

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～技術の課題、目的が異なるとして進歩性を認めた裁判例～

令和3年（行ケ）第10058号

原告：エフシーツー，インク．

被告：株式会社ドワンゴ

2022年7月27日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の被告は、名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする発明についての特許（特許第4734471号。以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許に係る出願は、平成18年12月11日の出願である特願2006-333851号の一部を平成22年11月30日に新たな出願としたものであり（以下、特願2006-333851号の出願日である平成18年12月11日を「本件原出願日」という。）、本件特許は、平成23年4月28日に設定登録（請求項の数は10）がされたものである。以下、設定登録時の明細書を「本件明細書」という。）。

本件の原告は、令和元年10月10日、請求項1、2、5、6、9及び10に係る本件特許を無効にすることについて特許無効審判を請求し、特許庁は、これを無効2019-800083号事件として審理した上、令和3年1月15日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月25日、原告に送達された（出訴のための附加期間は90日）。原告は、令和3年4月28日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。

裁判所は、本件特許におけるオーバーレイ技術は、引用文献で示されたいずれのオーバーレイ技術とも、課題、目的が異なるため、本件発明は進歩性を欠くとは言えないとして、原告の請求を棄却した。

2. 本件補正後発明

(1) 特許請求の範囲の記載

本件の請求項1の記載は、次のとおりである。以下、請求項1に係る発明を本件発明1という。

【請求項1】

- (1A) 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であって、
- (1B) 前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、

- (1 C) 前記動画を表示する領域である第 1 の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と、
- (1 D) 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出されたコメントを、前記コメントを表示する領域である第 2 の表示欄に表示するコメント表示部と、を有し、
- (1 E) 前記第 2 の表示欄のうち、一部の領域が前記第 1 の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第 1 の表示欄の外側にあり、
- (1 F) 前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第 2 の表示欄のうち、前記第 1 の表示欄の外側であって前記第 2 の表示欄の内側に表示する
- (1 A) ことを特徴とする表示装置。

本件発明 1 は、動画とともにコメントを表示する場合における表示装置、コメント表示方法及びプログラムに関するものであり、動画を表示する領域である第 1 の表示欄とコメントを表示する領域であり第 1 の表示欄よりも大きいサイズの第 2 の表示欄をあらかじめ設定し、第 1 の表示欄と一部が重なり他の部分が重ならない表示領域である第 2 の表示欄における、第 1 の表示欄の外側であって第 2 の表示欄の内側に、読み出したコメント（「そう〜！」200）の少なくとも一部を表示するようにすることにより、コメントそのものが動画に含まれているものではなく、ユーザによって書き込まれたものであることが把握可能となり、コメントの読みにくさを低減させることができるようにする発明である（図 1）。

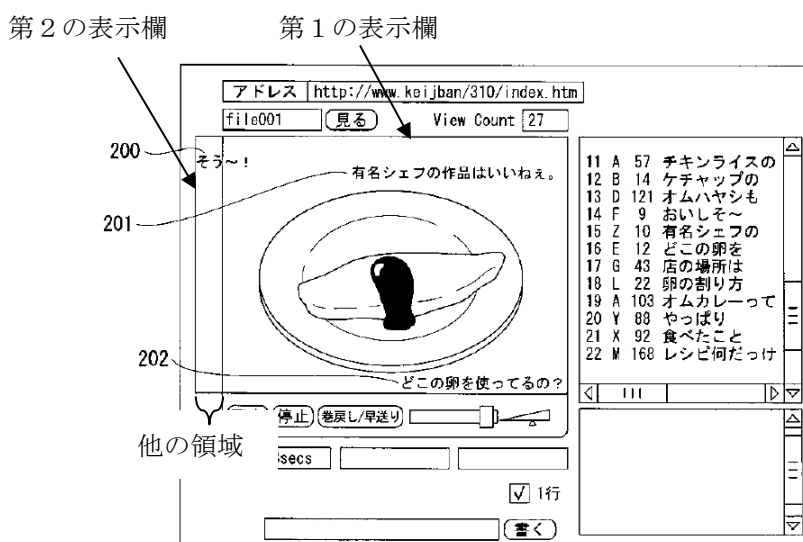


図 1 : 本件明細書 1 の図 9

なお、無効審判の対象となった請求項2、5、6は請求項1の従属項である。請求項9に係る発明は、本件発明1とカテゴリー相違するのみの実質的に同一発明である。請求項10は請求項9の従属項である。したがって、本件発明1が進歩性を有すれば、請求項2、5、6並びに9及び10に係る発明も、進歩性を有することになる。本稿では本件発明1の進歩性判断に絞って検討を行う。

