

損害賠償請求控訴事件

[平成30年6月19日判決（知財高裁） 平成29年（ネ）第10096号](#)

キーワード：均等／非本質的部分（明細書に記載されていない従来技術の参酌）

担当 弁理士 秋岡範洋

1. 事案の概要

本件は、本件特許権を有する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が作成・使用する被告システムが本件発明の技術的範囲に属し、被控訴人の行為は本件特許権を侵害すると主張して、損害賠償を請求した事案である。原判決は、被告システムはいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず、本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして、控訴人の請求を全部棄却したため、これを不服として控訴人が控訴した。

2. 結論

控訴棄却

3. 本件特許

発明の名称：携帯端末サービスシステム

登録番号：特許第4547077号

出願日：平成12年9月14日

登録日：平成22年7月9日

4. 本件発明

【請求項1】

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ド、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、前記仮想モールド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。

5. 争点

均等侵害の成否（第1要件）

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）第1要件（非本質的部分）について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、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。

そして、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。

（2）本件発明の貢献の程度

（ア）本件明細書によれば、本件発明に関する従来技術は、「あらかじめ携帯端末自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から、気に入ったものを選択して、その携帯端末の表示部に表示することができるもの」（【0002】）であるところ、当

該従来技術においては、「携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから気に入ったものを選択するので、メモリーに保存できる情報量には限りがあることから、キャラクター選択にあまり選択の幅がなく、ある程度すると飽きてしまい、ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった」（【0003】）こと、及び「サービス提供者にとっても、…キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった」（【0003】）という課題があったことが記載されている。

（イ）もっとも、本件の場合、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、以下のとおり、出願時の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。

a キャラクター選択の幅について

本件特許出願日以前に、携帯端末へ毎日異なるキャラクタ画面を配信するiモード上でのサービスとして「いつでもキャラっぱ！」が公知であったことが認められる（乙6）。このことに鑑みれば、本件特許出願日において「携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから気に入ったものを選択するので、キャラクター選択にあまり選択の幅がなく」「ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった。」（本件明細書【0003】）との課題、及び「携帯端末自体にキャラクター画像情報を保存するので、」「サービス提供者にとっても、」「キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない」（【0003】）との課題が未解決のままであったとは認められない。

b キャラクターの形成とその利用について

本件特許出願日以前に、「ハビタット」という名称のサービスがパソコン通信ネットワークを通じて一般公衆向けに提供され、公知となっていたところ、当該サービスは、仮想空間内の店舗で購入したパーツを組み合わせることで、ユーザーがその好み等に従い「アバター」と呼ばれるキャラクターを作成し、このアバターが仮想空間内を歩き回るなどあたかも生活しているかのように活動することができ、これを通じてユーザーが仮想世界で生活しているような気分を感じることができるものと認められる（乙8）。このことに鑑みれば、「種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するというゲーム感覚の遊びをすることができ」（本件明細書【0006】）という意味での「十分な満足感」及び「さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で、その仮想モール内に出店された店に入り、パーツという商品を購入することで、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て、楽しむことができ」（【0006】）という意味での「十分な満足感」を得ることは、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いわざるを得ない。

c キャラクター画像情報に対する課金方法について

本件特許出願日以前に、キャラクター画像情報に対する課金方法として、携帯端末自体を改めて販売する態様ではないもの、すなわち、毎月100円を支払うことにより携帯電話機へ毎日異なるキャラクタ画面データを配信するiモード上での上記サービス「いつで

もキャラっぱ！」が公知であったこと（乙6）、及びiモードにおいてはコンテンツプロバイダー（情報提供者）がコンテンツの情報料をNTTドコモから携帯電話の通信料と合わせて課金し得るシステムが採用されていたこと（乙9）が認められる。このことに鑑みれば、本件特許出願日において、「サービス提供者にとっても、…キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった。」（本件明細書【0003】）との課題が未解決のままであったとは認められない。

（エ）しかるに、本件明細書には、乙6、8及び9記載の上記技術についての記載はない。したがって、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、乙6、8及び9記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。

そして、本件明細書の記載並びに乙6、8及び9記載の前記技術によれば、キャラクター選択・変更等の態様に関する構成について、本件明細書は、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ことを携帯端末サービスシステムで提供するという発想自体を開示するにとどまり、このようなシステムの実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。

キャラクターの選択等に対する課金に関する構成についても、本件明細書は、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し、当該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という発想自体を開示するにとどまり、このような課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。

そうすると、本件発明の本質的部分については、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。

（3）被告システムの均等の第1要件の非充足

被告システムは、構成要件C、F及びGを備えていない。したがって、被告システムが本件発明の本質的部分を備えているということはできず、本件発明と被告システムとは本質的部分において相違すると認められる。以上より、被告システムは、均等の第1要件を充足しない。

以上