アイテムの販売課金、利用料ほか

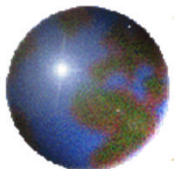




I型・II型における出願戦略

	タイプ	国	クレーム カテゴリ	取り上げた 事例	留意事項など
I型	アプリケーション 提供型	日本	◎プログラム ○装置 ○システム △媒体(プログラムでOK) △方法	一太郎事件 (間接:装置○、方法×)	・直接侵害からプログラムが最優先。 ・但し、ソフトの無償配布などを想定すると装置なども
		米国	◎媒体 ○装置 ○方法 ×プログラム(法的NG)	ゴールデンマスター ディスク事件 (域外:装置、方法×) iTunesStore関連 特許(ソフトのネット流通)	・プログラムクレームが認められない。 ・媒体が最優先。 ・装置や方法クレームで間接侵害など検討の価値あり。
II型	デバイス・ 装置 提供型		◎装置 ◎システム ○媒体 △方法	Finjan CAFC判決 (装置、媒体○、オプション: 方法×) Apple・サムソン電子 (コンテンツ同期用補助ツール)	・装置、システム中心に オーソドックスな対応。 ・オプションに実行される 機能は現に国内での方法 の実行が必要(米国) ・補助ツール提供も想定。

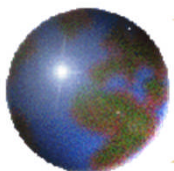




Ⅲ型における出願戦略(タイプの細分化)

タイプ (クライアント・サーバ)		特徴	主な論点
顧客 システム 提供型 (Ⅲ-1型)	完全 クローズ型 (Ⅲ-1A)	システム運用者内部で 完全にクローズ (実施主体はシステム運 用者側)	<ul style="list-style-type: none"> ・SIerとシステム運用者(特に、SIer) ・出願の必要性 ・侵害発見の可能性 ・汎用パッケージ化、横展開etc
	一部 オープン型 (Ⅲ-1B)	システムの一部が外部 にオープン (実施主体はシステム運 用者側)	<ul style="list-style-type: none"> ・SIerとシステム運用者(特に、システ ム運用者) ・侵害発見のリスク ・周辺特許群etc
Webサービス提供型 (Ⅲ-2型)		一般ユーザのクライア ントに対して、事業者の サーバがWebサービス を提供	<ul style="list-style-type: none"> ・国境を跨ぐ侵害行為域外適用問題 ・サーバとクライアントを扱う侵害の 主体が異なることに起因する複数の 侵害主体問題 ・日米の違い ・クライアント側とサーバ側動作

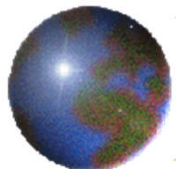




Ⅲ型における出願戦略(顧客システム提供型)

立場 (タイプ)	クレーム カテゴリ	留意(検討)事項など
SIer (Ⅲ-1A)	◎システム ◎装置 ◎プログラム (米国は媒体) ○方法 ★オーソックス な対応でOK (SIer、システム 運用者共通)	①出願の必要性の検討 ②侵害発見の可能性 ③損害論的見地 ・装置そのものやプログラムがインストールされる 装置数 (サーバより利用端末数に応じて) ④収益源確保の観点(通常の開発費や保守費用だけでなく) ・メンテナンス、アップデート方法の独自性、依頼に応じたシステム構築にとどまらない 汎用パッケージ化などコア部分 を保護
システム 運用者 (Ⅲ-1B)		①基本的に上述と同様の考え方。さらに以下。 ② 侵害発見のリスク (Ⅲ-1Aより比較的容易) ・でき得る限りクライアント側を意識して出願を検討 (JAL対ANA:東京地裁) ③ 十分な実施例 の検討と 周辺特許群 の充実





Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型①)

Webサービス提供型を

①域外問題と②複数or単数主体問題の視点から
4つのパターンに場合分け。

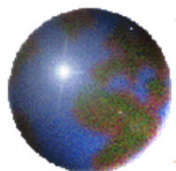
条件	1クレームに 1主体	1クレームに 2主体
域外問題なし	パターン i	パターン ii
域外問題あり	パターン iii	パターン iv

