

平成29年10月26日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成28年(ワ)第39789号 不当利得返還請求事件

口頭弁論終結日 平成29年8月31日

判 決

5

原 告 A
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 野 村 吉 太 郎

10

被 告 サムスン電子ジャパン株式会社

被 告 グ ー グ ル 合 同 会 社

15

上記兩名訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二
小 林 英 了
木 村 広 行
20 祝 谷 和 宏

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

25

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 被告サムスン電子ジャパン株式会社（以下「被告サムスン」という。）は、
原告に対し、4575万6886円及びこれに対する平成28年12月17日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告グーグル合同会社（以下「被告グーグル」という。）は、原告に対し、
5 36万9763円及びこれに対する平成28年12月17日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及
びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許権の共有者
10 の一人である原告が、被告らによる別紙被告製品目録記載1～13の製品（以
下「被告製品」と総称し、個別の製品をその番号に従い「被告製品1」など
いう。）の製造販売等は上記特許権を侵害するものであり、被告らは上記特許
権の実施料相当額を不当に利得したと主張して、不当利得返還請求権に基づき、
上記特許権の実施料相当額（特許法102条3項）のうち原告の持分に対応す
15 る額として、被告サムスンに対しては4575万6886円、被告グーグルに
対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日翌日である平
成28年12月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める事案である。

1 前提となる事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全
20 趣旨により容易に認められる事実）

(1) 当事者

ア 原告は、個人の発明家である。

イ 被告サムスは、有線、無線通信機器及び関連機器とその部品の製作、
輸出入販売等を目的とする株式会社である。

25 ウ 被告グーグルは、情報処理サービス業及び情報提供サービス業等を目的
とする合同会社である。

(2) 原告の特許権

ア 原告は、プロント・ワールドワイド・リミテッドとの間で次の特許権（以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。また、その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）を共有している。本件特許権の原告の持分は2分の1である。

発明の名称 実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置

特許番号 第5033756号

出願日 平成20年10月15日（特願2008-266432。特願2002-590620の分割）

原出願日 平成14年5月13日

登録日 平成24年7月6日

優先日① 平成13年5月15日

優先日② 平成13年9月25日

イ 本件特許権の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである（以下、この発明を「本件発明」という。）。

「ハンドヘルド装置であって、

操作者へ出力を提示する可視的ラスタ・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと、

操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイスと、

無線トランスミッタと、

前記少なくとも一つの出力デバイス、前記少なくとも一つの入力デバイス及び前記無線トランスミッタの動作を制御する処理回路と、

前記処理回路で実行可能なプログラムとを備え、そのプログラムは、

前記ハンドヘルド装置を操作者が操作する際に、操作者を支援するように、その操作に関する情報を前記可視的ラスタ・ディスプレイを通じて表示させ、

前記出力デバイスを通じて操作者へ、（a）前記ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバー又は（b）取り外し可能なメモリ・デバイスから与えられる第1のコンテンツの表現を提示させ、

操作者により決定された関係に従って第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツと、少なくとも単独の受信者の識別子とを前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ、

前記無線トランスミッタを通じて、前記ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバーに対して第2のコンテンツの表現と少なくとも単独の受信者の識別子とを送ると共に、この遠隔サーバーが、前記操作者により決定された前記関係を保って配置された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表現を前記少なくとも単独の受信者が受信するように、前記更なる表現を送信させるように構成されているハンドヘルド装置。」

ウ 本件発明は、次の構成要件に分説される（以下、それぞれの構成要件を「構成要件A」などという。）。

A：ハンドヘルド装置であって、

操作者へ出力を提示する可視的ラスタ・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと、

操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイスと、

無線トランスミッタと、

前記少なくとも一つの出力デバイス、前記少なくとも一つの入力デバイス及び前記無線トランスミッタの動作を制御する処理回路と、

B：前記処理回路で実行可能なプログラムとを備え、

そのプログラムは、前記ハンドヘルド装置を操作者が操作する際に、操作者を支援するように、その操作に関する情報を前記可視的ラスタ
ー・ディスプレイを通じて表示させ、

5 C：前記出力デバイスを通じて操作者へ、

(a) 前記ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバー又は
は (b) 取り外し可能なメモリ・デバイスから与えられる第1のコン
テンツの表現を提示させ、

10 D：操作者により決定された関係に従って第1のコンテンツの提示に時間
的に重なる第2のコンテンツと、少なくとも単独の受信者の識別子と
を前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ、

E：前記無線トランスミッタを通じて、前記ハンドヘルド装置から空間的
に離間した遠隔サーバーに対して第2のコンテンツの表現と少なくと
も単独の受信者の識別子とを送ると共に、

15 F：この遠隔サーバーが、前記操作者により決定された前記関係を保つ
て配置された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表
現を前記少なくとも単独の受信者が受信するように、前記更なる表現
を送信させるように構成されているハンドヘルド装置。

20 エ 原告は、本件特許の審査過程において、特許庁審査官から平成23年2
月25日付けで拒絶理由通知(乙7)を受けた。これに対し、原告は同
年8月31日付けで意見書(乙5。以下「本件意見書」という。)及び
手続補正書(乙3)を提出し、特許請求の範囲について、請求項1の
「操作者により調節された時間的關係に従って」を「操作者により決定
された時間的關係に従って」とする旨の補正(以下「本件補正」とい
25 う。)を行うなどし、平成24年7月6日に本件特許の登録を受けた。

(3) 被告製品にプリインストールされているプログラム等

ア 被告製品はいずれもタッチパネル式ディスプレイを搭載したスマートフォン（被告製品 1～3，7 及び 8）又はタブレット端末（被告製品 4～6，9～13）である。

イ 被告製品には、「ハングアウト」というプログラムがプリインストールされている。ハングアウトは、複数の端末間で複数のユーザーに対してメッセージを送信したり、最大 10 人との間でビデオ通話（以下「ビデオハングアウト」という。）をしたりすることができるプログラムである。被告製品のユーザーがハングアウトを使用するためには、Google アカウントを取得する必要がある。（甲 3，4 の 2，5 の 4，16，17，19）

ウ 被告製品において、ビデオハングアウトは次のように行われる。（甲 7 の 2，16，17）

(ア) ハングアウトのアイコンをタップし、ハングアウト画面を開く。

(イ) ハングアウト画面において、検索ボックスにビデオハングアウトを行いたい相手の名前、メールアドレス又は電話番号を入力するか、検索ボックスの下に表示される候補リストを用いて連絡先を選択し、画面上部にあるビデオアイコンをタップする。選択したユーザーがハングアウトに参加すると、ビデオハングアウトが開始される。

(ウ) 各ユーザーからの映像及び音声は、Google サーバーを介して他のユーザーに送られる。

エ 被告サムスンは、平成 25 年 5 月 23 日から被告製品 1 を、平成 26 年 5 月 15 日から被告製品 2 及び 3 を販売している。

2 争点

(1) 被告製品の本件発明の技術的範囲への属否

原告は、ビデオハングアウト（以下では、単に「ハングアウト」という。）を行う際の被告製品の構成が本件発明の技術的範囲に属し、被告製品

は本件特許を直接侵害すると主張する。これに対し、被告は、ハングアウトを行う際の被告製品の構成について以下のア～カ以外の構成要件の充足性を争わないが、ハングアウトはGoogleアカウントの取得及びサービスへのログインというユーザーの行為を介さない限り機能しないから、被告製品は販売された時点では本件特許を直接侵害するものではないと主張する。

