

特許権侵害損害賠償請求事件

[令和元年9月11日判決（知財高裁） 平成30年（ネ）第10071号](#)

キーワード：均等／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 武田啓

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、被控訴人が提供するサービスにおいて使用されるサーバについて、本件発明の技術的範囲に属すると主張して、損害賠償を請求した事案である。原判決は、被告サーバは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請求を棄却したため、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：人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体

登録番号：特許第3987097号

出願日：平成18年12月28日

登録日：平成19年7月20日

4. 本件発明

【請求項1】

1 A 登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、

1 B 人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージと人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージとを交換した登録者同士の個人情報を記憶している記憶手段と、

1 C 第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、

1 D 上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と、

1 E 上記第二の登録者の個人情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信する手段と、

1 F 上記受信した第二の登録者の個人情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者（以下、「第三の登録者」という）の個人情報を上記記憶手段から検索する手段と、

1 G 上記検索された第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と、

1 H 上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末（以下、「第三の端末」という）に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の個人情報と上記第三の登録者の個人情報とを関連付ける手段と、

1 I を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

5. 争点

被告サーバは、本件各発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するか。

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）均等の第1要件について

ア 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、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明に係る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発明の詳細な説明の記載に基づいて、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、特許発明に係る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。

また、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り、そして、①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、②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、優先権主張日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。

イ 本件明細書の記載

略

ウ このように、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、優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て不十分なものであるから、本件明細書に記載されていない上記イ(イ)のとおりの従来技術も参酌して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を認定すべきことになる。

そして、上記イ(イ)のとおりの従来技術に照らせば、本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、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から、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。

エ そうすると、被告サーバが構成要件1D（略）の構成を備えていないのは前記1に説示のとおりであるから、被告サーバは本件各発明の本質的部分の構成を備えるということはできず、均等の第1要件を充足しない。

以上