

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～進歩性欠如の無効の抗弁は認めず均等侵害を認めた裁判例～

令和3年（ネ）第10040号

控訴人（実施者）：株式会社しちだ・教育研究所

被控訴人（特許権者）：(株) キャニオン・マインド

2022年1月21日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件は、控訴人が、控訴人の製造販売する製品（原告製品）は被控訴人の有する特許第4085311号の特許権（本件特許権）に係る請求項1の特許発明（本件発明）の技術的範囲に属しないとして、被控訴人に対し、被控訴人が控訴人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る事案である。

原判決は、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ところ、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し、原告製品は、このような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」（同法101条1号）に当たるので、間接侵害が成立するとして、控訴人の請求を棄却した¹。これを不服として、控訴人が本件控訴を提起した。

本件控訴審において、控訴人は、原告製品は本件特許権の均等侵害を構成していないことを再主張するとともに、本件発明は進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を主張した。

控訴裁判所は、控訴人のいずれの主張も認めず、控訴を棄却した。

2. 本件発明

本件発明は、以下のとおりである。各構成の冒頭の符号は、原審判決文で付されたものである。

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、

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、

¹ 原審に関しては、[2021年5月](#)に取り上げた。

- 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。

本件発明の作用・効果は、「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】)点である。

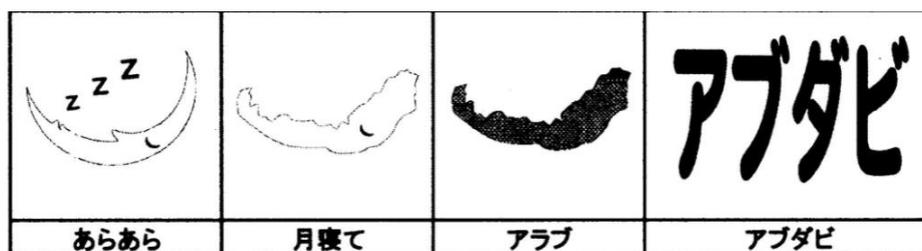


図1：本件明細書の表1・抜粋

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句は、「関連画及び原画に対応する語句」の一例である。

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)。

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
北海道	 ホッカホカ	 象だよ	 北海道	 北海道 北海道地方
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が、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)

裁判所は以上の争点に加え、控訴人の追加主張(無効の抗弁)を判断した。

5. 裁判所の判断

- (1) 争点1(原告製品が充足する本件発明の構成要件)

控訴人は、原告製品における都道府県位置画は、漫画から段階的に原画に近づけて原画の輪郭と語句を記憶させる機能はなく、当該地方における都道府県の位置を合わせて記憶するという本件特許とは別の設計思想に基づいて組み込まれた画であること等から、都道府県位置画は、構成要件B1における関連画(第一の関連画、第二の関連画)の概念には当てはまらず、構成要件B1は充足しない旨主張した。

しかし、裁判所は以下のように主張を退けた。「本件発明の趣旨に照らせば、本件発明が「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排除するものとは認められず、都道府県位置画のような関連画を付加することも、その構成に

含むものと解するのが相当である（下線は筆者による，以下同様）。また，原告製品における都道府県位置画は，原告製品に，漫画から段階的に原画に近づけて原画の輪郭と語句を記憶させる機能を備えた上で，当該地方における都道府県の位置を合わせて記憶するという追加機能を備えさせるものであるから，都道府県形状画についての追加情報を学習者に提供するための付加的な画ということができ，原告製品が本件発明と別個の設計思想に基づくものということもできない。」

(2) 争点2（均等侵害の成否）

ア 第1要件

控訴人は，原告製品の構成bは，都道府県位置画を含めた4画をセット画として1単位としており，イラスト画，形状・イラスト画，都道府県形状画の3画を1単位として媒体に記録するものではないこと，原告製品は，画像表示手段によって表示するに際しても，4画を表示することと都道府県位置画に対応する語句が存在しないという点で，本件発明とは本質的部分において相違すると主張した。