ア 「操作者から入力を受けるスイッチ配列」(構成要件A)の充足性

イ 「操作者へ出力を提示する可視的ラスタ・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと、操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイス」(構成要件A)の充足性

ウ 「操作者により決定された関係」(構成要件D)の充足性

エ 「第2のコンテンツと、少なくとも単独の受信者の識別子とを前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」(構成要件D)及び「第2のコンテンツの表現と少なくとも単独の受信者の識別子とを送る」(構成要件E)の充足性

オ 「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」(構成要件F)の充足性

カ 「操作者により決定された前記関係を保って配置された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表現を・・・受信者が受信する」(構成要件F)の充足性

(2) 本件特許の無効理由の有無(本件特許権の行使の可否。特許法104条の3第1項)

ア 補正要件(同法17条の2第3項)及びサポート要件(同法36条6項1号)の違反

イ 特開平8-185192号公報(以下「乙4公報」という。)に記載された発明(以下「乙4発明」という。)に基づく進歩性の欠如(同法29条2項)

ウ WO00/72303号公報（以下「乙10公報」という。）に記載された発明（以下「乙10発明」という。）に基づく進歩性の欠如

(3) 被告グーグルによる被告製品4～13の製造販売の有無

(4) 原告の損失額

5 3 争点に対する当事者の主張

(1) 争点(1)ア（「操作者から入力を受けるスイッチ配列」（構成要件A）の充足性）について

(原告の主張)

「操作者から入力を受けるスイッチ配列」とは、例えば押すことによって電気回路を閉にして処理を開始させるスイッチが配列されたものをいう。本件明細書の段落【0048】の記載からも、「スイッチ配列」がボタンを押すことにより起動等の処理を開始させるものを意味することは明らかである。なお、上記段落に記載されているボタンは一例にすぎず、タッチパネル上のアイコンもボタンといえる。

15 被告製品ではハングアウトを起動するアイコンやマイクのオン・オフを切り替える等が液晶ディスプレイに表示され、これらのアイコンをタッチすると処理が開始されるようになっているから、これらのアイコンは構成要件Aの「スイッチ配列」に該当する。

(被告らの主張)

20 構成要件Aの「スイッチ配列」とは、複数のボタン式のスイッチが並べられたものを意味するところ、各被告製品におけるタッチパネル式ディスプレイには、ボタン式のスイッチは設けられていない。したがって、被告製品は構成要件Aを充足しない。

(2) 争点(1)イ（「操作者へ出力を提示する可視的ラスタ・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと、操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイス」（構成要件A）の充足性）について

(原告の主張)

5 本件発明は、入力デバイスと出力デバイスが物理的に分離しているか否かを特定していないし、本件明細書には入力デバイスと出力デバイスを兼ねる構造を有する装置であるPDAを想定した記載もある。特許請求の範囲の記載では、入力デバイスと出力デバイスが文言上分離されているが、これは、操作処理の観点から異なる要素として分離されて記述されているだけであり、入力と出力という操作を両方実現することができるデバイスを排除していない。

10 被告製品は、出力デバイスと入力デバイスを兼ねたタッチパネル式液晶ディスプレイ、出力デバイスであるスピーカーや入力デバイスであるカメラ及びマイク等を備えているから、「操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと、操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイス」を充足する。

(被告らの主張)

15 構成要件Aでは、「出力デバイス」及び「入力デバイス」が並立助詞である「と」で接続されており、出力デバイスと入力デバイスは、それぞれ対等の関係にある別個のデバイスであることが文言上明らかである。また、本件明細書の段落【0024】及び図1でも、これらのデバイスは別個独立のものとして記載されている。

20 被告製品は、出力デバイスであるタッチパネル式ディスプレイを備えるのみであり、出力デバイスと別個の入力デバイスを備えないから、構成要件Aを充足しない。

(3) 争点(1)ウ（「操作者により決定された関係」（構成要件D）の充足性）について

25 (原告の主張)

ア 「操作者により決定された関係」における「決定」とは、操作者が第1

のコンテンツの表現の提示を受け、それに合わせるように第2のコンテンツのタイミングやテンポなどを調整して時間的な関係を決定しつつ、ハンドヘルド装置の入力デバイスを通じて第2のコンテンツを入力することを意味し、操作者が第1のコンテンツに時間的に重ねて第2のコンテンツを送信することを当然に予定している。本件明細書の段落【0034】や本件意見書の記載からしても、ハンドヘルド装置から出力された演奏（第1のコンテンツ）にタイミングを合わせて歌（第2のコンテンツ）を歌うことは、操作者による決定の典型例の一つである。

イ 操作者が被告製品を用いてハングアウトを操作する状況として、次のような状況が考えられる。

東京都在住のアキラ（操作者）が保持する被告製品に、神奈川県在住のマリからハングアウトによるビデオ通話の呼び出しがあり、アキラが応じ、音楽のセッションをすることとし、兵庫県在住のケンもハングアウトに参加した。アキラは、ギターを弾き、入力デバイスであるビデオカメラやマイクに音楽・動画を入力することとした。アキラが保持する被告製品から「いくよー！」という掛け声とともにマリの歌声（第1のコンテンツ）が聞こえ、それに合わせて、アキラがギターを弾き始め、音楽・動画を入力した（第2のコンテンツ）。ケン（受信者）は、それらの第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを見聞きすることができた。

ウ 被告製品では、操作者が被告製品を通じて提示される第1のコンテンツに合わせて、入力デバイスを通じて音楽や動画を入力するから、被告製品は「操作者により決定された関係に従って」という構成を備える。

（被告らの主張）

「決定」とは「はっきり決めること」を意味する。本件意見書を参酌すると、「操作者により決定された関係」を充足するには、伴奏にタイミングを合わせて歌を歌うことを超えて、何らかの「関係」が操作者により決定され

ることが必要であることは明らかであり、操作者が単に第2のコンテンツを第1のコンテンツに時間的に重ねて送信することは、「操作者により決定された関係に従って」という構成に含まれない。

被告製品では、第1のコンテンツの表示又は出力に対して第2のコンテンツに該当する音声及び映像を時間的に重ね合わせて入力することはできるが、第1のコンテンツと第2のコンテンツの関係について何らかの決定がされることはないし、第1のコンテンツと第2のコンテンツの関係を示す情報が入力されることもない。したがって、被告製品は第1のコンテンツと第2のコンテンツとの関係につき「操作者により決定された関係」を満たさない。

(4) 争点(1)エ（「第2のコンテンツと、少なくとも単独の受信者の識別子とを前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」（構成要件D）及び「第2のコンテンツの表現と少なくとも単独の受信者の識別子とを送る」（構成要件E）の充足性）について

(原告の主張)

「第2のコンテンツと、少なくとも単独の受信者の識別子とを前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」とは、第2のコンテンツと受信者の識別子とを一組のデータとして同時に受け取らせることを意味するものではない。上記構成は、それぞれをいずれかのタイミングで入力デバイスを通じて受け取らせる機能を有していれば足り、第2のコンテンツと受信者の識別子とを入力するごとに一組のデータとして複数回受け取らせることを要しない。また、第2のコンテンツの表現を遠隔サーバーに送る際に、受信者を特定する識別情報が送られることは、コンピュータによるデジタル情報通信の方法として常識であり、公知の技術である。そして、これらの点は構成要件Eについても同様に解される。

ハングアウトは、ハングアウトに招待したいユーザーの名前を入力すること等により、操作者に受信者を特定する識別情報を入力させる機能を有して

おり、●（省略）●から、構成要件D及びEを充足する。

(被告らの主張)

