

2011年度 SOFTIC Yゼミ

2012年3月1日 第8回 課題

平成23年(ネ)第10004号 特許権侵害差止等請求控訴事件 (原審 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第35184号)

※高裁の事件番号は、知財案件を他の案件と区別するため、10000番から付与される。

- 控訴人(第一審原告) パイオニア株式会社
- 被控訴人(第一審被告) 株式会社ナビタイムジャパン
- 判決確定(上告なし)

発表者 武田健太郎

株式会社ニコンシステム 重村 瑞唯

<本日の進行>

- I. 事案の概要
- II. 特許侵害訴訟における「侵害」の判断基準
- III. 特許請求の範囲(クレーム)の解釈
- IV. 均等論

前提

本事案の争点(原判決2項「争点」参照)

- (1) 被告装置が本件特許発明1の技術的範囲に属するか
- (2) 被告装置が本件特許発明2の技術的範囲に属するか

-
- (3) 被告装置の使用による本件各特許発明の実施の有無
 - (4) 被告装置の生産による本件各特許権の共同直接侵害の成否
 - (5) 本件携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害の成否
 - (6) 本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか否か
 - (7) 本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか否か
 - (8) 差止めの必要性及びその対象
 - (9) 原告の損害

上記のとおり、本件は争点が少なくありませんが、時間の都合上(1)と(2)および控訴人が控訴審にて主張した「均等」を中心に検討します。

I. 事案の概要

原審にて原告敗訴。本控訴審においても原告（控訴人）の主張は認められなかった。

1. 当事者

●控訴人（第一審原告） パイオニア株式会社

ホームエレクトロニクス製品及びカーナビゲーションシステム等のカーエレクトロニクス製品等の製造、販売を行う会社

以下2件の特許発明の特許権者である

<本件特許発明1>

特許番号 第2891794号（登録日 平成11年2月26日）

発明の名称 車載ナビゲーション装置

（過去に設定した目的地と同一の目的地を設定する場合には簡単な操作で目的地を設定することができる）

<本件特許発明2>

特許番号 第2891795号（登録日平成11年2月26日）

発明の名称 車載ナビゲーション装置

（面倒な操作をすることなくユーザ地点登録をすることができる）

○被控訴人（第一審被告） 株式会社ナビタイムジャパン

ナビゲーションコンテンツサービスの提供、ナビゲーションエンジンの開発及びライセンス等を行う会社

2. 控訴人（原告）の請求とその根拠

控訴人（原告）は原審において、

被告の提供するナビゲーションサービスに係る装置等は、当該各特許発明の構成要件を充足し、被告がユーザに当該サービスを使用させ、又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し、かつ、当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当する等と主張して、

- ① 上記使用による特許発明の実施（特許権侵害）を理由とする「EZ助手席ナビ」という名称のナビゲーションサービスに係るナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め（特許法100条1項）及び「EZ助手席ナビ」という名称のナビゲーションサービスに係るサーバー用プログラムの破棄（同条2項）
- ② 上記生産による特許発明の実施（特許権侵害）又は前記間接侵害を理由とする「EZ助手席ナビ」という名称のナビゲーションサービスに係る携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申し出の差止（特許法100条1項）
- ③ 上記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金10億円+遅延損害金の損害賠償請求（民法709条 特許法102条3項）を求めた。本控訴審でも同様の主張をしている。

3. 控訴審において追加された主張

控訴人（原告）は、被告装置における「携帯電話端末とサーバーを電話通信回線で接続して行うナビゲーションサービス」は、本件特許発明1及び本件特許発明2の「車載ナビゲーションサービス」と均等であると予備的主張を行った。

4. 特許発明侵害に関する争点

被告装置の特許発明侵害に関する争点は以下のとおり。(原判決 3 頁・7 頁より。控訴審判決 3 頁 2 項「争点」で引用)

