

携帯端末サービスシステム事件（損害賠償請求控訴事件）	
事件の表示	平成29（ネ）第10096号 判決日：平成30年6月19日 担当部：知的財産高等裁判所第1部
判決	棄却（控訴を棄却）
参照条文	特許法70条
キーワード	均等侵害、第1要件

1. 事案の概要

本件は、一審の判決（原判決）を不服とした控訴事件である。

（一審）

「携帯端末サービスシステム」に関する特許権（特許第4547077号）を有する原告は、被告システムは本件発明の技術範囲に属し、被告の行為は本件特許権を侵害することから、民法703条に基づく不当利得の返還を請求した。

判決は、被告システム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ないとして、原告の請求を棄却したものである（原判決）。

（本件）

原判決に対し、控訴人（一審原告）が、被告システム（一審の被告のシステム）は本件発明と均等なものとして技術範囲に属し、被告の行為は本件特許権を侵害すると主張し、不当利得の返還を請求した。

2. 本件発明の要旨

[本件発明の課題]

- ・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。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い（【0003】）。

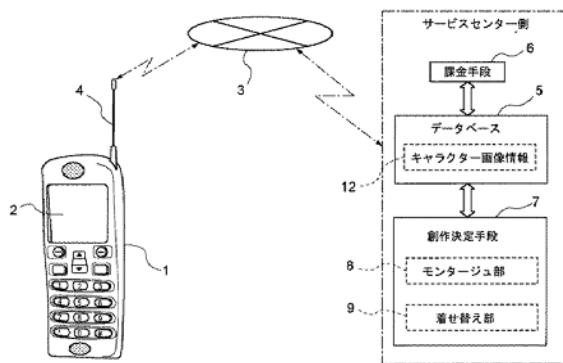
- ・サービス提供者にとって、携帯端末自体にキャラクター画像情報を保存するので、キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない。携帯端末はそのままキャラクター画像情報のみを更新したものでは、あまり買い手がない。携帯端末自体も新規な機能を有するものを開発せざるをえず、キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難である（【0003】）。

⇒ユーザーが十分な満足感を得ることができ、且つ、サービス提供者は利益を得ることができるシステムを提供する（【0004】）。

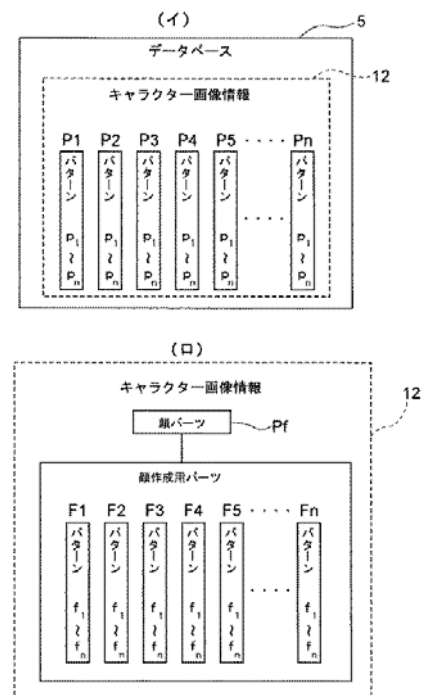
[本件発明] (本件において審理の対象とされた請求項1に係る発明)

- A 表示部 (2) と、電話回線網への通信手段 (4) とを備える携帯端末 (1) から、前記電話回線網 (3) に接続されたデータベース (5) にアクセスすることによって、
- B 前記データベース (5) に用意された複数のキャラクターから、表示部 (2) 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 (2) 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 (P1~Pn) 毎に準備された複数のパターン (p1~pn) 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。

