

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～発明特定事項が実施の形態の記載により限定解釈された裁判例～

平成26年（ワ）第23926号

原告：エイディシーテクノロジー株式会社

被告：ソニー株式会社

2017年1月16日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

特許法第70条第2項では、特許発明の技術的範囲を定めるにおいて、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものと規定されている。

しかし、発明の新規性及び進歩性を判断するにあたっては、発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきとの規範が、最高裁判例（最判平成3年3月8日 昭和62年（行ツ）第3号 リパーゼ事件）により確立している。

また、侵害事件において、イ号製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断においても同様であることが、裁判例で示されている（知財高裁 平成21年6月29日 平成21年（ネ）第10006号 中空ゴルフクラブヘッド事件）。

本件では、請求項に記載の発明特定事項を解釈するにあたり、明細書の実施の形態の記載が参酌され、技術的範囲が限定解釈された裁判例である。

2. 特許請求の範囲の記載

1) 本件特許権に係る発明

本件特許権に係る特許請求の範囲請求項8に記載の発明を「本件発明1」、請求項11に記載の発明を「本件発明2」といい、これらを併せて「本件各発明」という。本権特許権に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。

本件発明1及び本件発明2を構成要件に分割すると以下のとおりである。

本件発明1

- A 1 動画情報が記憶された第1の記憶媒体からその動画情報を読み出すとともに、読み出した動画情報が表す映像及び音声を出力する再生動作を実行する再生手段と、
- B 1 外部の機器と通信を行うための通信インターフェイスと、
- C 1 を備えた記録再生装置と、
- D 1 前記記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システムであって、

- E 1 前記記録再生装置は、前記再生手段の前記再生動作を停止させる第 1 の禁止手段と、
- F 1 前記第 1 の禁止手段により前記再生動作が停止されると、前記第 1 の記憶媒体における動画情報の読み出し停止位置を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された読み出し停止位置の情報（以下「停止位置情報」という。）を第 2 の記憶媒体に記録する記録手段と、
- G 1 前記第 1 の禁止手段により前記再生動作が停止された際、前記第 1 の記憶媒体に記憶された動画情報のうち、前記第 2 の記憶媒体に記憶された前記停止位置情報が表す停止位置から再生されるべき動画情報をその第 1 の記憶媒体から読み出して第 3 の記憶媒体に記憶させる追加手段と、
- H 1 前記追加手段により前記第 3 の記憶媒体に記憶された動画情報を、前記通信インターフェイスを介して前記通信端末に送信する通信制御手段とを備え、
- I 1 前記通信端末は、前記記録再生装置から受信した動画情報を記憶する受信情報記憶手段と、
- J 1 前記受信情報記憶手段に記憶された動画情報が表す映像及び音声を出力する端末側再生手段とを備えている
- K 1 ことを特徴とする再生システム。

本件発明 2

- A 2 動画情報を受信するとその動画情報が表す映像及び音声を出力するように構成された通信端末と通信可能に接続される記録再生装置であって、
- B 2 動画情報が記憶された第 1 の記憶媒体からその動画情報を読み出すとともに、読み出した動画情報が表す映像及び音声を出力する再生動作を実行する再生手段と、
- C 2 前記再生手段の前記再生動作を停止させる第 1 の禁止手段と、
- D 2 前記第 1 の禁止手段により前記再生動作が停止されると、前記第 1 の記憶媒体における動画情報の読み出し停止位置を検出する検出手段と、
- E 2 前記検出手段により検出された読み出し停止位置の情報（停止位置情報）を第 2 の記憶媒体に記録する記録手段と、
- F 2 前記第 1 の禁止手段により前記再生動作が停止された際、前記第 1 の記憶媒体に記憶された動画情報のうち、前記第 2 の記憶媒体に記憶された前記停止位置情報が表す停止位置から再生されるべき動画情報をその第 1 の記憶媒体から読み出して第 3 の記憶媒体に記憶させる追加手段と、
- G 2 前記追加手段により前記第 3 の記憶媒体に記憶された動画情報を、前記通信端末との間で通信を行うための通信インターフェイスを介して前記通信端末に送信する通信制御手段