構成要件D及びEでは、第2のコンテンツと識別子が並立助詞である「と」で接続されており、第2のコンテンツと受信者の識別子とを組み合わせ

5 て一団としたものを受け取らせ、送るものであることは文言上明らかである。また、本件明細書には、第1のコンテンツの提示に先立って受信者の識別子が入力される旨の記載はないから、本件明細書の記載を考慮しても、第1のコンテンツが提示される前の時点で受信者の識別子を入力する構成は、本件発明に含まれない。

10 ハングアウトでは、●（省略）●操作者によるコンテンツ入力の際に改めて当該情報が入力されることはない。したがって、被告製品は上記構成を備えない。

(5) 争点(1)オ（「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」（構成要件F）の充足性）について

15 (原告の主張)

ア 「更なる」という文言は、「第1のコンテンツ及び第2のコンテンツ」の重ね合わせ又は組合せという意味であり、「表現」とは「第1のコンテンツ及び第2のコンテンツ」そのものではなく、これらが遠隔サーバーを通じて伝達されるときに、電気信号のような様々な形式に変換され得ることを意味する文言である。第1のコンテンツと第2のコンテンツは、遠隔サーバーにおいて重ね合わされ、又は組み合わせられて配置され「更なる表現」となる。したがって、「更なる表現」とは、「操作者により決定された前記関係を保って配置された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表すもの」ものである。

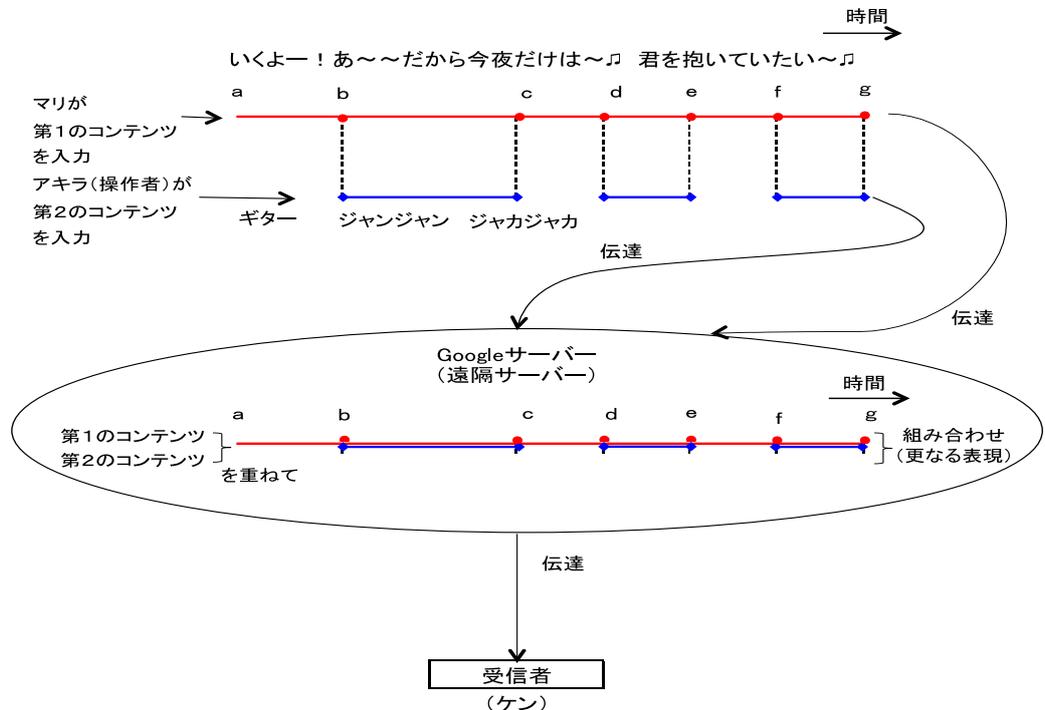
20

25 また、「遠隔サーバーが・・・送信させる」とは、ハンドヘルド装置からの指令に基づいて遠隔サーバーが情報を受信者に送信すること、すな

わち、ハンドヘルド装置が遠隔サーバーを制御（使役）することを意味する。

イ(ア) 被告製品では、操作者が第1のコンテンツの「表現の提示に時間的に重なる」ように第2のコンテンツを入力すると、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツがGoogleサーバーに伝達され、Googleサーバー内で第1のコンテンツと第2のコンテンツが重ね合わされ又は組み合わせられて配置される「更なる表現」を構成し、Googleサーバーが当該「更なる表現」を受信者に送信する。

前記(3)で述べた事例を前提とし、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツがGoogleサーバーにおいて重ね合わされ又は組み合わせられて配置され、「更なる表現」となる状況をイメージとして示すと、次の図のとおりである。



(注) b から c まで、d から e まで、f から g まで、それぞれ、アキラ(操作者)により決定された関係に従って、マリの第1のコンテンツの提示に時間的に重なるように入力された第2のコンテンツを示すものである。
(イ)

また、Googleサーバーが特定の受信者に各コンテンツを送信す

るのは、被告製品にインストールされたハングアウトプログラムによって操作者のハンドヘルド装置から●（省略）●このことは、ハングアウトプログラムが被告製品を使役していることを意味する。被告製品がサーバーに働きかけることは、あたかもGoogleサーバーの動作のトリガーを引くようなものであるから、被告製品がGoogleサーバーを制御（使役）していることは明白である。

ウ したがって、被告製品は「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」を充足する。

(被告らの主張)

ア 「更なる表現」とは、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツが配置されたものを表す。そして、「遠隔サーバーが・・・送信させる」とは、ハンドヘルド装置が遠隔サーバーに対して使役的な制御をすることを意味する。このことは、特許請求の範囲の記載からして明らかである。

イ ●（省略）●したがって、Googleサーバーが「第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表現」を送信することはない。

ウ 被告製品にインストールされた●（省略）●

仮に被告製品がGoogleサーバーの動作のトリガーを引くとしても、そのことをもってGoogleサーバーによるコンテンツの送信を支配管理することにはならない。

エ したがって、被告製品はGoogleサーバーに対して使役的な制御を行っておらず、構成要件Fの上記構成を充足しない。

(6) 争点(1)カ（「操作者により決定された前記関係を保って配置された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表現を・・・受信者が受信する」（構成要件F）の充足性）について

(原告の主張)

ア 「操作者により決定された前記関係」とは、操作者があらかじめ意図に

よって決めた「第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツ」の入力タイミング（時間的關係）であり、「前記操作者によって決定された前記關係を保って配置された」とは、第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツの入力タイミングに従って、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツが配置され、遠隔サーバーにより送信されることを意味する。

イ コンピュータネットワーク通信には伝達遅延がつきものであるところ、本件発明においては、「使用された伝達方式に拘わらず、受信先がメッセージの聴覚的コンテンツを最終的に受信するとき、・・・操作者コンテンツが最初に与えられたときに操作者により觀察された時間的關係を実質的に保持」（段落【0046】）すればよいとされている。したがって、本件発明は、伝達遅延が全くない状況と同等にすることはできないが、伝達遅延による複数コンテンツ相互の時間的ズレをできるだけ少なくすることによって、操作者が決定した各コンテンツの時間的關係と受信者が受信した各コンテンツの時間的關係が実質的に同一になる場合を含む。