1. 本件特許発明 1 について

構成要件	
1-A	目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標データ及び車両の現在地を示す現在地座標データに基づいて現在地から目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲーション装置であって、
1-B	目的地座標データを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと、
1-C	目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標データを前記メモリの少なくとも前回の目的地座標データの記憶位置とは異なる記憶位置に書き込む手段と、
1-D	目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標データを読み出す読み出し手段と、
1-E	読み出された目的地座標データのうちから 1 の目的地座標データを操作に応じて選択し前記 1 の目的地座標データの選択によって目的地を設定する手段とを含むことを特徴とする
1-F	車載ナビゲーション装置。

- ア 構成要件 1-A 及び 1-F の充足性 (被告装置は「車載ナビゲーション装置」か。)
- イ 構成要件 1-B 及び 1-C の充足性 (被告装置が「目的地が設定される毎に」「目的地座標データ」を記憶しているか。)
- ウ 構成要件 1-D の充足性 (被告装置が「目的地座標データ」を読み出しているか。)
- エ 構成要件 1-E の充足性 (被告装置において「目的地座標データ」が「選択」されているか。)
- オ 本件特許発明 1 と被告装置との課題解決方法及び作用効果の相違

2. 本件特許発明 2 について

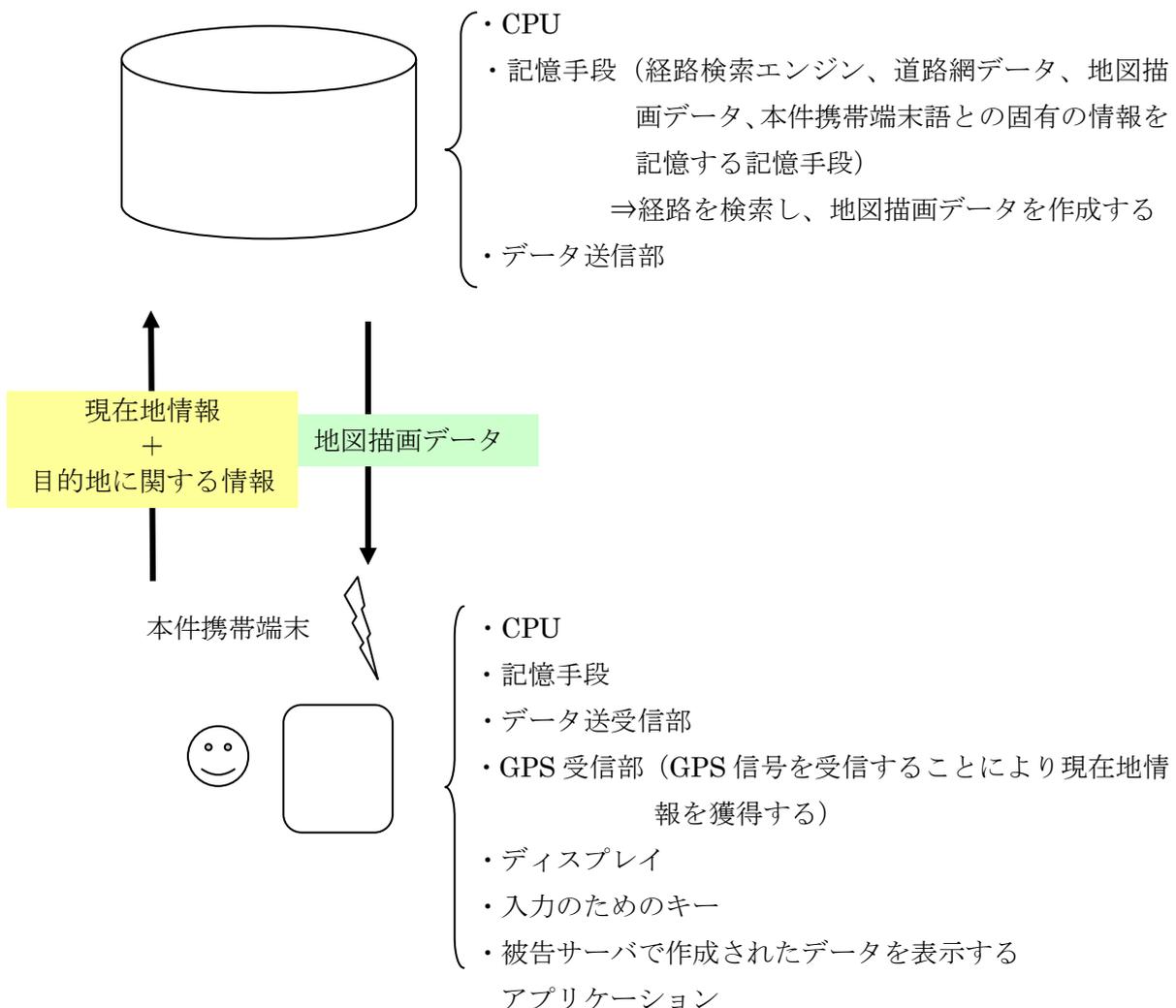
構成要件	
2-A	地図を表示器に表示する車載ナビゲーション装置であって、
2-B	複数のサービス施設を示す表示データ及び各サービス施設の存在地点を示す地点座標データを予め記憶した第 1 記憶手段と、
2-C	前記第 1 記憶手段から前記表示データを読み出してその前記表示データに応じて前記複数のサービス施設を前記表示器に表示させる手段と、
2-D	前記表示器に表示された複数のサービス施設のうちの 1 のサービス施設を操作に応じて指定する手段と、
2-E	指定された 1 のサービス施設に対応する地点座標データを前記 1 記憶手段から読み出す手段と、
2-F	読み出された地点座標データを記憶する第 2 記憶手段と、

