

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介  
～無効の抗弁が認められ、損害賠償の請求が棄却された裁判例～

令和4年（ネ）第10070号

控訴人（一審原告）：株式会社サピエンス

控訴人（一審原告）：プラグインフリー・パテント・ホールディング株式会社

被控訴人（一審被告）：Zホールディングス株式会社

2023年9月27日

執筆者 弁理士 田中 伸次

## 1. 概要

本件は、控訴人らが、特許第4059802号（本件特許）の特許権に基づき、被控訴人に対し、損害賠償等を求めた事件である。

原審（東京地方裁判所令和元年（ワ）第21901号）は、本件特許は進歩性欠如により無効されるべきものであるから、本件特許権を行使することができないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は本件控訴を提起した。

控訴人は進歩性欠如の無効理由に対し、訂正の再抗弁を行ったところ、裁判所は時機に後れた防御方法として却下することなく審理した。

裁判所は訂正を行ったとしても、無効理由は解消されないため、訂正の再抗弁は理由がないと判断した。そして、原審と同様に被控訴人による無効の抗弁を認め、控訴を棄却した。

## 2. 本件発明

本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明及び訂正後の請求項1に係る発明（以下、それぞれ「本件発明1」、「本件訂正発明1」という。「本件発明1」と「本件訂正発明1」とをまとめて「本件発明」という。）は、以下（1）及び（2）に示すとおりである。

構成要件への分節、符号は判決文からの引用である。

### （1）本件発明1

1 A Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、

1 B Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を含む、Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をWebブラウザに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像をそれぞれ当てはめて表示または表示できる状態にし、かつ、

- 1 C-1 Webブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、Webブラウザの表示領域に対する枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動し、
- 1 C-2 該画像の相対移動に伴いWebブラウザの表示領域から離れる分割画像に該当する位置から枠要素を削除し、Webブラウザの表示領域に近づく分割画像に該当する位置に枠要素を追加して画像に対する枠要素の配列の位置を変更し、該追加する枠要素に、該当する位置の分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする
- 1 D 画像表示方法。

(2) 本件訂正発明 1

- (a) Webブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し該Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバから優先的にダウンロードして該Webブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、
- (b) 閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、 (訂正事項 1-1)
- (c) 前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行する JavaScript (登録商標) を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、 (訂正事項 1-2)
- (d) 前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScriptを受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことがなく、 (訂正事項 1-3-1)
- (e) 前記Webブラウザは、前記サーバから送信された前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScriptを受信した後の状態において、 (訂正事項 1-3-1)
- (f) 前記サーバから送信された前記HTMLに記述された前記JavaScriptによって、 (訂正事項 1-3-1)
- (g) 前記分割画像を前記Webブラウザの表示領域に表示する際において、前記分割画像が個々に当てはめられる枠要素の配列であって、 (訂正事項 1-3-2)
- (h) 前記Webブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る前記分割画像を含む、前記Webブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、前記大きい画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる複数の前記分割画像を、前記Webブラウザの表示領域全体に表示するための複数の前記枠要素の配列を、 (訂正事項 1-3-3)

- (i) 前記W e bブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算し、（訂正事項1-3-3）
- (j) 演算された複数の前記枠要素の配列を前記W e bブラウザに設定し、（訂正事項1-4）
- (k) 前記W e bブラウザは、演算された複数の前記枠要素の配列に当てはめる前記分割画像を前記サーバに要求し、（訂正事項1-5）
- (l) 前記W e bブラウザからの要求に基づき前記サーバから送信された前記分割画像を受信して、（訂正事項1-6）
- (m) 配列された前記各枠要素に、該当する位置の前記分割画像をそれぞれ当てはめて、前記W e bブラウザの表示領域に対して表示しまたは表示できる状態にし、（訂正事項1-7）
- (n) かつ、前記W e bブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、前記W e bブラウザの表示領域に対する前記枠要素の移動すべき位置を演算して前記位置に前記枠要素を移動し、前記画像の相対移動に伴い前記W e bブラウザの表示領域から離れる前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記W e bブラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して画像に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加する前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にする画像表示方法。