【「主体」について】

★**1主体**: クライアント側の一般ユーザとサーバ側の事業者の**いずれか一方のみ**が1クレームに登場し、その一方が特許発明の**全ての発明の構成要件を実施**するケース

★**2主体**: **双方**が1クレームに登場して**それぞれ発明の構成要件を実施**するケース





Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型②)

域外問題なしの1主体 (パターン i)



	視点	国	クレーム 記載	参考 事例	留意事項など
パターン i	事業者	※オーソックス でOK		Webサービス企業 調査 (Googleなど)	・立証性に留意し、サーバ内部ロジックを極力少なく、クライアントとの入出力情報の構成要件を意識
	一般 ユーザ	米国	寄与侵害	Centillion vs Qwest CAFC判決	・侵害発見の観点で有利な一般ユーザ主体のクレームを素直に記載
		日本	業として		・一般ユーザではなく事業者が主語となるように各構成要件を記載するのも有効 ・事業者主体の方法又はシステムクレーム
	クライアント 専用ソフト	・専用ソフトのプログラムクレームも有用 ・但し、無償でダウンロードさせるケースも想定 (損害論から効果小)			





Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型③)

域外問題なしの2主体 (パターン ii)

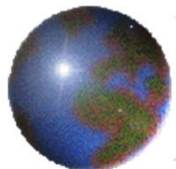


	国	クレーム 記載	参考事例	留意事項など
パターン ii	米国	◎システム ◎方法 △装置、媒体	※注) Akamai CAFC判決 (誘発侵害)	・侵害発見の観点で有利な一般ユーザ主体の クレームを素直に記載
	日本	◎システム ◎方法 △装置、プログラム	①JAddressサービス事 件 ②加工レンズ供給システ ム事件	①方法クレームの事例: 実施主体である事業 者の直接侵害問い得る ②システムクレームの事例: 支配管理している のが一事業者なら一般ユーザの行為を含めて 容認されうる
	その他		ジェイ・キャスト特許	・出願時は可能な限り1主体のクレームを意識 (さらにできればクライアント側の動作)

※注)2014年〇月〇日Akamai最高裁判決によって、今後、クレーム表現上、主体は単数にて記載する工夫を要すると思われる。

-世界から期待され、世界をリードするJIPA-
Creating IP Vision for the World





Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型④)

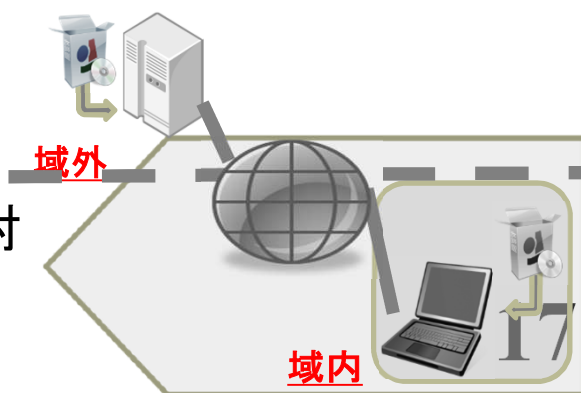
Webサービス提供型における域外問題あり、のケースをまず、1主体と2主体に分けて、さらに、サーバとクライアントいずれが域外に存在するのか、に応じて類型化した。

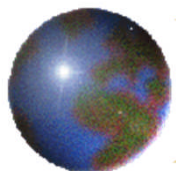
パターン	サーバ	端末	主体
iii-1	域内	域外	1クレーム に1主体
iii-2	域外	域内	1クレーム に1主体
iv-1	域内	域外	1クレーム に2主体
iv-2	域外	域内	1クレーム に2主体

対象外

対象外

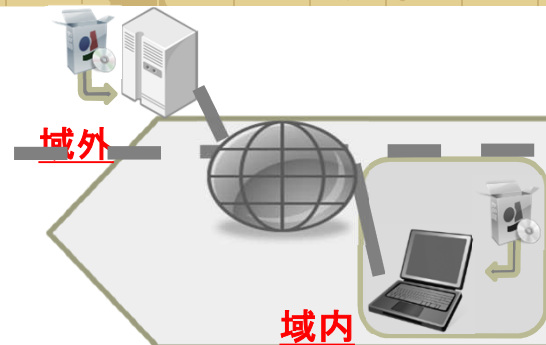
- ★双方が域外(属地主義)、クライアント端末が「域外」(提供国不一致)は対象外
- ★サーバは必ずしも域内に置かれるとは限らず。競合事業者のサーバ域外設置での活用性を検討 (iii-2、iv-2)