H2 とを備えていることを特徴とする記録再生装置。

本件発明1はDVDレコーダーなどの記録再生装置と、携帯電話などの通信端末とからなる再生システムについての発明である（図1）。

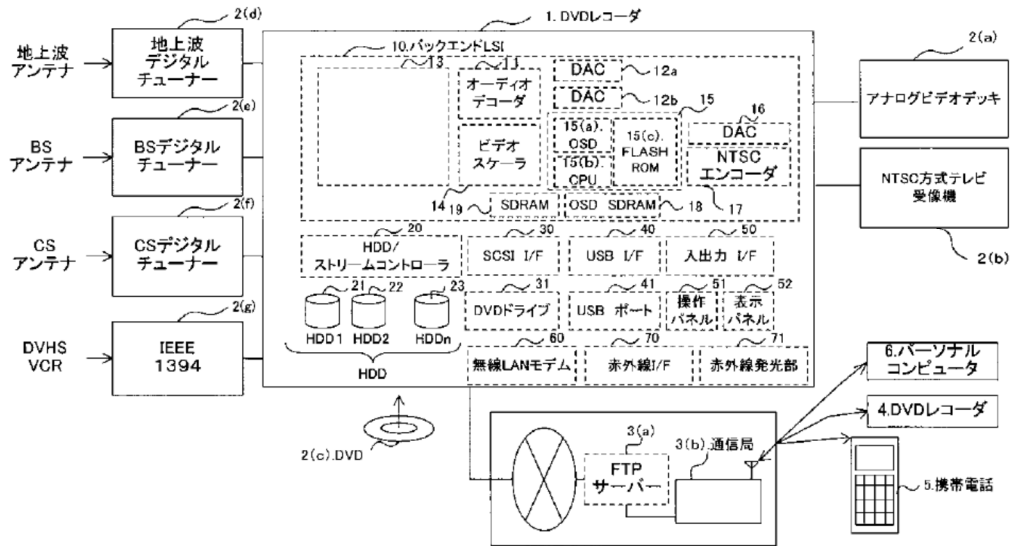


図1（本件明細書等の図1）

本件発明1はレジューム機能を提供する再生システムである。レジューム機能とは、動画情報の再生動作中に、視聴者が一旦再生を停止したときに、次の再生動作時に前回の再生停止状態から継続的に動画情報を再生開始するように制御する機能である。

記録再生装置において、再生動作が停止されると、検出手段が動画情報の読み出し停止位置を検出する。追加手段は、読み出し停止位置の情報（以下「停止位置情報」という。）から再生されるべき動画情報を読み出して、（第3の）記録媒体に記憶する。通信制御手段は、当該記録媒体に記憶された動画情報を通信端末に送信する（図2）。