本件発明は、「横縦のサイズ（画素数）が大きい画像をダウンロードして、少ない待ち時間でビューアに表示できるようにした画像表示方法を提供しようとするものである。また、この発明は、併せて、プラグインソフトウェアなしで、該画像表示方法を実現する方法を提供しようとするものである。」（段落【0006】）

本件発明は、「W e bブラウザの表示領域より大きい画像の分割画像を、サーバから優先的にダウンロードして表示する構成（構成要件1A）を採用することにより、ダウンロードしてW e bブラウザに表示するまでの待ち時間を少なくするとともに、画像全体に対して限定された範囲の分割画像を当てはめる複数の枠要素の配列をW e bブラウザに設け、枠要素を移動、削除及び追加することにより画像を相対移動させる構成（構成要件1B及び1C）を採用し、画像を移動させるための演算を限られた枠要素に限定し、画像全体を移動させる場合よりも演算量を減らすことにより、画像の移動速度を速くすることを可能にするものであり、併せてプラグインソフトウェアなしでこのような画像表示方法を実現するものである。」

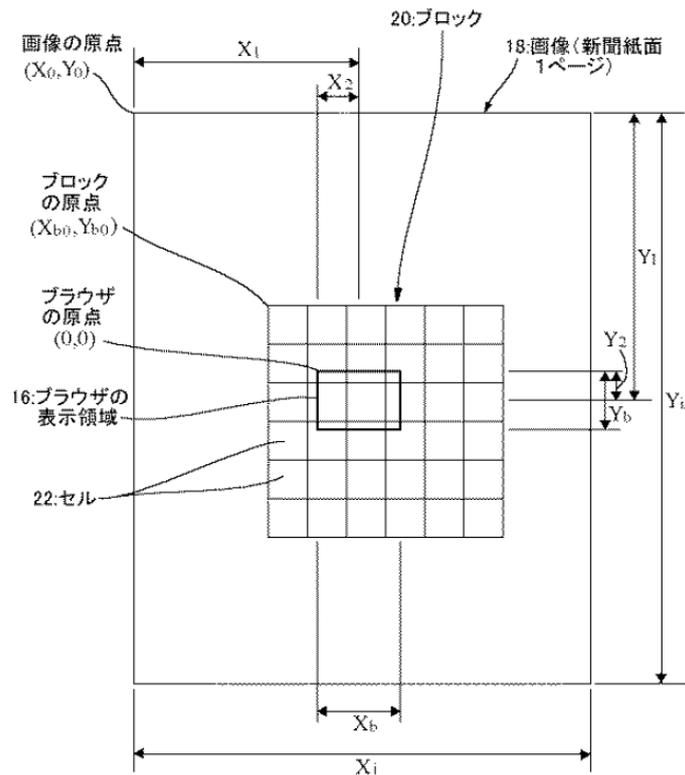


図1：本件の図6

### 3. 争点

争点は、以下のとおりである。

- (1) 被告地図表示方法の構成要件充足性 (争点1)
- (2) 本件各発明の無効理由の有無 (争点2)
  - ア 乙10文献を主引例とする進歩性欠如の有無 (争点2-1)
  - イ 乙14文献を主引例とする進歩性欠如の有無 (争点2-2)
  - ウ 乙22文献を主引例とする進歩性欠如の有無 (争点2-3)
  - エ 乙23文献を主引例とする新規性・進歩性欠如の有無 (争点2-4)
  - オ 明確性要件違反の有無 (争点2-5)
  - カ サポート要件違反、実施可能要件違反及び補正要件違反の有無 (争点2-6)
- (3) 本件特許権の間接侵害の成否 (争点3)
- (4) 損害額 (争点4)
- (5) 被告地図表示方法の本件発明17の構成要件充足性 (争点5)
- (6) 乙22文献を主引用例とする本件発明17の進歩性欠如の有無 (争点6)
- (7) 乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否 (争点7)