(2) 経過

本件無効審判の経過は、以下のとおりである。

令和	元年	10月	10日	審判請求
令和	元年	12月	11日	請求書副本の送達通知（答弁指令）
令和	2年	2月	7日	答弁書（審判事件答弁書・異議答弁書）
令和	2年	3月	4日	上申書（請求人）
令和	2年	3月	10日	審理事項通知書
令和	2年	3月	17日	上申書（被請求人・権利者）
令和	2年	4月	1日	上申書（請求人）
令和	2年	4月	1日	口頭審理陳述要領書（請求人）
令和	2年	4月	23日	口頭審理陳述要領書（被請求人）
令和	2年	5月	14日	応対記録 ※口頭審理は中止
令和	2年	5月	14日	書面審理通知書
令和	2年	5月	28日	審尋
令和	2年	6月	22日	上申書
令和	2年	6月	24日	上申書（被請求人・権利者）
令和	2年	7月	3日	上申書
令和	2年	7月	3日	上申書
令和	2年	7月	21日	上申書（被請求人・権利者）
令和	2年	8月	14日	上申書
令和	2年	9月	11日	上申書
令和	2年	12月	16日	審理集結通知
令和	3年	1月	15日	審決
令和	3年	1月	25日	審決（原告・送達）
令和	3年	4月	28日	出訴
令和	4年	3月	23日	判決言渡

3. 原告主張の審決取消事由

- (1) (取消事由1) 甲1発明等の認定誤り
- (2) (取消事由2) 相違点の認定誤り1

- (3) (取消事由 3) 相違点の認定誤り 2
- (4) (取消事由 4) 甲 3 発明等の認定誤り
- (5) (取消事由 5) 相違点 1 - 1 の判断誤り
- (6) (取消事由 6) 相違点 2 - 2 の判断誤り
- (7) (取消事由 7) 相違点 3 - 1 の判断誤り

4. 引用発明について

(1) 甲 1 発明等について

甲 1 は特開 2004-193979 号公報である。甲 1 発明は、撮影映像に注釈を適切に付与して配信を行う映像配信システムにおけるクライアント端末についての発明である。注釈は主として音声であり、注釈を付与可能なのは、カメラを制御するユーザ及び傍観者ユーザである。

甲 1 には、テキスト注釈を付与することも可能であると記載され、表示画面例として図 18 が開示されている。図 18 についての説明は、「図 18 のように表示画面 1800 上でふきだし表示する際のふきだしの形状を変える方法や、音声注釈データのエンコード時にフィルターを適用して他の音声との区別を図る方法などを用いてカメラ制御中の注釈を他の注釈と区別するようにしてもよい。」との記載に留まる。

【図 18】

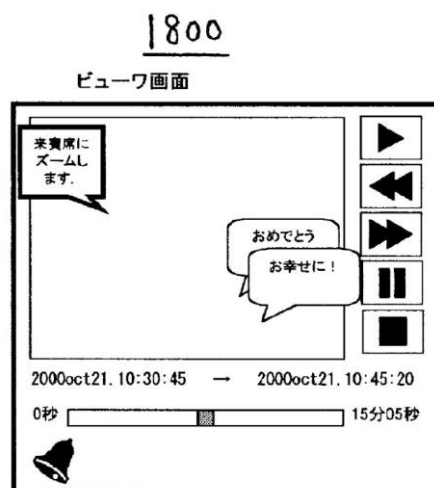


図 2 : 甲 1 の図 18

(2) 甲 2 発明について

甲 2 は特開 2004-297245 号公報である。甲 2 発明は、ストリーミング配信方法に関し、動画コンテンツをストリーミング配信する際に、動画コンテンツに対応付けられているテキストデータを当該動画上に重畳して配信することを目的とする。甲 2

発明は、ストリーミングサーバ2が、ストリーミング配信中の動画コンテンツに関連するテキストデータであって利用者端末4により書き込まれたテキストデータを収集し、収集されたテキストデータをストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し、テキストデータの重畳された動画コンテンツを利用者端末4に配信する。



