

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～均等論により技術範囲に属していると判断された裁判例～

平成31年（ワ）第3273号

原告：株式会社しちだ・教育研究所

被告：株式会社キャニオン・マインド

2021年 5月21日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件は、原告が、原告の製造販売するイ号製品は被告の有する特許権（特許4085311号の特許権。以下、「本件特許権」という。本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）に係る特許発明の技術的範囲に属しないとして、被告に対し、被告が原告に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権（特許法100条1項）を有しないことの確認を求めた事案である。

裁判所は、原告製品を使用したコンピューターは、均等の第1～第5要件をいずれも充足するから、本件発明（本件特許の請求項1に係る発明）と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属すると判示した。

2. 本件発明

(1) 特許請求の範囲の記載

本件発明は以下のとおりである。以下の記載は判決文からの引用である。

- 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。

(2) 本件発明

ア 本件各発明の課題

「特定の国の地図上の形や国旗の模様のような、特定の国家や都道府県等の自治体、行政単位に関連する地域の地図上の形状、又はこれらの地域を象徴する国旗、シンボルマーク等の模様を学習するためには、地図帖や国旗一覧表などを用いて、これらを繰り返し見ながら覚えることが一般に行なわれている。」【0002】

「しかし、単にこれらを繰り返し見ることは忍耐を必要とし、特に小学生等の若年者にとってはこの学習には興味が沸かず苦痛と感じられることが多く、学習効果が上がらないことが多い。」【0003】

「本発明は、これら問題点に鑑み、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が覚えられる学習用具及びこの学習用具を用いて学習するための学習用情報提示方法を提供しようとする。」【0004】

イ 本件各発明の作用・効果

「本発明の学習用具及びこの学習用具を用いた学習用情報提示方法により、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。」【0059】

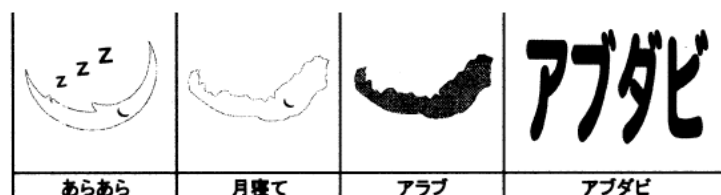


図1：本件明細書の表1・抜粋

図1の右から2番目の画像が「原画」の一例である。左から2番目の画像が「第一の関連画」であり、左から1番目の画像が「第二の関連画」である。画像の下に記載されている語は、「関連画及び原画に対応する語句」の一例である。

(3) 経過

本件発明に係る特許出願の経過は、以下のとおりである。

平成14年 8月 2日 出願 (特願2002-226373号)

平成17年 7月28日 審査請求
 平成19年 1月25日 拒絶理由通知
 平成19年 4月12日 意見書, 補正書提出
 平成20年 1月 8日 特許査定
 平成20年 2月29日 設定登録

3. 原告製品

原告製品は「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である。47都道府県の名前と形を語呂合わせで覚えるという教材である。

前記DVDには、後記都道府県形状画と結びつけた形状のイラストが描き込まれた画（以下「イラスト画」という。）、後記都道府県画と形状を同じくし、その中に翻案したイラストを入れ込んだ画（以下「形状・イラスト画」という。）、都道府県の地図上の形状を示す画（以下「都道府県形状画」という。）及び都道府県形状画と共に当該都道府県が属する地方の位置関係を示す画（以下「都道府県位置画」という。）の4画をセット（以下「セット画」という。）にした映像が、日本全国及び別紙セット画目録記載1～6の地方ごとに記録されている（なお、セット画の具体例は図2を参照）。









セット画一部抜粋表					
	都道府県	イラスト画	形状・イラスト画	都道府県形状画	都道府県位置画
1	北海道	 ホッカホカ	 象だよ	 北海道	 北海道 北海道地方
2	青森県	 あお向け	 モリモリ	 青森県	 青森県 東北地方