2-G	前記表示器に地図が表示されているとき前記2記憶手段から地点座標データを読み出してその地点座標データが示す地図上の地点を所定のパターンにより地図に重畳して前記表示器に表示させる手段とを含むことを特徴とする
2-H	車載ナビゲーション装置。

- ア 構成要件2-A及び2-Hの充足性（被告装置は「車載ナビゲーション装置」か。）
- イ 構成要件2-B及び2-Cの充足性（被告装置は「複数のサービス施設を示す表示データ」を「予め記憶した第1記憶手段」を有するか。）
- ウ 構成要件2-D及び2-Eの充足性（被告装置は「表示された複数のサービス施設」から「1のサービス施設を…指定」しているか。）
- エ 構成要件2-F及び2-Gの充足性（被告装置は「所定のパターン」を表示させる手段を有するか。）
- オ 本件特許発明2と被告装置との作用効果の相違

5. 被告装置の概要

被告が管理、運営し、車両には搭載されていない被告サーバー



5. 控訴審の判断

※「－」判断なし。カッコ内は原審

- (1) 被告装置が本件特許発明1の技術的範囲に属するか
ア：×（×）
イ：－（×）
ウ：－（×）
エ：×（×）
オ：－（－）
- (2) 被告装置が本件特許発明2の技術的範囲に属するか
ア：×（× 但し「地図を表示器に表示する」については○）
イ：－（○）
ウ：－（○）
エ：－（○）
オ：－（－）
- (3) 被告装置の使用による本件各特許発明の実施の有無：－（×）
- (4) 被告装置の生産による本件各特許権の共同直接侵害の成否：－（×）
- (5) 本件携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害の成否：－（×）
- (6) 本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか否か：－（－）
- (7) 本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか否か：－（－）
- (8) 差止めの必要性及びその対象：－（－）
- (9) 原告の損害：－（－）
- (10) 均等侵害：×

※(3)(4)(5)は被告装置が本件各特許発明の構成要件を充足せず、その技術的範囲に属すると認められないことから、「物」の「使用」による特許発明の実施又は「物」の「生産」による特許発明の実施の成立に必要な「物」であることを満たさないとして退けた。

Ⅱ. 特許侵害訴訟における「侵害」の判断基準

＜特許権の「侵害」とはなにか＞

1. 「発明」とは、自然法則を利用した**技術的思想**の創作のうち高度のもの（特許法 2 条 1 項）である。そして特許を受けることで権利化した発明を「特許発明」という（特許法 2 条 2 項）。
2. 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する（特許法 68 条）。つまり発明者の**技術的思想が具体化され、当該技術的思想に他人の侵害を排除することに特許制度の本質がある**。
3. よって、正当事由のない他人の特許発明の実施は特許権の「侵害」となる。
4. さらに**侵害の予備的行為ないし幫助的な行為は侵害行為とみなされる（間接侵害）**。（「侵害とみなす行為」法 101 条）