※争点5から7は本件控訴審で追加されたものである。本稿では、争点7について扱う。

#### 4. 乙第22号証に記載の発明（乙22発明）について

乙22発明は、サーバにおけるデータ量を少なくし、初期の地図の表示速度および移動・拡大・縮小の操作時の地図の表示速度を高速化することを目的としたものである。

乙22発明は、原審において、以下のように認定され、控訴審でも引用されている。

- 22A Webクライアントの地図を表示するディスプレイ表示範囲よりも大きい地図データを分割し該Webクライアントのディスプレイ範囲に少なくとも一部が入るメッシュ分割した地図データをサーバから優先的にダウンロードして該Webクライアントのディスプレイ表示範囲に表示する地図表示方法において、
- 22B Webクライアントのディスプレイ表示範囲に少なくとも一部が入るメッシュ分割した地図データから描画された地図を含む、Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対し所定の位置関係にある、地図全体に対して限定された範囲の地図領域に含まれるメッシュ分割した地図データから描画された地図を、個々に当てはめて表示するディスプレイ表示範囲に相当する複数の表示領域の配列をWebクライアントに設定し、該各表示領域に、該当する位置のメッシュ分割した地図データから描画された地図をそれぞれ当てはめて表示し又は表示できる状態にし、かつ、
- 22C-1 Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対する地図の相対移動が指示された時に、Webクライアントのディスプレイ表示範囲に対する表示領域の移動すべき位置を演算して該位置に表示領域を移動し、
- 22C-2 該地図の相対移動に伴いWebクライアントのディスプレイ表示範囲から離れるメッシュ分割した地図データから描画された地図に該当する位置から表示領域を削除し、Webクライアントのディスプレイ表示範囲に近づくメッシュ分割した地図データから描画された地図に該当する位置に表示領域を追加して地図に対する表示領域の配列の位置を変更し、該追加する表示領域に、該当する位置のメッシュ分割した地図データから描画された地図を当てはめて表示しまたは表示できる状態にし
- 22D 前記演算はWebクライアントにより実行される地図表示方法。

