

名称：「学習用具」事件

差止請求権不存在確認請求事件

大阪地方裁判所：平成31年（ワ）第3273号 判決日：令和3年3月25日

判決：請求棄却

特許法70条、100条、101条1号

キーワード：特許権侵害訴訟、ソフトウェア、文言解釈、均等論、間接侵害

判決文：[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/222/090222\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/090222_hanrei.pdf)

#### [概要]

原告製品のDVDは再生装置等のコンピューターにより再生され使用されるのでいわゆる専用品であり間接侵害が認められ、また、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請求が棄却された事例。

#### [事件の経緯]

被告は、特許第4085311号の特許権者である。

原告は、原告製品のDVDが、特許権を侵害しないとして、差止請求権不存在の確認を求めた。大阪地裁は、原告製品を再生する装置が特許権の技術的範囲に属するとして、原告製品の間接侵害を認め、原告の請求を棄却した。

#### [本件発明]

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、

B1 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、

B2 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、

B3 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、

B4 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、

B5 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、

B6 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の製造等

#### [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）

(3) 間接侵害の成否（争点3）

#### [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

・・・(略)・・・。

(2) 原告製品はその構成にコンピューターを備えるものではなく、本件発明の構成要件A及びBを充足しないことは、当事者間に争いが無い。

もっとも、原告製品をコンピューター（画像再生手段及び音声再生手段を備えたものであることを前提とする。以下同じ。）に使用する場合、当該コンピューターは、都道府県の地図上の形状を前記都道府県の名称と結び付けて覚えるための学習用DVD（原告製品の構成a）を備えた装置すなわち学習用具となる。また、後記のとおり、原告製品における「都道府県の地図上の形状」は「原画」（構成要件B1）に、「都道府県の名称」は「原画」に「対応する語句」（同）に相当する。そうすると、原告製品を使用したコンピューターは、「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覚えるための学習用具」といえる。

したがって、原告製品を使用したコンピューターは、本件発明の構成要件A、B及びDを充足する。

(3) 構成要件B1について

ア 「組画」の意義

(ア) 特許請求の範囲の記載によれば、本件発明の「組画」は、「対応する語句が存在し、その「形態を該語句と結びつけて覚える」対象である「原画」、「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「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。すなわち、特許請求の範囲記載の「組画」は、「原画」、「第一の関連画」及び「第二の関連画」の各1画により構成されるものと理解される。もっとも、特許請求の範囲の記載には上記構成に限定される趣旨をうかがわせる文言はない。このため、本件発明は、「原画」、「第一の関連画」及び「第二の関連画」の各1画（合計3画）から成る「組画」のみを記録、表示する構成に限定されるか、それ以外の画像等を更に付加する構成を排除しない趣旨であるかは、その記載から明らかとは必ずしもいえない。

加えて、本件特許に係る請求項5の発明は、「前記関連画が複数であり、一の関連画が他の関連画の輪郭に似た若しくは該他の関連画を連想させる輪郭を有する請求項1～請求項4のいずれかに記載の学習用具」である。この記載からは、当該発明は、「第一の関連画」及び「第二の関連画」以外の「関連画」を含むものと理解する余地がある。

・・・(略)・・・。

(ウ) 以上より、本件発明の「組画」とは、原画、第一の関連画（「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」関連画）及び第二の関連画（「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」関連画）の合計3画から成ることを要するものの、そのような構成に限定されず、「第一の関連画」及び「第二の関連画」以外の付加画を更に付加する構成をも排除しないものと解される。』

『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うかがわせる記載はない。

・・・(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B2）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。』

『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B2）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

・・・(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22及びパーツ関連アニメ24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、当業者が容易に想到し得たといえる。例えば、乙6文献には・・・(略)・・・。』

『(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のものとは見られない。』

[コメント]

ソフトウェア系の特許権で、均等論が認められた数が少ない事例と考えられる。また、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ために、データを特定するための表現も出願明細書に盛り込むことが重要と考えられる。

以上  
(担当弁理士：坪内 哲也)

---