具体的には、

- ① 物の発明については、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為（1 号）。
- ② 物の発明については、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く）であって、課題解決に不可欠なものを、情を知って、業としてその生産、譲渡もしくは輸入又は譲渡等の申出をする行為（2 号）
- ③ 物の発明については、業としてその方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為（4 号）
- ④ 方法の発明については…（略）（5 号）（6 号）

＜特許権侵害時の特許権者の救済＞※刑事罰を除く

1. 差止請求権（特許法 100 条 1 項）

具体的には（同条 2 項）

- ・侵害停止請求
- ・侵害行為を組成した物の破棄
- ・侵害行為に供した設備の除却
- ・その他侵害行為の予防に必要な行為（ex.侵害品の輸入差止）

2. 損害賠償請求権（民法 709 条 特許法 102 条）

＜特許侵害訴訟における判断基準＞

前述したとおり、特許制度の本質は、発明者の技術的思想が具体化され、当該技術的思想に他人の侵害を排除することにある。よって、**侵害訴訟における「侵害」「非侵害」の判断は、侵害物（行為）が「特許発明の技術的範囲」を充足するか否かによってなされる**。

Ⅲ. 特許請求の範囲（クレーム）の解釈

<原則>

特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法 70 条 1 項）。

願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する（同条 2 項）。

願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。（同条 3 項）。

発明は無体なものであり、出願時言語で表現されているためにその範囲は漠然としており、本来的には明確ではないという特色を持つ。第三者、特許権者双方にとり予見可能性が低いと法的安定性を欠き、無用の紛争を招くことになりかねない。

特許請求の範囲は特許権者と第三者との境界線として明確であるべきであるというのが 70 条 2 項の趣旨である。

あてはめ

被告装置は「車載ナビゲーション装置」か。
(構成要件 1 - A 及び 1 - F 並びに 2 - A 及び 2 - H の充足性)

特許請求の範囲の記載においては、「車載ナビゲーション装置」を構成する機器の一部を社外に設けることができることをうかがわせる記載はない。他方で、機器の一部を車両外に設けてはならないことをうかがわせる記載もない。

原 審	
判断基準	本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」が、複数の機器に機能が分担され、かつ、その機器の一部が車両に搭載されていないものを含むか否か
検討	<ul style="list-style-type: none">・ 本件各特許の特許請求の範囲の記載のように、A,B,C,D との「手段を含むことを特徴とする車載ナビゲーション装置」というとき、「ナビゲーション装置が A,B,C,D という手段を備えるとともに、そのような手段を備えたナビゲーション装置が「車載」、すなわち、車に載せられていることが必要であると解するのが自然である。・ 「車載ナビゲーション装置」の構成は、各構成要素から成る一体の機器としての「車載ナビゲーション装置」であって（略）各機器をどのように構成し、また、各機器にどのように機能を分担するか、各機器間の情報の交換をどのような手段によって行うのかについても、本件各明細書には何らの開示もされていない。・ 本件各特許発明は「装置」に関する特許発明であるから、（略）同一の機能、作用効果を有するからといって、構成が異なるものをもって、本件各特許発明の技術的範囲に属するという事はできないことはいまでもない。

<p>結論</p>	<p>本件各特許発明にいう「車載ナビゲーション装置」とは、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり、車両に載せられていない機器は、「車載ナビゲーション装置」を構成するものではない。</p> <p>…被告装置は、被告サーバーと本件携帯端末とから成り、それぞれが機能を分担し、両者の間でデータ通信を行うことによってナビゲーション機能を果たすものであって、一体の機器である「ナビゲーション装置」ではなく、むしろ、「ナビゲーション装置」を含み、かつ、「ナビゲーション装置」より広い概念である「ナビゲーションシステム」というべきものである。そして、被告装置を構成する被告サーバーは、車両に積み載せられておらず、かつ、被告サーバーがなければ、被告装置はナビゲーションシステムとしての機能を果たさないものである。以上のことからすれば、被告サーバーと本件携帯端末とから成る被告装置は、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられているということとはできない</p>
------------------	---