図3：甲2の図4

甲2には、動画とテキストデータが「重畳」されるとの記載が多数みられるものの、図3に示すように必ずしもテキストとデータとが重なり合うことを意味しないと解される。

(3) 甲3発明について

甲3は特開2004-15750号公報である。甲3発明は、マルチメディアコンテンツをライブ配信するライブ配信システムにおけるライブ閲覧者端末の発明であり、複数のライブ映像を一つの画面で同期表示し、また、ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報（例えば、チャット入力）とを一つの画面で、リアルタイムで同期表示するものである。

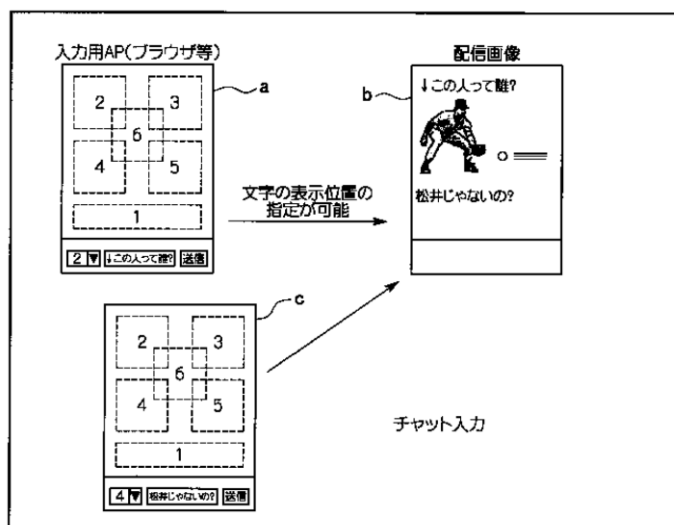


図4：甲3の図9

甲3において、チャット文が表示される領域は、配信映像が表示される領域に重畳しており、各チャットの表示は、いずれも配信映像が表示される領域の枠を超える範囲まで、はみ出すことはない。

(4) 甲4発明について

甲4は特開2003-111054号公報である。甲4発明は、動画配信システムにおける情報端末装置に関する発明であり、動画とともに動画に関連するデータコンテンツ（テキスト）を、情報端末装置のモニタ画面に表示するものである。

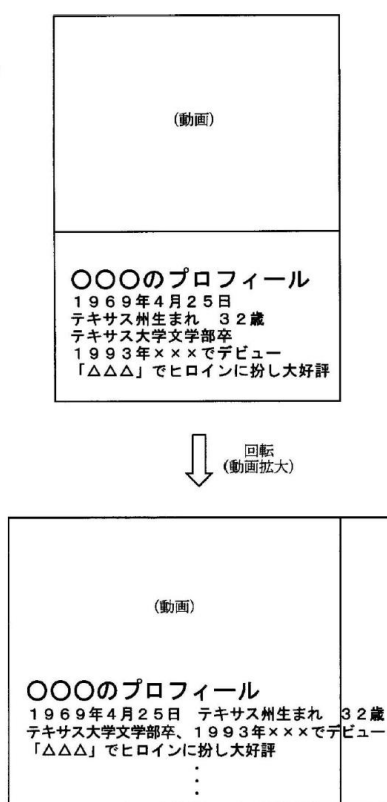


図5：甲4の図5

甲4の図5には、動画が横長の状態で表示される場合には、データコンテンツの一部が動画エリアの内側に表示さ、その余の一部が動画エリアの外側に表示される様子が図示されている。

(5) 甲5発明について

甲5は国際公開第2006/059779号である。甲5発明は、コンテンツの映像（主映像）及び主映像を補足するなどの理由で表示される字幕等の映像（副映像）を表

示することができるようにした復号装置についての発明である。

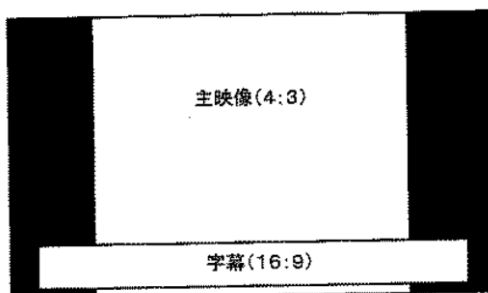


図5：甲5の図19

甲5発明の一つの表示形態として、図5に示すように、字幕の表示領域が主映像（動画）の表示領域からはみ出す形態が、甲5には開示されている。

5. 裁判所の判断

(1) 甲1発明等の認定（取消事由1）

原告は、審決が「甲1発明の構成1 i 2について、「テキスト注釈のふきだしの一部が映像表示部の枠よりも外側まではみ出すが、テキスト注釈の文字は映像表示部の枠の外側まではみ出さない」と認定したことは誤りであると主張した。