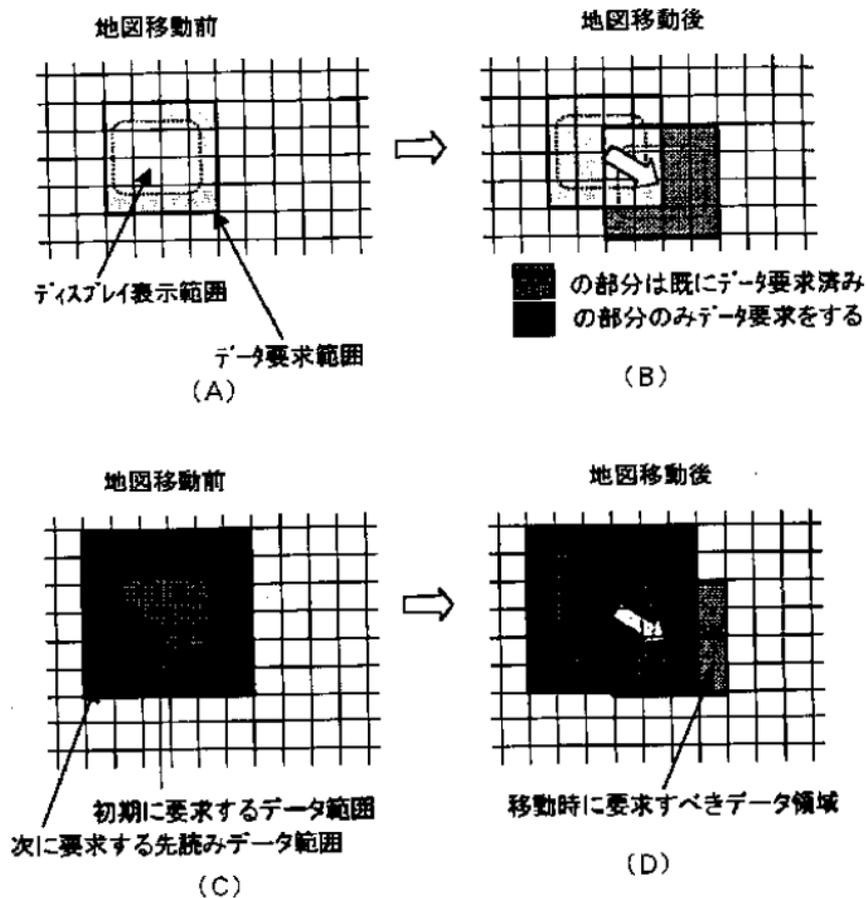


図2：乙第22号証の図11

5. 本件発明と乙22発明との相違点について

(1) 本件発明1と乙22発明との相違点について

原審において、本件発明1と乙22発明との相違点は、相違点22-1及び2、並びに、相違点22-5が認定された。控訴人は、相違点22-3、相違点22-4も主張していたが、原審では認定されなかった。

(2) 本件訂正発明1と乙22発明との相違点等について

訂正の抗弁による本件訂正発明1と乙22発明との相違点は、上記に加えて、以下の相違点が認定された。

(相違点22-6)

本件訂正発明1では、閲覧者がWebブラウザに対して所望の画像の閲覧指示を行った段階においては、Webブラウザ単独で可能なことは、閲覧指示に対応するHTMLをサーバに要求することだけであるのに対し、乙22発明では、クライアント端末が、地図

データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに表示する地図データ（メッシュ地図）を特定する演算が行われている点（【0019】、【0020】）。

（相違点22-7）

本件訂正発明1では、サーバは、Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScriptを記述したHTMLをWebブラウザに送信するのに対し、乙22発明では、サーバが、かかる演算を行うためのJavaScriptを記述したHTMLを送信することはない点。

（相違点22-8）

本件訂正発明1は、HTMLに記述されたJavaScriptの受信前の状態では、表示領域内に表示する分割画像を特定できないのに対し、乙22発明は、端末がサーバに地図データを要求するまでの間に、要求すべき地図データを特定する演算を実施している点（【0019】、【0020】）。

さらに、以下の点が、相違点であるとして検討された。

（相違点22-1-3）

本件訂正発明1では、「閲覧者が前記Webブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示をすると、前記Webブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応するHTMLを要求する指示を送信し、」（構成要件b）とされているのに対して、乙22発明1<sup>1</sup>では、この点が不明な点。

（相違点22-1-4）

本件訂正発明1では、「前記サーバは、前記Webブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript（登録商標）を記述した前記HTMLを前記Webブラウザに送信し、」（構成要件c）とされているのに対して、乙22発明1では、この点が不明な点。

（相違点22-1-5）

本件訂正発明1では、「前記Webブラウザは、前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScriptを受信するより前の状態においては、前記Webブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行うことなく、」（構成要件d）とされているのに対して、乙22発明1では、この点が不明な点。

（相違点22-1-6）

---

<sup>1</sup> 控訴人が認定した乙22発明である。

本件訂正発明1では、「前記Webブラウザは、前記サーバから送信された前記HTML及び前記HTMLに記述された前記JavaScriptを受信した後の状態において、前記サーバから送信された前記HTMLに記述された前記JavaScriptによって、・・・演算し、」（構成要件e、f、i）とされているのに対して、乙22発明1では、「前記Webクライアントは、・・・演算し、」（構成要件F、I）とされている点。

（相違点22-1-7）

本件訂正発明1では、「複数の前記枠要素の配列を、前記Webブラウザの表示領域の大きさと、前記分割画像の大きさと、に基づいて演算し、」（構成要件h、i）とされているのに対して、乙22発明1では、「複数の前記表示領域の配列を、サーバに要求すべき表示領域を直ちに指示するメッシュ番号の範囲を求めることで、演算し、」（構成要件H、I）とされている点。

（相違点22-1-8）

本件訂正発明1では、「前記Webブラウザは、・・・前記分割画像を前記サーバに要求し、前記Webブラウザからの要求に基づき前記サーバから送信された前記分割画像を受信して、」とされているのに対して（構成要件k、l）、乙22発明1では、「前記Webクライアントは、・・・前記メッシュ分割した地図データを前記サーバに要求し、前記Webクライアントからの要求に基づき前記サーバから送信された前記メッシュ分割した地図データを受信して、」（構成要件K、L）とされている点。