<p style="text-align: center;">控訴審</p>	
<p>判断基準</p>	<p>「車載ナビゲーション装置」の「車載」の語義</p>
<p>検討</p>	<p>(本件各特許発明の目的は、) 従来の車載ナビゲーション装置である「地図の道路上の各点を数値化して得られる道路データを含む地図データをCD-ROM等の記憶媒体に記憶しておき、車両の現在地を認識しつつその現在地を含む一定範囲の地域の地図データ群を記憶媒体から読み出して車両の現在地を認識しつつその現在地を含む一定範囲の地域の地図データ群を記憶媒体から読み出して車両の現在地周辺の地図としてディスプレイ上に映し出すとともに、その地図上に車両の現在地を示す自車位置を自動表示させる車載ナビゲーション装置」に対して、一層の利便性・操作性を向上させることを目的とするものである。</p> <p>(略)「ナビゲーション装置」の機能を発揮させるためには、安定的な電力供給があることが必要であり、その電力は「装置」と一体化している車両から供給することを前提とした実施例が記載されているが、他方「装置」が車両と一体化していない場合に、当然必要になると考えられる充電等の機能については、何らの記載、開示はない。</p> <p>上記のとおりの本件各明細の記載によれば、①本件各特許発明は、「車載ナビゲーション装置」と比較して、本件各特許発明の特徴たる新たな技術上の工夫を付加したものであるが、そのような技術上の工夫がされたことにより、常時設置するとの態様について必然的に変更を伴うと理解すべき理由がないこと、②常時設置するとの態様に変更を加えたと解されるに足りる記述は、明示的にも黙示的にも存在しないこと、③ユーザが、車両を利用しないときに、ナビゲーション装置を車外に搬出することの利便性等を示唆するような記述も見当</p>

	たらないこと、④ユーザが、車両を利用しないときに、ナビゲーション装置を車外に持ち出すことを含む趣旨であれば、特許請求の範囲に「車両用ナビゲーション装置」ないし「ナビゲーション装置」等の語が選択されるのが自然であること等の事実を総合すれば、本件各特許発明の特許請求の範囲に記載された「車載ナビゲーション装置」における「車載」とは、車両が利用されているか否かを問わず、車両に積載されて、常時その状態に置かれていることを意味するものと解するのが合理的である。
結論	被告装置は、「被告サーバー」はいうまでもなく、「本件携帯端末」のいずれも、車両に積載されて、常時その状態に置かれるということではなく、被告装置は、「車載ナビゲーション装置」には該当しないというべきである。

しつもん

原審と控訴審判決で特許侵害の有無を判断する基準は変わりましたか？また、各判決において特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈は、「願書に添付した明細書の記載及び図面」のみに基づいているといえるでしょうか？