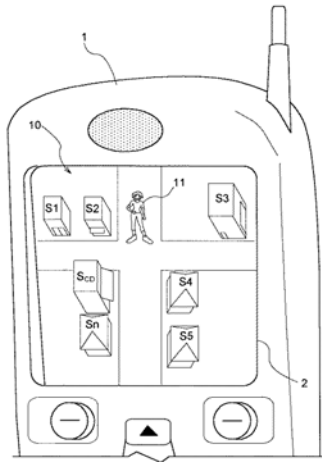
【図1】



【図2】



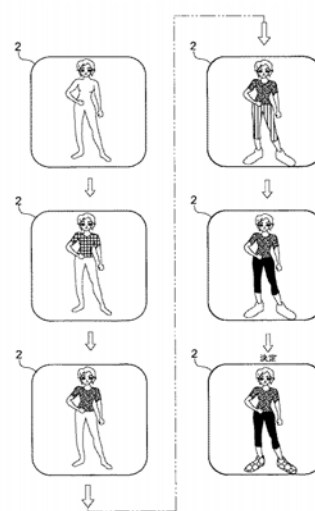
【図5】



【図6】



【図7】



◎被告システムとの相違点は、構成要件C、F、G（太字部分）である。

◎原判決、本判決

・被告システムは、構成要件C、F、Gを有さない。→文言侵害が成立しない。

・均等侵害の第1要件について、構成要件C、F、Gは本件発明の本質的部分である。被告システムは、構成要件C、F、Gを有さない。

→均等の第1要件を満たさない→均等侵害が成立しない。

（均等の第5要件についても争われたが、ここでは第1要件を挙げる。）

3. 被告システム（原判決から抜粋）

被告システムは、携帯端末からアクセス可能なインターネット上のサービスを提供するシステムであり、ユーザーが自分に見立てたピグ（キャラクター）を作り、これを広場などの仮想空間に表示し、他のユーザーとチャットをするなどの機能を有する。また、「ショップ」でピグの服やかばん等のアイテムを購入する際には、仮想通貨である「コイン」（平成26年5月までの名称は「アメゴールド」。以下、名称変更の前後を通じて「コイン」という。）を購入し、それをを用いる必要がある。

証拠（乙4）によると、被告システムにおいて、「ショップ」でアイテムを購入する際の画面表示は、次のとおりであると認められる。すなわち、①被告システムでは、液晶表示部に、「ショップ」というカテゴリーの表示とピグとが表示されており、②ユーザーが「ショップ」というカテゴリーの表示を選択するなどすると、各種の「ショップ」が、アイテムの種類の記載やアイテムを装着するなどしたキャラクターの表示と共に一覧表示された「ショップ一覧」画面に移行すること、③その中から特定の「ショップ」を選択すると、当該「ショップ」で取り扱われているアイテムが一覧表示された画面に移行すること、④その中から特定のアイテムを選択すると、ピグが当該アイテムを装着した画像が表示された試着画面に移行すること、⑤更に「レジへすすむ」又は「購入する」との表示を選択することで、当該アイテムの購入画面に移行して購入する手順となること、「ショップ一覧」画面（上記②）やアイテムが一覧表示された画面（上記③）、購入画面（上記⑤）が表示されているときにはピグは表示されていないことが認められる。

4. 本判決について（抜粋）

第4 当裁判所の判断

当裁判所も、被告システムは、いずれも本件特許請求の範囲の請求項の文言上本件発明の技術的範囲に属さず、また、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判断する。理由は、以下のとおりである。

・・・

『別実施形態』

以下に他の実施形態を説明する。

〈1〉本発明において携帯端末とは、携帯電話に限らず、PHSでもよく、その他、表示部と通信手段とを備えていれば、携帯電話やPHS機能を有する携帯パソコンなどでもよい。』（【0041】）

『〈3〉課金手段は先の実施形態で説明したに限るものではなく、例えば、1パーツ毎に課金してもよく、数パーツ毎に課金してもよく、パーツ全部が決まってから課金してもよく、適宜選択設定すればよい。』（【0043】）

『〈5〉先の実施形態では、仮想モールや店の画像を表示させて、店を選択することにより、データベースに準備されたキャラクター画像情報を呼び出せるようにしてあったが、

単に表示部に、キャラクター画像情報に関連づけた文字情報（例えば、モンタージュ、洋服、靴、眼鏡など）を表示させ、それを選択することでキャラクター画像情報を呼び出せるようにしておいてもよい。』（【0045】）」

(2) 本件発明の特徴

前記(1)認定の各記載によれば、本件発明の特徴は、以下のとおりである。

ア 本件発明は、携帯端末の表示部に気に入ったキャラクターを表示させることができる携帯端末サービスシステムに関する（【0001】）。

イ 従来の携帯端末サービスシステムとして、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、その携帯端末の表示部に表示することができるものが知られている（【0002】）。