さらに、相違点22-9、相違点22-1-9についても検討されたが、本稿では取り上げない。

## 6. 裁判所の判断

### (1) 相違点22-6ないし相違点22-8の容易想到性について

裁判所は、まず、顕著な事実、技術常識を認定した。

「Webブラウザを用いた表示では、閲覧者がWebブラウザに対して閲覧指示を行うと、Webブラウザが閲覧指示に対応するHTMLをサーバに要求し、サーバが要求に対応するHTMLをWebブラウザに送信し、Webブラウザが受信したHTMLに基づいて表示を行うという表示ステップを経るとというようなプログラム上の取決めがあることは顕著な事実であるところ（下線は筆者による。以下同様。）このようなHTMLを用いるWebブラウザの処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧者がWebブラウザに対して閲覧指示を行った段階では、Webブラウザは閲覧指示に対応するHTMLをサーバに要求するだけであり、WebブラウザがHTMLを

受信する前の段階では、Webブラウザによって当該HTMLに基づきいかなる処理も実行されることがないことは、上記取決めから生じる当然の帰結にすぎない。

そして、J a v a S c r i p tは、HTMLに直接記述されるか、あるいはHTMLによって読み出される外部ファイルに記述されるかのいずれでもよいものであることは、本件特許出願時の技術常識と認められるから（甲46、48、49）、当業者は適宜それを使い分ければよく、WebブラウザにおいてJ a v a S c r i p tを用いたときにJ a v a S c r i p tがHTMLに直接記述されることは当業者の自然な選択の一つにすぎず、その選択をした場合、WebブラウザがHTMLを受信する前に当該HTMLに直接記述されたJ a v a S c r i p tを実行しないことはいうまでもない。」

以上の内容を前提に、裁判所は、以下の判断をした。

「そうすると、Webブラウザを採用して動的表示をJ a v a S c r i p tを用いて実行しようとするならば、当業者が適宜になす自然な選択の結果、ほぼ必然的に相違点22-6ないし相違点22-8に係る本件訂正発明1の構成をとることになるのである。当該構成についてとりたてて創意を発揮する余地はない。そうであるところ、前記2(1)のとおり、本件特許出願当時において、Webクライアントによる動的表示を行う処理をWebブラウザでJ a v a S c r i p tを用いて行うことは周知慣用技術であり、そして、この周知慣用技術を適用すればそれに起因して相違点22-6ないし22-8の本件訂正発明1の構成となるというのであれば、上記相違点に係る本件訂正発明1の構成は容易に想到し得るものというほかない。」

(2) 相違点22-1-3、相違点22-1-4、相違点22-1-5、相違点22-1-6、及び相違点22-1-8の容易想到性について

裁判所は、相違点22-1-3、相違点22-1-4及び相違点22-1-5については、それぞれ相違点22-6、相違点22-7及び相違点22-8と同じ相違部分を対象として、その表現を異にするにすぎないから、容易想到であると判断した。

相違点22-1-6について、裁判所は以下の判断をした。

「相違点22-1-6は、本件訂正発明1においては、WebブラウザがJ a v a S c r i p tを受信した後にJ a v a S c r i p tによって演算がされる点の相違をいうものであるが、相違点22-6ないし相違点22-8の構成を備えれば当然に相違点22-1-6の構成を備えるから、相違点22-1-6に係る本件訂正発明1の構成も容易に想到できることは、前述までのところから明らかである。

さらに、WebクライアントにWebブラウザを採用すれば、必然的に相違点22-1-

一 8 に係る本件訂正発明 1 の構成に至るから、同相違点も容易想到である。」

(3) 相違点 2 2 - 1 - 7 の容易想到性について

裁判所は、

「乙 2 2 文献には、…表示すべき地図の左下の緯度・経度が指示されるとディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が定まるとともに、ディスプレイの表示範囲の四隅の緯度・経度の座標が求められ、さらに、ディスプレイに表示すべきメッシュ分割した地図データの表示範囲が決まることが記載されている。」