IV. 均等論

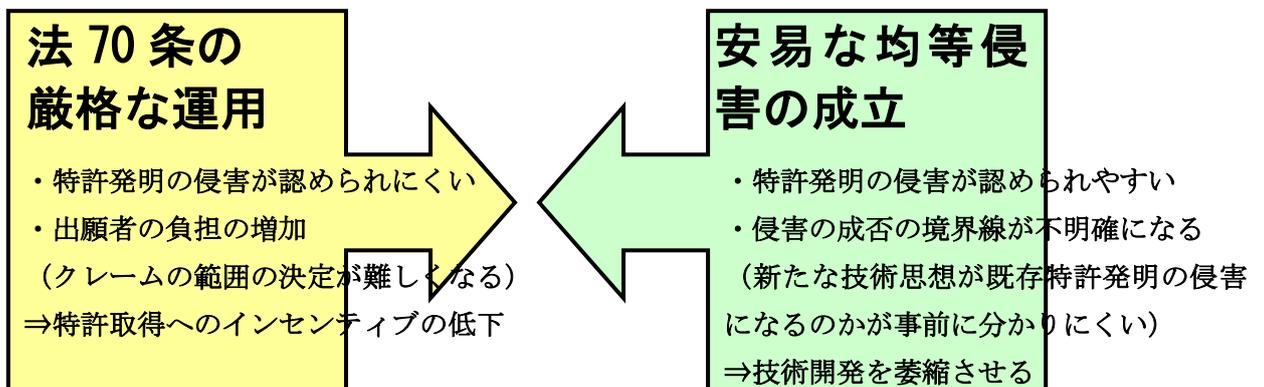
控訴人（原告）は、控訴審において被告装置が「均等侵害」である旨を主張している。

<均等論とは>

特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法 70 条 1 項）ので、特許請求の範囲に侵害製品とされる製品と異なる部分が存在する場合は、当該製品は特許発明の技術的範囲に属するということがいえないので、「侵害」には該当しないことになる。

しかし、技術的進歩は著しい現代にあつて、特許請求の範囲の同一性は技術的、文言的に判断することが現実にそぐわない場合もある。そのため、法的観点から同一とされる範囲まで特許請求の範囲を拡張することが認めることも可能である。このような法的解釈のための概念を「均等論」と呼ぶ。

均等論の運用には、以下のバランスを考慮しなければならない。



判例上、以下の要件を満たす場合、均等侵害が認められるとされるようになった。

(最判平成 10 年 2 月 24 日判決「ボールスプライン事件」)

特許請求の範囲の構成中に対象製品と異なる部分が存在する場合でも、それが

- ① 特許発明の本質的部分でなく、
- ② 置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- ③ その置換は当業者が製造時点において容易に想到することができるものであり、
- ④ 対象製品が出願時における公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考できたものではなく、
- ⑤ 対象製品が出願手続においてクレームから意識的に除外されたものにあたる等の特段の事情のないとき

は、均等として特許発明の技術的範囲に属する

あてはめ

<p>控訴人 (原告) の主張</p>	<p>ア 被告装置のうち、本件各特許発明の構成(車載ナビゲーション)と異なる部分は、本件各特許発明の本質的部分ではない。</p> <p>イ 被告装置は、ナビゲーション装置の構成の一部を車両外の被告サーバーにより実現しているが、本件各特許発明とその課題解決原理において同一である。</p> <p>ウ 被告装置は、その製造時において、ナビゲーション装置を車両の外に設けられたサーバーを含めて構成することは当業者において周知であったから、「車載ナビゲーション装置」を被告装置のような構成に置換することは、当業者にとって容易である。</p> <p>(エ以下省略)</p>
<p>被控訴人 (被告) の反論</p>	<p>ア 本件各特許発明が、使用可能な記憶媒体として CD-ROM あるいは DAT、IC カードなどの小型記録媒体を用いることが前提とされ、CD-ROM 等を使用しないことを提案するものでないこと等に照らせば、「車載ナビゲーション」の「車載」は、本件各特許発明の本質的部分である。</p> <p>イ 課題解決原理、作用効果等において相違するから、置換可能とはいえない。(以下、趣旨)</p> <p>① 本件特許発明は、目的地座標データとして目的地の属性のついたデータをまとめて記憶するのに対し、被告装置は、サーバーの能力を用いて過去に使用された全ての検索履歴のデータの中から任意の条件に選択することが可能であり、目的地を、過去に目的地として設定した場所以外のデータ以外のデータ等からも広く検索し、選択できる点で、解決原理において相違する、</p> <p>② 本件特許発明は、「複数のサービス施設を示す表示データを記憶した第</p>