しかし，裁判所は以下のように主張を退けた。「原告製品を使用したコンピューターにおける都道府県位置画は，第一の関連画，第二の関連画，原画がこの順に表示され，これに対応する語句の音声データと同期して再生された後に，付加的なものとして表示されるものにすぎないというべきであり，本件発明もこのような構成を含んでいるものと解されるから，控訴人主張の点をもって，本件発明と原告製品を使用したコンピューターが本質的に相違するとはいえない。」

イ 第2要件

控訴人は，本件発明に原告製品を置き換えた場合，構成要件B2の「画像選択手段」によって達成される効果とは全く異なることとなるから，原告製品は均等の第2要件を充足しないと主張した。

しかし，裁判所は以下のように主張を退けた。「本件明細書の「発明の効果」の欄には，『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。』【0059】と明記されており，原告製品を使用したコンピューターにおいても，イラスト画，形状・イラスト画，都道府県形状画が，これに対応する語句の音声データと同期して再生されることで，都道府県の形状を覚えることができるのであって，本件発明の効果を奏するものということができ，組画を地方単位でしか選択できない（都道府県単位で選択できない）からといって，上記効果を奏しないとはいえない。

ウ 第4要件

控訴人は、本件発明は当業者が容易に推考することができたものであるから、原告製品を使用したコンピューターの構成も、当業者が容易に遂行できたものであると主張した。

しかし、裁判所は後述するように本件発明は、当業者が容易に想到し得たものではないと判断し、主張を退けた。

エ 第5要件

控訴人は、「被控訴人が補正において、構成要件B2の画像選択手段の構成を加えた点について、複数の組画を選択する構成を除外しない意図であるならば『一又は複数の組画』や単に『組画』等といった記載にすることは極めて容易であり、本件特許の出願経過を客観的、外形的に見るならば、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』を付加したことは、複数の組画を選択する構成を意識的に除外したことになると主張した。

しかし、裁判所は、以下のように主張を退けた。「仮に、他により容易な記載方法があったとしても、出願人が、補正時に、これを特許請求の範囲に記載しなかったからといって、それだけでは、第三者に、対象製品等が特許請求の範囲から除外されるとの信頼を生じさせるとはいえない。客観的にみて、『一の組画の画像データを選択する』との記載が、組画を構成する画が維持された状態で選択する限りにおいては、二以上の組画の画像データを選択することを意識的に除外するものとまでは認められない。

(3) 追加主張（進歩性欠如）

ア 控訴人の主張

控訴人は、本件発明は、甲12発明に甲13発明及び甲14発明を適用し、又は甲12発明と甲13発明、甲14発明、控訴人主張の常套手段及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものであると主張した。

甲12文献は特開平10-312151号公報、甲14文献は特開平11-202750号公報である。また、甲13発明は、被控訴人の製品である。

イ 一致点

本件発明と甲12発明との一致点を、裁判所は以下のように認定した。

- A コンピューターを備え、対応する語句の記憶対象の内容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 複数の画面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 3 前記複数の画面を順に表示する画像表示手段と、
 - B 4 前記複数の画面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、前記複数の画面を、対応する語句の再生と同期して表示する学習用具。

ウ 相違点

裁判所は、相違点 1 から 6 を認定した。相違点 1～3，5 及び 6 は省略し、本件で判断された相違点 4 のみを以下に示す。

相違点 4：本件発明は、画像表示手段が、「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」表示するのに対し、甲 1 2 発明は、前記組画の画像データにより、前記英単語画面、前記連想文画面、前記確認画面及び前記正答画面の順に表示する点。

エ 相違点 4 の容易想到性

裁判所は、甲 1 2 発明と甲 1 3 発明とを組み合わせる動機付けがあるとは認められないとした。

「甲 1 2 発明は英単語と、それに対応する和単語を結びつけて憶えるためのものであるところ、…したがって、結びつけて憶える対象の一方である完全文字（英単語）を英単語画面として最初に表示し、英単語をスペリング要素毎にいったん分ける連想文画面及びパーツ結合を示す確認画面を表示した後に、結びつけて憶える対象の他方である和単語を正答画面として最後に表示する構成により、効率的な暗記作業の支援（【0001】）を可能にするものである。」

「他方、甲 1 3 発明は、第一の関連カード、第二の関連カード及び結びつけて憶える対象の一方である都道府県形状カードの順に表示し、結びつけて憶える対象の他方である都道府県の名称はカードではなく、語呂合わせの歌の歌詞の一部として音声で再生することで両者を憶えることができるように構成した学習用具である。」