それに対し、裁判所は、甲1において、映像データが表示される映像表示部とテキスト注釈が表示される領域との位置関係及びテキスト注釈の表示位置についての記載は明細書には全くないことから、当該構成については、専ら図18（本稿図2）に基づいて認定するのが相当であるとした。

その上で、裁判所は、「甲1の図18をみると、テキスト注釈が表示された3個のふきだしには、全て映像表示部の枠内に収まるもの（1個）及びふきだしの一部が（下線は筆者による。以下同様。）映像表示部の枠の外側にはみ出しているもの（2個）があるが、これらのふきだし内に表示されたテキスト注釈（3個）自体は、いずれも映像表示部の枠内に収まっている。したがって、本件発明1の構成1 E及び1 Fに対応する甲1発明の構成を「表示画面1800において、テキスト注釈はふきだしの形態で映像表示部（蓄積映像）の領域に重畳して表示され、テキスト注釈のふきだしの一部が映像表示部（蓄積映像）の枠よりも外側まではみ出すが、テキスト注釈の文字は映像表示部（蓄積映像）の枠の外側まではみ出さない」と認定した本件審決に誤りはない。」と判断し、甲1発明等の認定に誤りはなく、取消事由1は理由がないとした。

(2) 相違点の認定誤り2（取消事由3）

取消事由3に係る相違点は、本件発明1と甲2発明との相違点2-2である。

（相違点2-2）

本件発明 1 は、「前記第 2 の表示欄のうち、一部の領域が前記第 1 の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第 1 の表示欄の外側にあり」という構成（構成 1 E）、及び「前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第 2 の表示欄のうち、前記第 1 の表示欄の外側であって前記第 2 の表示欄の内側に表示する」という構成（構成 1 F）を備えているのに対し、甲 2 発明はそのような構成を有しない点。

原告は、甲 2 発明は、相違点 2-2 に係る本件発明 1 の構成を備えているといえるから、審決が相違点 2-2 を認定したことは誤りであると、主張した。

裁判所は、甲 2 の明細書の記載からでは、「動画表示領域とテキストデータ表示領域との位置関係やテキストデータ表示領域中のテキストデータが表示される位置を具体的に明らかにすることはできない。」とした上で、「図 4 ないし 6 及び 10 をみても、動画表示領域及びテキストデータ表示領域がいずれもウィンドウ 4 1 内にあり、動画表示領域とテキストデータ表示領域とが一切の重なり合いを持たないことがうかがわれるのみである。そうすると、甲 2 によっても、本件審決が認定した甲 2 発明が本件発明 1 の構成 1 E 及び 1 F を備えているとは認められないといわざるを得ない。」として、相違点 2-2 の認定に誤りはなく、取消事由 3 は理由がないとした。

なお、裁判所は、取消事由 3 の理由がないとすると、取消事由 2 を判断するまでもなく、無効理由 1-2（甲 2 を引例とする新規性欠如）がないとして、取消事由 2 についての判断は述べなかった。

（3）甲 3 発明等の認定誤り（取消事由 4）

原告は、審決が、甲 3 発明の構成 3 d 7 について、「配信映像 b が所定の枠内に表示され、チャットが指定された領域に基づいて所定の位置に表示され、領域 1～6 はいずれも配信映像 b の表示領域に重畳しており、各チャットの表示は、領域 2 及び 4 の矩形領域の右側にはみ出していることまでは把握されるものの、いずれも配信映像 b の枠を超える範囲までははみ出しておらず」と認定した点は、誤りであると主張した。

裁判所は、甲 3 発明において、配信映像及びチャット文が具体的にどのように表示されるのかについては、段落【0050】及び【0059】並びに図 9 及び 10 の記載を参酌して認定するのが相当であるとした上で、配信映像が表示される領域とチャット文が表示される領域とがどのような位置関係にあるか、チャット文がチャット文表示領域中のどの位置に表示されるかなどについては、甲 3 の上記その余の段落及び図面に何らの記載も示唆もないとした。

