

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～被告物件は録画可能な記憶部を備えないとして非侵害であると判断された裁判例～
平成28年（ワ）第37954号
原告：ロヴィ ガイズ，インコーポレイテッド
脱退被告承継参加人（以下「参加人」という。）：東芝映像ソリューション株式会社

2018年5月21日
執筆者 弁理士 田中伸次

1. 概要

原告は、発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする特許権（特許第4450511号）を有する原告が、液晶テレビの販売等をする脱退被告の地位を承継した参加人に対し、これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して、特許法100条1項に基づき、同液晶テレビ製品の製造等の差止め、同条2項に基づき、同液晶テレビ製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに、不法行為による損害賠償請求として、同法102条3項に基づいて計算した損害賠償金6億5880万円及びこれに対する上記不法行為（特許権侵害）の開始日とされる平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたが、被告物件（訴状別紙イ号及びロ号物件目録に記載の液晶テレビ製品）は原告特許権の技術的に範囲にも含まれないとして、原告請求が棄却された事案である。

構成要件充足性の判断では、被告物件はテレビ番組をデジタル録画可能なメモリー部分を有していないため、被告物件は原告特許権の技術的範囲に属しないとされた。

2. 特許請求の範囲の記載

1) 原告の有する特許権

原告が有する特許権：特許第4450511号を、以下「本件特許権」という。この特許を「本件特許」という。本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1に係る発明を「本件発明」という。本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。

2) 本件発明の構成要件

- A ユーザテレビ機器（22）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであつて、
- B 該システムは、複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して、デジタル格納デバイス（31）に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と、
- C 双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザテレビ機器（22）に含まれる該デ

- ジタル格納デバイス（31）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と、
- D 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して、該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該デジタル格納デバイス（31）に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって、該複数の番組データのそれぞれは、該複数の番組のうちの1つに関連付けられている、手段と、
 - E 該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該デジタル格納デバイス（31）に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と、
 - F 該デジタル格納デバイス（31）に格納された該複数の番組のリストから、該デジタル格納デバイス（31）に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と、
 - G 該デジタル格納デバイス（31）に格納された番組のユーザ選択を受信したことに応答して、該ディスプレイに表示された該リストにおける該複数の番組のうちの1つに関連付けられた番組データを表示する手段であって、該複数の番組のうちの1つに関連付けられた番組データは、該デジタル格納デバイス（31）から取得される、手段と、
 - H 該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザテレビ機器（22）に録画スケジュール画面を表示する手段であって、該録画スケジュール画面は、該デジタル格納手段によって格納される現在スケジューリングされている該複数の番組の表示を含む、手段と、
 - I 現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの1つの番組を選択する機会をユーザに提供する手段と、
 - J 該双方向テレビ番組ガイドを用いて、現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して、選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器（22）に表示する手段であって、該選択された番組リスト項目情報画面は、該選択された番組に関連付けられた番組データの1つ以上のフィールドと、1つ以上のユーザフィールドとを含む、手段と、
 - K 該1つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
 - L を備えた、システム。

本件発明の目的は、デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供することである（段落0005）。より具体的には、「デジタル格納デバイス内の…録画済み番組と関連付けられた情報を格納する能力」により「番組情報への簡便なアクセスを提供すること」である。

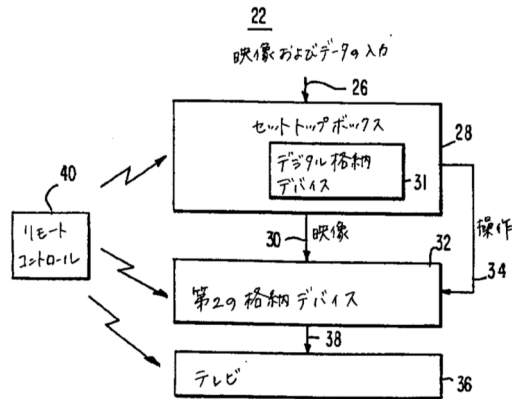


図1：本明細書等の図2

3) 経過

本件特許の経過は、以下のとおりである。

- 平成10年 9月17日 優先基礎出願 (US09/157, 256)
- 平成11年 9月16日 国際出願 (PCT/US1999/021597)
- 平成13年 3月15日 国内書面提出 (特願2000-570963号)
- 平成14年12月 4日 審査請求
- 平成17年11月 4日 拒絶理由通知 (起案)
- 平成18年 5月 9日 意見書, 手続補正書提出
- 平成18年 6月 2日 特許査定 (起案)
- 平成18年 9月 1日 拒絶査定不服審判請求
- 平成18年10月 2日 補正書提出
- 平成18年10月18日 前置移管
- 平成18年12月28日 前置解除
- 平成21年 2月18日 審尋
- 平成21年 8月19日 回答書提出
- 平成21年11月30日 拒絶理由通知 (起案)
- 平成21年12月 7日 補正書提出
- 平成21年12月16日 審決
- 平成22年 2月 5日 設定登録

3. 被告物件の構成

侵害被疑物件として、被告イ号物件及びロ号物件が対象となった構成要件充足性においては違いがないため、ロ号物件について示す。訴状別紙に引用されたロ号物件説明書によればロ号物件の構成は以下のとおりである。