しかし、この従来技術は、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中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、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】）。また、サービス提供者にとっても、携帯端末自体にキャラクター画像情報を保存するので、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が、携帯端末はそのままでキャラクター画像情報のみを更新したものではあまり買い手がないため、携帯端末自体も新規な機能を有するものを開発せざるを得ず、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】）。

本件発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザーが十分な満足感を得ることができ、かつ、サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供するところにある（【0004】）。

ウ 携帯端末から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キャラクターを選択する構成によれば、携帯端末に比べデータベースの方が保存できる情報量が格段に多く、ユーザーにとっては、キャラクター選択の幅が広がり、キャラクター選択をより楽しむことができ、十分な満足感を得ることができるという効果を奏する。また、サービス提供者にとっては、データベースのキャラクター画像情報を更新するだけで、簡単に、キャラクター画像情報を新規なものに更新し、ユーザーに提供することができる（【0005】）。

そして、キャラクター画像情報に応じて、その情報提供に見合った金額を情報提供料として通信料に加算するという構成によれば、キャラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができるという効果を奏する（【0005】）。

また、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、このような創作決定手段を備えるという構成によれば、ユーザーは、キャラクター選択の幅が更に広がると共に、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、十分な満足感を得ることができる（【0006】）。

さらに、創作決定手段に係る着せ替え部を備えるという構成によれば、ユーザーは、仮

想モールと、基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら、基本キャラクターを自分に見立て、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、新たな楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる（【0006】）。

2 争点1（被告システムは、文言上、本件発明の技術的範囲に属するか）について

(1) 構成要件Cについて

ア 本件発明の「課金手段」（構成要件C）

本件発明の「課金手段」について、本件特許請求の範囲には、「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」と記載されている。また、本件明細書の記載によれば、「課金手段」は、サービス提供者が「キャラクター画像情報の提供により効率良く利益を得る」（【0005】）ためのものであり、具体的には、実施の形態ないし実施例として、パーツ等に応じた情報提供料を通信料に加算する態様のみが記載され（【0019】，【0024】，【0033】，【0038】，【0043】），それ以外の課金手段は記載されていない。なお、【0043】では、「課金手段は先の実施形態で説明したに限るものではなく、…適宜選択設定すればよい。」とされているものの、「例えば」として、具体的には、課金対象が1パーツ毎、数パーツ毎及びパーツ全部が決まってから課金する例が記載されているのみである。これらの具体例は、いずれも購入したパーツ等に応じて通信料に加算する課金態様として理解される。

以上によれば、本件発明においては、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課金の態様こそがサービス提供者にとって効率良く利益を得る態様であるとされているものと解される。このことは、本件発明が電話回線網への通信手段を備える携帯端末（構成要件A）を前提とした発明であること、及び本件特許出願当時、携帯電話において、通信以外のサービスの料金を通信料に加算して電話会社が代行回収することが一般的に行われていたと見られること（乙9，10）とも整合する。

したがって、本件発明の「課金手段」（構成要件C）は、その文言のとおり、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。

イ 被告システムについて

証拠（乙2，4）及び弁論の全趣旨によれば、被告システムにおいて、ピグ（キャラクター）を構成するアイテムを購入するための料金は、「コイン」（統合以前の「アメゴールド」を含む。以下同じ。）を消費することにより決済されること、ユーザーは、この「コイン」を、携帯電話会社の提供する決済システムにおいて通信料金と合算して料金を支払うことにより購入し得ること、この通信料金との合算は「コイン」という決済手段を購入する際に行われるところ、その際には、アイテムの購入とは無関係に被控訴人が事前に設定した購入単位数量の中から選択するほかなく、アイテムを購入する際には、その代金は

上記方法により事前に購入された「コイン」によって決済され、この段階で通信料に合算されることはないことがそれぞれ認められる。

そうすると、被告システムは、「情報提供料を通信料に加算する課金手段」を備えるものということとはできないし、「キャラクターに応じた情報提供料」を「通信料に加算するもの」ということもできない。

したがって、被告システムは、本件発明の課金手段を有するということができず、構成要件Cを充足しない。

・・・

(2) 構成要件F及びGについて

ア 本件発明の「仮想モール」(構成要件F及びG)

