

均等侵害の判断に関する裁判例

－「学習用具」事件－

R3.3.25 判決 大阪地裁 平成 31 年（ワ）第 3273 号

差止請求権不存在確認請求事件：請求棄却

概要

原告製品が一部満たさない構成要件は、進歩性を得るために補正で追加した部分ではなく**非本質部分と判断され、均等 5 要件全てが判断されて均等論が認められ**、原告製品が技術的範囲に属するとして、特許権者の被告に対する原告の差止請求権不存在確認が棄却された事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

- A コンピューターを備え、対応する語句が存在する原画の形態を該語句と結びつけて憶えるための学習用具であり、
- B 前記コンピューターが、
- B 1 前記原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに、該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画、から成る組画の画像データが、複数個記録された組画記録媒体と、
- B 2 前記組画記録媒体に記録された複数個の組画の画像データから、一の組画の画像データを選択する画像選択手段と、
- B 3 前記選択された組画の画像データにより、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画の順に表示する画像表示手段と、
- B 4 前記関連画及び原画に対応する語句の音声データが記録された音声記録媒体と、
- B 5 前記音声記録媒体から、前記語句の音声データを選択する音声選択手段と、
- B 6 前記選択された語句の音声データを再生する音声再生手段と、を含み、
- C 前記画像表示手段が、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画を、対応する語句の再生と同期して表示する
- D 学習用具。

原告の行為

「歌って覚えるゴロゴロイメージ都道府県」という名称の DVD-ROM の製造販売

主な争点

- 1 原告製品が充足する本件発明の構成要件（争点 1）
- 2 均等侵害の成否（争点 2）

裁判所の判断

- 1 原告製品が充足する本件発明の構成要件（争点

1）について

『イ 「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」の意義

（ア） 本件発明に係る特許請求の範囲の記載によれば、本件発明のコンピューターが備える「画像選択手段」は、組画記録媒体に記録された「複数個の組画の画像データから、一の組画の画像データ」を選択する手段である。そうすると、「画像選択手段」は、コンピューターが、その組画記録媒体に記録されている他の組画の画像データと区別して、一つの組画の画像データを選択することができるものである必要があるものと理解される。もっとも、コンピューターが二つ以上の組画の画像データを同時に選択することしかできない構成が本件発明の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」から除外されていることを明示的にかがわせない。

・・・（略）・・・

以上より、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」（構成要件 B 2）とは、コンピューターが、その組画記録媒体に記録されている他の組画の画像データと区別して、一つの組画の画像データを選択することができるものであり、二つ以上の組画の画像データを同時に選択することしかできない構成は含まれないと解される。

・・・（略）・・・

（6） 小括

以上によれば、原告製品を使用したコンピューターは、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」（構成要件 B 2）及びこれを前提とする構成を備えない点を除き、本件発明の構成要件を充足する。』

2 均等侵害の成否（争点 2）について

『（2） 第 1 要件（非本質的部分）について

・・・（略）・・・ 前記画像表示手段が、原画と、該原画に関連する画像の表示を、対応する語句の再生と同期して表示（シンクロ出力処理）する学習用具という点は、従来技術にも見られたものといえる。

他方、乙 6 発明の完全文字 2 2 及びパーツ関連アニメ 2 4 は、・・・（略）・・・第一の関連画、並

びに該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画といえる関係性を有するものではない。・・・(略)・・・第一の関連画、第二の関連画、原画の順に表示するものではない。甲11 発明においても、漢字、古代文字及び絵文字が相互に似た輪郭を有するものではあっても、その表示の順に定めはなく、古代文字及び絵文字に対応する語句を有するものではなく、また、唱え言葉も、これらに対応する語句を含んだものではない。

・・・(略)・・・前記画像表示手段が前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画を対応する語句の再生と同期して表示する点は、本件明細書の従来技術に記載されていないことはもとより、甲11 文献及び乙6 文献のいずれにも記載がない。