- (1) ロ号物件は、テレビ本体とリモコンとを有する。

- (2) 省略
- (3) ロ号物件には、「録画専用USB端子」が備えられ、当該端子にUSBハードディスクを接続することにより、番組の録画・再生を行うことができる。
以下、「録画専用USB端子」にUSBハードディスクを接続した状態でのロ号物件の動作を説明する。
- (4) リモコンの「番組表」ボタンを押すと、テレビ画面上に電子番組表が表示される。電子番組表中に表示された番組を、リモコンを操作して選択し、「録画する」アイコン又は「録画予約」アイコンを選択すると、当該番組が録画又は録画予約される。録画予約は、複数の各番組に対して行うことができる。
- (5) 省略
- (6) 省略
- (7) 省略
- (8) 省略
- (9) (4) の操作により、番組の録画予約がされた後、電子番組表が表示された状態で、リモコンの「サブメニュー」ボタンを押すと、テレビ画面上に「サブメニュー」が表示される。「サブメニュー」で、リモコンを操作して「予約リスト」を選び「決定」ボタンを押すと、「予約リスト」として、録画予約がなされた番組の一覧が表示される。

2 予約の確認や変更、取消しをする番組を▲・▼で選び、決定を押す

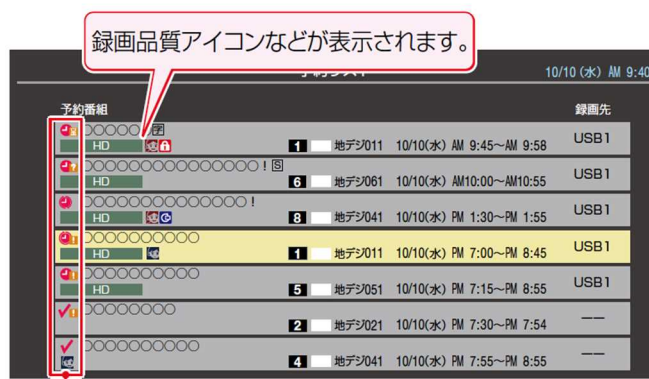


図 2

- (10) 予約リストに表示された番組の中から、リモコンを操作して任意の番組を選択し、「決定」ボタンを押すと、選択された番組の「予約内容確認／取り消し」の画面が表示される。

3 以下の操作をする 予約を取り消すとき

① ◀▶で「はい」を選び、決定を押す

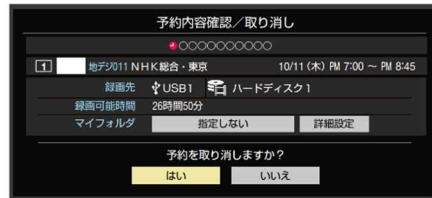


図 3

- (11) (10)の操作により表示された「予約内容確認/取り消し」の画面中で、リモコンを操作して「詳細設定」を選択し、「決定」ボタンを押すと、選択された番組の「詳細設定画面」が表示される。
- (12) 省略

図 2、図 3 の引用元は以下のとおり。

“REGZA 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 型名 43J10X/49J10X/55J10X 取扱説明書”，東芝ライフスタイル株式会社，2014年，2018年5月13日取得，
インターネット<<http://www.toshiba-living.jp/dl.php?no=87827&fw=1&pid=17321>>

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) 本件発明の技術的範囲への被告物件の属否
- (2) 本件特許の無効理由の存否
- (3) 原告の損害額

裁判所は(1)について判断した。

5. 裁判所の判断

(1) 構成要件Cの充足性について

裁判所は構成要件Cに関して、特許請求の範囲や発明の詳細な発明の記載を総合すると、本件発明は、デジタル格納部を含むユーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるというべきであると、認定した。

それに対し、証拠(甲10の1及び2、14、16)及び弁論の全趣旨によれば、被告物件である液晶テレビ製品は、単に放送を受信するだけで、いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分(デジタル格納部)を備えていないから、構成要件Cを充足

しないと判断した。

(2) 構成要件Dの充足性について

裁判所は、本件特許の出願人であったユナイテッド社は、本件特許の出願段階で、特許庁に対し、本件発明が「引用文献3」（本件の乙20に相当する。）記載の発明とは異なり、進歩性を有することを示すことを目的として、本件発明では、同文献記載の発明とは異なり、「番組データが格納される前に、番組が格納される」旨主張していた点を指摘した上で、上記特許出願人の地位を承継した原告が上記特許出願人による上記主張内容と異なる主張を本件訴訟においてすることは、禁反言の原則に反するものとして許されないというべきであると述べた。

そうであるところ、被告物件において「番組データが格納される前に番組が格納（録画）される」という先後関係があるものとは認められないから、被告物件は、構成要件Dを充足しないと判断した。

6. 結論

裁判所は、被告物件は、本件発明の技術的範囲に属しないとした。

7. 考察

構成要件Cの充足性の判断において、記憶部をどの機器が備えるかが争いになった。クラウドストレージのように、記憶部の仮想化が進んでいる状況を鑑みると、発明特定事項として記憶部を記載する場合、その形式に留意する必要がある。装置クレームにおいて、「XX情報を記憶する記憶部を備え」と記載すると、記憶部は必ず装置の構成に含まれることになる。一方、「制御部を備え、制御部はXX情報を記憶部に記憶する」のように、記憶部を処理の対象として記載すれば、記憶部は必ずしも装置の構成に含むとは限らない。記憶部の配置（どの装置に記憶部を備えさせるか）が、発明の特徴と関連しないのであれば、後者の記載形式でも不明確にはならないと考える。

包袋禁反言については言うまでもないことではあるが、審査段階において、引用文献との差異についての主張は、最小限に留めるべきであると考ええる。侵害紛争になった場合を想定しつつ、意見書における進歩性の主張が過度の内容になっていないか、作成者以外の担当者が意見書提出前に、内容の確認をすべきであろう。

以上