通信端末は送信された動画情報を記憶し、再生する。

本件発明2は、本件発明1に含まれる記録装置の発明である。

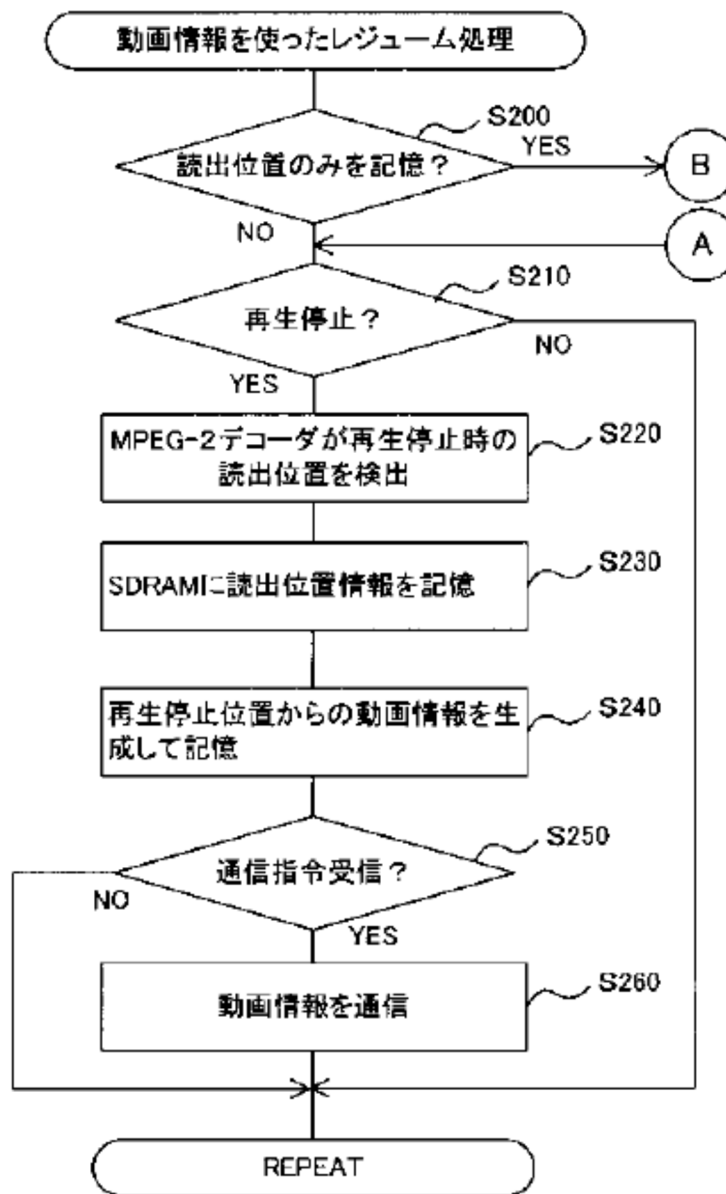


図2 (本件明細書等の図3)

以上の構成により、上述のレジューム機能が実現される。

2) 経過

本件特許に係る特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

- 平成18年10月23日 出願
- 平成21年10月 9日 審査請求
- 平成23年 5月24日 拒絶理由通知の発送
- 平成23年 5月31日 意見書、手続補正書 提出

平成23年 7月 5日 特許査定（発送日）

平成23年 8月 5日 登録

平成26年 6月20日 訴状送達

3. 被告製品

判決によれば、判断対象となった被告製品は、被告製品イ号からワ号である。これらのうち、被告製品（イ～ホ）は、「ブルーレイディスク/DVDレコーダー」であり、「おでかけ転送」機能を有するものである。

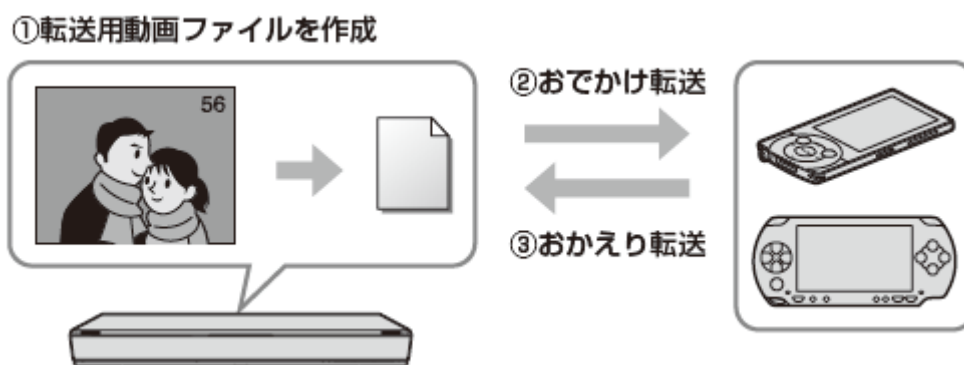
被告製品（へ～り）は、プレイステーションポータブル、被告製品ヌ号からヲ号は、プレイステーションヴィータである。

被告製品（ワ）は、デジタルメディアプレーヤーウォークマンである。

「おでかけ転送」とは、被告ホームページによれば、以下の機能である。

本機のハードディスクに録画した映像（タイトル）をおでかけ転送機器に転送して再生できます（おでかけ転送）。機器によっては、持ち出したタイトルを本機に戻せます（おかえり転送*）