ウ また、コンテンツの packets に時間情報（以下「タイムスタンプ」という。）や packets の順番を示すシーケンス番号が付されていれば、サーバーは送られてきた packets をシーケンス番号の順番やタイムスタンプの時間的關係に従って配置し、受信者に転送するので、操作者が決定した第1のコンテンツと第2のコンテンツの時間的關係が維持されて受信者に届くことになる。仮にタイムスタンプ等に多少のずれがあっても、本件発明が前提とする「既存の又は将来的に予想される標準に適合する、セルラーフォン、公衆電話交換ネットワーク（PSTN）、及びインターネット環境並びにこれらとつながったサーバー環境」においては、受信者から見た第1のコンテンツと第2のコンテンツの時間的關係は実質的に維持されているといえる。

5 なお、そもそも、本件発明は遠隔サーバーがコンテンツを転送する時点までのことを規定するのみであり、遠隔サーバーから受信者にコンテンツを送信する際の伝達遅延を考慮するものではないから、操作者が決定した各コンテンツの時間的關係と受信者が受信する各コンテンツの時間的關係が等しいことは要求されていない。

10 エ ハングアウトは、UDP、RTP、RTCPのようなプロトコルを利用しており、操作者が第1のコンテンツを受信した時点及び操作者が第2のコンテンツを入力した時点の時間的關係をタイムスタンプなどにより把握し、Googleサーバーは各コンテンツを上記時間的關係に従って配置して転送している。また、ハンアウトは、NTPなどを用いて伝達遅延時間を計測して端末毎のシステム時刻を調整し、GoogleサーバーがRTP及びRTCPパケットに付されたシーケンス番号やタイムスタンプを参考に各コンテンツを配置して転送するという「三階層のメディア同期」という技術を使用しているものと考えられる。

15 さらに、被告らの主張によれば、●（省略）●これらは伝達遅延による複数コンテンツ相互の時間的ズレをより小さくするための技術的工夫であるといえる。

20 オ 以上のとおり、被告製品及びGoogleサーバーは、伝達遅延による複数のコンテンツ相互の時間的ズレをできるだけ小さくするように構成されており、構成要件Fの「操作者により決定された前記關係を保って配置された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表現を・・・受信者が受信する」という構成を備える。

25 カ なお、被告らは、●（省略）●などと主張する。しかし、被告らは、ハンアウトがプリインストールされた被告製品について、遠く離れた複数の仲間とセッションを共有することができる旨を宣伝しているのであるから、本件訴訟において、被告製品が現実的にはそのような機能を有しない

と主張することは、禁反言の原則により許されず、権利濫用に当たる。

(被告らの主張)

ア 「保つ」とは、「ある状態をそのまま続ける」という意味であり、原告が認めるところによれば、「関係」とは「時間的關係」を指す。そうすると、本件発明では、第1のコンテンツと第2のコンテンツは「時間的關係」を「そのまま続ける」ように配置されなければならないことが文言上明らかである。

また、本件発明は、ネットワークにおける複数のコンテンツを配置することに関するものであるところ、本件明細書の記載（段落【0005】、【0037】～【0040】）を前提とすると、複数のコンテンツの時間的關係がバラバラである場合には、ネットワーク間の音楽又は動画のようなコンテンツの形成及び分配を与えるという本件発明の目的を達成することができない。さらに、本件明細書の上記記載は、伝達遅延を正確に判定することができなければ時間的關係の正確な保存が妨げられることを問題としているから、本件発明は、時間的關係を正確に保存して配置することにより上記目的を達成するものと理解される。

したがって、構成要件Fの「前記關係を保って配置」とは、時間的關係を正確に保存して配置することを意味する。

原告は、構成要件Fについて、操作者により決定されたコンテンツ間の時間的關係が実質的に同一となる場合を含むと主張するが、時間的關係が維持されていることが必須の条件であることは明らかであり、原告の主張は特許請求の範囲に記載された文言を無視するものである。

イ ● (省略) ●

NTPを利用してシステムの時刻を調整することや、● (省略) ●は、Googleサーバーによるコンテンツの送信タイミングの調整とは無関係である。

ウ 原告は、被告らの主張が禁反言の原則に反し、権利濫用であるなどと主張するが、被告らは被告製品では複数の仲間とセッションを共有することができないなどとは主張していないから、原告の主張は前提を欠く。

(7) 争点(2)ア（補正要件及びサポート要件違反）について

5 (被告らの主張)

ア 原告が本件特許に係る拒絶理由通知書に対して提出した意見書によれば、「操作者により決定された関係」は「操作者により調節された関係」とは異なる意義を有するものと理解されるが、本件明細書には「操作者により決定された関係」についての記載が全くない。

10 したがって、本件補正は新たな技術的事項を導入するものであり、補正要件に違反する。

イ 上記のとおり、本件明細書には「操作者により決定された関係」についての記載が全くないから、本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明ではなく、サポート要件に違反する。

15 (原告の主張)

ア 本件明細書の段落【0006】～【0008】，【0034】，【0040】，【0046】及び【0050】の各記載によれば、操作者が何らかの動作をして第2のコンテンツの入力を行うことは明らかであり、このような操作者の動作が「決定」に当たることは明らかであるから、
20 上記明細書の各記載は、「操作者により決定された関係」という文言を実質的に裏付けている。

したがって、「操作者により決定された関係」という文言は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、本件補正は補正要件に違反しない。

25 イ 上記アで述べたところによれば、本件発明はサポート要件に違反しない。

(8) 争点(2)イ（乙4発明に基づく進歩性の欠如）について

(被告らの主張)

ア 本件特許の優先日前に公開されていた乙4公報には、①端末機であって、
C R Tディスプレイ、スピーカを含む出力デバイスと、マイク、操作部
を含む入力デバイスと、無線数信用の回線制御部と、端末機の動作を制
御する制御部と、②端末機の動作を制御するための、制御部で実行可能
なプログラムを備え、当該プログラムは、C R Tディスプレイにカラオ
ケのキャプション表示としての文字のキャラクタを表示し、③スピーカ
を通じ端末機の利用者に対して、交換局及びセンターからカラオケ演奏
を出力させ、④端末機の利用者から操作部及びマイクを介して、カラオ
ケ演奏と時間的に重なる音声（利用者の歌声）と、他の端末機の電話番
号とを入力させ、⑤無線通信用の回線制御部を通じて、交換局及びセン
ターに対して、利用者の歌声及び他の端末機の電話番号を送信し、⑥交
換局及びセンターが、他の端末機において、カラオケ演奏と相手方の歌
声出力されるように、カラオケ演奏及び端末機の利用者の歌声の情報
を当該他の端末機に送信させる、端末機という構成を有する乙4発明が
開示されている。

イ 本件発明と乙4発明は、以下の点において相違し、その余の構成は一致
する。

(ア) 本件発明の構成が「ハンドヘルド装置」であるのに対し、乙4発明
は「端末機」である点。

(イ) 本件発明は「スイッチ配列を含む」入力デバイスを備えるのに対し、
乙4発明の操作部はスイッチ配列を含むか否かが不明である点。

ウ 操作部を備えたハンドヘルド装置を利用してコンテンツを入出力する技
術は、本件特許の優先日当時の周知技術であり、上記(ア)について、乙4
発明の端末機をハンドヘルド装置にする程度のことは、当業者が適宜行
う設計事項にすぎない。また、電子機器において、スイッチ配列を備え

る入力デバイスを設けることは本件特許の優先日当時の周知技術であり、上記(イ)について、操作部の構成にスイッチ配列を含めるか否かは、当業者が適宜行う設計事項にすぎない。

