

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 差止請求権不存在確認訴訟において 均等侵害が認められた事例

[大阪地方裁判所 令和3年3月25日判決 平成31年(ワ)第3273号]

### 1. 事件の概要

本件は、差止請求権不存在確認訴訟で、間接侵害の均等侵害が認められた事例です。判断手法は従来の裁判例を踏襲しており、事例判決にすぎませんが、均等侵害が認められたケースは比較的少数なので参考事例として紹介します。

なお、本件は差止請求権不存在確認訴訟であるため、被告が特許権者、原告が被疑侵害者であり、通常の侵害差止請求事件と原告・被告が異なっていますのでご注意ください。

### 2. 本件発明の構成要件

「本件発明の構成要件は、次のとおり分説される。

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、

B2 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、

B3 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、

B4 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、

B5 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、

B6 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」

### 3. 原告製品の構成

「原告製品の構成は、次のとおりである。

a 別紙セット画目録記載(1)～(47)の都道府県の地図上の形状を前記都道府県の名称と結びつけて憶えるための学習用DVD。

b 前記学習用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……。

c 前記学習用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、別紙セット画目録記載1～6の地方ごとに一曲ずつ、映像として記録されている。

d 前記学習用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。

e 前記学習用DVDに記録された映像を再生するにあたっては、日本全国の都道府県を別紙セット画目録記載(1)～(47)の順に再生するモード(以下『ALL PLAYモード』という。)又は別紙セット画目録記載1～6の地方ごとに再生するモード(以下『地方選択モード』という。)が選択できる。ALL PLAYモードであっても、地方選択モードであっても、それぞれの再生順は、地方ごとに作成者が設定した都道府県の順に自動で連続して再生され、選択された地方に属する都道府県の前記イラスト画、前記形状・イラスト画、及び前記都道府県形状画の一連の前記語呂合わせの歌の音声再生される」

#### 4. 争点

原告製品はその構成にコンピューターを備えるものではないので構成要件AおよびBを充足しないことに争いはなく、また、原告製品は学習用具であり、構成要件Dを充足することに争いはないことから、構成要件B1～B6および構成要件Cの充足性が争点になりました。

被告は構成要件B2について均等侵害を主張したため、均等侵害の成否、さらに間接侵害の成否も争点になりました。

なお、以下では誌面の都合上、均等侵害に関する裁判所の判断のうち、第

1要件および第5要件に絞って説明します。

#### 5. 均等侵害に関する裁判所の判断

##### (1) 第1要件(非本質的部分)

「特許発明の本質的部分とは、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される。このような特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えていると認められる場合には、相違部分の本質的部分ではないと判断すべきである」。

「本件発明のうち、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は、本件明細書の従来技術に記載されていないことはもとより、……文献(引用者注:本件特許の審査の際に従来技術とされた公開公報)のいずれにも記載がない。

そうすると、上記各点が本件発明の

本質的部分というべきである」

「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)。

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」

##### (2) 第5要件(意識的除外のないこと)

「原告は、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』を付加したという本件補正の経緯から、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などと主張する。

しかし、本件通知書及び本件意見書

の各記載を踏まえると、『それぞれの前記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する』のは人間が行う作業であって、物の発明としての『学習用具』の構成をなしていないなどといった明確性要件に係る本件通知書の指摘に対し、被告は、本件補正において、作業の主体につき、画像選択手段、画像表示手段、音声選択手段、音声再生手段といった『手段』とし、人が行う作業を示す部分を削除することで、これらの手段を含むコンピューターであることを明確にしたものと理解される。それと共に、進歩性に係る本件通知書の指摘に対しては、上記のように作業の主体を明確にしたことに加え、組画記録媒体に記録される画像データを、『1又は複数種の記憶対象から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連する関連事項又は関連像を表現する1又は複数種の関連画から成る組画の画像』（当初の請求項1）から『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』に限定すると共に、画像表示手段が第一の関連画、第二の関連画、及び原画をその順に表示することとし、さらに、その表示を、これらに対応する語句の再生と同期させることとして、情報の提示方法を限定したものである。

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……、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]

## 6. 考察

### (1) 第1要件について

発明の本質的部分を「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」と解する点は、マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決〈知財高判平成28年3月25日・平成27年(ネ)第10014号〉と同じです。マキ

サカルシトール事件は上告審がありませんが、上告審では第1要件について判示せず、かつ、控訴審の結論を維持しています。そのため、「発明の本質的部分」の解釈は、マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決が先例になっています。

本件においては、原告製品が本件発明の本質的部分を備えていることから、本件発明と原告製品の相違点は本件発明の本質的部分ではないと結論付けています。

### (2) 第5要件について

本件では、出願審査経緯において、本件発明と原告製品の相違点である構成要件B2に補正がありました。しかし、当該補正は明確性要件違反の拒絶理由を解消するためのものであったとして、当該補正は「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、外形的に限定したのではないと認定されました。

特許請求の範囲の補正があった場合でも意識的限定には当たらないとされた先例として大阪地判平成25年7月11日・平成22年(ワ)第18041号などがあります。特許請求の範囲が補正されている場合には、どのような理由で当該補正が行われたのかを検討する必要があります。

#### 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。82年弁護士・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、米国の法律事務所勤務、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。