図2

学習用DVDには、それぞれ前記イラスト画、前記形状・イラスト画、前記都道府県形状画、前記都道府県位置画の一連の語呂合わせの歌の音声、地方ごとに一曲ずつ、映像として記録されている。学習用DVDの映像は、1つのセット画ごとに前記イラスト画、前記形状・イラスト画、前記都道府県形状画、前記都道府県位置画の順に出力されると共に、前記イラスト画、前記形状・イラスト画、前記都道府県形状画の一連の語呂合わせの歌が音声として出力される。映像の一部が公開されている。

4. 争点

争点は、以下のとおりである。

- (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）

5. 裁判所の判断

(1) 争点1について

ア 充足性の判断

裁判所は、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B2を除く構成要件を充足すると判断した。

イ 構成要件B2の充足性

(ア) 「組画」について

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画から成るものである。

(イ) 「画像選択手段」について

裁判所は、構成要件B2の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」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」（下線筆者。以下同様。）と認定した。

(ウ) 原告製品について

裁判所は、「原告製品においては、…日本全国の都道府県を順に再生するALL PLAY モード又は地方ごとに再生する地方選択モードを選択することができるが（構成e）、個々の都道府県単位での選択はできない。再生順についても、ALL PLAY モードであれ地方選択モードであれ、地方ごとに作成者が設定した都道府県順に自動で連続して再生される（構成e）。また、同一の地方に属する複数の都道府県について、一の都道府県ごとに1組ずつのものとしてコンピューターが区別し得る形式で組画の画像データが存在し、これを1つずつ選択する構成になっていることを認めるに足りる証拠もない。」と認定し、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）を備えているとはいえない、と判断した。

ウ 争点1の結論

裁判所は、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B2を充足しないから、文言侵害は成立しないと判断した。

(2) 争点2について

ア 第1要件

本件発明の本質的部分は、「組画の1単位として、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を組画記録媒体に記録する点、画像表示手段に表示するに際し、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点、第一の関連画に対応する語句、第二の関連画に対応する語句、原画に対応する語句から成る語句の音声データを、音声記録媒体に記録し、音声再生手段で再生し、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、及び前記原画に対応する語句の再生と同期して表示する点」であると認定した。

一方、「原告製品を使用したコンピューターにおいては、イラスト画（第一の関連画）、形状・イラスト画（第二の関連画）及び都道府県形状画（原画）を含む画像を1単位として組画記録媒体に記録しており（構成b）、その表示の際には、この順序で表示される（構成d）。また、イラスト画、形状・イラスト画及び原画それぞれに対応する語句を含む語句の音声データを音声記録媒体に記録し（構成c）、その再生を上記表示に同期して行っている（構成d）。」から、「原告製品を使用したコンピューターは、本件発明の本質的部分を備えているものと認められるのであって、本件発明と原告製品を使用したコンピューターとの相違部分は、本質的部分ではないといえる。」と、裁判所は判断した。

イ 第2要件

裁判所は、「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。」とした上で、「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。」から、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。」と判断した。

ウ 第3要件

裁判所は、「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。」とした上で、「原告製品の製造等の時点において、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ること、すなわち、本件発明のように1つの記憶対象を選択するか、乙6文献に示唆されるような技術常識に基づき複数の記憶対象から成る1セットを選択するかは、当業者が容易に想到することができたものである。」と判断した。

なお、乙6発明は、乙6文献（特開平10-312151号公報）に記載された発明であり、本件特許の審査段階における拒絶理由通知において、引用文献1として引用されたものである。

エ 第4要件

裁判所は、本件発明の本質的部分は、甲11発明（特開平04-13174号公報）及び乙6発明と相違し、当該本質的部分が本件特許出願時に自明ないし設計的事項であったことをうかがわせる事情はないから、原告製品の構成は、本件特許出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に遂行できたものとはいえない、と判断した。