5 エ したがって、本件発明は、乙4発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到できたものであり、進歩性を欠く。

(原告の主張)

ア 本件発明は、ある観点から見れば、「双方向動画像通信技術」の「会議」の技術分類に属するといえるところ、この技術分類に属する技術は、クライアント分散型とサーバー集中型とに分類される。

10 クライアント分散型は、クライアントにおいて画像等を合成することによってサーバーの負担を減少させ、実時間での会話を実現しようとするものである。一方、サーバー集中型は、サーバーに高い処理速度が求められるものの、クライアントの処理を軽くし、特に据え置き型のコンピュータと比較すれば処理能力の低い携帯端末であっても、クライアント分散型と同様の効果を実現しようとするものである。

15 イ 乙4発明は、端末においてコンテンツを合成するものであり、クライアント分散型の技術分類に属するが、本件発明は、サーバーに高い処理速度が求められる一方で、携帯端末でも実時間での会話等の音声や映像などのコンテンツを無線ネットワーク又はインターネット上で形成分配することができるようにしたものであり、サーバー集中型の技術分類に属する。

このように、乙4発明と本件発明とは全く技術分類及びアイデアが異なるから、乙4発明に基づく進歩性の欠如に関する被告の主張は失当である。

(9) 争点(2)ウ (乙10発明に基づく進歩性欠如) について

25 (被告らの主張)

ア 本件特許の優先日前に公開されていた乙10公報には、①携帯型電子楽

器であって、スピーカ、小型ディスプレイ、マイクロフォン、指操作式制御スイッチ、ボタン、ダイヤル及びI/Rポートと、これらの動作を制御する電子回路と、②電子回路で実行可能な制御ソフトウェアを備え、制御ソフトウェアは、演奏者がパラメータを選択し及び／又はどのパラメータが設定されているかの情報を、前記小型ディスプレイを通じて表示させ、③一つ又は複数のスピーカを通じて演奏者へ、携帯型電子楽器から空間的に離間したH u m S e r v e r から与えられる伴奏を出力させ、④伴奏の提示に同期して行った演奏を、マイクロフォンを通じて演奏者から受け取らせ、さらに聴衆を識別するランクを演奏者から受け取らせ、④´伴奏の提示に同期して行った演奏を、マイクロフォンを通じて演奏者から受け取らせ、さらに電子メールの受信先である友人の識別情報を演奏者から受け取らせ、⑤携帯型電子楽器から空間的に離間したH u m S e r v e r に対して、演奏と聴衆を識別するランクの情報を送る、⑤´携帯型電子楽器から空間的に離間したサーバに対して、演奏と友人の識別情報を送る、⑥H u m S e r v e r が、伴奏の提示に同期して行われた演奏を、適切に時間を合わせて伴奏に組み合わせ、完全に同期された伴奏及び演奏を、聴衆が受信するように構成されている、携帯型電子楽器、⑥´サーバが、伴奏の提示と演奏が組み合わせられた楽曲を、電子メールとして友人が受信するように構成されている、携帯型電子楽器という構成を有する乙10発明が開示されている。

イ 本件発明と乙10発明は、以下の3点において相違し、その余の構成は一致する。

(ア) 本件発明では「可視的ラスタ・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイス」を備えるが、乙10発明では出力デバイスとして備える小型ディスプレイが可視的ラスタ・ディスプレイかどうか不明である点。

(イ) 本件発明は受信者の識別子を「前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」るものであるのに対し、乙10発明では聴衆を識別するランク又は友人の識別情報を入力させる手段が明記されていない点。

(ウ) 本件発明は無線トランスミッタを通じて第2のコンテンツの表現と受信者の識別子を送るものであるのに対し、乙10発明では送信する手段が明記されていない点。

ウ(ア) 本件明細書には、可視的ラスタ・ディスプレイに「LCDディスプレイ」が含まれることが記載されているところ、本件特許の優先日当時において、ディスプレイとしてLCDディスプレイを用いることは周知技術である。したがって、上記(ア)について、小型ディスプレイを可視的ラスタ・ディスプレイとしての「LCDディスプレイ」とすることは、周知技術に基づき当業者が適宜なし得る設計事項である。

(イ) 乙10公報には、聴衆を識別するランクを選択することができることや、指定された友人に対して演奏を電子メールで送ることができることが開示されているから、聴衆を識別するランク及び友人の識別情報としての宛先を入力する手段としての入力デバイスが実質的に開示されている。したがって、上記(イ)に係る相違点は、実質的な相違点ではない。

仮にこの点が相違点となるとしても、電子機器においてどのような手段により情報を入力するかは、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。

(ウ) 乙10公報には、無線トランスミッタとしてのI/Rポートが開示されており、演奏と聴衆を識別するランク又は友人の識別情報をI/Rポートを通じて送信することが実質的に開示されているから、上記(ウ)に係る相違点は実質的な相違点ではない。

仮にこの点が相違点となるとしても、電子機器において赤外線通信により情報を伝送することは、本件特許の優先日当時における周知技術で

ある。したがって、上記(ウ)について無線トランスミッタを通じて第2のコンテンツの表現と受信者の識別子を送るという構成は、周知技術に基づき当業者が適宜なし得る設計事項である。

エ 以上のとおり、本件発明は乙10発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到できたものであり、進歩性を欠く。

(原告の主張)

乙10発明は、前記(8)において述べたクライアント分散型の技術分類に属するものであるが、本件発明はサーバー集中型に技術分類に属するものである。また、そもそも乙10発明においては、ネットワークへの拡張という機能は任意であり、ネットワーク接続も有線ネットワークを前提としているようみられるところ、本件発明では、ハンドヘルド装置が無線ネットワークに接続することは必須の事項であるから、この点においても乙10発明と本件発明の技術的事項は大きく異なる。

したがって、乙10発明に基づく進歩性の欠如に関する被告らの主張は失当である。

(10) 争点(3) (被告グーグルによる被告製品4～13の製造販売の有無) について

(原告の主張)

被告グーグルは、被告製品4～13にハングアウトをプリインストールして販売している。

(被告グーグルの主張)

被告グーグルは、ハングアウトをプリインストールした被告製品4～13の製造販売を行っていない。

(11) 争点(4) (原告の損失額) について

(原告の主張)

被告製品1～3の売上額は合計で366億0550万9200円を下らず、

被告製品4～13の売上額は合計で2億9581万1500円を下らない。
そして、被告製品における本件特許の寄与率及び本件特許の実施料率はそれぞれ5%を下らず、本件特許権に関する原告の持分は2分の1であるから、被告サムスン
5 被告製品1～3の販売により4575万6886円の、被告
グーグルは被告製品4～13の販売により36万9763円を法律上の原因
なく利得し、原告は同額の損失を被った。

(被告らの主張)

争う。

第3 当裁判所の判断

10 1 本件発明の意義

(1) 本件明細書(甲2)には、以下の記載がある。

ア 発明の分野

「本発明はコンピュータ及びネットワークを用いるメッセージの形成及び分布に関し、更に詳しくは、モバイルテレホンなどの手持型装置を使用する操作者により形成された聴覚的又は視覚的コンテンツを有するメ
15 ヌッセージを操作者が分配することを可能にする方法及びシステムに関する。」(段落【0001】)