そうすると、上記各点が本件発明の本質的部分というべきである。』

『(3) 第2要件(置換可能性)について

ア 本件発明の作用効果は、「楽しみを感じながら知らず知らずに特定の国家や自治体、行政単位に関連する地域の地図上の形状、又は該地域を象徴する国旗、シンボルマーク等の模様、等の記憶対象が憶えられる」(本件明細書【0059】)ことである。

原告製品を使用したコンピューターにおいては、地方単位ではあるもののユーザーの行う選択に従い、各都道府県の形状及び名称を、都道府県単位で、当該形状を含めた関連する画像の表示と、名称を含んだ対応する語句の音声再生とを同期させた出力を順次行っており、ユーザーは、都道府県の形状をその名称とともに記憶することが可能となる。

したがって、本件発明の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」(構成要件B2)を、原告製品を使用したコンピューターにおける選択手段に置き換えても、なお本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものといえる。』

『(4) 第3要件(置換容易性)について

学習用具の記録媒体に複数の記憶対象のデータが記録されている場合に、学習方法として、1の記憶対象ごとに選択することなく、複数の記憶対象をまとめて選択するようにすることは、技術常識であり、原告製品の製造等の時点においても、当事者が容易に想到し得たといえる。』

『(6) 第5要件(意識的除外のないこと)について

・・・(略)・・・

このような出願経過を客観的、外形的に見ると、被告は、本件補正により、人為的作業を示す部分としての「逐次又は一斉に表示」という行為態様は意識的に除外しているものの、物及び方法の構成として、逐次又は一斉に表示する構成を一般的に除外する旨を表示したとはいえない。また、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」との構成を付加した点は、本件明細書に「一の組画」の画像デー

タの選択、表示を念頭に置いた記載があることを踏まえたものと理解されるものの(例えば【0057】)、これをもって直ちに、客観的、外形的に見て、複数の組画を選択する構成を意識的に除外する旨を表示したものは見られない。』

検討

ソフトウェア系の特許権で、均等侵害が認められた数少ない事例と考えられる。複数の組画の画像データから、再生する組画の画像データを選択する構成が相違部分と認定された。この相違部分が発明の本質的部分であるか(均等侵害の第1要件)について、従来技術と対比のうえ、相違部分が本質的部分ではないと認定されている。本発明は、データとその表示方法を限定することで進歩性が得られているので、裁判所の判断は妥当と考える。また、その他の均等侵害の要件も丁寧に判断されており、参考になる。

なお、控訴審である令和3(ネ)10040(10/14判決)で、控訴が棄却され、原審が維持された。

実務上の指針

均等侵害において第1要件及び第2要件は、従来技術に対する発明の効果が判断材料の一つとなる。非化学分野では、構成のみを記載し、効果を記載しない運用が採用される場合がある。しかし、発明の構成とその構成による効果を明記した方が、明記しない場合に比べて、審査段階で進歩性が得られやすくなり、また、権利化後において均等侵害が認められるか否かが予測しやすくなると思われる。構成とその構成により得られる効果を過不足なく、適切に記載することを心掛けたい。

ところで、ソフトウェア系の出願では、データの特定が重要であるA1関連出願を除いて、特許請求の範囲での処理の特定に重点が置かれ、処理されるデータは出願時において実施例から上位概念化した記載に留めることが多いと考える。本事例では、出願時の特許請求の範囲で記載される上位概念のデータと実施例のデータとの間の中間概念のデータの記載が明細書に十分になされていたため、その記載に基づく補正により、進歩性が得られた事例と考えられる。処理の上位概念、中間概念の記載はもちろんであるが、データを特定するための記載についても上位概念、中間概念での表現を出願時の明細書に盛り込むことが重要と考える。そのためには、ある程度の具体例も必要になるため、発明者からの十分なヒアリングと、実施例以外の具体例の提案が重要である。

以上