	<p>1 記憶手段」および、これを「読み出して」「応じて」「表示する」は地域ごとの種類別サービス施設のデータをまとめて CD-ROM 等の小型記憶媒体に記憶させ、これをそのまま読み出し表示するのに対し、被告装置はサーバーの能力を用いて全ての施設のデータの中から任意の条件により選択することが可能であるから、自動車の存在する地域に関係なく、検索条件に従って選択できる膨大なデータベースをサーバーに保存時、これを随時検索する点で、解決原理において相違する。</p> <p>③ 本件各特許発明の車載ナビゲーション装置はスタンドアローンの装置であり、電話通信回線の状態に関係なく使用できるのに対し、被告装置は、携帯端末に対するサービスであること、本件各特許発明の車載ナビゲーション装置は搭載車両においてのみ使用が可能であるが、被告装置は一定の電話会社の携帯端末を有しているものであれば、どの車両でも使用できる。</p> <p>④ 被告装置は、サーバー内でルート検索処理をさせるため携帯端末におけるメモリ容量を著しく減らし、迅速で高度な検索が可能であるなどの点で、本件各特許発明の車載ナビゲーション装置と、解決原理において相違する。したがって、「置換」が可能とはいえない。</p>
<p>控訴審判決</p>	<p>本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」における「車載」の意義は、前記のとおり、車両が利用されているかを問わず、車両に積載されて、常時その状態に置かれていることを意味する。このような状態に置かれていることにより、ユーザは、ナビゲーションの利用を欲したにもかかわらず、持込を忘れるなどの事情によって、その利用の機会を得られないことを防止できる効果がある。これに対して、被告装置は、前記のとおり、端末等は携帯（保持）されているものであるから、ユーザは、端末等を車内に持ち込まない限り、車両用のナビゲーション装置としては利用することができない。したがって、本件各特許発明における構成要件「車載ナビゲーション装置」を被告装置の「送受信部を含んだ携帯端末」に置換することによって、本件各特許発明が「ナビゲーション装置が車載されたこと」としたことによる問題解決を実現することはなく、本件各特許発明において「車載ナビゲーション装置」としたことによる作用効果が得られず、結局、本件各特許発明の目的を達することができない。</p>

しつもん

控訴審判決は、均等侵害の 5 つの要件のうち、どれを否定することにより控訴人（原告）の主張を退けたのでしょうか？
 本案件において均等侵害が認められる可能性があると考えますか？

以 上

<発表ノート>

・原審と控訴審の特許権侵害の判断基準

両判決共に特許請求の範囲の記載に基づき判断するという原則に基づいてはいる。しかし、

原審は、原告の特許クレームに記載のない「ナビゲーションシステム」に言及する等、被告装置と本件各特許発明の実態に即して検討した結果、クレームに基づく以上に広い範囲を検討する結果となっている。

控訴審は原審より原則に則り、簡潔に「車載ナビゲーション装置」の「車載」の語義について検討しているが、本件各特許発明の目的やクレームに記載のない充電に関して言及する等、控訴人が控訴審で主張した均等論を意識した理由付けがされている。

・均等論

本案件は本来的に「均等論」は問題とならない。

「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から、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできない」（東京高裁平成12年10月26日判決。「生海苔の異物文理解除装置事件」）。

上記により、まず客体が異なれば均等の問題にはならない。

また、本案件において原告が侵害されたと主張した本件各特許発明は、カーナビゲーションシステムそのものではなく、同システムをより便利に使い易くする発明であり、本質的に被告装置全体に対して特許侵害を主張できるものではない。

・より強いクレーム

技術的課題の解決方法について、自己の発明の周辺事項をどこまでクレームに反映させるかにより、強い特許かそうでないかが決まる。

近年は、「製造」の分野の技術的課題の解決を「サービス」で提供する傾向にあり、「製造」の側の危機感の現れが本案件であるともいえる。

<発表者の感想>

今後起こりうる様々なことを想定しなければならない出願書類記載の大変さに触れたように思います。

変化の著しいソフトウェアの業界で、特許の意義を改めて考える良い機会になりました。

武田健太郎

均等論の理解が不十分でゼミ生の皆さんにご理解いただける発表ができず、結果的に大部分を両先生に助けていただくことになってしまった点が反省点であると同時に、両先生とゼミ生の皆様の発言に助けられて何とか発表を終えることができたことに感謝しています。課題自体は特許訴訟の基本的な論点が多く、大変勉強になりました。また改めて検討する等して今後の業務に役立てていきたいと考えています。 ニコンシステム 重村瑞唯