「この両者を比較すると、『対応する語句の記憶対象の内容を該語句と結びつけて憶えるための学習用具』という観点に照らせば、結びつける対象の一方（英単語）を最初に表示し、もう一方（和単語）は正答画面として最後に表示する甲 1 2 発明と、結びつける対象の一方（都道府県の地図上の形態）を最初ではなく最後に表示し、対象の他方（都道府県の名称）も最後に音声のみを再生する甲 1 3 発明とでは、対象を憶えるという課題解決のための原理に係る手段（具体的には、憶える対象の一方を最初に表示するか否か、憶える対象の他方は表示せずに音声のみとするか否か）において大きく異なる

というべきである。」

「そうすると、甲 1 2 発明において甲 1 3 発明を適用するに際して、憶える対象の一方を最初に表示せず、憶える対象の他方も表示せずに最後に音声のみを再生することで、相違点 4 に係る本件発明の構成とすることは、憶え方を基本的に変更することになり、甲 1 2 発明に甲 1 3 発明を適用する動機付けがあるとは認められないというべきである。」

6. 結論

裁判所は、控訴人の請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当である。したがって、本件控訴は理由がないから棄却する旨の判決をした。

7. 考察

本件控訴審は均等侵害を認めた例であるが、ここでは進歩性に関する判断について考察したい。

控訴人は一審では行なわなかった進歩性欠如による無効の抗弁を行った。本件特許権が進歩性を欠如するとの主張において、控訴人が引用したのは、甲 1 2 号証、甲 1 3 発明（被控訴人の販売製品）、甲 1 4 号証である。

本件発明は都道府県の地理的形状を物の形状や生物の姿と結びつけ、結びつけた形状や姿を利用した表現に都道府県名を入れ込むことにより、都道府県の地理的形状を記憶させる学習用具である。すなわち、本件発明は、形状と単語との対応付けを記憶させる学習用具である。一方、甲 1 2 号証に記載の発明（以下、「甲 1 2 発明」という。）は英単語の発音からの語呂合わせ表現に日本語の意味を入れ込むことにより、英単語の日本語の意味を記憶させる学習用具である。すなわち、英単語と和単語との対応付けを記憶させる学習用具である。

2つの事柄の対応付けを記憶させる学習用具という点においては、本件発明と甲 1 2 発明とは共通すると言えるが、本件発明の一方は形状であり、甲 1 2 発明の一方は英単語であるという違いは、根本的な違いであり、2つの発明において記憶の方法が異なる要因となっている。控訴人は本件発明と甲 1 2 発明との相違点が容易想到であったことを立証するため、被控訴人の販売製品である甲 1 3 発明を引用した。販売製品が本件発明の実施品に当たるのかは定かではないが、少なくとも本件発明の実施品に類似するようである。

したがって、甲 1 3 発明を引用したことは、控訴人にとっては良策であったと思われる。しかし、本件発明と甲 1 2 発明とは、記憶の方法が異なるため、本件発明と類似する甲 1 3 発明を甲 1 2 発明と組み合わせることはできないと判断され、本件発明は容易想到ではないと判断された。

進歩性欠如による無効の抗弁を行う場合においては、主引用発明として特許発明と相違点が少ないものを選択するのが定石である。しかし、個々の発明特定事項に着目しすぎた

が故に、発明全体において各発明特定事項がどのような意義を持っているのかの検討が不十分になる可能性がある。その結果、特許発明と主引用発明との相違点に係る構成を、副引用発明として発見したとしても、発明全体を見た場合に、主引用発明と副引用発明とは根本的な違いがあるため、主引用発明と副引用発明とを組み合わせることは容易ではないと判断される可能性がある。

事例毎に異なるとは思いますが、相違点が増えるとしても、特許発明の課題や技術的意義がより近いものを主引用発明として選択する方が、良策となる場合もあると考える。

なお、両当事者で争われている無効審判においては、被控訴人（特許権者）が販売した商品を主引用発明として、無効理由通知がされており、それに対して被控訴人（特許権者）がどのように応答するかが注目される。

以上