本件発明の「仮想モール」について、本件特許請求の範囲には、「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」及び「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」と記載されている。

他方、本件明細書には、本件発明の目的につき、「ユーザーが十分な満足感を得る」という目的を達成する(【0004】)、より具体的には、「ユーザーは、仮想モールと、基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら、基本キャラクターを自分に見立て、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」という「新たな楽しみ方ができて」ユーザーが「十分な満足感」ないし「楽しみ」を得ることにある旨が記載されている(【0006】、【0027】)。また、本件明細書には、「発明の実施の形態」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。なお、この基本キャラクター11の仮想モール10中での移動は、ユーザーが、携帯端末に設けられた操作部等で操作自在に操れるように適宜構成しておけばよい。」(【0028】)、「ユーザーは、自分自身を仮想モールの中のキャラクターに投影して、あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚が得られ、種々の店に入り買い物をすることができ、さらに楽しみが倍增される。」(【0029】)との記載がある。

これらの記載によれば、本件発明の「基本キャラクター」はユーザー自身が投影される対象であり、「仮想モール」は「基本キャラクター」が生活する場所であり、そのような「基本キャラクター」及び「仮想モール」は、「基本キャラクター」が「仮想モール」内を移動して種々の店に入り買い物をすることにより、あたかもユーザー自身が仮想モール中で生活しているかのようなゲーム感覚を生じさせてユーザーの楽しみを倍增させ、ユーザーに十分な満足感を与えるといった目的を実現させるために設けられた要素であると理

解される。

そうすると、そのような「仮想モール」は、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。このことは、「モール」という言葉に「遊歩道。広義には、建物の内部に設計された遊歩のための空間も含む。」(乙5)といった語義があることとも整合する。

イ 被告システムについて

証拠(乙4)及び弁論の全趣旨によれば、被告システムにおいては、アイテムを購入する際、ピグをショップに移動させる操作を必要とせず、そのためピグの移動のための通路が表示されることはなく、文字情報とアイコンにより表示される「ショップ一覧」の画面に列挙されるショップを選択し、選択したショップの取扱いアイテムが一覧表示された画面から所望のアイテムを選択して購入する手順が採用されていることが認められる。

このような被告システムのアイテム購入画面には、本件発明を構成する「仮想モール」、すなわち、店舗のみならず基本キャラクターが移動し得る通路を備え、「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」(【0006】)ないし「あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚」(【0029】)が得られるような「仮想モール」が表示されているということとはできない。

したがって、被告システムは、本件発明の「仮想モール」を備えておらず、構成要件F及びGを充足しない。

ウ 控訴人の主張について

この点につき、控訴人は、本件明細書【0045】の記載によれば、本件発明においては、仮想モールや店の画像を表示させて店を選択する実施形態を採らなければならないものではなく、表示部にキャラクター画像情報に関連付けた文字情報を表示させ、それを選択するという実施形態も想定されていることから、構成要件F及びGの「仮想モール」は、インターネット上に存在する仮想店舗が集まった商店街を意味し、表示部に仮想店舗の文字情報が表示されていれば足り、内部に複数の仮想店舗と遊歩のための空間とが表示されるものに限定される必要はない旨主張する。

しかし、上記段落の記載は、本件明細書【0041】から始まる「別実施形態」の説明の一部を構成するものであり、「仮想モールや店の画像を表示させ」る「先の実施形態」に対する別の実施形態として「表示部に」「キャラクター画像情報に関連づけた文字情報(例えば、モニタージュ、洋服、靴、眼鏡など)を表示させ」る形態を示したものにすぎず、当該「キャラクター画像情報に関連づけた文字情報」が「仮想モール」と同義ないしこれに含まれることを説明するものということはずしもできない。また、本件明細書には、「キャラクター画像情報に関連づけた文字情報を表示させ」るこの別実施形態によって「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」ないし「あたかも自分が仮想モール中で暮らしているようなゲーム感覚」を得られると認めるに足りる記載も存在しない。

そうすると、【0045】の上記記載をもって本件発明の「仮想モール」の説明とみることはできない。

したがって、上記段落の記載を参照しても、本件発明の「仮想モール」が単なる文字情報で足りると認めることはできない。この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。