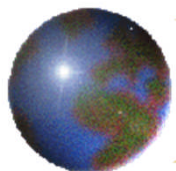
Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型⑤)

域外問題ありの1主体 (パターン iii)



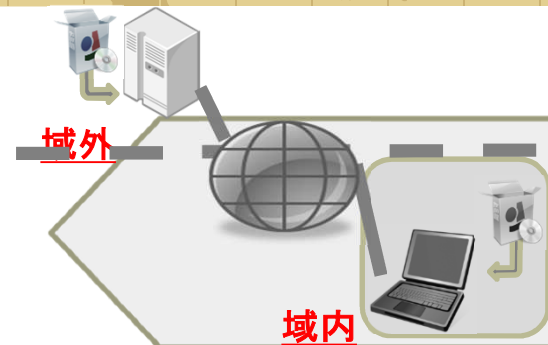
	国	クレーム		参考事例	留意事項など
		主体	カテゴリ		
パターン iii	米国	事業者 (サーバ側動作)	○媒体 (国内のみ) ※端末側検討	ゴールデンマスターデイ スク事件	・事業者主体のクレームのみでの出願は 極力避ける(ソフトの開発も国外、サーバ も国外では媒体クレームも活用困難)
		ユーザ (端末側動作)	◎媒体 ◎システム ○方法 △装置(汎用)	BlackBerry 事件	・誘発侵害+立証性(サーバ側の処理の 記載との関係が難しい面はある) ・方法クレームは構成要件の全てが国内 で行われる必要ありに注意
	日本	事業者 (サーバ側動作)	※日米に特段の違いなし(上記米国と同対応)。媒体はプログラム可。		
		ユーザ (端末側動作)	※日米に特段の違いなし。但し、「業としての実施」を考慮し、事業者が主体となる クレーム作成が有用。また、媒体はプログラム可。		





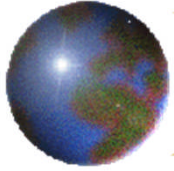
Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型⑥)

域外問題ありの2主体 (パターンⅣ)



	国	クレーム カテゴリ	参考事例	留意事項など
パターンⅣ	米国	◎システム ○方法	Decca事件 BlackBerry事件 (Finjan事件)	<ul style="list-style-type: none"> ・システムクレームを優先し、方法クレームの優先順位を下げる ・「米国内における使用」には①他のシステムが全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置が米国内で制御可能であること、②システムの使用による利益が米国内で得られること、の2要件が必要
	日本	◎システム △方法	Gel All DX事件 電着画像形成 方法事件	<ul style="list-style-type: none"> ・いずれの事件でも、属地主義の見地から方法クレームの権利行使が認められていない(一部が国外) ・システムクレームの裁判例は見当たらないが、現状、上記米国と同様の対応を戦略的に採ることが有用





Ⅲ型における出願戦略 (Webサービス提供型⑦)

【侵害論】

域外適用問題の有無に関わらず、

- ① **クレームを1主体**で記載(またできる限り、クライアント側動作で)
- ② 日米ともに**システムクレーム**で権利化することを優先すべき

【方法クレームの是非】

ハード限定が緩やか(特に米国)ゆえ、競合事業者への**牽制効果**は大きい(優先順位は下げても可能ならクレームアップ)

【クレーム選別】⇒大手企業のクレーム分析(USパテント)

かつては「方法」クレームが圧倒的。

近年(2010年以降)、「**システム**」「**媒体**」クレームを加えた3カテゴリのバランスという傾向が見られた

【損害論】

- ① **有償・無償**サービスとの関係(Googleの検索サービスと広告表示)
- ② 方法クレームの活用
- ③ サービスは**無償でも、サービスと連携する動作や付随する機能**
(JAddressサービス事件: サービス無償。データ登録は有償)

まとめと
その他の分析