イ 発明の背景

「専門的なソースにより記録又は分配される音楽及び動画はポップカル
20 チャーの重要な部分である。しかしながら、個人が自分自身の聴覚的又は
視覚的コンテンツを形成し、それを友人らと共有する趣味が広がっている。
残念ながら、音楽及び動画のような聴覚的及び視覚的コンテンツの形成及
び分配には、小型でない即ちセルラーフォンのようには容易に持ち運べない
装置の使用が要求される。セルラーフォンのようなモバイル装置を用い
25 て聴覚と視覚のうちの少なくとも一方又は双方を形成及び分配させる能力
が要請される。」(段落【0004】)

ウ 本発明の開示

「本発明の目的はモバイル装置を用いる音楽又は動画のようなコンテンツの形成及び分配を与えることである。」（段落【0005】）

「本発明の1つの観点によれば、操作者が指示及び第1のコンテンツの表現の提示を受けるハンドヘルド装置を使用し、このハンドヘルド装置を介して少なくとも1つの受信者の識別と、操作者により制御された時間的關係に従って第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツとを与え、遠隔サーバーに対して第2のコンテンツの表現と受信者の識別とを与え、遠隔サーバーに少なくとも1つの受信者へ時間的關係に従って配置された第1のコンテンツと第2のコンテンツとを表すメッセージを送らせる。」（段落【0006】）

「本発明の他の観点によれば、システムは、ハンドヘルド装置を含み、この装置は無線機と処理回路とを有し、その処理回路は、ハンドヘルド装置に操作者へ指示を表す出力と、第1のコンテンツの表現とを与えさせ、少なくとも1つの受信者の識別を表す入力と、操作者により制御された時間的關係に従って第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツとを操作者から受け取って、無線機を通じて第2のコンテンツの表現と少なくとも1つの受信者の識別とを送り、第2のコンテンツの表現及び少なくとも1つの受信者の識別とを受信して保存するサーバー・サブシステムを含み、少なくとも1つの受信者へ、時間的關係に従って配置された第1のコンテンツと第2のコンテンツとを表すメッセージとを送る。」（段落【0007】）

「本発明の他の観点によれば、ハンドヘルド装置の操作者の制御の下に生成されたハンドヘルド装置のからの少なくとも1つの信号を受信するサーバー・システムを備え、そのハンドヘルド装置は、第1のコンテンツの識別子と、操作者により制御された時間的關係に従って第1のコン

テンツのハンドヘルド装置による提示に時間的に重なる第2のコンテンツと、少なくとも1つの受信者の識別とを搬送し、サーバー・システムは、時間的關係を識別する情報を得て、少なくとも1つの受信者へ第1のコンテンツと、時間的關係に従って配置された第2のコンテンツとを表すメッセージを受信する。」（段落【0008】）

エ 本発明の実施形態

「A. 概観

図1は、モバイル装置10の操作者がサーバー30と対話して、聴覚的コンテンツと視覚的コンテンツとの少なくとも一方又はその両方についてのオリジナルのコンテンツと予め存在するコンテンツとの組み合わせを有するメッセージを生成し、これらのメッセージの受信者42、52、62のような少なくとも1つの受信者への分配を制御できるシステムの模式図である。」（段落【0010】）

「1. アプリケーション

本発明の2つのアプリケーションは本明細書においてはSongMail及びMusicDIY(do it yourself)と称する。SongMail及びMusicDIYは、装置10の操作者に、予め存在するコンテンツ（例えばバックグラウンド・ミュージックや、操作者により与えられた付加的なコンテンツなど）を含むメッセージの形成を可能とし、次いでこのメッセージを受信者が聞くことが可能な形態で少なくとも1つの受信者へ送信することを可能とさせる。SongMailアプリケーションにおいては、操作者は音声発話などの聴覚的コンテンツを与える。MusicDIYアプリケーションにおいては、操作者は、装置10の少なくとも1つの入力デバイスを起動することにより音楽機器を再生するのと同様な方式で聴覚的コンテンツを与える。」（段落【0012】）

「b) 形成

ステップ1 1 4において、操作者はそのメッセージについての「バックグラウンド・ミュージック（背景音楽）」を選択する。好適な実施形態においては、操作者は、タイトル、アーティスト、音楽のタイプ、
5 または、この音楽により搬送されるメッセージ又は雰囲気によりバックグラウンド・ミュージックを選択することができる。また、このシステムは、記憶デバイス3 3に記憶された操作者の嗜好に従ってフィルタリングされて配置されたコンテンツ・データベースにおける幾つかのみを操作者へ示すようにしてもよい。」（段落【0 0 3 2】）

「用語「バックグラウンド・ミュージック」は、操作者により与えられた「操作者コンテンツ」に対してシステムにより与えられた予め存在するコンテンツを指すものとして用いる。この予め存在するコンテンツはバックグラウンド・ミュージックとする必要はないが、このような音楽は人気のある選択となるであろう。1つの実施においては、サーバー3
10 0は、予め存在するコンテンツを記憶デバイス3 3上のデータベースに記憶させ、操作者が選択したコンテンツを装置1 0へ送信する。他の実施においては、予め存在するコンテンツは、例えば取り外し式ソリッドステート・メモリ・デバイスにより装置1 0に記憶される。」（段落【0 0 3 3】）

「ステップ1 1 5において、システムは、選択されたバックグラウンド・ミュージックの演奏を聴覚出力トランスデューサ2 3を通じて提示し、操作者から聴覚入力トランスデューサ2 2を通じて操作者コンテンツを受け取る。ステップ1 1 6は操作者がバックグラウンド・ミュージックを聞きながら、例えば歌うことを可能とする。これは操作者に、操
20 作者コンテンツをバックグラウンド・ミュージックの提示に時間的に重畳させ、この重畳の時間的關係を制御させることを可能にする。」（段

落【0034】)

「好ましくはサーバー30は記憶デバイス30に、操作者コンテンツを含むが、操作者により選択されたバックグラウンド・ミュージックを含まないメッセージの表現を記憶する。サーバー30は、選択されたバックグラウンド・ミュージックの識別と、これら2つのコンテンツの間の時間的関係の指標とのみを記憶する。バックグラウンド・ミュージックそれ自身は、他の場合にはコンテンツ・データベースに記憶される。メッセージは受信先へ或いは操作者へ校閲するために送信され、バックグラウンド・ミュージックと操作者コンテンツとの表現は、これら操作者コンテンツが与えられたときに操作者により観察された2つのコンテンツの間の時間的関係を実質的に保存する方式で組み合わせられる。」

(段落【0036】)

「c) 聞く

ステップ124において、操作者は既に形成されたメッセージを校閲の為に選択する。ステップ125においては、装置10は、操作者コンテンツと、そのメッセージについて選択されたバックグラウンド・ミュージックとの表現を提示する。その提示は、操作者コンテンツが最初に与えられたときに操作者により観察された時間的関係を実質的に保存する方式で、操作者コンテンツの表現とバックグラウンド・ミュージックの表現とを重ね合わせる。この提示は、ステップ126が、提示が終了したか、或いは例えばボタンを押すことにより操作者が提示の終了を要請したかを判断するまで継続する。この処理はステップ103へ続く。」(段落【0041】)

「使用された伝達方式に拘わらず、受信先がメッセージの聴覚的コンテンツを最終的に受信するとき、メッセージ・コンテンツの提示は、操作者コンテンツが最初に与えられたときに操作者により観察された時間的