(3) 小括

以上より、被告システムは、少なくとも本件発明の構成要件C、F及びGを充足せず、その文言上、本件発明の技術的範囲に含まれるとはいえない。

3 争点2（被告システムは、本件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するか）について

(1) 特許請求の範囲に記載された構成に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（対象製品等）と異なる部分が存する場合であっても、①当該部分が特許発明の本質的部分ではなく、②当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、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そのように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が当該出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、当該対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年（オ）第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成28年（受）第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照）。

(2) 第1要件（非本質的部分）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。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。

イ 本件発明の貢献の程度

(ア) 本件明細書に記載された従来技術

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) 本件発明の課題解決手段

本件発明は、従来技術の上記課題を解決するため、「ユーザーが十分な満足感を得ることができ、且つ、サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供する」ことを目的として、本件特許請求の範囲記載の構成を採用したものである。その構成は、大きくは、①携帯端末からデータベースにアクセスし、データベースに用意された複数のキャラクターから気に入ったキャラクターを決定する携帯端末サービスシステムである点、②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、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る点、③創作決定手段に、表示部に仮想モールと基本キャラクターとを表示させ、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点、及び④決定したキャラクターに応じた情報提供料を、携帯端末自体を改めて販売する以外の方法で課金する課金手段の4点からなるものといえることができる。

(ウ) 本件発明の作用効果

本件発明においては、携帯端末から電話回線網に接続されたデータベースにアクセスし、

キャラクターを選択するという構成（前記①）を採用することにより、ユーザーにとっては、キャラクター選択の幅が広がり、十分な満足感を得ることができる。また、サービス提供者にとっては、データベースのキャラクター画像情報を更新するだけで、簡便にキャラクター画像情報を新規なものに更新し、ユーザーに提供することができるとともに、キャラクター画像情報に応じて情報提供料を通信料に加算すること（前記④）により、キャラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる（【0005】）。さらに、キャラクターが複数のパーツを組み合わせて形成する創作決定手段を備えること（前記②）により、ユーザーは、キャラクター選択の幅が更に広がると共に、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、十分な満足感を得ることができる。それと共に、創作決定手段に係る着せ替え部を備えること（前記③）により、ユーザーは、仮想モールと、基本キャラクターとが表示された表示部を見ながら、基本キャラクターを自分に見立て、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、新たな楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる（【0006】）。

（エ） 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により、ユーザーがその好み等に倣い「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】）るという意味での「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】）るという意味での「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。

d 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。

（オ）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（前記①並びに②及び③の組合せ）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（前記②及び③）を携帯端末サービスシステムで提供する（前記①）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（前記②及び③並びに④の組合せ）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（前記②及び③）、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（前記④）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。

ウ 被告システムの均等の第1要件の非充足

他方、被告システムは、前記のとおり構成要件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。

・・・

5. コメント

(権利者側の立場でみると) 明細書を作成するとき、特許請求の範囲で使用する用語(例えば、今回の「仮想モール」)を、限定されない表現にする、明細書に広い定義を記載する、「仮想モール」の他の実施形態をもう少し充実させる等しましたら、権利者側に有利な解釈がされることがあるかもしれないので、今後気を付けようと思いました。

(訴えられた側の立場で見ると) 控訴審で、均等の第1要件が認められる範囲がより狭いものと解されるための証拠(乙6、8、9)が提出されたことにより、判決の後押しになったと考えられるので、このような証拠を揃えることの重要性を感じました。

以上

(補足)

ボールスプライン軸受事件最高裁判決（最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決）における均等論の 5 要件

第 1 要件：対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。

第 2 要件：相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。

第 3 要件：相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。

第 4 要件：対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。

第 5 要件：対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。

第 1 要件について

（大合議）平成 27 年（ネ）第 10014 号（ビタミン D 誘導体の製造方法事件）の判決において

『…

(3) 均等の第 1 要件（非本質的部分）について

ア 本質的部分の認定について

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（特許法 36 条 4 項、特許法施行規則 24 条の 2 参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法 36 条 4 項参照）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（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、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、出願時（又は優先権主張日。以下本項(3)において同じ）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。

・・・』