

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

明細書記載外の従来技術を参酌したうえで、特許発明の貢献の程度および特許発明の本質的部分（均等の第1要件）を認定した事例

[知的財産高等裁判所 平成30年6月19日判決 平成29年(ネ)第10096号]

1. 事案の概要

本件は、「携帯端末サービスシステム」の名称を持つ特許権を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）に対し、被控訴人のシステム（以下、被告システム）が控訴人の特許発明（以下、本件発明）の技術的範囲に属し、控訴人の特許権を侵害すると主張して、不当利得返還請求をした事案です。

原判決、控訴審判決共に、被告システムについて、文言侵害および均等侵害を否定し、控訴人の請求を棄却しました。

控訴審判決は、本件発明の従来技術に対する貢献の程度と、本質的部分の判断について、知財高裁平成28年3月25日判決（マキサカルシトール事件大合議判決）（以下、大合議判決）の規範に対する詳細な当てはめを行っており、実務上参考になります。

2. 本件発明の構成要件

本件発明の構成要件を分説すると次のとおりです。

「A 表示部と、電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から、前記電話回線網に接続されたデータベースにアクセスすることによって、

B 前記データベースに用意された

複数のキャラクターから、表示部に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し、その決定したキャラクターを前記表示部にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって、

C その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え、

D 前記キャラクターが、複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり、

E 気に入ったキャラクターを決定するにあたって、前記データベースにアクセスすることによって、複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより、少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し、複数のパーツを組み合わせて、気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段を備え、

F 前記創作決定手段に、前記表示部に仮想モールと、基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ、

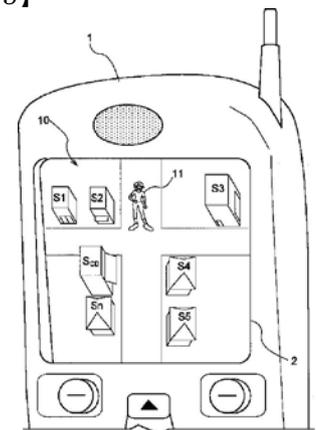
G 前記基本キャラクターが、前記仮想モール中に設けられた店にて前記

パーツを購入することにより、前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し、前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により、気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える

H 携帯端末サービスシステム」

なお、構成要件FおよびGの「仮想モール」について、明細書には、実施形態として「図5に示すように、表示部2には、仮想モール10、基本キャラクター11が表示され、店S1～Snが出店された仮想モール10内に基本キャラクター11を出現させ、基本キャラクター11があたかも仮想モール10内の住人であるかのように構成してある」と記載され、図5が示されています。

【図5】



3. 被控訴人システムの構成

被控訴人は、被告システムが本件発明の構成要件A、B、D、E、Hを備えていることは争わず、構成要件C、F、Gを備えていない旨争いました。

本件発明の構成要件Cに対し、被告システムの課金手段は、キャラクター（ピグ）を構成するアイテムの購入に係る情報提供料を支払う際、ユーザーがあらかじめ携帯電話会社の提供する決済システム上で購入しておいた仮想通貨であるコインを用いるものでした。

本件発明の構成要件Fに対し、被告システムの表示部は、複数の仮想店舗と遊歩のための空間が表示されず、「ショップ一覧」画面やアイテム一覧画面が表示される際にピグは表示されないものでした。

本件発明の構成要件Gに対し、被告システムの表示部は、特定のショップで特定のアイテムを選択して「レジへすすむ」または「購入する」との表示を選択した後、購入画面が表示されている際にピグが表示されないものでした。

4. 文言侵害に関する控訴審の判断

(1) 構成要件Cについて

控訴審は、本件発明の課金手段について、明細書の記載を根拠に、「決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する態様の課金手段を意味するものと解される」と判示し、アイテムの購入とは無関係にあらかじめ購入した「コイン」を決済手段とする被告システムは、充足しないとしました。

(2) 構成要件F、Gについて

控訴審は、「仮想モール」の意味について、明細書の記載や実施形態を根拠

に、「本件明細書図5に示されるように、店舗のみならず基本キャラクターが移動し得る通路をも備える必要があると解される」と判示し、ピグの移動のための通路が表示されない被告システムは、充足しないとしました。

5. 均等侵害に関する控訴審の判断

ア. 本件の均等論については、その認定上重要である第1要件（非本質部分）の当てはめにおいて、従来技術との関係を極めて丁寧に認定しているので、第1要件のみ取り上げます。