関係を実質的に保持する方式で、選択されたバックグラウンド・ミュージックの表現を有する操作者コンテンツの表現を含む。」（段落【0046】）

(2) 本件発明の意義

5 個人が自分自身の聴覚的又は視覚的コンテンツを形成し、これを友人らと共有する趣味が広がっているが、従来技術では、音楽及び動画のような聴覚的及び視覚的コンテンツの形成及び分配には、容易に持ち運べない装置の使用が要求されるという課題があった（発明の背景、段落【0004】）。本件発明は、モバイル装置を用いた音楽又は動画等のコンテンツの形成及び分配を目的としたものであり（本発明の開示、段落【0005】）、ハンドヘルド装置を使用し、遠隔サーバーを介して操作者が複数のコンテンツを組み合わせ

10 合わせて形成した音楽等のコンテンツを受信者に受信させることを可能とするものである。

本件発明において、操作者は、手持型装置であるハンドヘルド装置の出力

15 デバイスを通じて遠隔サーバー又は取り外し可能なメモリ・デバイスから与えられる第1のコンテンツの提示を受け、同装置の入力デバイスを通じて、操作者により決定された関係に従って上記第1のコンテンツの提示に時間的に重なる第2のコンテンツと、少なくとも単独の受信者の識別子をハンドヘルド装置のプログラムに与える。ハンドヘルド装置のプログラムは、操作者から受け取った上記第2のコンテンツの表現と受信者の識別子を遠隔サーバーに送り、遠隔サーバーに、前記操作者により決定された関係を保って配置

20 された第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す更なる表現を上記受信者が受信するように送信させる。

本件発明は、上記のような構成を採用することによって、ハンドヘルド装置の操作者において、ハンドヘルド装置の操作によって、ハンドヘルド装置

25 に第1のコンテンツの提示を受け、第1のコンテンツに時間的に重なる第2

のコンテンツを作成，決定するなどし，操作者が決定した関係に従って配置された第1のコンテンツと第2のコンテンツを表す更なる表現を，遠隔サーバーから受信者に送信させることにより，更なる表現を受信者に対して分配することができるという作用効果を奏するものである。

5 本件発明の実施形態の例においては，予め存在し，システムにより与えられたコンテンツである第1のコンテンツとして「バックグラウンド・ミュージック（背景音楽）」が挙げられ（段落【0032】，【0033】），操作者がシステムにより提示されたバックグラウンド・ミュージックを聴きながら，例えば歌うことによって，操作者が，操作者コンテンツである第2の
10 コンテンツを第1のコンテンツであるバックグラウンド・ミュージックに時間的に重畳させること（段落【0034】），時間的に重畳させた後に，そのメッセージを校閲したり，削除したり，送信を選択したりすることができること（段落【0041】～【0043】），遠隔サーバーは，選択された第1のコンテンツの識別と，第1のコンテンツと第2のコンテンツの間の時間的
15 関係の指標を記憶するが，好ましくは，第1のコンテンツの表現を記憶しないこと（段落【0036】）が記載されている。

2 争点(1)オ（「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」（構成要件F）の充足性）について

事案に鑑み，争点(1)オを検討する。

20 (1) 本件発明の特許請求の範囲の記載によれば，「更なる表現」とは，「前記操作者により決定された前記関係を保って配置される第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを表す」ものであるところ，「保つ」とは一般に「同じ状態をつづける」「維持する」という意味を有し，「配置」とは一般に「それぞれの位置に割り当てること」という意味を有する。

25 構成要件Fにおける「操作者により決定された前記関係」が構成要件Dにおける「操作者により決定された関係」を指すことは特許請求の範囲の記載

からして明らかであるところ、構成要件Dでは「操作者により決定された関係に従って第1のコンテンツに時間的に重なる第2のコンテンツ」とされており、「関係」が第1のコンテンツと第2のコンテンツに関する「関係」を指すことは明らかであり、また、その関係が第1のコンテンツと第2のコンテンツの時間的な重なりについての関係を示すことが記載されているといえる。本件明細書（甲2）を見ると、第1のコンテンツと第2のコンテンツの
5 関係に関し、「操作者により制御された時間的關係」、「時間的關係に従って配置された第1のコンテンツと第2のコンテンツ」（本発明の開示、段落【0006】～【0008】）、「操作者コンテンツをバックグラウンド・
10 ミュージックの提示に時間的に重畳させ、この重畳の時間的關係を制御させることを可能にする」、（本発明の実施形態、段落【0034】）などの記載があり、操作者がバックグラウンド・ミュージック（第1のコンテンツ）を聞きながら歌うことは、操作者コンテンツ（第2のコンテンツ）をバックグラウンド・ミュージック（第1のコンテンツ）の提示に時間的に重畳させ、
15 この重畳の時間的關係を制御させるものであるという趣旨の記載がある（段落【0034】）。これらによれば、構成要件Dの「関係」とは、第1のコンテンツと第2のコンテンツの時間的な重なりに関する関係、すなわち、操作者に提示された第1のコンテンツのうち、時間的にどの部分において第2のコンテンツが重なるかについての関係（以下「重畳についての時間的關係」ということがある。）を意味するものと解される。
20

そして、「操作者により決定された前記関係」の上記意義を踏まえると、「更なる表現」とは、操作者に提示された第1のコンテンツに対して操作者が決定した重畳についての時間的關係を維持して第2のコンテンツが割り当てられて形成された新たな表現であり、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツの表現により構成されるものをいうと解される。
25

(2)ア 本件発明の特許請求の範囲には「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送

信させるように構成されているハンドヘルド装置」と記載されているため、構成要件Fは、ハンドヘルド装置において「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」構成を備えていることを要するものといえる。また、「させる」とは一般に「するようにしむける」という使役の意味を有する用語であるから（広辞苑第六版）、「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」とは、ハンドヘルド装置が遠隔サーバーに対して「更なる表現」を送信するように働きかけることを意味するものと解される。

そして、前記(1)のとおり、「更なる表現」とは操作者に対して提示された第1のコンテンツに対して操作者が決定した重畳についての時間的関係を維持して第2のコンテンツが割り当てられて形成された新たな表現であり、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツの表現により構成されるものであることに照らせば、本件発明において、第1のコンテンツは、「更なる表現」を形成するために操作者に対して提示され、操作者により第2のコンテンツとの重畳についての時間的関係が決定されて「更なる表現」を形成するものであり、「更なる表現」を構成する要素として、操作者のハンドヘルド装置からの働きかけによって遠隔サーバーから送信されるものである。そして、ハンドヘルド装置からの働きかけにより遠隔サーバーが「更なる表現」を送信するというのは、第2のコンテンツだけでなく「更なる表現」を構成する第1のコンテンツが、操作者により決定された重畳についての時間的関係を保った状態で、操作者のハンドヘルド装置からの働きかけによって、受信者に対して送信されることをいうものであると認めることができる。

なお、本件明細書には、「更なる表現」を構成する第1のコンテンツの保存先に関する記載があり、遠隔サーバーが「更なる表現」を送信するに当たっては、必ずしも第1のコンテンツ及び第2のコンテンツの両方を遠隔サーバー上に保存するとは限らず、遠隔サーバーが、他のコンテ

ンツ・データベース上に保存されている第1のコンテンツと、遠隔サーバー上の記憶デバイスに保存されている第2のコンテンツのそれぞれを「操作者が決定した関係」を保って送信することにより「更なる表現」を送信することも本件発明に含まれるものと解される（段落【0033】，【0036】）。しかし、このように第1のコンテンツ自体が遠隔サーバー以外のデータベース上に保存されている場合であっても、「更なる表現」がハンドヘルド装置からの働きかけによって送信されるものである以上、第1のコンテンツは「更なる表現」を構成する要素として、操作者のハンドヘルド装置からの働きかけによって送信されるものであり、「更なる表現」が送信されるというのは、「更なる表現」を構成する第1のコンテンツ及び第2のコンテンツが、操作者により決定された重畳についての時間的關係を保った状態で、いずれも操作者のハンドヘルド装置からの働きかけによって、受信者に対して送信されることをいうと認められる。