おでかけ転送する場合には、本機のハードディスクに録画してください。外付けハードディスクに録画した場合は、本機のハードディスクにコピー（またはムーブ）した後で、転送用動画ファイルの作成が必要です。



出典：“おでかけ転送とは（転送できる機器や映像の種類）”，[online]，ソニー株式会社，
[平成29年1月9日検索]，インターネット，

<[URL:https://www.sony.jp/support/bd/manual/2012/mobile/prepare.html#001](https://www.sony.jp/support/bd/manual/2012/mobile/prepare.html#001)>

4. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の3点である。

- (1) 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。
- (2) 本件特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か。
- (3) 損害発生の有無及びその額。

争点(1)の詳細は以下のとおりである。

- ア. 「記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システム」の充足性〔構成要件D1, I1, J1及びK1〕
- イ. 「追加手段」の充足性〔構成要件G1及びF2〕
- ウ. 被告製品(イ～ホ)につき「通信インターフェイス」の充足性〔構成要件B1, C1, H1, G2及びH2〕
- エ. 「停止位置から再生される動画情報」の充足性〔構成要件G1, H1, F2及びG2〕
- オ. 転送用動画情報の作成方法の充足性〔構成要件G1, H1, F2及びG2の充足性〕
- カ. 均等侵害の成否(上記エ及びオにおいて文言非侵害である場合)

裁判所は、争点(1)についてのみ判断した。

5. 裁判所の判断

1) 被告各製品について

裁判所は、被告各製品を以下のように認定した。

- a1. 被告製品(イ～ホ)は、動画情報を内蔵HDDに記録し、また、内蔵HDDに記録された動画情報を記憶媒体から読み出してテレビジョン等に出力する装置である。
- b1. 被告製品(イ～ホ)には、「おでかけ転送」と称する機能が備わっており、被告製品(イ～ホ)とへないしワ号製品等の携帯機器をUSBケーブルで接続して、被告製品(イ～ホ)からへないしワ号製品等に対し、動画情報を転送することができる。
- e1. 被告製品(イ～ホ)は、動画情報の再生において、再生途中で再生を停止することができる。
- f1. 被告製品(イ～ホ)において、再生途中で再生が停止されたときは、再生停止位置が記録される。
- g1. 被告製品(イ～ホ)からへないしワ号製品に転送する動画情報について、利用者の選択により、動画情報(番組)の全部または再生停止位置の10秒前から後の部分を転送(以下、後者を「続きから転送」ともいう。)することができる。

できる。被告製品（イ～ホ）は、内蔵HDDに記録された動画情報（M2TSファイル）の再生停止後、利用者の操作により、動画情報（M2TSファイル）全部をMP4ファイルに変換して転送用動画情報を作成し、作成された転送用動画情報（MP4ファイル）を被告製品（イ～ホ）の内蔵HDDに別途記録し、利用者の選択に従って、記録された転送用動画情報（MP4ファイル）の全部又は一部（再生停止位置の10秒前から後の部分）をへないしワ号製品に送信するという処理を行っている。

- h1. 被告製品（イ～ホ）に、USBケーブルを使って、へないしワ号製品を接続し、g1で記録された転送用動画情報の全部又は一部を、へないしワ号製品に送信することができる。
- i1. へないしワ号製品は、h1で被告製品（イ～ホ）から転送された動画情報（転送用動画情報の全部又は一部）を、記憶する。
- j1. へないしワ号製品は、ディスプレイを備えており、被告製品（イ～ホ）から転送された動画情報（転送用動画情報）を再生することができる。

2) 争点（1）アについて（「記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システム」の充足性について）

裁判所は、被告製品（イ～ホ）は、ブルーレイディスク/DVDレコーダーとして、へないしワ号製品は、プレイステーションポータブル（PSP）又はプレイステーションヴィータ（PlayStation Vita）として、ワ号製品は、デジタルメディアプレーヤーウォークマンとして、それぞれ別個の独立した製品として販売されていること（下線は筆者，以下同様），また、へないしワ号製品に至っては、ソニー・コンピュータエンターテインメントが製造・販売等するものであることが認められ、さらには、被告が上記別個独立に製造・販売等された製品を1つのまとまったシステムとして構成して製造・販売等していることをうかがわせる事情は認められない。そうすると、被告が、被告各製品を「記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システム」として、製造・販売等をしていると認めることができなかつた。