と認定し、この内容について、解釈を加えた上で、

「ディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が指示されると残りの三隅の緯度・経度の座標が求められるというのは、ディスプレイの表示範囲が所定の大きさを有する矩形領域であることを前提とするものであり、また、表示すべき地図の左下の緯度・経度が指示されると同時にディスプレイの表示範囲の左下の緯度・経度が定まり、さらに、メッシュ分割した地図データの表示範囲が定まるということは、ディスプレイの表示範囲の左下を基点とした上で、その基点から定まるディスプレイの表示範囲に表示される メッシュ分割した地図データの表示範囲を求めているということにほかならず、ディスプレイの表示範囲とメッシュ分割された地図データのディスプレイ上の大きさが対比されているものといえる。」と認定した。

さらに、「メッシュ番号がマクロ座標から所定の方法により換算されることが示されている。」と認定した。

加えて、裁判所は、

「ディスプレイに表示すべきメッシュ分割された地図データの範囲の計算方法は、座標値を対比しているものの、座標値によってメッシュ分割された地図データのディスプレイの表示範囲に占める相対的大きさが分かる点に着目していることは明らかである。

以上からすれば、乙 2 2 発明は、メッシュ分割地図について、その「表示領域を直ちに指示すること」【0 0 2 6】を可能とするためにメッシュ番号という「1 データの表示領域」【0 0 2 4】ないしは「地図のデータ範囲を含む矩形領域を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号」【0 0 2 6】の範囲を求める演算をしてはいるが、その計算の原理としては、ディスプレイの表示範囲の大きさとメッシュ分割された地図データの大きさとからメッシュ分割地図の配列を演算する方法をとるにほかならない。」との認定した上で、

「乙 2 2 発明においても、本件訂正発明 1 同様に、複数の枠要素の配列を、Web ブラウザの表示領域の大きさと分割画像の大きさに基づいて演算して求めていると同等のことがされているといえるのであるから、相違点 2 2 - 1 - 7 に係る本件訂正発明 1 の構成は、実質的な相違点とはいえない。」と、裁判所は判断した。

#### (4) 小括

裁判所は、乙 2 2 発明に基づく進歩性の欠如の無効理由は解消されていないから、その他の点について判断するまでもなく、本件訂正発明 1 に係る控訴人らの訂正の再抗弁は、理由がない、とした。

#### 7. 結論

裁判所は、控訴人らの請求はいずれも理由がなく、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却するとの判決をした。

#### 8. 考察

控訴審で訂正の再抗弁を行った場合、時期に後れた防御方法として却下されるのが通常であるが、本件控訴審では「訴訟の完結を遅延させるものとは認められないから」として、審理対象となった。

本件発明 1 の訂正では、訂正事項は訂正事項 1 - 1 から訂正事項 1 - 7 まであり、枝番レベルも 1 箇所と数えると、1 3 箇所の訂正であった。文字数は 1 5 1 文字から 1 1 5 1 文字となり、約 7. 5 倍に増えている。構成要件の数も 6 から 1 4 となり、倍以上になっている。上述したように、相違点の数も増えている。

構成要件が増えて相違点が増えた場合、進歩性欠如の無効理由が解消される可能性が高まる反面、技術的範囲からイ号が外れてしまう可能性も高くなる。この点を考慮すると、訂正事項は絞り込まれていくのではないだろうか。多数の訂正を行うとしても、新規事項の追加とはならず、技術的範囲からイ号が外れないような内容とすれば、大半の訂正事項が、実質的な相違点ではないと判断される可能性が高いと考えられるからである。

そうであるとしても、弁論主義においては、全ての訂正事項について反論が必要であり、被控訴人（第 1 審被告）は相応の時間を要したであろうと推測する。多数の訂正事項に対して的確に反論し、無効理由が解消していないとの結論に帰着させた被控訴人側の健闘を称えたいと、筆者は感じる次第である。

以上