イ. 控訴審は、まず均等成立のための要件・範囲を示した最高裁判平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁（以下、ボールスプライン事件最判）、最高裁判平成29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁を引用したうえで、均等成立の第1要件（非本質部分）について、ボールスプライン事件最判を踏襲し、「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである」と判示しました。

そのうえで、「本質的部分」の意義および判断方法について、大合議判決を踏襲し、「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野

における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される」と判示しました。

ウ. 控訴審は、次に、本件発明の本質的部分の認定方法について、明細書に記載された従来技術、本件発明の課題解決手段、本件発明の作用効果を詳細に認定するとともに、明細書外の資料から出願時の客観的な従来技術の内容を詳細に認定したうえで、本件発明の貢献の程度と本質的部分の範囲を認定する方法を採用しました。

すなわち、従来技術の課題として明

細書に挙げられたキャラクター選択の幅、キャラクター形成とその利用、キャラクター画像情報に対する課金方法のそれぞれについて、出願時の客観的な従来技術の内容に照らして、「課題が未解決のままであったとは認められない」あるいは「本件特許出願日において既に解決されている課題であった」と認定しました。そのうえで、「本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。

そうすると、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、……技術（引用者注：公知技術）も参酌して認定されるべきである」と判示しました。

そして、貢献の程度について、キャラクター選択・変更等の態様に関する構成、キャラクターの選択等に関する課金に関する構成のいずれについても、「従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さい」と認定し、本件発明の本質的部分の範囲については、「特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である」と判示しました。

結論として、被告システムが、本件発明の本質的部分を構成する構成要件C、F、Gを備えていないとして、被告システムは、「均等の第1要件を充足しない」と判示しました。

6. 考察

(1) 特許発明の本質的部分の範囲は、従来技術と比較した特許発明の貢献の程度に依存して決定されますが、その貢

献の程度は、特許請求の範囲および明細書の記載、明細書記載の従来技術との比較により認定されるのが原則です。

もっとも、客観的な従来技術と比較した特許発明の貢献の程度が、明細書の記載からうかがわれる貢献の程度よりも、客観的に見て小さい場合において、明細書の記載だけから貢献の程度を判断すると、均等成立範囲が不当に拡大することになりかねません。

そこで、従来技術に関する明細書の記載が客観的に見て不十分な場合は、明細書に記載されていない従来技術も参酌したうえで、貢献の程度と特許発明の本質的部分を認定すれば、均等成立範囲の不当な拡大を防止できます。

前記大合議判決は、このような例外的な場合に、貢献の程度の認定に際し、明細書記載外の従来技術も参酌すべきことを示したものです。

(2) 本件の原審判決も、明細書の従来技術の記載について、前記大合議判決と同一の判断基準を挙げたうえで、「本件明細書において従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、客観的に見て不十分である」といい得る」と認定しています。

もっとも、原審判決は、出願時の客観的な従来技術の内容を詳細に認定していませんし、「本件発明は、……という従来技術の問題点を解決して……」など、従来技術では課題が未解決であっ

たことを前提としているとも読み取れる表現をしています。そのため、従来技術に関する明細書の記載が不十分であるとの認定の根拠が明確にされていません。

また、明細書の記載に係る不十分性の認定が結論にどのように結び付くかも、あまり明確にされていません。おそらく、明細書の記載のみをもって、本件発明の本質的部分の認定が可能な事案と判断したものとと思われます。

(3) これに対し、控訴審は、従来技術に関する明細書の記載と、明細書外の資料から認定される出願時の客観的な従来技術の内容を比較したうえで、大合議判決のいう明細書の記載の不十分性を認定しています。そして、大合議判決の規範に忠実に、明細書外の資料から認定される従来技術を参酌して、本件発明の貢献の程度を認定し、本件発明の本質的部分は特許請求の範囲の記載とほぼ同義であるという結論を導いています。

このように、控訴審は、明細書記載外の資料を参酌して、従来技術に関する明細書の記載の十分性を認定するなど、前記大合議判決が挙げた要件を丁寧に検討して認定したうえで、特許発明の貢献の程度とその本質的部分を判断しており、実務上参考になると考えられます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。特許、商標、著作権等の知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、相続案件を中心とする家事事件、刑事事件など幅広い事案で豊富な経験・実績を有する。交渉および訴訟対応全般を得意とする。