イ 「更なる表現」の送信と第1のコンテンツの關係やハンドヘルド装置からの働きかけの点について、本件明細書の記載をみても、本件明細書には、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツは「更なる表現」である「メッセージ」として受信者に送信されると記載されていて（段落【0007】，【0035】，【0036】，【0043】【0046】，【0065】），「更なる表現」を構成する第1のコンテンツ及び第2のコンテンツが操作者の働きかけに基づき送信されると解するのが自然なものである一方、第1のコンテンツが本件発明のハンドヘルド装置以外の構成又は装置からの働きかけにより個別に受信者に対して送信されることをうかがわせる記載は一切ない。

また、本件明細書における本件発明の実施形態をみると、操作者が第1のコンテンツの提示を受け（ステップ115），第2のコンテンツを時

間的に重畳させた（ステップ116）後、操作者が形成したばかりのコンテンツを送信することを可能にするステップに続けてよいとの記載（段落【0035】）はあるが、そこに「更なる表現」を構成する第1のコンテンツが本件発明のハンドヘルド装置以外の構成又は装置からの働きかけにより個別に受信者に対して送信されることをうかがわせる記載はない。したがって、上記記載は、「更なる表現」が形成された後、操作者が第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを構成要素とする「更なる表現」をすぐに遠隔サーバーから送信させるという構成を採用することもできることをいうものであると認められる。他方、操作者が第2のコンテンツを第1のコンテンツに時間的に重畳させて（ステップ116）コンテンツが形成された後、操作者は、重畳についての時間的關係を保持した第1のコンテンツと第2のコンテンツの提示を受け、校閲をしたり（ステップ124, 125）、既に形成されたメッセージを削除したりすることもでき（ステップ134, 135）、また、上記校閲や削除とは別に送信を選択することができることが記載されている（段落【0041】～【0043】）。これらの実施形態においては、操作者が「更なる表現」の送信を選択し、ハンドヘルド装置からの働きかけにより遠隔サーバーにより「更なる表現」が送信されるまでは第2のコンテンツだけでなく第1のコンテンツも送信されず、「更なる表現」を構成する第1のコンテンツ及び第2のコンテンツが、いずれもハンドヘルド装置からの働きかけにより遠隔サーバーから送信されるものであることを当然の前提としている。

- (3) 上記で説示したところによれば、本件発明において、第1のコンテンツは、「更なる表現」を形成するために操作者に対して提示され、操作者により第2のコンテンツとの重畳についての時間的關係が決定されて「更なる表現」を形成するものであり、「更なる表現」を構成する要素として、操作者のハ

ンドヘルド装置からの働きかけによって遠隔サーバーから送信されるものである。また、本件発明の「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」とは、操作者が決定した重畳の時間的關係を維持して第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを割り当てることにより形成される新たな表現である「更なる表現」を受信者が受信するように、操作者のハンドヘルド装置からの働きかけにより、遠隔サーバーに「更なる表現」を構成する第1のコンテンツ及び第2のコンテンツを送信させることを意味すると解される。

(4)ア ハングアウトは、最大10人との間でビデオ通話を行うことができるプログラムであり（前記前提となる事実(3)イ），2名以上の者が参加することによりビデオ通話が可能となるものであるところ、ハングアウトの参加者は、ハングアウトを通じて他の参加者が入力した画像や音声等（以下「コンテンツ」という。）を視聴することができ、また、自らもコンテンツを入力することができる。ハングアウトにおいては、各参加者が入力したコンテンツは、Googleサーバーを通じて他の参加者に送信されており（同ウウ），操作者のほかに2名の参加者（以下、それぞれ「第1の参加者」及び「第2の参加者」という。）がハングアウトに参加している場合を想定すると、第1の参加者が入力したコンテンツは操作者及び第2の参加者にそれぞれ送信され、操作者が入力したコンテンツは第1の参加者及び第2の参加者にそれぞれ送信される。そして、操作者が第1の参加者によるコンテンツの入力に時間的に重ねた状態でコンテンツを入力した場合には、第1の参加者が入力したコンテンツと操作者が入力したコンテンツが時間的にも重なった状態で例えば第2の参加者（受信者）に送信されることとなる。

しかし、ハングアウトがビデオ通話を目的とするプログラムであることに照らせば、ハングアウトにおいては、第1の参加者が入力したコンテンツは、操作者からのコンテンツの入力の有無にかかわらず、Google

サーバーを通じて第2の参加者に対して送信されるものであることは明らかである。そうすると、ハングアウトにおける操作者に対するコンテンツの提示は、「更なる表現」を形成して受信者に送信することを目的とするものではなく、また、操作者が使用するハンドヘルド装置がG o o g l eサーバーに対して働きかけているのは、操作者が入力したコンテンツの送信のみであり、第1の参加者が入力したコンテンツは、当該参加者が用いているハンドヘルド装置からの働きかけによりG o o g l eサーバーが送信するものであると認められる。そうすると、「更なる表現」は、第1のコンテンツと第2のコンテンツによって構成されるものであるところ、操作者が使用するハンドヘルド装置が働きかけているのは、上記のとおり、操作者が入力した第2のコンテンツの送信のみであるから、同ハンドヘルド装置は「更なる表現」の送信を働きかけているとはいえない。

イ 以上によれば、ハングアウトを行う際の被告製品の構成においては、ハンドヘルド装置である操作者の被告製品が第1のコンテンツの送信についてG o o g l eサーバーに働きかけを行っているとは認められず、受信者に「更なる表現」を送信させているとはいえないため、「遠隔サーバーが・・・更なる表現を送信させる」という構成を満たさない。

ウ 原告は、被告製品では、操作者が第1のコンテンツの「表現の提示に時間的に重なる」ように第2のコンテンツを入力すると、第1のコンテンツ及び第2のコンテンツがG o o g l eサーバーに伝達され、G o o g l eサーバー内で第1のコンテンツと第2のコンテンツが重ね合わされ又は組み合わされて配置される「更なる表現」を構成し、G o o g l eサーバーが当該「更なる表現」を受信者に送信すると主張するが、上記に照らし、採用することができない。

(5) したがって、被告製品は構成要件Fを充足しない。

3 以上によれば、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理

由がない。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 柴 田 義 明

5

裁判官 林 雅 子

10

裁判官 大 下 良 仁

被告製品目録

- 1 Galaxy S4 (SC-04E)
- 2 Galaxy S5 SC-04F (ドコモ)
- 3 Galaxy S5 SCL23 (KDDI)
- 4 Nexus 7 (2013) ME571-16G
- 5 Nexus 7 (2013) ME571-32G (ブラック, ホワイト)
- 6 Nexus 7 (2013) ME571-LTE
- 7 Nexus 5 (LG-D821) 16GB
- 8 Nexus 5 (LG-D821) 32GB
- 9 Nexus 9 16GB (黒) (99HZF035-00)
- 10 Nexus 9 16GB (白) (99HZF034-00)
- 11 Nexus 9 32GB (黒) (99HZF051-00)
- 12 Nexus 9 32GB (白) (99HZF050-00)
- 13 Nexus 9 32GB (黒) LTE (99HZJ004-00)