なお、甲11発明は甲11文献（特開平04-13174号公報）に記載された発明であり、本件特許の審査段階における拒絶理由通知において先行技術文献として、及び、特許査定において、参考特許文献として上げられている。

オ 第5要件

被告は、拒絶理由通知に対し、組画の逐次又は一斉の表示をして記憶する人の「作業」となる部分を削除しつつ、組画の表示を構成要件B2の選択手段に限定して、明確性の欠如に係る拒絶理由を補正すると共に、「組画を逐次又は一斉に表示して」とする構成を削除し、かつ、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を付加したという補正を行った。この経緯から、被告は、特許請求の範囲につき、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」に客観的、外形的に限定し、これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと、原告は主張した。

それについて、裁判所は次のように判断した。

「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とは見られない。

そうすると、原告指摘に係る本件補正の経緯をもって、被告は、特許請求の範囲につき、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』に客観的、外形的に限定し、これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと見ることはできない。」

カ まとめ

裁判所は、原告製品を使用したコンピューターは、均等の第1～第5要件をいずれも充足する。したがって、原告製品を使用したコンピューターは、本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属する、と判断した。

(3) 争点3について

裁判所は、「原告製品は、DVD であり、DVD 再生装置等のコンピューターにより再生されて使用されるものであって、それ以外の用途があるとは考え難く、また、そのような用途の存在をうかがわせる具体的な事情も見当たらない。

そうである以上、原告製品は、本件発明の技術的範囲に属するものである原告製品を使用したコンピューターの『生産にのみ用いる物』（特許法101条1号）に当たる。原告は、このような原告製品を業として制作、販売していることから、このような原告の行為は、本件特許権を侵害するものと見なされる（同条柱書）。」と判断した。

したがって、本件特許に係る他の請求項記載の発明について論ずるまでもなく、被告は、原告に対し、本件特許権に基づき、原告製品の生産等の差止請求権（同法100条1項）を有する、と裁判所は判断した。

6. 結論

裁判所は、被告が原告に対し本件特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求める原告の請求は理由がないから、これを棄却する判決をした。

7. 考察

被告特許に係る学習具による暗記方法と、原告製品で提供される動画による暗記方法とは、極めて類似している点に異論はないと考える。そのため、均等論において第1要件（非

本質的部分)をクリアしている、と裁判所は判断した。第2要件(置換可能性)、第3要件(置換容易性)について、ソフトウェア関連発明は構造物の発明のように物理的な制限がないため、クリアするためのハードルは高くない。本件において第2要件、第3要件を満たしていないとの主張を裁判所に認めさせるのは困難である。

第5要件(意識的除外のないこと)は、審査経過によることから案件によって、クリアのハードルは異なる。本件では、審査段階において、明確性要件違反と進歩性欠如とが通知され、被告は補正を行なっている。進歩性欠如に対する補正は発明の技術的範囲を限定することによって、進歩性を担保することが多い。

本件の場合、請求項の記載に技術的事項が乏しく、人為的な取り決め事項を特定したにすぎないから、技術的進歩性を奏する構成を伴わない旨の指摘を、審査官は行なっている。明確性の拒絶理由においては、請求項1では、物の発明としての「学習具」の構成が不明である、請求項8では方法の発明としてどのような自然法則を用いて発明を構成しているのか不明である旨の指摘を、審査官は行なっている。2つの拒絶理由における審査官の指摘、引用文献の内容を検討すると、審査官は、補正により「学習具」の構成を技術的手段として請求に記載すれば、特許を認める方針であったと推察する。そのため、本件では進歩性欠如に対する補正は技術的範囲を限定する必要がなかったため、第5要件もクリアのハードルは高くなかったと考える。

本件訴訟は、差止請求不存在確認請求事件であったため、無効論について争点となっていない。両者は、無効性について、無効審判(無効2020-800039)にて、争っている。

以上