そして、裁判所は、被告各製品が「記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システム」に当たるということができないから、被告各製品は、構成要件D1、I1、J1及びK1を充足しないと判断した。

3) 争点（1）ウ（被告製品（イ～ホ）につき「通信インターフェイス」の充足性）について

裁判所は、被告製品（イ～ホ）は、USBインターフェイスを有しており、USBインターフェイスを介して、へないしワ号製品と情報のやり取りをすることができると認められるとした上で、被告製品（イ～ホ）が備えるUSBインターフェイスが本

件各発明における「通信インターフェイス」を充足するかについて、検討した。

裁判所は、本件発明の「通信端末」は、本件明細書等の記載から、ネットワーク網を経由した通信機能を有した端末であることが示唆されていると考えられ、ネットワーク網を経由した通信を想定していることがうかがえること、本件明細書等を精査しても、USBインターフェイスが通信インターフェイスに当たる場合があることを示唆する記載がないことなどからすると、本件明細書等は、通信インターフェイスからUSBインターフェイスを除外していると解するのが相当であるとした。

そして、裁判所は、USBインターフェイスを有しているにすぎない被告製品（イ～ホ）は、構成要件B 1，C 1，H 1，G 2及びH 2を充足しないと判断した。

4) 争点（1）オ（転送用動画情報の作成方法の充足性）について

裁判所は、本件各発明では、第3の記憶媒体に記憶される転送用動画情報が、第1の記憶媒体に記憶された動画情報の一部であるのに対し、被告製品（イ～ホ）では、第3の記憶媒体に相当する内蔵HDDに記憶される転送用動画情報は、第1の記憶媒体に記憶された動画情報の全部を変換したものであるという差異がある、とした。また、裁判所は、本件各発明においては、通信端末に送信される情報が「第3の記憶媒体に記憶された転送用動画情報」そのものであるのに対し、被告製品（イ～ホ）では、へないしワ号製品等の端末に送信する情報は、第3の記憶媒体に当たる内蔵HDDに記憶された動画情報そのものではなく、その一部（再生停止位置の10秒前から後の部分）を切り出したものであるという差異がある、とした。

以上のことから、裁判所は、被告製品（イ～ホ）は、構成要件G 1，H 1，F 2及びG 2を充足しないと判断した。

5) 争点（1）カ（均等侵害の成否）について

裁判所は、原告の主張する均等侵害は争点（1）エ及びオに関し文言侵害が認められない場合の予備的主張であるところ、本件では、その他の構成要件において文言非充足であるから、原告の主張する均等侵害は理由がないとした。

6. 結論

裁判所は、被告各製品は、本件各発明の技術的範囲に属しないから、原告の請求は理由がないから、棄却すると判決した。

7. 考察

本件発明において、「通信インターフェイス」には、USBインターフェイスは含まれないと判断された。これは、実施の形態の記載を丁寧に書いたことがマイナス要因になった例である。それに加えて、通信インターフェイスとして、USBインターフェイスを利用

可能との変形例を記載しなかった故に、本件各発明の通信インターフェイスは、USBインターフェイスを除外していると判断された。

また、転送用動画情報の作成手順の記載では、複数の記憶媒体を使用した詳細な処理内容を書いたがために、被告製品との差異が残った。

本判例より得られる指針を、筆者は次のように考える。イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するにあたって、明細書記載の実施の形態が参照されるという前提に立ち、特許請求の範囲及び明細書を作成すべきである。

したがって、実施の形態では、上位概念、中位概念、下位概念のように、出来得る限り多段階に記載すること、下位概念の記載では各構成要素の変形例を多く書くこと、各構成要素に必要な技術的な要件を明記すること、を心掛けるべきである。そうすることにより、特許発明の技術的範囲を明細書の記載により限定解釈されるリスクが低減されると考える。

以上