裁判所は、審決が、「領域 1～6 はいずれも配信映像 b の表示領域に重畳しており、各チャットの表示は、…いずれも配信映像 b の枠を超える範囲までははみ出しておらず」と認定したことに誤りはなく、取消事由 4 は理由がないと判断した。

(4) 相違点 1-1 の判断誤り (取消事由 5)

取消事由 5 に係る相違点 1-1 は、本件発明 1 と甲 1 発明との相違点の一つである。

(相違点 1-1)

本件発明 1 は、「前記第 2 の表示欄のうち、一部の領域が前記第 1 の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第 1 の表示欄の外側にあり」という構成 (構成 1 E)、及び「前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第 2 の表示欄のうち、前記第 1 の表示欄の外側であって前記第 2 の表示欄の内側に表示する」という構成 (構成 1 F) を備えているのに対し、甲 1 発明はそのような構成を有しない点。

原告は、相違点 1-1 に係る本件発明 1 の構成は、甲 1 発明に甲 4 技術及び甲 5 技術を適用することで得られるものであるし、相違点 1-1 に係る本件発明 1 の構成は、設計的事項にすぎないから、審決は誤りであると主張した。

ア. 甲 4 技術について

裁判所は、甲 4 技術にいう「動画エリア」が本件発明 1 の構成 1 E 及び 1 F にいう「第 1 の表示欄」(動画を表示する領域) に相当するものであることは明らかであるとした。

しかし、裁判所は、

- 甲 4 技術におけるデータコンテンツは、動画の配信時に既に存在するものである。これに対し、本件明細書の記載 (段落【0006】、【0012】、【0034】等) によると、本件発明 1 のコメントは、動画に対し任意の時間にユーザが付与するものである点、
- 甲 4 技術は、動画エリアとデータエリアをタイル表示の状態にすると、データエリアが非常に狭くなり、ここに表示されるデータコンテンツが読みづらいものとなるため、この問題を解消する目的で、動画エリアとデータエリアとのオーバーレイ表示の状態を作出するものであると認められるのに対して、本件発明 1 は、コメントを表示する領域である第 2 の表示欄の一部を、動画を表示する領域である第 1 の表示欄と重なり合わせた上、コメントの少なくとも一部を第 1 の表示欄の外側であって第 2 の表示欄の内側である領域に表示することとし、これにより、動画とのオーバーレイ表示がされたコメントが動画に含まれるものではないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユーザが把握できるようにすることを目的とするものである点

を根拠として、甲 4 技術の「データエリア」は、本件発明 1 にいう「コメント」を表示する領域ではないから、これが本件発明 1 の構成 1 E 及び 1 F にいう「第 2 の表示欄」(コメントを表示する領域) に相当するということはできないとした。

イ. 甲 5 技術について

裁判所は、甲5技術にいう主映像の画枠は、主映像が表示される領域であると解されるから、これが本件発明1の構成1E及び1Fにいう「第1の表示欄」（動画を表示する領域）に相当するものであることは明らかであるとした。

しかし、裁判所は、

- 甲5において、副映像の画枠に表示される副映像の例として挙げられているのは字幕であり、甲4技術の「データコンテンツ」と同様、主映像の配信時に既に存在するものである（なお、甲5によると、甲5技術の副映像に当たる字幕は、映像データであることがわかる。甲5には、字幕がテキストデータであるとの開示又は示唆はない。）。これに対し、本件発明1のコメントは、前記のとおり、動画に対し任意の時間にユーザが付与するものである点、
- 甲5によると、表示装置のアスペクト比が16：9であり、主映像のアスペクト比が4：3であるとき、副映像（字幕）のアスペクト比は必ず4：3となるため、小型の電子機器においては字幕が見えづらくなってしまいう問題があったところ、甲5技術は、主映像のアスペクト比から独立したアスペクト比で副映像を表示することにより、副映像を見やすくすることを目的とするものであると認められる。これに対し、本件発明1は、前記のとおり、動画と重なって表示されたコメントが動画に含まれるものではないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユーザが把握できるようにすることを目的とするものである点

を根拠として、甲5技術も、本件発明1の構成1E及び1Fに相当する構成を有しないとされた。

ウ. 設計的事項について

裁判所は、甲1において、ふきだしの大きさ並びにふきだし中のテキスト注釈の文字長及びフォントの大きさをどのようにするかが設計的事項であるとしても、ふきだしと映像表示部との位置関係及びテキスト注釈の表示位置につき、これを相違点1-1に係る本件発明1の構成（構成1E及び1F）とすることについてまで設計的事項であるということはできないとして、原告の主張を退けた。

エ. 小括

以上より、裁判所は相違点1-1についての本件審決の判断に誤りはなく、取消事由5は理由がないとした。

(5) 相違点2-2の判断誤り（取消事由6）

取消事由6に係る相違点2-2は、本件発明1と甲2発明との相違点の一つであるところ、内容は相違点1-1と同じである。

裁判所は、相違点1-1についての本件審決の判断に誤りがないから、相違点2-2に

ついでの本件審決の判断にも誤りはないとし、取消事由6は理由がないとした。

(6) 相違点3-1の判断誤り（取消事由7）

取消事由7に係る相違点3-1は、本件発明1と甲3発明との相違点の一つであるところ、内容は相違点1-1と同じである。

裁判所は、相違点1-1についての本件審決の判断に誤りがないから、相違点3-1についての本件審決の判断にも誤りはないとし、取消事由7は理由がないとした。

(7) その他の原告の主張

ア. 表示画面のアスペクト比について

原告は、甲1～甲3発明において、動画表示領域のアスペクト比が数種類に変更され得るところ、アスペクト比の設定によっては、甲1におけるテキスト注釈の文字、甲2におけるテキストデータ、甲3におけるチャット文が、動画表示領域の枠を越える範囲まではみ出して表示されることは、当業者であれば明らかであると主張した。

しかし、裁判所は、甲1から甲3において、原告が主張する内容については、記載も示唆もないから、明らかであるとはいえないとして、主張を退けた。

イ. データコンテンツ、字幕について

本件原出願日当時にWEB2.0が技術常識であったことから、甲4技術にいう「データコンテンツ」は本件発明1にいう「コメント」と含む、甲5技術の「字幕」を本件発明1の「コメント」に置換することは容易であったと主張した。本件では、WEB2.0とは、送り手と受け手が流動化し、誰もがウェブサイトを通して自由に情報を発信できるように変化したウェブの利用状態を指す（甲13～19¹⁾）。

しかし、裁判所は、WEB2.0という社会現象が起きていたとしても、直ちに、甲4技術にいう「データコンテンツ」は本件発明1にいう「コメント」を含むと解釈できないし、甲5技術の「字幕」を本件発明1の「コメント」に置換することはできないとして、原告の主張を退けた。

6. 結論

裁判所は、すべての取消事由に理由はないから、原告の請求を棄却する旨の判決をした。

7. 考察

本件発明の特徴は、以下の3点である。

A) コメントは、動画に予め付されている字幕等ではなく、視聴ユーザが動画を見て

¹⁾ 甲13から甲19については、審決を参照願いたい。

付したものである点

- B) コメント表示領域は、一部が動画表示領域に重畳し、他の部分が動画表示領域からはみ出している点
- C) コメント表示領域に、動画表示領域からはみ出している領域があるのは、ユーザが当該コメント表示領域に表示されたコメントは動画の一部ではなく、他ユーザにより書き込まれたことを把握できるようにする点

特徴 B)のコメントの表示領域の一部分が、動画表示領域からはみ出している点は、画面サイズやアスペクト比などの表示機器の仕様上の都合ではなく、特徴 C)のコメント表示領域に表示されたコメントは動画の一部ではなく、他ユーザにより書き込まれたことを把握できるようにする目的である。すなわち、表示機器の仕様に関わらず、コメント表示領域は、一部が動画表示領域に重畳し、他の部分が動画表示領域からはみ出している構成となっている。

上記構成とすることは、技術的には困難ではないと考える。しかし、画面デザインとしては、2つの表示領域を重畳させる際に、表示機器の仕様と関係なく、常に、一方の領域の一部を他方の領域から、はみ出すようにデザインすることは、通常は想起しないと考える。

したがって、本件発明の進歩性を否定するには、コメント表示領域の一部を、動画表示領域から、はみ出させるという表示上の技術が公知であることを示すだけではならず、はみ出させる目的が本件発明と同様である公知技術を示す必要である。原告は多数の文献を提示しているが、当該公知技術を示す文献を提示はできていない。当該文献は存在しない蓋然性が高いと考える。

明細書を作成する際には、本件発明の特徴的な構成について、そのような構成とした理由を書き漏らさないようにすることが大切であると、改めて感じた次第である。

以上